

1060602 有關第 98144735 號「壓平熱管之製造方法以及製造系統」發明專利申請事件（105 年度行專訴字第 22 號）（判決日：105.11.25）

爭議標的：明確性

系爭專利：「壓平熱管之製造方法以及製造系統」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 1、2 項

【判決摘要】

「…所述平移頂壓結構 38，係沿該溝槽平移以壓平熱管 36」，其中之「平移以壓平」係上位概念並未限定係採「一次壓平」或「來回往復壓平」，所屬技術領域中具有通常知識者應能瞭解系爭案於壓平凸出於該溝槽之熱管 36 時，最初使該固定部 52 受力形變，過程中可「一併」壓掣和包覆熱管 36，最終實現「使固定部 52、熱管 36 於散熱體 30 表面形成一平面」之內容，是以該實施方式已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度。系爭案請求項 1 至 3 之內容亦已明確且為上開說明書內容所支持，並未違反現行專利法第 26 條第 2 項之規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(申請人)前於 98 年 12 月 24 日以「壓平熱管之製造方法以及製造系統」申請發明專利，智慧局初審不予專利。原告不服，於 103 年 5 月 22 日提出再審查，智慧局於 103 年 10 月 8 日通知系爭案不符專利法第 26 條第 1、2 項規定。嗣原告於 104 年 2 月 25 日提出申復理由，智慧局於 104 年 7 月 30 日以再審查核駁審定書為「系爭案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院於 105 年 11 月 25 日以 105 年度行專訴字第 22 號行政判決撤銷智慧局原處分及經濟部訴願決定。

(二)系爭案請求項 1 內容：請求項 1 為一種壓平熱管之製造方法，該熱管係與一散熱體結合，該製造方法包含下列步驟：放置該熱管於該散熱體表面之溝槽中，該散熱體係為一散熱基座，散熱體之溝槽兩側緣口係分別朝外突起一固定部；以及相對

該散熱體平移一頂壓結構，頂壓結構沿該溝槽軸向平移以壓平該熱管，且一併壓平該固定部以包覆該熱管，使該固定部、該熱管於該散熱體表面上形成一共平面。(見附圖)

- (三)法院撤銷本局原處分理由摘要：「…所述平移頂壓結構 38，係沿該溝槽平移以壓平熱管 36」，其中之平移以壓平係上位概念並未限定係採「一次壓平」或「來回往復壓平」，該技術特徵明確且充分揭露……系爭案於壓平凸出於該溝槽之熱管 36 時，最初使該固定部 52 受力形變，過程中可「一併」壓掣和包覆熱管 36，最終實現「使固定部 52、熱管 36 於散熱體 30 表面形成一共平面」之內容，是以該實施方式揭露之技術特徵已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度。系爭案請求項 1 至 3「…相對該散熱體平移一頂壓結構，頂壓結構沿該溝槽軸向平移以壓平該熱管，且一併壓平該固定部以包覆該熱管」之內容，其記載亦已明確且為上開說明書內容所支持，並未違反現行專利法第 26 條第 2 項之規定。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：系爭案說明書內容及申請專利範圍記載之頂壓結構沿該溝槽「軸向平移」以壓平該熱管，「且一併壓平」該固定部以包覆該熱管是否明確且可據以實現？
- (二)原處分認定：系爭案影片「頂壓結構 38 呈 T 字狀，並於其呈 T 字狀的橫桿部位為桿壓端部 50」，且頂壓結構 38 沿著熱管 36 或溝槽的長度方向（軸向）行進，應無法將二固定部 52 往內彎折……影片中頂壓結構是往復多次軸向前後平移須逐次向下進給，並非如系爭案請求項「沿溝槽軸向平移以壓平該熱管」、第 3、8、9 圖熱管 36 係被頂壓結構 38 由左而右一次壓平……。系爭案如第 4 圖壓平該熱管 36 時頂壓結構 38 須沿該溝槽軸向平移，但頂壓結構 38 沿該溝槽軸向平移卻無法使第 5 圖固定部 52 朝向內側包覆熱管 36，系爭案無法「使該固定部、該熱管於該散熱體表面上形成一共平面」，難謂記載明確。(說明書亦有此缺失)
- (三)判決認定：「…所述平移頂壓結構 38，係沿該溝槽平移以壓平熱管 36」，其中之平移以壓平係上位概念並未限定係採「一次壓平」或「來回往復壓平」，該技術特徵明確且充分揭露……

系爭案於壓平凸出於該溝槽之熱管 36 時，最初使該固定部 52 受力形變，過程中可「一併」壓掣和包覆熱管 36，最終實現「使固定部 52、熱管 36 於散熱體 30 表面形成一平面」之內容，職是，以該實施方式揭露之技術特徵已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度。系爭案請求項 1 至 3「…相對該散熱體平移一頂壓結構，頂壓結構沿該溝槽軸向平移以壓平該熱管，且一併壓平該固定部以包覆該熱管」之內容，其記載亦已明確且為上開說明書內容所支持，並未違反現行專利法第 26 條第 2 項之規定。系爭案請求項之「一併壓平」所指乃是以頂壓結構壓平的過程中，最後結果會一併將固定部壓平，並非指一次壓平熱管及固定部，故被告所述並不足採。

- (四)分析：解釋請求項時，原則上應給予請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。系爭案請求項 1「頂壓結構沿該溝槽『軸向平移』以壓平該熱管，「一併壓平」該固定部以包覆該熱管」，最寬廣合理解釋「軸向平移」一詞時，不應將請求項中之「軸向平移」限縮解釋為「一次壓平」。另外「一併壓平」最寬廣合理解釋係包含頂壓結構壓平的過程中，先將熱管壓平至與固定部相同高度後，「最後」一併將熱管與固定部壓平之態樣。因此，不應將請求項之「一併壓平」限縮解釋為「一次壓平」熱管及固定部。依前述說明，原處分審查將說明書及請求項中之「一併壓平」限縮解釋為「一次壓平」，進而認為說明書內容及請求項記載違反專利法第 26 條第 1、2 項之規定，並非妥適。

三、總結

(一)請求項解釋原則

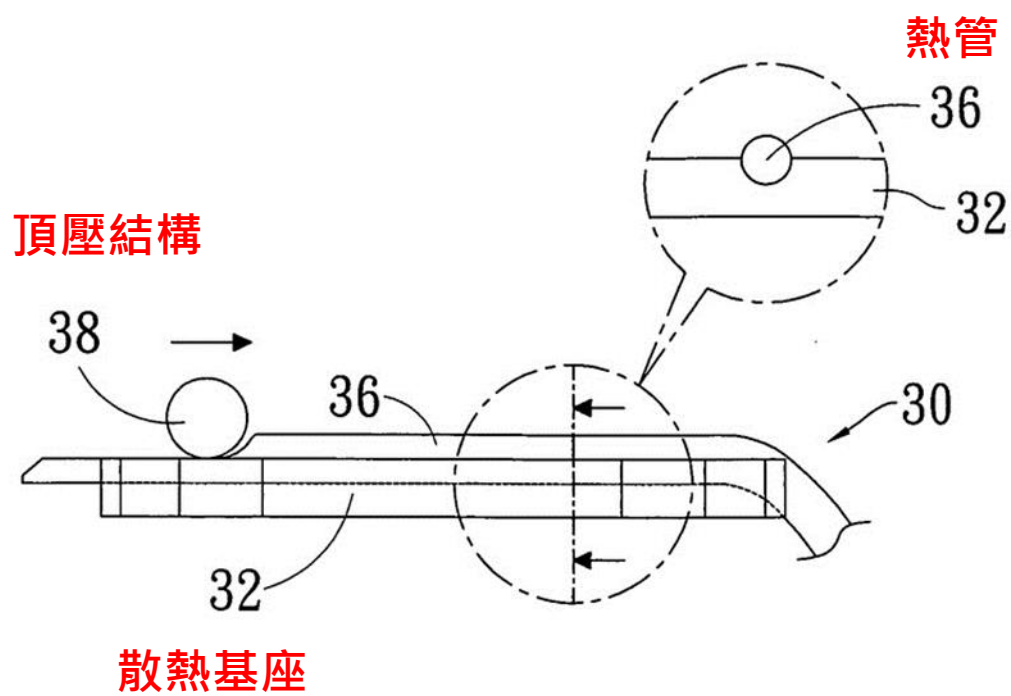
解釋請求項時，原則上應給予請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。在解釋請求項時，審查人員應從說明書及圖式所揭露之內容瞭解申請人使用何種技術手段解決所欲解決之問題，並達成所預期之功效。惟應注意者，說明書中所載之實施例及圖式僅為例示，解釋時不得將實施例或圖式中揭露之技術特徵讀入請求項，而限縮了請求項中所記載之文字意義，本案審查時即先不當限縮「一併壓平」的意

義，進而錯認說明書及請求項違反專利法第 26 條第 1、2 項之規定，實非妥適。

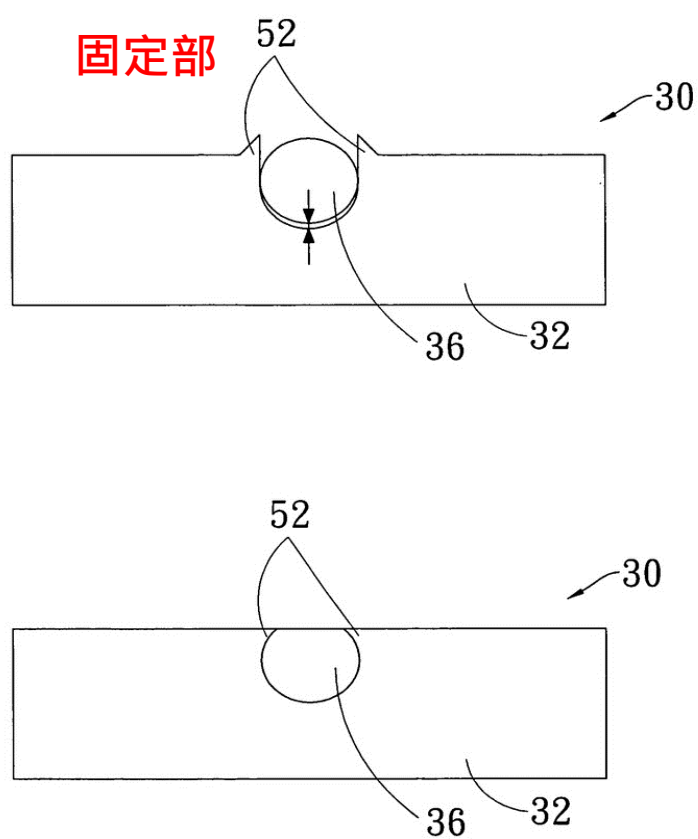
(二)現場勘驗應注意事項

審查時，若認為說明書內容無法據以實現申請專利之發明，但申請人提供模型、樣品要求進行勘驗，以證明可據以實現申請專利之發明時，審查人員如認有需要時得進行勘驗，惟應注意者，勘驗前，應先確認勘驗之標的是否與申請專利之發明內容完全相符。

附圖：系爭案主要圖式



系爭案第 3 圖



系爭案第 5 圖

