

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民營訴字第2號

原告 美商藍姆研究公司 (LAM RESEARCH CORPORATION)

法定代理人 Craig P. Opperman

訴訟代理人 馮博生律師

沈宗原律師

張涵瑜律師

David Sachse

David Young (楊嘉文)

輔佐人 羅亨利

被告 奈司特技術股份有限公司

兼法定

代理人 黃永欽

共同

訴訟代理人 吳世敏律師

苗繼業律師

上列當事人間請求營業秘密損害賠償等（勞動）事件，本院於民國111年5月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴

01 訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件原告為美國公
02 司，於本件主張其所有中華民國第I569335 號「半導體製程
03 設備中包含氧化銻之陶瓷組件及塗層及其製造方法」發明專
04 利（下稱系爭專利）有受侵害之虞，是本件為涉外民事事
05 件，而被告之營業所所在地設在我國，原告主張該當有侵害
06 專利權之虞之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2 條第
07 2 項規定，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標
08 的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用
09 法第42條第1 項定有明文。原告於本件主張其依我國專利法
10 規定取得之專利權有遭侵害之虞，是本件自應以權利應受保
11 護地之我國法為準據法。

12 二、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張
13 或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第25
14 5條第1 項第3 款定有明文。查原告起訴時訴之聲明原為：
15 (一)被告應將原證1、2所示之資料（包括但不限於以紙本或任
16 何載體儲存之電磁紀錄，下稱前開營業秘密）全數銷毀，且
17 不得自行或使第三人取得、使用或洩漏前開營業秘密，例如
18 不得使用前開營業秘密為系統之改裝、翻新、重建或為其他
19 侵害前開營業秘密等行為；被告並應將附表1所列系統回收
20 並銷毀。(二)被告不得並應停止使用相同或近似於我國註冊第
21 01935113號「LAM」商標、第00778230號「SEQUEL」商標、
22 第00778229號「ALTUS」（合稱系爭商標）於其所改裝、翻
23 新、重建、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之
24 商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何
25 使公眾得知之方法，於其所改裝、翻新、重建、持有、陳
26 列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、
27 傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與原告有任何關聯之
28 消息，例如不得標示或傳播關於附表1所列系統、附表2所列
29 零件之訊息；被告並應將所有使用系爭商標或字樣或Novell
30 us之商品（如附表1所列系統與附表2所列零件）回收並銷
31 毀。(三)被告應將載有驅動附表1所列系統之軟體（包括但不

限於以任何載體儲存者）回收並銷毀。(四)被告應連帶給付原告新臺幣（下同）150萬元及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(五)被告應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容（包括案號、當事人、主文、事實欄），以不小於20號字體登載於蘋果日報、工商時報及經濟日報各1日。(六)訴訟費用由被告連帶負擔。(七)上開第1至4項及第6項之聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行（本院卷一第11至12頁），嗣於民國111年2月25日具狀變更第1項聲明為：被告應將原證1、2、本院依110年度民聲字第7號裁定執行證據所保全之手冊2冊（即原證28：製程腔室模組中SEQUEL-S系列之Illustrated Parts Guide【零件圖解】及原證29：DLCM模組之Maintenance Procedures【維修操作手冊】）及適用於ALTUS系列之Illustrated Parts Guide（零件圖解）、Maintenance Procedures（維修操作手冊）與MSSD（電路圖）等文書所示之資料（包括但不限於以紙本或任何載體儲存之電磁紀錄）（合稱系爭營業秘密）全數銷毀，且不得自行或使第三人取得、使用或洩漏系爭營業秘密，例如不得使用系爭營業秘密為系統之改裝、翻新、重建或為其他侵害系爭營業秘密等行為；被告並應將附表3所列系統回收並銷毀，另第2、3項聲明有關附表1部分變更為附表3（本院卷二第309至310頁）。再於111年4月29日變更並減縮第1至3項聲明中有關附表3所列系統範圍為附表3之1所列系統範圍，並減縮聲明第5項刊登蘋果日報部分（本院卷三第363至364頁），上開訴之變更，核係擴張及減縮訴之聲明範圍，核與前開規定相符，被告亦無意見（本院卷二第383頁、本院卷三第474頁），應予准許。

貳、實體方面：

一、原告起訴主張：

原告為美國科技公司，屬全球性知名半導體設備製造商，並於101年6月間與訴外人Novellus System Inc.（下稱Novellus公司）合併，原告為存續公司，因而取得系爭營業秘

01 密。被告黃永欽曾為Novellus公司之員工，於其89年間受僱
02 於Novellus公司時，曾簽訂僱傭契約，約定「員工於離職
03 時，應繳回所有公司財產（包含任何工作上所使用或做成之
04 紀錄、data、準備資料等），且於接觸到機密資料時，應保
05 持其機密性，而不得洩漏」，應負有保密義務。然被告黃永
06 欽於離開Novellus公司後，在102年2月8日另行創立被告奈
07 司特技術股份有限公司（下稱被告公司），販賣附表2所列
08 系統中，料號為03-147415-00及03-030009-00之電路板（PC
09 B），標註為原告原廠機具系統（tool）之偽造品，並使用
10 系爭營業秘密於附表3-1所示之7個系統進行改裝、翻新、重
11 建，已侵害原告之營業秘密。而被告於改裝、翻新、重建系
12 統後，應安裝著作權屬原告所有之軟體後，方能運作，亦侵
13 害原告之著作權益。又原告為系爭商標之商標權人，系爭商
14 標經指定使用於如本判決附圖所示半導體設備等商品，現均
15 仍於商標專用期限內，任何人非經原告之同意或授權，不得
16 於同一或類似之商品或服務使用相同或近似之商標，並不得
17 將前述商品予以持有、陳列、販賣、輸出或輸入，否則即構
18 成商標權之侵害。被告明知系爭商標為原告所有，竟未經原
19 告之授權或同意，即於同一商品使用相同之商標，並於報價
20 單上使用系爭商標，自屬侵害系爭商標權。並於報價單及系
21 統上使用Novellus字樣，將使他人誤認其產品為原告之原廠
22 產品，其虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易
23 決定，顯違反公平交易法之不正競爭。爰依僱傭契約第10
24 條、營業秘密法第11條第1項及第2項、著作權法第84條、第
25 88條之1、商標法第69條第1項及第2項、第71條、公平交易
26 法第21條第1項、第3項及第29條等規定，求為判決如上開變
27 更後之聲明。

28 二、被告答辯略以：

29 (一)、被告黃永欽部分：

30 原告自認Novellus公司繼續存續，原告並未繼受被告黃永欽
31 與Novellus公司之僱傭契約，原告既非僱傭契約當事人，自

01 無依據僱傭契約第10條保密義務為任何請求。且被告黃永欽
02 離開Novellus公司，並無原告所稱將原證1、2之系爭營業秘
03 密攜出未交回之情事，原告就被告黃永欽有上開行為，並未
04 舉證以實其說，原告此部分之主張顯屬無據。再者，原證
05 1、2為放置於電控箱內之文件，該文件為提供使用者有關機
06 台連結外部電力而分配提供給與機台內各模組使用之相關圖
07 示及用電使用說明文件，不涉及實體機台內部裝置，除單獨
08 拍賣可取得外，在買受二手機台時，亦可輕易取得，根本不
09 具機密性。而上開文件資訊，係提供給機台買受者，並未使
10 原告在市場上能較其他競爭者有優勢並獲取利益。又原告提
11 出之系統照片，檔名為IMG4044照片檔為「氣體盒」（即原
12 證24），主張為具有規格、設計及特殊要求而屬營業秘密，
13 然在該照片上清楚顯示該氣體盒內流量控制器為Aera（敏盛
14 科技，被證8，本院卷二第303頁）之品牌，足以佐證原告所
15 稱之系統設備為透過公開市場所取得。另原告提出之保全證
16 據聲請狀之聲證11中，REMARK欄位上顯示之「C2-DLCM-SSN0
17 0-00-0000」與被告所提出之被證1（本院卷一第475頁）即C
18 OMMERICAL INVOICE上所標示之C2 Speed Shrink 機型之S/
19 N：00-00-0000相同，即可得知確實屬於該機台之來源資
20 料；同時，該聲請狀之聲證12所顯示「C2-DLCM-S SN00-00-
21 0000」也與被證1上記載S/N 00-10-C25857（C2是表明機台
22 類型）相同，可見被告黃永欽所翻修之機台來源確實是使用
23 過之二手Novellus公司原廠機台，此亦為原告所不爭執（本
24 院卷二第385頁）。被告黃永欽取得二手機台後，需檢查舊
25 機台功能是否正常、有無故障或不良零件須替換或有無因過
26 去使用者特殊需求而更動等之過工程序（engineering proc
27 ess），此均為被告黃永欽長期工作累積之學習成果，應用
28 在離開後之工作上，屬被告黃永欽個人之專業知識、技能及
29 經驗。自無侵害系爭營業秘密之情。況原告所提出之附表3-
30 1所示機台均已銷毀等語，資為抗辯，

31 (二)、被告公司部分：

原告所列附表3-1系統範圍，僅列出系統編號、模組、模組序號、出貨當時之組態，物料清單（BOM），資料極有限，尚難確認原告所主張之技術特徵，亦無法確認有何機密性。被告公司從事二手機台買賣，收購時，出賣人除交付舊機台外，亦檢附原廠之維修保養操作手冊，自非非法取得或侵害系爭營業秘密。該二手機台為原廠貨，並非仿冒品。該維修操作手冊，在市場上亦早已因公開販售而不具有機密性，有相關網站拍賣資料可稽。被告公司收購取得二手機台後，進行外觀、功能及相關零件之狀況檢查及整理，就結構、功能確認、維修及更換故障、老舊零件，零件屬耗材。被告公司提供予盛吉盛（寧波）半導體科技有限公司（下稱盛吉盛公司）之機台，為西元1998年所製造，距離Novellus公司製造已22年，被告公司於西元2020年7月取得，嗣依盛吉盛公司之需求指示改造，自無違反營業秘密法或其他違法，且被告公司廠內之機台告示牌上印有「Novellus C2 Sequel System及Novellus Altus System」字樣，是「過工程序」中標示現場機台之名稱，僅為內部廠務管理之用，並非作為商標使用，亦無違反著作權法、商標法及公平交易法之問題，原告之請求均無理由等語，資為抗辯。

(三)、被告均答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，被告願供擔保請准予免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷二第384至385頁）：

(一)、原告於101年6月間與Novellus 公司有資產買賣交易（原證3），主張因此取得系爭營業秘密（即Novellus公司之【原證1：薄膜沈積與表面處理設備規格文件】、【原證2：薄膜沈積與表面處理設備之零件圖解】、【原證28：製程腔室模組中SEQUEL-S系列之Illustrated Parts Guide《零件圖解手冊》】及【原證29：DLCM-S模組之Maintenance Procedures《維修操作手冊》】，及適用於ALTUS系列之Illustrated Parts Guide【零件圖解】、Maintenance Procedures【維修操作手冊】與MSSD【電路圖】等文書所示之資料）。

01 (二)、被告黃永欽為被告公司之法定代理人，曾於89年3月13日起
02 任職於Novellus公司，於96年11月30日離職，雙方簽訂僱傭
03 契約。

04 (三)、美商科林研發公司為我國註冊第01935113號「LAM」商標、
05 第00778230號「SEQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」商
06 標之商標權人，商標權期間分別至117年8月31日、116年9月
07 30日、116年9月30日。

08 (四)、被告公司從事二手機台買賣，確實是使用原告的二手設備更
09 換零件、改裝等。

10 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷二第385至3
11 86頁、本院卷三第475頁）：

12 (一)、被告改裝、翻新、重建附表3-1所列系統，是否以不正當方
13 法使用或洩漏原告之系爭營業秘密，違反營業秘密法第10條
14 之規定？

15 (二)、被告改裝、翻新、重建之系統或相關零組件於其商品、報價
16 單及官網上，是否侵害原告所主張其所有系爭商標之商標
17 權，及違反公平交易法第21條第1項至第3項不正競爭之規
18 定？原告依商標法第69條第1項及第2項、公平交易法第21條
19 第1項及第3項、同法第29條等規定請求被告並應將附表3-1
20 所列系統回收並銷毀，是否有理由？

21 (三)、被告改裝、翻新、重建附表3-1之系統，是否侵害原告之著
22 作權？原告依著作權法第84條及第88條之1之規定，請求被
23 告將載有驅動附表3-1所列系統之軟體回收並銷毀，是否有
24 理由？

25 (四)、原告依營業秘密法第12條第1項、同法第13條第1項、第2
26 項、商標法第69條、第71條、公平交易法第30條、第31條、
27 著作權法第88條第1至3項、民法第179條、第177條第2項、
28 第227條第1項、第266條、公司法第23條、民法第28條等規
29 定，請求被告連帶給付原告150萬元之損害賠償，是否有理
30 由？若有，金額為若干？

01 (五)、原告依民法第195條第1項後段、公平交易法第33條、著作權
02 法第89條請求被告連帶負擔費用，將本件最後事實審民事判
03 決書內容登載於工商時報及經濟日報各1日，是否有理由？

04 五、得心證之理由：

05 (一)、被告改裝、翻新、重建附表3-1所列系統並未違反營業秘密
06 法第10條之規定：

07 1、按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程
08 式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左
09 列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其
10 秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取
11 合理之保密措施者，營業秘密法第2條定有明文。依該條之
12 規定，判斷營業秘密之要件為：一、經濟性：可用於生產、
13 銷售或經營之有經濟價值的資訊；二、秘密性：非一般涉及
14 該類資訊之人所知悉者；三、合理保密措施：所有人已採取
15 合理之保密措施。關於秘密性部分，企業內部之營業秘密，
16 可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大
17 類型，前者主要包括企業之客戶名單、經銷據點、商品售
18 價、進貨成本、交易底價、人事管理、成本分析等與經營相
19 關之資訊，後者主要包括與特定產業研發或創新技術有關之
20 機密，包括方法、技術、製程及配方等，而經所有人整理、
21 分析而非可於市場上或專業領域內依一般通常方法取得之資
22 訊。所謂合理保密措施，係指營業秘密之所有人主觀上有保
23 護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該
24 資訊當成秘密加以保守之意思，例如：與可能接觸該營業秘
25 密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於
26 文件上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料
27 予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放
28 機密處所）等。

29 2、經查，原告指稱原證1為薄膜沉積與表面處理設備之「電路
30 圖(MSSD)」，攸關電力供給及系統狀況排除之功能，並涉及
31 用電安全機制裝置，而原證2則為薄膜沉積與表面處理設備

之零件圖解 (Illustrated Parts Guide)，涉及Novellus公司之薄膜沉積與表面處理設備之內部詳細規格及其使用方式，包含(1)無法藉由逆向工程察知之組裝流程、(2)改版紀錄、(3)詳細規格及設計等語，惟與原告所列附表3-1及上開原證1、2互核觀之，其中，附表3-1有僅列出系統編號、模組編號，抑或設備紀錄編號，甚至有記載「如本院111年度民聲字第24號裁定附表所稱『本院技術審查官列印保全證據之照片』編號1JPG至6JPG所示」，資料均極為有限，難認原告已證明上開資料有其機密性，亦無法勾稽被告之行為如何侵犯原告之原證1、2等資料。又原證1為規格文件(MSD)影本，細繹原證1之內容，其僅為5個系統電力供給及系統狀況排除之電路，該文件放置在電控箱內，提供給使用者有關連結外電至電控箱而後由該電控箱將該電力分配給機台內各模組使用之說明，為使用者有關機台用電之使用說明文件(被證10，本院卷二第307頁)，則原證1已與前開營業秘密法第2條定義有別，自非原告所稱之營業秘密。

3、原告復稱原證1、2即包含「工程圖與設計(Drawings and Designs)」，若提供第三人，該第三人即可能得以供給類似設備或零件，而不是僅為操作原告系統機台之說明，足證系爭營業秘密具有秘密性，且不得被用於改裝、翻新或重建原告之系統機台等語。惟查，原證2為薄膜沉積與表面處理設備之零件圖解 (Illustrated Parts Guide)，其中所列資料乃涉及Novellus公司之薄膜沉積與表面處理設備之內部詳細規格及其使用方式，原證2之零件圖解(使用手冊)上記載其專屬提供予員工及購買設備之客戶使用（原證2第2頁，COPYRIGHT NOTICE段落：「This manual is for exclusive use by the employees and customers of Novellus Systems, Inc.」），係合理揭露將其予員工與客戶使用方式，亦即原證1、2並非只有原告員工才可得知之資訊，舉凡一般客戶皆可獲知原證1、2之技術內容，難謂稱作「不被公眾知悉之情報資訊」，已與營業秘密之秘密性有違。況且，營業秘密必

01 須具備秘密性，本應主張營業秘密之人及其相關人員可知悉
02 ，不應將其揭露於一般客戶，此亦與原告主張原證2 為營業
03 秘密之要件不符，自難謂原證2符合營業秘密法第2條之規定
04 。被告辯稱附表3-1Novellus Sequel或Novellus Altus系統
05 中之「製程腔室」係會進行「過工程序」（engineering pr
06 ocess），業如前述，況被告亦提出被證2證明Novellus公司
07 出產機台之相關維修及操作手冊早已公開販售乙節，原告雖
08 主張被證2所指之系統機台為Concept 1(以下簡稱「Novellu
09 s C1」)系列，而與原告附表3-1編號1至5之系統機台（5個
10 系統機台皆為Novellus C2 System，以下簡稱「Novellus C
11 2」，原證15第5至9頁）不同，僅為其前代之版本，與原
12 證1、2所示系爭營業秘密毫無關聯等語，惟原告並未證明原
13 證1、2會因「Novellus C1、C2」不同版本型號而有顯著差
14 異之前提事實，而被證2為拍賣網站上Novellus C1使用手
15 冊，已能證明該Novellus公司相關維修及操作手冊已在網路
16 拍賣販售，難認有原告所稱之營業秘密，應可認定。

17 4、本件原告所稱之系統機台，均為Novellus公司過去出售予客
18 戶之舊機台，而由被告自市場上所購得，在市場交易慣例上
19 上，承購舊機台時會取得原來隨該機台所有之相關使用手冊
20 外（被證2，本院卷一第481頁、本院卷三第285頁），且因
21 舊機台出廠時間多已超過20年(本院卷三第41頁)，在新客
22 戶向被告公司採購時，為確認該機台之功能是否正常、零件
23 之堪用度並配合新客戶之特殊需求，會進行「過工程序」來
24 檢查系統功能有無故障、零件堪用與否、系統有無因過去使
25 用者而被更改須回復之處，並配合客戶之更改要求以符合其
26 實際需求，因而被告縱有使用系爭營業秘密來從事前述事項
27 之檢驗及確認，應屬合法使用前開資料，並無侵害原告之營
28 業秘密或其他合法權利之情。至於原告雖稱原證1為SEQUEL
29 系列之配電電路圖、原證2為新款SEQUEL-X關鍵組件之組裝
30 方法，原證28為舊款SEQUEL-S零件圖解，原證29為維修操作
31 手冊，於買受新款、舊款系統仍無法由還原工程獲悉上述資

訊等語，惟所謂還原工程，係指針對可公開取得之已知產品，經由逆向程序，逐步解析以獲得該產品之規格、功能、組成成分、製作過程或運作程序等技術資訊之方法。經由還原工程知悉其他事業之營業秘密並不構成營業秘密之侵害。該系統機台業已上市銷售，則由市場交易流通取得後，得據以知悉其電路板之電路布局，而電路板之電路布局係依據電路圖所揭示之電子元件間之連接關係、實際電路板之尺寸、層數等，所為之實際電子元件配置位置與連接線走線等之平面或立體配置，從而得據以解析而獲得該系統機台之電路圖，依上開說明極難謂該機台之電路圖或電路布局具有秘密性，要難認係營業秘密法所謂之「營業秘密」。而採取營業秘密保護之技術，雖然無保護期間之限制，但不具有排它權利，倘有競爭者透過還原工程仿造相同的產品，並不會有違反營業秘密之問題。查原告提出之附表1(本院卷一第43至44頁)，其中作成背景及方式說明原告已自承：系統1、3、4、5之所有製程腔室模組的模組種類和/或面積佔比類型，皆與原告資料庫所記載之出貨當時的模組種類和面積佔比類型相異.....由此可知被告恐係自行偽造全新SEQUEL X之製造模組等語明確(本院卷一第44頁)，原告復自承被告利用系爭營業秘密置換數量可觀之關鍵零件而大幅度改裝、翻新、重建之系統已與原告產品大不相同等語(本院卷二第35頁)，在在堪認附表3-1系統應為容易由還原工程製造之產品或技術。

- 5、再者，原證18清楚顯示被告公司網站<https://www.nextequip.com/>，確實可見原告所稱被告提供「二手設備銷售/維修/移機服務」，其下並標示「Novellus C2 Sequel; Novellus C2 Speed; Novellus C2 Altus; Novellus C3 Vector」(本院卷一第157頁)，顯示被告確實有經營「二手設備銷售/維修/移機服務」，並有Novellus公司機台產品。亦即被告所稱從事之業務之一，是收購市面上所使用過之機台將之檢整後再出售予有需求之客戶，而所收購之機台，是由原廠出售

與終端客戶使用一段時間後，再提出於公開市場上出售之舊機台，除所收購取得之機台並非仿冒品外，取得時也有檢附機台之維修、操作等手冊。是以被告所為均屬買賣正常交易行為，未違反營業秘密法之規定。原告主張原證1、原證7上所示C2 MSSD SEQUEL Power Module為例，為其之營業秘密等語，惟上開內容是把電控箱之「配接線」以線條（以單一線條為代表或把每一接線都是為獨立單元而全數畫出），「各器具元件」、「控制元件」以符號表示，將前述元件與接線之間之全體構成以簡單之圖示法表示之「線路圖」，其僅是針對供電設備及用電設備間之連接現況、相關元件及控制裝置，以符號及線條表示之圖面，圖面上所含資訊專業領域之人皆可透過觀察電控箱內諸元件及與之連接之設備後繪製，與營業秘密法第2條之規定有別，原告此部分之主張應無可採。

6、原告於附表3-1除起訴時所主張之系統1至5外，增列系統6、7，惟前開系統6、7乃原告自行編號，本院110年度民聲字第7號民事裁定主文係准原告就附表3-1所列系統1至5之實品，以拍照、攝影等方式紀錄其改裝或翻新之結構或零件，且證據保全當日現場並無明顯之系統編號，原告稱其所編列系統6係110年4月9日證據保全時現場所見左邊第一台機台，其中可特定出該系統之相應照片檔案有111年4月22日閱覽範圍中的14. JPG與15. JPG，其所編列系統7係110年4月9日證據保全時現場所見左邊第二台機台，其中可特定出該系統之相應照片檔案有111年4月22日閱覽範圍中的1. JPG至13. JPG等語，而依原告附表3-1所載，系統6、7可能涉及之系爭營業秘密為原證1、28、29、零件圖解、維修操作手冊及電路圖等（本院卷三第380頁），惟上開資料均非營業秘密，業經本院說明如前，是原告主張系統6、7有侵害其營業秘密，難認有據。至於原告雖請求本院依法命被告提出其所持有之原證1、2（包含紙本及電子檔）及適用於ALTUS系統（包含ALTUS Large及ALTUS Shrink）之Illustrated Parts Guide(零件圖

01 解)、Maintenance Procedures(維修操作手冊)與MSSD(電
02 路圖)等文書,及命被告陳報系統1至7之所在位址(原請求
03 系統1至15,減縮聲明後僅有系統1至7),並為勘驗,或命
04 被告提出無法勘驗之系統之模組序號、銷燬或銷售紀錄等
05 情,惟原告所提原證1、2、28、29所示之資料不符合營業秘
06 密法第2條之規定,業如前述,且依原告所提出之證據方
07 法,原告皆無法確認被告行為如何侵害原告之原證1、2、2
08 8、29號等資料,難認原告主張被告有違反營業秘密法第10
09 條之規定。

10 (二)、原告主張其已繼受Novellus公司與被告黃永欽所簽訂之僱傭
11 契約尚有疑義:

12 1、原告主張其於101年6月間與Novellus公司合併,原告為存續
13 公司,因而取得系爭營業秘密,而被告黃永欽曾為Novellus
14 公司之員工,於89年間受僱於Novellus公司時,曾簽訂僱傭
15 契約,約定「員工於離職時,應繳回所有公司財產(包含任
16 何工作上所使用或做成之紀錄、data、準備資料等),且於
17 接觸到機密資料時,應保持其機密性,而不得洩漏」,應負
18 有保密義務等語。被告則以原告自認Novellus公司仍繼續存
19 續,原告並未繼受被告黃永欽與Novellus公司間之僱傭契
20 約,非僱傭契約當事人等語置辯。經查,被告黃永欽為被告
21 公司之法定代理人,曾於89年3月13日起任職於Novellus公
22 司,於96年11月30日離職,雙方簽訂僱傭契約(原證5,本
23 院卷一第117至122頁)。而原告雖於101年6月間與Novellus
24 公司合併,惟依原告提出之原證4「ASSET PURCHASE AGREEM
25 ENT(資產購買協議)」觀之,買賣標的為「關於本商業內
26 容之資產與債務,…」,其中資產(1.1)指賣方所有之財
27 產、所有物及權利,包含所有因契約所生者,無論位於何處
28 (包含由其他第三人佔有者)、動產或不動產、單獨或共同
29 持有、有形、無形或附條件資產、已經被使用或將被使用、
30 及其他附件A所載者。但,不包含「除外資產」即協議附件
31 B,而附件B特別排除員工基金亦即指原告之承購僅限於Nove

llus公司資產部分，不包括員工之接收，經本院就此部分詢問原告訴訟代理人，其雖稱員工僅接收一部分等語（本院卷三第478頁），惟均未提出證據以實其說，況合併後Novellus公司之法人格並非完全消滅，顯然原告並未全然繼受Novellus公司之員工僱傭關係，此亦為原告所自承。退步言之，縱認原告有繼受Novellus公司之員工僱傭契約，然被告黃永欽早於合併前之96年間即已離職，亦無從溯及包含被告黃永欽與Novellus公司之員工僱傭契約，從而，原告自無依據僱傭契約第10條保密義務請求之權利。

2、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。再按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院100年度台上字第415號民事判決意旨參照）。原告主張被告黃永欽離開Novellus公司時，有將原證1、2之系爭營業秘密攜出未交回之情事等語，為被告黃永欽所否認，惟原告就被告黃永欽有其主張之上開行為，迄至本院言詞辯論終結前，均未舉證證明之，揆諸前開說明，已難認原告此部分之主張為有理由。再者，被告黃永欽於離開Novellus公司後，因工作累積之學習成果，應用在離開後之工作上，已難認有何侵害原告權利之情，況原告所稱之原證1、2均非營業秘密，業經本院說明如上，被告黃永欽亦無原告所稱侵害系爭營業秘密之行為。又被告黃永欽於96年11月30日離職，而該保全證據所保管之兩本手冊，分別為97年、99年版本，並非被告黃永欽任職於Novellus公司期間，顯然為其離職後所製作，從而，原告主張依Novellus公司與被告黃永欽所簽訂之僱傭契約第10條之約定主張被告黃永欽違反營業秘密法，尚非可採。

(三)、被告改裝、翻新、重建之系統或相關零組件於其商品、報價單及官網上，並未侵害系爭商標之商標權及違反公平交易不

正競爭之規定，亦無侵害原告之著作權：

- 1、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條定有明文。因此商標之使用，應具備：①使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；②使用人需有行銷商品或服務之目的；③需有標示商標之積極行為；④所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。次按以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1項第1款亦有規定。上開規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。
- 2、次按「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」（最高行政法院98年度判字第1487號判決意旨參照），可知行為人侵害商標權之行為，應就交易過程中對於使用商標之實質內涵，判斷該使用是否足以使消費者認識其來源。即判斷商標之使用是否構成商標權之侵害，其重點在於交易過程中，如以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，如係

01 將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性
02 質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務
03 之來源且符合上述商業交易習慣的誠實信用方法者，即屬商
04 標合理使用。

05 3、原告主張被告於被告公司之商品、報價單及官網上，使用系
06 爭商標與錯誤表示其係販賣原告之系統、電路板（PCB）等
07 資訊，即有侵害系爭商標等語，被告則以因其從事二手機台
08 買賣，系爭商標原本即附著該二手機台，並非作為行銷目的
09 之使用，自無侵害商標權等語置辯。經查，被告公司廠內之
10 機台告示牌上雖印有「Novellus C2 Sequel System及Novel
11 lus Altus System」字樣，惟此乃被告「過工程序」中標示
12 現場機台之名稱，僅為內部廠務管理之用，並非作為商標使
13 用，且現場機台均為二手機台，在市場交易慣例上，承購舊
14 機台時會取得原來隨機台所有之相關使用手冊等資料文件，
15 且被告製作之庫存明細表及銷售明細表等，都是作為公司內
16 部管理中有關會計事項所製作之文書，其上縱有「Altus
17 s」、「Sequel」、「Lam」字樣，亦非作為商標使用。再
18 者，被告亦未於網路上以原告之授權代理商或經銷商等名義
19 為行銷，其於官方網站上表明被告公司中英文名稱（本院卷
20 一第157頁），就交易過程而言，相關消費者不致誤認被告
21 以行銷為目的，在於將系爭商標用以辨識商品之來源，其認
22 知系爭商標乃作為說明二手機台廠牌名稱，被告之行為形式
23 上縱有標示系爭商標，然審酌其目的與方法，僅用以表示二
24 手機台廠牌名稱，不具有商標使用之意圖者，屬交易之通常
25 使用，非商標法所稱之商標使用。從而，被告收購之二手機
26 台核屬流通於市場上之商品，被告所為客觀上應認係符合商
27 業交易習慣之誠實信用方法，而非利用系爭商標指示商品來
28 源，依商標法第36條第1 項第1 款規定，非系爭商標權效力
29 所及範圍，原告自不得主張被告侵害系爭商標。

30 4、次按事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方
31 法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不

實或引人錯誤之表示或表徵；事業對於載有前項虛偽不實或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出或輸入，公平交易法第21條第1項、第3項分別定有明文。原告主張被告改裝、翻新、重建後之系統，已非原告之原廠產品，倘被告於其報價單及自行偽造之電路板（PCB）上表示為販賣原告之產品，足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵之行為，違反公平交易法第21條第1、3項等語，被告則辯稱被告公司廠內之機台告示牌上印有「Novellus C 2 Sequel System 及Novellus Altus System」字樣，是「過工程序」中標示現場機台之名稱，僅為內部廠務管理之用，且為二手機台，並無違反公平交易法之問題等語。經查，被告公司提供予盛吉盛公司之機台，為Novellus公司西元1998年（即97年）所製造之22年舊機台，被告公司於西元2020年7月依盛吉盛公司之終端需求者中芯國際公司要求改造，終端使用者中芯國際公司及盛吉盛公司自始知悉此為被告公司「過工程序」後之機台，自不會認定此經過工程序之機台為原告出廠之機台。從而，原告所稱被告有違公平交易法之規定，尚非可採。

- 5、至於原告主張被告於改裝、翻新、重建系統後，應安裝著作權屬原告所有之軟體後，方能運作，被告公司官網提供「IO C Firmware Upgrade4.1/4.21/4.4」之軟體升級服務（原證17之附件9、14）亦侵害原告之著作權益等語，被告則以既為二手機台，有關UI應用軟體之啟動程式即非被告所安裝等語置辯，經查，被告公司是以從事二手機台買賣為其營業項目，其業務進行模式是客戶提出需求之後，被告公司於市面上收購已經使用過二手機台，待取得二手機台後，被告公司會對該二手機台予以檢查、整理並依據客戶所提出個別需求調整該機台，完成之後提供予客戶。本件被告公司所提供之二手機台，均為原廠出售經客戶使用過後，再由被告公司透過市場公開買賣而取得，因被告公司所收購為原廠之舊機台，故在賣賣時，出賣人亦會檢附該機台之維修保養相關說

明文件予被告公司，此有被告提出之Invoice及購買二手機台到貨時之拆封照片可資佐證（被證1，本院卷一第475至479頁）。被告公司所取得之機台既已係使用多年之設備，且該機台亦有可能因配合前使用者之需求而有改裝，故被告公司取得後即須就該機台予以檢查、整理，將原有故障、老舊或屬耗材之零件更換，並依據客戶之需求加以裝配或修改該機台。至於原告所稱之機台並非被告公司所有，且觀諸本院110年度民聲字第7號保全證據照片中電腦開機畫面上清楚顯示軟體安裝日期為西元2003年8月25日可參，該安裝日期顯非被告黃永欽任職於被告公司之後所為，是以被告公司所取得Novellus公司之二手機台，係Novellus公司之客戶再將其所買受之機台再次轉手出售時，將該機台配備之應用軟體一併出售，自難認被告有何違反著作權法之行為。

6、本件被告之行為既未違反商標法、公平交易法及著作權法，則原告依商標法第69條第1項、第2項、第71條及公平交易法第21條第1項、第3項及第29條、著作權法第84條及第88條之1等規定，請求被告應將附表3-1所列系統回收並銷毀，即無理由。

六、綜上所述，被告既無違反上開營業秘密法、商標法、公平交易法及著作權法等規定，則原告依前揭規定，請求被告排除侵害及連帶給付損害賠償，並將判決書內容登報，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 6 月 23 日

智慧財產第三庭

法 官 林惠君

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中華民國 111 年 6 月 24 日

書記官 張玫玲

附圖

系爭商標（註冊第01935113號）

申請日期：106年12月21日

註冊日期：107年9月1日

註冊公告日期：107年9月1日

專用期限：117年8月31日

商標名稱：LAM

商標權人：美商科林研發公司

商品類別：第007類

商品或服務名稱：半導體製造機；半導體底材製造機；半導體晶圓加工設備；半導體晶圓加工機。

LAM

系爭商標（註冊第00778230號）

申請日期：85年6月24日

註冊日期：86年10月1日

註冊公告日期：86年11月1日

專用期限：116年9月30日

商標名稱：SEQUEL

商標權人：美商科林研發公司

商品類別：第007類

商品或服務名稱：化學蒸鍍機。

01



02

系爭商標（註冊第00778229號）	
申請日期：85年6月24日 註冊日期：86年10月1日 註冊公告日期：86年11月1日 專用期限：116年9月30日 商標名稱：ALTUS 商標權人：美商科林研發公司 商品類別：第007類 商品或服務名稱：化學蒸鍍機。	
The image shows the word "ALTUS" in a bold, sans-serif font. Below the word is a horizontal line with several short vertical dashes, similar to the one in the first image.	