

991002 有關第 90115716 號「掃描器之區域影像掃描方法」發明專利
申請事件（98 年度行專更（一）字第 4 號）（判決日：99.1.28.）

爭議標的：申請專利範圍之明確性

系爭專利：「掃描器之區域影像掃描方法」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 3 項規定

判決要旨：一、第 2 項（或第 7 項）係系爭專利為提升成像位置之準確度所提供之附加技術特徵，尚非屬系爭專利申請專利範圍第 1 項（或第 6 項）所應具備之必要技術特徵，故發明所述技術領域中具通常知識在參酌說明書之內容及申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故未違反專利法第 26 條第 3 項之規定。

二、系爭專利申請專利範圍第 5 項之「該第一透鏡與『第一透鏡』具有不同之光學解析度」係「該第一透鏡與『第二透鏡』具有不同之光學解析度」之誤繕，…依系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時從申請專利範圍之記載，應可瞭解上開誤繕係明顯之誤記，對該申請專利範圍當不致產生疑義，自無不明確之處。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

1. 系爭專利各項請求標的，皆符合專利法第 26 條第 3 項前段之規定：

（1）系爭專利所欲解決之問題：蓋習知技術無法就局部區域掃描放大，故系爭專利所欲解決之問題係為提供一同時具有雙解析度、且具有能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之裝置。

（2）申請專利範圍第 1 項之技術特徵及其解析：

I. 系爭專利之技術特徵在於建立第一光路後（即步驟 a），先利用第一透鏡（4）選定該整個文件影像區域中欲放大之部分目標影像區域（即步驟 b 及 c），並藉由第一切換機構（41）將該第一透鏡（4）由第一光路移開（即步驟 d），之後藉由第二切換機構（51）將第二透鏡（5）對準切換至光路中，以在待掃描文件（10）、第二透鏡（5）與影像感測裝置（26）間建立第二光路（即步驟 e）。之後，則可藉由掃描器之光學模組（21）及第二透鏡（5）對該所選定之目標影像區域進行掃描，以取得該目標影像區域之影像（即步驟 f）。熟於此技藝之人士當可明瞭藉由本件申請專利範圍第 1 項所界定之步驟 a 至 f 即可達成本項之能

選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。

- II. 申請專利範圍第 2 項係申請專利範圍第 1 項之附屬項，其所界定之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置，並非為影響影像可否成像並放大之關鍵所在。對於系爭專利之功效而言，其係可進一步提升系爭專利成像位置之準確度。
 - III. 申請專利範圍第 3 項係申請專利範圍第 1 項之附屬項，其所界定之技術特徵係為藉由將該第一透鏡與第二透鏡配置為不同之光學解析度，以達到在掃描時得到雙解析度之功能。
 - IV. 申請專利範圍第 4 項係申請專利範圍第 3 項之附屬項，其所界定之技術特徵係為定義第一透鏡與第二透鏡所具有之光學解析度之關係。
 - V. 申請專利範圍第 5 項係申請專利範圍第 1 項之附屬項，然如訴願決定書所載，其應為「其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」之誤繕，故其技術特徵係用以定義第一透鏡與第二透鏡係具有不同之光學解析度。
 - VI. 申請專利範圍第 6 項之技術特徵與第 1 項大致相同，不同之處係在該掃描器僅配置具有第一透鏡端及第二透鏡端之一透鏡，而該第一透鏡端及該第二透鏡端之功能分別相應於申請專利範圍第 1 項中之第一透鏡及第二透鏡。如前開針對申請專利範圍第 1 項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭如何藉由申請專利範圍第 6 項所界定之技術特徵(步驟 a 至 f)而達成本項之能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。
 - VII. 申請專利範圍第 7 項之技術特徵與第 2 項大致相同，如前開針對申請專利範圍第 2 項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭其係為申請專利範圍第 6 項中步驟 e 之附加技術特徵。質言之，申請專利範圍第 7 項之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置。對於系爭專利之功效而言，其係進一步提升系爭專利成像位置之準確度，而非為影像可否成像之關鍵所在。
2. 被告之原處分及訴願機關之訴願決定中就系爭專利違反專利法第 26 條第 3 項規定之認定係與事實不符：
- (1) 被告核駁系爭專利主要理由應為系爭專利因欠缺專利法施行細則第 18 條第 2 項明定之「必要技術特徵」而不符專利法第 26 條第 3 項前段之「明確性」規定。而依專利法施行細則第 18 條第 2 項文義觀知，所謂「必要技術特徵」應指相對於「申請專利之標的及其實施」而言，該技術特徵屬必要而不可或缺。
 - (2) 被告及訴願機關未依循前揭專利法施行細則及專利審查基準中關於判斷申請專利範圍記載是否明確之準則而為審查，錯誤認定系爭專利圖式所揭露之步驟 607 及 707 為系爭專利獨立項第 1 項及第 6 項之必要技術特

徵。如前就系爭專利申請專利範圍第1及第2項之分析，系爭專利圖式所揭露之「步驟607：將第二透鏡微調至最佳成像位置」（即申請專利範圍第2項之內容）僅係申請專利範圍第1項中步驟e之附加技術特徵。簡言之，其係藉由「微調」機制以更準確地定位成像位置。任何此技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識均可瞭解此等有關微調之技術，僅係進一步用以提升技術效果所採之技術手段，而絕非為影像可否成像之關鍵所在。具體而言，藉由申請專利範圍第1項中所界定之步驟e即可建立第二光路，從而使該第二透鏡對該選定之目標影像區域進行掃描。申請專利範圍第1項之發明目的及其所欲解決問題，皆可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第1項應具備所有「必要之技術特徵」。至於系爭專利圖式所揭露之「步驟607：將第二透鏡微調至最佳成像位置」則非解決問題所不可或缺之技術特徵。同前所述，申請專利範圍第6項之發明目的及其所欲解決問題，亦可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第6項應具備所有「必要之技術特徵」。步驟707所揭示之技術內容「將透鏡位置微調至最佳成像位置」（即申請專利範圍第7項）亦僅係申請專利範圍第6項之附加技術特徵，非為申請專利範圍第6項之必要技術特徵。

- (3)由於系爭專利申請專利範圍中所載之技術特徵已臻明確，被告及訴願機關將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍之要求有所不當。縱被告及訴願機關認定系爭專利申請專利範圍第1及6項未臻明確，亦不得選擇性地不審酌發明說明、僅參考圖式內容即遽以論斷。系爭專利專利說明書第11頁第12-24行中揭示「在切換該第二透鏡5時，可進一步包括將第二透鏡5藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置（步驟607）」，又系爭專利之專利說明書第12頁第19-21行中揭示「在切換該透鏡7時，可進一步包括將透鏡7藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置（步驟707）」。由系爭專利說明書中之發明說明可知步驟607、707皆係使用「可進一步」來加以界定，而非「應進一步」或「須進一步」。睽諸中外專利說明書之撰寫，當使用「可進一步」來界定技術內容時，皆係用以界定附屬項之附加技術特徵，然被告卻忽略發明說明中使用「可進一步」之內涵而遽以認定該等步驟皆屬系爭專利之必要技術特徵，顯見被告未依法審酌系爭專利專利說明書中之發明說明之情，至為明顯。
- (4)縱被告及訴願機關認定系爭專利申請專利範圍第1及6項未臻明確，被告亦應已於原再審查核駁理由先行通知書中明確表示系爭專利申請專利範圍第2項及第7項應可准予專利。被告將其認為應可准予專利之系爭專利申請專利範圍第2項及第7項一併為核駁審定處分，其審查明顯違反被告頒行「專利審查基準」及行政法院判決所揭示之專利審查「逐項審查」法則。

3. 被告與訴願機關所為處分明顯違反行政程序法及專利法中告知及通知義務

之規定，實已違反信賴保護原則與行政自我拘束原則。被告於「再審查核駁審定書」中未明確載明系爭專利不符專利法第 26 條第 3 項之理由，且訴願機關亦未於「訴願決定書」中明確載明其駁回訴願之理由，顯見其已有違專利法及行政程序法之通知義務：

- (1)如前針對再審查核駁理由先行通知書之分析，被告未具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核發核駁理由先行通知書之法定義務，自不能以該項理由，作為再審查核駁之依據，故被告僅以概括抽象記載系爭專利不符專利法第 26 條第 3 項之規定核駁系爭專利，亦已違反專利法第 43 條第 2 項之規定。
- (2)苟不論被告對系爭專利必要技術特徵之認定顯有重大錯誤，迺訴願機關未詳究系爭專利技術特徵而仍於訴願決定引用被告此一錯誤認定，其率謂系爭專利中步驟 607 及 707 為完成系爭專利所請方法必經步驟特徵，惟其未完整告知其形成心證之過程，又未具理由而逕推論被告認為系爭專利申請專利範圍第 2 項未併入第 1 項之認定係實質上已就本案各項申請專利範圍逐項審查所做之認定，且非不具理由，訴願機關此舉已違反前揭行政程序法第 43 條之規定。

(二)智慧局主張

1. 被告於 93 年 9 月 29 日以 (93) 智專三(二)04060 字第 09320887990 號再審查案核駁理由先行通知書，通知原告修正申請專利範圍並限期申復，亦於 93 年 10 月 1 日合法送達，惟原告逾限 (1 年以上) 仍未申復，迨至 94 年 11 月 14 日被告乃逕予審定不予專利，已踐行「經再審查認為有不予專利之情事，在審定前應先通知申請人，限期申復」程序。
2. 按申請專利範圍得包括獨立項及附屬項，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。所謂必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺之技術特徵，技術特徵於方法發明為條件及步驟特徵。系爭專利專利說明書第一實施例之控制流程圖 (即圖 7) 之該方法流程觀之，其步驟 (607) 「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，係為完成該方法必經 (不可或缺) 步驟特徵，系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項未見敘明；第二實施例之控制流程圖 (即圖 10) 之該方法流程觀之，其步驟 (707) 「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，亦為完成該方法必經 (不可或缺) 步驟特徵，系爭專利申請專利範圍第 6 項獨立項亦未見敘明，故本件顯屬獨立項未敘明必要之技術特徵。
3. 系爭專利申請專利範圍第 5 項記載，如申請專利範圍第 1 項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度。本局於再審查核駁理由先行通知書中說明三(二)，已具體記載附屬項第 5 項：「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」已踐行經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人、限期申復之規定。原告於訴願階段亦不爭執系爭專利申請專利範圍第 5 項附屬項：「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解

析度」係誤繕，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。

4. 專利申請案經審查，若部分請求項有不具專利要件之情事，本局即函請申請人就該不具專利要件之請求項予以修正，倘申請人逾限未提申請專利範圍修正本，修正不具專利要件之請求項，依現行專利法並無規定部分請求項可取得專利，故本案仍應作成不予專利之處分。系爭專利申請專利範圍第5項（附屬項），仍為一權利請求項，此部分本局既已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告有該部分不明確之處，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查。惟原告迄至本局94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復或修正（顯逾限達14個月），則就此部分本局依本案原有申請專利範圍予以審查，認系爭專利申請專利範圍第5項「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」部分，於法核無不合，亦即系爭專利申請專利範圍第5項係有違「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明」之規定。

二、本案爭點

- （一）系爭專利說明書圖7步驟（607）「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，及圖10步驟（707）「將透鏡位置微調至最佳成像位置」是否為系爭專利之必要技術特徵而應明確記載於系爭專利申請專利範圍第1項、第6項之獨立項？
- （二）系爭專利申請專利範圍第5項將「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」誤繕為「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，是否違反專利法第26條第3項規定之申請專利範圍明確性之要求？

三、判決理由

- （一）申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，專利法第26條第3項定有明文。系爭專利申請專利範圍共7項，第1及6項為獨立項，其餘為附屬項，經被告再審查後認為專利說明書圖7步驟（607）「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，及圖10步驟（707）「將透鏡位置微調至最佳成像位置」均為系爭專利之必要技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第1項及第6項獨立項均未記載上開必要技術特徵，故第2項附屬項應併入第1項獨立項，第7項附屬項應併入第1項獨立項，且系爭專利申請專利範圍第5項附屬項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」，經被告於93年9月29日以再審查核駁理由先行通知書中明確告知申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，而違反專利法第26條第3項規定後，原告均未修正，故系爭專利違反專利法第26條第3項之規定。

- (二)按申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：(1)發明說明揭露之內容；(2)申請時的通常知識；(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知（專利審查基準第二篇第2-1-25）。
- (三)經查，系爭專利說明書第6頁發明概述已載明：「本發明之主要目的即是提供一種掃描器之區域影像掃描方法，藉由該裝置，可於掃描文件時，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描。本發明之另一目的是提供一種目標影像放大之掃描方法，先以第一透鏡預視目標物，得知相關位置後，在光路徑中置換第二透鏡（放大倍率大於1），藉由該第二透鏡對焦至選定之目標影像後，再進行影像之掃描，以得到一放大之影像效果，本發明之另一目的是提供一種目標影像放大之掃描方法，其係以第一透鏡與該掃描器中之光學模組、影像感測裝置間建立第一光路，然後以該第一透鏡預視待掃描文件之影像，在選定各文件影像區域中之部分目標影像區域後，即將第一透鏡由該第一光路中移開，在將第二透鏡對準切換至光路中，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置，最後即可以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。為達上述目的，系爭專利實施例架構中係包括有一第一透鏡，可移動地配置在掃描器內部之光學模組與影像感測裝置間之光路中，且鄰近於該影像感測裝置側，以在文件掃描時建立第一光路，一第二透鏡，配置在該光學模組與影像感測裝置間之光路中，且鄰近於該待掃描文件之物像側，以在文件掃描時建立第二光路，該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；一切換機構，用意將該第一透鏡移開或切換對準於該第一光路、以及將該第二透鏡移開或切換對準於該第二光路。較佳地，該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1，而第二透鏡之放大倍率係大於1。在本發明之另一實施例中亦可僅使用單一個透鏡來執行前述之相同功能，在此實施例中，其首先是以透鏡預視待掃描文件之影像，在選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域，然後將該透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，此時該光學模組、透鏡及影像感測裝置間即建立第二光路，藉由該倒置之透鏡而可對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。」，而系爭專利申請專利範圍第1項係揭示「一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟：
- a. 以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；

- b. 以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；
- c. 選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
- d. 將第一透鏡由該第一光路中移開；
- e. 將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
- f. 以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。

由系爭專利申請專利範圍第 1 項所記載之方法，並參酌系爭專利發明說明及實施例之說明應可瞭解，該步驟 a 至 f 已揭示可達成系爭專利之提供一種掃描器區域影像掃描方法，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描之主要目的，步驟 e 亦已揭示將第二透鏡對準切換至第二光路之主要步驟，並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭專利申請專利範圍第 2 項進一步界定「步驟 e 中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟」，亦即系爭專利說明書第 1 實施例圖 7 之步驟（607），由說明書第 11 頁第 12 行記載「在切換該第二透鏡 5 時，可進一步包括將該第二透鏡 5 藉由第二切換機構 51 微調至最佳之成像位置」可知，第 2 項係系爭專利為提升成像位置之準確度所提供之附加技術特徵，尚非屬系爭專利申請專利範圍第 1 項所應具備之必要技術特徵，故發明所述技術領域中具通常知識在參酌說明書之內容及申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故系爭專利申請專利範圍第 1 項已明確記載系爭專利之必要技術特徵，而未違反專利法第 26 條第 3 項之規定。

（四）系爭專利申請專利範圍第 6 項為一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟：

- a. 以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
- b. 以該透鏡預視待掃描文件之影像；
- c. 選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
- d. 將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；
- e. 將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
- f. 以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。

其為系爭專利之另一實施例之請求發明，由第 6 項所記載之方法參酌系爭專利發明說明及實施例之說明應可瞭解，該步驟 a 至 f 已揭示可達成系爭專利之提供一種掃描器區域影像掃描方法，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描之主要目的，由步驟 d

記載利用將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側之步驟，以使第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置，步驟e則已揭示將第二透鏡對準切換至第二光路之主要步驟，並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭專利申請專利範圍第7項進一步界定「步驟e中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟」，其為系爭專利說明書第二實施例圖10中步驟707，由說明書第12頁第19至20行記載「在切換該第二透鏡7時，可進一步包括將該第二透鏡7藉由第二切換機構微調至最佳之成像位置」可知，第7項係系爭專利為提升成像位置之準確度所提供之附加技術特徵，尚非屬系爭專利申請專利範圍第6項所應具備之必要技術特徵，故發明所述技術領域中具通常知識在參酌說明書之內容及申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故系爭專利申請專利範圍第6項已明確記載系爭專利之必要技術特徵，而未違反專利法第26條第3項之規定。

- (五)查系爭專利申請專利範圍第5項記載「如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該『第一透鏡』與『第二透鏡』具有不同之光學解析度。」，該項係依附於系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，而係就第1項增加技術特徵，第1項係具有「第一透鏡」及「第二透鏡」，由上開獨立項及附屬項之文義字面即可知，第5項係增加「第一透鏡」與「第二透鏡」具有不同之光學解析度之技術特徵，原告於訴願階段亦不爭執第5項確係誤繕（見訴願理由書第6頁），被告亦認為系爭專利申請專利範圍第5項之「該第一透鏡與『第一透鏡』具有不同之光學解析度」係「該第一透鏡與『第二透鏡』具有不同之光學解析度」之誤繕（見答辯書第2頁），雖被告已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告應修正上開誤繕之處，且原告迄至被告94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復或修正，惟依系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時從申請專利範圍之記載，應可瞭解上開誤繕係明顯之誤記，對該申請專利範圍當不致產生疑義，自無不明確之處，縱原告依專利法第49條之規定而不得於行政救濟階段修正上開誤記事項，然倘系爭專利經核准公告後，原告尚得依專利法第64條第1項第2款申請更正，尚難僅憑上開明顯之誤記遽認系爭專利申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項之規定。

四、判決結果

綜上，被告再審查核駁審定書認系爭專利申請專利範圍第1項、第6項獨立項及第5項附屬項違反專利法第26條第3項規定，而依專利法第44條規定為不予專利之處分，即非適法，訴願決定未予糾正而予維持，亦非妥適。原告主張撤銷訴願決定及原處分，即有理由。惟倘系爭專利申請專利範圍第1項、第5項、第6項並未違反專利法第26條第3項之規定，尚應審查各該請求項是否符合其他專利要件，本件即有待發回由被告依本院上

述法律見解再為審查裁量，是以原告另求為判命被告作成系爭專利應予專利之處分，尚非有據，應予駁回。

98 行專更(一)4

系爭專利



