

1110801 有關第 103126149N01 號「指紋辨識方法和裝置」發明專利舉發事件（110 年度行專訴字第 5 號）（判決日：110.10.28）

爭議標的：證據之組合不足以證明請求項 1 不具進步性

相關法條：專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

本件原處分認定證據 2 及證據 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，惟智慧財產法院判決認為證據 2 或證據 3 均未揭露系爭專利請求項 1「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵，故證據 2 及證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：原告（專利權人）以「指紋辨識方法和裝置」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，並審定「請求項 1~2、4~8 及 10~13 舉發成立」。原告對「請求項 1~2、4~8 及 10~13 舉發成立」提起訴願，後經訴願決定維持，原告不服，遂提起行政訴訟，智慧財產及商業法院以 110 年度行專訴字第 5 號判決撤銷原處分及訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 及 3 是否揭露系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」？

(二)系爭專利請求項內容(附圖 1)：

一種指紋辨識方法。此方法包括：擷取複數刷取資料；從每一刷取資料之複數圖框分別選取複數有效圖框，其中每一刷取資料之有效圖框的數量小於每一刷取資料之複數圖框數量；根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者；擷取一按壓資料；比對按壓資料與複數註冊資料。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

1. 證據 1：系爭專利。

2. 證據 2：92 年 10 月 22 日公開之中國大陸第 CN 1450494 A 號「利用小型指紋傳感器實現指紋鑑別的指紋鑑別系統」專利案。(附圖 2)

3. 證據 3:103 年 1 月 2 日公開之美國第 US 2014/0003677 A1 號「Fingerprint sensing and enrollment」專利案。(附圖 3)

(四)智慧局對舉發證據見解：

1. 依系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」，其就「圖框」、「陣列」及「註冊資料」之間的字面意義解讀，其並未界定圖框是否不需要經過組圖程序後才能作為註冊資料。
2. 由證據 2 說明書第 14 頁第 27 至 28 行、第 17 頁第 15 至 16 行記載，可知證據 2 揭露之指紋鑒別系統於登記指紋時能擷取至少一筆刷取資料，且「多數個片段圖片」除能對應系爭專利請求項 1「一上述刷取資料的複數圖框」，亦可視為組成整個手指指紋之一陣列，故證據 2 揭露「刷取資料之複數圖框產生對應之一陣列」技術內容，再依證據 2 說明書第 17 頁第 25 行至第 26 行記載，可知其「多數個片段圖片」會先被登記記錄在數據庫，刷取資料之圖框產生對應之一陣列能作為註冊資料之一，以上可知證據 2 揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」。惟證據 2 未揭露由複數圖框選取部分圖框作為有效圖框，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。
3. 證據 3 第 1 圖揭露複數圖框被選取之第 2、3、5 圖框對應一手指指紋，可視為對應刷取資料之有效圖框所產生之一陣列，能對應系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。

(五)法院判決見解：

1. 參酌系爭專利說明書第 9 頁第 0025 段記載「有別於傳統按壓註冊且按壓比對之方式，系爭專利之指紋辨識方法，使用者可用刷取資料之圖框不需要先經過組圖之方式，進行重建以產生註冊資料，可避免儲存過多無用之資訊，因而提升指紋辨識之效率」之內容，故系爭專利是取得多個圖框後，這些圖框直接成為「陣列」，並直接成為「註冊資料」，「陣列」與「註冊資料」不會再經過任何組合或處理(例如組合成一張圖片)，倘若將多個「圖框」所產生「陣列」，經組圖再形成「註冊資料」，反有違系爭專利之發明目的。
2. 證據 2 的「註冊資料」係由部分或全部片段圖片所組成之一個整個指紋圖片，之後按壓資料是與多個片段圖片組成後之一個指紋圖片比對。證

據 3 的「註冊資料」係選擇一或多張序列二維指紋圖像產生一張統一圖像（unified image），多張二維指紋圖像並非直接作為註冊資料而直接與後續指紋驗證「指紋圖片」進行比對，而是將多張二維指紋圖像組圖後的一張統一圖像與後續指紋驗證「指紋圖片」進行比對。

3. 證據 2 及證據 3 取得的多個「圖框」並非直接作為註冊資料，兩者均是將多個「圖框」先形成一張圖片後才作為「註冊資料」，其技術手段均與系爭專利並不相同，故證據 2 及證據 3 均未揭露系爭專利請求項 1「根據每一上述刷取資料之上述有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之技術特徵。

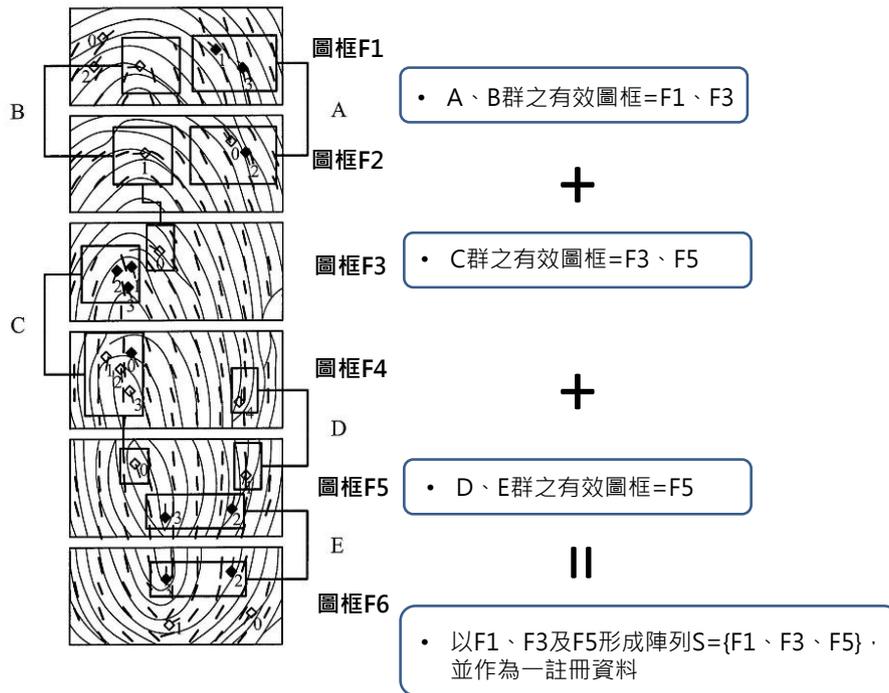
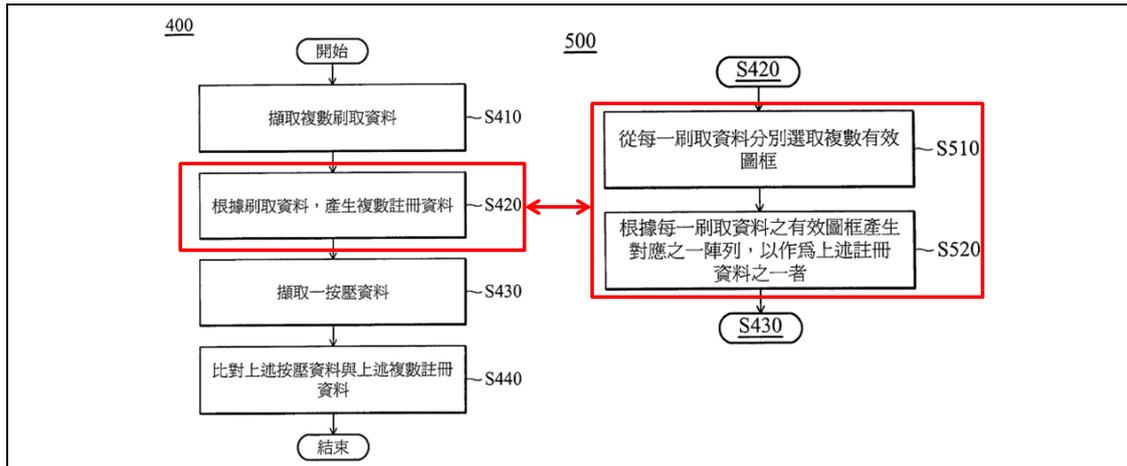
(六)分析檢討：

1. 原處分及法院判決就系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」之解釋方式及證據 2、3 是否揭露該技術特徵之認定有歧異。
2. 關於請求項解釋，按專利審查基準就請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋(參見專利審查基準第二篇第 1 章第 2.5 節「請求項解釋」)。另按專利法逐條釋義亦闡明於解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，故不在保護範圍之內，惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其說明書及圖式，以了解其目的、作用及效果。
3. 依系爭專利說明書第 1 頁第 0003 段之【先前技術】記載「此外，在刷取式之指紋辨識技術中，會先對刷取資料之所有圖框來進行重建之動作以產生指紋之圖像，並以此圖像作為註冊資料，再以圖像比圖像之方式進行指紋之辨識。然而，在重建指紋圖像之過程中，指紋之圖像容易產生形變之問題，因而造成指紋辨識失敗之問題」之內容，可知系爭專利要解決並克服註冊資料於圖框組圖時會造成辨識失敗的問題。另依系爭專利說明書第 9 頁第 0025 段記載「有別於傳統按壓註冊且按壓比對之方式，系爭專利之指紋辨識方法，使用者可用刷取資料之圖框不需要先經過組圖之方式，進行重建以產生註冊資料，可避免儲存過多無用之資訊，因而提升指紋辨識之效率」之內容，可知系爭專利有別於要將圖框先經過組圖以產生註冊資料之手段，能產生不同技術功效。
4. 因此，系爭專利請求項 1 所載「根據每一上述刷取資料的複數圖框產生

對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」，依照說明書之發明目的，其註冊資料的形成方式，需排除將圖框「組圖」的方式，始為合理且與說明書一致之解釋。由於證據 2 或證據 3 之註冊資料的形成方式係將圖框「組圖」後作為註冊資料，與系爭專利之手段不同，故證據 2 或證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1 所載「根據每一刷取資料之有效圖框產生對應之一陣列，以作為複數註冊資料之一者」。

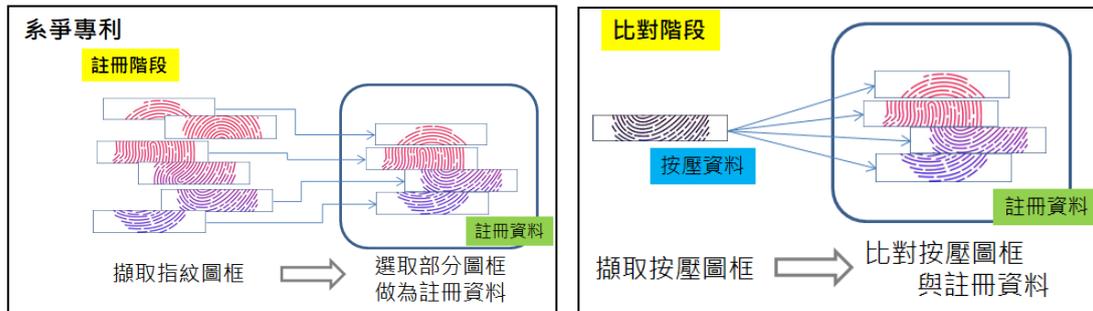
三、總結：

關於舉發階段請求項用語之解釋，原則上除須審酌舉發人所提之理由與證據及專利權人之答辯、更正事項、申復理由外，還須就系爭專利申請或維護過程中之歷史檔案加以審酌，是以對於請求項用語之解釋，原則以最廣泛、合理且與說明書一致之方式解釋，惟若系爭專利核准公告之請求項，其用語仍可能包含複數或較上位概念之意義時，舉發答辯理由若依據系爭專利說明書所載或申請歷程中專利權人已明確無疑地排除或放棄的主張或意思表示，而應將該用語限縮為說明書所載較具體下位或排除部分始符合發明目的而為合理且與說明書一致之解釋。

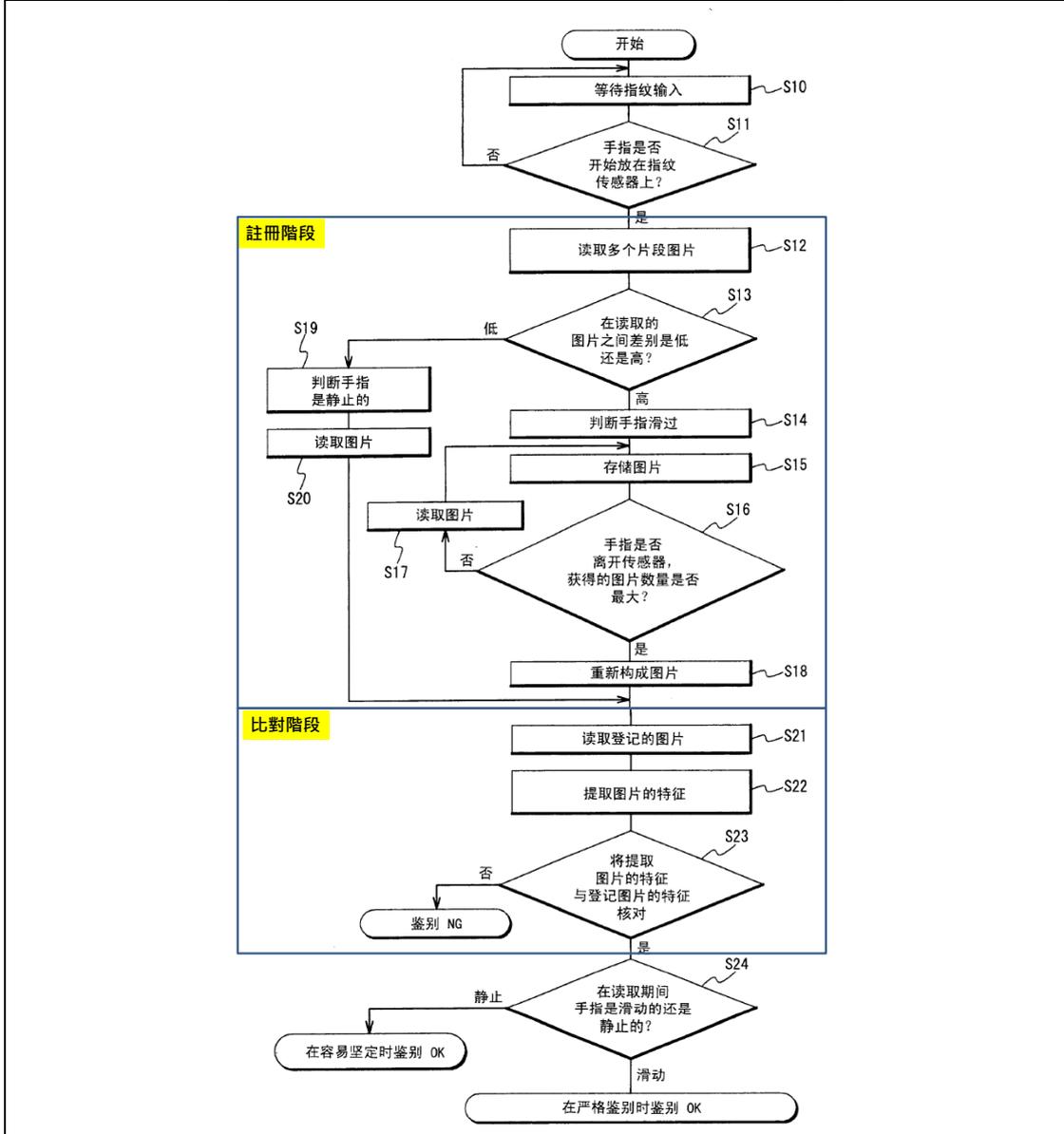
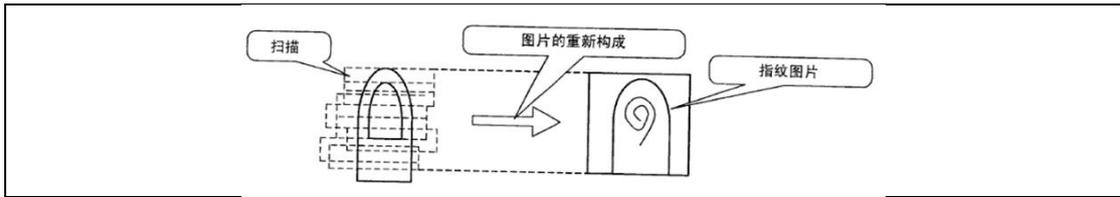


- 擷取一刷取資料，其包含複數圖框F1~F6，共6個圖框
- 選取圖框F1、F3、F5作為有效圖框，共3個有效圖框
- 有效圖框的數量小於複數圖框的數量
- 根據有效圖框產生對應之一陣列，以作為一註冊資料

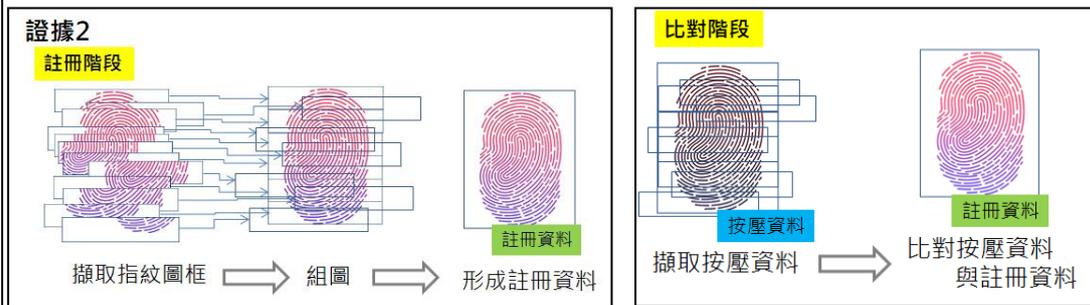
依照前述流程圖另繪示形成註冊資料方式之示意圖如下：



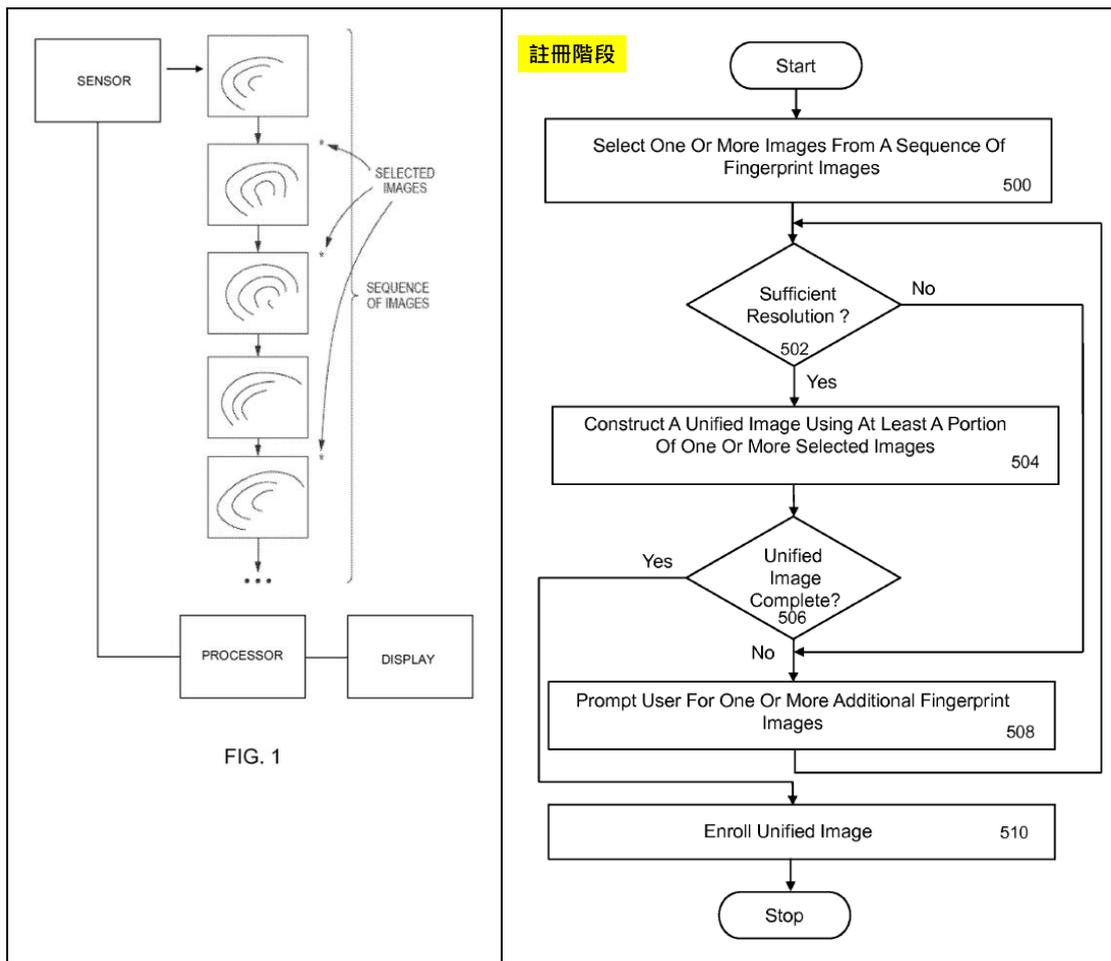
附圖 1 系爭專利



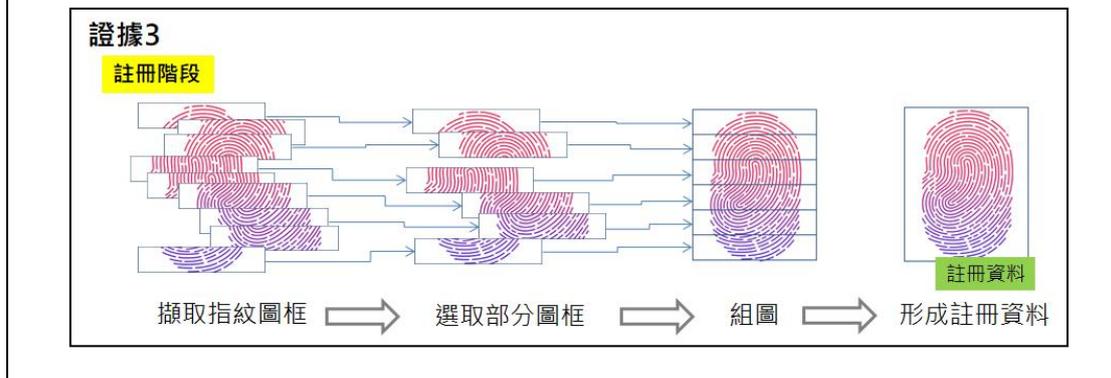
依照前述流程图另绘示形成注册资料方式之示意图如下:



附图 2 证据 2



依照前述流程圖另繪示形成註冊資料方式之示意圖如下：



附圖 3 證據 3