

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民營上字第6號

上訴人 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

訴代輔佐人 盧綽忻

訴訟代理人 郭懿萱律師

沈宗原律師

黃紫旻律師

Tzu-Hsiang Lan

Ben Hsiao Liu

Eugene Chiu 住同上

被上訴人 奈司特技術股份有限公司

兼法定

代理人 黃永欽

上二人共同

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，上訴人對於中華民國111年6月23日本院110年度民營訴字第2號第一審判決提起上訴，並為訴之擴張，本院於112年9月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

01 原判決關於駁回上訴人後開第二項、第三項、第四項及該部分假
02 執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

03 被上訴人不得並應停止使用相同或近似於我國註冊第01935113號
04 「LAM」商標、第00778230號「SEQUEL」商標、第00778229號「A
05 LTUS」之商標於其所改裝、翻新、重建之半導體設備之商品、服
06 務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之
07 方法，於其所改裝、翻新、重建之半導體設備之商品或服務上標
08 示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯
09 之消息，例如不得標示或傳播關於原審附表3-1所列系統、原審
10 附表2所列零件之訊息；被上訴人並應將其所改裝、翻新、重建
11 而使用系爭商標或字樣或Novellus之商品(如原審附表3-1所列系
12 統與附表2所列零件)回收並銷毀。

13 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣貳仟肆佰零捌萬零肆佰捌拾陸
14 元，及其中新臺幣壹佰伍拾萬元部分自民國一一〇年五月十五日
15 起、新臺幣貳仟貳佰伍拾捌萬零肆佰捌拾陸元部分自民國一二
16 年五月三十一日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之
17 利息。

18 被上訴人應連帶負擔費用，將本件最後事實審民事判決書內容
19 (包括案號、當事人、主文、事實欄)，以不小於20號字體登載於
20 工商時報及經濟日報各壹日。

21 其餘上訴及擴張之訴駁回。

22 第一、二審訴訟費用(含擴張之訴)由被上訴人負擔十分之八，餘
23 由上訴人負擔。

24 本判決第三項所命給付於上訴人以新臺幣捌佰壹拾萬元供擔保
25 後，得假執行，但被上訴人如以新臺幣貳仟肆佰零捌萬零肆佰捌
26 拾陸元預供擔保後，得免為假執行。

27 事實及理由

28 壹、程序部分

29 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
30 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定
31 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訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件上訴人為美國公司，於本件主張其所有中華民國第I569335號「半導體製程設備中包含氧化銻之陶瓷組件及塗層及其製造方法」發明專利、商標權及著作權有受侵害之虞，是本件為涉外民事事件，而被上訴人之營業所所在地設在我國，上訴人主張該當有侵害上開智慧財產權之虞之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2條第2項規定，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人於本件主張其依我國專利法等智慧財產權相關規定取得之權利有遭侵害之虞，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

二、次按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但請求基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款分別定有明文。本件上訴人提起上訴，就被上訴人應連帶給付上訴人金錢新臺幣(下同)150萬元部分之請求，擴張為3,000萬元，其餘聲明則維持不變(本院卷二第230頁、第231頁)，核屬擴張聲明，上訴人原聲明及擴張聲明所主張之原因事實，均係本於同一侵權行為之爭執，涵蓋在原聲明範圍內，揆諸前揭規定，應予准許。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張：伊為全球性知名半導體設備製造商，並於民國101年6月間與訴外人Novellus System Inc.(下稱Novellus公司)合併，伊為存續公司，因而取得原證1、2、28、29及原審附表3-1(原審卷三第377頁至第380頁)所示之營業秘密(下稱系爭營業秘密)。被上訴人黃永欽(下稱其名)曾為No

vellus公司之員工，其於89年間受僱於Novellus公司時曾簽訂僱傭契約(下稱系爭僱傭契約)，約定「員工於離職時，應繳回所有公司財產(包含任何工作上所使用或做成之紀錄、data、準備資料等)，且於接觸到機密資料時，應保持其機密性，而不得洩漏」，故負有保密義務。詎黃永欽於離職後，於102年2月8日另行創立被上訴人奈司特技術股份有限公司(下稱奈司特公司)，將其所販賣如原審附表2(原審卷一第45頁)所列料號為03-147415-00及03-030009-00非伊生產之電路板(PCB)標註為伊原廠機具系統，並使用取自伊公司之系爭營業秘密將原審附表3-1所示之7個系統進行改裝、翻新、重建，已侵害伊之營業秘密。而黃永欽於改裝、翻新、重建系統後，應安裝伊所有之作業軟體後方能運作，詎被上訴人未經允許，於其所改裝之系爭機台上使用伊所有之作業軟體，此部分亦侵害伊之著作權。又伊為附件附圖1至附圖3所示商標(下稱系爭商標)之商標權人，系爭商標經指定使用於如附件附圖所示半導體設備等商品，現均仍於商標專用期限內，任何人非經伊之同意或授權，不得於同一或類似之商品或服務使用相同或近似之商標，並不得將前述商品予以持有、陳列、販賣、輸出或輸入，否則即構成商標權之侵害。詎奈司特公司及黃永欽未經伊同意或授權，即於同一商品使用相同之商標，並於報價單上使用系爭商標，自屬侵害伊之商標權。被上訴人復於報價單及系統上使用Novellus表徵，使他人誤認其產品為伊之原廠產品，其使用虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易決定，亦有違反公平交易法之不正競爭。爰依系爭僱傭契約第10條、營業秘密法第11條第1項及第2項、著作權法第84條、第88條之1、商標法第69條第1項及第2項、第71條、公平交易法第21條第1項、第3項及第29條、民法第177條第2項、第179條等規定，求為判命：(一)被上訴人應將原證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MaintenanceProcedures【維修操作手冊】)及適用於ALTUS系列之Illustrated Parts Guide(零件圖解)、MaintenanceProcedures(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)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；被上訴人並應將原審附表3-1所列系統回收並銷毀。(二)被上訴人不得並應停止使用相同或近似於我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SEQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」於其所改裝、翻新、重建、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所改裝、翻新、重建、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯之消息，例如不得標示或傳播關於原審附表3-1所列系統、原審附表2所列零件之訊息；被上訴人並應將所有使用系爭商標或字樣或Novellus表徵之商品(如原審附表3-1所列系統與原審附表2所列零件)回收並銷毀。(三)被上訴人應將載有驅動原審附表3-1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)被上訴人應連帶給付上訴人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)被上訴人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號字體登載於工商時報及經濟日報各1日。(六)訴訟費用由被上訴人連帶負擔。(七)願供擔保，請准宣告假執行。原審駁回上訴人全部之請求，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應將原審原證1、2、本院依110年度民聲字第7號裁定執行證據保全所保全之手冊2冊(即原審原證28：製程腔室模組中SEQUEL-S系列之Illustrated Pa

01 rts Guide【零件圖解】及原審原證29：DLCM模組之Mainten
02 anceProcedures【維修操作手冊】)及適用於ALTUS系列之Il
03 lustrated Parts Guide(零件圖解)、MaintenanceProcedur
04 es(維修操作手冊)與MSSD(電路圖)等文書所示之資料(包括
05 但不限於以紙本或任何載體儲存之電磁紀錄)全數銷毀，且
06 不得自行或使第三人取得、使用或洩漏系爭營業秘密，例如
07 不得使用系爭營業秘密為系統之改裝、翻新、重建或為其他
08 侵害系爭營業秘密等行為；被上訴人並應將原審附表3-1所
09 列系統回收並銷毀。(三)被上訴人不得並應停止使用相同或近
10 似於我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「S
11 EQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」之商標於其所改裝、
12 翻新、重建、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備
13 之商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任
14 何使公眾得知之方法，於其所改裝、翻新、重建、持有、陳
15 列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、
16 傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯
17 之消息，例如不得標示或傳播關於原審附表3-1所列系統、
18 原審附表2所列零件之訊息；被上訴人並應將所有使用系爭
19 商標或字樣或Novellus之商品(如原審附表3-1所列系統與原
20 審附表2所列零件)回收並銷毀。(四)被上訴人應將載有驅動原
21 審附表3-1所列系統之軟體(包括但不限於以任何載體儲存
22 者)回收並銷毀。(五)被上訴人應連帶給付上訴人3,000萬元及
23 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5
24 計算之利息。(六)被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審
25 民事判決書內容(包括案號、當事人、主文、事實欄)，以不
26 小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各1日。(七)訴訟費
27 用由被上訴人連帶負擔。(八)聲明第五項之請求，願供擔保，
28 請准宣告假執行。

29 二、被上訴人則以：

30 (一)上訴人並未繼受黃永欽與Novellus公司之僱傭契約，上訴人
31 既非僱傭契約當事人，自無依據僱傭契約第10條保密義務為

任何請求之權利。黃永欽離開Novellus公司時並無將原證1、2之系爭營業秘密攜出未交回之情事。原證1、2為放置於電控箱內之文件，該文件係上訴人提供予機台買受者有關機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示及用電使用說明文件，不涉及實體機台內部裝置，圖面上所含之資訊專業領域人士皆可透過肉眼觀察電控箱內諸元件及與之連接之設備後繪製，除單獨拍賣可取得外，伊收購舊機台時亦會自出賣人取得原證1之MSSD文件、原證2及原證28之Illustrated Parts Guide手冊及原證29之DLCM之Maintenance Procedure手冊，伊等於原審亦曾提出Godenindustry公司網站出售上開文件之資訊，可資證明機台出售者會將前揭手冊一併交付予買受者。另上訴人所提檔名為IMG4044照片檔之「氣體盒」，該照片清楚顯示該氣體盒內流量控制器為○○○(Aera)之品牌，其他手冊內所示之安全裝置、射頻電源組件等元件於市場上均有非屬Novellus公司或其指定供應商所提供之替代元件在外販售，上開文件自非營業秘密。此外，○○○亦有出售Novellus公司升級套件，該公司網站(○○○)亦公開介紹所提供之服務，伊所提供之舊機台改造、翻新服務亦係透過市場上取得原廠實體舊貨或副廠料件，此均係黃永欽長期工作累積之學習成果，應用在離開後之工作上，屬黃永欽個人之專業知識、技能及經驗，自無侵害上訴人之營業秘密。

(二)至被上訴人公司廠內告示牌印有「Novellus Altus System」字樣僅係廠內標示工作區機台名稱，係作為廠務管理之用，非作為商標使用。而原證30照片上之標籤雖載有Altus文字，惟此係作為管理目的使用，機台上所標示之商標則係Novellus銷售與客戶後，伊再自市場上收購之舊機台所原有存在之商標，非伊所製作，香港商中檢實業有限公司台灣分公司(下稱中檢公司)函覆照片中之該公司檢驗之機台亦無任何「Novellus」、「Altus」或「Sequel」等其他上訴人指稱具有商標權之標誌或文字。至伊公司網頁上所標示之「Se

01 quel」、「Altus」及「LAM」等文字，僅係作為提供商品名
02 稱或協助客戶代尋所需商品之說明，非為侵犯商標權之使
03 用，此觀其他公司銷售Novellus公司或上訴人公司機台時亦
04 有類似標示行為，足見伊所為符合商業習慣。而出口報單上
05 相關記載係依據法規並依照買受人大陸經銷商○○○公司
06 (○○○，下稱○○○)及最終使用者○○○(○○○)之指示
07 所為，乃作為對系統五名稱、用途之說明，非作為商標使
08 用，是伊等自無違反商標法之行為，亦不構成違反公平交易
09 法之不正競爭行為。至保全程序中所得之六個機台電腦
10 畫面，可知該操作軟體安裝時間為西元2003年8月25日，
11 顯見非伊等所安裝，而伊收購舊機台後，其中I0 Controlle
12 r為舊機台原有之軟體，上訴人亦無法證明系爭Firmware軟
13 體版本為何，且Novellus公司之I0 Controller其內所涉及
14 之軟體於市場上係屬公開販售之商品，而紙本操作手冊係伊
15 等收購舊機台時隨機台自出賣人所取得，而電子版本亦可自
16 Novellus公司網站登錄後下載取得，伊等自無侵害上訴人之
17 著作財產權。又上訴人擴張請求部分已罹於時效，伊自得拒
18 絕給付等語置辯。聲明：(一)駁回上訴。(二)如受不利判決，願
19 供擔保請准宣告免為假執行。

20 三、原審駁回上訴人之請求，無非係以：

21 (一)上訴人指稱原證1為薄膜沉積與表面處理設備之「電路圖(MS
22 SD)」，攸關電力供給及系統狀況排除之功能，並涉及用電
23 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
24 件圖解(Illustrated Parts Guide)，涉及Novellus公司之
25 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
26 含(1)無法藉由逆向工程察知之組裝流程、(2)改版紀錄、
27 (3)詳細規格及設計等語，惟與上訴人所列附表3-1及上開原
28 證1、2互核，附表3-1有僅列出系統編號、模組編號，或設
29 備紀錄編號，資料均極為有限，難認上訴人已證明上開資料
30 有其機密性，亦無法勾稽被上訴人之行為如何侵犯上訴人之
31 原證1、2等資料。又原證1為規格文件(MSSD)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，該文件係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，原證1自非上訴人所稱之營業秘密。且原證1、2並非只有上訴人員工始可得知之資訊，舉凡一般客戶皆可獲知其技術內容，並不具秘密性。又本件系統機台均為Novellus公司過去出售予客戶之舊機台，被上訴人於其網站上表示係提供「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」，足見被上訴人確有經營Novellus公司之「二手設備銷售/維修/移機服務」，被上訴人自市場上購得Novellus公司之舊機台時慣例上會取得原來隨該機台所有之相關使用手冊，被上訴人已證明Novellus公司出產機台之相關維修及操作手冊早已公開販售，加以上訴人並未證明原證1、2會因「Novellus C1、C2」不同版本型號而有顯著差異，另被證2為拍賣網站上Novellus C1使用手冊，足證Novellus公司相關維修及操作手冊均已在網路拍賣販售，難認係營業秘密。又本件系統機台均為出廠超過20年之舊機台，在新客戶向被上訴人採購時，為確認該機台之功能是否正常、零件之堪用度並配合新客戶之特殊需求，被上訴人縱有使用系爭營業秘密來從事前述事項之檢驗及確認，亦屬合法使用，並未侵害上訴人之營業秘密。至上訴人所指原證28為舊款SEQUEL-S零件圖解，原證29為維修操作手冊，於買受新款、舊款系統後仍無從由還原工程獲悉上述資訊，被上訴人自係透過違法手段取得系爭營業秘密云云，惟本件系統機台既已上市銷售，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，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，難謂該機台之電路圖或電路布局具有秘密性。上訴人既稱被上訴人利用系爭營業秘密大幅度改裝之系統已與原產品大不相同，堪認附表3-1系統應為容易藉由還原工

01 程製造之產品或技術。上訴人雖與Novellus公司合併，惟依
02 其所提出之「ASSET PURCHASE AGREEMENT(資產購買協議)」
03 約定可知上訴人承購範圍僅限於Novellus公司資產部分，不
04 包括員工之接收，況合併後Novellus公司之法人格並非完全
05 消滅，顯然上訴人並未全然繼受Novellus公司之員工僱傭關
06 係，況黃永欽早於合併前即已離職，上訴人亦無從溯及包含
07 黃永欽與Novellus公司之員工僱傭契約。而上訴人對於黃永
08 欽離開Novellus公司時有將原證1、2之營業秘密攜出未交回
09 情事均未舉證證明，保全證據所保管之兩本手冊復分別為97
10 年、99年版本，均非黃永欽任職於Novellus公司期間，上訴
11 人自無從依據系爭僱傭契約第10條保密義務為請求。

12 (二)至被上訴人廠內之機台告示牌上雖印有「Novellus C2 Sequ
13 el System及Novellus Altus System」字樣，惟此僅為內部
14 廠務管理之用，且現場機台均為二手機台，承購舊機台時會
15 取得原來隨機台所有之相關使用手冊等資料文件，相關之庫
16 存明細表及銷售明細表等亦為公司內部管理會計事項所製作
17 之文書，其上縱有「Altus」、「Sequel」、「Lam」字樣，
18 均非作為商標使用。況被上訴人均未表明其為上訴人之授權
19 代理商或經銷商，其官方網站亦僅表明自己公司中英文名
20 稱，相關消費者可認知系爭商標乃作為說明二手機台廠牌名
21 稱，被上訴人並非利用系爭商標作為指示商品來源，上訴人
22 自不得主張被上訴人侵害系爭商標。至被上訴人提供予○○
23 ○之機台為Novellus公司於西元1998年所製造之舊機台，被
24 上訴人依○○○之終端需求者○○○要求改造，終端使用者
25 ○○○及○○○自始知悉此為「過工程序」後之機台，不致
26 認為係上訴人出廠之機台，是上訴人指稱被上訴人違反公平
27 交易法云云尚非可採。本件被上訴人所提供之二手機台均為
28 原廠出售經客戶使用過後，再由被上訴人透過市場公開買賣
29 而取得，出賣人於交付時亦會檢附該機台之維修保養相關說
30 明文件予被上訴人，且該機台亦有可能因配合前使用者之需
31 求而有改裝，被上訴人取得後就該機台予以檢查、整理，將

01 原有故障、老舊或耗材更換，並依客戶之需求裝配修改，並
02 未侵害上訴人之商標權。另依保全證據照片中電腦開機畫面
03 所示其軟體安裝日期為西元2003年8月25日，該安裝日期顯
04 非黃永欽任職於奈司特公司後所為，而係Novellus公司之客
05 戶將其所買受之機台再次轉手出售時一併出售，自難認被上
06 訴人有何違反著作權法之行為。被上訴人既未違反商標法、
07 公平交易法及著作權法，則上訴人依商標法第69條第1項、
08 第2項、第71條及公平交易法第21條第1項、第3項及第29
09 條、著作權法第84條及第88條之1等規定，請求被上訴人應
10 將附表3-1所列系統回收並銷毀，即無理由等語，為其論斷
11 之基礎。

12 四、本件不爭執點：

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

22 (二)黃永欽為奈司特公司之法定代理人，曾於89年3月13日起任
23 職於Novellus公司，於96年11月30日離職，雙方簽訂系爭僱
24 傭契約。

25 (三)美商科林研發公司(即上訴人，因翻譯名稱不同而有差異)為
26 我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SEQUE
27 L」商標、第00778229號「ALTUS」商標之商標權人，商標權
28 期間分別至117年8月31日、116年9月30日、116年9月30日。

29 (四)奈司特公司從事二手機台買賣，確實是使用上訴人的二手設
30 備更換零件、改裝等。

31 五、本件爭點：

01 (一)被上訴人改裝、翻新、重建原審附表3-1所列系統，是否以
02 不正當方法使用或洩漏上訴人之系爭營業秘密，違反營業秘
03 密法第10條之規定？黃永欽是否有違反系爭僱傭契約第10
04 條？

05 (二)被上訴人於改裝、翻新、重建之系統或相關零組件後，於其
06 商品、報價單及官網上使用系爭商標，是否侵害上訴人所主
07 張其所有系爭商標之商標權，及違反公平交易法第21條第1
08 項至第3項不正競爭之規定？上訴人依商標法第69條第1項及
09 第2項、公平交易法第21條第1項及第3項、同法第29條等規
10 定請求被上訴人應將原審附表3-1所列系統回收並銷毀，是
11 否有理由？

12 (三)被上訴人改裝、翻新、重建原審附表3-1之系統，是否侵害
13 上訴人之著作權？上訴人依著作權法第84條及第88條之1之
14 規定，營業秘密法第11條第1、2項、僱傭契約10條之規定，
15 請求被上訴人將載有驅動原審附表3-1所列系統之軟體及系
16 爭營業秘密紙本回收並銷毀，是否有理由？

17 (四)上訴人依營業秘密法第12條第1項、同法第13條第1項第2
18 款、第2項、商標法第69條、第71條第1項第2款、第3款、公
19 平交易法第30條、第31條、著作權法第88條第1項至第3項、
20 民法第179條、第177條第2項、第227條第1項、第266條、公
21 司法第23條、民法第28條等規定，請求被上訴人連帶給付上
22 訴人3,000萬元之損害賠償，是否有理由？

23 (五)上訴人依民法第195條第1項後段、公平交易法第33條、著作
24 權法第89條請求被上訴人連帶負擔費用，將本件最後事實審
25 民事判決書內容登載於工商時報及經濟日報各1日，是否有
26 理由？

27 六、本院判斷理由：

28 (一)被上訴人改裝、翻新、重建原審附表3-1所列系統，並未以
29 不正當方法使用或洩漏上訴人之系爭營業秘密，黃永欽亦無
30 違反系爭僱傭契約第10條：

- 01 1. 按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程
02 式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左
03 列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其
04 秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取
05 合理之保密措施者，營業秘密法第2條定有明文。依該條之
06 規定，判斷營業秘密之要件為：一、經濟性：可用於生產、
07 銷售或經營之有經濟價值的資訊；二、秘密性：非一般涉及
08 該類資訊之人所知悉者；三、合理保密措施：所有人已採取
09 合理之保密措施。關於秘密性部分，企業內部之營業秘密，
10 可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大
11 類型，前者主要包括企業之客戶名單、經銷據點、商品售
12 價、進貨成本、交易底價、人事管理、成本分析等與經營相
13 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
14 機密，包括方法、技術、製程及配方等，而經所有人整理、
15 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
16 訊。所謂合理保密措施，係指營業秘密之所有人主觀上有保
17 護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該
18 資訊當成秘密加以保守之意思，例如：與可能接觸該營業秘
19 密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於
20 文件上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料
21 予以上鎖、設定密碼、作好保全措施(如限制訪客接近存放
22 機密處所)等。
- 23 2. 本件上訴人所指被上訴人所侵害之營業秘密客體，乃原證
24 1、2、28、29及原審附表3-1所列之系統1至7模組類型(原審
25 卷三第377頁至第380頁)，主張前揭資料涉及上訴人所銷售
26 之系爭機台結構，而系爭機台係由上萬零件、電線、管線等
27 以極其複雜之方式組合與運作，含有上開資訊之原證1(即：
28 薄膜沈積與表面處理設備規格文件)、原證2(即：薄膜沈積
29 與表面處理設備之零件圖解)、原證28(即：製程腔室模組中
30 SEQUEL-S系列之Illustrated Parts Guide，零件圖解手
31 冊)、原證29(即：DLCM-S模組之MaintenanceProcedures，

01 維修操作手冊)及適用於ALTUS系列之Illustrated Parts Gu
02 ide(零件圖解)、MaintenanceProcedures(維修操作手冊)與
03 MSSD(電路圖)等文件均屬營業秘密，被上訴人就Novellus公
04 司上開舊機台進行改裝、翻新及重建，自屬侵害上訴人之營
05 業秘密云云(原審卷三第366頁)。經查，原審附表3-1僅列出
06 系統編號、模組編號或設備紀錄編號，無從自該附表得知其
07 機密性。而原證1為規格文件(MSSD)影本，其內容為5個系統
08 電力供給及系統狀況排除之電路，該文件係放置在電控箱
09 內，提供使用者有關連結外電至電控箱後再由該電控箱將該
10 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
11 電之使用說明文件(被證10，原審卷二第307頁)。至原證2為
12 薄膜沉積與表面處理設備之零件圖解(Illustrated Parts G
13 uide)，內容係有關Novellus公司之薄膜沉積與表面處理設
14 備之內部詳細規格及其使用方式，該零件圖解(使用手冊)上
15 記載係專供員工及購買設備之客戶使用(原證2第2頁，COPYR
16 IGH T NOTICE段落：「This manual is forexclusive use b
17 y the employees and customers of Novellus Systems, I
18 nc.」)，可知原證2之零件圖解(使用手冊)非僅上訴人員工
19 可得知悉，即一般客戶亦可獲知其內容。被上訴人辯稱附表
20 3-1Novellus Sequel或Novellus Altus系統中之「製程腔
21 室」係會進行「過工程序」(engineering process)，並提
22 出被證2證明Novellus公司出產機台之相關維修及操作手冊
23 早已公開販售。上訴人亦自承每售出一台機器均會附一本操
24 作手冊，與客戶間並未簽屬任何禁止轉售約定(本院卷一第3
25 44頁)，惟主張被證2所指之系統機台為Concept 1(以下簡稱
26 「Novellus C1」)系列，而與原審附表3-1編號1至5之系統
27 機台(5個系統機台皆為Novellus C2 System，以下簡稱「No
28 vellus C2」，原證15第5頁至第9頁)不同，僅為其前代之
29 版本，與原證1、2所示系爭營業秘密毫無關聯等語。惟上訴
30 人自原審迄今並未證明原證1、2會因不同版本型號而有顯著
31 差異，而被上訴人所提被證2係拍賣網站上有關販售Novellu

01 s C1使用手冊之訊息(原審卷一第481頁至第485頁)，已足以
02 證明該Novellus公司相關維修及操作手冊已在網路拍賣販售
03 之事實，是前揭資料是否為符合營業秘密法第2條所定義之
04 營業秘密，非無疑問。

- 05 3. 上訴人稱原證1為SEQUEL系列之配電電路圖、原證2為新款SE
06 QUEL-X關鍵組件之組裝方法，原證28為舊款SEQUEL-S零件圖
07 解，原證29為維修操作手冊，不論新、舊款系統均無法由還
08 原工程獲悉上述資訊云云。惟查，系爭機台均屬已上市銷售
09 之舊品，此等機台經由市場交易流通後，交易方或使用者均
10 得據以知悉其電路板之電路布局，並據以解析而獲得該系統
11 機台之電路圖。上訴人自承系統1、3、4、5之所有製程腔室
12 模組其模組種類和/或面積佔比類型皆與其資料庫所記載出
13 貨當時之模組種類和面積佔比類型相異…可知被上訴人恐係
14 自行偽造全新SEQUEL X之製造模組等語(原審卷一第44頁)，
15 又稱被上訴人利用系爭營業秘密置換數量可觀之關鍵零件而
16 大幅度改裝、翻新、重建之系統已與上訴人產品大不相同等
17 語(本院卷二第35頁)。惟上訴人所指原審附表3-1所列文件
18 內容，以及原證1、原證2、原證28及原證29等資料均屬Nove
19 llus公司前所出售之舊機台標準規格說明文件或操作手冊，
20 前開文件並未揭示或揭露任何修改機台之專業技術，而被上
21 訴人前任職於Novellus公司期間所習得之技術、知識亦僅限
22 於設計、製造或維修前述標準規格產品，亦未學習任何修改
23 機台之專業技術，上訴人亦不可能教導其技術人員如何改裝
24 機台之技術手段，則被上訴人離職後從事舊機台改裝、翻新
25 或重建之業務，顯係本於其自身之專業技術，而非取自上訴
26 人既有之文件或教育，則被上訴人所實施之改裝、翻新或重
27 建行為是否為上訴人之營業秘密，自非無疑。上訴人雖稱被
28 上訴人未經允許而使用來自上訴人之技術進行改裝，即屬侵
29 害營業秘密云云(本院卷第344頁)，惟前已述及，上訴人並
30 未教導被上訴人如何改裝系爭機台，改裝機台之技術亦非上
31 訴人之營業秘密，被上訴人係在上訴人所教示之基本技術之

上，基於自己領會而進一步延伸，此延伸部分之技術及專業知識並非上訴人所有，自非上訴人之營業秘密，是上訴人主張被上訴人違反營業秘密法第10條規定，以不正當方法使用或洩漏上訴人之營業秘密，侵害其營業秘密云云，自非有據。

4. 承前所述，黃永欽曾於89年3月13日起任職於Novellus公司，於96年11月30日離職，而上訴人係於101年6月間與Novellus公司合併，伊為存續公司，是上訴人取得Novellus公司所有資產時，黃永欽早已自Novellus離職約5年半。而黃永欽與Novellus公司簽訂之系爭僱傭契約第10條第2項係約定：「任職期間所準備或製作之筆記、紀錄、備忘錄、配方、引註、資訊科技程式、資料、圖片等均屬於公司財產，於離職時須交付公司。」、第3項約定：「任職期間因工作所取得或接觸之機密資訊，應視之為公司財產，非經書面允許，於任何情況下均不得洩露。」（原審卷一第118頁、第119頁；保全證據卷第114頁、第115頁）。上訴人主張其繼受Novellus公司之權利義務，黃永欽未經允許，將Novellus公司前所出售之機台進行改裝、翻新或重建，顯有違上開約定云云。經查，上訴人雖主張黃永欽離開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，惟對於黃永欽離職時是否確實曾拿走任何文件或電腦檔案一情卻表示不清楚（本院卷一第343頁），僅表示雖不清楚有無取走任何文件，但黃永欽未經允許而使用技術，即構成侵權云云（本院卷一第344頁）。惟上訴人既無法證明黃永欽離職時有任何未經允許而帶走文件之行為，則黃永欽自無違反系爭僱傭契約第10條第2款情事。又上訴人亦稱改裝新款乃一複雜之過程，組件數高達成千上萬，憑記憶是不可能達到等語（本院卷一第344頁），則黃永欽於離開Novellus公司時既未拿走任何文件，單憑記憶亦無法完成所有資料之重現，顯見其係以任職期間累積之學習成果，加上其自己之專業知識於離職後應用在舊機台之改裝工作，難認有何侵害上訴人權利之情。

01 況黃永欽於96年11月30日離職，而保全證據所取得之兩本手
02 冊分別為97年、99年版本，為其離職後所製作，並非黃永欽
03 任職於Novellus公司期間，其自亦無法於離職時攜走前開尚
04 未發行之手冊。另依上訴人所提出之原證4「ASSET PURCHAS
05 E AGREEMENT(資產購買協議)」觀之，上訴人與Novellus公
06 司買賣標的為「關於本商業內容之資產與債務，…」，其中
07 資產(1.1)指賣方所有之財產、所有物及權利，包含所有因
08 契約所生者，無論位於何處(包含由其他第三人佔有者)、動
09 產或不動產、單獨或共同持有、有形、無形或附條件資產、
10 已經被使用或將被使用、及其他附件A所載者。但不包含
11 「除外資產」即協議附件B，而附件B特別排除員工基金亦即
12 指上訴人承購之範圍僅限於Novellus公司資產部分，不包括
13 員工之接收，上訴人對於其所接收之資產包含員工一節亦未
14 舉證證明，顯見上訴人並未繼受Novellus公司與其員工間之
15 僱傭關係。況黃永欽早於合併前5年餘即已離職，上訴人縱
16 有繼受Novellus公司與員工間之僱傭契約，亦僅限於合併當
17 時仍存在僱傭關係之員工，無從溯及包含早已離職之黃永欽
18 與Novellus公司間之僱傭契約，是上訴人主張依Novellus公
19 司與黃永欽所簽訂之系爭僱傭契約第10條之約定，主張黃永
20 欽違反保密約定，進而請求損害賠償云云，尚非可採。

21 (二)被上訴人於其所改裝、翻新、重建之機台及出口文件上仍使
22 用系爭商標，已侵害上訴人之商標權，並違反公平交易法第
23 21條第1項至第3項不正競爭之規定。上訴人依商標法第69條
24 第1項及第2項、公平交易法第21條第1項及第3項、同法第29
25 條等規定請求被上訴人應將附表3-1所列系統回收並銷毀，
26 為有理由，至其餘主張則無理由：

27 1. 按商標最主要之功能在於識別商品或服務之來源，業者透過
28 商標表彰自己之商品或服務，以便與他人之商品或服務區
29 隔，在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標專用權
30 人為達銷售商品之目的，於產銷其附有商標圖樣之商品時，
31 除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口

01 商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混
02 同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、
03 經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說
04 明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明
05 書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。揆
06 之同一法理，「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之
07 商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何
08 加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，…應認已得商標專用
09 權人之同意為之，…，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣
10 告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或
11 變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣
12 於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使
13 消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用
14 者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行
15 為，顯有侵害他人商標專用權之犯意(最高法院82年度台上
16 字第5380號刑事判決參照)。

- 17 2. 本件兩造均不否認被上訴人所銷售之系爭機台係Novellus公
18 司前所銷售之舊機台，而黃永欽係在上訴人併購Novellus公
19 司前即已自Novellus公司離職(本院卷一第343頁)，是被上
20 訴人所改裝、銷售之機台確係Novellus公司先前出售之真品
21 舊機台，殆無疑義。經查，就系統#1部分，被上訴人係修改
22 真品Sequel/Large系統之框架，將原本兩個Sequel/Large製
23 程腔室模組置換為Sequel-X製程腔室模組，並另裝設與之相
24 配合但非原廠的遠端電漿清潔(RPC)、氣體盒、局部電源供
25 應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件(本院卷一第78頁至第
26 104頁)；而就系統#2部分，被上訴人係修改真品Sequel-X系
27 統之框架，並置換非原廠之遠端電漿清潔、氣體盒及局部電
28 源供應盒等零件(本院卷一第106頁至第117頁)；就系統#3部
29 分，被上訴人則係修改真品Sequel/Shrink系統之框架，將
30 原本兩個Sequel/Shrink製程腔室模組置換為Sequel-X製程
31 腔室模組，且前述框架經改造後可容納原系統所無、配合Se

01 quel-X製程腔室模組之遠端電漿清潔，並另裝設與真品系統
02 不同之氣體盒、模組控制器等零組件(本院卷一第118頁至第
03 133頁)。被上訴人就前開系統所為之改裝雖未更動DLCM模
04 組，惟其框架、外觀業經修改，且或已置換與原系統不同之
05 製程腔室模組，或已置換非原廠之遠端電漿清潔、氣體盒及
06 模組控制器等零組件。按製程腔室模組乃化學氣相沉積(CV
07 D)設備之核心組件，製程腔室之設計與DLCM模組間之配合對
08 於控制CVD薄膜之品質與均勻一致性具有重大影響，另遠端
09 電漿清潔、氣體盒及模組控制器等零組件則涉及腔室中之微
10 粒處理、製程中氣體及流量控制，與通訊介面、運算速度之
11 改善，且相較原不具備前述零組件之真品系統而言，整體功
12 能亦有明顯變更。至系統#4部分，被上訴人係修改真品Altu
13 s/Large系統之框架，將原本兩個Altus/Large製程腔室模組
14 變更為Altus/Shrink製程腔室模組，並另裝設與之相配合但
15 非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)
16 等零組件，且前述零組件之裝設位置與尺寸大小均經變更
17 (本院卷一第134頁至第151頁)；而系統#5部分，被上訴人則
18 係修改真品Altus/Large系統之框架，將原本兩個Altus/Lar
19 ge製程腔室模組變更為Altus/Shrink製程腔室模組，並另裝
20 設與之相配合但非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、
21 模組控制器(MC)等零組件，且前述零組件之裝設位置與尺寸
22 大小均經變更(本院卷一第152頁至第170頁)。前開改裝與真
23 品Altus系統相較，雖未更動DLCM模組，惟其框架、外觀業
24 經修改，且或已置換與原系統不同之製程腔室模組，或已置
25 換非原廠之氣體盒及模組控制器等零組件。按製程腔室模組
26 乃化學氣相沉積(CVD)設備之核心組件，製程腔室之設計與D
27 LCM模組間之配合對於控制CVD薄膜之品質與均勻一致性具有
28 重大影響，其餘氣體盒及模組控制器等零組件，則涉及製程
29 中氣體及流量控制，與通訊介面、運算速度之改善等，系統
30 的整體功能已有明顯變更。又本件經原審為保全證據程序
31 時，曾至被上訴人奈司特公司勘驗機台，現場取證所攝得之

01 照片顯示被上訴人改裝之機台不論外觀及內裝均明顯與上訴
02 人原廠不同(本院卷一第360頁、第362頁)，上訴人亦稱被上
03 訴人所販售之改裝機台，與上訴人於公開市場可取得之舊機
04 台完全不同等語(本院卷一第385頁)，堪信被上訴人就系爭
05 機台所為之改裝，已使之與上訴人先前所出售之機台喪失同
06 一性。

- 07 3. 復查，原審為保全證據程序時，於被上訴人公司廠內之機台
08 告示牌、銷售單名細表/庫存明細表等文件上均可見有「Nov
09 ellus C2 Sequel System及Novellus Altus System」等字
10 樣(原證15，外放卷)，於機台上亦貼附有被上訴人自行印製
11 之標籤標示品名為「Standard 『Altus』 Chamber」等文字
12 (本院卷二第127頁、第129頁)，且未移除上訴人之原廠「No
13 vellus」標籤，而有使用系爭「Sequel」及「Altus」商標
14 圖樣。依被上訴人所提之購買紀錄(原審卷一第475頁、本院
15 卷二第107頁)所示，可知前開機台係被上訴人自市場上購得
16 原廠機台後加以改造，而各模組外殼上所貼附之「Novellu
17 s」標籤係原廠出廠時即貼附於機身之原始標籤，並非被上
18 訴人所附加。至被上訴人於其廠內標示現場機台之名稱，或
19 銷售單明細表、庫存明細表上之品名等，應係作為內部廠
20 務、庫存管理之記錄，並非作為對外行銷使用。另被上訴人
21 於其公司網頁除標示其公司中英文名稱「nextequip、奈司
22 特」(原審原證16、17，本院卷二第119頁)外，復同時標示
23 系爭「sequel」、「altus」等商標，經核應僅係向消費者
24 說明其從事收購上訴人之二手機台或其零組件等業務，而機
25 台啟動後螢幕右上角所顯示之Novellus字樣表徵，係因該軟
26 體即為原廠出廠時所附之原版軟體，非被上訴人擅自添加，
27 尚可認為系爭商標或表徵之合理使用。惟本院前函詢財政部
28 關務署有關被上訴人與○○○(○○○公司)相關之進、出口
29 報單時，依該署函覆被上訴人於110年2月間之出口報單顯
30 示，被上訴人售予000公司之系統#5機台出口報單上第1頁
31 「貨物名稱、商標(牌名)及規格等」欄位係記載「0000TJ L

01 AM WCVD C2 DUAL ALTUS-S Novellus C2 Altus鎢金屬化學
02 氣相沉積系統…。生產製造國家：美國。Novellus System
03 m…」、第2頁「貨物名稱、商標(牌名)及規格等」欄位係記
04 載「AltusDeposition Film WCVD BRAND: Novellus Systems」
05 等文字，可見被上訴人於改裝系爭機台出貨時，仍使用
06 系爭LAM、Altus等商標，以及Novellus公司之表徵「Novell
07 us」文字，用以指示該系統#5乃Novellus公司之Altus系
08 統。前已述及，系爭機台雖係由Novellus公司前所出售之舊
09 機台，惟被上訴人既將系爭機台改裝、翻修，且與原機台外
10 觀、內裝不同，而改裝後之機台與上訴人過去及現在所出售
11 之機型外觀、規格均不相同，倘繼續使用上訴人系爭商標，
12 自有使相關消費者誤認系爭機台為上訴人所生產或授權他人
13 所生產，對於產品之來源或製造者產生混淆誤認之虞，自己
14 構成對上訴人商標權之侵害。按未得商標權人同意，於同一
15 商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標
16 權；商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害
17 之虞者，得請求防止之；商標權人依前項規定為請求時，得
18 請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，
19 商標法第68條第1項第1款、第69條第1項、第2項前段定有明
20 文。次按事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之
21 方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽
22 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
23 或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出或輸入，公
24 平交易法第21條第1項、第3項亦分別設有規定。本件被上訴
25 人將系爭機台改裝、翻修後，系爭機台實質上既已非上訴人
26 過去及現在所出售機台之標準規格產品，自不得再繼續使用
27 系爭商標，詎被上訴人於改裝完成出廠前未將機台上之系爭
28 商標抹除或移除，仍標示為系爭商標商品及Novellus表徵，
29 且於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系爭商標及表
30 徵，而非標示為無商標(no brand)，自足以使一般及相關消
31 費者誤認系爭機台為上訴人所生產銷售之產品，上訴人依公

平交易法第21條第1項、第3項、第29條，商標法第69條第1項及第2項等規定，請求被上訴人應將附表3-1所列系統回收並銷毀，即有理由，應予准許。

4. 上訴人另請求被上訴人不得並應停止使用相同或近似於我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SEQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」之商標於其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯之消息，例如不得標示或傳播關於原審附表3-1所列系統、原審附表2所列零件之訊息；被上訴人並應將其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入而使用系爭商標或字樣或Novellus之商品(如原審附表3-1所列系統與附表2所列零件)回收並銷毀云云。惟查，本件被上訴人係從事上訴人所生產銷售之原廠系統機台二手產品買賣，其所買入或賣出之二手機台倘未經改裝、翻新或重建，而係以機台之原始狀態為交易，自仍屬合法之真品交易行為，上訴人於機台上所有之專利權、商標權或著作財產權均有權利耗盡原則之適用，上訴人不問被上訴人所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備或商品是否經被上訴人改裝、翻新、重建與否，一律請求禁止被上訴人於商品、服務、廣告或任何媒介上使用系爭商標，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯之消息，並應將其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入而使用系爭商標或字樣或Novellus之商品(如原審附表3-1所列系統與附表2所列零件)回收並銷毀，顯係不當擴大其權利範圍，且不當限制被上訴人經營商業之權利，自非可採，應予駁回。

01 (三)被上訴人改裝、翻新、重建原審附表3-1之系統，並未侵害
02 上訴人之著作權，上訴人依著作權法第84條及第88條之1之
03 規定，營業秘密法第11條第1、2項、僱傭契約10條之規定，
04 請求被上訴人將載有驅動原審附表3-1所列系統之軟體及系
05 爭營業秘密紙本回收並銷毀，並無理由：

06 上訴人主張被上訴人於改裝、翻新、重建系統後，應安裝上
07 訴人所有之軟體後方能運作，而上訴人之機台於開機後其作
08 業軟體之使用者介面(UI)右上角均有標示Novellus字樣，可
09 知系爭軟體為上訴人所有，而依本院111年度民聲字第24號
10 裁定附表所示列印自保全證據之照片編號1. JPG、2. JPG、3.
11 JPG及6. JPG等，可知被上訴人機台系統之UI軟體畫面右上角
12 亦有Novellus字樣(本院卷三第285頁)，被上訴人官網亦提
13 供「IOC Firmware Upgrade4.1/4.21/4.4」之軟體升級服務
14 (原證17之附件9、14)，可知被上訴人確有侵害上訴人之著
15 作權云云。經查，被上訴人係從事二手機台買賣為業，其業
16 務進行模式係客戶提出需求之後，被上訴人再於市面上收購
17 二手機台，待取得二手機台後，再對該二手機台檢查、整理
18 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
19 戶。本件兩造均不否認被上訴人所提供之二手機台為原廠出
20 售經客戶使用過後，再由被上訴人透過市場公開買賣而取
21 得。理論上而言，出賣人於出售舊機台時，除會檢附該機台
22 之維修保養相關說明文件予買受人外，機台內原有之軟體亦
23 應一併交付，倘出賣人於交付時將機台內之軟體刪除或解除
24 安裝，則該機台於交付後勢將無法正常開機操作，買受人亦
25 將喪失買受之意願，是買賣雙方自無刪除機台所附軟體之必
26 要與動機，此觀被上訴人所提被證16有關網路上出售Novell
27 us公司舊機台業者所附機台狀況圖片均有操作介面軟體即明
28 (原審卷三第463頁、第465頁)，此部分事實亦有被上訴人提
29 出之Invoice及購買二手機台到貨時之拆封照片可資佐證(被
30 證1，原審卷一第475頁至第479頁)。況依本院110年度民聲
31 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

01 日期為西元2003年8月25日，該日期遠在黃永欽自Novellus
02 公司離職前，足徵該安裝日期顯非黃永欽任職於奈司特公司
03 後所為，是被上訴人所取得之Novellus公司二手機台既為原
04 購買Novellus公司機台之客戶嗣後再將其所購買之機台轉手
05 出售，該等機台原有配置之應用軟體隨同一併出售，被上訴
06 人對該機台硬體為改裝、翻新，仍不得因該改裝後之機台保
07 留原有之軟體而謂被上訴人有何侵害著作權之行為，是系爭
08 機台所附之UI應用軟體啟動程式既非被上訴人所安裝，上訴
09 人依著作權法第84條及第88條之1、營業秘密法第11條第1、
10 2項、僱傭契約10條之規定，請求被上訴人將載有驅動原審
11 附表3-1所列系統之軟體及系爭營業秘密紙本回收並銷毀，
12 並無理由。

13 (四)上訴人依商標法第69條、第71條第1項第2、3款、公平交易
14 法第30條、第31條、民法第177條第2項、第179條、公司法
15 第23條、民法第28條等規定，請求被上訴人連帶給付上訴人
16 2,408萬486元範圍內之損害賠償，為有理由，逾前開範圍之
17 請求，為無理由：

18 1. 承前所述，被上訴人於銷售出口之系爭機台及報關文書中使
19 用系爭商標，分別違反商標法及公平交易法，上訴人依據商
20 標法第69條、第71條第1項第2、3款、公平交易法第30條、
21 第31條、民法第177條第2項、第179條規定，請求被上訴人
22 賠償損害，係就同一之單一事實以同一給付目的之數個請求
23 權之併存，上訴人就數請求權選擇行使其一，請求權之行使
24 已達目的者，其他請求權即行消滅，如未達目的者，仍得行
25 使其他請求權。經查，本件被上訴人於改裝系爭機台後，於
26 對外銷售時仍使用系爭商標，業已侵害上訴人系爭商標權，
27 並對上訴人構成不公平競爭，已經說明如上。按商標權人請
28 求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益，於侵害商
29 標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全
30 部收入為所得利益；或就查獲侵害商標權商品之零售單價1,
31 500倍以下之金額，但所查獲商品超過1,500件時，以其總價

01 定賠償金額，商標法第71條第1項第2款、第3款定有明文。
02 又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受
03 有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條
04 第2項亦有明定。茲依財政部關務署112年4月17日台關緝字
05 第0000000000號回函所附出口報單所示，被上訴人於110年2
06 月19日申報出口Novellus C2 Altus系統沉積設備一套予○
07 ○○公司(○○○)，該產品出口報價為美金85萬元，離岸價
08 格為新臺幣2,408萬486元(本院卷二第201頁)，就該機台之
09 收購價格部分，未據被上訴人提出證據供本院審酌，而與此
10 類似之機台，被上訴人所提出之進口報單就相關費用部分
11 (出廠價格、運費、保險費、起岸價格、完稅價格等)復均已
12 遮蔽(本院卷二第107頁、第109頁、第111頁)，是本件無從
13 依前開資料推知系爭機台之進貨成本。又本件被上訴人實際
14 出售之機台僅前述Novellus C2 Altus系統沉積設備一套，
15 無其他證據證明被上訴人另曾出售其他機台，是本件依前開
16 規定意旨，自得以銷售前開機台之全部收入2,408萬486元作
17 為被上訴人之所得利益。又上訴人對於被上訴人以前述違反
18 公平交易法之不正競爭行為所受損害若干，以及被上訴人因
19 銷售前開機台受有若干金額之不當得利均未舉證證明，則上
20 訴人本於前揭規定所得請求之金額，自仍以前開金額為限。
21 又黃永欽為奈司特公司之法定代理人，該公司執行業務之行
22 為侵害上訴人之權利，是上訴人本於商標法第69條、第71條
23 第1項第2、3款、公平交易法第30條、第31條、民法第179
24 條、公司法第23條、民法第28條等規定，請求被上訴人連帶
25 賠償損害之金額，於2,408萬486元範圍內為有理由，應予准
26 許，逾上開範圍以外之主張，即屬無據，應予駁回。

- 27 2. 又上訴人就本件金錢請求部分，於原審起訴時係請求被上訴
28 人連帶給付150萬元，於提起本件上訴後於本院審理中擴張
29 為3,000萬元，被上訴人就上訴人前開擴張部分辯稱上訴人
30 於110年4月9日保全程序時即已知悉侵權行為存在之事實，
31 卻遲至112年5月29日始提出擴張金錢之請求，擴張請求之部

分顯已罹於時效云云(本院卷二第384頁、第385頁)。惟查，本件上訴人於原審起訴請求被上訴人連帶給付150萬元時即已表明係全部請求之最低金額，並保留補充或擴張聲明之權利等語(原審卷一第15頁、第16頁)，足徵上訴人就同一侵權行為事實所為之金錢上主張並未切割，而係就所有可能之損害額已為主張，僅係保留其數額視調查證據之結果留待嗣後再為擴張請求，是本件上訴人有關金錢上之請求自應以其提起本件訴訟時作為判斷時效時點，非以其提起擴張請求時為斷，本件上訴人於起訴時既已保留其擴張請求之範圍，則其在112年5月29日實際提出擴張請求之聲明，自未罹於時效，被上訴人前開抗辯，並非可採。

3. 按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，年息為百分之5，亦為民法第233條第1項、第203條所明定。查本件上訴人起訴請求被上訴人連帶賠償，未定有給付期限，而上訴人主張以起訴狀繕本送達被上訴人翌日起算利息，而該書狀係於110年5月14日送達於被上訴人，有原審送達證書在卷可參(原審卷一第175頁)。是前開上訴人請求被上訴人連帶給付經認為有理由之2,408萬486元，其中150萬元自收受起訴狀之翌日即110年5月15日起(原審卷一第175頁)，2,258萬486元自擴張請求書狀送達翌日即112年5月31日起(參本院卷三第499頁)，均至清償日止，按年息百分之5計算之利息，即屬有據，應予准許。上訴人逾前開範圍之請求(包含就擴張部分自原審起訴狀繕本送達翌日至清償日止起按週年利率百分之五計算法定利息之主張)，則為無理由，應予駁回。

01 (五)上訴人依民法第195條第1項後段、公平交易法第33條請求被
02 上訴人連帶負擔費用，將本件最後事實審民事判決書當事人
03 欄、案由欄、主文欄及事實欄內容登載於工商時報及經濟日
04 報各1日部分為有理由：

05 按被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負
06 擔費用，將判決書內容登載新聞紙，公平交易法第33條設有
07 規定。本件被上訴人藉由收購上訴人之舊機台加以改裝、翻
08 新，再將具有上訴人系爭商標之改裝機台出售，以此行為與
09 上訴人於半導體製造設備市場為不正競爭，業已侵害上訴人
10 之權利。又系爭半導體設備市場供應方之參與者非眾，而現
11 今地緣政治限制下索求類似系爭半導體機台者非寡，本院認
12 本件對被上訴人之行為所課予之民事責任，對於效尤者有教
13 示匡正之作用，是上訴人請求將本件事實審民事判決書(包
14 括案號、當事人、主文、事實欄)以不小於20號字體登載於
15 工商時報及經濟日報各一日，為有理由，應予准許。

16 七、綜上所述，本件被上訴人收購Novellus公司之舊機台加以改
17 裝後，未經上訴人同意，仍使用上訴人系爭商標為行銷行
18 為，業已侵害上訴人之商標權。原審認為被上訴人於系爭機
19 台上縱有標示「Altus」等字樣，亦非作為商標使用，且非
20 利用系爭商標作為指示商品來源，故未侵害上訴人系爭商標
21 及表徵云云，疏未綜觀系爭機台經被上訴人改裝後，已喪失
22 與原機台同一性之情況下，仍在系爭機台上保留系爭商標，
23 且於對外銷售時於相關文件上仍表明係上訴人之產品，顯有
24 致相關消費者混淆誤認系爭經改裝之機台仍為上訴人之產
25 品，進而侵害上訴人之系爭商標權等情，所為論斷自有未
26 洽。上訴人就此部分提起上訴，並為指摘，即非無據，是上
27 訴人依商標法第69條、第71條第1項第2、3款、公平交易法
28 第21條第1、3項、第29條、第30條、第31條、公司法第23
29 條、民法第28條等規定，請求排除侵害、銷毀侵害系爭商標
30 之改裝系統機台，被上訴人連帶給付上訴人2,408萬486元本
31 息，並依公平交易法第33條請求被上訴人連帶負擔費用，將

01 本件最後事實審民事判決書當事人欄、案由欄、主文欄及事
02 實欄內容登載於工商時報及經濟日報各1日，為有理由，應
03 予准許。爰就此部分廢棄原判決，改判如主文第二項、第三
04 項、第四項所示。至上訴人指摘被上訴人侵害營業秘密、著
05 作權及尚未改裝之機台及商品亦有侵害商標權部分，業經本
06 院認為上訴人所舉證據無從證明被上訴人有其指摘之侵權行
07 為事實，並經論述如上，原審就此部分所為論斷，經核並無
08 違誤，上訴人仍執陳詞，就此部分提起上訴並為指摘，即屬
09 無據，應予駁回。又本判決命被上訴人給付部分，兩造均陳
10 明願供擔保，請准宣告供擔保後，得、免假執行，均核無不
11 合，爰分別諭知供擔保金額後宣告之。

12 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
13 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

14 據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依修正前智
15 慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、
16 第79條，判決如主文。

17 中 華 民 國 112 年 10 月 26 日

18 智慧財產第二庭

19 審判長法 官 彭洪英

20 法 官 曾啓謀

21 法 官 汪漢卿

22 以上正本係照原本作成。

23 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
24 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
25 (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
26 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
27 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
28 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
29 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 112 年 11 月 6 日

31 書記官 邱于婷

01 附註：
02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
03 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
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
05 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
06 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
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。