

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第40號

原告 四方自動化機械股份有限公司

法定代理人 闕石男

訴訟代理人 徐偉峯律師

尤彰澤律師

被告 謝德風

訴訟代理人 黃耀霆律師

朱芳儀律師

謝誠中

上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國113年2月21日
言詞辯論終結，判決如下：

主 文

確認中華民國第I695440號「旋動式模組化檢測設備」發明專利
之專利申請權為原告與被告共有。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

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
行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、原告為半導體自動化設備廠商，主要營運內容為封裝測試設
備機台製造，於98年間就半導體晶片測試系統開發多軸多轉
向測試設備機台申請發明專利，經經濟部智慧財產局（下稱
智財局）核准為第I382180號「多軸多轉向測試設備」發明
專利。嗣於107年間開發單軸單轉向測試設備機台時，於有

01 旋轉測試機台的設計圖（下稱系爭設計）中，將旗下冷凍頭
02 系統對外採購，便與鼎捷冷卻科技有限公司（下稱鼎捷公
03 司）聯繫，而被告為鼎捷公司之負責人，負責接洽並應原告
04 要求，提供客製化的冷凍頭系統及管線配置，最終原告於10
05 8年1月間完成機台加入冷凍系統的設計，後並向鼎捷公司下
06 單採購客製化的冷凍系統。

07 二、詎料，被告未經原告同意，於108年2月間將系爭設計向智財
08 局提出「旋動式模組化檢測設備」專利申請，並於109年6月
09 1日獲准公告為第I695440號發明專利（下稱系爭專利）。惟
10 自原告於107年11月至108年1月間，與鼎捷公司接洽中之電
11 子郵件可知，該設計圖之構想、客製化之要求、包括系爭設
12 計及冷凍系統修改與機台功能性組合等，皆係由原告員工周
13 建松所發想，故原告應為系爭專利之專利申請權人，而系爭
14 專利既經智財局核准公告，則原告應實為系爭專利之專利權
15 人。

16 三、綜上，被告擅自以原告之系爭設計申請專利，後於112年3月
17 1日以存證信函，主張原告侵害系爭專利之事，顯屬法律上
18 地位不安之狀態，得以確認之訴除去。又被告無法律上原
19 因，而取得系爭專利之發明專利權，為不當得利，亦類似無
20 權代理人未經授權而以本人名義為法律行為，屬不法侵害原
21 告為真正專利申請權人的權利，爰依民法第179條、第184條
22 第1項前段、後段規定，請求確認系爭專利之專利申請權及
23 專利權為原告所有，被告應返還或回復系爭專利登記予原
24 告。倘認前開主張無理，備位主張原告應為系爭專利之共同
25 發明人，爰民法第179條、第184條第1項前段、後段，請求
26 確認系爭專利之專利申請權及專利權為原告與被告共有，被
27 告應移轉登記系爭專利之專利權為原告與被告共有。

28 四、並聲明：

29 (一)先位聲明：

30 1.確認中華民國第I695440號「旋動式模組化檢測設備」專
31 利之專利申請權及專利權皆為原告所有。

01 2.被告應移轉登記中華民國第I695440號「旋動式模組化檢
02 測設備」專利之專利權予原告。

03 (二)備位聲明：

04 1.確認中華民國第I695440號「旋動式模組化檢測設備」專
05 利之專利申請權及專利權為原告與被告共有。

06 2.被告應移轉登記中華民國第I695440號「旋動式模組化檢
07 測設備」專利之專利權為原告與被告共有。

08 (三)訴訟費用由被告負擔。

09 貳、被告則以：

10 一、系爭專利請求項1中之「驅動模組」(要件1D)、請求項4至6
11 之馬達及傳動機構(要件4B、5B、6B)等技術特徵，已被第I3
12 80039號「電子元件翻轉測試裝置及測試方法」發明專利、
13 第I405285號「具備為了同時調節旋轉及升降運動的單一驅
14 動部的旋轉裝置」發明專利、美國第US2002/0054813號「承
15 載積體電路之裝置及積體電路托盤」專利申請案揭露，為所
16 屬技術領域已公開之習知技術；而請求項1其餘技術特徵、
17 請求項2、3、7之技術特徵為被告為解決技術問題或達成功
18 效產生構想而提出，屬系爭專利之單獨發明人。

19 二、原告於107年12月21日以電子郵件提供旋轉測試機台需求示
20 意圖與被告，希望被告設計能配合旋轉之冷卻系統，嗣被告
21 於108年1月6日完成「可旋轉冷凍頭及冷媒出入管示意圖」
22 (下稱系爭示意圖)電子郵件與原告，該示意圖明確揭露冷
23 卻頭及管路之旋動方向，足證系爭專利之「冷卻頭可被帶動
24 旋轉」(要件1E)技術手段，為被告所提出。嗣被告於108年1
25 月8日完成「冷凍機旋轉盤構造圖」，並於同日以電子郵件
26 寄送與原告，該「冷凍機旋轉盤構造圖」除明確揭示轉盤態
27 樣、冷媒管路及保溫軟管與轉盤配置設計等技術發想外，更
28 明確說明管路盤繞的方式，足證系爭專利請求項1之要件1
29 C、1E、1G、1H及請求項2之要件2B等技術手段，為被告所提
30 出。原告接獲上開附有「冷凍機旋轉盤構造圖」之電子郵件
31 後，於翌日以電子郵件向被告確認其繪製之圖示是否與設計

01 相同。嗣於同年1月10日完成「迴轉盤溝通圖說」，足證系
02 爭專利請求項3之要件3B、請求項7之要件7B等技術手段，為
03 被告所提出。

04 三、綜上，原告對系爭專利並無實質貢獻，非系爭專利之發明
05 人，不得請求被告將系爭專利移轉登記為原告所有。縱認原
06 告為系爭專利之發明人，在原告未申請並經智財局依法公告
07 給予發明專利前，不應逕認原告所受損害即為系爭專利，亦
08 不得逕認其發明專利權受被告侵害，原告主張依不當得利、
09 侵權行為、無因管理之法律關係，請求被告將系爭專利移轉
10 登記為原告所有，並無理由等語，資為抗辯。

11 四、並聲明：

12 (一)原告之訴駁回。

13 (二)訴訟費用由原告負擔。

14 參、兩造不爭執事項(本院卷一第378頁，並依本院論述與妥適調
15 整文句)：

16 一、原告為中華民國第I382180號「多軸多轉向測試設備」發明
17 專利之專利權人。

18 二、被告為鼎捷公司之負責人。

19 三、被告於108年2月13日提出系爭專利之專利申請，並於109年6
20 月1日獲准公告為中華民國第I695440號發明專利，專利權期
21 間自109年6月1日至128年2月12日。

22 四、被告於112年3月1日寄發原證4存證信函與原告。

23 五、周建松曾寄發原證5、7、8電子郵件與被告，被告曾寄發原
24 證6、10電子郵件與周建松。

25 肆、兩造爭執要點(本院卷一第444頁，並依本院論述與妥適調整
26 文句)：

27 一、先位部分：

28 (一)周建松是否就系爭專利請求項1至7單獨有全部實質貢獻？

29 (二)原告是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭專利之
30 專利申請權及專利權而應為系爭專利之專利申請權人及專利
31 權人？

01 (三)原告請求被告應移轉登記系爭專利之專利權予原告，有無理
02 由？

03 二、備位部分：

04 (一)周建松是否為系爭專利之共同發明人？

05 (二)原告是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭專利之
06 專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申請權人及
07 專利權共有人？

08 (三)原告請求被告應將系爭專利之專利權移轉登記予原告與被告
09 共有，是否有理由？

10 伍、得心證之理由：

11 一、本件確認之訴部分原告有即受確認判決之法律上利益：

12 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
13 者，不得提起之，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。
14 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否
15 不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危
16 險得以對於被告之確認判決予以除去者而言（最高法院42年
17 台上字第1031號判例參照）。本件被告雖向智慧局申請取得
18 系爭專利之專利權，然原告主張其才是專利申請權人，惟為
19 被告否認，顯然兩造就系爭專利之權利歸屬有所爭執，原告
20 認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此種不安之狀態，
21 能以本件確認判決將之除去，則原告所提本件確認專利申請
22 權之訴，堪認有確認利益甚明。

23 二、專利申請權歸屬之判斷：

24 □(一)按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利。專利申請權
25 人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創
26 作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明
27 文。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，
28 所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係
29 指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申
30 請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發

明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

(二)專利權人非屬真正專利申請權人之情事，常見有：剽竊他人創作，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；或受聘人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利等。前述每一種情事在判斷歸屬時的考量均有差異，若為前述情形，應就被控行為人是否接觸主張為真正申請權之人（下稱主張者）的技術、被控行為人所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同等予以探究；若為前述情形之雇傭關係中職務上之創作或非職務上之創作的歸屬判斷，主要是就受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於雇傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同、雙方當事人間有無契約約定專利申請權及專利權之權利歸屬等予以探究；若為前述情形之出資受聘關係下的歸屬判斷，主要是就雙方當事人間契約約定內容及是否依契約執行、出資研究開發工作內容與系爭專利是否實質相同等予以探究。至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況但不包括進步性之態樣。又是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。

三、系爭專利技術分析：

01 (一)系爭專利之技術手段：

02 系爭專利旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶
03 片，並與一溫控設備相配合。該旋動式模組化檢測設備包含
04 一界定出一圍繞形成一空間的轉盤、一用於帶動該轉盤旋轉
05 的驅動模組、一固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉的冷
06 卻頭、複數設置於該冷卻頭上且適用於固定該等晶片的治
07 具、複數連接管，及複數分別連接該等連接管的軟管（參系
08 爭專利說明書第[0006]段落，本院卷一第53頁）。

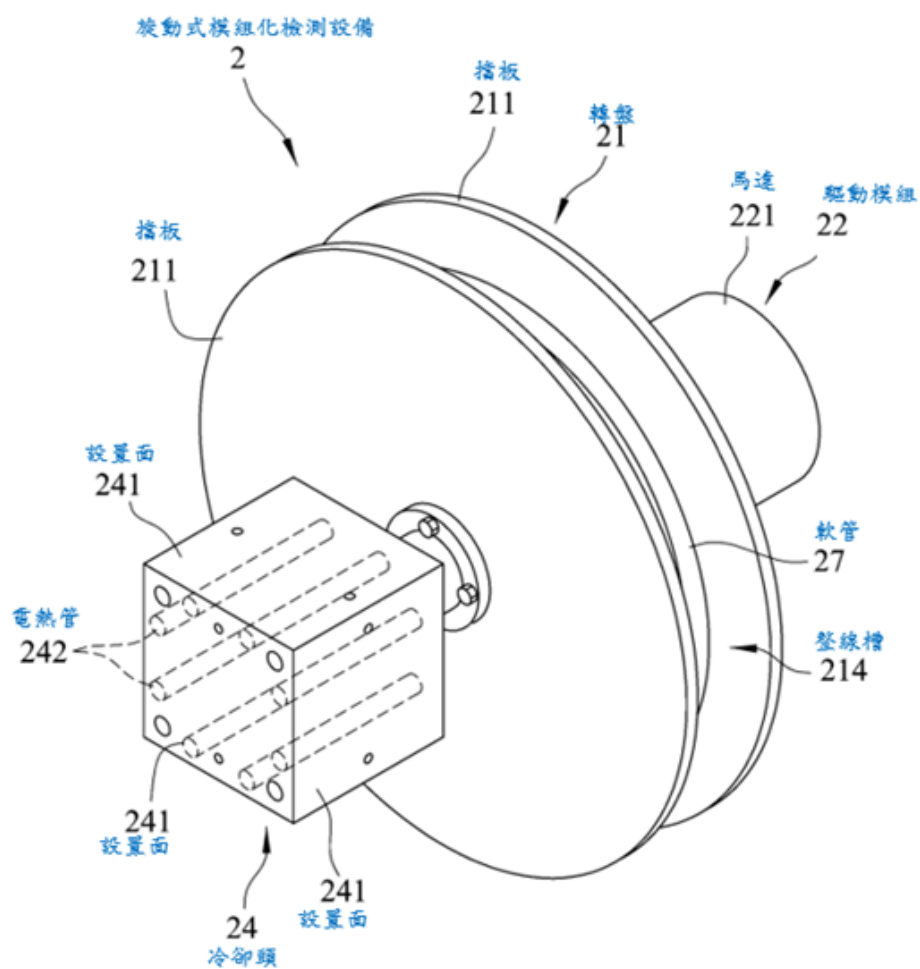
09 (二)系爭專利之功效：

10 系爭專利該冷卻頭可透過溫度控制而對設置於其上的多個治
11 具內的晶片進行溫度測試，且透過該轉盤帶動該冷卻頭旋
12 轉，而可對該等晶片進行旋動測試，泛用性高且可一次對所
13 需數量的多個晶片進行測試，不僅能提高檢測效率，還有利
14 於模組化。該轉盤可收捲該等軟管，達到整線及收納之功
15 效，可避免管線紊亂並減少所占用的空間，並可避免管線因
16 拉扯而發生扯斷或扯裂之情形（參系爭專利說明書第[0008]
17 段落，本院卷一第54頁）

18 (三)系爭專利主要圖式：

19 1.

01



02

03 圖2是一立體圖，說明本發明旋動式模組化檢測設備之一實
04 施例

05 2.

01
02

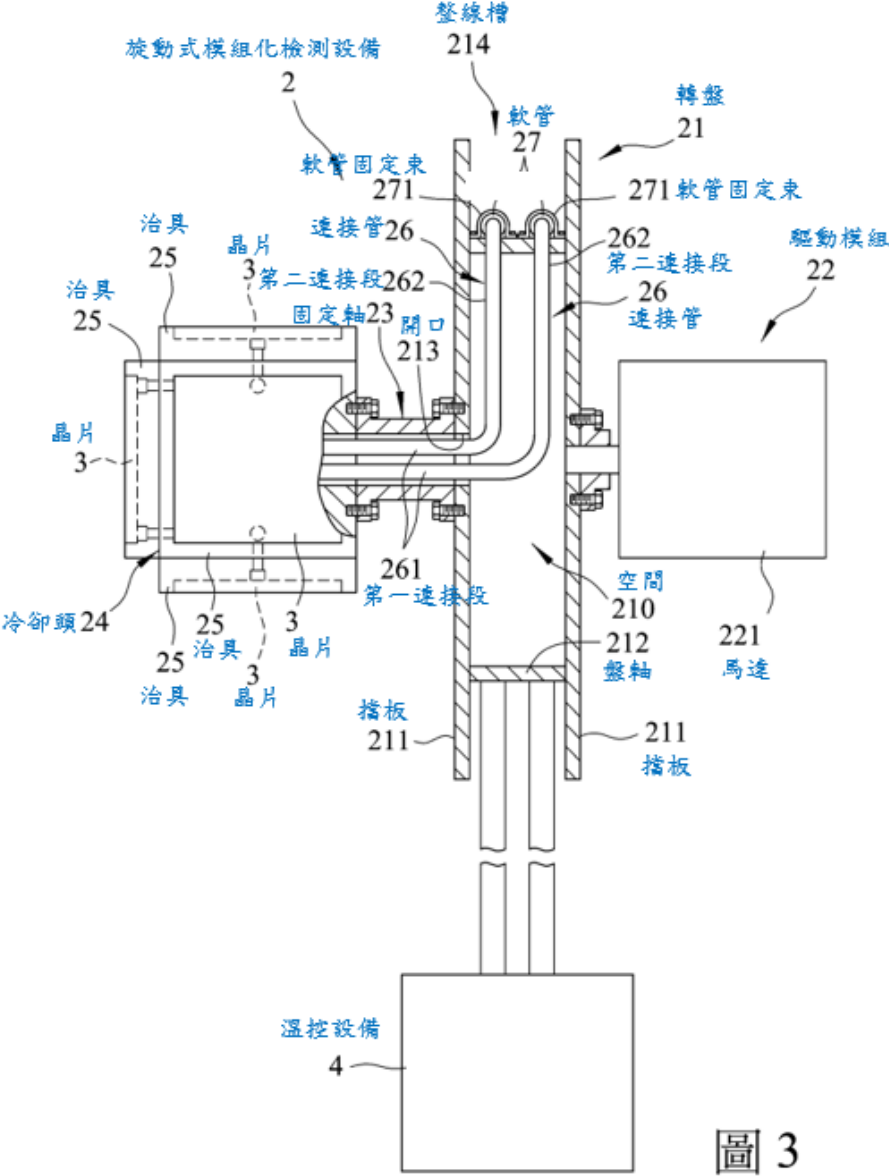


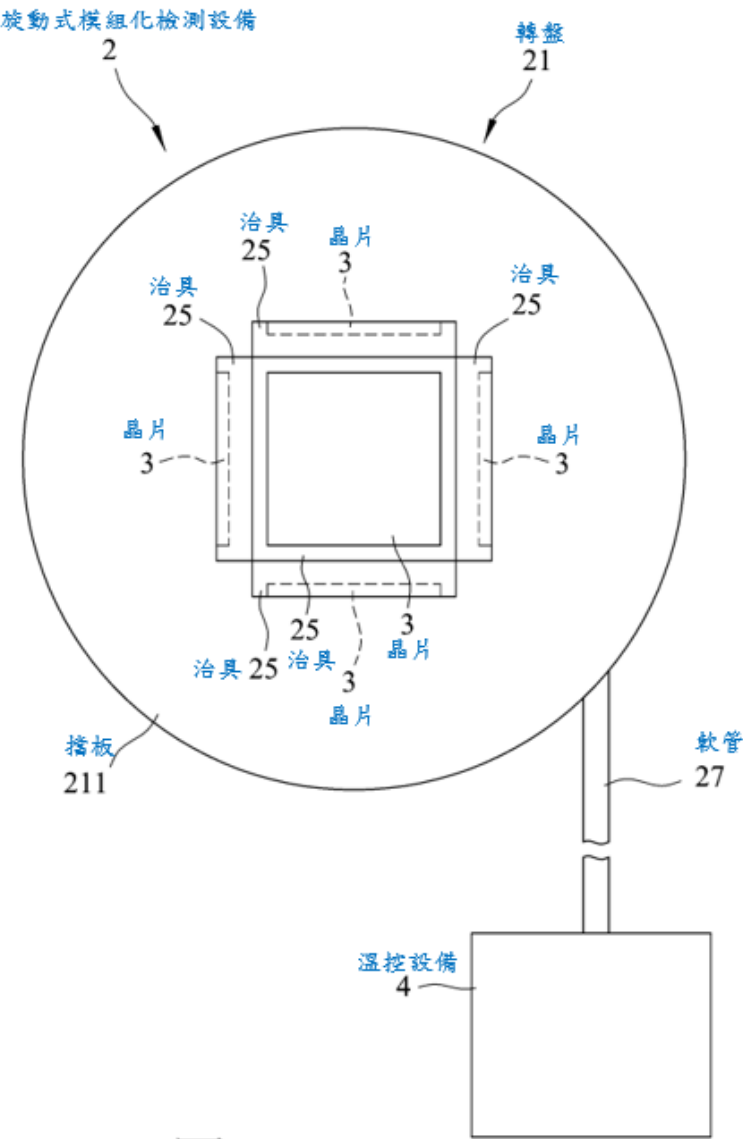
圖 3

03

04
05

圖3是一側面剖視圖，說明本實施例的側面剖視態樣
3.

01



02

圖 4

03

圖4是一正視圖，說明本實施例的正視態樣

04

4.

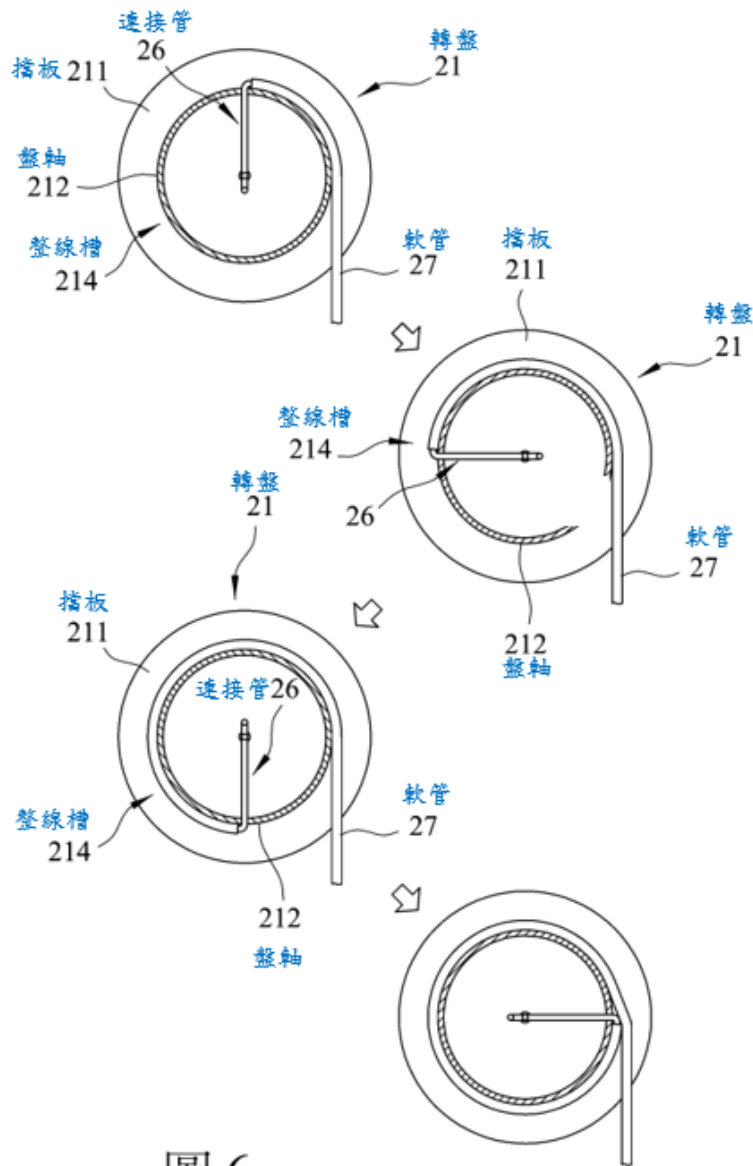


圖 6

圖6是一示意圖，說明本實施例捲收其中一軟管的態樣

(四)系爭專利申請專利範圍：

系爭專利申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。前開請求項內容如下：

1.請求項1：

一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片，並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢測設備包含：一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周面向內凹陷且環繞該空間的整線槽；一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉；一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面；複數治具，設置於該冷卻頭之

該等設置面上，並適用於固定該等晶片；複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段；及複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線槽內。

2.請求項2：

如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中，該轉盤包括二沿自身軸向方向彼此相間隔的擋板，及一連接該等擋板且直徑小於該等擋板的盤軸，該等擋板及該盤軸相配合界定出該整線槽，該盤軸圍繞形成該空間，該等軟管是盤繞於該盤軸上，並位於該等擋板之間。

3.請求項3：

如請求項2所述的旋動式模組化檢測設備，還包含一固定於該轉盤的其中一擋板上並連接該冷卻頭的固定軸，該固定軸供該等連接管之第一連接段穿設。

4.請求項4：

如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中，該驅動模組包括一用於帶動該轉盤旋轉的馬達。

5.請求項5：

如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中，該驅動模組包括一馬達，及一用於傳遞該馬達之動力以帶動該轉盤旋轉的傳動機構。

6.請求項6：

如請求項5所述的旋動式模組化檢測設備，其中，該傳動機構選自傳動齒輪組、皮帶輪機構及鏈條齒盤機構其中之一。

7.請求項7：

如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中，每一連接管之第一連接段為軟質管線及硬質管線其中之一，該第二連接段為軟質管線及硬質管線其中之一。

01 四、先位部分：

02 (一)周建松就系爭專利請求項1至7並無全部實質貢獻：

03 1.系爭專利請求項1可分為以下技術特徵：

04 (1)要件編號1A「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測
05 試複數晶片」；(2)要件編號1B「並與一溫控設備相配合，該
06 旋動式模組化檢測設備包含」；(3)要件編號1C「一轉盤，圍
07 繞形成一空間，並形成一由外周面向內凹陷且環繞該空間的
08 整線槽」；(4)要件編號1D「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋
09 轉」；(5)要件編號1E「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該
10 轉盤帶動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置
11 面」；(6)要件編號1F「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設
12 置面上，並適用於固定該等晶片」；(7)要件編號1G「複數連
13 接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方
14 向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該
15 第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段」；(8)
16 要件編號1H「複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管的
17 一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另一端適用於連
18 接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線槽
19 內」。

20 2.周建松對系爭專利請求項1有實質貢獻之部分：

21 (1)就技術特徵1A、1B而言，觀之原證8第3頁之電子郵件內容
22 與圖面(本院卷一第95頁)，該圖面為一旋動式模組化檢測
23 設備，適用於同時測試複數晶片，該圖面已實質揭露技術
24 特徵1A，另依原證8之郵件內容可知於旋轉測試機台上裝
25 設冷凍頭之構想係原告所提出，且從圖面內容可知已揭露
26 冷卻頭之技術特徵，雖原證8之圖面中並未具有溫控設
27 備，惟冷卻頭必須與溫控設備相配合，以達控制溫度之功
28 效，據此，由裝設冷卻頭而推知定旋轉測試機台與溫控設
29 備相配合，應為相關領域之通常知識者所能輕易思及。又
30 原證8電子郵件內容與圖面(本院卷一第93至100頁)係周建
31 松寄與鼎捷冷卻公司之受僱人謝誠中，原證8所揭露技術

01 特徵1A、1B應視為周建松之創作，即周建松對系爭專利請
02 求項1「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複
03 數晶片，並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢測設
04 備包含」之1A、1B技術特徵具有實質貢獻。

05 (2)就技術特徵1C而言，觀諸原證12之2013年機型影片第00：
06 08秒截圖(本院卷一第450頁)可知為一旋動式模組化檢測
07 設備，包含一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周面
08 向內凹陷且環繞該空間的整線槽，因原證12係原告之舊機
09 型，周建松係改良原證12並加裝冷卻頭，以達控制溫度之
10 功效，可認周建松對系爭專利請求項1「一轉盤，圍繞形
11 成一空間，並形成一由外周面向內凹陷且環繞該空間的整
12 線槽」之1C技術特徵具有實質貢獻。

13 (3)就技術特徵1D而言，細繹原證8第3頁電子郵件內容與圖面
14 (本院卷一第95頁)可知為一旋動式模組化檢測設備，包含
15 一驅動模組，用於帶動旋轉，已實質揭露技術特徵1D，因
16 原證8電子郵件內容與圖面係周建松寄與鼎捷公司之受僱
17 人謝誠中，原證8所揭露技術特徵1D應為周建松之創作，
18 即周建松對系爭專利請求項1「一驅動模組，用於帶動該
19 轉盤旋轉」之1D技術特徵具有實質貢獻。

20 (4)就技術特徵1E而言，依據原證8第3頁電子郵件內容與圖面
21 (本院卷一第95頁)可知為一旋動式模組化檢測設備，包含
22 一冷卻頭，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面，僅
23 實質揭露部分之技術特徵1E，而由被證9第1頁圖面(本院
24 卷一第301頁)與原證8第1至3頁電子郵件之內容可認冷卻
25 頭固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，為被告所提供
26 之構想，故部分技術特徵1E為周建松之創作，即原告周建
27 松對系爭專利請求項1之1E之部分技術特徵具有實質貢
28 獻。

29 (5)就技術特徵1F而言，依原證8第3頁電子郵件內容與圖面
30 (本院卷一第95頁)可知為一旋動式模組化檢測設備，包含
31 複數治具，設置於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固

01 定該等晶片，已實質揭露技術特徵1F，因原證8電子郵件
02 內容與圖面係周建松寄與鼎捷冷卻公司之受僱人謝誠中，
03 原證8所揭露技術特徵1F應為周建松之創作，即周建松對
04 系爭專利請求項1「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設
05 置面上，並適用於固定該等晶片」之1F技術特徵具有實質
06 貢獻。

07 (6)就技術特徵1G而言，就原證8第3頁電子郵件內容與圖面
08 (本院卷一第95頁)可知，該圖面係為一旋動式模組化檢測
09 設備，包含連接管連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿
10 設，僅實質揭露部分之技術特徵1G，由被證9第1頁圖面
11 (本院卷一第301頁)與原證8第1至3頁電子郵件之內容可證
12 複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤
13 的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連接段，
14 及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二
15 連接段，為被告所提供之構想，是周建松僅就技術特徵1G
16 之部分為創作，即周建松對系爭專利請求項1之1G之部分
17 技術特徵具有實質貢獻。

18 (7)綜上，周建松對系爭專利請求項1之1A、1B、1C、1D、1F
19 之技術特徵具有實質貢獻，周建松對系爭專利請求項1之1
20 E、1G之部分技術特徵具有實質貢獻。

21 (二)周建松對系爭專利請求項1未有實質貢獻之部分：

22 就技術特徵1H而言，觀之原證8第1、2頁電子郵件內容與圖
23 面（本院卷一第93至94頁）可知為一旋動式模組化檢測設
24 備，包含一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周面向內
25 凹陷且環繞該空間的整線槽與軟管。惟由被告之鼎捷公司所
26 提冷凍機旋轉盤圖（被證9，本院卷一第301至302頁）可知該
27 圖為一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周面向內凹陷
28 且環繞該空間的整線槽及複數軟管，分別連接該等連接管，
29 每一軟管的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另一
30 端適用於連接壓縮機，該軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線
31 槽內，因此，原證8、被證9皆有揭露系爭專利請求項1之1H

技術特徵。然因被證9之繪製日期(108年1月8日)早於原證8寄件日期(108年1月9日)，故原證8第1、2頁圖面上軟管之技術特徵難認係周建松之發明，應屬被告在得知原證8第1、2頁記載之技術內容前已發明系爭專利請求項之1H技術特徵，故被告並非由周建松處得知系爭專利請求項1之1H技術特徵，周建松對系爭專利1請求項1之1H技術特徵並無實質貢獻。

(三)綜上所述，周建松僅對系爭專利請求項1之1A、1B、1C、1D、1F之技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1E、1G之部分技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1H技術特徵並無實質貢獻，因此，周建松未就系爭專利請求項1有全部實質貢獻，系爭專利請求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，周建松未就系爭專利請求項1有全部實質貢獻，故周建松亦未就系爭專利請求項2至7有全部實質貢獻。

(四)原告雖主張被證9所示轉盤為舊機型gyro2已存在之構件，轉盤二邊具有擋板，中間有轉軸，擋板與轉軸共同形成「整線槽」，而管線盤繞在整線槽，又原證12中2013年機型的影片（本院卷一第461頁），可看到驅動馬達帶動轉盤以90、180度依序轉至360度往復旋轉，而轉盤上的管線，隨轉盤之盤軸轉動，在整線槽內被捲收穫拉伸之，故原告就系爭專利具有實質貢獻云云。惟查，舊機型gyro2不具冷卻頭與溫控設備，管線未連接冷卻頭與溫控設備，然系爭專利之冷卻頭連接被證9之轉盤，係供與冷卻頭連接之複數連接管之軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線槽內，與舊機型gyro2明顯不同，且從gyro42之圖式（本院卷一第383至385頁）及原證12的2013年機型影片中均僅揭露管線亦未具有複數軟管，自無轉盤可收捲該等軟管，達到整線及收納之功效，因此，原告就此部分之技術特徵並無實質貢獻，原告主張不足採。

(五)原告復主張依原證7所示電子郵件被告員工詢問之三個問題，足認被告對系爭專利請求項1主要構件之整體組合並無

發想，係周建松發想及設計云云。然查，觀之原證8第4頁之電子郵件（本院卷一第53頁）可知被告員工雖詢問周建松問題，然周建松回覆之電子郵件附圖並未記載軟管之技術特徵（原證8第3頁，本院卷一第95頁），而是被告於原證8第2頁所示電子郵件（本院卷一第94頁）回覆周建松「冷凍機旋轉盤構造圖如附檔」後（被證9第2頁，本院卷一第302頁），原告於原證8第1頁所示電子郵件（本院卷一第93頁）與被告確認附圖才出現轉盤與軟管，可知原告附圖上所示軟管係依被告所提建議後才附加，故周建松就此部分技術特徵無實質貢獻，原告所稱顯不足採。

(六)原告復主張第一連接段261在中空軸內，可以是硬管或軟管，第二連接段則會隨轉軸轉動必須為軟管，因第一連接段261與第二連接段262中間的轉彎處並無可讓第二連接段262可以360度旋轉之關節，若第二連接段262為硬管，則在轉軸旋轉時第一連接段261與第二連接段262連接處會斷裂云云。經查，系爭專利請求項1係記載「冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉」，據此，當冷卻頭被轉盤帶動轉動時，連接於冷卻頭的連接管26之第一連接段261與第二連接段262亦會一同旋轉，又請求項中並未限定第一連接段與第二連接段為一體成型，亦未排除二者之間有其他的連接件，故原告所稱亦不足採。

(七)被告辯稱原證5僅係周建松初步繪製之「晶片旋轉測試設備」需求示意圖，未見冷卻頭及轉盤等相關配置資訊，又翻轉晶片之驅動模組技術特徵經被證1、2、3所揭露，為所屬技術領域中早已公開之習知技術，是原證5僅係原告向被告說明需求，請求被告提供能配合旋轉之冷卻系統及整體機構配置構想云云。惟查，原證1為原告所有之多軸多轉向測試設備之專利，與被證1、2、3所揭露之可翻轉晶片之驅動模組均為所屬技術領域中早已公開之先前技術，然前開先前技術均未揭露冷卻頭相關配置之技術特徵，而原證8第3頁（本院卷一第95頁）為周建松告知被告關於冷卻頭放置位置與中

01 空走線之方式，足認周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片
02 之驅動模組及中空走線之構想，再請被告提供能配合旋轉之
03 冷卻頭及整體機構配置，故縱使可翻轉晶片之驅動模組為所
04 屬技術領域中早已公開之先前技術，亦不影響周建松提供將
05 冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想之實
06 質貢獻，被告所辯顯不可採。

07 (八)被告復辯稱其被告長年從事冷凍設備相關業務，於104年即
08 陸續申請諸多關於晶片測試用冷卻頭及其冷媒管路相關專
09 利，被證5、6、7已揭露冷卻頭包含設置面、治具設於冷卻
10 頭設置面並適用於固定晶片之云云。惟查，由原證8可證周
11 建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線
12 之構想，被告係應原告要求將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅
13 動模組上，而該要求依被告長年從事冷凍設備相關業務之技
14 術能力係可達成，又被證5、6、7所揭露之技術並不影響周
15 建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線
16 之構想之實質貢獻，故被告所辯顯不可採。

17 (十)被告又辯稱周建松於原證8電子郵件中指出「走線還是希望
18 走中空軸到外側」，足認周建松對於走線之方式認知有誤，
19 自無可能就管線走法提出構想云云。經查，依原證8第4頁
20 (本院卷一第96頁)為周建松於108年1月4日回覆被告員工之
21 電子郵件提及「剛你跟我們闕總說明的是可以在管路出來直
22 接接旋轉頭出線嗎，如下圖一(原證8第5頁)」等語，足證周
23 建松當時對管線走中空軸已提出構想，另依108年1月7日周
24 建松寄送之電子郵件(原證8第3頁，本院卷第95頁)已告知
25 被告關於冷卻頭放置位置與中空走線的方式，前開信件日期
26 均早於被證9第2頁被告所繪製之冷媒軟管走中空軸(108年1
27 月8日)的日期，足證被告的冷媒軟管走中空軸之方式是依照
28 原告所提之構想後才附加上，是被告就此部分不具實質貢
29 獻，而周建松所回覆之「走線還是希望走中空軸到外側」僅
30 是與被告確定管線之走線方式，並不改變管線走中空軸構
31 想，故被告所辯仍不足採。

01 □被告再辯稱被告於108年1月6日已完成被證8圖示，已完成
02 「可旋轉冷卻頭」之技術特徵，早於原證8之時間，故周建
03 松對系爭專利1、4至6無實質貢獻云云。然查，原證8第4至5
04 頁（本院卷一第96至97頁）係周建松於108年1月4日提供加
05 旋轉接頭之構想，而被告108年1月6日才完成被證8之圖示，
06 故周建松提出上開構想之時間早於被告，是被告所辯亦不足
07 採。

08 □被告另辯稱依原證6第1頁（本院卷一第77頁）被告曾詢問周建
09 松關於冷卻頭尺寸、安裝在機器何處、哪一機構帶動旋轉等
10 問題，可知被告當時已有冷卻頭有複數個治具設置面之發想
11 及帶動旋轉驅動模組織通常知識云云。惟查，觀之原證7第2
12 頁周建松回復被告問題所提供之圖面（本院卷一第84頁），圖
13 面中具有冷凍頭放置位置，冷凍頭上方設有治具，且亦有說
14 明係利用DD馬達控制旋轉，並規劃馬達旋轉+90度~-180度，
15 可知關於冷卻頭安裝位置與帶動驅動的機構均為周建松所提
16 供，而非被告，故被告所辯亦不足採。

17 □因周建松對系爭專利請求項1至7並非單獨有全部實質貢獻，
18 業如前述，則無庸再討論先位之訴之其他爭點。

19 五、備位部分：

20 (一)周建松為系爭專利之共同發明人：

21 如前所述，周建松對系爭專利請求項1之1A、1B、1C、1D、1
22 F之技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1E、1G之
23 部分技術特徵具有實質貢獻，對系爭專利請求項1之1H技術
24 特徵並無實質貢獻，是周建松就系爭專利請求項1之部分技
25 術特徵具有實質貢獻，而系爭專利請求項2至7係間接或直接
26 依附請求項1，包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，故周
27 建松對系爭專利請求項2至7之部分技術特徵亦具有實質貢
28 獻，因此，周建松為系爭專利之共同發明人。

29 (二)原告請求確認就系爭專利之專利申請權為兩造共有有理由：

30 按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請
31 權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。

01 但契約另有約定者，從其約定，專利法第7條第1項定有明
02 文。周建松為系爭專利技術特徵提出發明構想時為原告之員
03 工乙情，業據原告提出其為周建松投保勞工保險之資料可證
04 （本院卷一第459頁），足認系爭專利之部分技術特徵為周
05 建松任職期間於職務上所完成之發明，依專利法第7條規
06 定，其專利申請權屬於原告，故原告請求確認系爭專利之專
07 利申請權為兩造共有，為有理由，應予准許。

08 (三)原告請求確認其為專利權人無理由：

09 次按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實
10 質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專
11 利權，本件系爭專利並非原告向智慧局提出申請，經智慧局
12 核准審定而取得專利權，原告亦未說明其可依何法律規定直
13 接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生
14 效力，故原告直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無
15 依據，不應准許。

16 (四)原告請求被告將系爭專利權移轉登記為兩造共有，無理由：

17 按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。
18 審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適
19 法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事
20 法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利
21 權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無
22 應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權
23 就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權
24 人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得
25 依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或
26 當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第12
27 0條準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告
28 後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉
29 發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專
30 利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又
31 不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，

01 受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。
02 潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給
03 予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權
04 之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該
05 新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院109
06 年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。本件系爭專利係
07 被告向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得專利權，
08 原告既未經智慧局依法公告給予專利權，尚未取得系爭專利
09 權，原告既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害
10 為系爭專利權，從而依民法第179條、第184條第1項前段、
11 後段之規定請求返還系爭專利權，故原告直接訴請被告公司
12 移轉登記系爭專利為兩造共有，並無依據，不應准許。

13 陸、綜上所述，原告請求確認其為系爭專利之共同申請權人，為
14 有理由，應予准許。至其餘部分，原告之請求為無理由，不
15 應准許。

16 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
17 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

18 據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依修正前智慧
19 財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

20 中 華 民 國 113 年 3 月 20 日

21 智慧財產第三庭

22 法 官 王碧瑩

23 以上正本係照原本作成。

24 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
25 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。

26 中 華 民 國 113 年 3 月 20 日

27 書記官 楊允佳