智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第52號

原　　告　欣興電子股份有限公司
法定代理人　曾子章
訴訟代理人　陳軍宇律師
複 代理 人　黃郁孟律師
　　黃宣瑀律師
輔　佐　人　李昇叡
被　　告　林璟棠
　　羅彥君即翊宇科技企業社
共　　同
訴訟代理人　蔣昕佑律師
　　陳冠宏律師
　　楊雯欣律師

上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，本院於民國112年9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

依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前之111年6月1日繫屬於本院（本院卷㈠第13頁），應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體方面

一、原告主張：原告委請被告林璟棠所任職之被告羅彥君即翊宇科技企業社（下稱翊宇企業社）製作特定規格之Tray盤產品，並於107年9月20日簽署如原證5、18、32所示之保密合

約（下稱系爭保密合約），約定原告所揭露予被告翊宇企業社之機密資訊暨其衍生之相關技術之專利權等相關智慧財產權歸屬於原告所有，且被告翊宇企業社之員工亦應受系爭保密合約拘束；而Tray盤產品製作過程中，均由被告林璟棠代表被告翊宇企業社與原告進行溝通協調。詎被告等未經原告同意，將其等因上開合作所知悉之營業秘密以被告林璟棠為申請人，申請註冊取得中華民國公告第M588880號「具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」新型專利（下稱系爭專利1）、第M606835號「晶圓載片清洗治具」新型專利（下稱系爭專利2），再由被告林璟棠將系爭專利1、2專屬授權予被告翊宇企業社。然由原告揭露予被告等之原證12、13、14、16電子郵件內容，足以證明原告對系爭專利1請求項1至7、10至13及系爭專利2請求項1至7之技術特徵具有實質貢獻（其餘請求項為附屬項）而屬原告之發明，依系爭保密合約第3條之約定及專利法第7條第1項之規定，系爭專利1、2之專利權及專利申請權本應歸屬於原告所有；另該等內容涉及Tray盤構造、尺寸、部件細部規格、就Tray盤改良技術之斟酌，均非一般涉及該類資訊之人所知悉，具有秘密性，且上開資訊與電路板產製方式、技術有重大關聯，為可使用於生產之資訊，相關技術領域習知技術人員可據以製作Tray盤產品，節省嘗試摸索之時間成本及降低產品不良率，而具有實際或潛在之經濟價值，原告亦已採取合理之保密措施，係屬原告之營業秘密。因此，被告等未經原告同意，違反系爭保密合約之約定，即以被告林璟棠名義申請系爭專利1、2，不僅侵害原告之專利申請權及成立不當得利，並已侵害原告之營業秘密，原告自得請求被告林璟棠將系爭專利1、2移轉登記為原告所有，以及請求被告等依系爭保密合約第9條連帶賠償原告新臺幣(下同)300萬元之懲罰性違約金，並賠償原告因而產生之損害100萬元。為此，爰依系爭保密合約第9條、民法第179條前段、第184條第1項前段、第188條、第213條、第227條、第767條第2項、營業秘密法第10條、第12條第1

項、第13條之規定，提起本件訴訟。並聲明：㈠被告林璟棠應將系爭專利1、系爭專利2移轉登記為原告所有。㈡被告等應連帶給付原告400萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。㈢前項聲明，原告願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為被告等供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以：被告翊宇企業社主要經營業務為塑膠射出，生產、銷售清洗晶圓時所需使用之放置架即晶圓載片清洗治具等商品，原以翊宇科技有限公司名義與原告交易往來，嗣102年7月30日翊宇企業社設立後，改以翊宇企業社名義為之；原告主要經營業務為印刷電路版之生產、銷售，乃長年向被告等購買晶圓載片清洗治具，由原告提出尺寸規格需求，再由被告等製造、販賣予原告。而兩造間從未簽署過任何保密合約，原告雖曾多次以電子郵件要求被告翊宇企業社簽署包括保密合約在內之五份文件，然被告翊宇企業社因對部分條款有疑慮，期間曾自行修改保密合約後簽署回傳予原告，但均未被原告接受，故被告翊宇企業社從未簽署系爭保密合約，否認其形式上之真正。又原告所稱原證12、13、14、16電子郵件內容，其上所載之資訊、圖示均為被告林璟棠提供予原告，或被告林璟棠於會議中提出之構思、創作，甚或係依據原告需求提出之解決方案、創作，自均屬被告林璟棠之創作，並非屬原告之創作或其機密資訊，自無侵害原告之專利申請權。再原證12、13、14、16電子郵件內容於原告揭露前已為被告等所知悉，顯然不具備秘密性及經濟性，原告於110年間對系爭專利1、2提出舉發及將該等資訊以電子郵件寄予被告等時，復未加註限閱、機密或採取其他保密措施，主觀上顯無保護意願，要與營業秘密應採取合理保密措施之要件未符，自非屬營業秘密。縱認原證12、13、14、16係屬原告之營業秘密，惟依被證3至被證7足以證明被告等於原告揭露前開資訊前即已獨立完成系爭專利之創作，原告既不能證明被告係因接觸其所提供之原證9、10、12至14、16資

訊，始為系爭專利之創作，則其主張被告等申請系爭專利之行為侵害其營業秘密，自屬無據。另原告已於108年9月25日知悉被告林璟棠向智慧局申請系爭專利1，並於108年10月8日取得被告林璟棠提供之系爭專利1專利範圍及圖式而知悉其專利範圍，然原告遲至111年6月1日始提起本件訴訟，其依民法第184條第1項前段、營業秘密法第10條、第12條所為之請求，已罹於2年消滅時效等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，被告願以現金或國內銀行可轉讓定期存單為擔保，請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：（本院卷㈡第89頁）

㈠被告翊宇企業社於102年7月30日由被告羅彥君以獨資之方式設立。

㈡系爭專利1申請日為108年7月10日，公告日為109年1月1日，申請人及新型創作人均為被告林璟棠。

㈢系爭專利2申請日為109年9月18日，公告日為110年1月21日，申請人及新型創作人均為被告林璟棠。

四、系爭專利1、2及兩造所提證據技術內容：

㈠系爭專利1技術分析

1.系爭專利1技術內容

⑴系爭專利1所欲解決問題

晶圓載片上會裝設有晶圓片。在完成晶圓片的裝設後，會對晶圓載片進行電路蝕刻，以及將晶圓載片切割成較小的片狀，完成前述步驟後，為了清除蝕刻電路過程所殘留的油墨，以及清除切割晶圓載片過程所產生的碎屑，會對晶圓載片的表面進行清洗，以避免油墨和碎屑影響晶圓和整片晶圓載片的使用效能。載有晶圓載片的放置架會被放入沖洗用的水道，水道中設有可帶動放置架移動的傳動裝置，傳動裝置通常是會有鏈條或齒盤等結構配合帶動放置架，而在放置架移動的同時，水道內會產生聲波的震動以清除晶圓載片表面上的油墨及碎屑。但是，現有放置架的防呆設計在受傳動裝

置傳動時，無法與傳動裝置的傳動元件(如：齒盤、鍊條等)卡合，而讓放置架在受傳動裝置輸送時會滑移或晃動，讓晶圓載片震動或彈跳而產生瑕疵，降低晶圓載片的使用效能，以及產品的良率（參系爭專利1說明書第【0002】至【0004】段，本院卷㈠第71至72頁）。

⑵系爭專利1之技術手段

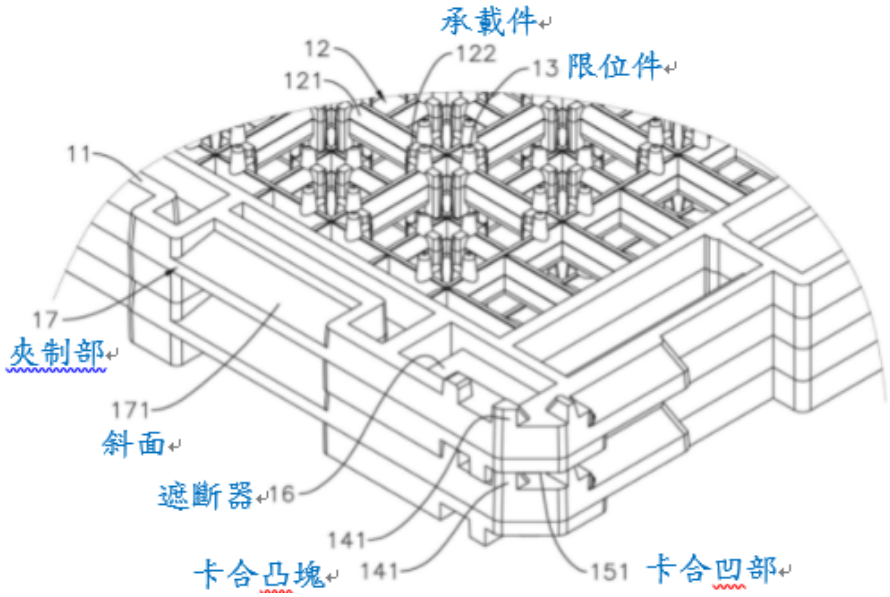
為改善現有的技術晶圓清洗裝置的缺失，系爭專利1的防呆部包含複數個卡合凸塊，能和輸送該放置架的傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度（參系爭專利1說明書第【0005】、【0006】段，本院卷㈠第72頁）。

⑶系爭專利1之功效

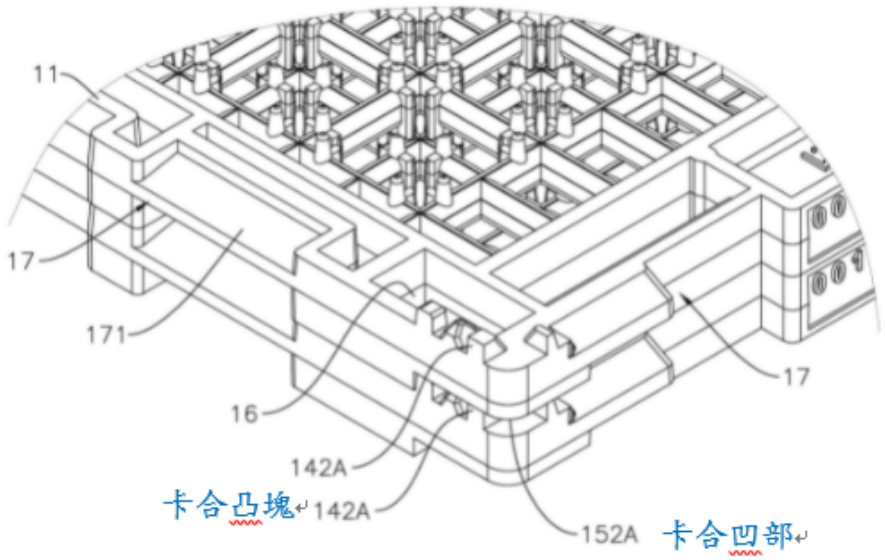
系爭專利1的防呆部包含複數個卡合凸塊，其能和傳動裝置的傳動元件(如：齒盤、鍊條等)相卡合，讓放置架能更穩定地被傳動裝置輸送，避免晶圓載片震動或彈跳而產生瑕疵的情形，提升放置架的輸送穩定度（參系爭專利1說明書第【0020】段，本院卷㈠第74頁）。

2.系爭專利1主要圖式

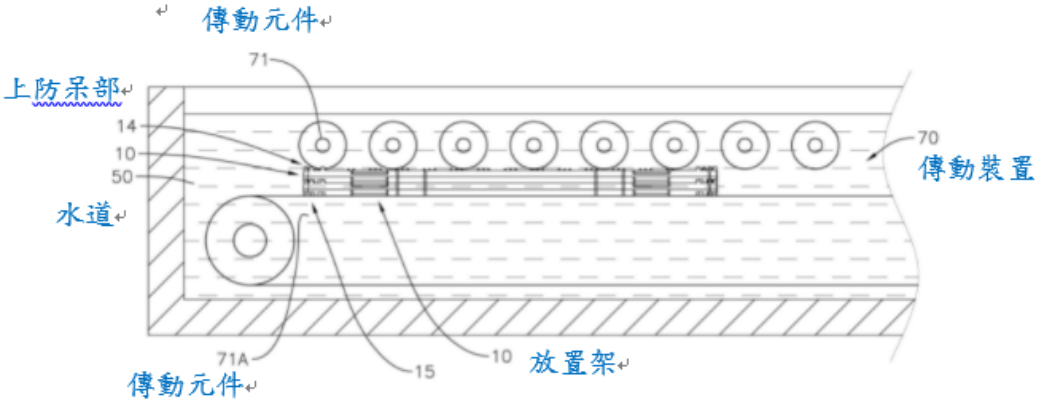
⑴圖1：系爭專利1放置架一角落的俯視局部立體圖(本院卷㈠第83頁)



⑵圖2：系爭專利1放置架另一角落的俯視局部立體圖（本院卷㈠第84頁）



⑶圖3：系爭專利1放置架於水道清洗的使用狀態圖（本院卷㈠第91頁）



3.系爭專利1之申請專利範圍分析

系爭專利1申請專利範圍共14項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利1請求項內容如下（底線部分為重要技術特徵）：（本院卷㈠第79至80頁）

⑴請求項1：一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其包含：兩放置架，該兩放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部；該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁圍繞，各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間；以及該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合。

⑵請求項2：如請求項1所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其包含兩個所述之防呆部，該兩防呆部為一上防呆部及一下防呆部，該上防呆部及該下防呆部分別位於該放置架的上表面及下表面且能相卡合，該上防呆部與另一該上防呆部無法互相卡合。

⑶請求項3：如請求項2所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含複數個限位件，其設在該周壁，該上防呆部包含複數個所述的卡合凸塊，而該下防呆部包含能與該複數個卡合凸塊相卡合的複數個卡合凹部，各卡合凹部是凹設在該外環壁，各卡合凸塊的位置高於各限位件的上端。

⑷請求項4：如請求項3所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之外環壁的輪廓為矩形，該上防呆部包含四組所述的卡合凸塊，該四組卡合凸塊分別位於該外環壁的四個角落，該下防呆部包含四組卡合凹部，該四組卡合凹部分別能與該四組卡合凸塊相卡合。

⑸請求項5：如請求項4所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之上防呆部的形狀是對稱的。

⑹請求項6：如請求項5所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含至少一遮斷器，該至少一遮斷器設在該外環壁。

⑺請求項7：如請求項6所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含四個所述的遮斷器，該四遮斷器位於該放置架分別位於該放置架的四個角落。

⑻請求項8：如請求項6所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含八個夾制部，該八夾制部設在該外環壁，該外環壁的一側設有兩該夾制部。

⑼請求項9：如請求項8所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各夾制部包含一斜面，該斜面位於該放置架的上表面。

⑽請求項10：如請求項8所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含複數個拿持部，各拿持部包含

至少一排水孔。

⑾請求項11：如請求項10所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其中所述之放置架包含兩所述之拿持部，各拿持部包含四排水孔。

⑿請求項12：如請求項11所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各放置單元的周壁為矩形，且該放置單元包含複數個承載件，該複數個承載件不相連，各承載件設在該周壁、突入該容置空間且包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面。

⒀請求項13：如請求項12所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各限位件為柱狀，該限位件的上端為凸面。

⒁請求項14：如請求項13所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，各限位件的外徑由其上端向下逐漸遞增。

㈡系爭專利2技術分析

1.系爭專利2技術內容

⑴系爭專利2所欲解決問題

現有技術的晶圓載片其厚度最大為3㎜，因此位於下方承載件的頂面至位於上方承載件的底面之間所預留的高度為3㎜，當厚度小於3㎜的晶圓載片放置於放置單元的容置空間時，其上方即會產生一閒置空間，當利用超音波或高壓空氣對晶圓載片進行清潔動作時，容易導致晶圓載片產生上下方向的震動，而又因為清洗治具的承載件其頂面為一平面，與晶圓載片為面接觸，當晶圓載片震動時，其貼靠於承載件的部分則會因為連續的敲擊摩擦而產生大面積的刮痕，導致成品的良率下降（參系爭專利2說明書第【0003】段落，本院卷㈠第97頁）。

⑵系爭專利2之技術手段

有鑒於現有技術的缺點及不足，系爭專利2提供一種晶圓載片清洗治具，其藉由將承載件的抵頂面設置為斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，達到在清洗的過程中降低晶圓載片與抵頂面因為碰撞而產生表面

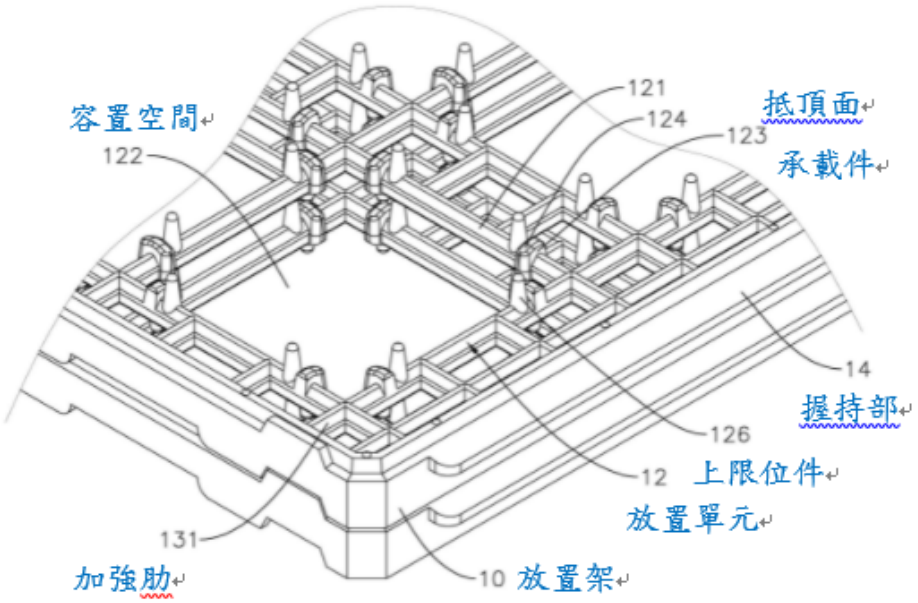
刮痕之目的（參系爭專利2說明書第【0004】、【0005】段落，本院卷㈠第98頁）。

⑶系爭專利2之功效

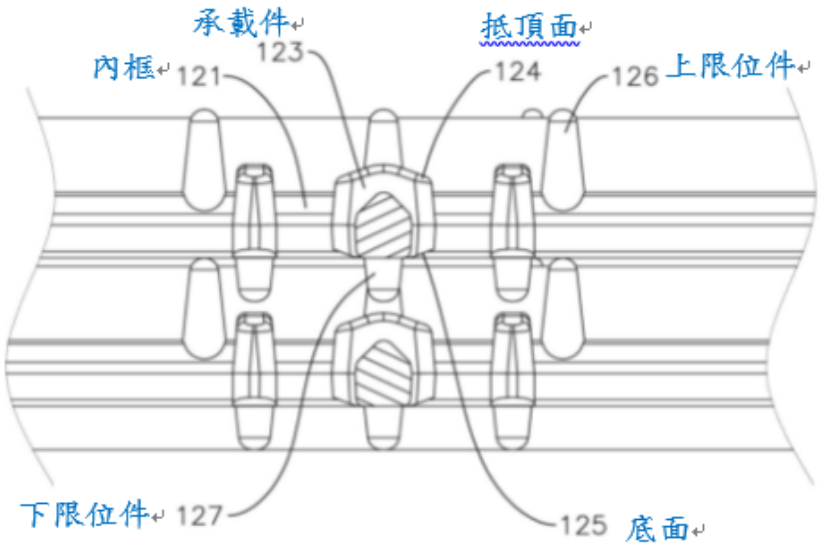
藉由將承載件的抵頂面及底面皆設置為斜面，因此即便當清洗晶圓載片的過程中因為晶圓載片受壓而產生震動擺盪持續碰觸敲擊到承載件的抵頂面或斜面，相較於現有技術承載件以面接觸形式支撐晶圓載片，系爭專利2以線接觸的形式支撐晶圓載片其碰撞可有效降低晶圓載片表面的刮痕，進而提升產品的品質，降低產品的不良率（參系爭專利2說明書第【0012】段落，本院卷㈠第99頁）。

2.系爭專利2主要圖式

⑴圖4：系爭專利2之局部放大圖（本院卷㈠第108頁）



⑵圖5：系爭專利2之局部剖面圖（本院卷㈠第109頁）



3.系爭專利2之申請專利範圍分析

系爭專利2申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利2請求項內容如下(底線部分為重要技術特徵)：(本院卷㈠第105頁)

⑴請求項1：一種晶圓載片清洗治具，其包含：二放置架，其結構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內，各該放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸，各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面。

⑵請求項2：如請求項1所述之晶圓載片清洗治具，其中各該承載件進一步包含一底面，該底面為一斜面且朝向該容置空間的方向向上傾斜。

⑶請求項3：如請求項1或2所述之晶圓載片清洗治具，其中各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少。

⑷請求項4：如請求項3所述之晶圓載片清洗治具，其中各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面。

⑸請求項5：如請求項4所述之晶圓載片清洗治具，其中該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方方向延伸逐漸減少。

⑹請求項6：如請求項5所述之晶圓載片清洗治具，其中該抵頂面的向下傾斜角度為20度。

⑺請求項7：如請求項6所述之晶圓載片清洗治具，其中該底面的向上傾斜角度為20度。

㈢原告所提證據分析

1.原告主張系爭專利1為其所發明之證據為原證9、10、12、13、14、22、23，系爭專利2為其所發明之證據為原證9、10、12、13、14、16、22、23。論述如下：

⑴原證9為清洗Tray盤設計作業規範，完成日97年8月4日（本院卷㈠第129至137頁）；原證10為H3 Coin Tray開立及檢驗製程作業規範，完成日105年5月10日（本院卷㈠第139至153頁）；原證12為原告寄給「tom」之電子郵件，寄件日期為107年4月2日（本院卷㈠第157頁）；原證13為原告寄給「tom」之電子郵件，寄件日期為107年5月28日（本院卷㈠第159至165頁）；原證14為原告寄給「tom」之電子郵件，寄件日期108年1月10日（本院卷㈠第167至171頁）；原證16為原告寄給「tom」之電子郵件，寄件日期為109年2月26日（本院卷㈠第195頁）；原證22為JEDEC標準規範，完成日91年10月（本院卷㈡第223至235頁）；原證23為原告主張其與松下公司合作開發「00000 Tray盤」設計圖，完成日92年11月28日（本院卷㈢第487至491頁）。又觀諸原證12、13、14、16之電子郵件內容（本院卷㈠第157至171頁、第195頁），皆為原告寄給「tom」之電子郵件，其Email Address為「000○00000000000000」，參照被告等所提被證3至7之內容(本院卷㈠第371至413頁)，被告等提供之設計圖或電子郵件英文名稱皆為「tom」，Email Address亦為「000○00000000000

0000」，可知原證12、13、14、16為原告寄給被告林璟棠之電子郵件。

⑵系爭專利1申請日為108年7月10日，原證9、10、12、13、14、22、23完成日皆早於系爭專利1申請日；系爭專利2申請日為109年9月18日，原證9、10、12、13、14、16、22、23完成日皆早於系爭專利2申請日。惟其中原證9、10部分為原告內部文件，外界無從知悉該等作業規範之內容，原告復自承並未將原證9、10之作業規範寄給被告等知悉(本院卷㈡第86至87頁)，故原證9、10無法證明被告等係由原告處獲知系爭專利1、2之技術特徵而申請專利，自難認原證9、10得以證明原告對系爭專利1、2申請專利範圍具有貢獻。另原證22為聯合電子裝置工程委員會(JEDEC)制定並公開之標準規範，係為一公開之規格文件，並非原告所發明之技術手段，無論系爭專利1、2有無揭示原證22所示之技術特徵，均無從以原證22證明原告就系爭專利1、2申請專利範圍具有貢獻；而原證23為原告主張其與松下公司合作開發之「00000Tray盤設計圖」(本院卷㈢第487至491頁)，但原告無法證明原證23中何部分係屬原告之創作(本院卷㈡第398頁、卷㈢第531至532頁)，且原告復未曾於兩造合作過程中將原證23寄予被告等（本院卷㈢第250頁），是無論系爭專利1、2有無揭示原證23所示之技術特徵，均無從以原證23證明原告就系爭專利1、2申請專利範圍具有貢獻。是以，本件關於原告就系爭專利1、2是否具有實質貢獻，自僅須論述原證12、13、14、16之電子郵件內容即可，先予敘明。

2.原證12

⑴原證12係被告林璟棠至原告公司參加「Body size00000 Coin tray修改會議」後，原告寄予被告林璟棠之會議內容，包含「Body size 00000 Coin tray」簡易圖面及修改處列表(本院卷㈠第157頁)，如圖6所示。原告主張○○○0○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○可對應至系爭專利1請求項1之「該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」之技術特徵。

⑵圖6：原證12電子郵件截圖(本院卷㈠第157頁)

○

3.原證13

⑴原證13包含複數個Email內容，包含「00000 New Coin Tray」結構特徵(本院卷㈠第159頁)、「00000 Coin Tray」設計圖面(本院卷㈠第162至164頁)及Tray盤實拍照片(本院卷㈠第164、165頁)，如下圖所示。

⑵圖7：原證13之Tray盤設計圖(本院卷㈠第163頁)

○

⑶圖8：原證13之Tray盤局部設計圖(本院卷㈠第164頁)

○

⑷圖9：原證13之Tray盤實拍照片(本院卷㈠第164頁)

○

4.原證14

⑴原證14係原告寄予被告林璟棠之電子郵件，包含Tray盤整體及局部設計圖面(本院卷㈠第169、170頁)，如下圖所示。

⑵圖10：原證14之Tray盤設計圖(本院卷㈠第169頁)

○

⑶圖11：原證14之Tray盤局部設計圖(本院卷㈠第170頁)

○

5.原證16

原證16係原告寄予被告林璟棠之電子郵件，其中文字記載「○○○○○○○○○○○0000 00○○○○○」，原告主張可對應至系爭專利2請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的

假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」之技術特徵。

㈣被告所提證據分析

1.被告主張被證5、6、7可證明原告所提原證12、13、14、16係被告林璟棠先前提供予原告參考之圖面(本院卷㈠第266、268、269頁)，論述如下：

⑴被證5為被告等寄予原告之電子郵件及附件，完成日103年12月8日(本院卷㈠第387至399頁)；被證6為被告林璟棠寄予原告之電子郵件及附件，完成日107年3月30日(本院卷㈠第401至409頁)；被證7為被告林璟棠寄予原告之電子郵件及附件，完成日108年3月22日(本院卷㈠第411至413頁)。

⑵被告等係以被證6證明被告等早於原證12完成日(107年4月2日)前即已完成原證12所揭露之技術內容；以被證5、6證明被告等早於原證13完成日(107年5月28日)前即已完成原證13所揭露之技術內容；以被證5證明被告等早於原證14完成日(108年1月10日)前即已完成原證14所揭露之技術內容；以被證7證明被告等早於原證16完成日(109年2月26日)前即已完成原證16所揭露之技術內容。

2.被證5

⑴被證5係被告等於103年12月8日寄予原告之電子郵件，原告收受確認被告等「000000000 Coin tray」圖面後回覆被告等之Email，其中附件「000000000-all.pdf」即為被證5之設計圖面(本院卷㈠第391至399頁)，被告等並主張原證13、被證5中Tray盤設計圖面中出現之「YY」字樣即為被告翊宇企業設英文「Yi Yu」簡寫(本院卷㈠第268、269頁)，如下圖所示。

⑵圖12：被證5之Tray盤設計圖(本院卷㈠第391頁)

◯

3.被證6

⑴被證6係被告林璟棠於107年3月30日寄予原告之00000 Tray盤設計圖面，包含Tray盤正面、側面、背面尺寸及圖式，可

看出Tray盤外周邊四個角上有卡合凸塊(本院卷㈠第403頁)，如下圖所示。

⑵圖13：被證6之Tray盤設計圖

◯

4.被證7

⑴被證7係被告林璟棠寄予原告之00000 Tray盤設計圖面，可看出Tray盤支撐肋底面有傾斜20度的斜面(本院卷㈠第413頁)，如下圖所示。

⑵圖14：被證7之Tray盤設計圖

◯

五、得心證之理由

原告主張原證12、13、14、16之電子郵件內容為其發明及營業秘密，詎被告等未經原告同意，即將該等內容所揭示之技術特徵以被告林璟棠為申請人，申請註冊取得系爭專利1、2，被告等顯已違反系爭保密合約之約定，且侵害原告之專利申請權及營業秘密及成立不當得利，則為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷㈡第89頁），所應審究者為：㈠原告與被告翊宇企業社有無簽署系爭保密合約？㈡原告是否為系爭專利1、2之創作人及專利申請權人？若是，被告等有無侵害原告之專利申請權？㈢原證9、10、12、13、14、16是否為原告所有之營業秘密？若是，被告等有無侵害原告之營業秘密？㈣原告本件損害賠償請求權是否已罹於時效消滅？㈤原告依民法第179條前段、第184條第1項前段、第767條第2項、第213條第1項、營業秘密法第10條及第12條第1項之規定，請求被告林璟棠應將系爭專利1、2之專利權移轉登記予原告，是否有理由？㈥原告依系爭保密合約第9條、民法第184條第1項前段、第188條、營業秘密法第10條第1項、第12條第1項之規定，請求被告等連帶負擔損害賠償責任，是否有理由？如有，其損害賠償金額如何計算？茲分述如下：

㈠被告翊宇企業社有簽署系爭保密合約

1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277條定有明文。次按私文書應由舉證人證其真正；而私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正；當事人就其本人之簽名、蓋章或按指印為不知或不記憶之陳述者，應否推定為真正，由法院審酌情形斷定之，民事訴訟法第357條、第358條分別亦有明定。本件原告主張其有與被告翊宇企業社簽署系爭保密合約，則為被告等所否認，則除系爭保密合約上業經被告翊宇企業社蓋章而得推定為真正外，自應由原告就系爭保密合約之真正負舉證責任。

2.原告於111年6月1日提起本件訴訟時，係提出原證5之系爭保密合約（本院卷㈠第119至120頁），經被告等辯稱被告翊宇企業社並未簽署系爭保密合約而否認其形式上真正後，原告即於112年1月10日稱原證5係被告翊宇企業社以紙本簽回而經原告公司人員掃描存檔之電子列印本（本院卷㈡第126頁），並另提出原告公司人員於該紙本之簽約人處蓋上「欣興電子股份有限公司合約專用章」及於騎縫處蓋上「欣興電子股份有限公司專用騎縫章」之原證32之系爭保密合約（本院卷㈡第270至271頁），復經本院當庭勘驗原證32正本，可知其與原證5之差別在於原證5之系爭保密合約並未有原告公司大章及騎縫章（本院卷㈢第249頁）。而被告翊宇企業社之負責人即羅彥君於本院言詞辯論時陳稱：其當時收受原告電子郵件時，共有5個附檔，內容全是空白要簽名回傳，但其中保密合約這份因為第3條部分有疑慮，所以有將該條劃掉後才蓋章寄回，原告所提出之系爭保密合約上被告翊宇企業社之大小章，看起來很像被告翊宇企業社之大小章，但不敢確認等語（本院卷㈢第249頁），足見系爭保密合約上有關被告翊宇企業社之大小章確有可能係屬真正且係由被告等為之。

3.又原告係於107年9月18日以電子郵件要求被告翊宇企業社簽署包含保密合約在內之5份文件（本院卷㈡第255頁），復於107年10月1日以電子郵件提醒被告翊宇企業社寄回上開文件（本院卷㈡第259頁）。而證人即寄發上開電子郵件之原告公司採購管理師周美岑於本院言詞辯論時到庭具結證稱：其有寄發上開電子郵件要求被告翊宇企業社簽署包含保密合約在內之供應商必備文件，因是一次同時寄發很多供應商，有部分供應商沒有簽回，所以會再寄發第二封電子郵件，並未特別針對被告翊宇企業社，後來被告翊宇企業社也有將包含保密合約在內之供應商必備文件用印後寄回，且是由其親自簽收，收回之保密合約並沒有修改或刪除之處，當時被告翊宇企業社部分之大小章都已經用印，只有原告公司部分尚未用印，流程會先集中放置新豐廠保管，之後再分批送到法務處用印等語（本院卷㈣第401至404頁）；證人即原告公司法務陳惠祺亦於本院言詞辯論時到庭具結證稱：系爭保密合約是公司之制式合約，上面用印的也是其所保管、用印之法務組公司合約專用章及契約專用騎縫章，但不記得是何時用印，因這樣之制式合約都是一次上百份分批送至其這邊用印，所以無法確定收受、用印的時間，其作業模式是只要供應商有刪除、修改合約之內容，就不可能蓋章用印，而是會退回或作廢，故系爭保密合約是沒有經過修改，且一定是被告翊宇企業社已經用印了，其才會蓋章，供應商就制式合約是不能修改、畫線或刪除，提供給供應商蓋章之合約之所以沒有蓋原告公司大小章之原因就是怕供應商會修改合約內容，所以一定是先讓供應商用印後，原告公司才會用印等語（本院卷㈣第410至411頁），足見系爭保密合約如有經過修改、畫線或刪除，抑或被告翊宇企業社尚未用印，原告即無用印之可能。而經本院勘驗系爭保密合約正本，其上與原證32之影本內容（本院卷㈢第249頁），並無任何修改、畫線或刪除，且經被告翊宇企業社用印，堪認被告翊宇企業社確有簽署系爭保密合約。

4.至被告等雖辯稱原告於109、110年仍不斷要求被告等簽署與系爭保密合約內容相同之保密合約，可見其等自始未簽署系爭保密合約等語，而原告固於109年7月31日及8月28日、110年2月3日再次寄發電子郵件要求被告翊宇企業社簽署保密合約（本院卷㈡第311至317頁、第319至325頁、卷㈠第359至366頁）。惟該等電子郵件上記載「因敝司法務要求文件簽核事宜」（本院卷㈡第311頁）、「如談，因欣興電子變更公司地址，由興邦路38號改為山鶯路179號，所以廠商皆需要重新簽立此合約」（本院卷㈡第319頁）、「如電話中所談，請您協助簽回附件五份供應商資料」（本院卷㈠第359頁）；再參酌證人周美岑證稱：因依照公司法務要求，在合約內容有修改或是其他原因，就會要求供應商重簽保密合約，這次是因為公司登記地址變更，所以要求重簽，因為被告翊宇企業社一直沒有以制式內容簽回，所以有以多封電子郵件催討，也有電話聯絡，但被告翊宇企業社還是沒有簽回等語（本院卷㈣第404至406頁），證人陳惠祺亦證稱：依電子郵件所述，會要求重簽保密合約是因為公司地址變更，因為原告公司當時有部分分割出去，分割出去的公司地址與原告公司地址太像，導致原告公司資料常寄至分割出去的公司，造成收受文件之延誤，所以才會更改公司登記地址，並要求重新簽署保密合約等語（本院卷㈣第411至412頁），足見原告於109年、110年確係因公司登記地址變更之故，始要求被告翊宇企業社重新簽署保密合約，要與被告先前是否已簽署保密合約無涉，被告等徒以原告後續要求重新簽署保密合約，即辯稱其先前並未簽署系爭保密合約，要屬無據。

5.另被告等雖再提出107年9月28日將保密合約第3條予以畫線刪除之圖片檔案證明其自始未簽署系爭保密合約，惟被告林璟棠於原告在109年、110年確因公司登記地址變更之故要求被告翊宇企業社重新簽署保密合約之際，曾於109年8月28日以電子郵件回覆稱：「此約經我司律師檢視發現第三條會影響我司智慧財產權恕無法照辦！我司可接受範圍如下……」

（本院卷㈡第327頁），復於110年2月22日回傳「保密條約翊宇修正版」檔案予原告（本院卷㈠第367頁），反觀原告於107年間要求被告翊宇企業社簽署之保密合約，被告翊宇企業社僅於107年10月4日以電子郵件回覆原告「調查表請查收」（本院卷㈡第259頁），惟其中並未提及保密合約一事，亦未如109年、110年之電子郵件告知原告要修正保密合約內容，則被告翊宇企業社於107年間是否確有修改、畫線或刪除保密合約內容，自非無疑。再觀諸被告等提出之被證25至27（本院卷㈣第427至439頁），僅能證明被告等曾在被證26之保密合約上，將第3條予以畫線刪除，然其上並無被告翊宇企業社之蓋章用印，且經與原證32之系爭保密合約相較（本院卷㈡第270至271頁），被證26上明顯並無合約日期，要難證明被告等已將此畫線刪除之保密合約用印寄回予原告而未簽署原證32之系爭保密合約。是被告等辯稱被告翊宇企業社自始未簽署系爭保密合約，或因時日久遠而有誤認，其等所辯尚非可採。

㈡系爭專利1僅有技術特徵1F部分為原告、被告林璟棠共有之創作，原告不得請求將系爭專利1移轉登記為其所有

1.本件關於原告就系爭專利1是否具有實質貢獻，僅須論述原證12、13、14之電子郵件內容即可，業如前述，被告主張系爭專利1為其所發明之證據則為被證5、6。又原證12、13、14之電子郵件皆為原告寄給被告林璟棠之電子郵件，被告等亦確認有收受該等電子郵件（本院卷㈡第86、395頁），被告等應能知悉原證12、13、14所揭露之技術內容，且該等電子郵件之寄件日期均早於系爭專利1申請日(108年7月10日)，亦如前述；而被證5、6係被告林璟棠寄給原告之電子郵件，原告亦不爭執有收受該等電子郵件(本院卷㈡第86頁)，其中被證5寄件日期為103年12月8日(本院卷㈠第388頁)，被證6寄件日期為107年3月30日(本院卷㈠第401頁)，被告等係以被證6證明被告等早於原證12之寄件日期(107年4月2日)前即已完成原證12所揭露之技術內容；以被證5、6證

明被告等早於原證13之寄件日期(107年5月28日)前即已完成原證13所揭露之技術內容；以被證5證明被告等早於原證14之寄件日期(108年1月10日)前即已完成原證14所揭露之技術內容。是由上述內容，可知原證12、13、14完成日（即寄件日期）早於系爭專利1，且被告等已由原告處得知原證12、13、14記載之技術內容；而被證5、6完成日（即寄件日期）早於原證12、13、14，且原告已由被告等處得知被證5、6記載之技術內容，先予敘明。

2.原告僅對系爭專利1請求項1部分技術特徵有貢獻

⑴系爭專利1請求項1可分為以下技術特徵：①要件編號1A「一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其包含：」；②要件編號1B「兩放置架，該兩放置架係能分離地疊合，」；③要件編號1C「各放置架其包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部；該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁圍繞，」；④要件編號1D「各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間；」；⑤要件編號1E「以及該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，」；⑥要件編號1F「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合。」(本院卷㈠第79頁)

⑵就技術特徵1A而言，原證14已揭露一種晶圓載片清洗治具的設計圖面(本院卷㈠第169、170頁)，○○○○○0○○000000 0○000000 00○○○○○

年1月10日)，可知被告林璟棠在得知原證14記載之技術內容前已發明系爭專利1請求項1之1A技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利1請求項1之1A技術特徵，原告對系爭專利1請求項1之1A技術特徵並無貢獻。

⑶就技術特徵1B而言，○○00○○○0000○○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○(本院卷㈠第157頁)，已揭露清洗治具間可彼此分離或疊合；原證13揭露清洗治具放置架可疊合的照片(本院卷㈠第164、165頁)。惟由被證6第5頁揭露之設計圖樣(本院卷㈠第409頁)，可看出兩放置架疊合時各限位件的關係，可知被證6設計之放置架可彼此分離或疊合，因此，原證12、13、被證6皆有揭露系爭專利1請求項1之1B技術特徵。而因被證6寄件日期(107年3月30日)早於原證12、13寄件日期(107年4月2日、107年5月28日)，且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇企業社提供的產品(本院卷㈡第397頁)，具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有之技術特徵難認係屬原告之發明，而係被告林璟棠在得知原證12、13記載之技術內容前已發明系爭專利1請求項1之1B技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利1請求項1之1B技術特徵，原告對系爭專利1請求項1之1B技術特徵並無貢獻。

⑷就技術特徵1C而言，由原證13揭露之清洗治具放置架照片(本院卷㈠第164、165頁)及原證14揭露之晶圓載片清洗治具設計圖面(本院卷㈠第169頁)，可看出放置架包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部，該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁圍繞。惟由被證5第5、9頁(本院卷㈠第391、397頁)，可明確看出清洗治具放置架包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部(藍框處)，該複數個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁圍繞，因此，原證13、14、被證5皆有揭露系爭專利1請求項1之1C技術特徵。而因被證5寄件日期(103年12月8日)早於原證13、14寄件日期(107年5月28日、108年1月10日)，且原告已自承

原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇企業社提供的產品(本院卷㈡第397頁)，具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有之技術特徵難認係屬原告之發明，而係被告林璟棠在得知原證13、14記載之技術內容前已發明系爭專利1請求項1之1C技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利1請求項1之1C技術特徵，原告對系爭專利1請求項1之1C技術特徵並無貢獻。

⑸就技術特徵1D而言，由原證13揭露之清洗治具放置架照片(本院卷㈠第164、165頁)，可看出各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間。惟由被證5第5、9頁(本院卷㈠第第391、397頁)，可明確看出清洗治具放置架包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間，因此，原證13、被證5皆有揭露系爭專利1請求項1之1D技術特徵。而因被證5寄件日期(103年12月8日)早於原證13寄件日期(107年5月28日)，且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇企業社提供的產品(本院卷㈡第397頁)，具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有之技術特徵難認係屬原告之發明，而係被告林璟棠在得知原證13記載之技術內容前已發明系爭專利1請求項1之1D技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利1請求項1之1D技術特徵，原告對系爭專利1請求項1之1D技術特徵並無貢獻。

⑹就技術特徵1E而言，由原證13揭露之清洗治具放置架照片(本院卷㈠第164、165頁)及原證14揭露之晶圓載片清洗治具設計圖面（本院卷㈠第169、170頁)，○○○○○○○○○○000000 00○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。惟由被證5第5、9頁之清洗治具設計圖(本院卷㈠第391、397頁)，可明確看出複數個防呆部(藍框處)包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，因此，原證13、14、被證5皆有揭露系爭專利1請求項1之1E技術特徵。而因被證5寄件日期(103年12月8日)早於原證13、14寄件日期(107年5月28日、108年1月10日)，且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為

翊宇企業社提供的產品(本院卷㈡第397頁)，具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有的技術特徵難認係屬原告之發明，而係被告林璟棠在得知原證13、14記載之技術內容前已發明系爭專利1請求項1之1E技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利1請求項1之1E技術特徵，原告對系爭專利1請求項1之1E技術特徵並無貢獻。

⑺就技術特徵1F而言：

①原證12記載○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○0○(本院卷㈠第157頁)，再參諸原告陳稱原證12之「網袋」為傳動裝置中「網帶」之誤植，而○○○○○○○○○○00000○0○○○○○○○○○等語(本院卷㈡第109至111頁)，可對應至系爭專利1請求項1之卡合凸塊，當傳送裝置輸送清洗治具時，清洗治具的○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，如下圖15所示。因此，原證12記載○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○0○之內容可對應至系爭專利1請求項1「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」之1F技術特徵。

圖15：↓傳送裝置的網帶與清洗治具卡合示意圖↓

○

②被告等雖稱原證12為被告林璟棠至原告處開會時於會議中提出之構思(本院卷㈠第286頁)，然並無提出證據證明上開原證12內容為其在會議中提出之構想。被告等雖另辯稱被證6之圖面已繪示Tray盤四角已有突起之複數個卡合凸塊設計，足證原證12上開技術特徵為被告林璟棠之創作等語(本院卷㈠第286、287頁)，而被證6之清洗治具放置架設計圖雖有繪出在外環壁角落處凸設之卡合凸塊，然被證6並無繪示傳動裝置，無法看出被證6繪示Tray盤四角之複數個卡合凸塊是否足以卡合傳動裝置；由被證6之清洗治具設計圖亦無法看出該複數個卡合凸塊具有與輸送該放置架的一傳動裝置相卡

合的功能，是被證6並無揭露或教示系爭專利1請求項1之1F技術特徵。又因原證12係原告寄給被告林璟棠之會議記錄內容，該會議參與人員包含原告公司員工與被告林璟棠(本院卷㈠第157頁)，故原證12記載「0000○○○

㈢系爭專利2僅有技術特徵1E’、1F’部分為原告、被告林璟棠共有之創作，原告不得請求將系爭專利2移轉登記為其所有

1.本件關於原告就系爭專利2是否具有實質貢獻，僅須論述原證12、13、14、16之電子郵件內容即可，業如前述，被告主張系爭專利2為其所發明之證據則為被證5、6、7。又原證12、13、14、16之電子郵件皆為原告寄給被告林璟棠之電子郵件，被告等亦確認有收受該等電子郵件（本院卷㈡第86、395頁），被告等應能知悉原證12、13、14、16所揭露之技術內容，且該等電子郵件之寄件日期均早於系爭專利2申請日(109年9月18日)，亦如前述；而被證5、6、7係被告林璟棠寄給原告之電子郵件，原告亦不爭執有收受該等電子郵件(本院卷㈡第86頁)，其中被證5寄件日期為103年12月8日(本院卷㈠第388頁)，被證6寄件日期為107年3月30日(本院卷㈠第401頁)，被證7寄件日期為108年3月22日(本院卷㈠第411頁)，被告等係以被證6證明被告等早於原證12完成日(107年4月2日)前即已完成原證12所揭露之技術內容；以被證5、6證明被告等早於原證13完成日(107年5月28日)前即已完成原證13所揭露之技術內容；以被證5證明被告等早於原證14完成日(108年1月10日)前即已完成原證14所揭露之技術內容；以被證7證明被告等早於原證16完成日(109年2月26日)前即已完成原證16所揭露之技術內容。是由上述內容，可知原證12、13、14、16完成日（即寄件日期）早於系爭專利2，且被告等已由原告處得知原證12、13、14、16記載之技術內容；而被證5、6完成日（即寄件日期）早於原證12、13、14，被證7完成日（即寄件日期）早於原證16，且原告已由被告等處得知被證5、6、7記載之技術內容，先予敘明。

2.原告僅對系爭專利2請求項1部分技術特徵有貢獻

⑴系爭專利2請求項1可分為以下技術特徵：①要件編號1A’「一種晶圓載片清洗治具，其包含：」；②要件編號1B’「二放置架，其結構相同且能分離地相互疊合，」；③要件編號1C’「各該放置架包含一外框及複數放置單元，該外

框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內，」；④要件編號1D’「各該放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸，」；⑤要件編號1E’「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，」；⑥要件編號1F’「其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面。」（本院卷㈠第105頁）

⑵就技術特徵1A’、1B’而言，原證14已揭露一種晶圓載片清洗治具的設計圖面（本院卷㈠第169、170頁），原證12記載「0000○○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○」（本院卷㈠第157頁），已揭露清洗治具間可彼此分離或疊合；原證13揭露清洗治具放置架可疊合的照片（本院卷㈠第164、165頁）。惟由被證5第5、9頁（本院卷㈠第391、397頁）亦已揭露如原證14的清洗治具的設計圖面，被證6第5頁（本院卷㈠第409頁）揭露之設計圖樣，可看出兩放置架疊合時各限位件的關係，可知被證6設計之放置架可彼此分離或疊合；因此原證14、被證5皆有揭露系爭專利2請求項1之1A’技術特徵，原證12、13、被證6皆有揭露系爭專利2請求項1之1B’技術特徵。而因被證5寄件日期（103年12月8日）早於原證14寄件日期（108年1月10日），被證6寄件日期（107年3月30日）早於原證12、13寄件日期（107年4月2日、107年5月28日），且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇企業社提供的產品（本院卷㈡第397頁），具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有之技術特徵難謂係原告之發明，而係被告林璟棠在得知原證12、13、14記載之技術內容前已發明系爭專利2請求項1之1A’、1B’技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利2請求項1之1A’、1

B’技術特徵，原告對系爭專利2請求項1之1A’、1B’技術特徵並無貢獻。

⑶就技術特徵1C’而言，由原證13揭露之清洗治具放置架照片（本院卷㈠第164、165頁）、原證14揭露的晶圓載片清洗治具設計圖面（本院卷㈠第169頁），可看出放置架包含一外框及複數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內。惟由被證5第5、9頁（本院卷㈠第391、397頁）可明確看出清洗治具放置架包含一最外圍之外框，該外框為一環狀框體，外框內排列設置複數個放置單元（如被證5第5、9頁塗黑之方格）；因此，原證13、14、被證5皆有揭露系爭專利2請求項1之1C’技術特徵。而因被證5寄件日期（103年12月8日）早於原證13、14寄件日期（107年5月28日、108年1月10日），且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇企業社提供的產品（本院卷㈡第397頁），具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有的技術特徵難謂係原告之發明，可知被告林璟棠在得知原證13、14記載之技術內容前已發明系爭專利2請求項1之1C’技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利2請求項1之1C’技術特徵，原告對系爭專利2請求項1之1C’技術特徵並無貢獻。

⑷就技術特徵1D’而言，由原證13揭露之清洗治具放置架照片（本院卷㈠第164、165頁），可看出各放置單元包含內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸（本院卷㈠第55頁截圖所標示）。惟由被證5第5、9、10頁（本院卷㈠第391、397、399頁），可明確看出清洗治具放置架的容置空間係由內框圍繞形成，內框上具有如原證13照片上的承載件及上限位件等凸起物；因此，原證13、被證5皆有揭露系爭專利2請求項1之1D’技術特徵。而因被證5寄件日期（103年12月8日）早於原證13寄件日期（107年5月28日），且原告已自承原證13揭露照片上之清洗治具為翊宇公司提供的產品

(本院卷㈡第397頁)，具有被告翊宇企業社英文簡寫「YY」字樣，則原證13照片上清洗治具具有的技術特徵難謂係原告之發明，可知被告林璟棠在得知原證13記載之技術內容前已發明系爭專利2請求項1之1D'技術特徵，故被告林璟棠並非由原告處得知系爭專利2請求項1之1D'技術特徵，原告對系爭專利2請求項1之1D'技術特徵並無貢獻。

⑸就技術特徵1E'、1F'而言，原證16記載○○○○○○○○○○○○0000 000○○○○○○之文字(本院卷㈠第195頁)，再參諸原告陳稱判斷Tray盤正面或反面之方式，乃以「Tray盤具有『Tray盤型號』標示之一面或可供『產品』放置之一面判定為正面……，反之，即為背面。」(本院卷㈡第111頁)，而原證16之「支撐肋」係指「支撐肋係能支撐以承載Body……。可對應為系爭專利1請求項12、系爭專利2請求項1之『承載件』」(本院卷㈡第113頁)，以及原證14所繪示支撐肋示意圖(本院卷㈠第170頁，如下圖16所示)，可知原告提出○○○○○○○○○○○○0○○○0○○0○○○○○0○○○○○○○○○○○○○○0○○0○00○○○○，其中複數上限位件環繞間隔凸設於內框的頂側面。惟被證7寄件日期(108年3月22日)早於原證16寄件日期(109年2月26日)，被證7第3頁(本院卷㈠第413頁，如前圖14所示)，可看出僅承載件下方位置具有一夾角為20度之斜面，承載件上方位置為一平面而無斜面結構；而原證16係原告寄給被告林璟棠之電子郵件，其中記載「Hi林老闆　如電所談」之文字，顯示電子郵件內容係被告林璟棠與原告公司員工於電話中討論的內容摘要，則原證16提出之○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00○○○○○○應視為原、被告共同創作。被告等雖辯稱原證16所載討論內容均係被告林璟棠依原告需求提出之構思、創作(本院卷㈠第343頁)，惟被告等並無提出可供證明之證據，應認原告、被告林璟棠對系爭專利2請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜」之1E'技術特徵、

「其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」之1F’技術特徵皆有所貢獻。

圖16：原證14之支撐肋示意圖

◯

⑹原告雖主張其委託被告翊宇企業社製作之清洗治具係要求被告翊宇企業社依其原有之治具規格做調整，其技術特徵仍延續舊有Tray盤或先前技術。惟原告自承並未使被告等知悉原證9、10、23之內容，原證22為與原告無關之公開文件，而原證12、13、14之寄件日期均晚於被證5、6之寄件日期，原證16之寄件日期亦晚於被證7之寄件日期，且被告林璟棠有參與、討論原證12、16之電子郵件中記載之技術內容，原告雖稱「要求被告依其原有之治具規格做調整」而主張系爭專利2之Tray盤技術特徵為其所研發，然除原證16揭露之系爭專利1請求項1之1E’、1F’技術特徵外，原證9、10、12、13、14、16、22、23皆無法證明被告等係由原告處得知除系爭專利2請求項1之其他技術特徵，即使系爭專利2請求項1之技術特徵與原證9、10、12、13、14、16、22、23記載之技術內容相似或相同，亦難認原告對系爭專利2請求項1具有貢獻而得請求將專利權移轉給原告。

⑺綜上，原告僅對系爭專利2請求項1「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜」之1E’技術特徵、「其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」之1F’技術特徵有所貢獻，而系爭專利2請求項2至7皆直接或間接依附請求項1，請求項2至7包含請求項1所有技術特徵，故原告亦僅對系爭專利2請求項2至7之部分技術特徵有貢獻，被告等自無侵害原告之專利申請權或無法律上原因而受利益之情形。

因此，原告請求將系爭專利2移轉登記為原告所有，自屬無據，應予駁回。

㈣被告等並無侵害原告之營業秘密

1.本件原告主張原證9、10、12、13、14、16為其營業秘密，而被告等違反系爭保密合約之約定，將其營業秘密用以申請系爭專利1、2並公開於大眾而有侵害其營業秘密之行為等語。惟原證9為清洗Tray盤設計作業規範，完成日97年8月4日（本院卷㈠第129至137頁），原證10為H3 Coin Tray開立及檢驗製程作業規範，完成日105年5月10日（本院卷㈠第139至153頁），均為原告內部文件，外界無從知悉該等作業規範之內容，原告復自承並未將原證9、10之作業規範寄給被告等知悉(本院卷㈡第86至87頁)，亦無任何證據證明被告等係接觸過原證9、10而知悉原證9、10所揭示之技術內容後再將該技術內容申請系爭專利1、2，故無論原證9、10是否為原告之營業秘密，均無法證明被告等有以不正當方法取得原證9、10而公開原證9、10記載之技術內容。

2.被告林璟棠申請之系爭專利1除技術特徵1F、系爭專利2除技術特徵1E’、1F’外，其餘技術特徵皆為被告等早於原告所提出，被告等並非由原告處得知系爭專利1除技術特徵1F、系爭專利2除技術特徵1E’、1F’外之技術內容後申請系爭專利1、2；況且，由原證12可知系爭專利1技術特徵1F係原告員工與被告林璟棠開會時共同討論所得出，由原證16可知系爭專利2技術特徵1E’、1F’係原告員工與被告林璟棠電話討論所得出，並非僅為原告所有之營業秘密。

3.再觀諸系爭保密合約第3條約定「甲方（即原告）機密資訊之所有權及其著作權、專利申請權、專利權、營業秘密及商標權等智慧財產權(以下統稱智慧財產權)悉屬甲方所有，乙方（即被告翊宇企業社）不因本合約之簽訂或甲方之揭露行為，而取得甲方機密資訊之所有權、智慧財產權或相關授權」之內容(本院卷㈡第270頁)，可知原告與被告翊宇企業社係約定原本屬原告所有之智慧財產權或在開發過程中由甲

方單獨研發出之智慧財產權，仍屬原告所有，然並不包括研發過程中由被告等所研發或雙方合作產出之智慧財產權。由原證12、16僅可得知系爭專利1技術特徵1F、系爭專利2技術特徵1E’、1F’係由原告、被告林璟棠討論得出，並無法證明該等技術特徵原屬原告所有或由原告獨自研發。是被告林璟棠申請系爭專利1、2之行為自無違反系爭保密合約之約定。

4.綜上，原告並未舉證證明被告等有以不正當方法取得原證9、10之行為；而被告林璟棠申請之系爭專利1、2並無使用原證13、14；原證12、16技術內容係原告、被告林璟棠雙方共同研發而非僅為原告所有之營業秘密，故原告主張被告等侵害原證9、10、12、13、14、16之營業秘密及有違反系爭保密合約之約定，均為無理由。

六、綜上所述，原告與被告翊宇企業社雖有簽署系爭保密合約，惟系爭專利1技術特徵1F、系爭專利2技術特徵1E’、1F’係由原告、被告林璟棠討論得出，並非屬原告所有或由原告獨自研發，原告僅對系爭專利1、2之部分技術特徵有貢獻，並非系爭專利1、2之創作人及專利申請權人，被告等自無侵害原告之專利申請權或無法律上原因而受利益之情形，亦無違反系爭保密合約之約定，且被告林璟棠申請之系爭專利1、2並無使用原證9、10、13、14之技術內容，原證12、16技術內容係原告、被告林璟棠雙方共同研發而非僅為原告所有之營業秘密，被告等自無侵害原告營業秘密之行為。從而，原告依系爭保密合約第9條、民法第179條前段、第184條第1項前段、第188條、第213條、第227條、第767條第2項、營業秘密法第10條、第12條第1項、第13條之規定，請求：㈠被告林璟棠應將系爭專利1、系爭專利2移轉登記為原告所有。㈡被告等應連帶給付原告400萬元及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附

此敘明。

訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　3　　日

智慧財產第四庭

法　官　林怡伸

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　　112　　年　　10　　月　　13　　日

書記官　鄭楚君