智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第22號

上　訴　人　頎邦科技股份有限公司
法定代理人　吳非艱
訴訟代理人　李宗德律師
　　陳佩貞律師
　　蔡毓貞律師
輔　佐　人　黃仁浩
訴訟代理人　劉昱劭律師
　　施志寬律師
被 上訴 人　易華電子股份有限公司
法定代理人　萬文財
訴訟代理人　黃福雄律師
　　洪郁棻律師
　　王吟吏律師
　　黃耀霆律師

上列當事人間確認專利申請權事件，上訴人對於中華民國111年3月24日本院110年度民專訴字第60號第一審判決提起上訴，本院於112年4月20日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面

被上訴人法定代理人於訴訟進行中改選變更為萬文財，具狀聲明承受訴訟，並提出被上訴人公司變更登記表為證（卷二第89至94頁），核無不合，予以准許。

乙、實體方面

壹、上訴人主張：上訴人與欣寶電子股份有限公司（下稱欣寶公司）於民國103年8月1日合併，上訴人為存續公司，概括承受欣寶公司全部資產及權利、義務。被上訴人於109年11月2

5日申請、110年4月1日獲准公告之我國第M609940號「具有方向標記之軟性電路板」新型專利（下稱系爭專利），發明人為訴外人蔡金保、鄭佩芬，蔡金保原為欣寶公司設計工程部經理，系爭專利請求項1、4所涉「QCOF Pattern上請加上INPUT/OUTPUT端之蝕刻字，以便利廠內製程辨視方向」技術（下稱系爭技術），為欣寶公司受僱人之創作，系爭技術為上訴人所有，蔡金保有接觸之實，與系爭專利前揭請求項技術特徵實質相同，上訴人對系爭專利有實質貢獻，請求確認上訴人為系爭專利之共同申請權人等情。

貳、被上訴人則以：系爭專利更正申請經核准在案，系爭專利應以更正後公告本為準。上訴人至多僅得證明欣寶公司於蔡金保在職時已有使用系爭技術，然上訴人不因此當然取得相關專利申請權，系爭技術對於系爭專利請求項1、4無實質貢獻，上訴人所提證據資料，無從據以認定其為系爭專利之共同申請權人。又「在軟體電路板設置蝕刻字，以利辨識方向」實為所屬技術領域中早已公開之習知技術，上訴人不得僅以系爭專利亦涉及上開技術，逕請求共有系爭專利申請權，系爭專利請求項1、4皆為被上訴人之受僱人職務上創作，系爭專利申請權應由被上訴人單獨享有等語置辯。

參、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：□原判決廢棄。□確認上訴人為系爭專利之共同申請權人。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

肆、本院得心證理由：

一、民事訴訟法第247條第1項前段規定：確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年度台上字第1240號民事判決先例意旨參照）。查上訴人主張系爭專利之專利申請權為兩造共有，為被上訴人否認，兩造就系爭專利之專利申請權歸屬確有爭執，致上訴人法律上地位

有不安之狀態，且此不安狀態得以本件確認判決除去，應認上訴人本件確認之訴有確認利益。

二、系爭專利技術分析：

被上訴人於111年10月11日向經濟部智慧財產局申請更正系爭專利請求項1、4及說明書（被上證1，卷一第225至243頁），經該局准予更正公告在案（被上證7，卷一第487至488頁），以下均以更正後系爭專利內容（卷二第25至47頁）為審理，分析如下：

㈠欲解決之先前技術問題：

習知的軟性電路板包含：一基板，係具有至少一佈線區及一廢料區，該廢料區係位於該佈線區的外周，該基板之二側具有數個貫孔；及至少一文字標記，係位於該廢料區。但由於電路圖案精細，且有些電路圖案在傳送方向上的二端形狀類似，以致整排的數個電路圖案並列在一起時，作業人員不易以肉眼快速辨識該軟性電路板於不同方向上的電路差異，而可能以錯誤的入料方向朝捲帶方向進行製程，或以錯誤的電路方向連接電子元件，而導致軟性電路板產品報廢或電子元件的功能異常，甚至損壞(系爭專利說明書第[0003]段，卷二第40至41頁)。

㈡解決問題之技術手段：

為解決上述問題，系爭專利的目的是提供一種具有方向標記之軟性電路板，係可供作業人員以肉眼快速辨識該軟性電路板上各電路的輸出端與輸入端者。系爭專利的具有方向標記之軟性電路板，包含：一基板，係具有至少一佈線區及一廢料區，該廢料區係位於該佈線區的外周，該基板之二側具有數個貫孔；及至少一文字標記，係位於該廢料區；其特徵在於：該文字標記係位於該廢料區前半側或後半側中，且具有至少一字元，該字元至少長0.8㎜及寬0.8㎜，以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的輸入端及輸出端(系爭專利說明書第[0005]、[0011]段，卷二第41、42頁)。

㈢獲致之技術功效：

系爭專利具有方向標記之軟性電路板，藉由在該基板設置該文字標記、該指向標記及該網印方向標記，可使作業人員明瞭地辨識入料方向及印刷方向，而得以將該基板之正確的一側朝向捲帶方向及對正該應用圖形來進行製程，具有提升入料方向辨識度、印刷方向辨識度及減少產品報廢等功效，並且，以「OUT」字樣為該文字標記，可使作業人員明瞭地辨識該輸出端之位置，後續地，作業人員可依該文字標記以正確地連接電子元件，可以提升組裝的正確性(系爭專利第[0030]段，卷二第46頁)。

㈣申請專利範圍分析（主要圖式如附件所示）：

系爭專利申請專利範圍共計7項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，上訴人主張系爭技術與系爭專利請求項1、4技術特徵實質相同，其內容如下：

1.請求項1：一種具有方向標記之軟性電路板，包含：一基板，係具有至少一佈線區及一廢料區，該廢料區係位於該佈線區的外周，該基板之二側具有數個貫孔；及至少一文字標記，係位於該廢料區；其特徵在於：該文字標記係位於該廢料區之前半側或後半側中，且具有至少一字元，該字元至少長0.8mm及寬0.8mm，以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的輸入端及輸出端。

2.請求項4：如請求項1之具有方向標記之軟性電路板，其中，該文字標記為一「OUT」字樣，係用以標示該電路的輸出端。

三、系爭技術內容：

㈠原證5為捲帶式封裝載板(Chip on Film，簡稱COF)的設計圖，其上標示「PATTERN MEASURE DRAWING」、「欣寶公司」、「客戶產品編號(C/P/N)：ST7511-QCOF」、「設計圖編號(SIMPAL DWG No.)：ST158B-01」及「設計師完成日期(Designed by-date)：黃信揚101.12.25」，可知原證5係欣寶公司於101(西元2012)年12月25日為客戶所為之COF設計圖(原審卷第43頁)。

㈡原證6為捲帶式封裝載板(COF)的設計圖，其上標示「PATTERN MEASURE DRAWING」、「欣寶公司」、「客戶產品編號(C/P/N)：CXA3817HF-W_QCOF(B)」、「設計圖編號(SIMPAL DWG No.)：CB022A-02」及「設計師完成日期(Designed by-date)：何懿婷2013.04.25」，可知原證6係欣寶公司於102(西元2013)年04月25日為客戶所為之COF設計圖(原審卷第45頁)。

㈢原證7、原證13、原證18：

1.原證7為欣寶公司之「藍圖&規格審查(COF)」，第一行記載「Update:2013.11.6」，第二行記載「發文日期：10/29/2013」，可知原證7完成日期為102(西元2013)年10月29日，修訂日期為同年11月6日。原證7為COF藍圖&規格審查表，內容記載COF產品中各個部件(例如沖孔、對位記號、文字標記等)的設計規格，作為檢查項目，用以確認藍圖是否符合規格(原審卷第47頁)。

2.原證13為原證7之檔案資訊，可知原證7是蔡金保於102（西元2013)年12月4日進行最後修改，及可知COF圖面設計與規格為蔡金保任職欣寶公司時職務內容之一（原審卷第247頁）。

3.原證18為蔡金保於99（西元2010）年4月2日寄給欣寶公司設計工程部人員主旨為「cof藍圖審查」之電子郵件，附件檔為「COF藍圖規格審查表.doc」，顯示原證18附件檔是「pol」（即蔡金保）於99年4月1日建立，「Pol.Tsai（蔡金保）」於同年月2日進行最後修改（本院111年度民聲字第13號卷，下稱民聲13號卷，第15至16頁及卷末證物袋）。

4.原證7、18為欣寶公司不同完成時間之「藍圖&規格審查(COF)」，因原證18日期在前，上訴人主張以原證18為主，被上訴人表示同意（卷一第201頁），故以下有關「藍圖&規格審查(COF)」均以原證18為論述。

5.原證18之附件檔為「COF藍圖規格審查表.doc」之「藍圖&規格審查(COF)」，內容第1頁倒數第3列檢查項目記載「QCOF

Pattern上請加上INPUT/OUTPUT端之蝕刻字，以便利廠內製程辨識方向」技術(民聲13號卷末證物袋）即為上訴人主張之系爭技術（卷一第210頁、卷二第111頁）。

四、上訴人主張系爭技術為其所承受欣寶公司受僱人之創作，即屬上訴人所有，系爭專利請求項1、4與系爭技術實質相同，系爭技術對於系爭專利有實質貢獻，系爭專利申請權為兩造共有等情，為被上訴人否認並以前揭情詞置辯，經查：

㈠本件尚難認定系爭技術為上訴人所有：

1.依原證18蔡金保寄給欣寶公司設計工程部人員電子郵件內容記載「封裝廠FT用之Mark如超出此範圍出圖時告知會有刮傷Issue ;避免日後有爭議，建議超過此範圍就不要加」與「封裝廠FT (final test)用之Mark（講明就是給測試對位用)」等語（民聲13號卷第15頁），可知所涉之技術同時與軟性電路板業者(即上訴人)及客戶（即封裝廠）有關，系爭技術並非全然由上訴人獨立完成，亦有可能為客戶所提供或經雙方共同確認之技術，原證18僅能證明蔡金保曾建立及編輯系爭技術，尚難據以推斷系爭技術為欣寶公司受僱人之創作，而屬上訴人所有。

2.被上訴人所提系爭專利創作人鄭佩芬任職於台灣住礦科技股份有限公司期間作成之「客戶圖面 Check List(Spec Review)」之遮隱本（下稱被上證6，卷一第363至371頁），依其最後儲存日期為97（西元2008)年6月25日之電腦畫面截圖（被上證6-1，卷一第373頁），其儲存日期早於系爭技術之99年4月1日建立日期及同年月2日最後修改日期，被上證6工作表2第3頁項目欄記載「捲出方向(Input、Output)」所對應的規格欄記載「客戶圖面拉出方向」（卷一第367頁），可知被上證6揭示「軟性電路板業者依據客戶在圖面Input、Output端標示拉出方向，使客戶選擇軟性電路板捲出方向為Input、Output端其中之一」。因此，被上證6已揭示系爭技術之「請加上INPUT/OUTPUT端之字，以便利廠內製程辨識方向」，雖未揭示系爭技術之「QCOF Pattern」、「蝕刻

字」，然此為軟性電路板業者所知普通常識，故被上證6實質揭示系爭技術，且被上證6可證明依客戶圖面確認，軟性電路板捲出方向為Input、Output端其中之一，係軟性電路板業者與客戶之間所流通之事項。參以被上訴人辯稱原證5、6中包含「OUTPUT/INPUT」標示在內之所有產品設計，皆係客戶提供之產品設計圖中即「已存在之設計」而非欣寶公司所增加等情(原審卷第389頁），實難僅依前揭原證5、6、7、13、18即認系爭技術為欣寶公司受僱人之創作，而屬上訴人所有。

3.依上說明，上訴人所為舉證不足以證明系爭技術為上訴人所有。

㈡系爭專利請求項1、4與系爭技術並非實質相同，難認系爭技術對系爭專利請求項1、4有實質貢獻：

1.系爭技術：

⑴原證5、6「Designed by-date」均為完成簽名之版本，由「Checked by-date」、「Approved by-date」等欄，可知COF設計圖於欣寶公司之審核流程，需將客戶線路設計圖轉換成設計圖，經過設計工程部人員確認(Checked)後，交給技術主管核准(Approved)而定稿，原證5、6設計圖係依據系爭技術所製作。另上訴人提出之原證8技術比對鑑定報告已說明原證5、6「廢料區前後兩側均同時標示文字標記」(原審卷第58至59頁)。

⑵原證6「OUTPUT」右上處標示有「φ1.000(API NG HOLE)」，顯示沖孔直徑φ為1.000mm，該標示之指示線應指示到一沖孔(API NG HOLE)，以繪圖工具量測該沖孔的直徑φ作為1mm，並量測原證6「OUTPUT」之字元「O」的長度及寬度，結果顯示原證6「OUTPUT」之字元「O」的長度及寬度均大於沖孔直徑φ1mm，經由前述對比，原證6字元「O」的長度及寬度必然大於「長0.8mm及寬0.8mm」，上述尺寸為肉眼可辨識(參原證8第8至9頁，原審卷第63至64頁)， 上訴人並主張原證5設計圖的尺寸，援用原證6設計圖的說明（卷二第

117頁）。觀諸原證5、6設計圖均依據系爭技術相關規範所完成，在採用相同規範，例如「傳動孔」、「切割線cutline」、「沖孔」等作為檢查項目下，原證5所實質隱含之「OUTPUT」尺寸內容，顯然與原證6技術並無二致，是以原證5、6係補充說明系爭技術為「QCOF(四側接腳覆晶薄膜封裝)Pattern」兩側同時標示INPUT及OUTPUT之蝕刻字，該蝕刻字係肉眼辨識，以便利廠內製程辨識方向之技術。

⑶依上所述，系爭技術係採用QCOF(四側接腳覆晶薄膜封裝）Pattern，兩側同時標示INPUT及OUTPUT之蝕刻字，從肉眼辨識該蝕刻字，識別INPUT及OUTPUT端同時設置於哪二側接腳。

2.系爭專利請求項1、4：

⑴依系爭專利說明書第[0003]段「習知的軟性電路板……但由於電路圖案精細，且有些電路圖案在傳送方向上的二端形狀類似，以致整排的數個電路圖案並列在一起時，作業人員不易以肉眼『快速』辨識該軟性電路板於不同方向上的電路差異……」與第[0011]段「……以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的輸入端及輸出端」內容(卷二第40頁、第42頁）可知，系爭專利就「電路圖案精細之習知的軟性電路板」在傳送方向上的「二端形狀類似」時，採用之技術手段為「在軟性電路板廢料區的前半側或後半側其中之一，設置至少一個文字標記」(即僅一側設置文字標記)使之能達成作業人員以肉眼「快速」辨識電路的輸入端及輸出端之功效。

⑵上訴人主張系爭專利請求項1為「至少一文字標記設置於廢料區的前半側或後半側中」、「字元數量至少一個字元」，且「字元長寬至少0.8mm」，被上訴人將「至少」曲解為「只有/僅在」，不符合請求項之文義解釋云云（卷二第120頁）。然系爭專利請求項1為「……至少一文字標記，係位於該廢料區；其特徵在於：該文字標記係位於該廢料區之前半側或後半側中，且具有至少一字元，該字元至少長0.8mm及寬0.8mm，以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的

輸入端及輸出端」，依其內容可知，系爭專利請求項1界定「文字標記」位於「廢料區」之數量關係，再進一步界定「文字標記」係位於該廢料區之前半側或後半側之設置關係，其中該「設置關係」即為「僅一側設置文字標記」。再者，上訴人於111年6月23日上訴補充理由狀稱：系爭專利所欲解決之問題為「軟性電路板越趨精細、複雜後，不易以肉眼快速辨識方向，如何在有限的空間內，以最精簡的方式輔助肉眼快速辨識方向」，採用之技術手段為「在軟性電路板廢料區的『前半側或後半側其中之一』，設置可少至一個，且長寬可小至0.8mm的文字標記」等語（卷一第113頁），亦對系爭專利請求項1解釋為「僅一側設置文字標記」，上訴人事後翻異前詞所為主張並不可採。

3.系爭專利請求項1、4與系爭技術並非實質相同：

⑴系爭技術構思為軟性電路板兩側具有不同文義之蝕刻字，「需要」肉眼辨識不同文義之蝕刻字，方能判斷何者為INPUT及OUTPUT端，作為廠內製程辨識方向。而系爭專利為「一側設置文字標記」，「不需要」肉眼辨識文字標記之文義為何，即能肉眼「快速」辨識判斷何者為INPUT及OUTPUT端，其構思與系爭技術不同。

⑵系爭技術係採兩側同時標示INPUT及OUTPUT之蝕刻字，而系爭專利為「僅一側設置文字標記」，其技術手段與系爭技術不同。

⑶系爭專利請求項1、4界定「文字標記係位於該廢料區之前半側或後半側中」(即僅一側設置文字標記)及「以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的輸入端及輸出端」之技術特徵，能達成作業人員以肉眼「快速」辨識電路的輸入端及輸出端之功效(參系爭專利說明書第[0003]段與第[0011]段)。而系爭技術需要肉眼辨識「不同文義」之蝕刻字，無法達成從QCOF(四側接腳覆晶薄膜封裝)肉眼「快速」辨識出，以哪個「單一側接腳」為OUTPUT端，抑或INPUT端之功效，故系

爭技術不具有系爭專利請求項1、4之肉眼「快速」辨識電路的輸入端及輸出端功效。

⑷依上所述，系爭專利請求項1、4與系爭技術之構思、技術手段及功效均有不同，二者並非實質相同，上訴人主張無實質差異云云（卷一第33頁），並不可採。

4.系爭技術對系爭專利請求項1、4不具實質貢獻：

系爭專利請求項1、4與系爭技術並非實質相同，已如前述。系爭專利請求項1、4「文字標記係位於該廢料區之前半側或後半側中」(即僅一側設置文字標記)及「以藉由該文字標記識別設於該佈線區之電路的輸入端及輸出端」之技術特徵，能達成作業人員以肉眼「快速」辨識電路的輸入端及輸出端之功效。而系爭技術需要肉眼辨識不同文義之蝕刻字，無法達成從QCOF(四側接腳覆晶薄膜封裝)肉眼「快速」辨識出以哪個「單一側接腳」為OUTPUT端，抑或INPUT端之功效，亦即系爭技術不具有系爭專利請求項1、4之肉眼「快速」辨識電路的輸入端及輸出端功效。因此，系爭技術對系爭專利請求項1、4不具實質貢獻。

五、依前所述，上訴人主張其為系爭專利之共同申請權人，並無理由，被上訴人聲請傳訊證人鄭佩芬以釐清被上訴人未利用系爭技術申請專利乙情（卷一第375至376頁），應無必要，附此敘明。

伍、綜上所述，依上訴人所為舉證尚難認定系爭技術為上訴人所有，且系爭專利請求項1、4與系爭技術並非實質相同，難認系爭技術對系爭專利請求項1、4有實質貢獻，上訴人主張其為系爭專利之共同申請權人，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

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

柒、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　18　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

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(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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　18　　日

書記官　吳祉瑩

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。