

【裁判字號】99,行專訴,4  
【裁判日期】990506  
【裁判案由】新型專利舉發  
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第4號  
民國99年4月22日辯論終結

原 告 協禧電機股份有限公司

代 表 人 甲○○

訴訟代理人 桂齊恆 律師

複 代理人 江郁仁 律師

蔣文正 律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 乙○○(局長)住同上

訴訟代理人 丁○○

參 加 人 丙○○

訴訟代理人 陳啓舜 律師

複 代理人 錢師風 律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年11月12日經訴字第09806121190 號訴願決定，提起行政訴訟。

本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一事實概要：

緣原告前於民國89年1 月20日以「散熱器結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，以90年10月8 日（90）智專二（二）04056 字第09081032187 號專利核准審定書，准予專利，公告期間，案外人又中科技股份有限公司以系爭專利違反核准審定時專利法第98條第1 項第2 款及第2 項規定，對之提起異議。經被告以93年7 月22日（93）智專三（二）04070 字第09320697860 號專利異議審定書為「異議不成立」處分，又中公司不服，訴經經濟部93年11月4 日經訴字第093006228270號訴願決定書為訴願駁回，並經台北高等行政法院95年2 月9 日93年度訴字第4231號判決原告之訴駁回在案。後被告於95年9 月26日發給原告新型第227241號專利證書。嗣參加人丙○○以系爭專利違反核准時專利法第98條第2 項規定，對之提起舉發，案經被告審查，以98年6 月15日（98）智專三

(二) 04119 字第09820357650 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」處分。原告不服，提起訴願，經遭經濟部98年11月12日經訴字第09806121190 號訴願決定駁回，原告猶仍不服，遂提起本件行政訴訟。

二原告聲明為：訴願決定及原處分均撤銷。其主張：

(一)系爭專利於90年11月11日核准公告，自應適用核准當時之專利法及審查基準。系爭專利係第89200980號「散熱器結構改良」新型專利案，申請日為89年1 月20日，證書號數M227241 號。系爭專利申請專利範圍共有3 項，第1 項為獨立項，第2 項及第3 項為依附於第1 項之附屬項。系爭專利於申請專利範圍第1 項記載「一種散熱器結構改良，其係由一結合扇葉(11)及定子組(12)之風扇(10)裝設於風扇座(20)中，風扇(10)配合固結元件組設一具散熱鰭片的散熱板(30)所構成之組件，其特徵：散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)。」

(二)「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」以製造成型方式來限定的形狀構造特徵：

- 1.系爭專利申請專利範圍第1 項內容，具體記載於「其特徵在於」後之形狀構造特徵包括兩個部分，分別為(1)「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之以製造成型方式來限定的形狀構造特徵部分。(2)「其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)」之形狀構造特徵部分。
- 2.雖系爭專利於特徵部分已界定有複數散熱鰭片(32)及散熱凸緣(33)等構造特徵，然以既有「壓鑄」或「擠型」等成型方式，同樣能夠製造出具有複數散熱鰭片且在板體上形成複數個散熱凸緣的散熱板構造，為明確系爭專利與既有以「壓鑄」或「擠型」方式製成的散熱板加以區別，因此，系爭專利只能以「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之製造成型技術特徵，進一步界定散熱板之形狀、構造，否則易與利用「壓鑄」或「擠型」等成型方式製成的散熱板構造產生混淆。據「新型專利形式審查」於第4-1-11頁第5段審查原則，系爭專利於申請專利範圍第1 項的特徵部分以「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之製造成型技術特徵來界定散熱板之形狀構造，即符合規定。依系爭專利說明書記載先前技術及所欲解決之技術問題，系爭專利創作目的在於：解決申請前的散熱板係以壓鑄或擠型方式製造成型所存在的各項問題，提出一種以金屬板直接經衝壓彎

折加工成型的散熱器構造設計，藉以提昇構件加工製造的容易度，並提昇製造速度及量產，進而有效降低製造成本。被告據此授與專利，是以「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」為本件新型專利標的。

3. 系爭專利申請專利範圍第1項在特徵部分（其特徵在於之後）已包括記載有諸如：具有穿孔(321)之複數散熱鰭片(32)，以及於板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)．．．等構造特徵，這些構造特徵並未為舉發證據1或證據2所充分揭露。舉發證據1係壓鑄成鰭柱構造，製造成本高且該構造散熱效果比本件專利差，而證據2縱為衝壓製造，但不具散熱凸緣。

4. 系爭專利於申請專利範圍以「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」製造成型技術特徵來界定散熱板之形狀構造，藉以讓系爭專利的申請專利範圍能夠符合明確記載系爭專利解決問題的技術特徵要求，以及與利用壓鑄或擠型等既有成型方式所製成的散熱板產生足夠的區別，系爭專利的申請專利範圍第1項包含有以製造成型技術特徵來界定散熱板形狀構造之記載，應屬恰當合法，且有效地讓系爭專利具備提昇散熱板加工製造的容易度、提昇製造速度及量產、降低製造成本及增進散熱效能等明顯功效之增進，系爭專利確符合法定新型專利之進步性要件。

(三)被告審查理由顯有審查違背法令及不備理由之違法：

1. 自系爭專利說明書內容可瞭解，系爭專利主要是為解決申請前的散熱板係以壓鑄或擠型方式製造成型所存在的各項問題，因此提出一種以金屬板直接經衝壓彎折加工成型的散熱器構造設計，藉以提昇構件加工製造的容易度，並提昇製造速度及量產，進而有效降低製造成本。系爭專利主要技術特徵在於以金屬板直接經衝壓彎折加工成型的散熱器的特定構造，且因這樣的特定構造特徵難以利用製造方法以外的技術特徵來加以界定，因此系爭專利於申請專利範圍以製造方法界定散熱器之構造特徵，以這樣的界定方式，通過被告實體審查而核准取得新型專利權，亦即被告核准系爭專利於申請專利範圍第1項以「．．．散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件．．．」來界定特定的構造特徵。

2. 被告專利舉發N01 審查理由第4頁第8行起列出「．．．同時，新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特

徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。．．．」之審查理由，顯然完全未審究系爭專利於申請專利範圍所界定有關於散熱板(30)係由金屬板經衝製彎折加工成型的構件之構造特徵。因此：

(1)若被告認為不必考慮系爭專利於申請專利範圍以「散熱板(30)係由金屬板經衝製彎折加工成型的構件」成型方法所界定的特定構造特徵，則被告顯有審查違背法令之違法。

(2)若被告認為必須考慮系爭專利於申請專利範圍以「散熱板(30)係由金屬板經衝製彎折加工成型的構件」的成型方法所界定特定構造特徵，但從被告審查理由，清楚顯示被告根本未審究系爭專利關於散熱板(30)以衝製彎折加工成型的散熱鰭片(32)及散熱凸緣(33)之特定構造特徵，被告顯有審查不備理由之違法。

(四)舉發證據1 及證據2 結合，難以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

1.系爭專利申請範圍第1 項係以二段式形式記載，明確地將系爭專利技術特徵界定於「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)。」舉發證據1 係公告第346211號「薄型散熱器之結構改良」新型專利案，證據1 所揭露的散熱片10係以壓鑄或擠型方式製造成型，明顯不同於系爭專利於申請專利範圍所界定「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之構造特徵，此點為被告及參加人所不爭執。

2.被告認為系爭專利請求項1 之『板體上形成複數個的散熱凸緣』技術特徵內容，已見於證據1 中之審查理由是錯誤的。

(1)系爭專利於申請專利範圍第1 項具體界定「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)」之構造特徵，解釋申請專利範圍時，應當將系爭專利於板體(31)形成的複數個散熱凸緣(33)，解釋為「複數個由金屬板經衝製彎折加工成型的下凹上凸的凸緣『參酌系爭專利的第二圖可以顯示散熱凸緣(33)的底面為凹入狀』」，此點也是系爭專利將該構造命名為「散熱凸緣(33)」而不稱為「凸柱」的原因。

(2)被告明顯沒有正確解釋系爭專利的申請專利範圍，且未考量系爭專利透過「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成

型」成型方法所產生特定的散熱凸緣(33)構造，確實不同於證據1 所揭露「鰭柱13」之事實，即草率地以「．．．證據1 之『散熱片10』之底部11亦形成複數個鰭柱13．．．，也就是說，系爭專利請求項1 之『板體上形成複數個的散熱凸緣』之技術特徵內容，已見於證據1 中．．．」為由，直接認定系爭專利於板體(31)上形成複數個「散熱凸緣(33)」之構造特徵已為證據1 所揭露，被告審查理由顯有認定事實錯誤之違法。

3. 舉發證據2 係美國第5,504,652 號「Unitary Heat Sink for Integrated Circuit」專利案，證據2 係揭露於一體成型散熱部15的四個周邊各形成有一個鰭片16a 及16b，並於各鰭片16a 及16b 均設有數個對流用的長槽口24a。系爭專利於申請專利範圍第1 項界定有關於「．．．其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)．．．」，參酌說明書及圖式的內容後，可以清楚解釋系爭專利係界定於板體(31)各個周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，明顯不同於證據2 所揭露於各周邊均形成有一個鰭片16a/16b 的構造設計。然而被告未能詳查系爭專利與證據2 的構造差異，即草率地認定證據2 的散熱鰭片16a/16b 與系爭專利請求項1 「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」之技術特徵內容相同，顯有認定事實錯誤之違法。
4. 舉發證據2 column 5 line1-10 記載「As seen in FIGS.1 and 2a,...These fins 16a rise from opposing sides of the unitary heat sink 10. Fins 16b have vertical portions of about the same height as fins 16a, but also have horizontal portions which extend inwardly relative to the heat sink 10 to provide additional surface area．．．」，據參加人提出的中譯本，可以瞭解證據2 記載內容為「如第1 及2 圖所示，該散熱部15形成四個鰭片16a 及16b，其中鰭片16a 基本上．．．。該鰭片16a 係由一體成型之散熱片10之兩對面側邊往抬升形成。該鰭片16b 具有與該鰭片16a 大約等高之垂直部，但進一步具有水平部．．．」。證據2 於column 5 line 1-10所記載的內容，僅僅能夠知道該散熱片10係一體成型而已，無法直接推知該散熱板的各散熱鰭片係以衝壓方式成型，因為無論是以壓鑄、鋁擠型或衝壓等成型方式，均可以構成一體成型的散熱片10構造，特別是證據2 的鰭片16b 設有水平部，明顯導致散熱片10難以利用衝壓方式來成型。被告於無任何具體佐證且無任何說明情形下，即主觀地以「．．．證據2 說明書

- 中之column 5 line 1-10：『將該散熱板之其底部各側邊分別朝上彎折(即衝壓成形方式)形成四個散熱鰭片』……」為由，認定證據2 揭露系爭專利於申請專利範圍第1 項所界定「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之構造特徵，被告顯有審查欠缺合理、充分實質理由之違法。
5. 基於系爭專利申請專利範圍第1 項以『……散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件……』界定出的構造特徵，將證據1 與系爭專利申請專利範圍第1 項相互比對，可顯示系爭專利申請專利範圍第1 項不同於證據1 之區別技術特徵在於(1)散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件(證據1 為擠型或壓鑄)；(2)板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)且各鰭片(32)上形成穿孔(321)(證據1 無複數散熱鰭片)；(3)板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)(證據1 的凸柱與系爭專利所界定的散熱凸緣(33)不同)；……等構造特徵。
  6. 將證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項相互比對，可顯示系爭專利申請專利範圍第1 項不同於證據2 的區別技術特徵係在於(1)散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件(證據2 的成型方法不確定)；板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)且各鰭片(32)上形成穿孔(321)(證據2 於各周邊僅各設有一個散熱鰭片)；以及板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)(證據2 無相同或實質相同於系爭專利的散熱凸緣(33)構造)；……等構造特徵。
  7. 縱結合證據1 及證據2，依然未能揭露系爭專利於申請專利範圍第1 項所界定「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)」之特徵構造，且詳細研讀證據1 及2 所揭露的內容，明顯沒有教示或啟發任何類似系爭專利於申請專利範圍所界定的特徵構造及功能作用，系爭專利的申請專利範圍第1 項明顯不是熟習該項技術者依證據1 及證據2 所能輕易完成者，證據1 及證據2 之組合不足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項的進步性。
  8. 系爭專利以申請專利範圍第1 項界定「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個散熱凸緣(33)」之特徵構造，能夠產生以下所列的明顯功效之增進：利用散熱板為一金屬板經衝壓彎折加工成型的技術手段，能夠提昇散熱板在加工製造上的容易度，

並且可據以提昇製造速度及量產，達到降低製造成本的效果；以及利用各周邊彼此分離且各具穿孔的多數個散熱鱗片(32)，以及於板體上衝壓成形而呈下凹上凸的散熱凸緣(33)設計，能夠大幅提高散熱器的散熱表面積，增進散熱效能。系爭專利以不同於證據1 及證據2 的特徵構造，能夠有效地產生提昇散熱板加工製造的容易度、提昇製造速度及量產、降低製造成本及增進散熱效能．．．等明顯功效之增進，依據系爭專利核准當時適用之專利法第98條第2 項規定，系爭專利申請專利範圍第1 項具備新型專利的進步性要件，證據1 及證據2 之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(五)證據1 及證據2 為兩種不同型式的散熱器設計，兩者間不具有技術組合的容易性，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

證據1 所揭示的散熱片(10)係為壓鑄或鋁擠型加工成型的構件，明顯不同於系爭專利所採用由金屬板衝製彎折加工成型的構件；證據2 揭露的散熱片雖然是一體成型的構件，不過並無法具體瞭解證據2 的加工成型手段，並且證據2 所揭露的散熱片設計，明顯無法提供扇葉、定子組及風扇座等構件裝配的設計，無法直接轉用為專門配合風扇裝配使用的散熱器；因此，證據1 及證據2 所運用之技術手段明顯不同於系爭專利，並且兩者之散熱片構造差異性極大，加工成型的製造手段也完全不同，就散熱機構之技術領域而言，證據1 與證據2 間不具有技術組合之容易性，不足以證明系爭專利不具進步性。

(六)系爭專利申請專利範圍第2 項及第3 項均係依附於申請專利範圍第1 項，在結合證據1 及證據2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性要件之基礎下，證據1 及證據2 之組合，當然不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項及第3 項不具進步性。舉發證據1 及證據2 之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，被告在審查理由也沒有針對證據1 、證據2 及系爭專利記載先前技術之組合，進一步提出相關審查理由。因此，證據1 、證據2 及系爭專利所記載先前技術之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。系爭專利於申請專利範圍各請求項所界定的特徵構造及功能作用確屬創新，且具備提昇散熱板加工製造的容易度、提昇製造速度及量產、降低製造成本及增進散熱效能等明顯功效之增進，系爭專利符合法定新型專利要件。

三被告答辯聲明為：原告之訴駁回。並辯稱：

(一)於發明說明有揭露但未記載於申請專利範圍之技術內容，應不

得被認定為專利權範圍之技術特徵內容，故該「擴大散熱表面積」、「易於加工製造彎折方式」及「彼此分離之散熱鰭片」等發明說明所揭露技術特徵內容，不得被讀入專利權範圍，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件，同時，新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。

(二)系爭專利請求項1 界定之「散熱器結構改良」係由一結合扇葉及定子組風扇裝設於風扇座中，風扇座配合固結元件組設一具散熱鰭片的散熱板所構成之組件（參照系爭專利公告說明書的圖式第1 圖），對照證據1 說明書的圖式第1 圖揭露之內容，其係揭示有「風扇20」、「懸固件30」及「散熱片10」之技術特徵內容，其係對應到系爭請求項1 之「風扇10」、「風扇座20」及「散熱板30」等該些之技術特徵內容；又，於證據1 之「散熱片10」之底部11亦形成複數個鰭柱13，而該複數個鰭柱13同樣具有增加散熱面積之作用及效果，也就是說，系爭專利請求項1 之「板體上形成複數個的散熱凸緣」之技術特徵內容，已見於證據1 中；再者，於證據2 中所揭示之「散熱片自其底部各側邊分別朝上彎折形成散熱鰭片」與「該散熱鰭片設有複數個對流用的槽口」等該些之技術特徵內容，其與系爭專利請求項1 之「散熱鰭片」形狀構造上稍有差異，但其實質技術內容及達成功效係與證據2 相同，系爭專利並無功效之增進；此外，以「衝壓成形」技術手段來處理散熱板上各散熱鰭片之形成（將散熱板上各散熱鰭片以衝壓成形方式取代壓鑄成形方式），此與證據2 說明書中之column 5 line 1-10「將該散熱板之其底部各側邊分別朝上彎折（即衝壓成形方式）形成四個散熱鰭片」，其與系爭專利請求項1 之「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」之技術特徵內容相同；另，將「風扇」及「風扇座」與「散熱片」結合，僅是拼湊先前技術中之「散熱風扇」及「散熱片」技術手段，而各技術特徵（「散熱風扇」及「散熱片」）仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者，此為顯能輕易完成，不具進步性。是以，組合證據1 及2 足以證明系爭專利請求項1 為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故不具進步性。

(三)系爭專利請求項2 「於散熱板30的板體31之二相對側邊處分別



延設一具穿孔的凸耳34」之技術特徵，實質上已被證據2 所揭露，在證據2 的第1、2、3、4及5圖之中，已經揭示有「該散熱片10之側邊具有支撐腳14，該支撐腳14分別設有穿孔22」之技術特徵內容，是以，證據1、2 足以證明系爭專利請求項2 為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故不具進步性。

(四)系爭專利請求項3 「散熱板30的各散熱鰭片32上的穿孔321 可為長方形」之技術特徵，也已見於證據2（證據2 的第1、2圖中之「散熱鰭片16a 及16b 上的長方形槽口24a 及24 b」）中，是以，證據1、2 足以證明系爭專利請求項3 為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故不具進步性。

(五)證據1、2 組合足以證明系爭專利不具進步性，當然證據1、2 再組合系爭專利第5圖之先前技術亦可資證明系爭專利不具進步性。從而，原告提出理由並不成立，故為舉發成立之處分並無違誤。

(六)原告於99年3月30日提出之投影片資料第7頁指稱「新型專利之申請專利範圍應敘明物品之形狀、構造、裝置之技術特徵，惟對於只能以製造方法之技術特徵界定物品之新型者，得以製造方法界定物品之形狀、構造、裝置。」（此為原告斷章取義，曲解該段文字之原意）。按被告新型專利形式審查基準第4-1-11頁在敘明「在形式審查時，如何檢視新型專利之申請專利範圍撰寫方式是否合乎規定」，而實體審查仍需依據專利審查基準來進行；再者，參閱於台北高等行政法院92年訴字第3621號判決意旨，新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對。故被告未違反專利審查基準規定，無違法不當之處。

(七)發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，故審查過程皆以其申請專利範圍所述之技術內容進行審查，且應以說明書所載之申請專利範圍為準，解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明（或新型）說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍；申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明（或新型）說明與圖式解釋申請專利範圍。惟「申請專利範圍之解釋得參考專利說明書」，但不得「將專利說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」，二者差別在於：前者乃是利用

專利說明書以確定申請專利範圍文字、用語的意義；後者則是將專利說明書的記載導入申請專利範圍中，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件。（參閱『97行專訴字52號判決理由』）

(八)於發明說明有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術內容，應不得被認定為專利權範圍之技術特徵內容，故該「擴大散熱表面積」、「易於加工製造彎折方式」及「彼此分離之散熱鰭片」等發明說明所揭露技術特徵內容，不得被讀入專利權範圍，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件。

(九)證據2 說明書中之column 5 line 1-10「將該散熱板之其底部各側邊分別朝上彎折（即衝壓成形方式）形成四個散熱鰭片」，其與系爭專利請求項1 之「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」之技術特徵內容相同。原告宣稱由系爭專利的說明書圖式所揭示之：該板體四周邊朝上彎折複數個散熱鰭片的說法，其係將未於專利權範圍所記載之內容任意讀入專利權範圍中，而增加申請專利範圍所未記載的限制條件，此為實質變更及擴大之申請專利範圍，是以，原告之理由不可採。

(十)被告於準備程序所提出之「證據二說明書的第3 欄第66行至第4 欄第11行確已揭示：一體成型（「衝壓成形」的技術手段）散熱片裝置結構，該一體成型散熱片係由一金屬板壓印而成，此外，該一體成型散熱片自其底部各側邊分別朝上彎折形成散熱鰭片。」之說法，原告並無異議。

四參加人丙○○聲明：原告之訴駁回。並主張：

(一)系爭專利於89年1 月20日提出申請，嗣於90年10月8 日獲准專利，是關於系爭專利是否有違反專利法規定，應適用83年1 月21日修正公布之專利法及83年11月25日完成公告專利審查基準，非如原告主張有適用2009年版第四篇「新型專利形式審查」第4-1-11頁第5 段「．．．對於只能以製造方法界定物品之形狀、構造或裝置」審查原則之餘地，先予陳明。

(二)如系爭專利有違反專利法第104 條第1 款及第105 條新型準用第72條第1 項規定情事，任何人或利害關係人皆可對之提出舉發，專利專責機關亦負有審查之義務，並得依職權作成與原核准處分相反之審定，此乃公眾審查制下之當然解釋。因此被告依據參加人所提證據重為審查，係符合前開規定之行爲，不得遽認「審查違背法令」。

(三)系爭專利申請專利範圍第1 項所載之「散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」技術內容，非新型專利標的。因此被告認定「新型專利請求項中記載結構特徵及材料或方法特徵時，僅比對結構特徵，而材料或方法技術特徵導致產品的形狀、構

造或裝置產生變化，則只考慮材料或方法技術特徵所導致產品的形狀、構造或裝置的變化，不考慮材料或方法技術特徵本身，若材料或方法技術特徵不導致產品的形狀、構造或裝置產生變化，則材料或方法技術特徵不予比對」，並無違誤。系爭專利申請專利範圍第1項所載「散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」技術內容，非新型專利標的，且被告未予以比對並無違誤。

(四)系爭專利「散熱板30為金屬板經衝製彎折加工成型」技術內容為其製造方法，非新型專利之標的。且系爭專利申請專利範圍第1項所載「板體上形成複數個的散熱凸緣」，與證據1「散熱片10之底部11形成複數個鰭柱13」構造相同，因此被告認定系爭專利於板體31上形成複數個「散熱凸緣33」之構造特徵已為證據1所揭露，並無違誤。證據2揭示「該散熱片10之板體（未標示）周邊朝上彎折複數個散熱鰭片16a、16b，各鰭片16a、16b設有數個對流用長槽口24a、24b」等構造。系爭專利申請專利範圍第1項所揭示「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」技術特徵與證據2相同，被告認定並無違誤。

(五)證據2縱使無法推知「該散熱板的各散熱鰭片係以衝壓方式成型」，惟系爭專利「散熱板30為金屬板經衝製彎折加工成型」技術內容為其製造方法，非新型專利之標的。且原告亦不否認該證據2已公開「該散熱片10係一體成型，散熱板底部各側邊分別朝上彎折形成四個散熱鰭片16a、16b」構造。因此，被告認定系爭專利申請專利範圍第1項「散熱鰭片」形狀構造上雖稍有差異，但其實質技術內容及達成功效與證據2相同並無違誤。證據1與證據2已揭示系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵，故組合證據1與證據2可以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

(六)系爭專利與證據1、證據2構造相同，原告雖主張系爭專利具有能夠有效地產生提昇散熱板加工製造的容易度、提昇製造速度及量產、降低製造成本等效果，係緣自加工方法差異所致云云，惟系爭專利為新型專利案件，與其構造所達成之功效無關。系爭專利構造所達成散熱效果亦與證據1、證據2相同，被告認定「系爭專利僅是拼湊先前技術中之『風扇座』與『散熱片』技術手段，而各技術特徵(『風扇座』及『散熱片』)仍以其通常之方式作動，在功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者，此為顯能輕易完成，不具進步性」並無違誤。

(七)系爭專利技術於國際分類被列為「G06F1/20 H05K7/20」、證據1列為「G06F1/20 H05K7/20」、證據2列為「H05H7/20」

。其中證據1 之國際分類與系爭專利完全相同，而證據2 與系爭專利或證據1 相較，一為「H05H7/20」、另一為「H05K7/20」，其間僅於第三階有「H」及「K」之差異，因此證據2 與證據1 或系爭專利應為相同技術領域，且有相同技術手段，為該所屬技術領域所能輕易組合完成，原告主張無理由。事實上，系爭專利與證據1 同為「散熱器結構」，證據2 則為用於該「散熱器結構」之「散熱片」，因此，於該所屬技術領域，應能輕易將該證據2 之「散熱片」轉用於該「散熱器結構」中。組合證據2 與證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(八)組合證據1 及證據2 可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。系爭專利申請專利範圍第2 項揭示「散熱板的板體可於其二相對側邊處分別延設一具穿孔的凸耳」。系爭專利申請專利範圍第3項揭示「散熱板各鰭片上的穿孔可為長形孔」。證據2 之第1 至5 圖揭示「該散熱片10之側邊具有支撐腳14，該支撐腳14分別設有穿孔22」以及證據2 之第1、2 圖揭示「散熱鰭片16a 及16b 上設有長方形槽口24a 及24b」。因此，組合證據1 及2 足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3 項不具進步性。此外，組合證據1、2 及系爭專利第5 圖之先前技術，足以證明系爭專利不具進步性。

(九)原告若認為系爭專利「散熱板30為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」之製造方法為系爭專利技術特徵，自應選擇申請發明專利，而非本件新型專利案件。由於系爭專利申請專利範圍第1 項所載「散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」技術內容，並非新型專利之標的，因此被告相關認定並無違誤。再者，縱使原告認為系爭專利「複數散鰭片32及散熱凸緣33」等構造，與既有「壓鑄」或「擠型」等成型方式不同，原告亦可以界定該成型後之「複數散鰭片32及散熱凸緣33」構造、形狀，並非如原告所主張僅得以製造方法來界定散熱板之形狀、構造。

(十)原告主張僅就系爭專利申請專利範圍第1 項與證據1 或證據2 逐一比較其差異，卻對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據1 或證據2 屬相同構造避而不談。原告並不否認證據2 之散熱片裝置係以衝壓方式製造，且證據2 亦已揭示「該散熱片10之板體（未標示）周邊朝上彎折複數個散熱鰭片16a、16b，各鰭片16a、16b 設有數個對流用長槽口24a、24b」等構造。另證據1 已揭示有「風扇20」、「懸固件30」及「散熱片10」，核係與系爭專利「風扇10」、「風扇座20」及「散熱板30」為相對應之構造。又，證據1 之「散熱片10」之底部11亦形成複

數個鰭柱13，該複數個鰭柱13同樣具有增加散熱面積之作用及效果。因此，組合證據2 與證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，原告主張無理由。

五得心證之理由：

(一)按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1 項前段所明定。惟其新型如「係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且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2 項所明定。系爭專利申請日為89年1 月20日，被告於90年10月8 日審定准予專利，則系爭專利是否有應不予專利之情事，應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法規定為斷。又系爭專利主要目的在於提供一種散熱器結構改良，其主要係令散熱板以一金屬板直接經衝壓彎折加工成型之型體設計，藉以提昇構件加工製造的容易度，並可提昇製造速度及量產，進而有效降低製造成本，據以提供一種更具產業利用價值的散熱器設計。其所採取之技術方案為：散熱器由一結合扇葉及定子組風扇裝設於風扇座中，再以風扇座配合固結元件組設一具散熱鰭片的散熱板所構成，其散熱板為一金屬板經衝壓彎折加工成型的型體，其板體周邊朝上彎設複數散熱鰭片，各散熱鰭片中形成穿孔，板體上形成複數個的散熱凸緣(系爭專利第3-4 頁創作說明參照)。系爭專利申請專利範圍為：

- 1.一種散熱器結構改良，其係由一結合扇葉(11)及定子組(12) 風扇(10)裝設於風扇座(20)中，風扇(10)配合固結元件組設一具散熱鰭片(32)的散熱板(30)所構成之組件，其特徵在於：散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件，其板體(31) 周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個的散熱凸緣(33)。
- 2.如申請專利範圍第1 項所述之散熱器結構改良，其中散熱板的板體(31) 可於其二相對側邊處分別延設一具穿孔的凸耳(34)。
- 3.如申請專利範圍第1 項所述之散熱器結構改良，其中散熱板各鰭片上的穿孔(321) 可為長形孔(申請專利範圍之圖號係參考圖式附加)。

(二)舉發證據1 為1998年11月21日公告之第86214156號「薄型散熱器之結構改良」專利案，舉發證據2 為1996年4 月2 日公告之美國專利第5,504,652 號「UNITARY HEAT SINK FOR INTEGRATED CIRCUITS」專利案，舉發證據1 、2 之公告日期均早於系爭專利申請日2000年1 月20日，故均為系爭專利之先前技術。本件舉發理由係主張系爭專利係運用舉發證據1 、2 ，或系爭專利第5 圖所示之先前技術與舉發證據1 、

2 之技術組合可證明系爭專利不具進步性( 舉發理由書第8 頁參照) 。

(二)經查，系爭專利為新型專利，依系爭專利核准審定時之專利法第97條規定，新型創作標的係對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。因此關於方法技術之創作或改良並非新型專利保護之標的。又依系爭專利核准審定時所應適用之專利法施行細則第16條第1 項、第2 項規定，( 第1 項) 發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列；附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。( 第2 項) 獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。系爭專利將「散熱板為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」此一構件經衝製彎折之加工成型製造方法記載於申請專利範圍，由於製造方法並非新型專利之創作標的，自難謂上述之加工成型製造方法為系爭新型專利之創作內容。因此，系爭新型專利之技術內容與舉發證據相較是否具有突出之技術特徵或顯然功效之增進，自仍應以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為比對之基礎。

(三)次查，系爭專利與舉發證據1、2均為散熱器領域之技術。系爭專利係由一結合扇葉 (11)及定子組 (12)風扇 (10)裝設於風扇座(20)中，風扇(10)配合固結元件組設一具散熱鰭片(32)的散熱板(30)所構成之組件，舉發證據1 請求項1 記載「薄型散熱器之結構改良」包括一散熱片、一風扇及一懸固件，其分別可對應系爭專利之散熱板(30)、風扇(10)及風扇座(20)；系爭專利之板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個的散熱凸緣(33)部分，舉發證據2 圖1 揭露該散熱片(10)四邊朝上彎折成散熱鰭片(16a,16b)，鰭片上設槽孔(24a,24b)，該散熱鰭片、槽孔可對應系爭專利之散熱鰭片(32)、穿孔(321)，舉發證據1 第一圖及說明書第7 頁倒數第7 行起：「底部(11)表面形成有若干適當高度之鰭柱(13)，以增加散熱面積。」該鰭柱可對應系爭專利之散熱凸緣(33)。因此，舉發證據1 已揭露系爭專利之散熱板(30)、風扇(10)、風扇座(20)及散熱凸緣(33)，舉發證據2 已揭露系爭專利之散熱鰭片(32)及穿孔(321)。原告雖主張系爭專利之主要技術特徵係在於以金屬板直接經衝壓彎折加工成型散熱器，「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」係以製造成型方式來限定的形狀構造特徵等等

。但查，系爭專利係新型專利，其創作標的依前述專利法規定係以物品之形狀、構造或裝置為限，系爭專利之技術內容應以申請專利範圍中關於形狀、構造或裝置之結構作為比對之基礎，已如前述。再依系爭專利申請專利範圍第1項之界定關於結合扇葉(11)及定子組(12)風扇(10)裝設於風扇座(20)中，風扇(10)配合固結元件組設一具散熱鰭片(32)的散熱板(30)所構成之組件，散熱板板體(31)周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，各鰭片(32)上形成穿孔(321)，板體(31)上形成複數個的散熱凸緣(33)之結構已甚明確，並無以製造方法之外的技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情形，且系爭專利亦無於專利說明書作此說明記載，自難認系爭專利關於「散熱板(30)為金屬板經衝製彎折加工成型的構件」部分係以製造方法界定物之發明作為記載方式。原告以非系爭專利核准審定時所應適用之審查基準(按系爭專利並非適用2009年版第四篇「新型專利形式審查」審查基準獲准之專利)，主張系爭專利只能以製造方法界定物品之形狀、構造或裝置一節，核非可採。況關於散熱板係以衝製彎折加工成型之方法，於舉發證據2第8欄第19至30行亦記載：「圖10中一體成型散熱器10&quot;與前述之實施例比較，有若干優點。…。其次，一次沖壓(punching operation)即可成型一體成型散熱器10&quot;，不再需要彎折成型(no bending operations)。」亦可見舉發證據2已教示該一體成型之散熱器可以沖壓及彎折成型，系爭專利於申請專利範圍記載散熱板係以衝製彎折加工成型之方法製造，縱然作為比對基礎，亦僅係習知加工方法之運用，難據此指有何突出之技術特徵或顯然功效之增進。原告雖又主張參酌說明書及圖式的內容後，可以清楚解釋系爭專利係界定於板體(31)各個周邊朝上彎折複數散熱鰭片(32)，明顯不同於舉發證據2所揭露於各周邊均形成有一個鰭片16a/16b的構造設計等等。但查，系爭專利申請專利範圍第1項係記載「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」，並非係於「板體『各個』周邊朝上彎折複數散熱鰭片」，因此，「板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」並不排除舉發證據2所揭露於各周邊均形成有一個鰭片之情形。況系爭專利說明書之第5圖所記載系爭專利申請前之習用散熱器之圖式即已顯示於板體各個周邊朝上彎折複數散熱鰭片之結構。因此，縱然將系爭專利申請專利範圍之「其板體周邊朝上彎折複數散熱鰭片」解釋為「板體『各個』周邊朝上彎折複數散熱鰭片」，仍屬習知技術內容，難謂得以此主張具有進步性。因此，系爭專利申請專利範圍第1項為熟悉該項技術領域之人組合舉發證據1、2之技術內容所能輕易完成，且未能增進功效，應不具

進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍第2項係直接依附申請專利範圍第1項之附屬項，其附屬技術特徵為「散熱板的板體(31)可於其二相對側邊處分別延設一具穿孔的凸耳(34)」，而舉發證據2圖式已揭露散熱片10之側邊具有支撐腳14，該支撐腳分別設有穿孔22，該支撐腳、穿孔可對應系爭專利穿孔的凸耳(34)、穿孔。而第2項所附屬之系爭專利申請專利範圍第1項為熟悉該項技術領域之人組合舉發證據1、2之技術內容所能輕易完成，且未能增進功效，已如前述。故舉發證據1、2之組合可證明系爭專利請求項2整體不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第3項係直接依附申請專利範圍第1項之附屬項，附屬技術特徵為「散熱板各鰭片上的穿孔(321)可為長形孔」，而舉發證據2圖式已揭露散熱鰭片(16a,16b)上開設之槽孔(24a,24b)呈長方形。而第3項所附屬之系爭專利申請專利範圍第1項為熟悉該項技術領域之人組合舉發證據1、2之技術內容所能輕易完成，且未能增進功效，已如前述。因此，舉發證據1、2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

(五)從而原處分以舉發證據1、2之組合可證明系爭專利不具進步性，舉發證據1、2再組合系爭專利第5圖之先前技術亦可證明系爭專利不具進步性，系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第98條第2項之規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 5 月 6 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 蔡惠如

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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（須按他造人數附繕本）。

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 99 年 5 月 6 日

書記官 蘇靖雅