

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,129
 【裁判日期】 1000217
 【裁判案由】 發明專利申請
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第129號
 100年1月27日辯論終結

原 告 賴金鼎
 賴金輪
 田海洲
 原 告 禮銳企業股份有限公司
 代 表 人 廖禮士
 上四人共同
 訴訟代理人 嚴國杰
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）住同上
 訴訟代理人 郭偉齡

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國99年6月29日經訴字第09906058990號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文
 訴願決定及原處分均撤銷。
 被告就原告於民國九十三年一月二十九日「人體影像辨認系統」發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為適法處分。
 原告其餘之訴駁回。
 訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國93年1月29日以「人體影像辨認系統」向被告申請發明專利（下稱系爭專利），經被告編為第93101967號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於96年1月11日及97年9月2日分別提出系爭專利申請專利範圍修正本，並將系爭專利專利名稱修正為「人體影像辨認及行為模式判別系統」。經被告依97年9月2日修正本審查，於99年1月8日以（99）智專三（二）04119字第09920011020號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

（一）由原告所提出原證1之日本特開平00-000000號專利、原證2之日本特開平0-000000號專利及原證3之國立中央大學資訊工程研究所碩士論文「一個以膚色為基礎之互補人臉偵測策略」，可知系爭專利提出申請前，「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術早已見於公開，且為本技術領域所公知技術，故對於本技術領域之人士，應能根據系爭專利說明書，實施系爭專利所揭露之技術。詎被告之99年1月8日（99）智專三（二）04119字第09920011020號再審查核駁審定書，不採原告所提出之證據及理由，並以外部分文件不是專利審查過程中之必要技術文獻，說明書及圖式是否揭露充分及明確，應該由

其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人之事後補充外部資料決定，復以系爭專利僅以單純之功能性用語定義其構成該系統及方法之必要元件及步驟，例如影像擷取、影像辨認及行為模式判別等，然實際該單元或步驟所需之必要技術特徵並未於說明書或圖式中有揭露為由，認定本案應不予專利。

(二)原告提出原證1 至原證3，另於訴願程序提出原證4 之學術論文「Real Time Facial Expression Recognition with Adaboost」，使審查委員所了解「判斷某個移動物體是否為人」、「膚色辨識」及「五官辨識」等，早已是習知公開技術，凡本技術領域之人士，均應十分熟悉該等技術，故系爭專利應無揭露不明確等問題。系爭專利之承審委員不理解本案之技術領域，由其審理本案已屬不當。又原告依其指示提供原證1 至原證3 等公知技術後，而訴願機關竟不採納該等公知技術，惟渠等公知技術為外部文件，且非專利審查過程中之必要技術文獻，復以系爭說明書及圖式未揭露非關保護重點之公知技術為由，核駁本案，是被告認事用法不僅已嚴重違背法律規定，且侵犯原告之合法權益。原告又主張訴願機關以專利審查係就各案之申請專利範圍及其說明書作為准駁之依據，並無從以他案專利說明書及圖式之記載內容來證明本案的說明書及圖式之記載內容，認定是否符合充分揭露而據以實施之要件為由，認為被告以系爭專利有違專利法第26條第2 項、第3 項及第4 項規定，所為應不予專利之處分，依上開規定洵無違誤，而駁回原告之訴願，已違反專利法第26條第2 項之規定。

(三)訴願機關之承審委員並未針對系爭專利之「人體影像辨認及行為模式判別系統」技術是否能依據人體影像辨認行為模式，以實現自動啟閉一被控制設備（即電動門）之目的進行審查，卻以系爭專利所使用之習知背景技術，例如人像外型辨識、鑑別人像特徵、五官辨識等技術等，未達所屬技術領域中具有通常知識者可理解之程度為由，核駁本案，其審查結果不僅嚴重偏離系爭專利之技術特徵，認事用法顯有嚴重錯誤。亦即，系爭專利之技術特徵在於「擷取影像→判斷→開啟被控制設備」之控制流程及步驟，至其中所使用之習知背景技術，例如人像外型辨識、鑑別人像特徵、五官辨識等，僅係作為用以限縮本案之申請專利範圍之限制條件，並非本案欲保護的技術重點，故原告自無於專利說明書以大篇幅文字揭露之，詎訴願機關之承審委員卻以本案未揭露非關保護重點之公知技術，而核駁本案，已侵犯原告之權益。

(四)系爭專利之說明書及圖式已充分揭露「移動物體之判斷」、「移動方向之判斷」、「人像比對」及「執行開啟」等必要技術特徵，至於「人像辨認」僅為「公知技術」，而根據專利法施行細則第17條規定及審查基準第2 篇第1 章規定，原告有資格檢送先前技術之相關資料，且被告有義務就原告所檢送的先前技術之相關資料進行審理。然被告卻一味認定原證1 至原證4 為外部文件，而不加以審就，已違反專利法施行細則第17條第1 項第2 款之規定及審查基準第2 篇第1 章之規定，更侵犯原告的合法權益。況據原證5 之本案相關英國申請案之專利公告資料，亦能證明本技術領域人士能根據本案之說明書所揭示之必要技術特徵實施本案，而不需大量嘗試錯誤及複雜實驗。是系爭專利並未違反專利法第26條第2 項至第4 項規定等情。並聲明求為判決：撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

- (一)原告主張渠等於97年9月2日向被告申復時所提出日本特開平00-000000號專利公開資料、日本特開平0-000000號專利公開資料及國立中央大學資訊工程研究所碩士論文「一個以膚色為基礎之互補人臉偵測策略」等資料，足以證明人像辨識技術為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所熟悉，是被告認定系爭專利不可以據以實施，顯屬無據。惟專利審查係就各案之申請專利範圍及其發明說明作為准駁之依據，並無從以他案專利說明書及圖式之記載內容來證明本案的說明書及圖式之記載內容，符合充分揭露而據以實施之要件。況說明書及圖式之內容是否揭露充分與明確，應該由其說明書及圖式所揭露之內容判斷，而非由申請人於事後補充之外部資料決定，亦即發明說明之記載須以明確且充分方式為之。然系爭專利之說明書及圖式所揭露內容，係以最後結果（技術功效）描述申請專利範圍整體內容，足見系爭專利申請案之說明書及圖式所載內容並不符合專利法第26條第2項及第4項之規定。
- (二)系爭專利說明書之發明目的在提供一種具行為判讀功能之人體影像辨認系統，該系統主要包括一影像擷取單元及一判斷單元，對一移動物體的連續移動方向變化來判定該人是否為准許通行之人，以達到安全控管門禁之技術功效。其中「影像辨認」、「影像擷取」、「行為模式判別」、「判斷某個移動物體是否為人」、「人像外型之鑑別」及「人像特徵之鑑別」等元件或實施步驟應為實施本案發明之必要技術特徵。然系爭專利申請專利範圍第1項獨立項記載內容，均以單純之功能性用語定義構成前揭之必要元件及步驟，例如「影像辨認」、「影像擷取」及「行為模式判別」等均屬不確定技術名詞，其各自之定義、技術特徵內容為何，均未為其說明書或圖式所揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並據以實施。又本案僅以最後結果（技術功效）描述系爭專利申請專利範圍整體內容，例如系爭專利申請專利範圍第1項所揭示「判斷該移動物體是否為人」及第2項所揭示「一人像外型，以作為該移動物體是否為人之鑑別用」及「一特定人之人像特徵，以作為該移動物體是否為特定人之鑑別用」等技術特徵內容，並未於說明書或圖式中說明。是以，系爭專利申請專利範圍或發明說明均未針對「判斷或鑑別程式」究如何對「物體或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」之實施步驟必要技術特徵有所說明，足見系爭專利申請專利範圍第1項獨立項未完整包含其必要技術特徵，且無法為系爭專利之發明說明或圖式所支持。則系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「判斷某個移動物體是否為人」、第2項所界定之「人像外型之鑑別」及第3項所界定之「人像特徵之鑑別」該等技術特徵，其所需之必要技術特徵並未於說明書及圖式中有揭露，而僅記載有目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者，或發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟，均應視為不符合專利法第26條第2項及第4項之規定。
- (三)系爭專利說明書之發明目的在提供一種「人體影像辨認及行為模式判別系統」，而可對一移動物體的連續移動方向變化來判定該人是否為准許通行之人（達到安全控管門禁之技術功效），是該「判斷某個移動物體是否為人」、「人像外型之鑑別」及「人像特徵之鑑別」之實施步驟應為實施本案發明之必要技術特徵，即「判斷或鑑別程式」究如何對「物體

或人像外型」執行「判斷或鑑別作業」。然系爭專利申請專利範圍第1項至第3項或系爭專利發明說明，均未就「判斷某個移動物體是否為人」實施步驟之必要技術特徵有所說明，除使該等獨立項未完整包含本案之必要技術特徵，且無法為系爭專利之發明說明或圖式所支持，故未符合專利法施行細則第18條第2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」及專利法第26條第3項「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，且必須為發明說明或圖式所支持」之規定。則被告認為本案之說明書及圖式之揭露內容，未符合專利法第26條第2項及第4項之規定，並無不當之處。

(四)系爭專利說明書及圖式內容並未揭露「如何從一影像資料中去判斷一個移動物體是否為人」及進一步「如何從一影像資料中去比對某部分影像是否符合」等技術特徵，此乃需大量之嘗試錯誤及複雜實驗，始能達成前述技術功效，係已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，並可據以實施之目的。再者，說明書作為技術文獻及專利文件，發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而專利權人能據以保護該發明。復以外部文件並不是專利審查過程中之必要技術文獻，是被告就原告於申復時所提供之外部文件，於專利審查過程中不予採用，自無不當之處。系爭專利申請專利範圍第1項至第8項與其說明書及圖式所揭示內容，已違反專利法第26條第2項及第4項之規定等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參酌上開兩造之陳述，可知本件主要之爭點乃為：

- (一)「判斷某個移動物體是否為人」、「剔除假訊號」、「膚色辨識」及「五官辨識」等相關技術，是否為系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者所公知之技術？
- (二)系爭專利申請專利範圍與其說明書及圖式所揭示內容，是否違反專利法第26條第2項及第4項之規定？
- (三)系爭專利申請專利範圍第1項是否已敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵，而符合專利法第26條第4項授權同法施行細則第18條第2項有關獨立項記載之規定？

五、得心證之理由：

- (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」、「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」分別為專利法第26條第2項及第3項所規定。同條第4項另規定「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於專利法施行細則定之。」，而「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」復為專利法施行細則第18條第2項所規定。
- (二)經查，本件原告前於93年1月29日以「人體影像辨認系統」向被告申請發明專利，經被告編為第93101967號審查，不予專利，原告不服，申請再審查，並於96年1月11日及97年9月2日分別提出系爭專利申請專利範圍修正本，並將系爭專利名稱修正為「人體影像辨認及行為模式判別系統」。經被告依97年9月2日修正本審查，於99年1月8日以(99)智專三(二)04119字第09920011020號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。查本件原告系爭專利之創作內容主要為一種人體影像辨認系統，該系統主要包括一影

像擷取單元(11)、一判斷單元(12)，其中，該影像擷取單元(11)可為一電荷耦合元件(CCD)或互補金屬氧化物導體(CMOS)之攝影機，其將擷取之影像傳送至判斷單元(12)，而該判斷單元(12)可為一微處理器或電腦，該判斷單元(12)之記憶體(121)中事先設定有至少一個准許通行之人像，俾該判斷單元(12)可根據該影像擷取單元(11)連續擷取之影像信號，判斷是否有移動物體，並將該移動物體與記憶體(121)中之人像外形進行比對，以判斷該移動物體是否為人，再依其移動之方向及位置，判斷該人是否欲進入(出)室內(外)，如有需要再將該人之人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人，若該人為准許通行之人，則送出開門信號將門打開，令該人得以通過該門(有關裝置結構及操作流程，參閱附件圖示1-1、1-2)。就上開創作內容，原告申請專利之範圍於修正後共計有8項，其中第1項為獨立項，第2至8項為直接依附於第1項之附屬項，其所揭露之技術特徵分別為：「1.一種人體影像辨認及行為模式判別系統，包括：一影像擷取單元，其可不斷地擷取影像；一判斷單元，該判斷單元之記憶體中事先儲存有至少一個人像，令該判斷單元可根據該記憶體中之人像進行判別該影像擷取單元擷取之影像，該判斷單元係可不斷地接收該影像擷取單元擷取之影像，令該判斷單元可根據該影像擷取單元連續擷取之影像信號，判斷是否有移動物體，並將該移動物體與記憶體中之人像進行比對，以判斷該移動物體是否為人，再依該移動物體之位置及連續移動方向之行為模式以判定該移動物體是否欲進入(出)室內(外)，嗣再將該移動物體之人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人，該人若是為准許通行之人，則產生一開啟信號；及，一被控制設備，係與該判斷單元電氣連接，該被控制設備接收到該判斷單元產生的該開啟信號，該被控制設備即執行開啟之動作。」、「2.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該判斷單元之記憶體中事先儲存之至少一個人像，可為一人像外型，以作為該移動物體是否為人之鑑別用。」、「3.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該判斷單元之記憶體中事先儲存之至少一個人像，可為一特定人之人像特徵，以作為該移動物體是否為特定人之鑑別用。」、「4.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該影像擷取單元可為一電荷耦合元件(CCD)之攝影機。」、「5.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該影像擷取單元可為一互補金屬氧化物導體(CMOS)之攝影機。」、「6.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該判斷單元可為一微處理器。」、「7.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該判斷單元可為一個人電腦。」、「8.如申請專利範圍第1項所述之人體影像辨認及行為模式判別系統，其中該被控制設備可為一自動門。」。

(三)本件被告為核駁原告系爭專利申請之審定，主要係認為原告系爭發明說明不符專利法第26條第2、3、4項之規定，亦即認為原告系爭專利並未就其必要元件及步驟，例如「影像辨認」、「影像擷取」及「行為模式判別」等不確定技術名詞之定義、技術特徵內容等，於說明書或圖式中充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並據以實施。是以，以下爰就本件兩造主要之爭議內容，詳予

論述說明：

1. 系爭專利是否說明明確且充分揭露，足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施？
 - (1) 按專利法第26條第2項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」，第4項復規定：「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」；又同法施行細則第17條第1項規定：「發明或新型說明，應敘明下列事項：一、發明或新型所屬之技術領域。二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。三、發明或新型內容：發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。四、實施方式：就一個以上發明或新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。五、圖式簡單說明：其有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。」，是依上開規定意旨，有關發明說明之記載，應足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，於參酌發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，依申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期之功效。
 - (2) 經查，本件原告系爭專利首先於93年01月29日向被告提出發明專利申請，斯時其名稱為「人體影像辨認系統」，申請專利範圍則總計9項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。嗣於96年01月11日申請再審查時，則修正發明名稱為「人體影像辨認及行為模式判別系統」，並同時修正說明書及申請專利範圍等內容，修正後申請專利範圍則共計8項，其中第1項為獨立項，第2至8項為直接依附於第1項之附屬項。而依系爭專利說明書第6頁【先前技術】第2段中明文記載：「該主動檢知系統需設置主動訊號發射與接收之裝置，不僅增加系統複雜度與成本，亦有量測不準而致結果誤判的缺失…。而紅外線被動檢知系統之技術則受限於環境溫度、人體被覆蓋率等因素而影響判讀情形，……」，第7頁【發明內容】第4至6行則記載：「本發明之一種以一般型攝影機所擷取的環境影像，經由影像辨識程序判讀出其中的人物資訊，作為門之啟閉之人體影像辨認系統，俾能摒除先前技術衍生之諸多缺失。」等語，可知系爭專利係為解決「主動檢知系統量測不準」及「被動檢知系統受限環境溫度、人體被覆蓋率等因素而影響判讀情形」等問題，因此提供一種人體影像辨認及行為模式判別系統，藉由「影像擷取單元連續擷取影像」、「判斷單元判斷影像」及「控制被控制設備之開啟」等技術手段，產生安全控管門禁之功效。
 - (3) 而有關系爭專利之技術內容及實施方式，系爭專利於第1圖及說明書第8頁【實施方式】第1段則記載系爭專利之系統構成元件，另第8頁第15至16行則記載「影像擷取單元連續擷取影像」之實施方式。另查，由於系爭專利之「判斷單元判斷影像」包括「判斷是否有移動物體」、「判斷該移動物體是否為人」、「判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外）」以及「判斷該人是否為准許通行之人」等功能，系爭專利乃於第2圖及說明書第9頁第6至13行進一步記載「判斷是否有移動物體」之實施方式（步驟201至204），係藉由比對前、後影像與計算前、後影像之向量判斷連續影像中是否有移動物體；另第2圖及說明書第9頁第14至15行則進一步記載「判斷該移動物體是否為人」之實施方式（步驟20

5)，乃係藉由將移動物體影像與記憶體中之人像外形進行比對，以判斷該移動物體影像是否為人像；而第2 圖及說明書第9 頁第17行就如何「判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外）」之實施方式（步驟206 ），則明載係藉由判斷前、後影像之向量是否為欲進入（出）室內（外），另於第3 、4 圖及說明書第10頁第2 行至第11頁第2 行則詳述如何計算與分析前、後影像之向量以判別運動軌跡之行為模式。再就如何「判斷該人是否為准許通行之人」之實施方式部分（步驟207 ），依系爭專利第2 圖及說明書第9 頁第20至21行之記載，乃係將人像與記憶體中之人像進行比對，以判斷該人是否為准許通行之人。又針對「控制被控制設備之開啟」之實施方式部分，系爭專利之第2 圖及說明書第9 頁最後1 行至第10頁第1 行已記載其內容。雖系爭專利之發明說明未揭露「移動物體」、「移動物體是否為人」及「人像辨認」等判斷之詳細比對方式，然系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，藉由前揭系爭專利發明說明所記載之「比對該等影像之前影像與後影像是否有相異處」、「計算出前、後影像之向量」、「將該等影像與記憶體中之人像外形進行比對」以及「將該人之人像與記憶體中之人像進行比對」等內容，參酌申請時之通常知識，即可了解判斷單元執行「移動物體」、「移動物體是否為人」及「人像辨認」等技術手段之實施步驟。而利用人像特徵進行人像之辨認（如膚色辨識或五官辨識等），實乃系爭專利申請時，其發明所屬人體影像辨認技術領域中之通常知識，佐以系爭專利第3 、4 圖，及說明書第10頁第2 行至第11頁第2 行已詳述記載如何計算與分析前、後影像之向量，以判別運動軌跡之行為模式等，堪認為系爭專利之發明說明業已充分記載「判斷單元判斷影像」之實施方式。

- (4)綜上，系爭專利係將人像辨認技術領域中之人像外型辨識與人像特徵辨識等通常知識，結合影像擷取設備（攝影機）、被控制設備（電動門）以及影像行為模式之判斷而應用於門禁管理系統中，其發明說明之記載，足使系爭專利之發明所屬人像辨認技術領域中具有通常知識者，瞭解系爭專利之發明內容，且參酌系爭案申請時之通常知識即可據以實施，並產生預期之功效，難謂系爭專利之發明說明未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。被告雖辯稱專利審查係就各案之申請專利範圍及其發明說明作為准駁之依據，並無從以他案專利說明書及圖式之記載內容來證明系爭專利之說明書及圖式之記載內容，是否符合充分揭露而得據以實施之要件云云。惟查，所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，乃指具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言；至所謂通常知識（general knowledge ），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項（2004年版專利審查基準第二篇第一章說明書及圖式第2-1-4 頁1.4.1.3 可據以實施第2 至3 段參照）。由是可知，所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」乃為一客觀標準。本件原告藉由提供原證一至三等系爭專利申請日前已公開之技術文件等方式，說明系爭專利之「發明所屬技術領域中具有通常知識者」於系爭專利申請時之技術水平，主張系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，對於「判斷影像中

是否有移動物體」、「判斷影像中的移動物體是否為人像外型」以及「利用膚色辨識或五官辨識等人像特徵進行人像辨認」等技術手段，參酌系爭專利申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解系爭專利之內容並據以實施，系爭專利之發明說明並無未充分揭露而難以據以實施之情形，實係透過上開資料說明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力。被告對於原告所提上開證明系爭專利申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力文件不予審酌，即稱原告系爭專利就上開技術並未詳細說明其實施方式，乃未充分揭露云云，顯係要求原告將申請時業已為所屬技術領域中具有通常知識者所知悉之通常知識詳於專利說明書中記載，顯係不當要求。況倘依被告所述，則新型、發明之創作者於申請專利時，必須揣測審查人員知悉之通常知識究竟至何程度，以決定其應將通常知識寫入專利說明書之深度及廣度，如此則專利審查必將因審查人員不同而異其標準，其中不當之處，不言可喻。

- (5)被告又稱原告於美國申請之對應案亦因未充分揭露而遭核駁云云，惟檢視被告所提系爭專利美國對應申請案2009年12月01日之審查意見書（office action），其中第2 頁第2 段記載該美國對應申請案之申請專利範圍第1與16項係有部分元件錯誤使用先行詞（antecedent）而不符美國專利法第112 條第2 項（second paragraph）規定，而美國專利法第112 條第2 項乃係規定申請專利範圍之記載內容，並非「說明書須明確且充分揭露而可據以實施」之規定（說明書須明確且充分揭露而可據以實施係美國專利法第112 條第1 項規定），故被告上開辯詞並無所據。本件原告系爭專利就其實施方式及申請當時所屬技術領域具有通常知識者之技術能力既已充分說明，系爭專利之發明說明自屬符合專利法第26條第2 項及第4 項授權同法施行細則第17條第1 項之規定。

2. 系爭專利申請專利範圍第1 項至第8 項是否明確記載申請專利之發明，各請求項以簡潔之方式記載，且為發明說明及圖式所支持，而符合專利法第26條第3 項之規定？

- (1)按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，此為專利法第26條第3項所明定。次按對於以功能界定之申請專利範圍，若發明說明僅記載某些技術特徵之實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，瞭解該功能所涵蓋發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍時，應認定該申請專利範圍獲得發明說明之支持（2004年版專利審查基準第二篇第一章說明書及圖式第2-1-43頁倒數第8行至倒數第4行參照）。關於本件原告系爭專利各項申請內容，業經說明於前揭第五、(二)欄內，茲不再贅。經查，原告系爭專利申請專利範圍第1項之系統已明確記載其構成元件為「影像擷取單元」、「判斷單元」以及「被控制設備」等元件，其中「影像擷取單元」記載其為擷取影像之功能，「判斷單元」記載其為判斷是否有移動物體、判斷該移動物體是否為人、判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外）以及判斷該人是否為准許通行之人等功能，以及「被控制設備」記載其為執行開啟之動作之功能。系爭專利申請專利範圍第1項各構成元件雖係以功能界定其申請專利範圍，惟系爭專利申請專利範圍第1項之「判斷單元」之判斷是否有移動物體、判斷該移動物體是否為人以及判斷該人是否為准許通行之人等功能，皆屬系爭專利申請時人體影像辨認技術領

域中之習知技術，且對於判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外）之功能，系爭專利第3、4圖及說明書第10頁第2行至第11頁第2行已詳述記載其係藉由計算與分析前、後影像之向量，以判別移動物體運動軌跡之行為模式，因此，系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，依據發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，當能瞭解系爭專利申請專利範圍第1項中各構成元件之功能，以及該發明說明中所敘述對應於該些功能之動作，故系爭專利申請專利範圍第1項堪認為已為發明說明及圖式所支持。

(2)其次，就系爭專利申請專利範圍第2、3項部分，此二請求項乃依附於第1項之附屬項，第2項進一步界定「其中該判斷單元之記憶體中事先儲存之至少一個人像，可為一人像外型，以作為該移動物體是否為人之鑑別用」，另系爭專利申請專利範圍第3項則進一步界定「其中該判斷單元之記憶體中事先儲存之至少一個人像，可為一特定人之人像特徵，以作為該移動物體是否為特定人之鑑別用」等附屬技術特徵。審酌前述第2項與第3項等附屬項之記載，其揭露之內容堪稱明確，且該等附屬項之附屬技術特徵皆記載於發明說明中，其中第2項界定之附屬技術特徵係揭露於說明書第11頁第3至5行，另第3項界定之附屬技術特徵則揭露於說明書第11頁第6至8行，雖系爭專利申請專利範圍第2項與第3項係以功能界定其申請專利範圍，惟利用比對記憶體中所事先儲存之人像外型及特定人像特徵（膚色特徵或五官特徵）等資訊，以判斷影像中之移動物體是否為人，以及該移動物體是否為特定人像等技術手段，乃系爭專利申請時人體影像辨認技術領域之習知技術，是以系爭專利所屬人體影像辨認技術領域中具有通常知識者，依據系爭專利之發明說明及圖式所揭露之內容，並參酌系爭專利申請時之通常知識，即能瞭解對應系爭專利申請專利範圍第2項與第3項之功能與動作，故系爭專利申請專利範圍第2項與第3項已為發明說明及圖式所支持，應認為符合專利法第26條第3項之規定。

(3)系爭專利申請專利範圍第4項亦為依附於第1項之附屬項，其進一步界定「其中該影像擷取單元可為一電荷耦合元件（CCD）之攝影機」、另附屬項第5項進一步界定「其中該影像擷取單元可為一互補金屬氧化物導體（CMOS）之攝影機」、而附屬項第6項進一步界定「其中該判斷單元可為一微處理器」、第7項則進一步界定「其中該判斷單元可為一個人電腦」、第8項再進一步界定「其中該被控制設備可為一自動門」等附屬技術特徵。經檢視上開附屬項之技術內容，其等分別就所使用之裝置加以明確界定，其記載形式亦為簡潔之記載方式，並未有屬同一範疇之請求項，且該等附屬項之附屬技術特徵復皆於發明說明中加以說明，其中申請專利範圍第4項界定之附屬技術特徵揭露於說明書第8頁第5至6行，第5項界定之附屬技術特徵則揭露於說明書第8頁第6至7行，第6、7項界定之附屬技術特徵則揭露於說明書第8頁第8行，另第8項界定之附屬技術特徵揭露於說明書第8頁第13行，故系爭專利申請專利範圍第4至8項等附屬項亦為發明說明及圖式所支持，縱認為說明書並未對攝影機究竟如何攝影、微處理器如何處理資訊、何謂個人電腦以及自動門如何達到自動開閉等原理加以說明，惟上開裝置之運作方法既屬習知技術，亦不能認為記載不明確。是綜觀系爭專利就其附屬項之說明，應認為系爭專利申請專利範圍第4至8項亦符合專利法第26條第3項之規定。

3. 系爭專利申請專利範圍第1 項是否已敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵，而符合專利法第26條第4 項授權同法施行細則第18條第2 項有關獨立項記載之規定？按發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之，此為專利法第26條第4 項所規定，而依專利法施行細則第18條第2 項規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」，乃指獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。經查，系爭專利申請專利範圍第1 項已敘明其申請專利之標的為「一種人體影像辨認及行為模式判別系統」，而系爭專利之發明係為解決「主動檢知系統量測不準」及「被動檢知系統受限環境溫度、人體被覆蓋率等因素而影響判讀情形」等問題，因此提供一種人體影像辨認及行為模式判別系統，藉由「影像擷取單元連續擷取影像」、「判斷單元判斷影像」及「控制被控制設備之開啟」等技術手段，產生安全控管門禁之功效。而就此一系統究竟如何運作，系爭專利申請專利範圍第1 項已敘明其人體影像辨認及行為模式判別系統係包括「影像擷取單元」、「判斷單元」及「被控制設備」等構成元件，其中「影像擷取單元」已敘明其為擷取影像功能，而「判斷單元」部分則已敘明其為判斷是否有移動物體、判斷該移動物體是否為人、判定該移動物體是否欲進入（出）室內（外）以及判斷該人是否為准許通行之人等功能，另就「被控制設備」部分則已敘明其為執行開啟之動作功能，是以系爭專利申請專利範圍第1 項已敘明實施其系統以解決問題的必要技術特徵，應已符合專利法第26條第4 項授權同法施行細則第18條第2 項之規定。

六、綜觀前述說明，系爭專利之發明說明符合專利法第26條第2 項及第4 項授權同法施行細則第17條第1 項之規定，申請專利範圍亦符合專利法第26條第3 項之規定，其中申請專利範圍第1 項（獨立項）之記載亦符合專利法第26條第4 項授權同法施行細則第18條第2 項之規定，是被告於專利再審查核駁審定書以系爭專利申請案之說明書及圖式所載內容不符合專利法第26條第2 項及第4 項之規定，亦不符合專利法第26條第3 項之規定云云，自有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，即有理由，應予准許。至本件原告系爭專利是否符合專利要件（例如是否具有新穎性及進步性），有無其他不應給予專利之事由，則有待發回由被告再為審查，是本件原告訴請命被告為准予專利之請求部分，即無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日
 智慧財產法院第一庭
 審判長法 官 李得灶
 法 官 林欣蓉
 法 官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日
書記官 邱于婷