

**1021003 有關第 94126102N01 號「影像擷取方法」發明專利舉發事件
(101 年度行專訴字第 106 號)(判決日：102.5.30)**

爭議標的： 新穎性、進步性、漏未審酌、新證據

系爭專利： 「影像擷取方法」發明專利

相關法條： 專利法(93 年法)第 22 條第 1 項第 1 款及第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條

判決要旨： 原處分認證據 2 並非系爭專利之先前技術，即未就證據 2、3 之組合及證據 2、4 之組合比對系爭專利(即未審酌證據 3 及 4)，則其所為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適。然因證據 5、6 係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依本院上開法律見解另為適法之處分。

【判決摘錄】

一、智慧局主張

(一)證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項至第 22 項不具新穎性、進步性：

- 1.證據 2 照片係揭露一數位影印機，由證據 2 第 2 圖所示該數位影印機機身右下方所印「DOCUJET UA1610F」等字樣，可知該數位影印機之型號為「DOCUJET UA1610F」。而其第 1 圖雖顯示其機身上貼附載有「品名：數位影印機；製造廠商：東友科技股份有限公司；機型：DOCUJET UA1610F；製造年份：2004；MADE IN CHINA」等文字之標貼，惟該標貼係易於隨時黏貼更換者，尚難遽予採信，並認該數位影印機之製造日期為西元 2004 年。
- 2.電子檢驗中心「電信終端設備審定證明」中雖顯示東友公司曾將型號「UA1610F」之設備送審，並於 92 年 10 月 30 日審驗合格。然該證明書所載設備名稱為「傳真機」，與證據 2 所揭示者為一「數位影印機」者，二者已有不同，實難據此即認證據 2 之「數位影印機」即為當時送審之機台。而「商品驗證登錄證書」雖顯示東友公司之「數位影印機」於 93 年 8 月 12 日經審查符合規定，准予登錄並使用檢驗標識，惟該證書上所載通過登錄之機台型式為「UA1610」，系列型號包

括「UA1620；Di1610；Di1610p；7416CG；7416CP；DOCUJET 3016；DOCUJET 3216」，與證據2上所揭示之型號「UA1610『F』」亦不相符，難認證據2之數位影印機即為當時送審驗之機台。況上開審定證明或驗證登錄證書亦僅能證明其所載設備或產品已通過審定或檢驗，符合一定之標準，然該等設備或產品於審定或檢驗通過後，是否實際上於市面上銷售流通，仍無法由標準檢驗局網站資料得知。

3.原告另提出補強證據1統一發票影本2紙及補強證據2進口報單影本1紙，主張證據2確於系爭專利94年8月1日申請前即已公開云云。惟姑不論該等證據資料皆為影本，其真實性有待查證。且該統一發票影本上所載品名及型號分別為「複合機」及「1610F」，與證據2為型號「『UA』1610F」之「數位影印機」者，二者尚有差異，是該等統一發票上所載之銷售標的是否即為證據2之數位影印機，亦不無疑義。另進口報單上所載商品為「UA1610F FAX MACHINE(傳真機)」，與證據2為「數位影印機」者亦不相同，二者亦難遽認即為同一機台。因此，原告所提前揭證據實仍難證明證據2「數位影印機」之公開日期早於系爭專利之申請日94年8月1日，證據2自難作為系爭專利不具新穎性或進步性之論據。

(二)證據3不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：(略)

(三)證據5不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、15項不具新穎性、進步性：(略)

(四)證據5、6之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第22項不具進步性：(略)

二、本案爭點

(一)證據2可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具新穎性？

(二)證據2可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具進步性？

(三)證據2、3之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具進步性？

(四)證據2、4之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具進步性？

(五)證據5可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具新穎性？

(六)證據5可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具進步性？

(七)證據5、6之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1至22項不具進步性？

三、判決理由

(一)系爭專利技術內容：

系爭專利係一種影像擷取方法，用於一影像擷取裝置，該影像擷取方法包括下列步驟：首先，暴露一影像擷取平台；接著，驅動光機由一初始位置移動至一隱藏位置；其中，該隱藏位置係對應於該影像擷取平台之一不透光區，且該不透光區係遮蓋該光機之一光源(主要圖面如附圖 1 所示)。

(二)系爭專利申請專利範圍共計 22 項，其中第 1 項、第 15 項為獨立項，其餘項次為直接或間接依附於第 1 項或第 15 項之附屬項。

- 1.第 1 項：1.一種影像擷取方法，用於一影像擷取裝置，其中該影像擷取裝置包括一影像擷取平台及一光機，該方法包括：(a)暴露該影像擷取平台；以及(b)驅動該光機由一初始位置移動至一隱藏位置；其中，該隱藏位置係對應於該影像擷取平台之一不透光區，該不透光區係遮蓋該光機之一光源。
- 2.第 15 項：一種掃描方法，用於一掃描裝置，其中該掃描裝置包括一掃描平台、一上蓋及一光機，該掃描平台係介於該上蓋與該光機間，該方法包括：(a)相對於該掃描平台開啟該上蓋，以暴露該掃描平台；(b)驅動該光機由一初始位置移動至一隱藏位置；其中，該隱藏位置係對應於該掃描平台之一不透光區，該不透光區遮蓋該光機之一光源；以及(c)相對於該掃描平台閉合該上蓋，並且驅動該光機由該隱藏位置移動至一啟動位置。

(三)原告主張系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性，所引用之證據包括：

- 1.證據 2：東友科技股份有限公司生產製造之「DOCUJET UA1610F」平台式多功能複合機及其產品規格表。
- 2.證據 3：91 年 11 月 11 日公告之我國第 510121 號「可定位掃描起始點的影像掃描裝置」專利案，其公告日係早於系爭專利申請日(94 年 08 月 01 日)，可為系爭專利相關之先前技術。其技術內容係一種可定位掃描起始點的影像掃描裝置，此影像掃描裝置包括機殼 308、光機 302 與校正紙 310。機殼 308 包括掃描平台 306，用以放置待掃描文件。而校正紙 310，固定於機殼 308 之內表面、光機出發線 304 與掃描平台之上寬邊 306a 之間，此校正紙 310 包括一以沖壓切割製程完成之鏤空標記區塊 312，此標記區塊 312 可以一預設之函數組定義之，並具有一參考點，在光機 302 移動至一掃描線 314 上之後，可根據掃描到的標記區塊 312 與掃描線 314 之交點，配合標記區塊 312 之預設函數組，尋找出參考點之位置，間接找出掃描起始點之位置。其中，校正紙 310 與機殼 308 內表面具有不同之明暗度(主要圖面如附圖 2 所示)。
- 3.證據 4：93 年 04 月 01 日公告之我國第 582162 號「具有側邊反轉裝置之掃描器」專利案，其公告日係早於系爭專利申請日(94 年 08 月 01 日)，可為系爭專利相關之先前技術。再者，原告提出證據 4 乃係援引

其說明書及圖式所揭示之一般掃描器技術內容，據以與證據 2 組合而主張系爭專利不具進步性，並非援引證據 4 發明本身之技術內容。而證據 4 所揭示之一般掃描器技術內容為一般掃描器 100 包括底座 102 及掀蓋 104，掀蓋 104 之一端係藉由樞軸裝置 106 與底座 102 之一端扣接，使得掀蓋 104 以可開合之方式配置於底座 102 上。底座 102 包括蓋板 108、掃描平台及光機 114，而蓋板 108 係位於底座 102 上。且掃描平台 110 係配置於蓋板 108 中，用以置放稿件 112。其中，光機 114 係以可移動之方式配置於底座 102 內，使得光機 114 於掀蓋 104 及底座 102 閉合時可以沿著箭頭 150 的方向來回移動，以掃描稿件 112。(主要圖面如附圖 3 所示)。

4.證據 5：90 年 11 月 1 日公告之我國第 462179 號「具有定位掃描起始點的影像掃描裝置」專利案。證據 5 為原告於本院所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院仍應審酌之。其公告日係早於系爭專利申請日(94 年 08 月 01 日)，可為系爭專利相關之先前技術。又其技術內容係一種具有定位掃描起始點的影像掃描裝置，包括機殼 308、光機 302 與表紙板 310。機殼 308 包括有掃描平台 306，而表紙板 310 固定於掃描平台 306 之上，且鄰接於掃描平台 306 之上寬邊 311，表紙板 310 包括一標記區塊 312，標記區塊 312 可以一預設之函數組定義之，並具有一掃描起始點，供使用者將待掃描文件對準於掃描起始點放置。定位掃描起始點之方法為，首先，將光機 302 移至第一掃描線 314，第一掃描線 314 與標記區塊 312 至少交於一交點。接著，利用上述交點之座標值得到掃描起始點之座標值。最後，將該光機 302 移至該掃描起始點，完成掃描起始點之定位(主要圖面如附圖 4 所示)。

5.證據 6：94 年 6 月 11 日公告之我國第 M267771 號「具掀蓋啟閉偵測功能之掃描裝置」專利案。證據 6 為原告於本院所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院仍應審酌之。其公告日係早於系爭專利申請日(94 年 8 月 1 日)，可為系爭專利相關之先前技術。又其技術內容係一種具掀蓋啟閉偵測功能之掃描裝置 10，其包含一本體 20、設於本體 20 中之一掃描模組 30、樞接至本體 20 之一掀蓋 40、一光感測器 50 及一供電控制器 60。本體 20 具有一掃描平台 22，用以供一文件 P 置放於其上。光感測器 50 係設置於掀蓋 40 或本體 20 上，用以於掀蓋 40 被掀開時接收周遭光線之一光訊號。供電控制器 60 係電連接至光感測器 50，用以依據光訊號控制掃描模組 30 之電源供應(主要圖面如附圖 5 所示)。

(四)證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性：

原告主張證據 2 之公開日期早於系爭專利申請日；被告則主張原告所提之補強證據無法與證據 2 相互勾稽。姑不論證據 2 之公開日期是否早於系爭專利申請日，本件縱認證據 2 可為系爭專利相關之先前技術，依證據 2 之產品規格表所記載之內容，其係一種同時具備傳真、彩色掃描及列印等功能的平台式多功能複合機。然僅依原告所提該產品第一圖至第五圖之照片，尚無從據此即直接無歧異地得知證據 2 光機之相關作動技術內容，且原告所提出證據 2 之產品規格表、財團法人台灣電子檢驗中心電信終端設備審定證明、經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書、產品銷售統一發票及進口報單等補強證據，係為證明證據 2 之公開日期，均未揭示證據 2 光機之相關作動技術內容，故證據 2(包含相關補強證據)尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性。

(五)證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性：(略)

(六)證據 2、4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性：

原告提出之證據 2 及其相關補強證據等證據資料均未揭示證據 2 光機之相關作動技術內容已如前述。其次，依據證據 4 第 1 圖及說明書第 4 頁至第 5 頁之【發明背景】段記載等內容，證據 4 僅揭示一般掃描器 100 之光機 114 於掀蓋 104 及底座 102 閉合時可以沿著箭頭 150 的方向來回移動的作動方式，並未揭示使用者翻開掀蓋 104 時(即開啟掀蓋 104 時)，光機 114 係位於掃描器 100 之不透光區域內，且證據 4 第 1 圖顯已揭示光機 114 於掀蓋 104 開啟時係位於可透光的掃描平台 110 內，其存在有系爭專利說明書第 5 頁所載先前技術之一般掃描器相同的光線干擾問題。準此，因證據 2(包含相關補強證據)未揭示光機的相關作動技術內容，且證據 4 之光機 114 並非位於掃描器 100 之不透光區域內，為系爭專利說明書所載之習知一般掃描器的光機作動方式，故證據 2 與 4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性。

(七)證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4，14 至 17，21、22 項不具新穎性：

1.證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：

系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵均為證據 5 所揭露，故證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

2.證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 15 項不具新穎性：

系爭專利申請專利範圍第 15 項之所有技術特徵均為證據 5 所揭露，故證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 15 項不具新穎性。

(八)證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性：

被告固主張證據 5 之「掃描起始點 P」與系爭專利之「啟動位置」不同，證據 5 說明書第 7 頁末段至第 8 頁第 1 段記載「第一掃描線 314」與系爭專利之「隱藏位置」不同，以及證據 5 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 1、15 項之「(b)驅動該光機由一初始位置移動至一隱藏位置」技術特徵等語。惟查，由證據 5 第 3A 圖、第 3C 圖、第 4 圖、說明書第 6 頁「較佳實施例」段第 8 至 15 行記載、以及說明書第 9 頁第 3 至 12 行記載(已如前述)等內容，可知證據 5 所揭示之影像掃描方法，首先係將待掃描文件放置於掃描平台 306，則此時掃描平台 306 係處於暴露狀態下，且此時光機 302 係位於一出發線 304 上(等同系爭專利申請專利範圍第 1、15 項之初始位置)。之後，光機 302 將由出發線 304 移動至一第二掃描線 320(等同系爭專利申請專利範圍第 1、15 項之隱藏位置)，且因為此時該光機 302 尚未移動至該第一掃描線 314，亦尚未得到掃描起始點 P 之座標值而未開始進行掃描動作，故證據 5 之光機 302 移動至該第二掃描線 320 的位置時，該掃描平台 306 仍然處於暴露的狀態下(即證據 5 之掃描裝置的上蓋 402 為旋轉開啟狀態)，故證據 5 顯已揭露系爭專利申請專利範圍第 1、15 項之「(b)驅動該光機由一初始位置移動至一隱藏位置」技術特徵，故證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、15 項不具新穎性。再者，證據 5 之第二掃描線 320 係對應於該表紙板 310 上不包括該標記區塊 312 之區域(即 X 座標值為交點 C 的區域)，且該表紙板 310 上不包括該標記區塊 312 之區域係為「不漏光的區域」，則證據 5 之光機 302 於該掃描平台 306 於暴露狀態下移至該第二掃描線 320 位置時，該光機 302 將受到該表紙板 310 上之不漏光區域(即不透光區域)所遮蓋，進而於使用者放置待掃描文件於該掃描平台 306 之上時，不會受到該光機 302 之光源的干擾，準此，證據 5 顯具有與系爭專利申請專利範圍第 1、15 項等方法相同的功效，且就整體言之，系爭專利申請專利範圍第 1、15 項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，故證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1、15 項不具進步性。被告此部分主張，尚無可採。

(九)證據 5、6 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性？

單一證據之證據 5 既可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性，已詳如前述，則證據 5、6 之組合自亦可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性。

四、判決結果

綜上所述，證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性；證據 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1

至 22 項不具進步性；證據 2、4 之組合則無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性；新證據證據 5 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 4、14 至 17、21、22 項不具新穎性，惟無法證明系爭專利申請專利範圍第 5 至 13 及 18 至 20 項不具新穎性；證據 5 或證據 5、6 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具進步性，系爭專利有違系爭專利核准審定時有效之專利法第 22 條第 4 項規定，原處分認證據 2 並非系爭專利之先前技術，即未就證據 2、3 之組合及證據 2、4 之組合比對系爭專利(即未審酌證據 3 及 4)，復未及就新證據即證據 5、6 予以審酌，則其所為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適。是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然因證據 5、6 係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌的是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依本院上開法律見解另為適法之處分。則原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，尚未達全部有理由之程度，原告在請求命被告依本院判決之法律見解作成決定部分為有理由，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

舉發證據組合中部分證據不適格之審查

(一)針對舉發證據 2，判決書認為「由證據 2 之產品規格表所記載之內容，其係一種同時具備傳真、彩色掃描及列印等功能之平台式多功能複合機。然僅依原告所提該產品第一圖至第五圖之照片，尚無從據此即直接無歧異地得知證據 2 的光機之相關作動技術內容，故證據 2(包含相關補強證據)尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 22 項不具新穎性及進步性」，與原處分認為「證據 2 非為系爭專利的申請日之前的公開技術，自無法用以證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成」，兩者看法雖有不同，結論卻是相同。然對於本局因而未就證據 2、3 及證據 2、4 之組合與系爭專利為比對，法院則認為並非妥適。

(二)就組合證據中有不適格證據應如何審查之問題，去(101)年 9 月 28 日於智慧財產法院舉辦之「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」中，經濟部訴願會及本局均曾提案討論，其研討結果為：有不適格之證據時應先行使闡明權，經闡明確認之證據組合或爭點，如仍有不具證據能力之證據，應視其為不具證據力之證據來審查，就舉發理由及其他適格證據內容，實質比對專利要件。從而，嗣後本局如發現舉發理由的證據組合中包含有明顯、形式上不適格證據者，若經過證據調查後仍包含不適格證據時，應依舉發理由及其他適格證據內容，進行實質比對