

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民專上字第31號

03 上 訴 人 欣興電子股份有限公司

04 法定代理人 曾子章

05 訴訟代理人 陳軍宇律師

06 黃郁孟律師

07 輔 佐 人 李昇叡

08 被 上 訴 人 林璟棠

09 羅彥君即翊宇科技企業社

10 共 同

11 訴訟代理人 蔣昕佑律師

12 陳冠宏律師

13 楊雯欣律師

14 上列當事人間專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國112
15 年10月3日本院111年度民專訴字第52號第一審判決提起上訴，並
16 為訴之追加、變更，本院於114年1月2日言詞辯論終結，判決如
17 下：

18 主 文

19 一、上訴、追加及變更之訴及其假執行聲請均駁回。

20 二、第二審（含追加及變更之訴）訴訟費用由上訴人負擔。

21 事實及理由

22 壹、程序事項：

23 一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修
24 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷(一)第11頁）
25 依同法第75條第1項前段，應適用修正前智慧財產案件審
26 理法之規定。

27 二、上訴人所為訴之追加、變更，程序上應予准許：

01 (一)上訴人於原審主張被上訴人羅彥君即翊宇科技企業社(下稱
02 羅彥君或翊宇企業社)、被上訴人林璟棠(下稱林璟棠)違
03 反契約保密約定,將所知悉包含上訴人營業秘密之機密資訊
04 所衍生相關技術,以林璟棠名義向經濟部智慧財產局(下稱
05 智慧局)申請註冊取得中華民國公告第M588880號「具有防
06 呆裝置之晶圓載片清洗治具」新型專利(下稱系爭專利1)
07 、第M606835號「晶圓載片清洗治具」新型專利(下稱系爭
08 專利2,並與系爭專利1合稱為系爭專利),侵害上訴人之專
09 利權及營業秘密,而依保密合約第9條、民法第179條前段、
10 第184條第1項前段、第188條、第213條、第227條、第767條
11 第2項、營業秘密法第10條第1項第4款、第12條第1項、第13
12 條等規定起訴請求:(一)林璟棠應將系爭專利移轉登記為上訴
13 人所有;(二)被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣(下同)400
14 萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計
15 算之利息;(三)前項聲明,上訴人願以一定數額之現金或銀行
16 可轉讓定期存單為被上訴人等供擔保,請准宣告假執行。

17 (二)原審為上訴人敗訴判決後,上訴人除就其敗訴部分提起上訴
18 而為先位聲明(本院二審卷第45頁)之外,另以其就系爭專
19 利創作研發具有實質貢獻為由,追加備位聲明:(一)原判決廢
20 棄。(二)確認系爭專利之專利申請權為上訴人與林璟棠共有。
21 (三)林璟棠應將系爭專利之專利權變更登記為上訴人與林璟棠
22 共有。(四)被上訴人應連帶給付上訴人400萬元,及自起訴狀
23 繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。(五)前項
24 聲明,上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為
25 被上訴人供擔保,請准宣告假執行(同上卷第162至163頁)
26 ;嗣於先位、備位聲明中請求被上訴人連帶給付400萬元本
27 息之訴部分,均變更為羅彥君應給付上訴人300萬元之本息
28 (即先位聲明之(三)、備位聲明之(四))、被上訴人應連帶給付
29 上訴人100萬元之本息(即先位聲明之(四)、備位聲明之(五))
30 。

31 (三)被上訴人同意上訴人所為前揭訴之變更部分(本院二審卷第
32 207頁);其雖不同意上訴人追加備位聲明,然經核追加備

01 位聲明之專利申請權共有基礎事實與原請求基礎事實同一，
02 均源自於侵害上訴人營業秘密、專利申請權等所生之請求，
03 而就原起訴所主張之事實及證據資料，於追加之訴中亦得加
04 以利用，並無礙於被上訴人程序權之保障，且原審判決理由
05 既認上訴人就系爭專利1、2之部分技術特徵有貢獻，然卻未
06 就系爭專利1、2是否為上訴人與林璟棠之共同創作予以闡明
07 ，令上訴人就此有補充或追加之機會，如不准上訴人於二審
08 追加備位聲明之主張，實有失公允，故上訴人所為訴之追加
09 及變更，核與民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第
10 1、2款規定尚屬相符，並無不合，應予准許。又上訴人所為
11 備位聲明(二)具有確認利益，合先敘明。

12 貳、實體事項：

13 一、上訴人主張略以：

14 (一)上訴人委請林璟棠所任職之翊宇企業社製作特定規格之Tray
15 盤產品，並與翊宇企業社於107年9月20日簽署如原證5、18
16 所示之保密合約(下稱系爭保密合約)及供應商承諾書(原
17 證32)，約定上訴人所揭露予翊宇企業社之機密資訊暨其衍
18 生相關技術之專利權等相關智慧財產權歸屬上訴人所有，且
19 翊宇企業社之員工林璟棠亦應受系爭保密合約拘束，而於
20 Tray盤產品製作過程中，均係由林璟棠代表翊宇企業社與上
21 訴人進行溝通協調。詎被上訴人未經伊同意，將渠等因上開
22 合作所知悉包含上訴人營業秘密之機密資訊所衍生相關技術
23 ，自行以林璟棠為創作人，向智慧局申請取得系爭專利，再
24 由林璟棠將系爭專利專屬授權予翊宇企業社。

25 (二)由於翊宇企業社僅專精於「塑膠模具」代工製造，並不具備
26 印刷電路板製程相關專業知識，亦無法知悉上訴人廠房機台
27 使用或相關技術特徵，即被上訴人不具晶圓載片設計能力，
28 無從為系爭專利相關技術研發。然依據上訴人所揭露予被上
29 訴人之原證9、10、12至14、16電子郵件內容以及原證22、2
30 3等資料內容(原證9、10雖未直接揭露但仍有以間接方式揭
31 露，見本院限閱卷(一)第42至48頁)，足以證明上訴人對於系
32 爭專利1請求項1至7、10至13以及系爭專利2請求項1至7之新

01 穎性技術特徵，具有實質貢獻（其餘請求項為附屬項），依
02 系爭保密合約第3條約定及專利法第7條第1項規定，系爭專
03 利之專利權及專利申請權應歸屬於上訴人所有，而屬上訴人
04 之發明。另由上訴人所提原證9、10、12至14、16電子郵件
05 內容，涉及Tray盤構造、尺寸、部件細部規格、就Tray盤改
06 良技術之斟酌，均非一般涉及該類資訊之人所知悉，具有秘
07 密性，且上開資訊與電路板產製方式、技術有重大關聯，為
08 可使用於生產之資訊，相關技術領域技術人員可據以製作
09 Tray盤產品，節省嘗試摸索之時間成本及降低產品不良率，
10 而具有實際或潛在之經濟價值，上訴人亦已採取合理之保密
11 措施，是以上開資料內容亦屬上訴人所有之營業秘密。被上
12 訴人未經上訴人同意，違反系爭保密合約之約定，擅以林璟
13 棠為創作人名義向智慧局申請取得系爭專利，不僅侵害上訴
14 人之專利權及成立不當得利，另構成對於上訴人營業秘密之
15 侵害，故上訴人自得依民法第179條前段、第184條第1項前
16 段、第188條、第213條、第227條、第767條第2項、營業秘
17 密法第10條第1項第4款、第11條第1項、第12條第1項、第13
18 條等規定，請求林璟棠將系爭專利移轉登記為上訴人所有，
19 併請求被上訴人連帶賠償因而產生之律師委任費用、鑑定報
20 告費用等損害100萬元，且羅彥君即翊宇企業社另應依系爭
21 保密合約第9條約定，賠償上訴人300萬元之懲罰性違約金。

22 (三)退言之，倘認系爭專利非屬上訴人之創作，惟被上訴人係因
23 製作上訴人所訂製特定規格之Tray盤產品方構思完成系爭專
24 利，研發期間均係由上訴人員工林雨毅與林璟棠溝通協調相
25 關技術內容，並提供修改及調整之方向，上訴人就系爭專利
26 之創作亦具有實質貢獻，依專利法第5條第2項、第12條第1
27 項規定，系爭專利之申請權應為上訴人與林璟棠所共有，則
28 林璟棠逕以自己為創作人申請取得系爭專利，已侵害上訴人
29 之專利申請權且受有不當得利，上訴人亦得依前揭規定請求
30 確認上訴人為系爭專利之共有人，林璟棠自應將專利權移轉
31 登記予上訴人與林璟棠共有，併請求被上訴人應連帶賠償其

01 所受損失，以及羅彥君即翊宇企業社另應給付上訴人300萬
02 元之懲罰性違約金。

03 二、被上訴人答辯略以：

04 (一)翊宇企業社主要經營業務為塑膠射出，生產、銷售清洗晶圓
05 時所需使用之放置架即晶圓載片清洗治具等商品，上訴人長
06 年向被上訴人購買晶圓載片清洗治具，均係由上訴人提出尺
07 寸規格需求，再由被上訴人製造販賣予上訴人。而系爭專利
08 為林璟棠自行創作，系爭專利之技術特徵完全未揭露上訴人
09 所稱機台技術特徵，亦與機台技術完全無關，且兩造間從未
10 簽署過任何保密合約，上訴人雖曾多次以電子郵件要求翊宇
11 企業社簽署包括保密合約在內之五份文件，但因雙方就部分
12 條款有歧異，故被上訴人否認有與上訴人簽署系爭保密合約
13 。

14 (二)依上訴人所提原證9、10、12至14、16電子郵件內容，其上
15 所載資訊、圖示均為林璟棠提供予上訴人，或係林璟棠於會
16 議中提出之構思、創作，甚或係依據上訴人需求提出之解決
17 方案、創作，此有被上訴人提出被證3至7之電子郵件及圖面
18 可以佐證，均屬林璟棠之創作，或僅為其具體實施例或簡單
19 置換，故上訴人對系爭專利之技術創作並無實質貢獻，相關
20 資料亦非屬上訴人之創作或其所有機密資訊，自無侵害上訴
21 人之專利申請權或專利權。又觀之原證9、10、12至14、16
22 電子郵件內容不具秘密性及經濟性，且上訴人亦無採合理保
23 密措施，並非上訴人所有之營業秘密，縱認該等內容係屬上
24 訴人之營業秘密，惟依被上訴人所提被證3至7已足證明被上
25 訴人於上訴人揭露前開資訊前即已獨立完成系爭專利之創作
26 ，上訴人既不能證明被上訴人係因接觸原證9、10、12至14
27 、16之營業秘密資訊，始為系爭專利之創作，則其主張被上
28 訴人申請系爭專利之行為侵害其營業秘密，即屬無據。

29 (三)上訴人未能舉證證明系爭專利之技術特徵為其員工林雨毅之
30 創作或與林璟棠之共同創作，且系爭專利迄今仍登記為林璟
31 棠所有，上訴人固就系爭專利另為舉發亦經智慧局認定舉發
32 不成立在案，依最高法院109年度台上字第2155號判決意旨

01 及司法院101年度智慧財產法律座談會意見，上訴人無論依
02 侵權行為、不當得利之法律關係或民法第767條規定，請求
03 移轉登記系爭專利或變更登記為上訴人與林璟棠共有，均於
04 法無據。又上訴人固主張其系爭專利申請權受侵害，因此受
05 有律師費及鑑定費用損失云云，惟其並未能舉證上開費用與
06 本案間有何因果關係存在，是其請求損害賠償並無理由。另
07 關於上訴人請求違約金部分，縱認有理由，惟該300萬元數
08 額過高，且被上訴人申請系爭專利之行為顯未對上訴人行使
09 權利致生阻礙或任何損失，被上訴人自得依民法第252條規
10 定請求酌減違約金數額。至於林璟棠申請系爭專利行為係其
11 身為創作人之權利，並非執行翊宇企業社之職務範圍，並無
12 民法第188條規定之適用。再者，上訴人早已於108年9月25
13 日知悉林璟棠向智慧局申請系爭專利1，並於同年10月8日取
14 得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
15 圍，然上訴人遲至111年6月1日始提起本件訴訟，是其依侵
16 權行為法律關係及營業秘密法相關規定所為之請求，已罹於
17 2年消滅時效等語，資為抗辯。

18 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴並為訴之追加、變更
19 先位聲明：(一)原判決廢棄。(二)林璟棠應將系爭專利1、2移
20 轉登記為上訴人所有。(三)羅彥君即翊宇企業社應給付上訴人
21 300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%
22 計算之利息。(四)被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，及自
23 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。(五)
24 前二項聲明，上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期
25 存單為被上訴人等供擔保，請准宣告假執行。備位聲明：(一)
26 原判決廢棄。(二)確認系爭專利1、2之專利申請權為上訴人與
27 林璟棠共有。(三)林璟棠應將系爭專利1、2專利權變更登記為
28 上訴人與其共有。(四)羅彥君即翊宇企業社應給付上訴人300
29 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算
30 之利息。(五)被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，及自起訴
31 狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。(六)前二
32 項聲明，上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單

01 為被上訴人等供擔保，請准宣告假執行。又被上訴人之答辯
02 聲明：(一)上訴及追加之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受不
03 利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

04 四、兩造不爭執事項（參本院二審卷第165、190、209頁）：

05 (一)翊宇企業社於102年7月30日由羅彥君以獨資之方式設立。

06 (二)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，
07 目前於智慧局登記之申請人及創作人均為林璟棠。又系爭專
08 利2申請日為109年9月18日，公告日為110年1月21日，目前
09 於智慧局登記之申請人及創作人均為林璟棠。

10 (三)系爭專利1具有新穎性的技術特徵是在1E、1F，系爭專利2具
11 有新穎性的技術特徵是在1E'、1F'。

12 五、本院判斷：

13 (一)系爭專利之申請專利範圍及技術特徵（含主要圖式）均詳如
14 附件所示。

15 (二)上訴人就系爭專利具有新穎性技術特徵（即系爭專利1之1E
16 、1F、系爭專利2之1E'、1F'）均無法證明具有實質貢獻
17 ，難認其為系爭專利之新型創作人或共同創作人：

18 1.上訴人主張系爭專利1、2為其所創作或具有實質貢獻，而為
19 系爭專利1、2之真正申請權人或共同創作人，雖提出如附表
20 所示原證9、10、22、23之資料為證，惟為被上訴人所否認
21 。經查：

22 (1)觀諸附表所示原證9、10、22、23之資料完成日雖皆早於
23 系爭專利之申請日（系爭專利1申請日為108年7月10日即
24 西元2019年7月10日；系爭專利2申請日為109年9月18日西
25 元2020年9月18日）。惟原證9之「清洗Tray盤設計作業規
26 範」、原證10之「H3 Coin Tray開立及檢驗製程作業規範
27 」為上訴人公司之內部作業規範文件，上訴人既不爭執從
28 未曾將原證9、10之作業規範寄給被上訴人知悉（原審卷
29 二第86至87頁、本院二審卷第165頁），被上訴人即無從
30 由上訴人處獲知原證9、10之技術內容，更遑論使用該相
31 關技術內容向智慧局申請取得系爭專利1、2，故上訴人自

01 無法以原證9、10作為主張系爭專利1、2為其所創作或具
02 有實質貢獻之證據。

03 (2)至上訴人雖稱係因兩造交易往來過程中，上訴人有將原證
04 9、10之部分具體內容以原證13、14之電子郵件提供給被
05 上訴人參考，而使被上訴人間接知悉並接觸原證9、10文
06 件內容云云（原審卷三第290至294頁）。然查，原證13（
07 西元2018年5月28）、原證14（西元2019年1月10日）之電
08 子郵件日期，均晚於被上訴人所提被證5（西元2014年12
09 月9日）、被證6（西元2018年3月30日）之電子郵件日期，
10 且被證5、6已揭露系爭專利之新穎性技術特徵（詳後述之
11 第3點），縱使被上訴人於原證13、14之電子郵件往來過
12 程中，因上訴人引用原證9、10之具體內容而有間接知悉
13 或接觸之可能，仍不足以證明系爭專利之新穎性技術特徵
14 係來自上訴人或為其所創作。

15 (3)上訴人所提原證22為聯合電子裝置工程委員會（JEDEC）
16 制定並公開之標準規範，係為一公開之規格文件，並非上
17 訴人所發明之技術手段，無從以此作為證明系爭專利1、2
18 為其所創作或具有實質貢獻之證據。又原證23為上訴人與
19 台灣松下電器股份有限公司（下稱松下公司）合作開發之
20 「00000 Tray盤設計圖」影本，因年代久遠，上訴人無法
21 分辨松下公司與上訴人發明創作之技術特徵分別位於何處
22 ，因此於原審具狀撤回聲請核發秘密保持令（原審卷二第
23 398頁、原審卷三第531至532頁），且上訴人亦自陳雙方
24 於合作過程中並未曾將原證23寄給被上訴人，僅起訴後書
25 狀交換過程中方有提出（原審卷三第250頁），足認被上
26 訴人在申請系爭專利1、2前並不知曉原證23之技術內容，
27 無論系爭專利1、2申請專利範圍有無原證23揭示之技術特
28 徵，均難以原證23進行比對，故原證23不足以證明系爭專
29 利1、2為上訴人之創作或具有實質貢獻。

30 (4)據上，上訴人所提如附表所示原證9、10、22、23之資料
31 ，均無法作為證明系爭專利1、2為其創作或具有實質貢獻
32 之證據。

01 2.上訴人主張系爭專利1、2為其創作或具有實質貢獻，而為系
02 爭專利1、2之真正申請權人或共同創作人，另提出如附表所
03 示原證12至14、16之電子郵件內容為證，惟為被上訴人所否
04 認，並以被證6抗辯其早於原證12完成日（西元2018年4月2
05 日）前即已完成原證12所揭露之技術內容；以被證5、6抗辯
06 其早於原證13完成日（西元2018年5月28日）前即已完成原
07 證13所揭露之技術內容；以被證5抗辯其早於原證14完成日
08 （西元2019年1月10日）前即已完成原證14所揭露之技術內
09 容；以被證7抗辯其早於原證16完成日（西元2020年2月26日
10 ）前即已完成原證16所揭露之技術內容，系爭專利1、2技術
11 內容均為林璟棠所創作。經查，由附表所示原證12至14及被
12 證5至7所載署名「tom」或電子郵件地址「tom@broadtek.co
13 m.tw」等，可確認上開電子郵件應為上訴人與林璟棠彼此溝
14 通交換訊息之電子郵件，且兩造對於原證12、13、14、16及
15 被證5、6、7之真正均不爭執，並表示有收受相關電子郵件
16 （原審卷一第387、401、411頁、原審卷二第86、395頁、本
17 院二審卷第165頁），是關於系爭專利1、2創作人之認定即
18 以上開資料內容進行比對判斷，合先敘明。

19 3.上訴人無法證明其就系爭專利1之創作有實質貢獻，並非系
20 爭專利1之真正申請權人或共同創作人：

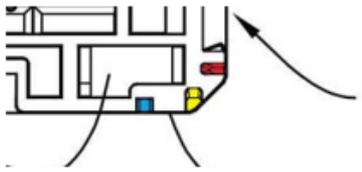
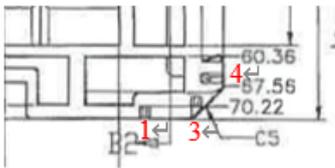
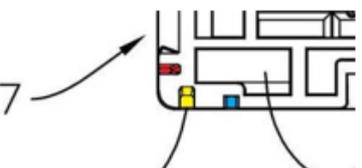
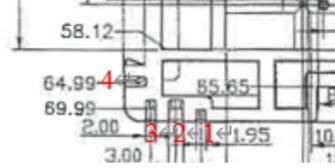
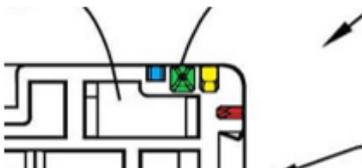
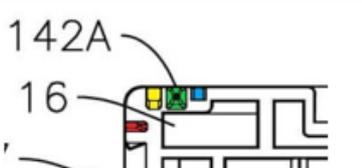
21 (1)兩造不爭執系爭專利1請求項1具有新穎性技術特徵，為系
22 爭專利1請求項1揭露「以及該複數個防呆部包含複數個卡
23 合凸塊，其凸設在該外環壁，(1E)」、「該複數個卡合
24 凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合。(1F)」之
25 技術特徵，而請求項1之其餘技術特徵則為先前技術所揭
26 露，是審酌兩造對系爭專利1請求項1之是否具有實質貢獻
27 僅需考量請求項1之1E、1F技術特徵。

28 (2)系爭專利1請求項1E：

29 ①原證12係林璟棠至上訴人公司參加「Body size 00000
30 Coin tray修改會議」後，上訴人寄給林璟棠的會議內
31 容，包含「Body size 00000 Coin tray」圖面及修改
32 處列表(原審卷一第157頁)，依討論內容項次1記載「

01
02
03
04

請求項1卡合凸塊位置與形狀之技術特徵。因此，被證6之卡合凸塊技術內容符合與傳動裝置相卡合之技術特徵（條件1）。

系爭專利 1 請求項 1		被證 6
元件符號	說明書第[0027]段與圖 2 實施例 卡合凸塊技術特徵	11*11 tray 盤設計圖 卡合凸塊技術內容
141	 圖 2 卡合凸塊 141 放大圖	 被證 6 第 2 頁右下角卡合凸塊
141A	 圖 2 卡合凸塊 141A 放大圖	 被證 6 第 2 頁左下角卡合凸塊
142	 圖 2 卡合凸塊 142 放大圖	 被證 6 第 2 頁右上角卡合凸塊
142A	 圖 2 卡合凸塊 142A 放大圖	 被證 6 第 2 頁左上角卡合凸塊

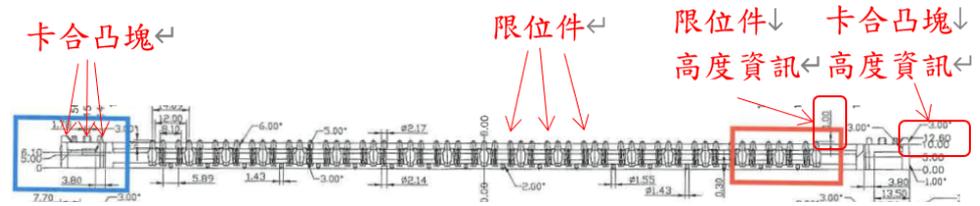
05

圖 16：比較系爭專利 1 圖 2 與被證 6 圖 2 卡合凸塊之位置與形狀

06
07
08
09
10

③另從被證6第2頁長邊側視圖（如下圖17）可知，兩側（例如藍框內）之卡合凸塊高度（12.60-10.00=2.60）也高於內部（例如棕色區塊內）之限位件高度（1.00），即被證6卡合凸塊技術內容符合與傳動裝置相卡合之技術特徵（條件2）。

01



02

圖 17：被證 6 圖 2 長邊側視圖(卡合凸塊高度高於限位件)

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

④再從系爭專利1說明書第[0027]段與圖3、4記載「該四組卡合凸塊141、141A、142、142A的形狀設計請參閱圖3及圖4，其能對應一傳動裝置70的齒盤或鍊條等傳動元件71使用（條件1），並參看圖8，各組卡合凸塊142的位置是高於各限位件13的上端，而能讓該兩放置架10在以該傳動裝置70輸送時，各傳動元件71僅會與該四組卡合凸塊141、141A、142、142A相卡合而不會與該複數個限位件13相接觸，避免該複數個限位件13損壞（條件2）」之內容。從前述說明可知被證6繪示Tray盤四角之複數個卡合凸塊等，顯同時滿足系爭專利1說明書之條件1（具有特殊的排列位置與設計形狀）與條件2（卡合凸塊高度高於限位件高度），因此被證6可與傳動裝置相卡合，即被證6具有系爭專利1說明書第[0041]段記載「本創作的卡合凸塊141、141A、142、142A能和該傳動裝置70的傳動元件（如：齒盤、鍊條等）相卡合，讓該放置架10能更穩定地被該傳動裝置70輸送，避免該複數個晶圓載片80震動或彈跳而產生瑕疵的情形，提升該兩放置架10的輸送穩定度」之功效；又因被證6之卡合凸塊具有特殊形狀與排列位置，且卡合凸塊高於限位件，除符合系爭專利1卡合凸塊之技術特徵外，亦具有提升運輸穩定度之功效。是以，被證6已揭露系爭專利1請求項1之1F技術特徵無誤。

25

26

27

28

⑤基上，由於上訴人係委請翊宇企業社製作特定規格之Tray盤產品，而被證6日期（西元2018年3月30日）早於原證12（西元2018年4月2日），參以上訴人自承翊宇企業社專精於「塑膠模具」代工製造，觀諸原證12所載「

01 Tray四角突起處修改為尖角設計：使網袋覆蓋高度降低
02（讓尖點可穿過網袋）」之項目，係林璟棠親至上訴人
03公司參加「Body size 00000 Coin tray」修改會議之
04討論後事項，且待辦事項亦有記載「00000 tray盤圖面
05」之「Owner」為林璟棠，再參酌原證12所載Tray四角
06突起處修改為尖角設計，使尖點可穿過網袋之卡合技術
07，僅為前述被證6繪示Tray盤四角之複數個卡合凸塊之
08技術內容下位概念而為其所涵蓋，足徵原證12所揭示之
09「0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10○○（○○○○○○○○○○）」會議內容，應係由林璟棠向
11上訴人提出之建議技術手段，並非由上訴人或其員工所
12提出。至上訴人雖主張該建議技術手段為其員工所提出
13，惟遭被上訴人否認，上訴人既自承該次修改會議並無
14任何會議記錄或其他書面資料（本院二審卷第189頁）
15可參，尚無從僅以原證12之會議內容係由上訴人寄給林
16璟棠，即逕行認定上訴人對於系爭專利1請求項1之技術
17特徵具有實質貢獻。

18 (4)綜上，依上訴人提出原證12至14均無法證明其就系爭專利
19 1請求項1之技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利1請求項2
20 至14，分別為請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求
21 項1之全部技術特徵，上訴人既無法證明其就系爭專利1請
22 求項1之技術特徵具有實質貢獻，即無法證明其就請求項2
23 至14亦具有實質貢獻，故上訴人主張其為系爭專利1之真
24 正申請權人或共同創作人，即屬無據。

25 (5)上訴人雖主張系爭專利1主要技術特徵均為上訴人員工林
26 雨毅之創作，被上訴人專精於塑膠模具代工製造廠商，不
27 具備印刷電路板製程相關專業知識，無從知悉上訴人公司
28 內部機台技術，遑論製程中的細節性清洗程序，根本無從
29 知悉上訴人所面臨問題，更無從對症下藥提出解決問題之
30 手段云云。然查，系爭專利1之技術領域並非印刷電路板
31 製程，而係關於塑膠模具（如Tray盤）之設計改良，以提
32 供晶圓載片使用，依被上訴人提供之被證3至7為西元2006

01 請求項1之其餘技術特徵則為先前技術所揭露，是審酌
02 兩造對系爭專利2請求項1之是否具有實質貢獻，僅需考量
03 請求項1之1E'、1F'技術特徵。

04 (2)依被上訴人所提被證7第3頁之Tray盤設計圖（原審卷一第
05 413頁），可看出承載件下方位置具有一夾角為20度之斜
06 面（如附表所示），承載件上方位置為一平面、雖無斜面
07 結構。惟依照系爭專利2說明書第[0003]段可知所欲解決
08 之問題，係晶圓載片於輸送過程中因震動、彈跳產生上下
09 方相敲擊摩擦之問題；及依說明書第[0021]段可知相較於
10 現有技術的面接觸，本新型以線接觸碰撞可以有效降低晶
11 圓載片表面之刮痕，可見被上訴人林璟棠主張有關20度角
12 之斜面設計為其所構思，係其考量承載件之功能、晶圓載
13 片震動與彈跳之空間幅度，所發想之最佳角度設計，蓋因
14 斜角角度如過大，將導致晶圓載片於輸送過程中上下跳動
15 空間幅度增加，因而造成較多之磨損等語（本院限閱卷一
16 第518頁），即屬有據。佐以被證7已揭示底面向上傾斜角
17 度為20度以及tray盤清洗時之模擬圖，則為解決或降低輸
18 送過程中上下跳動空間幅度增加造成產品較多磨損，亦可
19 認抵頂面與底面之傾斜角度同為20度之設計，而與上方承
20 載件以線接觸減少接觸面積，應為該技術領域通常知識者
21 可輕易思及之簡單變更，從而被證7所揭露者與系爭專利2
22 請求項1之技術特徵1E'、1F'內容契合。

23 (3)上訴人雖以原證16之電子郵件記載「需求：○○○○○○○
24 ○○○○○○0000 000○○○○」等文字（原審卷一第195
25 頁），配合原證13所繪示支撐肋示意圖（同上卷第163、
26 164頁），可知該清洗治具放置架的支撐肋（承載件）正
27 面（上方位置）及反面皆具有一傾斜角度（夾角）為20度
28 之斜面，其中複數上限位件環繞間隔凸設於內框的頂側面
29 ，已揭露系爭專利2請求項1之技術特徵1E'、1F'，而主張
30 對於該技術內容具有實質貢獻等等。惟查，被證7乃上訴
31 人針對clean tray請林璟棠提供報價及設計圖，被證7之
32 寄件日期（西元2019年3月22日）早於原證16之寄件日期

01 錄支持，且參以上訴人書狀所持理由（本院限閱卷一第31
02 7至319頁），關於如何考量乘載件正面設計角度與晶圓載
03 片設計後，計算出相關角度方能避免何處損毀等，亦未見
04 其提出具體詳細說明，故上訴人主張系爭專利2請求項1之
05 1E'、1F' 技術特徵為其提出發想，並無相關證據支持，
06 即不可採。

07 (5)準此，依上訴人提出原證16無法證明其就系爭專利2請求
08 項1之技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利2請求項2至7，
09 分別為請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全
10 部技術特徵，上訴人既無法證明其就系爭專利2請求項1之
11 技術特徵具有實質貢獻，即無法證明其就請求項2至7亦具
12 有實質貢獻，故上訴人主張其為系爭專利2之真正申請權
13 人或共同創作人，要屬無據。

14 5.綜上，上訴人對於系爭專利1、2均無實質貢獻，其先位請求
15 林璟棠應將系爭專利1、2移轉登記為其所有，備位請求確認
16 系爭專利1、2之專利申請權為上訴人與林璟棠共有，以及請
17 求林璟棠應將系爭專利1、2專利權變更登記為上訴人與其共
18 有，均無理由。

19 (三)被上訴人並無侵害上訴人之營業秘密，上訴人請求連帶賠償
20 及懲罰性違約金，均無理由：

21 1.上訴人主張被上訴人違反與上訴人之間系爭保密合約（原證
22 5、18）及供應商承諾書（原證32），將開發改良過程中所
23 接觸上訴人之營業秘密（即附表原證9、10、12至14、16所
24 揭露技術）用以申請系爭專利1、2並公開於大眾，致喪失其
25 秘密性，而侵害其營業秘密云云。惟查：

26 (1)承前所述，上訴人主張原證12至14、16所示前揭技術內容
27 ，早已為被上訴人所提之被證5、6、7所揭露，均非屬上
28 訴人之營業秘密，則被上訴人以林璟棠為申請人及創作人
29 申請系爭專利1、2，並無違反上訴人主張之系爭保密合約
30 第3條約定，亦無侵害上訴人營業秘密之行為。

31 (2)又原證9為「清洗Tray盤設計作業規範」，原證10為「H3
32 Coin Tray開立及檢驗製程作業規範」，皆為上訴人之公

01 司內部作業規範，外界無從知曉作業規範之內容，且上訴
02 人亦自承其並無將原證9、10寄予被上訴人知悉，亦無證
03 據證明被上訴人接觸過原證9、10。上訴人另以關於Tray
04 盤規格、構造、尺寸等細部技術特徵均為其單獨擁有之營
05 業秘密，且有將原證9、10之部分具體內容以原證13、14
06 電子郵件提供給被上訴人，使其間接知悉並接觸原證9、1
07 0文件內容。然而，被上訴人所知悉及申請系爭專利1、2
08 之相關技術內容，均非由上訴人所提供，業如前述，且觀
09 諸系爭專利1、2之申請專利範圍，並無涉及或揭露原證
10 9、10所示之Tray盤規格、構造、尺寸等細部技術特徵，
11 上訴人亦未證明被上訴人有以不正方法持有、使用或公開
12 原證9、10記載技術內容，自無從論以侵害上訴人營業秘
13 密或違反雙方系爭保密合約，是上訴人上開主張並不可採
14 。

15 2.被上訴人以林璟棠為申請人及創作人申請系爭專利1、2，並
16 無侵害上訴人營業秘密或違反系爭保密合約。從而，上訴人
17 主張被上訴人違反系爭保密合約及侵害其營業秘密，請求被
18 上訴人連帶賠償因而產生之律師委任費用、鑑定報告費用等
19 損害100萬元，且羅彥君即翊宇企業社另應依系爭保密合約
20 第9條約定，賠償上訴人300萬元之懲罰性違約金，均屬無據
21 。

22 六、綜上所述，本件依上訴人所舉證據無法證明對於系爭專利
23 1、2具有實質貢獻，是被上訴人並無侵害上訴人之專利權或
24 專利申請權，亦無侵害其營業秘密或無違反系爭保密合約，
25 故上訴人依前揭規定，提起上訴及於二審為追加、變更之
26 訴：(一)先位聲明請求：林璟棠應將系爭專利1、2移轉登記為
27 上訴人所有，備位聲明請求：確認系爭專利1、2之專利申請
28 權為上訴人與林璟棠共有，林璟棠應將系爭專利1、2專利權
29 變更登記為上訴人與其共有。(二)先備位聲明請求：羅彥君即
30 翊宇企業社應給付上訴人300萬元之本息，及被上訴人應連
31 帶給付上訴人100萬元之本息，洵屬無據。從而，原審就上
32 訴人所為先位聲明請求（不含變更之訴）為其敗訴之判決，

01 所持理由雖與本院不同，惟結論相同，上訴意旨指摘原判決
02 不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴；又上訴人所
03 為追加之訴（備位聲明）及變更之訴（先備位聲明請求給付
04 300萬元、100萬元之部分），亦無理由，及該部分假執行之
05 聲請，亦失所依附，均應併予駁回。

06 七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經
07 本院斟酌後認對於判決結果不生影響，爰不逐一論述。

08 八、結論：本件上訴及追加、變更之訴，均無理由，依修正前智
09 慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1、2項、第
10 78條，判決如主文。

11 中 華 民 國 114 年 2 月 13 日

12 智慧財產第一庭

13 審判長法 官 汪漢卿

14 法 官 曾啓謀

15 法 官 吳俊龍

16 以上正本係照原本作成。

17 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
18 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
19 （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
20 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
21 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
22 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
23 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

24 中 華 民 國 114 年 2 月 21 日

25 書記官 蔣淑君

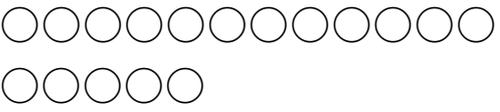
26 附註：

27 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

28 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
29 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

30 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
31 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

圖9：原證13之Tray盤實拍照片

原證14		0000○0○0 0○	原審卷(一) 第167至17 1頁
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------

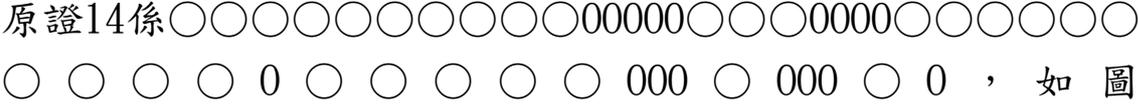
原證14係，如圖10、11所示。

圖10：原證14之Tray盤設計圖

	郵件及圖面 (回應原證10、13、14)	9日	第387至399頁
--	-------------------------	----	-----------

被證5係上訴人確認被上訴人「16.4x16.4 Coin tray」圖面後回覆被上訴人之Email，其中附件「16.4x16.4-all.pdf」即為被證5之設計圖面(原審卷(-)第391~399頁)。被上訴人主張原證13、被證5中Tray盤設計圖面中出現之「YY」字樣即為被上訴人翊宇企業社英文「YiYu」簡寫(原審卷(-)第268、269頁)，如圖12所示。

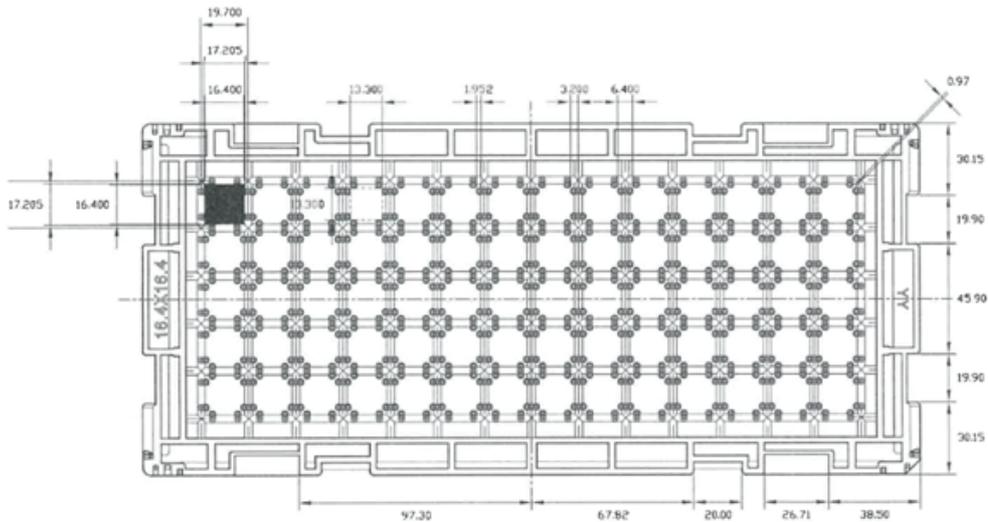


圖12：被證5之Tray盤設計圖

被證6	被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證12、13)	2018年3月30日	原審卷(-)第401至409頁
-----	----------------------------------	------------	-----------------

被證6係被上訴人寄給上訴人之11x11 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(原審卷(-)第403頁)，如圖13所示。

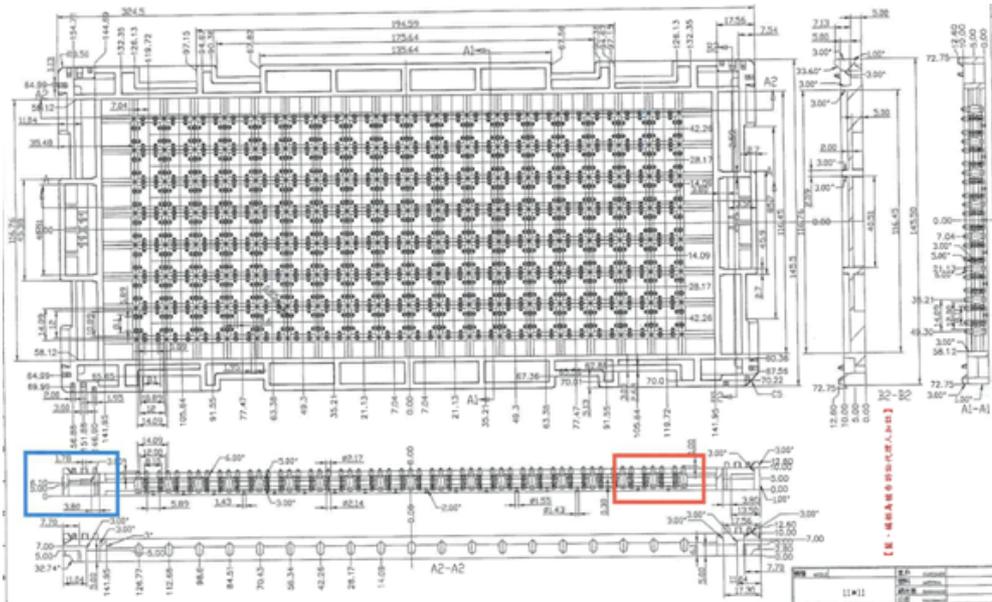


圖13：被證6之Tray盤設計圖

<p>被證7</p>	<p>被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證16)</p>	<p>2019年3月2 2日</p>	<p>原審卷(一) 第411至41 3頁</p>
------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------

被證7係被上訴人寄給上訴人之70x78 Tray盤設計圖面，可看出Tray盤支撐肋底面有傾斜20度的斜面(原審卷(一)第413頁)，如圖14所示。

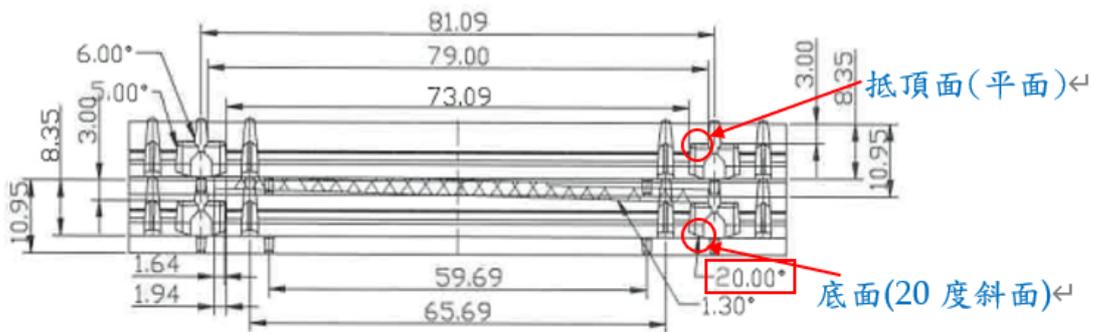


圖 14：被證7之 Tray 盤設計圖

圖14：被證7之Tray盤設計圖