最高法院民事判決

110年度台上字第3162號

上　訴　人　翁榮財
　　蔡政達
　　方敏郎
　　陳金川
共　　同
訴訟代理人　高華陽律師
　　呂　光律師
　　湯舒涵律師
　　張聰耀律師
　　曾鈺珺律師
被 上訴 人　冠榮科技股份有限公司

法定代理人　王冠宇
訴訟代理人　吳尚昆律師
　　葉思慧律師

上列當事人間請求確認專利申請權等事件，上訴人對於中華民國110年4月8日智慧財產法院（現名智慧財產及商業法院）第二審判決（108年度民專上字第27號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

本件被上訴人主張：上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達（下稱翁榮財3人）原為伊之員工，於民國105年3月至6月間陸續離職後，與上訴人陳金川於同年6月30日、7月4日共同擅自將伊已有之真空離子蒸鍍生產流程與機器設備相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得中華民國發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱系爭專利1），及新型第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱為系爭專利）。系爭專利技術內容

來自於伊已有之生產流程與機器設備，上訴人並無實質貢獻，伊始為系爭專利之專利申請權人，應由伊取得系爭專利之專利權等情，依民法第179條、第184條第1項前段、第185條規定，擇一求為確認系爭專利之專利申請權為伊所有；命上訴人將系爭專利之專利權移轉予伊之判決。嗣於原審主張：如認兩造對於系爭專利均有實質貢獻，亦應由兩造共有該專利申請權及專利權等情，追加備位聲明，求為確認系爭專利之專利申請權為兩造共有；命上訴人將系爭專利之專利權登記為兩造共有之判決。

上訴人則以：被上訴人所有型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍設備（下稱801設備）及其製程、多元合金靶材及型號DASH-800D2SH設備（下稱800設備）及其製程等，早已公開而為業界習知技術，非其所發明。系爭專利1之創舉在於蒸鍍（HCD）、濺鍍（SPUTTER）、電弧鍍（ARC）三種同時啟動進行鍍膜，被上訴人之801設備僅單獨以真空離子蒸鍍HCD鍍金屬膜，800設備係用來鍍類鑽膜而非金屬膜，該設備之HCD功率低非供鍍膜之用，SPUTTER則無靶材，其顯未有以HCD結合ARC、SPUTTER共同鍍金屬膜之技術，無從證明系爭專利1為其所發明。系爭專利2之各個披覆層皆以至少2種以上的非合金之純金屬或非金屬材料所組成，被上訴人之801設備僅有一蒸發源，未揭露系爭專利2技術特徵，亦無從就系爭專利2主張權利等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審就上開部分所為被上訴人敗訴之判決，改判決如其先位聲明，係以：翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離職，翁榮財3人與陳金川於同年6月30日、7月4日向智慧局申請系爭專利1、2，依序於106年8月11日、105年10月21日公告，為兩造所不爭執。次查801設備及其製程、多元合金靶材、800設備及其製程，均為被上訴人於系爭專利申請前已有之技術。翁榮財3人為被上訴人之前員工，蔡政達於93年1月起擔任設備部經理，翁榮財於99年9月起擔任薄一廠廠長，方敏郎於98年12月起擔任研發部經理，渠等3人受雇被上訴人期間，知悉且接觸上開多元合金靶材、801設備、800設備及相關製程技術。被上訴人之上開技術經與系爭專利比對之結果：□系爭專利

1（請求項共10項）部分：㈠被上訴人之801設備為一空心陰極放電HCD真空離子蒸鍍系統，其操作流程依序執行抽氣、夾具旋轉、點鎗、加熱、離子清潔、蒸鍍、打底鍍膜、單／多層鍍膜、冷卻及出爐，並具有一坩堝位於真空蒸鍍爐中心，鍍材為TiAlCr三元合金靶，已對應揭示系爭專利1請求項1之「一種以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程，係於一真空蒸鍍爐所進行的製程」、「製備合金靶材，係備一坩堝，該坩堝位於該真空蒸鍍爐中心，該坩堝內置放了所需之固態的合金靶材，而所述合金靶材可為二元、三元、或多元合金靶材」、「加熱至材料融化，對該坩堝內材料進行加熱，以控制材料融化的階段性，進而讓坩堝內原料均勻地蒸發，蒸發上來的原子再被電子束解離成離子」、「導以偏壓電源，於待鍍工件導以偏壓的同時，配合電場磁場使離子加速，而該偏壓為5~1000V帶負電之偏壓電源，電子束電流20~300A」、「導入反應氣體，係可選擇性的在導以偏壓電源步驟之前或之後進行，在原子受該電子束解離成離子的同時導入反應氣體，該反應氣體也受到該電子束解離成離子，所述之反應氣體係依照靶材所形成之薄膜而選擇」、「薄膜形成，被解離的正離子受帶負電之偏壓電源吸引而撞上位於該坩堝周圍的待鍍工件，而於待鍍工件表面排列形成合金薄膜」、「冷卻出爐，待於該待鍍工件表面形成0.1~10μm之薄膜層後進行冷卻，冷卻後便可出爐」等技術特徵。系爭專利1請求項1與被上訴人已有之技術內容構成實質相同。系爭專利1請求項2至7、9、10依附於請求項1，與被上訴人已有之技術內容構成實質相同。㈡系爭專利1請求項8依附於請求項7，與被上訴人已有之技術內容亦構成實質相同。□系爭專利2（請求項共4項）部分：㈠依系爭鍍膜測試報告及系爭鍍膜操作紀錄所載，被上訴人之801設備係以離子蒸鍍系統，對PC受鍍工件進行TiCrAlN鍍膜；並利用控制電子束聚焦大小、掃描電子束在靶材之聚焦位置等手段來控制金屬靶材蒸發形成原子狀態之成分，配合隨著反應氣體的添加量不同，亦即各鍍膜層是將合金靶蒸發出的純金屬原子離子化及非金屬材料之氣體分子離子化後，披覆於工件上，所形成之各鍍膜層之間的成分

比例隨著離子化之金屬材料及非金屬材料不同而漸進改變，可形成漸層式具有最終層33層TiCrAlN披覆層鍍膜。上開技術已對應揭示系爭專利2請求項1「一種真空離子蒸鍍材料結構，包括：一受鍍工件，係受真空離子蒸鍍之主體」、「一多段合金材料薄膜，係漸層式的披覆於該受鍍工件的表面，主要係由複數個披覆層所堆疊而成」、「該各披覆層皆係以至少二種以上的非合金之純金屬材料或非金屬材料所組成，且各層之間的比例不同，並以漸增或漸減的方式變化者」等技術特徵。系爭專利2請求項1與被上訴人已有之技術內容構成實質相同。㈡系爭專利2請求項2、3、4均依附於請求項1，與被上訴人已有之技術內容構成實質相同。被上訴人提出之「CIP-801操作手冊」、「TiCrAlN初步測試結果報告」、93年、97年、98年工作日誌及研發部工作紀錄等，雖係翁榮財、方敏郎於任職期間所製作，但其內容均僅單純對於被上訴人已有之機器、製程為紀錄，並無實質貢獻，被上訴人就系爭專利具獨立且完全之實質貢獻，其請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，核屬有據。上訴人雖抗辯被上訴人之上開多元合金鍍膜方法，早已是公開技術，非其獨有。惟關於專利申請權、專利權歸屬之爭執，係就上訴人之系爭專利與被上訴人已有之技術內容比對是否實質相同，以判斷權利應歸屬何者，至於該專利或被上訴人已有之技術是否不具新穎性或進步性，與專利申請權歸屬無涉。按專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。又研發成果經專利專責機關核准，得作為專利權之客體，具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。系爭專利之專利申請權既應歸屬被上訴人所有，上訴人冒充申請人取得系爭專利自屬不當得利。故被上訴人依民法第179條規定，請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，命上訴人將系爭專利之專利權移轉登記予被上訴人，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按本法所稱專利，分為下列三種：□發明專利。□新型專利。□設計專利；專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作

人、設計人或其受讓人或繼承人。專利法第2條、第5條分別定有明文。上訴人於事實審抗辯：被上訴人已有之HCD製備多合金鍍膜，為業界習知之知識，其機器並購自日本NACHI公司，相關製程已揭露在該公司官網，被上訴人非技術發明者或創作者等，無從取得專利申請權等語，並提出日本NACHI官網列印資料、相關論文為證據（見原審卷二第285頁、第289頁以下，原審卷四第171頁以下、第509頁以下、第555頁以下，原審卷五第155頁、第163頁以下、第221頁、第245頁、257頁、第293頁）。攸關被上訴人是否為系爭專利之發明人、新型創作人或設計人，其已否取得系爭專利之申請權，係屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，逕謂被上訴人已有之技術內容是否具新穎性或進步性，與專利申請權歸屬無涉，系爭專利之專利申請權為被上訴人所有，進而為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。被上訴人先位之訴是否有理由，既尚待事實審調查審認，其備位之訴自應併予發回。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　6　　月　　15　　日

最高法院民事第一庭

審判長法官　陳　國　禎

法官　鄭　純　惠

法官　李　瑜　娟

法官　蔡　和　憲

法官　邱　景　芬

本件正本證明與原本無異

書　記　官　陳　禹　任

中　　華　　民　　國　　112　　年　　6　　月　　21　　日