

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民專上字第21號及第22號

03 上訴人即

04 主參加被告 徐茂誠

05 訴訟代理人 楊惠雯律師

06 洪健茗律師

07 輔佐人 黃介青

08 被上訴人即

09 主參加被告 曾振豐

10 王明照

11 上二人共同

12 訴訟代理人 王勝和律師

13 上訴人即

14 主參加原告 頤邦科技股份有限公司

15 法定代理人 吳非艱 住同上

16 訴訟代理人 李宗德律師

17 劉昱劭律師

18 孫煜輝律師

19 複代理人 江曉萱律師

20 蔡毓貞律師

21 輔佐人 黃仁浩

22 上列當事人間確認專利權等及確認專利申請權等事件，上訴人對
23 於中華民國112年7月20日臺灣苗栗地方法院110年度智字第4號（
24 本訴訟）、第5號（主參加訴訟）判決分別提起上訴或一部上訴

01 ，本院於113年12月5日合併言詞辯論終結及合併判決如下：

02 主 文

03 一、原判決關於駁回徐茂誠下列第二項之訴及其假執行之聲請暨
04 該部分訴訟費用（除確定部分外）之負擔，均廢棄。

05 二、上開廢棄部分：(一)確認附表所示專利權為徐茂誠、曾振豐、
06 王明照共有。(二)曾振豐、王明照應將附表所示專利權於經濟
07 部智慧財產局所為之讓與登記塗銷。(三)曾振豐、王明照應連
08 帶給付徐茂誠新臺幣12萬9,140元，及自民國108年12月3日
09 起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

10 三、徐茂誠其餘上訴及頌邦科技股份有限公司之上訴，均駁回。

11 四、本訴訟第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由曾振豐
12 、王明照負擔三分之一，餘由徐茂誠負擔。主參加訴訟之第
13 二審訴訟費用由頌邦科技股份有限公司負擔。

14 五、第二項之(三)所命給付部分，得假執行；但曾振豐、王明照如
15 以新臺幣12萬9,140元為徐茂誠預供擔保，得免為假執行。

16 事實及理由

17 甲、程序事項：

18 壹、按民事訴訟法第54條之主參加訴訟，依同法第205條第3項本
19 文規定應與本訴訟合併辯論及裁判之。本件上訴人即主參加
20 訴訟被告徐茂誠（下稱徐茂誠）於民國108年12月2日提起刑
21 事附帶民事訴訟主張被上訴人即主參加訴訟被告曾振豐、王
22 明照（下分稱曾振豐、王明照）於107年4月間偽造文書，將
23 原屬雙方共有如附表所示專利權（下稱系爭專利）讓與登記
24 予該二人所有，請求確認系爭專利為雙方共有並塗銷讓與登
25 記，及請求渠等連帶賠償新臺幣（下同）1,000萬元，經臺
26 灣苗栗地方法院（下稱原法院）以108年度附民字第153號刑
27 事裁定移送原法院民事庭後，上訴人頌邦科技股份有限公司
28 （下稱頌邦公司）於110年5月3日本訴訟審理期間，則以本
29 訴兩造（徐茂誠、曾振豐及王明照）為被告，依同法第54條
30 第1項規定提起主參加訴訟，請求確認附表所示專利權為頌
31 邦公司所有，並請求徐茂誠應賠償100萬元本息。嗣原法院

01 將本訴訟及主參加訴訟合併辯論及裁判（下稱原判決），就
02 本訴訟部分（即原法院110年度智字第4號）判決徐茂誠敗訴
03 ，就主參加訴訟部分（即原法院110年度智字第5號）判決頌
04 邦公司敗訴。徐茂誠、頌邦公司分別就其敗訴部分提起部分
05 上訴或全部上訴，經本院分別以112年度民專上字第21號、
06 第22號審理，是依前揭規定，本訴訟及主參加訴訟予以合併
07 辯論及合併裁判。

08 貳、又本件本訴訟、主參加訴訟均係現行智慧財產案件審理法修
09 正施行（112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於
10 原法院（見原法院附民卷第5頁、110年度智字第2號卷第11
11 頁），依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產
12 案件審理法之規定。

13 乙、實體事項：

14 壹、本訴訟兩造之主張及抗辯：

15 一、徐茂誠主張略以：

16 （一）伊與曾振豐、王明照為附表所示專利權之共同發明人及專利
17 權人，且為事業合夥人，共同持有系爭專利並經營事業，於
18 107年2月間因故決定拆夥後，詎曾振豐、王明照未經伊同意
19 ，竟於107年4月間偽造專利權讓與契約書，將伊就附表所示
20 專利權所共同享有之專利權向經濟部智慧財產局（下稱智慧
21 局）申請變更登記為曾振豐、王明照二人所有。曾振豐、王
22 明照因此涉犯偽造文書案件，前經臺灣高等法院臺中分院以
23 111年度上更一字第81號刑事判決有罪在案，復經最高法院1
24 12年度台上字第3702號刑事判決駁回其二人上訴確定，爰依
25 民法第184條第1項前後段、第185條第1項、第179條、第213
26 條第1項、專利法第96條等規定，擇一請求確認附表所示專
27 利權為本訴訟兩造共有，並塗銷附表所示專利權之移轉登記
28 ，回復登記為兩造共有。又附表所示專利權價值至少有4,50
29 0萬元，是伊相當受有1,500萬元之損失；退步言，依財團法
30 人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）出具之專利鑑定
31 研究報告書所為鑑定結果，附表所示專利權之合理授權金共

01 計12萬9,140元，曾振豐、王明照自107年4月起迄今不法侵
02 害伊專利權長達5年之久，伊自得依前揭規定及專利法第97
03 條第2項請求酌定實際損害額3倍以下之賠償，即命曾振豐、
04 王明照連帶賠償38萬7,420元之本息等情。

05 (二)原法院判決徐茂誠全部敗訴後，其提起一部上訴並聲明：1.
06 原判決就後開不利於徐茂誠部分均廢棄。2. 確認附表所示專
07 利權為徐茂誠、曾振豐、王明照共有。3. 曾振豐、王明照應
08 將上開專利權於智慧局所為之讓與登記塗銷。4. 曾振豐、王
09 明照等應連帶賠償徐茂誠38萬7,420元，及自起訴狀繕本送
10 達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（原起訴請求
11 賠償1,000萬元本息，其未上訴之金額部分已敗訴確定）。

12 二、曾振豐、王明照答辯略以：

13 (一)附表所示專利權之技術係取自碩邦公司之電鍍導電圖夾具之
14 營業秘密。又兩造因共同合夥開設田多機械有限公司（下稱
15 田多公司）、華欣機械有限公司（下稱華欣公司），並於大
16 陸設立昆山田多精密機械有限公司（下稱昆山田多公司）由
17 徐茂誠負責，嗣雙方因帳務問題，口頭協議由徐茂誠取得昆
18 山田多公司之股權，田多公司、華欣公司之股權及附表所示
19 專利權則由曾振豐、王明照或其指定之人取得，是於107年1
20 、2月間將附表所示專利權讓與登記為渠二人所有，係依兩
21 造同年1月間之電話口頭協議並在徐茂誠之同意情況下所為
22 。至曾振豐、王明照所涉偽造文書刑事案件另案所為認定，
23 並非正確，亦不當然拘束本院，徐茂誠前已口頭同意轉讓在
24 先，復於107年2月23日看過專利權歸屬確認書而知悉王明照
25 已依其口頭同意辦理轉讓中，其至同年3月21日核准轉讓完
26 成前應有時間向智慧局提出異議，卻捨此不為於同年2月27
27 日於閱報率極低之台灣新生報刊登聲明否認，顯與常理不符
28 ；又倘曾振豐、王明照以偽造文書方式侵害徐茂誠之專利權
29 ，又何需於108年5月委託大陸地區之律師發函要求禁止其使
30 用專利而自曝犯行。另否認徐茂誠主張108年就附表所示專
31 利權生產製造販售金額達人民幣247萬7,856元，且徐茂誠既

01 認自己為專利權之共有人，尚無可能停止生產、製造並銷售
02 產品，故其主張受有損害並非事實等語，資為抗辯。

03 (二)原法院判決曾振豐、王明照勝訴，於徐茂誠提起一部上訴後
04 ，答辯聲明：1. 上訴駁回。2. 如受不利判決，願供擔保請准
05 宣告免為假執行。

06 貳、主參加訴訟兩造之主張及答辯：

07 一、頌邦公司主張略以：

08 (一)伊經營封裝測試代工廠從事在晶圓表面上以電鍍方式製作複
09 數個金屬導電凸塊之製造銷售，而製作凸塊重要製程之一，
10 即係將晶圓以電鍍用夾具固定後，置入電鍍槽進行電鍍，故
11 夾具應具備如何之效用及其型式，須配合凸塊之整體製程及
12 電鍍槽設計。徐茂誠與曾振豐、王明照共同經營田多公司、
13 華欣公司、昆山田多公司，其中田多公司（徐茂誠為董事長
14 、王明照、曾振豐為原始股東）係從事機具製造及加工廠商
15 ，先前並無電鍍夾具相關知識及設計或製造之能力，伊為使
16 田多公司得以執行所委託之製造工作，雙方簽訂保密合約書
17 （主原證6），除約定保密義務外，且就田多公司不得就合
18 作專案取得任何智慧財產權及其他權利，合作期間，伊以書
19 面或口頭方式提供所需電鍍夾具型式、設計方案及相關數據
20 資料等與電鍍夾具相關機密技術（包括主原證1、2之優化方
21 案及相關歷史技術文件附件等）予田多公司，而相關優化、
22 改善方案亦均為伊公司員工之職務上構想，就附表所示專利
23 權之研發具有實質貢獻，且該專利技術特徵與伊優化後實品
24 所用技術（參丙證3之實品照片冊）實質相同，足見該專利
25 係出自伊之技術成果而為伊所有。又該等機密技術並非一般
26 從事晶圓電鍍產業之人所知，具有高度經濟價值，伊並已採
27 取簽署保密合約方式之合理保密措施，亦屬於伊之營業秘密
28 。詎徐茂誠等人竟利用受伊委託製造電鍍機具機會，於獲悉
29 該等機密技術後擅自申請附表所示專利而侵害伊所有營業秘
30 密，並於申請專利過程中因須公開伊擁有之機密技術，致伊
31 權益受有損害，同時構成不當得利。嗣王明照、曾振豐業已

01 自認此情並與伊達成和解，且同意將附表所示專利權移轉登
02 記與伊所有，然仍為徐茂誠所否認，並主張其為附表所示專
03 利權之共同專利權人，爰基於伊為附表所示專利權人身分，
04 以本訴訟之兩造為被告，依專利法第5條第1項、第7條第1項
05 規定，請求確認附表所示專利申請權為伊所有，並依營業秘
06 密法第12條、民法第184條第1項前後段、第213條第1項、第
07 179條規定，請求徐茂誠給付100萬元本息等情。

08 (二)原法院駁回頌邦公司主參加訴訟之請求，頌邦公司提起上訴
09 並聲明：1. 原判決主文第三、四項之裁判均廢棄。2. 確認附
10 表所示專利之專利申請權為頌邦公司所有。3. 徐茂誠應給付
11 頌邦公司100萬元，及自110年8月23日起至清償日止，按年
12 息5%計算之利息。4. 就第3項聲明，頌邦公司願以現金或等
13 值之國內金融機構無記名可轉讓定期存單供擔保，請求准予
14 宣告假執行。

15 二、曾振豐、王明照答辯略以：

16 渠等認諾頌邦公司之上訴請求，並為答辯聲明：同意頌邦公
17 司之上訴聲明。

18 三、徐茂誠答辯略以：

19 (一)頌邦公司係於102至104年間向王明照提出電鍍夾具之需求，
20 由伊及曾振豐、王明照自行出資研發後，就相關研發技術申
21 請附表所示專利權，並無使用頌邦公司所用技術亦未侵害其
22 營業秘密。而頌邦公司之員工楊長勳、朱作雲於專利研發過
23 程中僅提供「改善目標」，並未有任何實質貢獻，且附表所
24 示專利與頌邦公司所提主原證1、2及丙證3所用技術並非實
25 質相同，頌邦公司稱該專利為其所有或有實質貢獻，並無理
26 由。又依頌邦公司所提主原證1、2所附歷史技術文件資料中
27 ，設計圖上皆標明為田多公司所有、繪製者姓名「WANG」（
28 指王照明），且該簡報檔內容多為效能評估，而非研發過程
29 ，顯然附表所示專利權並非頌邦公司發明；況主原證1、丙
30 證3之私文書並未標示出處及完成時間，頌邦公司亦自承係
31 於另案提起妨礙營業秘密刑事告訴時自行製作，該時點距離

01 附表所示專利公告日已逾4年之久，真實性可疑。又伊於申
02 請附表所示專利權過程中並未公開任何製程或數據，不涉及
03 任何營業秘密，且附表編號3之專利結構早於102年間即經他
04 公司申請專利，非業界所不周知，並非頌邦公司之營業秘密
05 。至於王明照、曾振豐雖承認附表所示專利權係屬頌邦公司
06 之營業秘密，惟渠等係為求於另案營業秘密刑事案件減輕罪
07 責，故二人所述並不足採信等語，資為抗辯。

08 (二)原法院判決頌邦公司敗訴，於頌邦公司提起上訴後，為答辯
09 聲明：上訴駁回。

10 參、兩造不爭執事項（本院第21號卷第168至169頁、第22號卷第
11 275至277頁）：

12 一、本訴訟部分：

13 (一)徐茂誠、曾振豐、王明照於附表所載之申請專利日期，以渠
14 等為發明人，向智慧局申請如附表所示專利，經該局於附表
15 公告日期給予專利權，嗣系爭專利於附表所載專利移轉日期
16 讓與受讓人王明照、曾振豐。

17 (二)徐茂誠、曾振豐、王明照另於原判決附表二所示申請日，以
18 渠等為發明人向中國大陸國家知識產權局申請如該原判決附
19 表二所載專利，經該局給予發明實用新型專利權（原法院附
20 民卷第33至39頁），其後該等專利先於107年間受讓予王明
21 照、曾振豐，並於該原判決附表二所載「公告最後一次專利
22 移轉日期」由王明照、曾振豐讓與頌邦公司（原法院智5卷
23 一第157至173頁）。

24 (三)曾振豐、王明照遭徐茂誠提起刑事偽造文書告訴案件，經臺
25 灣苗栗地方法院108年度訴字第469號判決處有期徒刑6月後
26 ，嗣更審經臺灣高等法院臺中分院111年度上更一字第81號
27 刑事判決駁回曾振豐、王明照之上訴後，復經最高法院112
28 年度台上字第3702號駁回渠等之上訴而告有罪確定。

29 (四)徐茂誠、曾振豐、王明照有於我國共同經營田多公司、華欣
30 公司，另於大陸地區共同經營昆山田多公司。嗣徐茂誠分別

01 將其就田多公司、華欣公司之股份讓與王明照、曾振豐；王
02 明照、曾振豐另將昆山田多公司之股份讓與徐茂誠。

03 (五)依曾振豐、王明照提出之專利權讓與契約書4份（本院民專
04 訴第55號卷第61至67頁），形式上記載日期分別為107年1月
05 25日（編號1、3、4之專利）、107年2月1日（編號2專利）
06 ，而該讓與契約書之讓與人欄位「徐茂誠」印文係田多公司
07 會計持徐茂誠印章蓋用。

08 (六)陳權銘於107年2月14日以電子郵件方式寄送「田多機械-專
09 利歸屬確認書」（本院民專訴第55號卷第77至81頁）予王明
10 照。

11 (七)徐茂誠與曾振豐有於107年2月23日以通訊軟體「Wechat」對
12 話：「（徐茂誠）還在公司嗎？」、「（曾振豐）在，你現
13 在過來嗎？」、「（徐茂誠）我過去簽，嗯」、「（曾振豐
14 ）等你」（本院民專訴第55號卷第83頁）。

15 (八)徐茂誠有於107年2月27日於臺灣新生報上刊登小啟「專利權
16 聲明」（內容見原法院附民卷第41頁所載）。

17 (九)頎邦公司對曾振豐、王明照、楊長勳等人提起妨害營業秘密
18 之刑事告訴，因渠等認罪，頎邦公司撤回告訴，曾振豐、王
19 明照、楊長勳等人獲得臺灣新竹地方檢察署108年度偵字第6
20 545號緩起訴處分。

21 二、主參加訴訟部分：

22 除前述不爭執事項之外，另包括：

23 (一)頎邦公司與田多公司於99年2月8日簽署保密合約書（主原證
24 6，原法院智2卷第39至44頁），雙方復於106年8月28日簽署
25 資訊保密合約，並約定該保密合約自生效日起5年後屆滿（
26 主原證7，同上卷第45至47頁）。

27 (二)王明照有於109年2月17日簽署聲明書，內容如主原證3所載
28 （同上卷第29頁）。

29 (三)頎邦公司對徐茂誠提起違反營業秘密法之刑事告訴，經臺灣
30 新竹地方檢察署檢察官以109年度偵續字第82號為不起訴處
31 分（本院民專訴57卷第75至85頁），嗣經臺灣高等檢察署智

01 慧財產檢察分署以110年度上聲議字第262號處分書駁回再議
02 而確定（同上卷第87至97頁）。

03 (四)王明照為田多公司與頡邦公司聯繫之主要窗口，依王明照與
04 頡邦公司和解後出具之聲明書記載「本人與包括徐茂誠在內
05 之其他登記發明人皆未經頡邦科技股份有限公司同意，而就
06 頡邦科技股份有限公司之系爭營業秘密，以發明人名義申請
07 M512594、M502698、M500772、M500773等中華民國專利（即
08 附表編號1至4）」。

09 (五)臺灣新竹地方檢察署109年度偵續字第82號110年2月22日訊
10 問筆錄第2頁記載「（均問：你們優化方案《即原審主原證1
11 、2》這個資料是何時的資料？）劉律師答：是我們在準備
12 這案件時做出來的，但它的附件的簡報檔是我們公司的歷史
13 技術資料」（主被證8，原法院智4卷第406頁）。

14 肆、本件爭點：

15 一、主參加訴訟部分：

16 (一)系爭專利之技術內容是否為頡邦公司員工於職務上完成而由
17 其取得專利申請權？頡邦公司請求確認系爭專利申請權為其
18 所有，有無理由？

19 (二)系爭專利之技術內容是否為頡邦公司之營業秘密？頡邦公司
20 依前揭規定請求徐茂誠給付100萬元本息，有無理由？

21 二、本訴訟部分：

22 (一)徐茂誠有無同意將系爭專利讓與曾振豐、王明照？徐茂誠依
23 前揭規定請求確認系爭專利係兩造共有，並請求曾振豐、王
24 明照應塗銷該專利權之讓與登記，有無理由？

25 (二)徐茂誠依前揭規定請求曾振豐、王明照賠償連帶給付38萬7,
26 420元本息，有無理由？

27 伍、本院判斷：

28 一、本訴訟之徐茂誠起訴主張系爭專利係兩造共有，主參加訴訟
29 之頡邦公司則主張該專利申請權為其所有，惟分別為曾振豐
30 、王明照及徐茂誠所否認，則徐茂誠、頡邦公司在法律上地
31 位確存有不安之狀態，且此不安之狀態，得以法院確認判決

01 除去，是其等分別請求確認系爭專利、專利申請權為其所有
02 均，均有確認利益，先予敘明。次按必要共同訴訟，共同訴訟
03 中一人之行為，有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體，
04 不利益者，對於全體不生效力，此觀民事訴訟法第56條第1
05 項第1款規定即明。本訴訟之兩造（徐茂誠、曾振豐、王明
06 照）均為主參加訴訟之共同被告，由於該訴訟標的對渠三人
07 必須合一確定，而曾振豐、王明照對於頌邦公司之請求予以
08 認諾，係不利於共同訴訟人之行為，對於全體自不生效力，
09 附此敘明。

10 二、主參加訴訟：系爭專利之技術內容並非頌邦公司員工職務上
11 完成之發明，頌邦公司請求確認系爭專利申請權為其所有，
12 為無理由；又頌邦公司主張徐茂誠等人侵害其所有營業秘密
13 同時構成不當得利，並請求損害賠償，為無理由：

14 (一)系爭專利之技術內容（含申請專利範圍及圖式）詳如附件一
15 所示。

16 (二)頌邦公司主張系爭專利技術內容為其員工於職務上完成而取
17 得專利申請權，雖提出主原證1之「夾持晶圓以在晶圓上電
18 鍍金屬凸塊的夾具技術與優化方案」、主原證2之「固持晶
19 圓夾具的承載件與電鍍槽技術以及優化方案」為證（以上見
20 原法院智5限閱卷第9至131頁，均有核發秘密保持命令，應
21 予保密）。惟主原證1、2之優化方案不足以證明頌邦公司於
22 系爭專利申請前已完成與之有關夾具結構技術：

23 1.頌邦公司所提之主原證1、2之優化方案並無製作日期，依頌
24 邦公司告訴代理人於臺灣新竹地方檢察署109年度偵續字第8
25 2號違反營業秘密法案件110年2月22日訊問筆錄，表示係頌
26 邦公司準備該案刑事告訴時所製作（原法院智5卷一第573頁
27 ），此為兩造所不爭執。觀諸主原證1第3頁之圖1B（同上卷
28 第11頁）與系爭專利2之圖1相同，該圖1B既係示意簡圖，並
29 非一般進行機構設計時所繪製之機械圖面，可見主原證1之
30 圖1B應取自系爭專利2經核准公告之圖面；又主原證1之附件
31 6係頌邦公司西元2015年9月3日內部電子郵件（同上卷第53

01 至59頁），日期明顯晚於系爭專利1至3之申請日（西元2015
02 年2月6日、2月6日、6月11日），由此可見主原證1、2之優
03 化方案均為系爭專利申請之後才製作，其雖以夾具實物照片
04 說明頎邦公司早已發想相關夾具結構設計，惟該優化方案內
05 之圖式是否為系爭專利申請前即已於頎邦公司內使用之技術
06 ；或該照片拍攝之夾具實物係於何時或由何人所設計或製作
07 完成，並無提出其他佐證資料可供參考。

08 2.又依主原證1之優化方案一至三中第8、10、11頁（原法院智
09 5限閱卷第16、18、19頁），主原證2之優化方案一中第7頁
10 （同上卷第7頁），均提及該夾具圖面係由田多公司協助繪
11 製，佐以主原證1之附件3、4、5、8設計圖面出處均記載為
12 「田多機械有限公司」（同上卷第49、51、115頁），且從
13 主原證1之附件6及主原證2之附件1之104年9月3日內部電子
14 郵件及附加檔案內容觀之，亦見均係由田多公司人員一一回
15 覆頎邦公司人員所提相關設計問題，於附加檔案設計圖面上
16 亦載有「田多機械有限公司」字樣（同上卷第53至59頁、第
17 129至131頁，又主原證2之附件2內容應為主原證1附件6之錯
18 置）。是依頎邦公司所提主原證1、2之優化方案，並不足以
19 證明其於系爭專利申請前已自行完成與之有關夾具結構技術
20 。

21 （三）頎邦公司復以原審所提主原證1優化方案之附件1至8、主原
22 證2優化方案之附件1、2等歷史技術文件（原法院智5限閱卷
23 第21至115頁、第127至131頁，技術內容參附件二），以及
24 本院二審提出丙證3之實品照片冊、丙證14之夾具導電連結
25 圖冊（本院第22號限閱卷一第5至27頁、第493至502頁，技
26 術內容參附件二，以上均有核發秘密保持命令，應予保密）
27 ，主張系爭專利與該公司所用優化方案之技術內容實質相同
28 等等。惟查：

29 1.主原證1之附件1、3、4、5、6、8及主原證2附件2，均無法
30 作為認定系爭專利為頎邦公司所發明之證據：

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

田多公司所繪製，故依主原證1附件5之圖面無法作為系爭專利為頡邦公司所發明之認定。

(4)主原證1之附件6：

①主原證1附件6共含3件email紀錄：○○○0000○0○00
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
00000○○○○○○○○○○0○○○○○○00○○○○○○○○00000○
0○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○00000○○○○○○○○○○○○00○000○○○○○○○○
000○0○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○00000○○○○○○○○○○000○○○○○○○○○○○○00000
○○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00000○0
○○00○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等技術內
容核與系爭專利均無關，不足以作為判斷系爭專利是否
為頡邦公司所發明之證據。

②至主原證1附件6之①○○○0000○0○00○○○○○○○○
○○00000○○○○○○000000000000000○○○○00000000000
000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
00○000○0○○○○○○○○0○○0○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
00○○○○○○○○○○○○0○○0○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○000○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○0000○0○0○○0○○0○○○○○○0○○○
00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00○○○○○○
○○○○0○○00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○0000○0○0○○0○○0○○○○○○0○○○
00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00○○○○○○
○○○○0○○00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○0000○0○0○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○○○

01 ，朱作雲稱丙證3之夾具是田多公司改良後之其中一個，
02 前後邏輯不一，尚難證明丙證3之夾具與99年間其提供給
03 田多公司為同一款之夾具；又參以主原證1第6頁說明導電
04 片優化方案一於99年2月8日完成，依主原證1附件1頡邦公
05 司廠內於101年4月22日完成之12”夾具內蓋修改評估簡報
06 ，第5頁說明該導電片修改前後示意，該導電片之修改於
07 101年間仍處於評估階段，核與證人朱作雲所述其提供丙
08 證3已改良之導電片長度夾具供田多公司機械繪製製造之
09 內容，顯有矛盾，且經本院進一步詢問證人朱作雲或要求
10 頡邦公司提供丙證3之實品照片內夾具究係何時製作之證
11 據（同上卷第104頁），迄今仍未提出，故丙證3之夾具實
12 物製作時間是否係於系爭專利申請之前或為事後製作，不
13 無疑問，尚難僅憑丙證3實品照片之夾具構造或丙證14之
14 電性連結關係、上蓋第二卡固部與電鍍載體第一固部之數
15 量是相互對應於系爭專利之技術特徵，即認定系爭專利為
16 頡邦公司所發明。

17 (2)況且，依據頡邦公司自承其與田多公司之王明照之配合模
18 式，係先提供產線既有夾具實品供田多公司之王明照還原
19 圖面，再提供改善、優化構想供田多公司之王明照繪製改
20 善、優化圖面，經頡邦公司確認圖面後再請田多公司之王
21 明照製造樣品等流程（本院第22號限閱卷一第327頁），
22 則縱使頡邦公司所提丙證3、丙證14與系爭專利之技術實
23 質相同，亦無法憑此即認定該發明之實質貢獻者即屬於頡
24 邦公司（詳後述之第四點）。

25 3.主原證1附件2、7雖可對應系爭專利1、3之技術特徵，然尚
26 無法憑此即認定該發明之實質貢獻者為頡邦公司（詳後述之
27 第四點）：

28 (1)主原證1附件2為○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
29 ○○0000○○0000○○○○○○○○○○00○○○○○○○○0000○○
30 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ，告訴要怎麼做等語（同上卷第152頁），惟參酌其前揭
02 另案109年11月30日訊問時所述：朱作雲所提供的構想只
03 有在白板上畫而已，都沒有任何書面的資料等語，可見該
04 所謂資料與參數應僅為頡邦公司產品之要求條件或需求標
05 準，並非提供應如何具體改善之技術手段，此觀其復於本
06 院證述：當時田多公司有做頡邦公司之周邊治具，頡邦公
07 司認為我們可以，頡邦公司有想法，但沒有加工設備，沒
08 有辦法實現他們要的東西，必須經過討論後做出來給他們
09 測試，所有圖面、設計圖都是由伊或田多公司出具等語（
10 同上卷第176頁）即明，自難為頡邦公司有利之認定。

11 3.系爭專利2經比對與主原證1附件5、丙證3之技術特徵大致相
12 同，惟頡邦公司無法證明其就系爭專利2之發明具有實質貢
13 獻：

14 (1)系爭專利2與主原證1附件5、丙證3之技術特徵比對結果大
15 致相同：

16 ①依丙證3之圖五所示○○○○○，與圖六下方○○○○○
17 ○○○○○○○○○○，已揭露系爭專利2請求項1要件1A「
18 一種用於電鍍裝置的卡固結構」之技術特徵；至於主原
19 證1附件5並未揭露上蓋，故未揭露「以將該電鍍裝置的
20 一電鍍載體與一上蓋相互卡固」之技術特徵。又主原證
21 1圖4C及丙證3圖七夾具中○○○○○○○○○○○○○○○○
22 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
23 ○；丙證3圖七夾具○○○○○○○○○○○○○○○○○○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
25 ，故已揭露系爭專利2請求項1要件1B「複數第一卡固部
26 ，環設於該電鍍載體的邊緣，各該第一卡固部具有：一
27 第一卡固本體，與該電鍍載體的一載面水平；及一第一
28 導引斜面，設置於該第一卡固本體的一端，以使該第一
29 卡固本體成為梯形體；」之技術特徵。

30 ②依主原證1圖2B及丙證3圖八頡邦公司夾具中○○○○○
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 尚未落實在技術手段，即難認頌邦公司對於系爭專利2具
02 有實質貢獻。

03 4.系爭專利3經比對與主原證1附件7、丙證3之技術特徵部分相
04 同，惟頌邦公司無法證明其就系爭專利3之發明具有實質貢
05 獻：

06 (1)系爭專利3與主原證1附件7、丙證3之技術特徵部分相同：

07 ①丙證3圖十四、十五揭露○○○○○○○○○○○○○○○○○○
08 ，已揭露系爭專利3請求項1要件1A「一種用於電鍍載體
09 之導電結構，包含：」之技術特徵。主原證1附件7第35
10 頁之○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11 ○○○○（原法院智5限閱卷第95頁），○○○○○○○○○○
12 ○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
13 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
14 1B「一導電引導元件，設置於一電鍍載體的底部，並電
15 連接於複數電源線；」之技術特徵。又主原證1附件7第
16 35頁○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
21 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
22 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
23 30頁○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
27 ○○○○○○，故已揭露系爭專利3請求項1要件1D「複數
28 導電連接元件，設置於該電鍍載體的頂部，並分別電連
29 接於各該導電分散元件的另一端」之技術特徵。

30 ②主原證1附件7第30頁揭示○○○○○○○○○○○○○○○○○○
31 0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故已揭露系爭專利

01 3請求項3「更包含複數導電分流元件，分別設置於各該
02 導電分散元件的另一端，且各該導電連接元件分別電連
03 接於各該導電分流元件的兩端」之進一步技術特徵。丙
04 證3圖十五○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○
05 ○○○○○○，故已揭露系爭專利3請求項4「該導電引
06 導元件與該等導電分散元件為一體成型」之進一步技術
07 特徵。主原證1第30、35、38頁（同上卷第98頁）及丙
08 證3圖十五○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○，故分別揭露系爭專利3請求項5「各該導電分流元
11 件的兩端分別電連接二個導電連接元件」及請求項6「
12 各該導電分流元件的兩端分別電連接二個導電連接元件
13 」之進一步技術特徵。惟依主原證1附件7第35、38頁及
14 丙證3圖十五○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
15 ○○○○○○，並未揭露系爭專利3請求項2「該導電引
16 導元件與該等導電分散元件為一體成型」之技術特徵。
17 再者，由於丙證3之實品照片冊並不足以作為認定系爭
18 專利為頤邦公司所發明之證據，業如前述。依此，尚難
19 僅憑頤邦公司所提主原證1附件7、丙證3，即遽認系爭
20 專利3係源自上訴人頤邦公司所有之技術。

21 (2)依徐茂誠於108年度偵字第6545號108年12月23日訊問時稱
22 伊是工程師，系爭專利3伊三個人都有參與，我們會先
23 做出一樣樣品，譬如它裡面的V型導電、線要幾條或是變
24 幾條導通性會比較好等，或是線要怎麼去拉、用何材質導
25 通性會更好等，伊把夾具做好，再經過頤邦公司的測試（
26 原法院智5卷一第532頁）；於109年1月21日訊問時稱：對
27 於告證90（即系爭專利3）這個導電結構，頤邦公司只要
28 求讓晶圓片的鍍層更均勻，但沒說要改善什麼（同上卷第
29 559頁）；於109年度偵續字第82號110年2月22日訊問時稱
30 朱作雲本身跟王明照怎麼講，伊得到的訊息是說現在要
31 改變這種導電方式，○○○○○○0○○○○○○○○○○0○○

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

○○○○○○○○○○○○○○○○○○，他只是講個形狀，但沒有
給伊數據也沒有說需要的尺寸，也就是給個方向說要改成
這個形狀，但得到的訊息有限，沒有具體說固定方式是什
麼、大小是什麼，伊必須去模擬出他們想要的形狀出來，
○○○○0○○○○○○○○0○○○○○○○○0○，只是一個大
概形狀，○○○○○○○○○○○○○○○○0○○0○，我們用數據
把它呈現出來等語（同上卷第575至577頁）。核與王明照
於109年度偵續字第82號109年11月30日訊問時證稱：關於
電鍍載體之導電結構，朱作雲有請伊過去他們會議室，用
白板畫他們想要的形式給伊看，他們想改變導電的方法，
○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○，但當時除了畫白板外，頌邦公司沒有另
外提供書面資料，且系爭專利3之夾具結構要這樣導電的
新型是伊設計的，圖是伊畫的，而朱作雲給我的想法並不
是這樣等語（同上卷第548至550頁、第566至570頁、本院
第22號限閱卷一第61至63頁）相符。

(3)由徐茂誠、王明照之上開供述可知，徐茂誠僅從王明照得
知頌邦公司想要以0○○○○○○○○○○○○○○○○○○，惟無
具體的0○○○○○○○○○○○○○○○○○○；王明照雖提及頌邦公
司有意改變導電的方法，○○○○○○○○0○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○，但當時僅以白板說明此構想，並沒有
另外提供書面資料，後續該如何具體落實製作均係由渠
等自行摸索完成；○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○
○；況系爭專利3更採取該導電引導元件與導電分散元件
為「一體成型」之技術，此亦未為主原證1附件7第35、38
頁及丙證3圖十五所揭露，○○○○○○○○○○○○○○0○○○

01 實質技術貢獻之人，是頡邦公司主張系爭專利4為其所發
02 明云云，並不可採。

03 (5)至於王明照嗣後雖於本院改稱：○○○○○○○○○○○○○○○○
04 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
05 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
06 165頁)，惟此與其前所述：這是自己開發的，楊長勳當
07 時沒有任何想法等語，以及楊長勳前揭所述：因為伊不是
08 做設備的人，很多做設備的小技巧不了解等語不符，尚難
09 採信，並不足以作為頡邦公司對於系爭專利4具有實質技
10 術貢獻之認定。

11 6.綜上，依頡邦公司所舉證據並無法證明其就系爭專利具有實
12 質貢獻，難認系爭專利為其員工職務上完成而取得專利申請
13 權。況依頡邦公司自承其專業不在機械製造，所使用的夾具
14 向來都是委外製造（本院第22號卷一第202頁），參酌王明
15 照、徐茂誠、朱作雲等人於前開刑事案件及本院訊問內容，
16 可知頡邦公司至多因有改良晶圓夾具之需求，縱曾提出改善
17 之構想或建議，然係由田多公司或王明照將此技術具體化，
18 頡邦公司就系爭專利所欲解決之問題或達成之功效，並未提
19 出具體而可達成該構想之技術手段，自非系爭專利具有實質
20 貢獻之人。準此，頡邦公司主張系爭專利源自該公司之技術
21 且為其所有云云，並不足採。

22 (五)頡邦公司雖以曾振豐、王明照已認諾其主張，且依保密合約
23 第5條約定（主原證6，見原法院智2卷第41頁），縱使雙方
24 討論而衍生之技術資料，田多公司亦不能取得任何智慧財產
25 權及其他相關權利，且田多公司對系爭專利完全無任何研發
26 支出，並引用臺經院之專利鑑定研究報告書為證（本院第22
27 號卷一第477至481頁）。惟查：

28 1.本件王明照、曾振豐、徐茂誠三人為主參加訴訟之共同被告
29 ，縱王明照、曾振豐對於頡邦公司之請求予以認諾，係不利
30 於共同訴訟人之行為，對於徐茂誠不生效力，已如前述。又
31 王明照雖於109年2月17日出具聲明書（主原證3，原法院智2

01 卷第29頁)，自承係未經同意以頌邦公司所提供之營業秘密
02 申請系爭專利，並表示其與曾振豐、徐茂誠均非系爭專利之
03 實際發明人等等，然該聲明書係因頌邦公司曾對曾振豐、王
04 明照、楊長勳等人提起妨害營業秘密之刑事告訴，期間王明
05 照與頌邦公司達成和解，頌邦公司對其撤回告訴後所出具，
06 其所為聲明書之憑信性度低，尚難採信，且其聲明內容亦與
07 頌邦公司無法證明其就系爭專利具有實質貢獻之本院認定不
08 同，並無法作為系爭專利為頌邦公司發明之認定。

09 2.觀諸頌邦公司與田多公司簽訂之保密合約書第5條之約定，
10 係以田多公司使用取自頌邦公司之機密資料等為要件。而依
11 前所述，頌邦公司在委請田多公司改良夾具之過程中，至多
12 僅提出改善之需求或構想，並無提交任何書面或技術資料，
13 而係由田多公司負責提供設計圖並製作樣品後交由其進行測
14 試，可見系爭專利並非來自頌邦公司之技術或機密資料，故
15 其主張尚屬無據。又依臺經院之專利鑑定研究報告書已載明
16 開發成本有「組裝作業」、「設計作業」、「加工作業」等
17 費用，並非如頌邦公司所稱無任何之研發支出，且頌邦公司
18 既無法證明系爭專利源自該公司之技術或就系爭專利具有實
19 際貢獻，已如前述，則該報告所列成本項目有無列入「研發
20 支出」或所占比例如何均不影響本院之認定結果，併此敘明
21 。

22 (六)頌邦公司主張徐茂誠等人侵害其所有營業秘密，同時構成不
23 當得利，並請求損害賠償，並無理由：

24 頌邦公司雖主張系爭專利使用之技術資料並非一般從事晶圓
25 電鍍產業之人所知，且具有高度經濟價值，伊並已採取簽署
26 保密合約方式（主原證6、7）之合理保密措施，而屬其所有
27 之營業秘密云云。惟查，頌邦公司在委請田多公司改良夾具
28 之過程中，至多僅提出改善之構想或一般原理概念，並無提
29 交任何書面資料，而係由田多公司將此構想予以具體技術化
30 而解決頌邦公司之問題，業如前述，自難認頌邦公司提出之
31 構想或概念具有秘密性或經濟價值，而屬於營業秘密法第2

01 條所應保護之營業秘密。再者，觀諸主原證7之106年8月28
02 日資訊保密合約簽訂日，係在系爭專利申請日之後，顯非頌
03 邦公司所稱之合理保密措施。又參以頌邦公司前以此對徐茂
04 誠提起違反營業秘密法之刑事告訴，業經臺灣新竹地方檢察
05 署檢察官以109年度偵續字第82號為不起訴處分，嗣經臺灣
06 高等檢察署智慧財產檢察分署以110年度上聲議字第262號處
07 分書駁回再議而確定，足認頌邦公司主張徐茂誠等人侵害其
08 營業秘密，洵屬無據，故其請求徐茂誠損害賠償應給付100
09 萬元之本息，為無理由。

10 三、本訴訟：徐茂誠並無同意將附表所示專利權讓與曾振豐、王
11 明照二人，其確認系爭專利權為共有並請求塗銷讓與登記及
12 損害賠償，均屬有據：

13 (一)徐茂誠未同意或授權將系爭專利權讓與曾振豐、王明照二人
14 ，其請求確認系爭專利權為共有及塗銷讓與登記，均屬有據
15 ：

16 1.查徐茂誠、曾振豐、王明照原為系爭專利之共同發明人及專
17 利權人，然曾振豐、王明照二人未經徐茂誠之同意，於107
18 年1月25日、2月1日，在專利權讓與契約書上記載徐茂誠同
19 意將系爭專利權讓與王明照、曾振豐之不實事項，並指示不
20 知情之公司員工拿取徐茂誠放在田多公司之印章，盜蓋在專
21 利權讓與契約書之「讓與人欄」上，用以表彰徐茂誠同意讓
22 與前述專利權之意思，而冒用徐茂誠名義偽造上開私文書後
23 ，復將偽造之專利權讓與契約書交給不知情之專利師及專利
24 代理人，於同年2月6日向智慧局申請變更系爭專利權人為王
25 明照及曾振豐二人，經智慧局承辦人形式審查後將此不實事
26 項登載公告等情，前經原法院108年度訴字第469號刑事判決
27 認定王明照、曾振豐均共同犯行使偽造私文書罪，各判處有
28 期徒刑6月（得易科罰金），嗣經臺灣高等法院臺中分院111
29 年度上更一字第81號、最高法院112年度台上字第3702號刑
30 事判決駁回王明照、曾振豐之上訴而確定，此為兩造所不爭
31 執，並經本院調取上開刑事卷宗核閱相關證據無訛，堪認徐

01 茂誠主張其並未同意將系爭專利之專利權讓與曾振豐、王明
02 照二人，渠等侵害其就系爭專利之共有部分，核屬有據。

03 2.曾振豐、王明照雖以雙方間因合夥帳務問題，經口頭協議由
04 徐茂誠取得昆山田多公司之股權，田多公司、華欣公司之股
05 權及附表所示專利權則由曾振豐、王明照或其指定之人取得
06 ，始於107年1、2月間辦理讓與登記為渠二人所有，徐茂誠
07 復於同年2月23日看過專利權歸屬確認書而知悉此情，其迄
08 辦理轉讓完成之前應有時間向智慧局提出異議，卻捨此不為
09 於同年2月27日於閱報率極低之台灣新生報刊登聲明，顯與
10 常理不符，且倘若渠等以偽造文書方式，又何需於108年5月
11 委託大陸律師發函自曝犯行云云。然查：

12 (1)依曾振豐、王明照所提出之田多公司、華欣公司變更登記
13 表及股東同意書、昆山田多公司批准證書、工商變更訊息
14 (本院民專訴第55號卷第51至59頁、第69至73頁)，雖可
15 知渠等與徐茂誠間有轉讓出資額之協議，由徐茂誠取得昆
16 山田多公司之股權，渠等則分別取得田多公司、華欣公司
17 之股權並擔任公司負責人。惟當時系爭專利之專利權人為
18 徐茂誠、曾振豐、王明照，並非上開公司所有或其資產，
19 雙方亦無明白約定轉讓公司股權中已包含專利權在內，自
20 難以此推認彼此間已達成轉讓附表所示專利權之口頭協議
21 。

22 (2)又徐茂誠雖曾自承看過陳權銘於107年2月14日以電子郵件
23 方式寄送予王明照之「專利權歸屬確認書」(本院民專訴
24 第55號卷第77至81頁)。然上開專利權歸屬確認書並無日
25 期，且無任何人之簽名，亦非辦理專利權讓與登記不可或
26 缺之文件，倘曾振豐、王明照已獲得徐茂誠之口頭授權，
27 又何須在完成專利權讓與申請後，復要求徐茂誠簽署專利
28 歸屬確認書，顯與常理不符。況且，倘系爭專利權歸屬會
29 影響雙方股權拆夥事宜，衡情雙方如就系爭專利權讓與乙
30 情已達成協議在先，應不致僅以口頭允諾方式輕率為之，
31 而未留存任何書面以供日後證明之用，是曾振豐、王明照

01 稱與徐茂誠已達成口頭協議，之後卻要求徐茂誠重新簽署
02 專利權歸屬確認書，益徵渠等實際未取得徐茂誠之轉讓同
03 意而急欲彌補之心態，故曾振豐、王明照主張已與徐茂誠
04 達成系爭專利權讓與之口頭協議，要難採信。

05 (3)至徐茂誠雖未於辦理讓與期間向智慧局提出異議，而係於
06 台灣新生報刊登「專利權聲明」（原法院附民卷第41頁）
07 ，惟依徐茂誠於刑事另案所述，其係於107年2月23日至曾
08 振豐公司處時，因被要求簽署專利權歸屬確認書，才會於
09 同年月27日刊登上開聲明（原法院智1號卷第22頁），是
10 徐茂誠既於知悉此事後即公開否認有轉讓之情事，嗣立即
11 對曾振豐、王明照提起偽造文書之刑事告訴，實難認徐茂
12 誠漏未向智慧局提出異議，即認其有事後同意轉讓之意。
13 另依徐茂誠與曾振豐於107年2月23日以通訊軟體「Wechat
14 」之對話記錄，徐茂誠雖有表示「我過去簽」等語（本院
15 民專訴第55號卷第83頁），然尚無法依此對話看出是簽立
16 何種文件，且徐茂誠於刑事另案已表示係欲去簽股權讓渡
17 書，並非指專利權讓與契約書。又曾振豐、王明照所述其
18 等於108年5月委託大陸地區律師，發函要求禁止徐茂誠使
19 用專利，是否自曝犯行乙事，核與徐茂誠是否同意轉讓系
20 爭專利無涉，均無從為曾振豐、王明照有利之認定。

21 3.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
22 。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；又負
23 損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回
24 復他方損害發生前之原狀。民法第184條第1項、第213條第1
25 項分別有明文規定。依前所述，本件曾振豐、王明照未經徐
26 茂誠之同意，以前揭行使偽造私文書方式向智慧局辦理系爭
27 專利權之讓與登記獲准，已侵害徐茂誠就系爭專利共有之專
28 利權。準此，徐茂誠請求確認系爭專利權為三人共有，並依
29 前揭規定，請求曾振豐、王明照應就所為之讓與登記塗銷，
30 核屬有據，應予准許。

31 (二)徐茂誠得請求曾振豐、王明照連帶給付損害賠償：

01 1.按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求
02 損害賠償，專利法第96條第2項定有明文。次按「依前條請
03 求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…□依授權
04 實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。依
05 前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依
06 侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害
07 額之三倍。」亦為同法第97條第1項第3款、第2項所明定。
08 又上開規定依同法第120條，均為新型專利所準用。再按數
09 人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法
10 第185條第1項亦有明文。

11 2.查曾振豐、王明照以偽造私文書之方式，共同侵害徐茂誠就
12 系爭專利所有之專利權，業如前述，故其依前揭規定請求曾
13 振豐、王明照連帶損害賠償，即屬有據；至曾振豐、王明照
14 辯稱徐茂誠未因此受有損害，並非可採。而依原法院囑託臺
15 經院就系爭專利鑑定其合理權利金結果，授權實施系爭專利
16 所得收取之合理授權金分別為3萬4,406元（系爭專利1）、3
17 萬8,172元（系爭專利2）、2萬6,751元（系爭專利3）、2萬
18 9,811元（系爭專利4），此有該專利權鑑定研究報告可稽（
19 見研究報告第25至26頁），是以系爭專利之合理授權金合計
20 為12萬9,140元。又徐茂誠為系爭專利共有人之一，其可合
21 理分配授權金應有1/3；另考量曾振豐、王明照係故意共同
22 不法侵害徐茂誠之專利權，是本院認徐茂誠得請求賠償金額
23 應酌定為3倍計算，經計算後徐茂誠得請求連帶賠償金額應
24 為12萬9,140元，則其請求曾振豐、王明照連帶給付上開金
25 額，及自附帶民事起訴狀繕本送達翌日即108年12月3日起至
26 清償日止之法定遲延利息，為有理由，惟其請求賠償38萬7,
27 420元之本息，於逾前揭金額範圍之部分，則屬無據。

28 陸、綜上所述：

29 一、主參加訴訟：本件願邦公司無法證明系爭專利所涉技術源自
30 其員工職務上發明或就系爭專利具有實質貢獻，且願邦公司
31 主張其營業秘密受到徐茂誠等人之侵害，均屬無據。故願邦

01 公司請求確認系爭專利之申請權為其所有，及依營業秘密法
02 第12條、民法第184條第1項、第213條第1項、第179條等規
03 定，請求徐茂誠給付100萬元本息，均無理由。從而，原審
04 駁回頌邦公司上開請求及其假執行之聲請，核無違誤，頌邦
05 公司仍執前詞上訴請求廢棄改判，並無理由，應予駁回。

06 二、本訴訟：本件曾振豐、王明照未經徐茂誠之同意，以行使偽
07 造私文書之方式向智慧局辦理系爭專利讓與登記獲准，侵害
08 徐茂誠之專利權，是徐茂誠請求確認附表所示專利權為三人
09 共有，並依前揭規定請求曾振豐、王明照塗銷系爭專利之讓
10 與登記，以及應連帶賠償12萬9,140元與自108年12月3日起
11 至清償日止，按利息5%計算之利息範圍，為有理由。從而
12 ，原審判決（除徐茂誠未上訴部分之外）駁回徐茂誠之請求
13 ，於前開範圍內，即有未洽，徐茂誠提起上訴求予廢棄改判
14 ，非無理由，爰予以廢棄改判如主文第二項所示；至徐茂誠
15 逾前開准許範圍以外之其餘請求，原判決駁回該部分之訴及
16 假執行之聲請，均無違誤，其上訴聲明請求廢棄改判，並無
17 理由，應予駁回。

18 三、假執行之宣告：本訴訟判決第二項所命曾振豐、王明照連帶
19 給付之金額未逾50萬元，爰依職權為准許假執行之宣告，又
20 曾振豐、王明照陳明願供擔保請准免為假執行之宣告，核無
21 不合，亦應准許。

22 柒、本件無調查必要之部分：

23 一、頌邦公司雖主張系爭專利涉及電鍍製程中使用到的電鍍夾具
24 及相關設備，該技術研發需要以製造金凸塊的電鍍機台設備
25 （含夾具）及電鍍藥液等材料，用晶圓反覆實做試產、檢測
26 評估各次試產的結果，才可能發現其原本使用的電鍍夾具、
27 電鍍承載件及基座是否有改善空間，進一步找尋最佳解決方
28 案，而上述產線設備均在公司廠房內，經由實地勘驗可證明
29 只有擁有凸塊電鍍製程、產線機台設備、晶圓量測設備器的
30 頌邦公司，才有能力提出符合產線所需的改善及優化夾具方
31 案（本院第22號卷一第490頁）；又當時優化改良夾具之相

01 關機台設備均留存在廠內使用中，田多公司改良後的電鍍夾
02 具可在前開電鍍機台上正常運作，即可證明該設計結構係由
03 其員工提供王明照，由田多公司據以製作樣品，現場勘驗配
04 合其已提之主原證1、2及丙證3，可證明系爭專利技術為其
05 員工為優化改良既有之夾具缺失而於職務上研發完成之發明
06 等等(同上卷二第9至13頁)。惟查，頤邦公司在委請田多公
07 司改良夾具之過程中，至多僅係提出須改善夾具之需求或構
08 想，並無提交任何書面或技術資料，而係由田多公司負責製
09 作設計圖並完成樣品交由其進行測試，亦即頤邦公司並無法
10 證明其員工就系爭專利之技術研發有何實質貢獻，業經本院
11 認定如前；又電鍍機台在導入新材料或夾具之前，實際裝設
12 於機台上試作再調整至最佳化，及將夾具置入機台及電鍍藥
13 液進行反覆實做試產檢測階段，代表該夾具裝置已完成技術
14 開發，則縱使99至104年間優化改良後之夾具或機台尚留存
15 在頤邦公司內，亦可能是田多公司予以改良技術後之結果，
16 且田多公司改良後之夾具可以在頤邦公司之電鍍機台正常運
17 作，亦僅能證明田多公司所產製之夾具可適用於頤邦公司之
18 電鍍機台，並無法經由現場勘驗該機台設備之方式來證明頤
19 邦公司有提供田多公司如何改良之具體技術；另現場勘驗該
20 等產線設備、試產紀錄、量測機台、實驗數據等，亦無法證
21 明頤邦公司有提供田多公司改良後之夾具供田多公司使用或
22 製作樣品，是以，頤邦公司聲請本院至現場勘驗或調查均無
23 法為其有利之證明，核無必要，應予敘明。

24 二、又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌
25 後核於本判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

26 捌、結論：本訴訟部分，徐茂誠之上訴為一部有理由、一部無理
27 由；主參加訴訟部分，頤邦公司之上訴為無理由。爰依修正
28 前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第450條、第449
29 條第1項、第78條、第79條、第205條第3項本文、第389條第
30 1項第5款，第392條第2項，判決如主文。

31 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日

智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 曾啓謀

法官 吳俊龍

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 114 年 1 月 21 日

書記官 蔣淑君

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。

附表：

編號	專利名稱	申請專利日期	公告日期	申請號	公告號	發明人/ 原登記專 利權人	專利移轉日期	受讓人
1	用於電鍍裝置之內蓋導電結構	104年2月6日	104年5月11日	104201970	M500772	徐茂誠、 王明照、 曾振豐	107年3月21日	王明照、 曾振豐
2	用於電鍍裝置的卡固結構	同上	同上	104201971	M500773	同上	107年3月21日	同上
3	用於電鍍載體之導電結構	104年2月10日	104年6月11日	104202132	M502698	同上	107年5月3日	同上

01

	構						
4	導電固定結構	104年9月8日	104年11月21日	104214506	M512594	同上	107年3月21日 同上