

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第20號

上訴人 同泰電子科技股份有限公司

法定代理人 曾子章

訴訟代理人 陳寧樺律師

陳軍宇律師

複代理人 黃宣瑀律師

楊宛臻律師

輔佐人 林佳樺

被上訴人 諾沛半導體有限公司

兼上一人

法定代理人 李家銘

被上訴人 培英半導體有限公司

兼上一人

法定代理人 李蕙如

共同

訴訟代理人 林姿瑩律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等（勞動）事件，上訴人對於中華民國111年2月25日本院109年度民專訴字第91號第一審判決提起上訴，並為訴之追加及變更，本院於112年6月8日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴人之上訴及追加、變更之訴均駁回。

二、第二審訴訟費用（含追加及變更之訴）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件審理範圍：

上訴人原審主張被上訴人李家銘將其所有如附件6-1專利，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請登記為自己或被上訴人李蕙如、諾沛半導體有限公司（下稱諾沛公司）、培英半導體有限公司（下稱培英公司）所有，違反其與李家銘所訂

聘僱契約書及專利法第7條第1項規定，並受有不當得利，而請求被上訴人等應分別將附件6-1專利登記予上訴人所有，及請求被上訴人李家銘應賠償其離職前薪資12倍之違約金新臺幣(下同)1,056,000元，復基於被上訴人共同不法侵害專利權之行為，請求被上訴人李家銘、李蕙如、諾沛公司、培英公司連帶賠償720萬元本息。嗣上訴人就原判決駁回其請求連帶賠償720萬元之本息部分，未據聲明不服或擴張請求（二審卷一第219頁），該敗訴部分並非本院二審審理範圍，先予敘明。

二、上訴人提起追加及變更之訴為合法：

（一）按所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益。次按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。專利法第5條第2項、第7條第1、3項及第12條第1項分別定有明文。準此，專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人，而研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還專利權，以維護其權利，自應認請求確認專利申請權人或專利權人，有即受確認判決之法律上利益。

01 (二)上訴人於二審追加上訴聲明(六)：確認上訴人為附件5 (二審
02 卷一第461頁) 證書號第M588889號「具有圓弧雷射開窗的發
03 光二極體載板」新型專利之申請權人，及自專利公告日民國
04 109年1月1日起至消滅日110年1月1日止之專利權人；及追加
05 上訴聲明(七)：確認上訴人為附件5證書號第M588205號「光學
06 擋牆結構」新型專利之申請權人，及自專利公告日108年12
07 月21日起至消滅日111年11月21日止之專利權人 (二審卷一
08 第434頁)。被上訴人雖以上開新型專利權已消滅，並無確
09 認利益，上訴人所為追加並不合法云云。然上開新型專利權
10 自申請核准公告日起迄消滅前之期間，曾經存在，且上訴人
11 主張其為上開新型專利申請權人及專利權人，既為被上訴人
12 所否認，兩造對該新型專利申請權及專利權存續期間之權利
13 歸屬發生爭執，致上訴人之法律上地位將有受侵害之危險，
14 故上訴人追加請求確認其為附件5所示專利之申請權人及專
15 利權人，應認有確認利益，被上訴人所辯並非可採。

16 (三)又附件5所示新型專利於訴訟中因未繳納費用、或因屬一案
17 兩請之發明經公告核准，導致該專利權消滅，上訴人已無從
18 請求被上訴人移轉登記為其所有，故將原訴變更為確認之
19 訴，核係因情事變更而以他項聲明代最初之聲明，符合民事
20 訴訟法第446條第1項但書及同法第255條第1項第4款規定，
21 雖被上訴人不同意其為訴之變更，但仍應准許。

22 (四)上訴人就上訴聲明(二)至(五)請求被上訴人將附件1至4專利移轉
23 登記部分，原依聘僱契約書及專利法第7條第1項、民法第17
24 9條前段、第227條第1項、第213條第1項規定請求，嗣於上
25 訴後追加專利法第7條第3項為請求權基礎 (二審卷一第221
26 頁)。經核上訴人追加請求權所依據之事實，與原請求之基
27 本事實相同，且就原請求之訴訟及證據資料，於本件審理進
28 行中程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審
29 理予以利用，雖被上訴人不同意上訴人之追加，然依民事訴
30 訟法第446條第1項但書及同法第255條第1項第2款規定，仍
31 應認上訴人之追加於程序上並無不合，應予准許。

01 貳、實體事項：

02 一、上訴人主張：

03 (一)上訴人為專業之電路板製造商，李家銘自107年5月1日起至1
04 08年7月18日止受僱於上訴人，且雙方簽訂有聘僱契約書
05 (下稱系爭聘僱契約)，約定李家銘職務上有關之一切發
06 明、所獲致之資料、研究成果、著作，及服務於上訴人期
07 間，利用上訴人資源或經驗而單獨或與他人共同發展、研
08 究、構思所完成之發明、發現、改良方法、作業程序或一切
09 有價值之知識，其所有權、使用權、收益權均應歸屬於上訴
10 人所有，且其任職上訴人期間內若有發展、研究任何有價值
11 之知識，均應立即作成書面紀錄交與上訴人或其指定之人，
12 並將有關知識全部交付予上訴人並作為其專屬之財產。詎李
13 家銘竟於上開任職期間及甫離職之際，將其原應歸屬於上訴
14 人所有之職務上發明，或任職期間利用上訴人資源研發之有
15 價值知識等，分別以自己或其配偶即李蕙如、諾沛公司、培
16 英公司之名義，於107年11月13日至108年9月17日期間，向
17 智慧局申請取得如附件6-1所示專利（下合稱系爭專利）。

18 (二)觀諸系爭專利之技術內容與李家銘職務上所完成之研發成果
19 技術內容實質相同，確有利用上訴人之公司環境、技術及資
20 源完成系爭專利之研發，又其私下以自己或李蕙如、諾沛公
21 司、培英公司名義申請取得系爭專利，已違反系爭聘僱契約
22 並受有不當得利。爰依系爭聘僱契約第一章之「□服務協
23 議」第1、2點，及第二章之「□業務保密」第3、4、6點等
24 約定、專利法第7條第1項、第3項、民法第179條前段、第22
25 7條第1項、第213條第1項規定，被上訴人應分別將系爭專利
26 移轉登記予上訴人所有，並因新型專利權消滅之故而請求確
27 認如附件5所示專利之專利申請人、專利權人為上訴人，及
28 依系爭聘僱契約第二章之「□業務保密」第6點第2項約定，
29 請求李家銘應賠償其離職前月薪全額12倍之違約金1,056,00
30 0元之本息(至於未上訴繫屬於本院二審部分，茲不贅述)。

31 二、被上訴人答辯：

01 (一)上訴人於105年間因技術輔導及開拓客源需求，分別於105年
02 4月28日、同年8月1日與諾沛公司（前身為育雄半導體有限
03 公司，簡稱育雄公司）、培英公司簽訂「管理顧問服務契
04 約」及「勞務服務合約」，即諾沛公司係派遣李家銘至上訴
05 人公司為管理顧問及代理經銷商，雙方乃係管理顧問及代理
06 商合作關係，李家銘未受上訴人之指揮監督，並可使用代理
07 人，或自行僱用人員為上訴人處理事務，而不須親自履行，
08 更可同時與多人成立不同之承攬契約與銷售代理契約，兼營
09 自己事業，亦即李家銘係以自營地位而與上訴人合作，上訴
10 人亦未將諾沛公司、培英公司納入上訴人之事業組織與生產
11 結構內，李家銘在上訴人公司不僅無任何業務授權與決策
12 權，更無組織層級與人員隸屬，自難認為李家銘與上訴人間
13 具有人格、經濟或組織及生產結構之從屬關係。嗣上訴人復
14 於106年4月27日、108年8月1日分別與諾沛公司、培英公司
15 續簽「管理顧問服務契約」、「勞務服務合約」，雙方仍持
16 續維持管理顧問服務及代理銷售之合作，足認李家銘並非受
17 雇於上訴人。

18 (二)李家銘僅係因雙方合作期間，為協助上訴人申請科專計畫
19 （原證58）而被動配合簽署由上訴人單方擬定之系爭聘僱契
20 約，並非經由面試訪談、或與上訴人議定聘僱內容與勞動條
21 件後經上訴人所錄用之員工，上訴人亦未能就系爭聘僱契約
22 關於「勞動協議」各項約定內容有無實際履行乙節提出證據
23 證明，可見李家銘與上訴人間確無受系爭聘僱契約拘束之真
24 意。另依經濟部111年8月3日經訴字第11106306310號、111
25 年9月20日經訴字第11106307370號訴願決定、臺灣新北地方
26 檢察署111年度偵字第6874號不起訴處分書等，足證上訴人
27 並非系爭專利之真正申請權人，且李家銘不受系爭聘僱契約
28 所拘束。

29 (三)又李家銘並未負責或擔任上訴人公司進行研發、改良軟硬板
30 及(微)發光二極體相關技術，或協助上訴人就相關技術取得
31 專利職務，上訴人主張明顯與事實不符。至上訴人主張於10

7年6月11日起至108年7月19日期間，由李家銘與上訴人共同研發，並以上訴人為申請人向智慧局申請取得之專利（即原證3所列22件專利），實係李家銘之個人發明，基於合作關係始無償提供予上訴人申請專利，且均係李家銘於109年1月19日簽署同意書（原證5）之前，以自身長期在PCB硬板產業歷練所獲得之技術研究完成發明並申請專利，並未使用上訴人公司之器材、資料或相關知識或消息等資源，自無違反系爭聘僱契約或不法侵害上訴人之權利。更遑論上訴人迄今未舉證證明如附件6-1系爭專利係李家銘利用上訴人何獨特廠房技術、設備等資源所研發設計，故上訴人依系爭聘僱契約及前揭規定，主張系爭專利為李家銘任職於上訴人期間之職務上發明，均為上訴人所有，而請求被上訴人分別將系爭專利移轉登記予上訴人所有，以及確認附件5所示專利之專利申請人、專利權人為上訴人，與請求李家銘賠償上訴人離職前月薪12倍之違約金，洵屬無據。

三、原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人就敗訴部分（原審判決上訴人請求720萬元本息之敗訴部分除外）提起上訴及為追加、變更之訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人李家銘應將附件1所列之專利移轉登記為上訴人所有。(三)被上訴人李蕙如應將附件2所列之專利移轉登記為上訴人所有。(四)被上訴人諾沛公司應將附件3所列之專利移轉登記為上訴人所有。(五)被上訴人培英公司應將附件4所列之專利移轉登記為上訴人所有。(六)確認上訴人為附件5證書號第M588889號「具有圓弧雷射開窗的發光二極體載板」新型專利之申請權人，及自專利公告日109年1月1日起至消滅日110年1月1日止之專利權人。(七)確認上訴人為附件5證書號第M588205號「光學擋牆結構」新型專利之申請權人，及自專利公告日108年12月21日起至消滅日111年11月21日止之專利權人。(八)被上訴人李家銘應給付上訴人1,056,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(九)第八項聲明，上訴人願以現金或銀行可轉讓定期存單為被上訴人等

01 供擔保，請准宣告假執行。又被上訴人均為答辯聲明：上訴
02 駁回。

03 四、兩造不爭執事項(二審卷一第358頁)：

04 (一)上訴人請求移轉登記之系爭專利(如附件6-1)，目前分別
05 登記在諾沛公司、培英公司、李家銘、李蕙如名下，實際發
06 明人均為李家銘。

07 (二)上訴人所有如原證3所示22件專利，申請人為上訴人，申請
08 日期及發明人如原證3所載，共同發明人包含李家銘。

09 (三)上訴人與諾沛公司(即育雄公司)分別於105年4月28日、10
10 6年4月27日簽訂「管理顧問服務契約書」(被證3、6)，聘請
11 李家銘擔任上訴人之特別助理乙職。

12 (四)上訴人於105年8月1日與培英公司簽訂「勞務服務合約」(被
13 證4)，嗣雙方於108年8月1日續約(被證7)。

14 (五)上訴人與李家銘簽訂日期107年5月1日之系爭聘僱契約(原
15 證2)。

16 (六)李家銘為諾沛公司之實際負責人。

17 (七)李家銘曾在上訴人投保勞工保險，加保及退保日期如原證4
18 所載，其亦曾在諾沛公司投保勞工保險，加保及退保日期如
19 被證24所載。

20 五、本院之判斷：

21 (一)系爭專利非為被上訴人李家銘受僱於上訴人期間之職務上發
22 明或創作：

23 1.按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申
24 請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報
25 酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發
26 明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發
27 明、新型或設計。」專利法第7條第1項、第2項定有明文。
28 受雇人與雇用人間專利權歸屬之爭議，涉及受雇人受雇從事
29 研發工作，嗣後以自己名義申請取得之專利權，究應歸屬受
30 雇人或雇用人所有之爭議。而專利權之歸屬，係保護受雇人
31 在職務範圍內利用雇用人之資源，從事技術研發所獲致之成

01 果，應由雇用人享有，保護之範圍為受雇人在職務上所完成
02 之研發成果（技術上之創新或改良）。因此，法院自應調查
03 審認受雇人在職期間之職務內容及其研發成果為何，並與其
04 所申請的專利權之技術內容進行比對，以確認二者之技術內
05 容是否相同。又所謂職務上完成之發明，指受雇人於所任職
06 務之僱傭關係存續中所完成之創作，即受雇人之創作必須在
07 受雇期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得
08 認定為職務上之創作。亦即，職務上之創作的審查事項包括
09 當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有
10 關、該創作完成之時間點是否於僱傭期間內、受雇人完成之
11 創作與其在職期間之研發成果是否實質相同。倘其中之一並
12 不該當，即應認定非屬於職務上之發明或創作，自無專利法
13 第7條第1項所定專利申請權及專利權應歸屬於雇用人規定之
14 適用。

15 2. 李家銘係受聘擔任上訴人之技術顧問，並非受僱於上訴人從
16 事研發職務之員工：

17 (1) 依上訴人與諾沛公司（即育雄公司）先後於105年4月28
18 日、106年4月27日簽訂「管理顧問服務契約書」（原審卷
19 二第193、241頁），聘請李家銘擔任上訴人之特別助理乙
20 職，以強化公司產品轉型營運策略並協助培育專業人才，
21 上訴人則同意支付諾沛公司每月20萬元之特別助理費用，
22 嗣經續約後，特別助理費用變更為每月15萬元；上訴人復
23 於105年8月1日與實際負責人為李家銘之培英公司簽訂
24 「勞務服務合約」，按其負責客戶替上訴人銷售產品單價
25 的5%給付勞務費用，並於108年8月1日續約生效至其負責
26 客戶所有應收款收訖為止（同上卷第195至211頁、第243
27 至248頁），堪認上訴人與李家銘、培英公司間分別具有
28 技術顧問及勞務服務代理商之關係。

29 (2) 上訴人主張李家銘係擔任其載板開發處之員工，職務內容
30 包含研發、改良軟硬板及發光二極體之相關技術，並協助
31 上訴人就相關技術取得專利等情，雖提出系爭聘僱契約、

01 勞工保險加退保資料、薪資表、扣繳憑單及離職申請單等
02 件為證（原審卷一第80至84頁、第88頁、第653頁、卷三
03 第393至443頁）。惟查：

04 ①觀諸系爭聘僱契約第一章之「□勞動協議」及「□服務
05 協議」內容，均無約定李家銘須從事上訴人主張之上開
06 工作，並未明確約定李家銘之職位或職務內容為何，亦
07 無任何薪資之約定，顯與一般僱傭契約均會明訂其受僱
08 之具體職務及薪資不同。

09 ②依證人即上訴人前執行長李遠智於原審證述：105年間
10 上訴人公司訂單下滑，董事會要求找新產品，因業務主
11 管卓尚英認識李家銘，故伊與李家銘洽談協助上訴人轉
12 型開發載板產品，我們全公司沒有一個人會做載板，上
13 訴人與李家銘之合作分成兩個區塊，第一個是由李家銘
14 指導上訴人如何改裝設備、生產產品，有簽一個技術顧
15 問的服務合約，第二個是李家銘成為上訴人百分之百之
16 代理商，替上訴人接載板訂單，所以李家銘是上訴人之
17 代理商及技術顧問，雙方於106至109年間都是維持上開
18 合作關係，嗣上訴人希望向經濟部申請專案計畫，因申
19 請專案計畫之主持人必須是上訴人員工，上訴人公司最
20 懂技術的只有李家銘，但李家銘並非員工，後來透過蔡
21 文程請李家銘幫忙配合，讓他的勞健保掛在上訴人公司
22 擔任員工後順利推動該專案，李家銘也願意配合等語
23 （原審卷四第171至187頁）。核與證人即上訴人財會處
24 處長蔡文程於原審證述：上訴人經由李遠智及卓尚英之
25 引薦，導入李家銘之開發案，把軟硬複合板轉成載板之
26 投資案件，所以與李家銘之育雄公司簽訂顧問合約，委
27 任李家銘為上訴人公司之特別助理，負責主導整個業務
28 開發跟整個技術導入，後來他在上訴人申請專案計畫時
29 發現主持人係李家銘，因主持人與上訴人要有僱傭關
30 係，應該有薪資證明，故其發電子郵件向李家銘表示是
31 否需要聘僱計畫等語（同上卷第204至205頁）相符，復

有經濟部所訂科技發展類委辦計畫經費編列原則及基準可參（二審卷一第285頁）。

③又依證人周佳蓉於原審證述：伊任職於培英公司，負責業務開發、行政事務處理，並非上訴人員工，因李家銘是上訴人之技術顧問，指導上訴人轉型製作載板，也當上訴人之代理商，幫忙上訴人帶業務，不需替上訴人研發、改良軟硬板、發光二極體，亦無須幫忙申請專利，李家銘簽系爭聘僱契約只是一個形式而已，因上訴人要求他必須掛名申請科專計畫，而伊是跟著李家銘至上訴人公司工作，而培英公司、諾沛公司之員工，例如朱鈺涵、陳彥均、官明諭都曾長期派駐於上訴人公司等語（原審卷四第191至198頁）。再參酌證人蔡文程寄發之電子郵件（原審卷二第249頁），內容有「代辦追蹤：2. 預計2017年6月送件，送件前李特助（即李家銘）勞健保需轉入同泰，至少八個月」，以及參酌證人李遠智、蔡文程均於原審證述，李家銘帶領很多自己的員工在上訴人公司上班等語（原審卷四第173頁、第211頁）。可知李家銘、培英公司係分別擔任上訴人之技術顧問及勞務服務代理商，並非受僱於上訴人從事負責研發、改良軟硬板及發光二極體之相關技術，嗣李家銘之所以願與上訴人簽訂系爭聘僱契約並加入勞保，單純係為配合上訴人申請科專計畫所致，雙方並無成立僱傭契約之真意，尚難以上訴人所提系爭聘僱契約及勞工保險加退保資料等證據，即遽認李家銘係受僱於上訴人擔任載板開發處之員工。

(3)上訴人雖以李家銘於臺灣臺中地方法院審理違反證券交易法之刑事案件（下稱系爭刑案）中，多次自承其自107年5月1日起改任為上訴人之業務副總，每月薪資7萬元等語，並提出系爭刑案之調查及訊問筆錄為證（二審卷一第63至107頁）。然而，觀之上訴人107年、108年之公司年報（原審卷三第91至100頁），上訴人之總經理、副總經理

理、協理、各部門及分支機構主管資料均無列入李家銘。又依李家銘於系爭刑案中初次接受約談時供承：伊係掛名上訴人業務副總等語（二審卷一第65頁），以及證人李遠智在系爭刑案中供稱：一開始聘請李家銘擔任技術顧問，後來為了讓他代表上訴人對外接單有比較正式的頭銜，才聘請為業務副總等語（同上卷第91頁），並參酌證人李遠智於原審之證述：載板開發業務處在上訴人係虛擬單位，當初總經理規劃組織圖時，很多代理商不知道要放在公司何處，代理商不是公司之員工，不可能在公司組織內，所以在組織圖拉出載板開發業務處，裡面都是李家銘跟他自己的員工，盈虧李家銘自行負責，與上訴人無關，上訴人亦無支付薪水在載板開發業務處，李家銘一直沒有領員工薪水，在系爭聘僱契約期間，只是把李家銘的顧問費轉成員工薪水名義付款，不然一個副總怎麼可能只有7萬元，比經理都不如等語（原審卷四第177至179頁）；及證人周佳蓉於原審證稱：載板開發業務處係上訴人公司提供給代理商一個虛設的單位，不受上訴人之監督等語（同上卷第192至193頁），可知李家銘僅係為方便執行上訴人接單業務，而對外掛名為上訴人之業務副總，並非上訴人之正式員工。況縱認李家銘確有擔任上訴人之業務副總乙職，依上訴人所提其回覆上訴人之職務範圍為：載板業務客戶開發、樣品製作、報價、接單、出貨、收款、新材料開發認可，並提供客戶及時載板相關技術支援等等（原審卷三第445頁），亦非受僱於上訴人從事研發、改良軟硬板及發光二極體之相關技術，並協助上訴人取得專利等職務，故上訴人主張李家銘係受僱於上訴人從事上開技術業務，尚屬無據。

3. 系爭專利均為李家銘個人發明，並非依系爭聘僱契約完成之職務上發明：

(1) 上訴人主張自107年6月11日起至108年7月19日止，由李家銘與其公司人員共同研發，並以上訴人為申請人所取得之

專利（即原證3所列22件專利，下稱原證3專利，發明人為李家銘、李遠智等人），即為李家銘依系爭聘僱契約所為之職務上發明（原審卷一第86至87頁），而系爭專利係李家銘未告知上訴人之情況下，由李家銘私自利用自己或其他被上訴人名義申請取得等等。然查，依證人李遠智之證述：載板技術在上訴人公司應沒有人懂，伊也不懂，當初所有專利都是李家銘自己的構想，伊不認為上訴人公司有人有能力去提供他一些想法，因他希望與上訴人長期合作，所以讓上訴人享有他發明的好處，把資源讓給上訴人使用，所以問伊要不要掛名當共同發明人，伊就答應成為共同發明人，在李家銘與上訴人合作期間，跟上訴人有關的專利，李家銘會讓我們加進去做共同發明人，與上訴人無關的就不會等語（原審卷四第181至183頁）。又李家銘既係擔任上訴人之技術顧問，並指導上訴人轉型製作載板相關技術，已如前述，則證人李遠智所述當初所有專利都是李家銘自己的構想，伊僅掛名當共同發明人等語，應堪採信。依此可見原證3專利應係由李家銘個人發明，並非由李家銘與上訴人員工共同研發，亦非李家銘依系爭聘僱契約所為之職務上發明，故上訴人之主張尚屬無據。

(2)上訴人雖又提出李家銘於109年1月17日簽訂之同意書（原證5，下稱系爭同意書，原審卷一第90頁），表示係其依系爭聘僱契約要求李家銘應於離職後簽署確認系爭同意書之附表1（已取得專利權）、附表2（申請中專利權）之專利為上訴人所有等等。然而，李家銘既係擔任上訴人之技術顧問，並與上訴人具有代理商之合作關係，且依證人李遠智證述：上訴人開董事會時有人提到，李家銘申請很多專利，雖然上訴人也是共同發明人，但因李家銘不是上訴人員工，擔心李家銘日後主張權利，所以請稽核主管與李家銘討論後簽署系爭同意書等語（原審卷四第183頁）。可知上訴人要求李家銘簽立系爭同意書之目的，應係基於保障上訴人在雙方合作關係下取得由李家銘個人所產出之

專利權，與系爭聘僱契約無關，並非係李家銘依系爭聘僱契約所完成之職務上發明。

(3)再觀諸李家銘於109年4月8日向上訴人提出附表一「讓與專利」及附表二「授權專利」文件（原證21，下稱專利讓與授權表，原審卷一第285至290頁），實為被上訴人提出電子郵件之附件（原審卷二第361至376頁），顯示李家銘除明白表示其非上訴人員工之外，並願意依其與上訴人協商會議之共識，同意將符合上訴人發展四大策略相關專利（□填縫技術相關、□擋牆技術相關、□Mini LED雷射技術相關、□薄膜封裝遮光技術相關，即如附表一「讓與專利」所列）讓與上訴人；以及將非屬上訴人發展策略方向之專利（即附表二「授權專利」所列）無償授權上訴人使用，並非如上訴人主張李家銘與上訴人協商後主動揭露其在職期間或離職之際所私下申請之專利，故上訴人主張該專利讓與授權表所列之專利，均為李家銘任職於上訴人期間之職務上發明，並不足採。

4.系爭專利均非李家銘利用上訴人之公司資源或藉其研發職務之便所取得，不歸屬於上訴人所有：

(1)上訴人主張系爭專利（附件6-1之20件）所揭示各項技術均與上訴人所有之專利技術實質相同，有其提出之專利技術判斷報告可參（原證28，下稱系爭專利技術報告，原審卷一第387至446頁，另參附件7之技術比對列表，二審卷二第269頁），不僅在技術上有高度重合性，且自上訴人員工與李家銘、核隼事務所專利師李伯昌間之往來電子郵件中，可見李家銘利用其在上訴人職務之便，使用其人力、技術知識、設備、人脈等諸多資源進行技術發想與研發，並持之申請取得系爭專利等等。惟查，依證人李遠智前揭證述，系爭專利是由李家銘個人的構想發明，上訴人並沒有人有能力提供其想法等語，且觀諸系爭專利技術報告用以比對系爭專利與上訴人所有專利技術實質相同之專利，既包含李家銘個人發明而同意讓上訴人員工掛名當共同發

明人，並由上訴人申請取得之原證3專利，縱使系爭專利與上訴人所有原證3專利之技術手段或特徵實質相同、相似或具有關聯性，亦屬正常，並無法證明系爭專利即屬於李家銘受僱於上訴人所為職務上之發明或創作。

(2)上訴人雖以李家銘在申請專利前皆須找核隼事務所專利師李伯昌進入上訴人青年廠進行發明人訪談，李家銘在上訴人公司為其申請載板相關專利之前，其與其他被上訴人均未曾以自己名義申請專利，且系爭專利之申請期日與李家銘為上訴人申請專利之時間，完全相同或高度重疊，亦均是委任核隼事務所申請，可看出屬於利用同一時期相同資源、環境、技術及智識經驗所產出專利，顯然是利用在上訴人任職期間使用其資源、技術、環境、委任事務所等等。然查，證人李伯昌雖於原審證述：伊洽談時會與李家銘約在上訴人的青年廠去做發明人的訪談，並由上訴人支付相關專利規費及服務費等語，惟兩造既均不爭執李家銘為系爭專利之實際發明人，且李家銘亦係擔任上訴人之技術顧問，而關於所有技術部分的想法及問題，均由李家銘提出並由其與專利師李伯昌聯絡及委託申請，此經證人李伯昌證述在卷（原審卷四第170頁）。縱發明人訪談地點係在上訴人公司青年廠進行，亦難認係利用上訴人之資源或環境所產出專利。至於系爭專利之規費或服務費由上訴人支出、專利申請時間之重疊或相近、委任申請事務所是否相同，均與李家銘是否利用上訴人公司資源完成系爭專利之發明無涉，並不足以作為上訴人有利之論據。

(3)上訴人雖提出上證30至58之電子郵件及簡報等資料，主張系爭專利（附件6-1）可看出有上訴人公司資源之投入，均為李家銘利用公司資源或藉其研發職務之便所取得云云（二審卷二第197至263頁）。經查：

①上訴人主張李家銘利用職務之便，接觸到上訴人青年廠裡的曝光機台設備，發想出系爭專利1（發明名稱：全讓位發光二極體載板，公告號M578019）。惟觀之李家銘為

01 向上訴人客戶說明而提出「同泰電子LED載板創新製程
02 技術說明」簡報資料（二審卷二第277至286頁），僅為
03 李家銘對於系爭專利研發技術所為之說明，其既擔任上
04 訴人之技術顧問，難謂有利用上訴人之公司資源或藉其
05 研發職務之便取得，更何況該等簡報內容亦未揭示該專
06 利之所有技術特徵。

07 ②上訴人主張系爭專利2（發明名稱：高覆蓋率發光二極
08 體載板，公告號I681572）技術內容（明確定義出前述覆
09 蓋面牆大於50%），僅是其基於職務要求所發想出「同泰
10 電子LED載板創新製程技術說明」簡報的延伸，系爭專
11 利2使用防焊層對金屬導體的覆蓋率大於50%的具體技術
12 手段，需採用同泰公司所擁有的乾式防焊油墨薄膜製程
13 技術才能達到相應均勻性，而乾式防焊油墨薄膜製程也
14 非沒有公司資源的人可輕易觸及，可推知其是利用職務
15 之便接觸青年廠裡的製程產線而發想出系爭專利2云
16 云。惟查，依系爭專利2發明主要目的在於提供一種能
17 減少表面處理成本的LED載板，上訴人僅泛稱系爭專利2
18 使用防焊層對金屬導體的覆蓋率大於50%的具體技術手
19 段，需採用上訴人所擁有的乾式防焊油墨薄膜製程技術
20 才能達到相應均勻性，惟該簡報卻無法指出系爭專利2
21 請求項1所載之主要技術特徵（如：該防焊層局部覆蓋各
22 該發光二極體承載區的金屬導體，該防焊層對該金屬導
23 體的覆蓋率大於50%；該基板具有多個在一第一方向延
24 伸的發光二極體承載條，任兩相鄰且並列的所述發光二
25 極體承載條之間具有一開槽），故難認上訴人之主張為
26 可採。

27 ③上訴人主張系爭專利3（發明名稱：窄槽發光二極體載
28 板，公告號M578022）已為李家銘向客戶提出之「同泰電
29 子LED載板創新製程技術說明」簡報明確揭示，上訴人
30 所擁有的模沖技術、線路LDI、防焊LDI、全廠零光罩底
31 片使用與防焊薄膜使用等技術已可以製造出開槽寬度降

01 低之發光二極體載板，以提升生產效率，迎合客戶之需
02 求，內容略以：「1. 模沖板開槽寬度由0.4mm降至0.3m
03 m，並由短板改成長板增加生產效率。」。惟系爭專利3
04 發明之主要目的能將基板利用率提升20%或更高，發光
05 二極體載板的生產成本亦能降低5%，然依李家銘向客
06 戶提出之「同泰電子LED載板創新製程技術說明」簡
07 報，雖載有模沖板開槽寬度由0.4mm降至0.3mm，惟該說
08 明無法實質等同於系爭專利3請求項1所載之主要技術特
09 徵(如：一基板，具有多個在一第一方向延伸的發光二
10 極體承載條，任兩相鄰且並列的所述發光二極體承載條
11 之間具有一開槽，各該發光二極體承載條具有多個沿該
12 第一方向排列的發光二極體承載區；其中，各該開槽在
13 一第二方向的寬度不超過0.4mm，該第二方向垂直該第
14 一方向)，故上訴人之主張並非可採。

- 15 ④上訴人主張系爭專利4（發明名稱：具有圓弧雷射開窗
16 的發光二極體載板，公告號M588889），李家銘可透過其
17 職務，了解防焊層有過度蝕刻問題，並藉由與上訴人員
18 工討論，發想防焊層過度蝕刻之解決方案，即利用上訴
19 人擁有之「雷射開窗」技術，且依上訴人所有專利證號
20 M571105號、I673784號中，已明確提及可利用雷射開窗
21 提高加工精度，減少過度蝕刻問題等等。惟查，系爭專
22 利4主要目的係雷射開窗的輪廓更容易被機器視覺辨
23 識，從而提高檢測效率，降低人力使用及製程成本。然
24 上訴人專利證號M571105號之請求項1記載「一種具有雷
25 射開窗區的電路板結構，包括：一載板；一電路層，
26 設置於該載板上；以及一防焊層，設置於該電路層及該
27 載板上，且該防焊層具有至少一雷射開窗區以暴露至少
28 一部分該電路層。」、專利證號I673784號之請求項1記
29 載「一種在發光二極體載板形成開窗的方法，包括：在
30 一基板上形成一電路層及一防焊層，該電路層具有一工
31 作面，該防焊層覆蓋該電路層的工作面；以及通過雷射

01 雕刻機在該防焊層上形成多個開窗，令該電路層的工作
02 面在該些開窗中未被該防焊層覆蓋；其中該防焊層具有
03 多個各別界定該些開窗的窗壁，至少一部份所述窗壁與
04 其對應的開窗範圍內的所述工作面之間夾一銳角或一鈍
05 角。」可知上述2個專利皆未提及系爭專利4之主要技術
06 特徵：「該至少一對焊墊在其對應的該至少一雷射開窗
07 內未被該防焊層覆蓋，且該至少一雷射開窗的輪廓是由
08 至少一圓弧壁面組成。」，故上訴人之主張並非可採。

09 ⑤上訴人主張系爭專利5（發明名稱：在發光二極體載板
10 上形成焊墊的方法，公告號I699905），因上訴人研發專
11 利布局軟板與（薄）硬板應用至（微）發光二極體相關
12 之設計，系爭專利5與上述領域相關（如基板使用軟板
13 或硬板所製成的發光二極體載板），且自上訴人員工與
14 專利師之往來信件可知，李家銘有利用公司資源進行防
15 焊層開窗技術之研發與申請云云。惟查，系爭專利5發
16 明之主要目的在於提供一種在發光二極體載板雷射開窗
17 製程中，不會讓局部基板燒除的方法。然上訴人僅泛指
18 在系爭專利5申請日之前已有在使用雷射開窗與曝光顯
19 影開窗等技術，並有開發雷射開窗技術之經驗（提升開
20 窗精度），惟該技術或經驗並非等同於系爭專利5請求
21 項1之主要技術特徵（如「將該連接部移除」是指：在該
22 至少一開窗對應區層合一光阻層，對該光阻層進行曝
23 光，其中該光阻層對應於該連接部的區域為一曝光區及
24 一未曝光區其中一者，該光阻層對應於該P、N極焊墊的
25 區域為該曝光區及該未曝光區另一者；將該光阻層對應
26 於該連接部的區域移除而使該連接部裸露，而後將該連
27 接部蝕刻移除，最後移除該光阻層對應於該P、N極焊墊
28 的區域），故難認上訴人之主張為可採。

29 ⑥上訴人主張系爭專利6（發明名稱：軟硬複合板及其製
30 法，公告號I708532），與上訴人所有專利號I649016中
31 皆使用了連接基材的技術手段，且連接基材皆是使用固

化型材料，兩者間的差異僅在於具體實例中固化型材料的選擇（系爭專利6使用熱固化型材料，同泰專利號I649016使用光固化型材料），然依系爭專利6說明書第[0014]段，並沒有排除光固化型材料的使用，即前述二專利應是李家銘將基於職務範圍所得研發成果而以不同保護範圍分別提出之專利申請。惟查，系爭專利6發明之主要目的在於軟硬複合板能夠同時具備可撓性佳及穩定的連接可靠度等優秀性質。然依上訴人專利號I649016之請求項1記載「一種軟硬複合板，包括：一第一線路板結構，具有一第一表面及一反向的第二表面，該第一線路板結構包括至少一絕緣的第一基材及一形成於該至少一第一基材的第一電路結構；一第二線路板結構，具有一第三表面及一反向的第四表面，該第二線路板結構包括至少一絕緣的第二基材及一形成於該至少一第二基材的第二電路結構；以及一第三線路板結構，具有一第五表面及一反向的第六表面，該第三線路板結構包括一絕緣的第三連結基材、至少一絕緣的第三層疊基材及一形成於該第三連結基材及該至少一第三層疊基材的第三電路結構，該第三連結基材位於該第三線路板結構的第五表面；其中，該第三連結基材的可撓性遠大於該第一基材及該第二基材，且該第三連結基材是由光感成像電介質所製成；其中，該第三連結基材是機械連接於該第一線路板結構的第一表面及該第二線路板結構的第三表面，該第三電路結構分別與該第一、第二電路結構電性連接，該第三線路板結構具有一介於該第一線路板結構及該第二線路板結構之間的可彎折段；其中，該第三電路結構僅分布於該第五表面及該第六表面之間，且該第三電路結構的至少一部份是在該第三連結基材機械連接於該第一、第二線路板結構之後才形成。」，並未提及系爭專利6之主要技術特徵：「該連結基材的可撓性遠大於該第一絕緣基材及該第二絕緣基材，該連結基材的

01 該第五表面覆有一可固化黏著材料，且令該可固化黏著
02 材料固化成一固化黏著層而使得該第三線路板結構與該
03 第一線路板結構及該第二線路板結構之間形成永久性連
04 接；其中，複數個鏤空區係貫穿該連結基材與該固化黏
05 著層，使得該第五線路結構透過該複數個鏤空區而與該
06 第二線路結構及該第四線路結構電性連接」，兩者所揭
07 露之技術特徵非無實質差異，故上訴人之主張難認可
08 採。

09 ⑦上訴人主張系爭專利7-1、7(發明名稱：以多次光固化
10 一次蝕刻形成光學擋牆的方法，公告號I699568。新型
11 名稱：光學擋牆結構，公告號M590214，一案兩請)，因
12 上訴人專利第I668877號已明確提及可對開窗形狀進行
13 修改，可知系爭專利7-1技術內容(形成階梯狀開窗形
14 狀)僅是李家銘基於職務要求所發想出的技術延伸云
15 云。惟查，系爭專利7-1發明之主要目的係光學擋牆結
16 構的製作方法，是通過分別對第一、第二擋牆膜局部光
17 固化後，再一次蝕刻的方式形成。然上訴人所有專利第
18 I668877號之請求項1記載「一種具有擋牆的光電機構的
19 製作方法，包括：提供一基板；將一擋牆膜層合於該基
20 板之一工作面，該擋牆膜具有至少一開窗以露出該工作
21 面；以及於該工作面設置至少一光電單元，該至少一光
22 電單元位於該至少一開窗內，該光電單元為發光單元及
23 感光單元其中一者，且該擋牆膜高於該光電單元；其中
24 在該擋牆膜甫層合於該工作面時，該擋牆膜的一部份為
25 完全固化態，且該擋牆膜的完全固化態的部分不接觸該
26 工作面。」與系爭專利7-1光電機構上形成擋牆的製作
27 方法差異甚大，即系爭專利7-1可通過多次光固化一次
28 蝕刻的方法，能夠使多層擋牆層具有不同的輪廓，也能
29 提升整體擋牆層的厚度，藉此大幅提高設計自由度，兩
30 者所揭露之技術特徵非無實質差異，故上訴人之主張難
31 認可採。

01 ⑧上訴人主張系爭專利8、8-1(新型名稱：光學擋牆結
02 構，公告號M588205、發明名稱：以雷射開窗形成光學
03 擋牆的方法及光學擋牆結構，公告號I784175，一案兩
04 請)，因上訴人所有專利第I668877號已明確提及可對開
05 窗形狀進行修改，可知系爭專利8-1的技術內容（形成
06 階梯狀開窗形狀）僅是李家銘基於職務要求所發想出之
07 技術延伸云云。惟查，系爭專利8-1發明之主要目的在
08 於提供一種可提高精度並降低成本的光電機構製程。然
09 上訴人所有專利第I668877號之請求項1記載「一種具有
10 擋牆的光電機構的製作方法，包括：提供一基板；將一
11 擋牆膜層合於該基板之一工作面，該擋牆膜具有至少一
12 開窗以露出該工作面；以及於該工作面設置至少一光電
13 單元，該至少一光電單元位於該至少一開窗內，該光電
14 單元為發光單元及感光單元其中一者，且該擋牆膜高於
15 該光電單元；其中在該擋牆膜甫層合於該工作面時，該
16 擋牆膜的一部份為完全固化態，且該擋牆膜的完全固化
17 態的部分不接觸該工作面。」與系爭專利8-1光電機構
18 上形成擋牆的製作方法及其結構差異甚大，即上訴人專
19 利第I668877號完全未揭示系爭專利8-1之詳細製程，兩
20 者所揭露之技術特徵非無實質差異，故上訴人之主張難
21 認可採。

22 ⑨上訴人主張系爭專利9-1(發明名稱：用於電路板的金屬
23 回蝕製程及經金屬回蝕處理的電路板，公告號I70002
24 2)，依上訴人106年4月25日「資本支出計劃書」表單顯
25 示，當時正著手進行鹼性蝕刻的線路設備整改程序，李
26 家銘亦以青年廠廠長之身分參與整個評估過程，其當時
27 可接觸並瞭解到相關的線路設備及製程等資訊，可推知
28 其是利用職務之便，接觸各式鹼性蝕刻材料與產線，發
29 想出系爭專利9-1云云。惟查：系爭專利9-1之請求項1
30 記載「一種用於電路板的金屬回蝕製程，包括：（1）
31 提供一電路板結構，其包括一基板、一第一電路層及一

第一防焊層，該第一電路層形成於該基板的一第一表面，該第一電路層具有至少一電鍍用導線及至少一第一電接點，該第一防焊層覆蓋該基板的第一表面及局部所述第一電路層，該第一防焊層覆蓋該電鍍用導線但裸露該第一電接點；（2）於該第一電接點上電鍍一第一金屬層，且該電鍍用導線為所述電鍍時的電流導通路徑；（3）通過雷射雕刻在該第一防焊層形成至少一開窗以裸露該電鍍用導線的至少一部分；以及（4）將所述開窗內裸露的所述電鍍用導線蝕刻移除。」其發明之主要目的在於提供一種製程簡便、成本較低的金屬回蝕製程及其結構。然，上訴人僅泛稱系爭專利9-1與其研發專利布局為（薄）硬板之設計領域相關，縱李家銘有以青年廠廠長之身分參與評估線路設備，並不足以證明系爭專利9-1所載之技術特徵即為其參與過程所為之發想，故上訴人之主張顯無可採。

⑩上訴人主張系爭專利10（發明名稱：背膠銅箔增層製程，公告號I708542），因其擁有形成前述電路板堆疊結構的設備（如層合機），早在105年即已提出前揭「綠漆真空壓膜整平線評估報告」評估引進真空壓模機之設備，其中「綠漆」可以視為上述絕緣層等等。惟查，系爭專利10發明之主要目的在於提供一種改用貼膜方式進行增層的製程。然上訴人所提「綠漆真空壓膜整平線評估報告」並無揭示系爭專利10所載之技術特徵：「通過真空壓膜方式將一原呈收捲狀的背膠銅箔貼附於該增層面，該背膠銅箔具有一銅箔層及一絕緣膠層，該絕緣膠層塗布於該銅箔層上，且該第一電路層接觸該絕緣膠層但不接觸該銅箔層；（3）在該銅箔層上電鍍一電鍍銅層；以及（4）將該銅箔層及該電鍍銅層圖形化為一第二電路層」，尚難認上訴人之主張為可採。

⑪上訴人主張系爭專利11-1（發明名稱：主動式RGB發光二極體顯示器載板，公告號I705579），因上訴人所有第M5

79427號專利為多層線路板材，與系爭專利11-1相同，且系爭專利11-1所述「閘極電路、源極電路及汲極電路」均類似於第M579427號專利的多層線路板材上的「腳位設計」，僅是基於對接的是電晶體晶片，因而導入電晶體晶片中的用語，即系爭專利11-1所實施者仍為多層線路板材上的線路與空間布局設計，故系爭專利11-1係上訴人第M579427號專利技術之延伸云云。惟查，系爭專利11-1發明之主要目的在於提供一種製作成本較低且載板層數少於被動式發光二極體顯示器的主動式發光二極體顯示器載板。然上訴人第M579427號專利之請求項1記載「一種同時具有貫孔及盲孔的多層電路板結構，包括：一第一多層板，具有一第一基板、一圖像化的第一銅層、一第二銅層及一黏著介質層，該第一銅層形成於該第一基板的一側，該第二銅層形成於該第二基板的另一側，該黏著介質層形成於該第二銅層表面；一第二多層板，具有一第二基板、一圖像化的第三銅層、一圖像化的第四銅層及一第一防焊層，該第三銅層形成於該第二基板的一側，該第四銅層形成於該第二基板的另一側，該第一防焊層至少局部覆蓋該第三銅層，該黏著介質層層合於該第一防焊層表面；一第二防焊層，至少局部覆蓋該第一銅層；一第三防焊層，至少局部覆蓋該第四銅層；其中，該多層電路板結構更包括至少一貫孔，該至少一貫孔貫穿該第一銅層、該第一基板、該第二銅層、該黏著介質層、該第一防焊層、該第三銅層、該第二基板及該第四銅層，且該至少一貫孔的孔壁形成有孔銅，該孔銅電性連接於該第一、第二銅層至少其中一者與該第三、第四銅層至少其中一者；其中，該多層電路板結構更包括至少一盲孔，該至少一盲孔貫穿該第二防焊層、該第一銅層、該第一基板、該第二銅層及該黏著介質層，該至少一盲孔裸露該第一防焊層的一部份；其中，該多層電路板結構更包括至少一雷射開窗，該至少

一雷射開窗形成於該盲孔內裸露的第一防焊層，該至少一雷射開窗貫穿該第一防焊層而使該第三銅層的一部份裸露；其中，該至少一盲孔是供內嵌至少一表面貼裝元件，該至少一雷射開窗是供所述內嵌的至少一表面貼裝元件與該第三銅層形成電性連接。」主要目的在提供一種能實現內嵌表面貼裝元件的多層電路板結構。因該第M579427號專利屬於三層板Cavity Down有凹槽槽孔的電路結構及其製程方法之更新改善，沒有涉及PCB的製程中將元件內埋於防焊層中之技術，而是在PCB製程完成後，客戶可以將元件放置於PCB的凹槽中；而系爭專利11-1係將主動元件電晶體（Transistor）埋入板子的絕緣層內，其所應用的產品為RGB顯示屏，依此可知上開兩專利在產品應用、產品結構、製程方法、流程、發明目的及預計解決之問題上，均不相同，故上訴人之主張並不可採。

- ⑫上訴人主張系爭專利12(發明名稱：微細層間線路結構及其製法，公告號I690249)，因上訴人所有第M587868號專利是欲解決電鍍層太厚的問題，與系爭專利12所述的問題類似，第M587868號專利是利用電鍍「鎳/金層」代替電鍍「銅層」來處理電路板之電鍍問題，系爭專利12則以此為基礎，延伸出利用「導電膏」材料取代電鍍銅層，即系爭專利12為李家銘基於職務要求所發想出的技術延伸云云。惟查：系爭專利12發明之主要目的在於提供一種有助於實現高層間線路精細度與良率的線路結構及其製法。然依上訴人第M587868號專利之請求項1記載「一種發光二極體背光模組單面線路板，包括：一基板，具有一工作面；一圖形化銅箔，形成於該工作面，且該圖形化銅箔的厚度小於5 μ m；一防焊薄膜，層合於該圖形化銅箔上，該防焊薄膜具有多個焊墊開窗而裸露該圖形化銅箔的一部份，該些焊墊開窗供做為多個發光二極體晶片與該圖形化銅箔形成電性連接的通道。」其

01 主要目的在於提供一種有助於實現高線路精細度與佈線
02 密度的線路板。因第M587868號專利是一個單純應用在
03 背光模組的單面電路板結構，目的是簡化背光模組的製
04 作成本以符合客戶對於產品價值的期待，發明結構單面
05 板線路，所以沒有任何導通孔及上訴人所稱之電鍍銅等
06 製程；而系爭專利12係應用在HDI高多層PCB板的增層導
07 通製程改善，利用點膠來導通盲孔，可知上開二專利在
08 產品應用、產品結構、製程方法、流程，均不相同，故
09 上訴人之主張並無可採。

- 10 ⑬上訴人主張系爭專利13-1(發明名稱：具有遮光膜的RGB
11 發光二極體模組，公告號I753288)，為硬板(FR4基
12 板)上的擋牆技術之相關專利，與李家銘之職務內容有
13 高度相關，依上訴人所有第M574336號「具有擋牆的光
14 電機構」專利說明書第0008段所述「擋牆膜20為黑色而
15 可吸收大部分的光線」，所指即為一種遮光擋牆膜的應
16 用，而系爭專利13-1亦為遮光擋牆膜的應用云云。惟
17 查，系爭專利13-1發明之主要目的在於提供一種能減少
18 相鄰畫素間的漏光問題又便於製作的RGB發光二極體模
19 組。然上訴人第M574336號專利之請求項1記載「一種具
20 有擋牆的光電機構，包括：一基板；一擋牆膜，層合於
21 該基板的一工作面，該擋牆膜具有至少一開窗以露出該
22 工作面；以及至少一光電單元，設置於該工作面且位於
23 該至少一開窗內，該光電單元為發光單元及感光單元其
24 中一者，且該擋牆膜高於該光電單元。」主要目的在於
25 提供一種可提高精度並降低成本的光電機構。因該專利
26 為李家銘之發明，且列為共同發明人之李遠智已於原審
27 自承其無載板之發明能力，且如上訴人所述：上訴人公
28 司前開資料已提及利用薄膜技術(MRF)替代光學擋牆，
29 第M574336號專利使用的擋牆膜為黑色擋牆膜，與系爭
30 專利13-1使用的遮光黑色防焊樹脂相似，此顯示上訴人

所有第M574336號專利技術與系爭專利13-1不同，且產品應用、製成方法均不同。故上訴人之主張並不可採。

⑭上訴人主張系爭專利14-1(發明名稱：具有抗雷射填縫層的電路結構及其製法，公告號I708538)，涉及上訴人所有第I655883號專利、TW20207234A專利提及填縫層技術，第M571105號專利提及雷射開窗可防止移除過多材料，第1673784號專利更提及雷射開窗可提高加工精度並降低材料成本，代表上訴人有在進行填縫層與雷射開窗技術之研發，因此選擇控制雷射光束相對移除防焊層與填縫層的厚度，以防止過多填縫層材料被移除，降低材料成本，達成系爭專利14-1之技特徵係為李家銘基於職務要求所發想出技術之延伸云云。惟查，系爭專利14-1發明之主要目的在於提供一種發光二極體載板製程，其可準確地暴露預定暴露的電路層，同時又能夠兼顧較小的焊墊間距及減少短路的風險。因系爭專利14-1係一種可以對抗雷射的製程工藝，如何在雷射加工的過程中，可以有效抵抗雷射能量而不傷害已經形成的電路板結構，屬工藝技術流程的變革，在各種電路板結構上刻意鍍上化學銅用以對抗雷射加工時對於有機材料的傷害，再以酸性藥水移除這些刻意製作上去的反射雷射加工金屬物質；惟上開上訴人所有專利第I655883、TW20207234A、M571105、1673784號並未揭示系爭專利14-1請求項1記載內容，與系爭專利14-1並不相同，故上訴人之主張亦不可採。

⑮上訴人主張系爭專利15-1(發明名稱：具有填縫層的電路結構及其製法，公告號I722572)，涉及上訴人第I655883號專利、第TW20207234A號專利提及填縫層技術，第M571105號專利則提及雷射開窗可防止移除過多材料，第1673784號專利更明確提及雷射開窗可提高加工精度並降低材料成本，而基於保護基板上未被焊墊或填縫層所覆蓋的區域被雷射燒穿，可進一步於基板上的焊墊填

縫層周圍形成犧牲層，達成系爭專利15-1之技術特徵係基於李家銘職務要求所發想出技術之延伸云云。惟查，系爭專利15-1發明之主要目的在於提供一種發光二極體載板製程，其可準確地暴露預定暴露的電路層，同時又能夠兼顧較小的焊墊間距及減少短路的風險。然系爭專利15-1係一種可以對抗雷射的高分子有機材料，因為大部分的高分子材料，都會被雷射給燒穿，如何在雷射加工的過程中，可以有效抵抗雷射能量而不傷害已經形成的電路板絕緣層結構，屬一種高分子材料技術的變革，在各種有機高分子材料上刻意添加上某些金屬或是特殊材質用以對抗雷射加工時對於有機材料絕緣層的傷害；雖上訴人指稱係基於李家銘職務要求所發想出技術之延伸，然上開上訴人所有第I655883、TW20207234A、M571105、1673784號專利並未揭示系爭專利15-1請求項1記載之技術內容，即與系爭專利15-1並不相同。故上訴人之主張並無可採。

- ⑯上訴人主張系爭專利16、16-1(新型名稱：具有層間導孔的線路結構，公告號M590843，發明名稱：具有層間導孔的線路結構的製法，公告號I741370，一案兩請)，涉及上訴人所有第M587868號專利是利用電鍍鎳或金層來替代電鍍銅層來處理電路板之電鍍層太厚的問題，系爭專利16、16-1並以此為基礎，延伸出利用導電膏材料取代電鍍銅層云云。惟查，系爭專利16-1發明之主要目的在於提供一種容易製作層間導孔的線路結構及其製法。然上訴人第M587868號之請求項1記載「一種發光二極體背光模組單面線路板，包括：一基板，具有一工作面；一圖形化銅箔，形成於該工作面，且該圖形化銅箔的厚度小於5 μ m；一防焊薄膜，層合於該圖形化銅箔上，該防焊薄膜具有多個焊墊開窗而裸露該圖形化銅箔的一部份，該些焊墊開窗供做為多個發光二極體晶片與該圖形化銅箔形成電性連接的通道。」主要目的在於提

01 供一種有助於實現高線路精細度與佈線密度的線路板，
02 是一個單純應用在背光模組的單面電路板結構，其目的
03 是簡化背光模組的製作成本以符合客戶對於產品價值的
04 期待，此結構單面板線路，所以沒有任何導通孔、電銀
05 銅等製程；而系爭專利16-1係在談多層板，具有電路板
06 層與層之間的導通孔（盲孔）的電路板結構。可知上開
07 二專利在產品應用、產品結構、製程方法、流程、發明
08 目的及預計解決之問題上，均不相同，故上訴人之主張
09 並不足採。

- 10 ⑰上訴人主張系爭專利17-1(發明名稱：主動式RGB發光二
11 極體像素元件，公告號I736982)，涉及其所有第M57942
12 7號專利為多層線路板材，系爭專利17-1的發光二極體
13 載板也為多層線路板材，且系爭專利17-1所述的「閘極
14 電路、源極電路及汲極電路」均類似於第M579427號專
15 利的多層線路板材上的「腳位設計」，其僅是基於對接
16 的是電晶體晶片，因而導入電晶體晶片中的用語。惟
17 查，系爭專利17-1發明之主要目的在於提供一種製作成
18 本較低且容易製作的主動式發光二極體像素元件。然依
19 上訴人第M579427號專利之請求項1記載「一種同時具有
20 貫孔及盲孔的多層電路板結構，包括：一第一多層板，
21 具有一第一基板、一圖像化的第一銅層、一第二銅層及
22 一黏著介質層，該第一銅層形成於該第一基板的一側，
23 該第二銅層形成於該第二基板的另側，該黏著介質層形
24 成於該第二銅層表面；一第二多層板，具有一第二基
25 板、一圖像化的第三銅層、一圖像化的第四銅層及一第
26 一防焊層，該第三銅層形成於該第二基板的一側，該第
27 四銅層形成於該第二基板的另側，該第一防焊層至少局
28 部覆蓋該第三銅層，該黏著介質層層合於該第一防焊層
29 表面；一第二防焊層，至少局部覆蓋該第一銅層；一第
30 三防焊層，至少局部覆蓋該第四銅層；其中，該多層電
31 路板結構更包括至少一貫孔，該至少一貫孔貫穿該第一

銅層、該第一基板、該第二銅層、該黏著介質層、該第一防焊層、該第三銅層、該第二基板及該第四銅層，且該至少一貫孔的孔壁形成有孔銅，該孔銅電性連接於該第一、第二銅層至少其中一者與該第三、第四銅層至少其中一者；其中，該多層電路板結構更包括至少一盲孔，該至少一盲孔貫穿該第二防焊層、該第一銅層、該第一基板、該第二銅層及該黏著介質層，該至少一盲孔裸露該第一防焊層的一部份；其中，該多層電路板結構更包括至少一雷射開窗，該至少一雷射開窗形成於該盲孔內裸露的第一防焊層，該至少一雷射開窗貫穿該第一防焊層而使該第三銅層的一部份裸露；其中，該至少一盲孔是供內嵌至少一表面貼裝元件，該至少一雷射開窗是供所述內嵌的至少一表面貼裝元件與該第三銅層形成電性連接。」主要目的在於提供一種能實現內嵌表面貼裝元件的多層電路板結構，屬於三層板Cavity Down有凹槽槽孔的電路結構及其製程方法之更新改善，完全沒有涉及PCB的製程中將元件放置內層之技術，而是在PCB製程完成後，客戶可以將元件放置於PCB的凹槽中；而系爭專利17-1係將主動元件例如電晶體（Transistor），或使用TFT（Thin-film transistor）置入放置於PCB板的內層，透過增層以及導通的方式。可知上開二專利在產品應用、產品結構、製程方法、流程、發明目的及預計解決之問題上，均不相同。故上訴人之主張並非可採。

(4)綜上，上訴人主張系爭專利為李家銘利用上訴人公司資源或藉其研發職務之便所取得，洵屬無據，不足採信。

(二)系爭專利之申請權及專利權依專利法第7條第3項歸屬發明人李家銘所有，上訴人之請求為無理由：

1.按專利法第7條第3項規定：「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得

實施其發明、新型或設計。」。上訴人另主張系爭專利為其出資聘請李家銘從事研發，依系爭聘僱契約第一章之「□服務協議」第1、2點，及第二章之「□業務保密」第3、4點等已約定專利權之歸屬，被上訴人自應分別將系爭專利移轉登記予上訴人所有，或因專利權消滅之故而請求確認如附件5所示專利之專利申請人、專利權人為上訴人等情，惟為被上訴人所否認。

2. 查依上訴人與諾沛公司先後於105年4月28日、106年4月27日簽訂「管理顧問服務契約書」，僅約定聘請李家銘擔任上訴人之特別助理，從事強化公司產品轉型營運策略並協助培育專業人才，李家銘本於上訴人之最大利益，就其業務執掌負有管理之權限及責任（原審卷二第193、241頁），惟就李家銘在受聘期間所為研發之專利，其專利申請權及專利權之歸屬並未約定，且兩造既不爭執李家銘為系爭專利之實際發明人，則依前揭規定，系爭專利之申請權及專利權自應歸屬於李家銘所有。

3. 上訴人雖主張依系爭聘僱契約第一章之「□服務協議」第1、2點，及第二章之「□業務保密」第3、4點等約定，有關李家銘職務上之一切發明，其專利權為上訴人所有；李家銘因職務上所獲致之資料、研究成果、著作等權利，均為上訴人所有；李家銘服務於上訴人期間，單獨或與他人共同發展、研究、構思所完成之發明、發現、改良方法、作業程序或一切有價值之知識，其所有權、使用權、收益權均應歸屬於上訴人所有。然上開約定係以李家銘受僱於上訴人從事研發職務為前提，因李家銘係受聘擔任上訴人之技術顧問，並非受僱於上訴人從事研發職務之員工，已如前揭(一)、2.所述；又參以上訴人於109年3月17日仍於董事會議中討論是否向李家銘購買專利權乙事，此有上訴人第11屆第15次董事會議事錄可稽（二審卷一第279頁），且李家銘復於同年4月8日向上訴人提出專利讓與授權表（原證21），表示願與上訴人協商讓與專利事宜，可見雙方並未約定李家銘在受聘期間

01 所產出之專利歸屬，上訴人事後始會有評估向李家銘購買專
02 利或與李家銘協商讓與專利之舉措。因此，上訴人以系爭聘
03 僱契約為雙方就系爭專利歸屬之特別約定，並請求移轉及確
04 認系爭專利之專利權，尚屬無據。

05 六、綜上所述，本件系爭專利均為李家銘個人發明，應歸屬於李
06 家銘所有，並非其受僱於上訴人之職務上發明，上訴人主張
07 李家銘有違反系爭聘僱契約及受有不當得利之情事，爰依系
08 爭聘僱契約第一章之「□服務協議」第1、2點及第二章之
09 「□業務保密」第3、4點、專利法第7條第1項、第3項、民
10 法第179條前段、第227條第1項、第213條第1項規定，請求
11 被上訴人將系爭專利移轉登記予上訴人所有，並確認附件5
12 所示專利之專利申請人、專利權人為上訴人，及依系爭聘僱
13 契約第二章之「□業務保密」第6點第2項約定，請求李家銘
14 賠償其離職前月薪全額12倍之違約金1,056,000元本息，洵
15 屬無據。從而，原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，核
16 無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判與所為追
17 加及變更之訴，均無理由，應予駁回。

18 七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院
19 審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

20 八、結論：本件上訴及追加、變更之訴，均為無理由，依智慧財
21 產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，
22 判決如主文。

23 中 華 民 國 112 年 7 月 13 日

24 智慧財產第一庭

25 審判長法 官 蔡惠如

26 法 官 陳端宜

27 法 官 吳俊龍

28 以上正本係照原本作成。

29 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
30 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
31 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或

01 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
02 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項
03 但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
04 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

05 中 華 民 國 112 年 7 月 19 日

06 書記官 蔣淑君

07 附註：

08 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

09 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
10 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

11 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
12 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
13 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。