

1010203 有關第 93132015 號「影像處理電路及其方法」發明專利申請事件（99 年度行專訴字第 171 號）（判決日：100.8.11）

爭議標的： 進步性、踐行通知義務

系爭專利： 「影像處理電路及其方法」發明專利

相關法條： 專利法第 22 條第 4 項規定

判決要旨： 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數，被告及訴願決定皆忽略給予專利申請人申復機會之立法意旨，自有未洽。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

1.原處分有違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定：

- (1)原告於 95 年 6 月 30 日申請再審查並提出修正，被告於 97 年 8 月 22 日提出審查意見通知函，原告於同年 10 月 21 日提出修正及申復，被告旋於 98 年 11 月 30 日為再審查核駁審定。被告雖曾於 97 年 8 月 22 日發出審查意見通知函，惟係認定 95 年 6 月 30 日修正本不符專利法第 49 條第 4 項規定。而原處分認定 97 年 10 月 21 日修正本不符同條項規定，並未通知原告限期再行補充、修正即逕予核駁審定，未給予原告再次表示意見機會，已妨害原告之程序利益保障，違反同法第 46 條第 2 項及行政程序法第 102 條規定，亦違反本院及臺北高等行政法院判決意旨。
- (2)專利法第 46 條規定並未僅要求形式符合，被告應給原告實際申覆之可能性，97 年 10 月 21 日修正本超出實際揭露範圍，超出核駁之審定。且原告提出之修正本已修正系爭案申請專利範圍，審查基準已有不同，被告核駁事由沒有給原告再次申覆機會。

2.系爭案 97 年 10 月 21 日修正本符合 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 49 條第 4 項規定：

- (1)系爭案 97 年 10 月 21 日修正本說明書於原說明書【實施方式】第一段（第 8 頁第 7 行至第 9 行）所增加之修正內容，未超出原說明書或圖式所揭露範圍：
 - I. 97 年 10 月 21 日修正本增加「『訊框』一辭對於同業而言等同『畫面』一辭」等敘述，係回覆 97 年 8 月 22 日審查意見通知函第 2 頁第 21 至 26 行，而本次修正之申請專利範圍已無「複數個畫面」，增加該敘述即屬多餘的誤記事項。

- II. 依系爭案說明書第 8 頁第 5 至 6 行記載，一個畫面對應於複數個訊框。原告所稱「『訊框』一辭對於同業而言等同『畫面』一辭」，原意係單一個訊框稱為「訊框」，複數個訊框可稱為「畫面」，兩辭擇一使用，原告無意重新定義「畫面」與「訊框」之相等關係。
- (2) 系爭案申請專利範圍第 1 項 97 年 10 月 21 日修正本未超出原說明書或圖式所揭露範圍：
前言增加「係耦接於一視訊解碼器，該視訊解碼器對.....進行格式轉換以輸出.....」係界定外部元件，而系爭專利說明書第 8 頁第 3 至 5 行、第 6 頁第 5 至 10 行已揭露進行格式轉換以輸出，雖以「MPEG 解碼器」為實施例，但發明所屬技術領域中具有通常知識者能明確得知前述界定並非僅有「MPEG 解碼器」可達成，只要進行格式轉換的「視訊解碼器」均可達成。因此，前述修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
- (3) 系爭案申請專利範圍第 3、4、11、12 項 97 年 10 月 21 日修正本未超出原說明書或圖式所揭露範圍：
由系爭案專利說明書記載可知，對具有第一影像格式之已壓縮視訊資料進行格式轉換以輸出具有第二影像格式之已解碼視訊資料，而 4:4:0、4:2:2、4:2:0 等三種影像格式之間的格式轉換最多僅有六種，其對應關係為業界所熟知。而將 4:2:0 影像格式轉換為 4:2:2 或 4:4:4 當然為所屬技術領域中具有通常知識者自申請時原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。
- (4) 系爭案申請專利範圍第 5、13 項 97 年 10 月 21 日修正本未超出原說明書或圖式所揭露範圍：
I. 所屬技術領域中具有通常知識者由說明書第 8 頁第 14 行至第 9 頁第 7 行參照第 2 圖即可得知：亮度濾波器耦接至亮度/色度分離器，用以對亮度訊號之特定方向（例如：垂直方向）進行濾波，亮度濾波器與色度濾波器可獨立運作，亦可參考色度濾波器之濾波特性和調整亮度濾波器之濾波特性和（如高通濾波），以降低或增強視訊資料的清晰度受到色度濾波器的影響。
II. 本次修正並未增加發明之新功效或改變為不同功效，與被告於訴願答辯書所引用專利審查基準 1.4.1.3.3.3 規定無涉，況且專利審查基準第 2-6-9 頁雖未提及或未充分提及功效而不難得知者可允許補充修正，舉輕以明重，說明書已明確或隱含揭露功效者當然可允許補充修正，自不待言。因此，前述修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
- (5) 系爭案申請專利範圍第 9 項 97 年 10 月 21 日修正本未超出原說明書或圖式所揭露，兩造就此均未爭執，非本件爭點。

3.系爭案申請專利範圍第1至24項(94年10月12日修正本)無違92年2月6日修正公布之專利法第22條第4項規定:

(1)系爭案申請專利範圍第1、9項具有進步性:

引證1(即西元1992年11月3日美國公告第US0000000號「Method and circuit for enhancing image quality of a video tape recorder(VTR) using motion adaptive spectrum folding method」專利)之色度訊號(C)係經由錄影處理電路(8)轉換至頻寬頻率,經由第二低通濾波器(9)進行頻率頻譜(frequency spectrum)之低通濾波,未揭露「用來對該色度訊號之一特定方向進行空間低通濾波」「以降低因該視訊解碼器進行格式轉換時所造成的失真」技術特徵。故系爭案申請專利範圍第1、9項非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成,具有進步性。

(2)系爭案申請專利範圍第2至8項直接或間接依附於第1項,第10至14項直接或間接依附於第9項,當然具有進步性。

(3)依專利審查基準第2-3-29頁規定,系爭案因應「視訊資料的格式轉換失真」之技術問題,提出「對色度訊號之一特定方向進行空間低通濾波」之技術手段,而達成「降低格式轉換所造成的失真」之技術功效,確為首創,與引證1顯有差異,系爭案具有改善以往技術問題之發明特徵,不容以後見之明抹煞。此外,系爭案之美國對應案(於98年6月23日核准公告為第7,551,233號)之專利審查不認為97年10月21日修正本增加新事項而受理修正,且將引證1列入參考引證(Reference Cited)審酌後,仍肯定系爭案之對應案具有可專利性。

(二)智慧局主張

1.原處分未違92年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定:

本件再審查認為有不予專利之情事,於97年8月22日以(97)智專三(二)01143字第09720445220號審查意見通知函通知申復、修正,其中引用專利法第49條第4項與專利法第22條第4項告知不予專利事由,並於審酌原告97年10月21日提出之申復、修正後,因系爭案仍不符上開規定,遂於98年11月30日以原處分通知原告,原處分並未超出通知函範圍,因此並無再通知原告之義務,故再審查程序符合同法第46條第2項規定,且整體審查過程亦已給予原告陳述意見之機會,符合行政程序法第102條規定。

2.系爭案97年10月21日修正本不符合92年2月6日修正公布之專利法第49條第4項規定:

(1)97年10月21日修正本說明書於原說明書【實施方式】第一段(第8頁第7行至第9行)所增加之修正內容,超出原說明書或圖式所揭露範圍:

原告起訴理由書第 17 頁第 1 行至第 18 頁第 12 行略以「原處分認定原說明書第 8 頁第 7 至 9 行增加...云云」敘述本件「畫面與訊框」的說明未超出原揭露範圍。惟原告以先前申復理由係「純屬誤會」的「表達方式不當」之理由並無法正面支持本件先前申復理由所述「畫面與訊框」的解讀。

(2)97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 1 項超出原說明書或圖式所揭露範圍：

原說明書僅記載「MPEG 解碼器」，系爭案申請專利範圍第 1 項將原說明書所記載的習知「MPEG 解碼器」變更為較上階的「視訊解碼器」，變更結果將引進除習知「MPEG 解碼器」以外的解碼用之「視訊解碼器」，該補充、修正明顯超出原說明書或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 49 條第 4 項規定。

(3)97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 3、11 項超出原說明書或圖式所揭露範圍：

原說明書僅於【先前技術】中記載「於一數位多用途光碟播放機的視訊處理過程中，可能涉及所謂"4：4：4"格式、"4：2：2"格式、與"4：2：0"格式之間的轉換」，以及「當該數位多用途光碟播放機的 MPEG 解碼器將"4：2：0"格式的視訊資料轉換為"4：2：2"格式資料時」，申請專利範圍第 3、11 項將原說明書所記載的「格式之間的轉換」變更為較下階的「該第一影像格式係為一 4：2：0 格式，且該第二影像格式係為一 4：2：2 格式或是一 4：4：4 格式」，雖然視訊資料，格式之間的轉換創隱含「4：2：0 格式轉換為 4：2：2 格式或走 4：4：4 格式」等各種不同轉換，但原說明書或圖式並未意指該「轉換」係特定的「影像之 4：2：0 格式至影像之 4：4：4 格式」之轉換，該等補充、修正明顯超出原說明書或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 49 條第 4 項規定。

(4)97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 4、12 項超出原說明書或圖式所揭露範圍：

系爭案申請專利範圍第 4、12 項將原說明書所記載的「格式之間的轉換」變更為較下階的「該第一影像格式係為一 4：2：2 格式，且該第二影像格式係為一 4：4：4 格式」，雖然視訊資料「格式之間的轉換」隱含「4：2：2 格式轉換為 4：4：4 格式」等各種不同轉換，但原說明書或圖式並未意指該「轉換」係特定的「影像之 4：4：4 格式至影像之 4：2：2 格式」之轉換，該等補充、修正明顯超出原說明書或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 49 條第 4 項規定。

(5)97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 5、13 項超出原說明書或圖式所揭露範圍：

原說明書第 8 頁第 14 行至第 9 頁第 7 行僅記載「該畫面的清晰度不受到色度濾波器 222 所進行的處理之影響」之有關本件清晰度影響之說明，修正之申請專利範圍第 5、13 項，修正時增加「以降低該已解碼視訊資料的清晰度受到該色度低通濾波器的影響」之功效敘述並未揭示於本件之發明說明或圖式中(併予指明，就影像處理技術而言，畫面或許有清晰度考量，惟視訊"資料"本身並無清晰度問題，"視訊資料的清晰度"之用語不當)，因此，上述申請專利範圍增加內容為已超出原說明書或圖式所明確記載之發明內容且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自原說明書或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，所為修正已違反專利法第 49 條第 4 項之規定。

3.系爭案申請專利範圍第 1 至 24 項(94 年 10 月 12 日修正本)違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 22 條第 4 項進步性規定：

(1)依據引證 1 揭示內容，系爭案原申請專利範圍第 1 至 24 項(94 年 10 月 12 日修正本)不符專利法第 22 條第 4 項規定之理由已詳述於再審查核駁審定書。

(2)本國之專利審查採國內專利法及審查基準，與美國之專利審查無必然之結果關係，且本件與美國對應案之申請專利範圍亦不相同。

二、本案爭點

(一)原處分有無違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項規定？

(二)系爭案 97 年 10 月 21 日修正本是否符合 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 49 條第 4 項規定？

1. 97 年 10 月 21 日修正本說明書於原說明書【實施方式】第一段(第 8 頁第 7 行至第 9 行)所增加之修正內容，是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

2. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 1 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

3. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 3 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

4. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 4 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

5. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 5 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

6. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 9 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

7. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 11 項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

8. 97 年 10 月 21 日修正本申請專利範圍第 12 項是否超出原說明書或

圖式所揭露範圍？

9. 97年10月21日修正本申請專利範圍第13項是否超出原說明書或圖式所揭露範圍？

(三)如系爭案97年10月21日修正本不符合92年2月6日修正公布之專利法第49條第4項規定，本件應依94年10月12日修正本為審查。則系爭案申請專利範圍第1至24項(94年10月12日修正本)有無違反92年2月6日修正公布之專利法第22條第4項進步性規定？

引證：「引證1」，即西元1992年11月3日美國公告第US0000000號「Method and circuit for enhancing image quality of a video tape recorder(VTR) using motion adaptive spectrum folding method」專利案。

三、判決理由

(一)查原告於民國93年10月21日申請系爭案，嗣原告於94年10月12日提出申請專利範圍修正本(下稱94年10月12日修正本)，經被告審查，認該修正雖未違反專利法第49條第4項規定，惟有違同法第22條第4項規定，不予專利。原告於95年6月30日申請再審查，並提出申請專利範圍修正本(下稱95年6月30日修正本)。經被告於97年8月22日以審查意見通知函請原告提出修正或申復說明書(見申請卷第205至197頁，下稱97年8月22日審查意見通知函)，原告再於同年10月21日提出申復說明及系爭專利說明書修正本(下稱97年10月21日修正本)。經被告審查，認該修正本已超出原說明書或圖式所揭露之範圍，應不准修正，而依94年10月12日修正本審查，於98年11月30日以專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。經經濟部於99年10月18日決定駁回原告之訴願，原告遂向本院提起行政訴訟。是本件程序事項應適用「不予專利」審定時即92年2月6日修正公布之專利法、及程序進行當時專利審查基準(即2004年版、2009年版)關於再審查、補充、修正、核駁理由先行通知等規定。

(二)專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」係93年12月14日經濟部經授智字第09320031310號令修正發布，同年12月14日起施行。嗣98年7月30日經濟部經授智第09820030851號令修正發布「專利審查基準第二篇發明專利實體審查」，修正第2-3-5、2-6-66、2-6-72、2-7-3、2-7-4頁，新增第2-6-84、2-6-85頁，同日起施行。而專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則(行政程序法第159條第1項參照)。基於行政自我拘束原則，為專利審查機關自應受其拘束(最高行政法院96

年度判字第 1552 號判決參照)。而於審酌專利審查機關即被告就系爭專利申請案所為核駁處分是否合法，即應以之為判斷標準。

(三)按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，92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項定有明文。而行政程序法最近一次修正係於 94 年 12 月 28 日，其中第 102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第 39 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」此屬行政機關於作成行政行為時，所應遵循之正當行政程序，確保依法行政之原則，以維認定事實及適用法規之正確性。為減少專利專責機關之審定錯誤，專利法於 83 年 1 月 21 日修正增訂第 40 條第 2 項：「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。」於審定前，先予申請人申復意見之機會，嗣於 92 年 2 月 6 日修正時移列為第 46 條第 2 項。本條雖僅規定再審查階段之先行通知程序，惟再審查之程序，性質上乃原審查程序之再開，於現行專利審查實務上，專利專責機關於審查及再審查階段，均於作成不予專利之審定前通知申請人申復。準此，專利專責機關依法應於作成不予專利之審定前踐行通知申復之程序，給予申請人陳述意見之機會，符合行政程序法第 102 條規定之精神，以維申請人之程序保障，求其處分之程序完備。

(四)實務上專利專責機關於審查專利申請時，認為有不予專利之核駁理由，即發出核駁理由先行通知書，告知申請人應予補充、修正之理由，且於不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍內，為補充、修正（92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 49 條規定參照）。如審查結果有數項核駁理由，原則上於核駁理由先行通知書內一併告知，使申請人能作完整之補充、修正。且所要求申請人補充、修正之理由應具體而明確，不可概括例示或抽象籠統，使申請人得針對核駁理由提出正確的補充、修正（2004 年版、2009 年版專利審查基準第 2-6-26 至 2-6-27 頁第二篇「發明專利實體審查」第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」「1.補充、修正」「1.7 審查注意事項(5)、(6)」）。經專利專責機關通知補充、修正說明書、圖式或圖說，屆期未辦理或未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查（專利法施行細則第 29 條）。而申請人所提出之補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍時，應以核駁理由先行通知書告知申請人，若申請人之申復理由不成立或未再提出補充、修正，得以超出原說明書或圖式所揭露之範圍，違反專利法第 49 條第 4 項之規定為理由，逕予核駁（2004 年版、2009 年版專利審查基準第 2-6-27 頁(8)）。補充、修正本之內容若有部分超出原說明書或圖式所揭露之範圍，雖有部分未超出時，

仍不接受該補充、修正本，專利專責機關應敘明理由通知申請人於指定期間內重新提出補充、修正。屆期未補充、修正者，依該現有資料逕予審查（2004年版、2009年版專利審查基準第2-6-27頁(9)）。

- (五)查原告於95年6月30日提出系爭案申請專利範圍修正本後，被告於97年8月22日以審查意見通知函敘明95年6月30日修正本不符專利法第49條第4項規定，且依引證1所揭示之內容，系爭案95年6月30日修正本不符專利法第22條第4項規定，通知原告於文到次日起60日內提出修正或申復說明或有關反證資料，若屆期未依通知內容辦理者，被告將依現有資料續行審查，原告即於同年10月21日提出申復說明及修正本。經被告審查，認該修正本已超出原說明書或圖式所揭露之範圍，應不准修正，而依94年10月12日修正本審查，未再敘明理由通知原告於指定期間內重新提出補充、修正，逕於98年11月30日以專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分，並未給予原告申復、補充或修正之機會，自難謂符合92年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定之意旨，及前揭2004年版、2009年版專利審查基準第2-6-27頁規定，影響原告之權益，自屬違法。
- (六)被告雖辯稱：因97年10月21日修正本不符規定，原處分並未超出通知函範圍，即無再通知原告之義務，故再審查程序符合專利法第46條第2項規定，且整體審查過程亦已給予原告陳述意見之機會，符合行政程序法第102條規定云云；訴願決定認為：原處分機關（即被告）業於97年8月22日以審查意見通知函敘明本件仍應不予專利之理由，通知原告提出修正或申復說明，即已踐行法定程序，且原處分之核駁理由亦未超出前揭審查意見通知函核駁理由範疇，原處分機關並無再次通知原告申復之義務，自無違專利法及行政程序法等相關規定云云。然92年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定及2004年版、2009年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數，被告及訴願決定上開見解，忽略給予專利申請人申復機會之立法意旨，自有未洽。

四、判決結果

綜上所述，被告於原處分作成前，疏未依92年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定及2004年版、2009年版專利審查基準，賦予原告就97年10月21日修正本得有為申復、補充或修正之充分程序保障，致原告喪失參酌核駁理由通知書，作有利於保有申請專利權及他人利用之修正。故被告逕予再審查審定本案應不予專利，有程序上之瑕疵，自有違誤，訴願決定維持原處分，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。為維護行政程序法第102條所定人民陳述意見之權益，且原告是否再為補充、修正，及

系爭案有無其他不應准予專利之理由，尚待審查，故本件事證尚未明確，有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量、另為適法之處分。至於原告請求被告應就系爭申請案作成准予專利之審定部分，因本件尚待被告依本判決法律見解再為審查而另為適法之處分，故事證尚未臻明確，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

- (一)本件判決書以「不准修正時，92年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定及2004年版、2009年版專利審查基準，均未限定被告先行通知義務之次數」與本局認為「原處分之核駁理由亦未超出前揭審查意見通知函核駁理由範疇，原處分機關並無再次通知原告申復之義務」的見解歧異。
- (二)若發明說明之揭露，僅以抽象之方法或概念記載對應於請求項所載之發明，以致被認為無法據以實施請求項中所載之發明，申請人所為之修正無論次數之多寡均不足以克服相關之專利要件時，則多次進行通知申復程序並無實質意義，亦可能造成申請人金錢及時間之浪費，故實務上均不再踐行通知申復程序，逕予核駁。惟嗣後本局於訴願答辯書及訴訟階段應就此部分詳加具體說明，以供經濟部訴願會及智慧財產法院審酌。