

真正專利申請人救濟之途徑及營業秘密之判斷

判決字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專上字第 17 號

判決日期：101 年 3 月 15 日

系爭專利：發明第 I279934 號「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」

相關法條：專利法第 10 條、第 34 條、第 67 項、第 68 條、營業秘密法第 2 條

判決要旨：

真正專利申請人能否於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

上訴人所提證據資料，既不足以證明訴外人趙○○任職於上訴人公司時，其研發內容已足以完成被上訴人系爭專利所揭露之內容，而比對上訴人所提證據資料，其研發內容與被上訴人系爭專利就技術程度部分仍有差距，則被上訴人系爭專利是否為訴外人趙○○任職於上訴人公司期間之職務上發明，即非無疑。再依上訴人所提出之研發週/月報資料，其內容多為已公諸於世之技術，自難認為係上訴人所獨有之營業秘密，而被上訴人系爭專利技術內容與上訴人所提證據資料既然有別，自亦無法證明被上訴人系爭專利係竊自上訴人公司之營業秘密而完成，是上訴人訴請確認其為系爭專利之專利權人，並請求命被上訴人賠償損害及移轉其在國內外之專利權，即無理由。

【判決摘錄】

一、上訴人主張

- (一)原審判決倘欲認定訴外人明閱公司之網頁所羅列第 I240443、200009 號專利等為訴外人趙○○研發成果之先前技術，應細查分析渠等專利之內容，並指稱何者與訴外人趙○○職務上之研發成果相同，足見原審判決並未具備理由。
- (二)由原證 2 所示研發週月報諸多失敗測試結果可知，訴外人趙○○本項研發任務並非容易，該研發成果絕非一般涉及該類資訊之人所知者。又況訴外人趙○○職務上之研發成果業經經濟部智慧財產局實質審查認為具有專利性，並由被上訴人偽冒取得系爭發明專利在案，而智慧局認為該項研發成果係有別於同一技術領域之其他專利或技術，非屬一般涉及該類資訊之人所知者，故具進步性，其在未提出專利申請前自屬營業秘密法上之營業秘密，依營業秘密法第 2 條第 1 項規定，應受營業秘密法所保障。
- (三)原審判決並不否認訴外人趙○○研發週月報之真正性，並肯認該研發週月報之主要內容即在嘗試將 TMX-22 等無電解電鍍液所啟動之「Epithas」製程導入製作 LED，以取代蒸鍍或濺鍍製程，此即為系爭專利申請專利範圍第 1 項揭示將無電解電鍍技術應用於 LED 製程之方法步驟。原審判決既認同上訴人之 EpithasTMX-15 產品目錄，表示 EpithasTMX-15 之成分包括了亞硫酸金，即為系爭專利說明書及系爭專利申請專利範圍第 9 項揭示反應液內可添加有氰化金、亞硫酸金、三氯化金等金屬鹽所界定之反應液成分，詎復表示系爭專利申請專利範圍第 1 項僅將無電解鍍金技術應用於 LED 製程，乃系爭專利申請前已存在之技術思想，故認為上訴人提出之證據不足以認定系爭專利為訴外人趙○○於上訴人任職期間之職務發明。惟系爭專利是否具有進步性，或有無效而得舉發撤銷之原因，係專屬智慧局之裁量權責，詎原審判決逕自認定系爭專利之內容為該項技術領域之通常知識，系爭專利申請前早已經存在該技術思想，進而質疑系爭專利之進步性，並據此認定上訴人提出之證據為該項技術領域之通常知識，是原審法院之論理顯違反證據法則，更有司法權僭越行政權違法之處，自不足採。又原審判決未依相關證據法則審認證據資料，

亦未說明何以採用被上訴人陳俊彬所提出事後造作之研發歷程始末資料，即據認上訴人未盡舉證之責，實有違確認職務發明之專利申請權歸屬事件應採取之證據法則。

(四)本件爭點在於系爭專利是否為訴外人趙○○任職於上訴人期間，與上訴人其他員工共同研發而成之職務上發明，該爭點業經訴外人趙○○於99年11月15日到庭具結後所證述明確，且與本案另一位證人邱○○到庭證述相符合，並有原證1所示訴外人趙○○任職於上訴人期間之研發紀錄／報告及該等研發紀錄／報告與系爭專利之比對表可稽，依專利法第7條第1項規定，可知上訴人係系爭專利之申請權人及專利權人。倘原審或被上訴人認定訴外人趙○○之證述偏頗不實，應具體指出訴外人趙○○之證詞何者與事實不符，且該與事實不符之證詞，將直接影響本案事實之判斷，否則證人具結後之陳述依法自可為本案判決基礎。

(五)原審判決認定訴外人趙○○之證言不得作為對上訴人有利之認定。上訴人告訴被上訴人陳俊彬偽造文書案件，上訴人就臺灣板橋地方法院檢察署99年度偵字第19205號不起訴處分聲請再議，經臺灣高等法院檢察署99年度上聲議字第6223號駁回再議之處分後聲請交付審判，雖經臺灣板橋地方法院99年度聲判字第95號刑事裁定駁回上訴人之交付審判在案，然上開刑事裁定之理由有重大違誤，不能為本案參考。況臺灣板橋地方法院檢察署不起訴處分及臺灣高等法院檢察署駁回上訴人再議聲請之處分，皆係因被上訴人陳俊彬欠缺使公務員登載不實罪之故意而認定陳○○並無偽造私文書之罪嫌，而非認為被上訴人陳俊彬為系爭專利之發明人，足見上開處分所持理由均實與本案待證事實無任何關係，不得據以證明訴外人趙○○確有與被上訴人競業或上訴人與訴外人趙○○有共同採取行動之舉。

(六)被上訴人所援用訴外人明閱公司之網頁資料於未經撰寫人在法庭上作證，自不足以作為裁判基礎。另由訴外人莊○○與趙○○往來之兩封郵件並無法推論訴外人趙○○任職於上訴人期間尚未將系爭專利研發完成。又被上訴人永賀公司申請專利當時之初

稿無法得知製作人與製作日期，其應純屬節錄系爭專利說明重新排版後之列印頁，無從證明係被上訴人永賀公司申請專利當時之初稿。至 94 年 11 月 15 日修改前草稿、94 年 11 月 16 日修改後之草稿、發明專利說明書，雖有疑似被上訴人陳俊彬修改專利說明之筆跡及電子追蹤修訂，並於頁尾註明修改人為被上訴人陳俊彬，然渠等文件既未經公證，且修改之處僅係單純潤飾系爭專利說明書，上訴人已於原審審理中全部否認其真正，詎原審判決竟未具理由予以採用。而世界專利商標事務所之支票無法看出開立支票之原因事實，故被上訴人主張該支票係被上訴人永賀公司支付作為系爭專利申請費用之證明，洵難逕採。況研發歷程始末說明資料確實為被上訴人陳俊彬臨訟編造之文書。

(七)原審判決以訴外人趙○○之證詞提及訴外人靖邦公司之投資評估報告曾提及莊○○等之股權，解釋上開股份係暫時登記於訴外人趙○○名下，以後有他人加入經營團隊時，訴外人趙○○即移轉股份予該他人。惟訴外人趙○○並未證稱撥給經營團隊之技術股係由其 30%之技術股所提供，則被上訴人須提出證據佐其主張，是原審判決推論上開技術股只是暫時放在訴外人趙○○名下，顯屬無據。

(八)訴外人趙○○之證述並無偏頗或不可採信之處，且由其證述可知，除系爭專利外，涉及以濕製程製作二極體金屬層之相關專利技術，訴外人陳○○均非真正之發明人。原審判決認定訴外人趙○○之證述不得採為有利於上訴人之判決基礎，無非逕為違反經驗與論理法則以為證據資料之評價，或未具理由偏頗採信被上訴人之片面之詞而為有利於被上訴人之認定，顯有錯誤認定事實之處，實無足採。

二、被上訴人主張

(一)有關原審判決之認事用法並無違誤部分：

- 1、上訴人提出「研發紀錄」係其或訴外人趙○○片面所製作，而上訴人於訴外人趙○○離職後近 4 年或系爭專利公告後近 3 年，

始在本案提出，恐為事後造作，其真實性可疑，被上訴人否認上開文書之真正。又系爭專利申請專利範圍包括乾、濕製程多重方法，而上開「研發紀錄」僅為濕製程之試驗（單一方法），此為上訴人所自承，是縱認上訴人確有從事「研發紀錄」之試驗，至多涵攝系爭專利中之單一步驟而已，不足以證明上訴人以「研發紀錄」足以完成系爭專利之創作，更無法證明被上訴人陳俊彬與訴外人趙○○竊取上訴人之研發營業秘密而偽冒申請系爭專利。

- 2、由訴外人邱○○及趙○○之證詞可知，倘上訴人投入龐大人、物力資源及團隊以從事系爭專利之技術研發，且每週或每月需以公開會議討論，並固定提出一份報告屬實，則訴外人趙○○縱使離職，其技術必達相當成果及能賡續，足見若非上訴人無實際之研發案，即係其研發尚未成熟而達到足以創作類似或相同於系爭專利之創作。又被上訴人陳俊彬係由其實務經驗並參考專業資料而發明系爭專利，且由網頁資料、電子郵件、研發報告、訴外人趙○○及廖○○證詞等均得證明上訴人之研發未達足以創作類似專利之程度。
- 3、原審判決認為上訴人所謂之研發內容及所稱營業秘密之技術內容即在於將 Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液而應用於 LED 製程之技術，惟系爭專利就有關無電解電鍍技術部分，僅係以極上位概念來界定該製程方法之該步驟，係以無電解電鍍之還原金屬濕式製程進行，系爭專利說明書內容完全未提及或界定所使用無電解電鍍液之具體成分組成，更未述及使用上訴人之 Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液，上訴人指稱系爭專利係被上訴人竊取自其營業秘密，顯屬無據。另原審判決認為由上訴人所提出之證據，充其量僅能說系爭專利與上訴人所自稱之營業秘密技術內容為相同之技術領域，但尚難稱兩者之技術內容為相同，故上訴人主張系爭專利之技術內容係被上訴人竊取自上訴人之營業秘密，亦非足採。

(二)有關訴外人趙○○之證述偏頗不實而不足採部分：

- 1、上訴人不否認上訴人所生產之 TMX22 藥水都是用在 PCB 上，並指派訴外人趙○○將藥水用在半導體及發光二極體上，而由訴外人趙○○之證述可知，上訴人經過長期之實驗及測試，於 94 年第三季後可以確定有機會導入量產，與訴外人明閱公司之網站資料所述並不矛盾。惟訴外人趙○○於 95 年 1 月 5 日自上訴人公司離職，而據其於 95 年 4 月 19 日寄予訴外人莊○○之電子郵件及於訴外人明閱公司於 99 年 4 月 13 日張貼之網頁可知，上訴人之藥水用於 LED 無電解鍍金仍有極大技瓶頸，佐以訴外人邱○○於原審之證詞可知，上訴人於訴外人趙○○離職後產生人事空窗，最後並未達到客戶端量產，上訴人當時之技術尚未成熟，足見訴外人趙○○之證詞確屬偏頗。
 - 2、上訴人指稱訴外人趙○○並未證稱撥給經營團隊的技術股係由其 30%之技術股所提供，原審推論上開技術股僅係暫時放在訴外人趙○○名下之說法，顯屬無據。惟系爭專利於 94 年 11 月 22 日申請，訴外人靖邦公司則係於 95 年 2 月 3 日申請設立，而訴外人趙○○學經歷豐富，自無可能將其發明之專利由訴外人陳○○去申請專利，再登記為股東，足見訴外人趙○○其登記出資額說成技術出資，實屬牽強。
 - 3、上訴人指稱由上證 8 可知訴外人王○○於 96 年 10 月底參與訴外人靖邦公司運作，不能僅由勞健保資料何時登錄以斷，是訴外人趙○○主張 94 年間，其與被上訴人陳俊彬提出上村之業務即化學還原鍍金，訴外人王○○有參與評估，且其於 96 年後王○○還有參與靖邦公司的運作絕非不實。惟訴外人靖邦公司與被上訴人化津公司雖曾為營業處大樓之上下層鄰居，然為不同法人，其營運各自獨立。而訴外人王○○未曾見過上證 8 之電子郵件，且訴外人王清輝係於 97 年間始認識被上訴人陳俊彬，並於 97 年 7 月 4 日至訴外人靖邦公司任職，是上證 8 之電子郵件恐係事後造作，被上訴人否認其文書之真正。
- (三)有關被上訴人陳俊彬為系爭專利之發明人部分：

- 1、被上訴人陳俊彬主張其於 93 年 7 月至 94 年 5 月間就系爭專利之研發初步實驗成功，即開始尋找實驗機台供應商，嗣於 94 年 6 月間因商討 LED 路燈螢光粉及流明測試，經友人介紹始認識訴外人趙○○，並委託訴外人趙○○代與專利事務所接洽辦理專利申請事宜，並任訴外人趙○○為訴外人靖邦公司之總經理，且申請系爭專利之費用為被上訴人永賀公司所支出，復以系爭專利之技術、範圍等係其草擬、修正，而訴外人趙○○僅受託代辦之角色，此有支票、系爭專利之初稿、94 年 11 月 15 日修改前草稿、94 年 11 月 16 日修改後草稿、發明專利說明書可稽。原審判決據此認被上訴人陳俊彬早於認識訴外人趙○○前已完成系爭專利之發明創作為真實。上訴人縱否認上開系爭專利之稿件之真正，惟被證 7 係被上訴人陳俊彬、永賀公司於 94 年 11 月間申請系爭專利之最初稿，對照系爭專利之「發明專利說明書」正式定稿；而被證 8 至被證 10 係被上訴人陳俊彬將系爭專利之技術、範圍等大要草擬、撰寫後，委託訴外人趙○○與專利事務所繕打而成，實無造作之可能。上訴人既未能證明被上訴人竊取其營造祕密及偽冒申請系爭專利之事實，被上訴人本無反證系爭專利確屬訴外人陳○○所創作之必要，縱認上開文件真正之舉證尚有疵累，亦難認被上訴人之主張抗辯不成立。
- 2、被上訴人陳俊彬於 93 年初注意到 LED 產業時，坊間關於無電解鍍金與光電半導體（晶圓）之參考書籍及網路論述極多，其創新將無電解鍍金技術應用在 LED 上之構想同時，查閱相關書籍及網路相關資訊，惟未料想到事隔四、五年後有訴訟爭議，故未刻意保留，故被上訴人陳俊彬於原審時已說明被證 1 所示第五大點研究參考資料所附文件係參考資料，然資料實在太多了，無法提出原本。

三、本案爭點

- （一）訴外人趙○○任職於上訴人公司時所從事之職務與系爭專利是否有關？

- (二)訴外人趙○○任職於上訴人公司時所從事之研發工作是否為上訴人公司營業秘密？
- (三)若訴外人趙○○任職於上訴人公司所從事之研發工作與系爭專利相關，則其研發成果與系爭專利是否相同？
- (四)被上訴人是否有利用不法行為獲得上訴人營業秘密以完成系爭專利？

四、判決理由

- (一)按關於由無因管理、不當得利或其他法律事實而生之債，依事實發生地法，涉外民事法律適用法第 8 條定有明文。而何謂事實發生地，99 年新法之立法理由，於解釋如何運用「不當得利地」選法時明確表示「非因給付而生之不當得利，其法律關係乃因當事人受領利益而發生，法律事實之重心係在於當事人之受領利益，則宜適用利益之受領地法」。次按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之，涉外民事法律適用法第 9 條亦有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地及法庭地法，而所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之，侵權行為之做成之地、損害發生地又或損害結果地都可能侵權行為地，故而 99 年涉外民事法律適用法新修第 25 條亦酌採最重要牽連關係理論，若一侵權行為，另有關係最切之法律者，應依該法律。
- (二)本件上訴人起訴主張被上訴人等冒充申請而獲有關於「利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法」之資訊技術之利用權能以為晶元公司等國內公司提供無電解電鍍業務並無法律上原因，故而爰依非給付類型之不當得利及侵權行為競合之規定（即侵害行為之不當得利規定），請求被上訴人等返還該等不正之利益，而為原審第四、五、六、六項之聲明。又本件被上訴人等係於我國境內侵害上訴人營業機密（行為作成地），而截至目前為止，被上訴人等亦僅於我國境內運用系爭專利技術向我國光電廠商賺取不正報酬，故依上揭涉外民事法律適用法之規定，本件不正利益受

領地、損害發生地、損害結果發生地皆係於我國，故與本件關係最切之法律當然亦屬我國，是應以中華民國之法律為本件之準據法。

(三)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者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。按所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院 52 年臺上字第 1240 號著有判例。次按民事訴訟法第 247 條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為他人間之法律關係，亦非不得提起（最高法院 32 年上字第 3165 號、42 年臺上字第 1031 號民事判例參照）。又第三人起訴請求確認他人間之法律關係存在或不存在，必須以該法律關係之全體當事人為共同被告一同起訴，始為適格之當事人，因該法律關係之存否對該全體當事人必須合一確定，若僅以其中一方當事人為被告，即非適格之當事人（最高法院 89 年度臺上字第 1047 號、96 年度臺上字第 920 號民事判決參照）。

(四)查系爭專利為被上訴人化津公司向經濟部智慧財產局，經審查准予專利，美國 Pub. No:US2007/0000000AI、日本公開第 2007-142407 號發明專利係被上訴人永賀公司所有，中國公開公告第 CN1988112 號發明專利係被上訴人陳俊彬所有，此有上開專利之網路查詢、公證書、專利公報附卷可稽（見原審卷一第 95 至 121 頁、卷二第 18 至 75 頁）。今上訴人於原審訴之聲明第 1 項、第 3 項請求確認系爭專利、美國 Pub. No:US2007/0000000AI、日本公開第 2007-142407 號發明專利、中國公開公告第

CN1988112 號發明專利屬於上訴人所有，經被上訴人予以否認，乃提起第三人確認之訴，揆諸前揭說明，上訴人私法上地位之危險，得以對於被上訴人等之確認判決予以除去，而有即受確認判決之法律上利益，故上訴人此部分確認之訴，於法並無不合，應予准許。

(五)發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依利害關係人之舉發撤銷其發明專利權，專利法第 67 條第 1 項第 3 款、第 2 項訂有明文。復按同法第 68 條規定，利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。是當專利權發生冒充申請之情況時，真正專利申請權人如認為原專利權為不具申請權者所申請，非但可於專利權存續期間內提起舉發，倘對於該專利權之撤銷有可回復之法律上利益，更可在該專利期間屆滿後申請舉發。準此以解，專利法第 34 條第 1 項規定意旨應指當真正專利申請人主張他人冒充申請時，若能於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起 60 日內申請者，便能在撤銷該專利後，以冒充申請者之申請日為專利申請權人之申請日，使該專利不因前已經冒充申請而喪失新穎性。換言之，真正專利申請人能否於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。從而，被上訴人所謂真正專利申請權人若逾專利法第 34 條第 1 項之 2 年除斥期間，即喪失舉發權，復依此進一步主張因專利法優先於普通法，故上訴人亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云，即非足採，合先敘明。

(六)系爭專利發明重點在於：就先前之製程技術而言，發光二極體與雷射二極體係利用蒸鍍或濺鍍之沈積以形成金屬材質部分，然在

此方式下，會導致所欲沈積之金屬材質除了沈積於欲鍍物體上之外，更沈積於真空腔體之腔壁上，這種情形下不僅造成額外之金屬靶材浪費，更造成腔室潔淨度之污染，進而影響沈積形成之金屬層品質。且若欲進行雙面處理時，則必須破壞真空度，將晶圓或晶片翻面再次處理，使得製程時間變得相當冗長。是以，系爭專利之發明特徵即在於提出一種利用無電解電鍍製作二極體結構內之金屬層部分之方法，以解決上述問題。依系爭專利說明書第 7 頁最後一行至第 8 頁記載，系爭專利之目的係利用一種無電解電鍍之還原金屬濕式製程系統，配合一種足以誘發還原金屬（反應液中之添加金屬物）之金屬底材，產生觸媒反應而沉積於金屬底材上，以產生一均勻且厚度足夠的金屬層。其中無電解電鍍，又稱化學鍍或自催化鍍，係利用化學氧化還原反應將金屬還原而使其沉積於待鍍物表面之技術，有別於蒸鍍或者濺鍍技術。由於無電解電鍍係將待鍍物浸於鍍液中，故又稱為濕製程，相對地，蒸鍍或者濺鍍技術則稱乾製程（參附件圖示 1、2 所示）。而被上訴人系爭專利申請專利範圍共計 9 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項至第 9 項則為直接或間接依附於第 1 項之附屬項，各項所揭露之技術特徵分別為：「1. 一種利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其包括下列步驟：提供一二極體晶片/晶圓；於該二極體晶片/晶圓上形成數個圖案化金屬底材；於該二極體晶片/晶圓上形成一阻隔層；對該阻隔層進行圖案化，以形成數個顯露出該金屬底材之開口；以及對該二極體晶片/晶圓進行無電解電鍍之還原金屬濕式製程，以在自該開口顯露出之該金屬底材上沈積形成一金屬層。」、「2. 如申請專利範圍第 1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其中在完成該金屬層沈積後，更可移除該阻隔層。」、「3. 如申請專利範圍第 1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其中該金屬底材之材質可選自金、鎳、銅、白金、鈮、鋅、錫、銀、鉻等金屬。」、「4. 如申請專利範圍第 1 項所述之利用無電解電鍍製作二極體之金屬層部分的方法，其中該金屬層之成份為金、鎳、銅、白金、

鈹、鋅、錫、銀、鉻等金屬。」、「5.如申請專利範圍第1項所述之利用無電解電鍍製作二極體之金屬層部分的方法，其中該金屬底材的形成方式可以是利用蒸鍍、電鍍、濺鍍或無電解電鍍。」、「6.如申請專利範圍第1項所述之利用無電解電鍍製作二極體之金屬層部分的方法，其中該金屬層可作為凸塊、襯墊或金屬導線。」、「7.如申請專利範圍第1項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，更可於該金屬層上進行打線接合。」、「8.如申請專利範圍第1項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，更可於該金屬層上形成一導電黏著層，以進行覆晶封裝。」、「9.如申請專利範圍第1項所述之利用無電解電鍍製作二極體金屬層的方法，其中當該金屬層為金時，該無電解電鍍之還原金屬濕式製程所使用的反應液內可添加有氰化金、亞硫酸金、三氯化金等金屬鹽。」

- (七)原證1並未描述所稱 Epithas 製程之詳細製造過程，則該製程是否等同於系爭專利之無電解電鍍的還原金屬濕式製程，不無疑慮。
- (八)被上訴人系爭專利申請專利範圍中既未明確界定使用 Epithas TMX 系列藥水作為反應液，於說明書全部內容亦完全未提及或界定所使用無電解電鍍液之具體成分組成，更完全未述及使用上訴人之 Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液，自難以推論系爭專利進行無電解電鍍之還原金屬濕式製程係等同於原證1所稱之 Epithas 製程。
- (九)原證1其中雖有幾張投影片提及測試已成功之文字，然並未揭露完整之內容以充分證明其係進行與系爭專利相同之製程，所謂「測試已成功」云云，究係如何成功，抑或僅係上訴人吹擂之語，無從查證，故上訴人前開主張，仍不可採。
- (十)上訴人之研發內容及所稱屬於該公司營業秘密之技術內容，應在於將 Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液而應用於 LED 製程之技術，此亦可由原證1，即趙○○任職於上訴人公司期間之研

發週（月）報內容主要亦係在將 Epithas 製程導入製作電極以取代蒸鍍製程證實。

（十一）惟查，若僅係單純地將無電解鍍金技術應用於 LED 製程，而無其他進一步有別於先前技術之技術特徵，則可謂僅是系爭專利申請前早已存在的技術思想，難稱符合營業秘密法之「非一般涉及該類資訊之人所知者」（秘密性）之構成要件，任何人亦不能將已透過專利公告之技術內容再宣稱為係自己之營業秘密。上訴人於本院準備程序中另稱 Epithas 製程乃上訴人公司早已存在之製程，TMX 系列藥水係該公司原已存在之藥水，且原本就使用於 PCB 印刷電路板上之相關製程，上訴人公司並販賣該藥水，且改變其配方以用於二極體晶片，倘上訴人上開說詞可採，則堪稱為上訴人所獨具之營業秘密，應係趙○○任職於上訴人公司時，將 Epithas TMX 系列藥水做為無電解電鍍液而應用於 LED 製程中，有關該 EpithasTMX 系列藥水之特殊配方，該特殊配方始具有秘密性可言。然觀諸被上訴人系爭專利，其並未揭示任何有關該 Epithas TMX 系列藥水的配方，自難以證明被上訴人曾以不正手段竊取上訴人之營業秘密，藉以完成系爭專利之研發，是上訴人此部分之指摘自屬無稽。

（十二）綜上所述，本件上訴人所提證據資料，既不足以證明訴外人趙○○任職於上訴人公司時，其研發內容已足以完成被上訴人系爭專利所揭露之內容，而比對上訴人所提證據資料，其研發內容與被上訴人系爭專利就技術程度部分仍有差距，則被上訴人系爭專利是否為訴外人趙○○任職於上訴人公司期間之職務上發明，即非無疑。再依上訴人所提出之研發週/月報資料，其內容多為已公諸於世之技術，自難認為係上訴人所獨有之營業秘密，而被上訴人系爭專利技術內容與上訴人所提證據資料既然有別，自亦無法證明被上訴人系爭專利係竊自上訴人公司之營業秘密而完成，是上訴人訴請確認其為系爭專利之專利權人，並請求命被上訴人賠償損害及移轉其在國內外之專利權，即無理由。

五. 判決結果

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

【研析】

- 一、專利法第 34 條第 1 項規定：「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」本件判決審認，真正專利申請人能否於該條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。
- 二、惟查本件判決之上訴人與被上訴人等之間並無僱傭關係、出資聘用或經銷合作關係等情形，且涉及系爭專利技術特徵是否與上訴人之發明相同之問題，是否得類推適用專利法第 10 條：「雇用人或受雇人對第 7 條及第 8 條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」之規定，申請變更權利人名義，尚有疑義。
- 三、另本件判決審認，依上訴人所提證據資料，比對上訴人研發內容與被上訴人系爭專利，認二者技術程度部分仍有差距，且指明系爭專利申請前早已存在的技術思想，難稱符合營業秘密法之「非一般涉及該類資訊之人所知者」（秘密性）之構成要件，任何人不能將已透過專利公告之技術內容再宣稱為係自己之營業秘密，得作為判斷營業秘密之參考。