智慧財產法院民事判決

107年度民專訴字第98號

原　　告　冠榮科技股份有限公司
法定代理人　王冠宇
訴訟代理人　許世烜律師
　　楊家明律師
被　　告　翁榮財
　　方敏郎
　　陳金川
　　蔡政達
共　　同
訴訟代理人　鄭植元律師
　　楊家瑋律師
　　高華陽律師
　　王又真律師
輔 佐 人　吳文瑞

上列當事人間確認專利權等事件，本院於108 年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、案情簡介

本件原告主張被告翁榮財、方敏郎、蔡政達三位被告，本來是原告的員工，三人共同基於犯意聯絡，以非法重製等方法盜取屬於原告所有的「TiAlCrN 三元合金即多元合金反應性

鍍膜製程」技術（下稱系爭營業秘密1 ）與「真空離子蒸鍍法蒸鍍各種材料結構技術」（下稱系爭營業秘密2 ），並與陳金川同列為發明人、專利申請人（如未指明，以上翁、方、蔡、陳等四人合稱為被告），將系爭營業秘密1 、2 （如未指明，以下即合稱為系爭營業秘密），申請獲得證書號數第I595110 號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」發明專利（下稱系爭專利1 ）及證書號數第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」新型專利（下稱系爭專利2 ）。原告因此提起本訴訟，請求確認系爭專利1 、2 （如未指明，以下即合稱為系爭專利）的申請權及專利權歸屬，並依不當得利的法律關係請求被告都將系爭專利移轉登記給原告。被告方面則提出並沒竊取系爭營業秘密，系爭專利都是他們自己發明的等抗辯。

乙、雙方的主張

壹、原告方面

一、被告蔡政達、翁榮財及方敏郎三人前均為原告公司的員工。三人於任職原告公司期間即謀議另設公司，經營與原告公司相同的鍍膜加工業務，而與被告陳金川各出資新台幣（下同）50萬元，合計200 萬元，於民國104 年6 月29日成立永合益科技股份有限公司（下稱永合益公司），並以人頭○○○（陳金川的配偶）擔任負責人、○○○（翁榮財的配偶）、○○○（方敏郎的胞弟）擔任董事，○○○（蔡政達的配偶）擔任監察人，然由蔡政達、翁榮財及方敏郎三人實際負責永合益公司鍍膜設備的設計、組裝、製造及客戶開發等業務事項。

二、關於原告的營業秘密：

包含「鍍膜生產製程技術」及「鍍膜設備製造技術」兩部分。其應用領域係於各式切削工具、螺絲螺帽沖模、一般模具、機械零件、半導體模具、光電模具、光碟模具、生醫工具零件、航太零件、汽車零件的表面鍍上超硬薄膜，以提升工件壽命及製成品品質。易言之，超硬鍍膜可有效增加機械五金、零件、模具的抗磨損能力，提升工具或模具的壽命，亦能增加塑膠、橡膠等模具及零件的抗沾黏性並降低其摩擦力，提高製品的品質。原告為從事並改良超硬薄膜加工及表面處理加工的效能，研發改良中空陰極蒸鍵法（Hollow Cathode Discharge，HCD）製成原告公司自有專用的CIP 系列離子蒸鍍設備，再以CIP 系列離子蒸鍍設備配合各種鍍膜生產製程技術，服務不同需求的客戶。現行國內外鍍膜加工業者用的傳統HCD 設備，存在有暖機時間較久、操控性較差、作用期間無法補充鍍材、鍍膜種類受侷限（僅能鍍單一陶瓷膜）等多項缺點。而原告的鍍膜設備製造技術，則將上述缺點加以改良，其製成之CIP 設備，已超越一般HCD 設備與 AIP 電弧式設備的優點，於搭配鍍膜生產製程技術後，可讓需鍍工作表面同時達到細緻平滑、附著性優及鏡面無針孔等複合要求，確具獨特性與技術優勢。

三、系爭專利應該歸原告所有

㈠系爭專利的技術內容即分別為系爭營業秘密，此有長興資產顧問股份有限公司於西元2016年10月28日出具的營業秘密分析報告（原證5 ，下稱長興公司報告）、國立成功大學李世欽教授於2017年4 月10日出具的「冠榮科技股份有限公司之鍍膜技術評估報告」（原證6 ，下稱李世欽報告）可資比對。又將系爭專利與系爭營業秘密相互比對，其結果如原告民

事爭點整理狀附表1 及附表2 所示（本院卷第277-289 頁），兩者的技術內容實質相同。

㈡蔡政達、翁榮財及方敏郎三人均長期任職於原告公司，系爭專利1 、2 的申請日分別為105 年6 月30日及105 年7 月 4 日，距最後離職者方敏郎的離職日（105 年6 月4 日）僅短短一個月的期間；在這麼短的時間內，恐怕連撰寫專利申請書的時間都不夠，又怎麼可能從無到有，進行研發而發明、創作系爭離子蒸鍍專利技術？又被告四人投入的資金僅有200 萬元，僅勉強可支付設備零件製造商的報酬而已，完全不可能有餘款投入任何研發。陳金川只是永合益公司出資人，其與配偶○○○二人共同經營行健工程有限公司，並無從事真空離子蒸鍍的熱處理科技的研發或生產工作，則陳金川根本並無能力且未從事或參與系爭兩專利的「發明」或「創作」；其不可能是專利申請權人。

㈢縱認被告蔡政達、翁榮財及方敏郎三人於任職原告公司期間曾參與真空離子蒸鍍技術的研發工作，然營業秘密法第3 條本文規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有」，另外專利法第7 條第1 項本文亦規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人」。因此，縱然被告曾於任職期間參與系爭專利技術的研發工作，仍不能取得專利申請權及專利權。

四、原告乃依民法第184 條第1 項前段、第185 條，以及第 179 條之規定，提起本件訴訟，請求判決如訴之聲明。

五、聲明：

㈠確認系爭專利的專利申請權及專利權，都屬於原告所有。

㈡被告應將系爭專利，移轉登記予原告。

貳、被告方面

一、蔡政達、翁榮財及方敏郎三人分別於105 年3 月24日、4 月15日、6 月4 日自原告公司離職，系爭專利並非於三人任職原告公司期間所申請，自不能單以被告三人曾任職於原告公司而直接認為系爭專利為原告所研發。

二、系爭專利1 的請求項1 結合了「蒸鍍」與「濺鍍」於製程中，此為業界首創，同時兼具二種鍍膜方法的優點，且在單一設備中可實現，使鍍膜流程簡化。系爭專利2 的結構與以往材料結構不同，向來鍍膜產業中，若所鍍材料要分層，是一層鍍完再繼續鍍下一層，每一層膜間層次分明，因每一層表面材質性質差異，有可能會有脫膜的情形，而系爭專利2 係採「漸層式」，克服不同層膜間材質差異的問題，而使多層膜的結合性、牢固性更佳。

三、依產業經驗，以一家頗具規模的公司而言，一般在研發一個技術前及研發過程中，會有：提案及設定目標、規劃預算及人員編組、研發中之會議及討論、研發過程之書面紀錄，惟以原告公司的規模，其主張研發系爭專利，竟未能提出任何研發相關文件以供技術比對，原告既然未能舉證以實其說，縱被告未充分揭露系爭專利之研發過程、研發時間，然系爭專利的申請時間既係於被告翁榮財、方敏郎、蔡政達三人皆自原告公司離職後，況系爭專利的產生，根本不需要重重實驗，重點在於「想的到」，所以也不需要長久的研發時間，因此尚難斷定原告必然為系爭專利的申請權及專利權人。

四、原告所主張系爭營業秘密1 製程與系爭專利1 的生產步驟完全不同。又系爭專利1 請求項5 所稱「真空蒸鍍爐內設單一或多個傳統的SPUTTER 濺射裝置或者ARC 電弧式放電濺射裝

置……」，此等概念在鍍膜業界前所未見，在原告所主張的營業秘密中也沒有看到任何相關記載。

五、另比對系爭營業秘密2 也與系爭專利2 為實質上不同的技術。且原告為證明系爭營業秘密為原告所有，而舉出的原證7、8 為起訴後才製作的文書，原證15至18，根本都沒有日期標註，都不能證明在翁榮財、蔡政達、方敏郎離職前已存在於原告公司。

六、原告也曾對於系爭專利2 提出舉發，經審定舉發不成立後，又提出本件訴訟，可見其興訟動機就是在惡意打擊永合益公司。

三、聲明：原告之訴駁回。

丙、法院得心證之理由

為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

壹、審理過程概要

一、【01】本案是原告於107 年9 月3 日向我院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於同年11月1 日將本案分由我辦理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍然不夠完整，為了達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於書狀中之攻防情形，於同年11月5 日、108 年1 月21日、同年2 月19日數次命續行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷第253 、415 、435 頁）。其後我認為兩造間就本案的準備已經接近完備，乃於108 年3 月21日指定於同年4 月29日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第47

3 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

二、【02】指定言詞辯論期日通知中載明：如兩造均認為有先行準備程序的必要，並經具狀表明，將另行安排準備程序，以聽取兩造意見。但兩造都沒有提出這項請求，所以本案就以集中辯論的審理方式進行，在此一併敘明。

貳、爭點整理與判斷

一、【03】根據兩造的攻防，本案爭點至少可以歸納整理有以下兩點：

㈠系爭營業秘密是否原來為原告所有？

㈡系爭專利的技術內容，是否實質相同於系爭營業秘密？或出自系爭營業秘密？

二、【04】以上第一項爭點經判斷結果，系爭營業秘密已無法認為原來是原告所有，因此第二項爭點已無判斷必要，而可為原告敗訴判決。以下就說明我做成這樣判斷的理由。

參、作成判斷的理由說明

一、系爭營業秘密原來為原告所有的意義

㈠【05】原告主張被告是以系爭營業秘密去申請系爭專利獲准，所以系爭專利的申請權及專利權都應該歸屬原告所有。但因為營業秘密必須具有秘密性，一旦經由申請專利而公開，其秘密性就因此喪失，也就同時喪失了作為營業秘密的資格，原告也就不可能主張所有。因此，本案第一項爭點所稱「原來為原告所有」指的就是在被告去申請系爭專利前，系爭營業秘密是否為原告所有？

㈡【06】原告主張系爭營業秘密原來是他的，這是有利於原告的事實，而且是構成其請求不當得利返還的權利發生事實，應該要由原告負舉證責任。

二、原證5 、6 根本欠缺系爭營業秘密的具體技術內容

㈠【07】原告雖然一開始就說系爭營業秘密的內容及其獨特性、技術優勢，有長興公司報告（原證5 ）、李世欽報告（原證6 ）可憑（原告起訴狀第6 頁，本院卷第18頁）。然而，經詳讀這兩份報告中有關系爭營業秘密的說明，其中長興公司報告只有說系爭營業秘密共計兩項，分別為「鍍膜生產製程技術」、「鍍膜設備製造」，而「鍍膜生產製程技術」又包括：1 、技術：清洗技術、研磨拋光技術、鍍膜技術；2 、製程：超硬多層鍍膜製程、超硬複合鍍膜製程、前處理製程；3 、配方：退膜的藥水配方（本院卷第70頁）。這些技術、製程、配方都只有名稱而已，絲毫沒有具體內容，根本無從判斷是否為原告所有（沒有內容，怎麼判斷為誰所有？）更不說要來跟系爭專利比對是否實質相同。「鍍膜設備製造」也都是相同情形（只有秘密的名稱，沒有具體內容），就不再重覆說明。

㈡【08】李世欽報告也是與長興公司報告一樣，在有關敘述系爭營業秘密內容的地方，都只是很多的名稱堆砌而已，如：前處理清洗技術、表面研磨拋光技術、鍍膜技術（李世欽報告第21-22 頁，本院卷第167-168 頁），但到底有甚麼具體內容，完全未置一詞，顯然也無法由此辨析系爭營業秘密的具體技術內容。

㈢【09】原告後來才具體地描述了系爭營業秘密的具體技術內容（原告民事爭點整理狀第3-6 頁，本院卷第271-274 頁），以下就根據這些具體技術內容來判斷系爭營業秘密是否為原告原本所有。

三、原告不能證明系爭營業秘密1原本為其所有

㈠【10】檢視原告主張系爭營業秘密1 原本為其所有的所憑證據，有原證7 ～14（原告民事爭點整理狀第3-4 頁，本院卷第271-272 頁）。其中原證7 、8 為離子蒸鍍機的機台圖示，其所顯示的構件包括：電子槍、坩堝組、坩堝冷卻系統、進料系統等（本院卷第291 頁）都是系爭營業秘密1 的重要基礎內容（原告在民事爭點整理狀附表一內敘述系爭營業秘密的技術特徵時，即多次引據原證7 為所憑證據基礎，本院卷第277 頁參照），但被告就此已明確爭執原證7 、8 都是本案起訴後才製作的文書，不能證明原本就是原告所有（被告民事爭點整理狀第7 頁，本院卷第373 頁）。而原證7 、8 上確實沒有任何日期記載，原告就此爭執，自應證明原證7 、8 早在系爭專利申請前就為原告所有。為此，我特別在書狀先行程序中，命原告應就此說明回應（本院卷第415 頁）。

㈡【11】原告在說明回應時就此指出：原證7 、8 只是讓法院瞭解原告使用離子蒸鍍機及其坩堝設備的主要部分結構及外觀，被告質疑原證7 、8 的繪製時間並沒有意義。如果被告的目的是在質疑原證7 、8 的圖示是否真如原告所實際使用的離子蒸鍍機及坩堝設備，則可以由法院前往實地查看以資比對（原告民事陳述意見狀第1 頁，本院卷第467 頁）。

㈢【12】然而，原證7 、8 所顯示的構件是系爭營業秘密1 的重要基礎內容，已如前述（前述第【10】段參照），如果原證7 、8 不能確認是在系爭專利申請前就已經由原告內部製作存在，我又怎麼能夠認定系爭營業秘密原本是原告所有，而不是事後以系爭專利的內容來主張為營業秘密？這又怎能說沒有意義？此處被告的質疑，當然不是原證7 、8 是否真

如原告所實際使用的離子蒸鍍機及坩堝設備，而是原證7 、8 是否在系爭專利申請前就已經存在，並為原告所有？這一點，就算在審理中前往實地察看比對，也沒有辦法證明推論系爭專利申請前的事實狀態。於言詞辯論時，我再次就此問題闡明詢問原告，原告表示可參考原證9 、10、19，但原證9 、10、19與原證7 、8 是不同的證據，就算原證9 、10、19上有日期記載，也沒辦法就說原證7 、8 的製作日期為何，一樣沒辦法認定原證7 、8 在系爭專利申請前就已經存在。

㈣【13】此外，被告也質疑原證12只是靶材外觀照片，無法看出原告所主張的結構特徵（被告民事爭點整理狀第7 頁參照，本院卷第373 頁），經審視該原證12的照片（本院卷第303 頁），確實也沒有辦法比對出原告所主張合致於系爭營業秘密1 的該部分技術特徵（該部分特徵是指：在TiAl合金材料中心處植入Cr過渡層材料，原告民事爭點整理狀第3 頁，本院卷第271 頁參照；主要是單憑照片根本無法判斷出是否為TiAl合金材料，也無法判斷是否植入Cr過渡層材料）。

㈤【14】據上，原告並不能證明系爭營業秘密1 原本為其所有。

四、原告不能證明系爭營業秘密2原本為其所有

㈠【15】檢視原告主張系爭營業秘密2 原本為其所有的所憑證據，有原證15～18（原告民事爭點整理狀第5-6 頁，本院卷第273-274 頁）。但原證15～18已經被告爭執全無日期標註，被告抗辯均應為臨訟製作（被告民事陳報狀第2 頁，本院卷第455 頁）。此部分情形就跟前面系爭營業秘密1 一樣，如果不能確認證明原證15～18確實在系爭專利申請前就已經

存在並為原告所有，就無法認定系爭營業秘密2 原本為原告所有。

㈡【16】不過，原告對於被告的上述爭執抗辯，並未進一步提出證據證明原證15～18是在系爭專利申請前就已經存在，根據前述說明，自應認定原告不能證明系爭營業秘密2 原本為其所有。

五、原告在言詞辯論終結後的書狀攻防於判決結果沒有影響

㈠【17】判決既判力是以言詞辯論終結時為其時點基礎，所以言詞辯論終結後所為的攻防，依法都不能加以審酌，當然也不能作為判決的基礎。原告於言詞辯論終結後，又於108 年5 月8 日提出民事補充理由狀以為攻防（本院卷第 505-551 頁）。依照上面的說明，自無從加以斟酌。不過，為讓判決理由更為周延，在不影響判決結果的前提下，我還是就原告的補充攻防，略加說明如後。

㈡【18】原告在上述民事補充理由狀中提出了原證23～30，用以證明在系爭專利2 的各項技術特徵原本為原告所有的技術，但經比對原證23～30與系爭專利2 請求項1 ，至多僅能認為原證23～30具有「形成具有過渡層的漸層式薄膜層」的技術特徵，無法認為已符合系爭專利2 請求項1 所界定「各層之間的比例不同，並以漸增或漸減的方式變化」的技術特徵。所以還是無法認為系爭專利2 是來自原告原本所有的技術。

肆、結論

【19】根據前述爭點判斷結果及作成判斷理由說明，已可認為原告的請求，並無依據，本案原告之訴，應該予以駁回。兩造其餘的攻防方法，經審核結果，都不影響判決結果，也

就不再逐一論述。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　5　　月　　27　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　蔡志宏

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　5　　月　　27　　日

書記官　張君豪