

107 民專上 17

裁判字號：智慧財產法院 107 年度 民專上 字第 17 號民事判決

裁判日期：108.04.11

裁判案由：確認專利權等

裁判全文：

智慧財產法院民事判決

107 年度民專上字第 17 號

上 訴 人 索特精密有限公司

法定代理人 林柏州

訴訟代理人 蔡銘書律師

複代理人 沈世祐律師

訴訟代理人 陳仁偉

被上訴人 崑藤工業股份有限公司

浚宏精密股份有限公司

兼上二人

法定代理人 陳浚欽

被上訴人 饒誌軒

共 同

訴訟代理人 馬傲秋律師

王士豪律師

吳俊彥

上列當事人間確認專利權等事件，上訴人對於中華民國 107 年 3

月 29 日本院 [106 年度民專訴字第 72 號](#)第一審判決提起上訴，本院於 108 年 3 月 14 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人下列第二、三項之訴部分，及訴訟費用之裁判廢棄。

確認中華民國第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為上訴人所有。

被上訴人陳浚欽應移轉中華民國第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利權予上訴人。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人陳浚欽負擔三分之一，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

依[專利法](#)、[商標法](#)、[著作權法](#)、[光碟管理條例](#)、[營業秘密法](#)、[積體電路電路布局保護法](#)、[植物品種及種苗法](#)或[公平交易法](#)所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。[智慧財產法院組織法](#)[第 3 條](#)第 1 款、第 4 款及[智慧財產案件審理法](#)[第 7 條](#)分別定有明文。本件係[專利法](#)、[著作權法](#)、[營業秘密法](#)等所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合[智慧財產法院組織法](#)[第 3 條](#)第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)上訴人公司法定代理人林柏州等人與時任被上訴人崑藤工業股份有限公司（下稱崑藤公司」）總經理即被上訴人陳浚欽於民國 100 年 5 月初會談，陸續提供第三代發電花鼓產品之樣品及相關專利資料、MD002 發電機之 BOM（Bill of Material）表即物料清單、成品結構圖、組立圖面等相關圖面（下稱 BOM 表）予陳浚欽，並進行會議討論。雙方因而分別於 100 年 5 月、同年 7 月間簽署「合作承諾書」（下稱系爭承諾書）及合作契約書（下稱系爭契約書），約定上述 MD002 發電機系列產品之合作事宜，亦約定就產品之價格、成本、技術內容等資訊之保密義務，雙方皆不得任意洩漏。此後，雙方依前述雙方議定之合作內容進行合作，在生產與銷售之分工方面，係由上訴人自行生產 MD002 發電機，崑藤公司加工製造 8 系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交上訴人組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至崑藤公司工廠於外殼上以雷射雕刻產品型號與產品序號，並由崑藤公司銷售。在此過程中，陳浚欽與崑藤公司技術部門人員饒誌軒，亦為崑藤公司前述加工外殼事宜，多次與上訴人人員會議討論，亦為產品銷售事宜，屢次至上訴人生產線參觀，了解生產流程細節。惟 104 年 9 月 30 日崑藤公司突然無預警以電子郵件通知上訴人，自 104 年 10 月 1 日起終止合作契約。上訴人事後查知，被上訴人陳浚欽、饒誌軒早在 104 年 7 月 9 日私下設立浚宏精密股份有限公司（下稱浚宏公司」），並以陳浚欽為董事長、饒誌軒為董事。陳浚欽、饒誌軒取得 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓相關技術、生產細節後，陳浚欽竟私自於 104 年 7 月 22 日持以申請新型專利，並以陳浚

欽、饒誌軒為系爭專利創作人，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）公告准予第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（下稱系爭專利），不僅違反保密約定，於取得上訴人營業秘密、知悉上訴人於我國申請發明專利未獲准予專利後，更利用新型專利形式審查程序，趁機將上訴人創作之技術據為己有持以申請系爭專利，更製造與上訴人公司產品零件形狀、尺寸、結構幾乎一模一樣之 JH 發電花鼓產品。

(二)被上訴人陳浚欽擁有系爭專利之專利權，實無法律上之原因

而受有利益，並造成上訴人無法取得系爭專利之損害；且被上訴人陳浚欽係故意侵害上訴人之系爭專利申請權人地位、使上訴人無從享有系爭專利權，是上訴人自得依[民法第 179 條](#)、[第 184 條](#)第 1 項，請求被上訴人陳浚欽返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予上訴人所有。同時，上訴人得依[專利法第 120 條](#)準用同法第 96 條第 1 項防止侵害請求權之規定，請求被上訴人陳浚欽不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，避免其將系爭專利再為移轉、處分、設定負擔，致無法回復為上訴人所有。被上訴人陳浚欽、饒誌軒除共同侵害上訴人之營業秘密外，並侵害上訴人發電花鼓組立圖及上訴人於發明專利申請案第 097144972 號第 6 圖之磁石圖面之著作權，用以申請系爭專利，且被上訴人陳浚欽係被上訴人崑藤公司之總經理、被上訴人浚宏公司之董事長，被上訴人饒誌軒為被上訴人崑藤公司之受僱人、亦為被上訴人浚宏公司之董事，爰依[營業秘密法第 10 條](#)、[第 12 條](#)第 1 項、[第 13 條](#)第 1 項第 1 款、[第 13 條](#)第 2 項、[著作權法第 88 條](#)第 1 項後段、[第 88 條](#)第 3 項之規定、[民法第 28 條](#)

、第 188 條及共同侵權行為法律關係，請求被上訴人陳浚欽、饒誌軒、崑藤公司，或被上訴人陳浚欽、饒誌軒、浚宏公司連帶賠償上訴人之損害。

(三)上訴人公司法定代理人林柏州為系爭專利技術特徵之創作人：

1.比對系爭專利各請求項之技術特徵，確與上訴人已有之技術或產品設計實質近似：

斯被上訴人曾申請更正系爭專利申請範圍，智慧局於 107 年 12 月 21 日以專利公報第 42 卷第 37 期公告更正申請專利範圍。而依智慧局准予更正之審定理由，可知該局係認定：更正後請求項 1 係屬專利申請範圍之減縮；因請求項 1 之更正，更正後請求項 2 至 4 亦屬專利申請範圍之減縮；更正後請求項 5、6 係請求項之刪除；更正後請求項 7 係改依附於請求項 1、更正後請求項 9 係改依附於請求項 1、7、8，更正後請求項 7、9 內容仍同於更正前請求項 7、9 內容，所載內容並未變動。以下即依系爭專利更正後之請求項與上訴人先前技術或產品之技術特徵逐一比對。

增請求項 1：

(1)分析系爭專利請求項 1 所揭示之技術特徵，包括要件 1A 至 1H，其中要件 1A 至要件 1F 為請求項 1 更正前之技術特徵，要件 1G、1H 為更正後所增加之技術特徵。

(2)經原審判決比對結果，認為上訴人之先前技術或產品與系爭專利請求項 1 在要件 1C、1E 部分有所差異，其餘部分均無差異。可知原判決比對後，認為系爭專利請求項 1 部分，大多與上訴人先前技術無差異，僅其中要件 1C、1E 之技術特徵未

見於上訴人之先前技術。原判決進一步將系爭專利之要件 1C、1E 與上訴人提出之產品實物比對，進一步之認定就要件「1C」部分，原判決認為上訴人產品實物未揭露「每一第一、第二凸塊分別具有一卡嵌部」之技術特徵；就要件「1E」部分，原判決認為上訴人產品實物未揭露系爭專利之「間隔件」、「每一第一、第二間隔件分別具有一與每一卡嵌部形狀相配合的卡合部」。

(3)有關要件 1E，上訴人產品設計本設有固定頂抵軛鐵之結構，系爭專利在固定方式、部位均與上訴人產品相同，又系爭專利之間隔件雖頂抵軛鐵之「臂部」，然並未改變或影響上訴人產品已具備之固定功效。

(甲)原判決雖謂系爭專利請求項 1 要件 1E 與系爭實物之技術內容具有差異云云。惟由系爭專利說明書第 8 頁首行以下可知系爭專利設有「間隔件」而與磁軛相互頂抵之技術特徵，目的係為使磁軛固定、不會移動。

(乙)上訴人產品就「軛鐵」係採用口字型之形狀，而系爭專利所揭示之軛鐵，其外型形狀與上訴人產品完全相同；其中，系爭專利將上開軛鐵形狀區分為第一內段、第一延伸段、第一外段、臂部、爪部(見系爭專利請求項 1、下圖 1)，而上訴人產品軛鐵之構造，亦同樣具有完全相同之第一內段、第一延伸段、第一外段、臂部、爪部之技術特徵。

(丙)系爭專利就軛鐵置放於承座(捲線筒管)、並頂抵軛鐵「第一延伸段」與「爪部」之固定方式，實際上與上訴人產品設計完全相同，詳敘如下：a. 有關軛鐵置放方式，系爭專利與上訴人產品完全相同，上訴人發電機產品與系爭專利揭示

之軛鐵形狀完全相同，已如前述；且上訴人於發明專利申請案已揭示「二軛鐵組，係由配合該磁石數量的軛鐵環繞組成，該軛鐵外端部設有軛爪，該二軛鐵組分別由該線圈單元二側對合及結合固定，該軛鐵組圍包覆該線圈單元，且該軛爪設於該線圈單元外圈，且該軛爪分別對應該磁石」（見上訴人發明專利申請案請求項第 1 項）之技術特徵；且上訴人發電機產品之軛鐵置放方式，係將軛鐵之第一內段放置於承座（即被上訴人於系爭專利所稱之「捲線筒管」）之內側、將軛鐵之爪部放置於之承座之外側。b . 有關軛鐵「第一延伸段」頂抵固定方式，系爭專利與上訴人產品亦完全相同。i . 上訴人產品中，軛鐵之「第一延伸段」與承座之「凸塊」得以相互頂抵並固定軛鐵。詳言之，上訴人產品之「承座」上設有凸塊與凹槽，兩相鄰凸塊間之凹槽即為軛鐵放置固定之處（本院卷三第 33 頁圖 2）。藉此，凸塊與軛鐵之「第一延伸段」，得以相互頂抵固定、使軛鐵不會移動。ii . 而系爭專利關於軛鐵之固定方式，亦係採用「凸塊」與「凹槽」之設計，而與前述上訴人產品完全相同，此觀系爭專利之請求項 1 記載「…該捲線筒管具有一管壁、呈反向設置且分別自該管壁徑向向外延伸的一第一環壁與一第二環壁、複數間隔設置且分別自該第一環壁外側面沿軸向凹設的第一定位槽、複數形成在兩兩第一定位槽之間的第一凸塊、複數間隔設置且分別自該第二環壁外側面沿軸向凹設的第二定位槽，及複數形成在兩兩第二定位槽之間的第二凸塊…」等語，可知系爭專利之捲線筒管，亦設有與上訴人相同之凸塊、凹槽設計，藉此固定軛鐵。iii . 且由圖 3 明顯可知，被上訴人公司

產品之軛鐵「第一延伸段」與凸塊接觸頂抵，其頂抵軛鐵之部位與頂抵方式，具有與上訴人產品設計完全相同之技術特徵與手段。iv .實則，被上訴人公司產品所揭示之軛鐵形狀、尺寸大小，乃至於凸塊之數量，均與上訴人產品相同，可見系爭專利關於軛鐵形狀及軛鐵固定之方式，本已全盤抄襲上訴人產品設計。c . 有關軛鐵「爪部」之固定方式，系爭專利與上訴人產品亦完全相同。i . 上訴人產品「固定板」之零件，其上設有「間隔片」之設計；且間隔片之位置與前揭「凸塊」相互對應，藉此使置於兩相鄰凸塊之軛鐵，亦置於兩相鄰之間隔片中間，且該軛鐵之「爪部」，亦得與間隔片相互頂抵固定，此由上訴人提出之產品實物亦足知悉。原判決對此復謂「系爭實物揭露一固定單元，包括 13 個可拆卸地設置於該第一環壁外側面的第一間隔片，及 13 個可拆卸地設置於該第二環壁外側面的第二間隔片，每一第一間隔片頂抵於兩相鄰的第一磁軛之間，每一第二間隔片頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間」等語，可知上訴人產品「間隔片」確亦有頂抵軛鐵爪部之功能。iii . 而系爭專利關於「間隔件」之技術特徵載明「每一第一間隔件頂抵於兩相鄰的第一磁軛之間，每一第二間隔件頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間」（見系爭專利請求項 1）等語；且系爭專利說明書記載間隔件係為達成固定軛鐵之功效。由此可見，系爭專利間隔件之技術特徵，與上訴人產品「間隔件」頂抵軛鐵之功能相同。iv .尤其，再以系爭專利「間隔件」之實施例或被上訴人產品實物加以觀察，系爭專利之實施例或被上訴人產品之「間隔件」，不僅均與捲線筒管上設置之凸塊數量、位置相互對應，且「

間隔件」均亦頂抵於軛鐵之爪部，可知就頂抵軛鐵之位置與方式而言，實亦有與上訴人產品設計完全相同之技術特徵與手段。v . 綜上可知，上訴人產品設計，係將軛鐵置放於承座(被上訴人稱為「捲線筒管」)，並將軛鐵設置於相鄰之凸塊、及間隔片之方式，使之與軛鐵相互頂抵而固定軛鐵；且上訴人產品設計中，軛鐵之「第一延伸段」、「爪部」二處，分別與「凸塊」、「間隔片」相互頂抵，藉此使軛鐵得以牢固固定、不會移動，而達成固定軛鐵之功效。而由上開比對結果，可知系爭專利，不論就軛鐵之形狀、放置方式、軛鐵頂抵固定位置等技術特徵，實際上與上訴人產品設計完全相同。

(丁)上訴人產品設計中，藉由「凸塊」、「間隔片」分別與軛鐵之「第一延伸段」、「爪部」相互頂抵之設計，已具有充分牢固固定軛鐵之功效，本無須再藉由頂抵軛鐵「臂部」加以固定。詳言之，軛鐵之「第一延伸段」、「爪部」分別已頂抵固定，且該「第一延伸段」與「爪部」係分別位於軛鐵結構上、下二處位置，藉此上、下二點固定方式，已足使軛鐵穩固固定而不易移動。而系爭專利之間隔件，即模仿並採用上訴人已使用上、下二點固定頂抵之技術手段，僅透過「間隔件」額外增加軛鐵「臂部」部位之頂抵，然因軛鐵既已有上、下二點固定，依上開說明可知，增加軛鐵「臂部」部位之頂抵，顯然不會改變上訴人產品本有之上、下二點即達成固定軛鐵之功效。

(戊)此外，不僅系爭專利「間隔件」頂抵軛鐵「第一延伸段」、「爪部」之技術特徵，與上訴人產品頂抵軛鐵「第一延伸段

」、「爪部」及位置及技術手段完全相同；且由系爭專利實施例或被上訴人產品實物觀之，「間隔件」之數量與位置，亦與凸塊相互對應，此與上訴人產品中「間隔片」與「凸塊」之數量與位置相互對應之技術特徵亦同，可見系爭專利間隔件及凸塊頂抵軛鐵「第一延伸段」、「爪部」並達成上、下二點固定軛鐵之方式，與上訴人產品設計，確實具有相同之創作構思。就此而言，系爭專利不僅係使用與上訴人完全相同之創作構思與技術手段，亦未改變上訴人產品已有之固定功能。

(己)尤其，系爭專利或被上訴人浚宏公司之發電機產品，其軛鐵之形狀、尺寸、規格、片數等與上訴人產品設計幾乎完全相同，而系爭專利之軛鐵既亦放置於兩相鄰之凸塊間之凹槽、及間隔件間而相互頂抵，就固定軛鐵所需之功效而論，系爭專利發電機之固定需求，與上訴人產品並無不同，系爭專利間隔件之設計強調頂抵軛鐵「臂部」，不僅未改變或影響固定軛鐵之功效，更屬毫無必要確屬多此一舉之設計。

(庚)上訴人產品本已揭露放置軛鐵於承座(捲線筒管)、頂抵軛鐵「第一延伸段」「爪部」技術特徵，而與系爭專利相同，藉此得以牢固固定軛鐵，原判決理由顯對上訴人產品已具有固定並頂抵軛鐵之功能有所誤解；且系爭專利之「間隔件」雖得頂抵於軛鐵「臂部」，然依上開說明，該頂抵部位之增加，實未改變固定軛鐵之功效。換言之，上訴人產品設計，毋須使用間隔件，即得以頂抵軛鐵並達成固定功效，可見系爭專利「間隔件」關於「頂抵軛鐵臂部」之功能，並非固定軛鐵所必要，且此部分設計亦與上訴人之創作構思與技術手

段相同；另就所屬發電花鼓技術領域中具有通常知識者而言，在軛鐵之「第一延伸段」「爪部」二點已頂抵固定之情形下，僅將軛鐵頂抵部位延伸至軛鐵之「臂部」，亦屬能輕易思及並輕易完成之技術，其創作構思、技術手段自應認與上訴人產品實質相同，被上訴人實為取得系爭專利，僅以此取巧方式、簡單變化上訴人產品技術特徵據以申請而已。

(4)有關要件 1C 部分，上訴人產品實物，亦已揭露卡合(卡嵌)結構之技術特徵，系爭專利亦採用相同之技術特徵、僅簡單變化其結構數量，然其創作構思、技術手段及功效與上訴人產品均為相同，亦屬所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成之技術。

(甲)原判決雖謂系爭專利請求項 1 要件 1C 與系爭實物之技術內容具有差異云云。惟由系爭專利說明書第 8 頁第 11 行以下，可見系爭專利關於「卡合部」與「卡嵌部」形狀相互配合、並彼此卡固之設計，目的在於防止間隔件自捲線筒管脫落。

(乙)上訴人前已敘明，上訴人於產品設計中本有「承座」與「固定板」之設計，且承座上設有複數凸塊，其中四塊凸塊上設有卡嵌部，固定板則於四處設有卡合部，此由原審上訴人提出之產品實物即可觀察到此技術特徵，亦為原判決所認定。而上開「承座」、「固定板」上之卡嵌、卡合部形狀得以相互固定配合，亦達成彼此相互卡固的設計、防止脫離。就此而言，系爭專利關於「卡合部」「卡嵌部」所欲達成之功效，實與上訴人產品已有之設計完全相同。

(丙)承上所述，上訴人產品既已揭露利用卡合、卡嵌做為固定之技術手段，就所屬發電花鼓技術領域中具有通常知識者而言

，將上訴人產品已揭露之固定方式藉以防止脫離之技術手段，由「四處」卡合、卡嵌之設計，增加為「每一」凸塊及間隔件均有卡合、卡嵌之設計，顯僅有數量之增加，而屬輕易完成之技術，其創作構思、技術手段及功效即應與上訴人產品實質相同。

(丁)實則，以生活中常見直立型電風扇之風扇上下蓋為例，一般而言上下蓋之相互固定，大多會於上下蓋周圍平均設置相對應之二至四處鎖固或卡合點，即足使上下蓋相互固定，而鎖固、卡合點之數量增加，不僅屬得以輕易思及並完成之技術，對於其固定之功效亦無影響。同理，本件無論就系爭專利或上訴人產品設計觀察，實際上僅須設置至少「三處」卡合、卡嵌設計，即能將相關零件彼此固定防止脫離，且僅有卡合數量之增加，顯然並不影響其固定功效，亦屬能輕易思及之技術。

(戊)上訴人產品在「固定板」零件設有間隔片之設計，已如前述，且該設計本係採用一體成形之設計；而系爭專利請求項9及第二實施例就「間隔件」亦採取一體成形之設計。是以，依上開說明，系爭專利就「間隔件」之技術所欲達成之功效，不僅與上訴人產品實物之設計方式相同，且系爭專利第二實施例之間隔件，亦採取一體成形設計、而與上訴人產品之技術特徵相同。更進一步，系爭專利間隔件既採用一體成形設計，則該一體成形之間隔件，事實上亦無須「每一處」均設置卡合、卡嵌結構始能固定，而如同前述舉例之電風扇上下蓋一般，或如同上訴人產品所揭露，僅須設置四處即能將一體成形之間隔件與捲線筒管牢固固定；又在間隔件已一體

成形之前提下，其相互固定功效，顯然亦不因「每一處」間隔件均有卡合(卡嵌)結構而有所改變。由此亦證，系爭專利將卡和(卡嵌)結構之數量改變，顯然未增進或改變上訴人產品已具備之固定功效。

(己)是以，原判決認定系爭專利技術特徵與上訴人所有產品實物，有卡合(卡嵌)數目不同之差異云云，然系爭專利之卡合(卡嵌)結構之創作構思、技術手段及功效均未脫逸於上訴人產品之創作構思，且系爭專利將卡合、卡嵌結構之數目增加，並未改變其固定功效，亦屬自行車發電花鼓技術領域具有通常知識者所能輕易思及並完成之技術，是系爭專利與上訴人產品就此部分技術特徵，亦屬實質相同無疑。

(5)系爭專利之專利範圍變更後所增加之要件 1G 技術特徵，原為系爭專利更正前請求項 5 界定之技術特徵，且該部分技術特徵與上訴人先前技術或產品已揭露之技術特徵完全相同。

(甲)被上訴人申請更正系爭專利，於請求項 1 新增要件 1G 之技術特徵，該要件 1G 揭示「該轉子磁場產生體設置於該磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有一面向該等第一磁軛之第一外段的第一側面、一面向該等第二磁軛之第二外段的第二側面、複數位於該第一側面且呈環狀排列並 N-S 交錯的磁極，及複數位於該第二側面且呈環狀排列並 S-N 交錯的磁極，位於相背之第一、第二側面處的二磁極為相反磁性」。上開技術特徵界定轉子磁場產生體之位置(設置於磁軛單元中央)、結構(包括第一側面、第二側面)、磁極排列方式(複數、環狀排列、N-S 極交錯、相背之二磁極為相反磁性)，且為系爭專利更正前請求項 5 所界定之技術特徵。

(乙)上訴人於發明專利申請案之請求項 1，亦已揭露「一磁石組，係為一環狀體，該環狀體係由複數且雙數磁石環狀排列組成，該磁石為燒結釹鐵硼製成，一側為 N 極，另一側為 S 極，且該各相鄰磁石二側排列的 N 極與 S 極不同，即係該磁石組一側的各磁石為 N 極與 S 極交錯排列成環狀，該磁石組設於該線圈單元周緣，而不與該線圈單元連動，該與該花轂殼體內側周緣結合而連動」之技術特徵；又該發明專利申請案請求項 7 並進一步界定「如申請專利範圍第 1 項所述自行車用花轂發電機結構，其中，該磁石組設於該線圈單元中段，該二軛鐵組的軛鐵為該磁石數量的一半，且形狀為對稱設置，以對合方式包覆該線圈單元，且該軛鐵係一端部設有軛爪，該二軛鐵組的軛爪為對應設置，且分別位於對應該磁石的左、右二側，對應該同一磁石的 N 極與 S 極，且該磁石組以外周緣與該花轂殼體的容置槽中段周緣固定。」。

(丙)由上可見，上訴人先前技術「該磁石組設於該線圈單元中段…且分別位於對應該磁石的左、右二側」已揭露要件 1G「該轉子磁場產生體設置於該磁軛單元中央」之技術特徵；上訴人先前技術「一磁石組，係為一環狀體，該環狀體係由複數且雙數磁石環狀排列組成…該磁石…一側為 N 極，另一側為 S 極，且該各相鄰磁石二側排列的 N 極與 S 極不同，即係該磁石組一側的各磁石為 N 極與 S 極交錯排列成環狀」並已揭露要件 1G「該轉子磁場產生體具有一面向該等第一磁軛之第一外段的第一側面、一面向該等第二磁軛之第二外段的第二側面」、「複數位於該第一側面且呈環狀排列並 N-S 交錯的磁極，及複數位於該第二側面且呈環狀排列並 S-N 交錯的磁

極」、「位於相背之第一、第二側面處的二磁極為相反磁性」等技術特徵。

(丁)另由上訴人產品實物，亦揭露磁石係置中設置而由兩側之軛鐵包圍之技術特徵，此與要件 1G「該轉子磁場產生體設置於該磁軛單元中央」之技術特徵相同。是以，要件 1G 所揭示之技術特徵與上訴人先前技術及產品已揭露之技術特徵完全相同。

(6)此外，系爭專利申請專利範圍變更後所增加之要件 1H 技術特徵，原為系爭專利更正前請求項 6 界定之技術特徵，且該部分技術特徵亦與上訴人先前技術或產品實質相同。

(甲)要件 1H 技術特徵係界定每一磁軛具有臂部與爪部之結構；且每一間隔件之側面呈 L 字型並頂抵於兩相鄰磁軛的延伸段、臂部與爪部，且為系爭專利更正前請求項 6 所界定之技術特徵。

(乙)上訴人於發明專利申請案請求項 1，已揭露「該軛鐵外端部設有軛爪」之技術特徵；且就上訴人公司產品實物而言，上訴人所製造之軛鐵形狀獨特，本已揭露軛鐵具有內段、延伸段、外段、臂部、爪部等結構，是系爭專利要件 1H「每一第一磁軛的第一外段具有一自該第一延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部…」之技術特徵即與上訴人產品相同。

(丙)上訴人亦已詳敘，上訴人公司產品於承座(Holder)所設之「凸塊」及固定板(Fix)所設置之「間隔片」，已揭露分別頂抵於兩相鄰軛鐵「延伸段」與「爪部」之技術特徵，而該「延伸段」、「爪部」二點頂抵固定，即足以穩固固定軛鐵

。是以，上訴人產品本已揭露要件 1G「每一第一間隔件的側面…並頂抵於兩相鄰的第一磁軛的每一第一延伸段、…與每一爪部，…每一第二間隔件的側面…並頂抵於兩相鄰的第二磁軛的每一第二延伸段、…與每一爪部。」之技術特徵。

(丁)至於系爭專利雖揭示「間隔件」之側面亦頂抵於兩相鄰軛鐵之「臂部」之技術特徵，然上訴人亦已詳敘，僅僅增加軛鐵「臂部」之頂抵，顯然不會改變上訴人產品所具有之固定功效。況就相同技術領域通常知識者而言，在上訴人產品已揭示「延伸段」「爪部」頂抵固定之情形下，將頂抵部位增加「臂部」，亦屬輕易思及完成之技術，並未脫逸上訴人產品之創作構思及技術手段。又系爭專利要件 1G 雖亦有「每一第一間隔件的側面概呈ㄣ字型…每一第二間隔件的側面概呈ㄣ字型…」之技術特徵，惟「間隔件」之技術特徵與上訴人產品已揭露之技術手段及功效相同，已如前述，至於間隔件之側面是否成ㄣ字型，顯與頂抵軛鐵之功效無關而不生影響。是以，系爭專利要件 1H 之技術特徵，應認為與上訴人產品實質相同。

(7)綜上說明，系爭專利請求項 1 之全部之技術特徵(包括因被上訴人提出更正所新增要件 1G、1H 部分)，均與上訴人先前技術或產品實物已揭露之技術特徵為實質相同。

琳系爭專利請求項 2 之技術特徵，係依附於請求項 1，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

系爭專利請求項 2 為附屬項，係依附於請求項 1，並進一步界定「如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，每一第一、第二磁軛分別由複數磁軛片體疊設而成。」。系爭

專利請求項 1 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。由上訴人產品實物之「軛鐵」零件可知，上訴人產品本已揭露該軛鐵係由複數軛鐵片堆疊而成之技術特徵，是請求項 2 關於「磁軛」係由「由複數磁軛片體疊設而成」之技術特徵，亦與上訴人產品技術特徵相同。

玟系爭專利請求項 3 之技術特徵，係依附於請求項 1，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

(1)系爭專利請求項 3 為附屬項，係依附於請求項 1，並進一步界定「如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該捲線筒管還具有複數自該管壁的一內環面徑向向內凸設的肋條，每一肋條能連接其相對應的每一第一、第二凸塊。」。

系爭專利請求項 1 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。由系爭專利說明書可知系爭專利「肋條」之設計，目的在於強化捲線筒管整體結構強度，並使磁軛定位於限位平面。

(2)上訴人產品實物「承座(Holder)」之設計，已揭露設置凸塊與凹槽之技術特徵，目的即為固定並放置軛鐵。且上訴人提出原證 60 即上訴人 SBIR 成果報告之第 50 頁並記載「承座的另一功能為做為軛鐵放入時軛鐵位置之定位與對位使用」、「軛鐵另一端之定位與對位則由承座卡槽處完成，並需與 Holder 互相坎合以確保軛鐵前後二端定位一致」等語，可證上訴人產品之「承座」，功能即為提供軛鐵適當的位置，供軛鐵安裝與定位。

(3)又發電機模組中本有「磁石」而具有磁力，設置於磁石左右兩側之「軛鐵」，因與磁石相互間之磁力作用，彼此形成平

衡而得以固定、本不易移動；而上訴人發電機產品中亦有「軸心」零件，其貫穿整個發電機結構，並與軛鐵間彼此相互緊靠，軛鐵本得穩固的設置於捲線筒管內側而不會移動。就此而言，捲線筒管內是否設置凸設之肋條，顯不影響固定軛鐵之功效。

(4)是以，於「捲線筒管內設有凸設肋條」、「每一肋條連接相對應凸塊」之技術特徵，實際上並無改變軛鐵之固定功效，且增加凸設肋條並使之與相對應之凸塊連接，亦係相同技術領域通常技術之人所能輕易思及之技術。就此，應認為請求項 3 之技術特徵，與上訴人先前技術或產品為實質相同。

球系爭專利請求項 4 之技術特徵，係依附於請求項 1，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

系爭專利請求項 4 為附屬項，係依附於請求項 1，並進一步界定「如請求項 3 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該捲線筒管的該管壁的該內環面被該等肋條區分成複數限位平面，該等第一、第二磁軛的第一、第二內段分別貼靠於其相對應的該等限位平面。」。系爭專利請求項 1 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。由上訴人產品實物可知，上訴人產品之捲線筒管內側，亦已揭露「限位平面」、每一限位平面可放置一軛鐵、軛鐵之內段貼靠於相對應之限位平面等技術特徵。是請求項 4 之技術特徵，亦與上訴人產品已揭露之技術特徵相同。

碟系爭專利請求項 5 及請求項 6，更正後已刪除。

珙系爭專利請求項 7 之技術特徵，係依附於請求項 1，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

系爭專利請求項 7 為附屬項，係依附於請求項 1，並進一步界定「如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該等第一、第二間隔件分別具有一沿徑向貫穿的開口。」。系爭專利請求項 1 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。而系爭專利請求項 7，進一步界定「該等第一、第二間隔件分別具有一沿徑向貫穿的開口。」。然系爭專利請求項 1 關於間隔件之技術特徵，與上訴人產品以已揭露頂抵固定軛鐵之技術特徵相同，實際上不改變上訴人產品已具備固定軛鐵之功效，其創作構思與技術手段亦與上訴人產品相同，已如前述，至於間隔件是否設置沿徑向貫穿的開口，更與固定軛鐵之功效無關。是應認系爭專利請求項 7 之技術特徵，與上訴人產品實質相同。

增系爭專利請求項 8 之技術特徵，係依附於請求項 7，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

- (1)系爭專利請求項 8 為附屬項，係依附於請求項 7，並進一步界定「如請求項 7 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，嵌設於該等第一定位槽的該等第一磁軛的數量與該等第一間隔件的數量相等，嵌設於該等第二定位槽的第二磁軛的數量與該等第二間隔件的數量相等。」。系爭專利請求項 1、請求項 7 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。由上訴人於 SBIR 結案報告所設計之承座圖面、或上訴人提出之產品實物可知，上訴人發電機產品已揭露線圈之兩側均設有有定位槽共 13 個凹槽，每一側得以放置軛鐵數量亦為 13 塊；且上訴人固定板之設計亦揭露以 13 片作為間隔，可知上訴人產品設置之凹槽、軛鐵、間隔片之數量均相同

。

(2)是以，上訴人之產品實物，已揭露系爭專利請求項 8 「嵌設於該等第一定位槽的該等第一磁軛的數量與該等第一間隔件的數量相等」、「嵌設於該等第二定位槽的第二磁軛的數量與該等第二間隔件的數量相等」之技術特徵，是系爭專利請求項 8 之技術特徵，與上訴人先前技術或產品實物完全相同。

。

璦系爭專利請求項 9 之技術特徵，係依附於請求項 1 、請求項 7 或請求項 8 ，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

(1)系爭專利請求項 9 為附屬項，係依附於請求項 1 、請求項 7 及請求項 8 ，並進一步界定「如請求項 1 、7 、8 中任一項所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該固定單元還包括一第一連結環與一第二連結環，該等第一間隔件分別間隔設置於該第一連結環，該等第二間隔件分別間隔設置於該第二連結環。」。系爭專利請求項 1 、請求項 7 、請求項 8 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。而系爭專利請求項 9 ，係進一步界定「間隔件」透過「連結環」相連而一體成型。

(2)上訴人前已詳敘，系爭專利「間隔件」之技術特徵與上訴人產品「固定板」與「承座」所欲達成之功效相同。且上訴人產品之固定板，亦已揭露一體成形之設計，則系爭專利請求項 9 關於「該固定單元還包括一第一連結環與一第二連結環，該等第一間隔件分別間隔設置於該第一連結環，該等第二間隔件分別間隔設置於該第二連結環。」亦採用連接環連接

間隔件、使間隔件一體成形之設計，應認與上訴人產品實物已揭露之技術特徵實質相同。

(3)又在上訴人產品已揭露「固定板」(即使用連結環連結間隔片而成為一體成形)之技術特徵，對發電花鼓技術領域具有通常知識者而言，將「間隔件」以連結環連接成為一體成形之技術手段，亦屬輕易思及完成之技術，並未脫逸於上訴人產品之創作構思。是系爭專利請求項 9 之技術特徵，與上訴人先前技術或產品實物亦認屬實質相同。

環系爭專利請求項 10 之技術特徵，係依附於請求項 9，其技術特徵亦與上訴人先前技術或產品之技術特徵實質相同：

系爭專利請求項 10 為附屬項，係依附於請求項 9，並進一步界定「如請求項 9 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該第一、第二連結環分別具有形狀相互配合的複數凸部與複數凹部。」。系爭專利請求項 1、請求項 7 至請求項 9 之技術特徵，與上訴人先前技術及產品實物實質相同，已如前述。

如前所述，上訴人所設計之固定板(Fix)係採用連結環而一體成形之設計，且在兩組固定板之連結環上，上訴人產品亦揭露其形狀相互配合的複數「凸部」、「凹部」設計。是以，系爭專利請求項 10 之設計，亦與上訴人產品實物已揭露之技術特徵完全相同。

琰綜上可見，系爭專利之各項技術特徵，均予上訴人先前技術或產品實質相同，系爭專利之專利申請權及專利權人，即應歸屬上訴人無疑，並非陳浚欽或饒誌軒等人之創作。

球至於被上訴人雖又提出被上證 17、18(即原審被證 14、15)

主張「N01 舉發證據 3 及 N02 舉發證據 3 皆未揭示系爭專利

申請範圍所具有之全部技術內容，尤其是未見差異技術內容之全部，難謂由 N01 舉發證據 3 及 N02 舉發證據 3 之內容即能得知系爭新型專利申請範圍之全部內容」云云。然上訴人前已敘明，被上訴人所為之比對，刻意忽略上訴人於本案提出之產品零件設計圖與產品實物，其比對之結論本乏可採；況本件爭點為系爭專利之技術特徵與上訴人擁有之技術於創作構思、技術手段、功效是否實質相同，於文字、圖示不必完全相同，已如前述，是被上訴人提出之比對結論「難謂由 N01 舉發證據 3 及 N02 舉發證據 3 之內容即能得知系爭專利申請範圍之全部內容」云云，僅形式上比對專利申請範圍文字內容，而刻意忽略本案應探究者為兩者是否「實質相同」，其比對結論更無可採。就此，上訴人前已提出附表 6，對於被上訴人提出之被上證 17、18 之內容予以駁斥。

2. 系爭專利之技術特徵既與上訴人公司技術、產品設計高度雷同，亦可知被上訴人陳浚欽、饒誌軒等已接觸上訴人公司發電機產品內部設計及技術內容，始加以抄襲模仿：

斯上訴人與崑藤公司於 100 年 5 月間商談合作事宜，當時上訴人已陸續提供磁石圖面、物料清單及發電花鼓組立圖予崑藤公司代表人陳浚欽；於雙方合作期間、陳浚欽等人參觀上訴人公司生產線及廠房、上訴人亦曾向陳浚欽等介紹說明上訴人公司產品、以口頭告知並產品細節而使陳浚欽知悉。而被上訴人饒誌軒既受僱於崑藤公司擔任工程師，且被上訴人主張陳浚欽於 103 年間指派饒誌軒為產學合計畫之聯繫窗口，可見饒誌軒受陳浚欽指派從事花鼓研發生產事宜，亦能接觸上訴人公司提供予陳浚欽之各種圖面及技術細節，自屬當然

。

璿上訴人其後亦依照與崑藤公司之合作約定，將發電花鼓產品向崑藤公司出貨，此由上訴人公司 102 年至 104 年間銷貨予崑藤公司而開立之部分發票，其上並記載「PD-8 發電花鼓」「PV-8 發電花鼓」等語，即足證明上訴人公司確曾將發電花鼓產品出貨並交付予崑藤公司之事實，就此，被上訴人亦自認曾收受上訴人所交付之產品，可見陳浚欽、饒誌軒本有可能接觸上訴人產品之技術特徵。

璿崑藤公司為自行車花鼓之生產廠商，本即知悉花鼓產品之基本結構，陳浚欽、饒誌軒實具有能力得以拆解上訴人公司之發電花鼓產品，不僅崑藤公司本擁有相關之工具設備，崑藤公司對外公開之型錄內容，亦明確記載如何拆解。另一方面，上訴人與崑藤公司合作期間，上訴人亦曾提供崑藤公司發電花鼓樣品，如有雷射雕刻錯誤之產品亦係由崑藤公司自行留存，是陳浚欽、饒誌軒亦可將上述產品拆解而接觸上訴人產品內部結構。是以，上訴人之產品，顯有高度可能係遭陳浚欽、饒誌軒等人拆解、進而遭渠等模仿內部技術結構及設計。

珉另由被上訴人提出浚宏公司之相關專利技術引證資料及自行車發電花鼓開發紀錄等內容，可知陳浚欽、饒志軒亦明確知悉上訴人公司產品技術於國內、外取得專利之情形、並透過公開刊物、上訴人公司網站、外國相關刊物之網站而得知上訴人公司發電花鼓之技術內容，是陳浚欽、饒誌軒顯已接觸上訴人公司產品及技術內容，甚為明確。

玢浚宏公司雖提出被上證 6(原審被證 10) 自行車發電花鼓開發

紀錄，其中記載浚宏公司使用之磁石材質為 N40M、N50M，與上訴人公司前曾告知被上訴人陳浚欽、饒誌軒之磁石規格相同；又浚宏公司所設計之軛鐵，亦與上訴人之產品形狀、比例、尺寸大小，幾乎完全相同。是以，若非陳浚欽、饒誌軒等早已接觸上訴人公司產品技術，豈有可能設計出如此近似而幾乎完全相同之發電機產品？

玆由上開事證，可知本件陳浚欽、饒誌軒實已接觸上訴人公司發電花鼓產品內部之發電機結構，更抄襲上訴人創作之技術而持以申請系爭專利，確為事實無疑。

玆被上訴人雖否認未曾接觸上訴人產品內部技術云云，惟依上開說明，被上訴人所辯均非事實，洵為臨訟推諉卸責之詞，自無可信。

3. 被上訴人陳浚欽、饒誌軒因知悉上訴人就發電機設計於我國未取得專利，竟取巧以上訴人發明專利申請案未揭露之技術特徵，提出申請系爭專利，實將上訴人研發成果據為己有，藉此與上訴人競爭：

玆系爭專利申請範圍之發電機結構，實際上與上訴人前揭發明專利申請案第 097144972 號或美國發明專利相同，且經原審將系爭專利及上訴人所擁有之先前技術及產品比對後，亦認定系爭專利絕大多數之技術特徵，與上訴人所有先前技術相同，可證系爭專利發電機主要結構確實為上訴人所創作之技術，已如前述。

玆上訴人申請專利時，專利說明中關於發電機部分之文字、圖形、式樣、結構等，皆屬於構型方式之說明，各零件形狀、組成、結構等都僅於表達概念，而以構型之方式公開有關發

電機之部分技術。至於具體產品生產中所使用之技術、方法、設計、各零件形狀、組成、結構、數量、比例尺寸等與生產製造相關細節，涉及上訴人公司製造與設計上之營業秘密，則刻意未曾在申請專利之內容中揭露。且因上訴人研發之發電機結構為獨特設計，其他廠牌並無相似之結構，已如前述，對欲保護研發成果之上訴人而言，只要確保發電機結構已受專利保護，即得排除第三人實施相同之技術。基於上述考量，上訴人就發電機結構提出發明專利申請案時，並未將零件之尺寸、組裝或固定方式全部列入專利申請範圍。

玆然而，陳浚欽、饒誌軒等人因前述兩造合作關係，不僅清楚知悉上訴人公司擁有專利之情形、亦接觸上訴人公司發電花鼓產品之相關設計圖面及產品實物；且由被上訴人等提出之引證資料，可知被上訴人顯係利用上訴人創作發電機結構於我國未取得專利保護之機會，而將上訴人產品之固定方式進行簡單變化提出申請系爭專利。

(1)100 年 5 月間，被上訴人陳浚欽所代表之崑藤公司，與上訴人公司就發電花鼓產品之製造及銷售曾洽商合作事宜，斯時因陳浚欽之詢問，上訴人公司亦將相關專利申請情形告知被上訴人陳浚欽，此有原審原證 49 電子郵件及附件內容(各國專利權證書) 可佐。是以，被上訴人陳浚欽等對於上訴人公司所研發之發電花鼓技術特徵、取得專利之範圍，本有所掌握。

(2)被上訴人提出被上證 5 即「浚宏精密有限公司習知技術引證資料」，竟記載「1.發電機主要依據法拉第定律原理，進行電機結構設計，台灣 Shutter Precision(索特) 公司之發電

機結構為習用結構…」、「3.索特公司，於西元 2008 年在台灣申請此種發電機結構專利，公開號 000000000，專利名稱為自行車用花鼓發電機結構，在 2012 年 5 月 29 日審查已遭駁回，而於 2012 年 8 月 16 日再經智慧局判定，以審查不受理方式結案，因此，索特公司此項自行車用花鼓發電機結構，在台灣並無通過專利。」、「4.此外，索特公司之發電機結構，非屬機密。…確定索特公司的發電機採用習知結構且無機密性。」（見被上證 5 第 5 頁第 2 行以下、第 8 行以下）等語，可見被上訴人雖稱其係研究各家廠牌云云，實際上卻全盤將研究焦點著重上訴人公司所研發之發電花鼓產品，對於其他廠牌之發電花鼓產品卻未多加著墨。由此可知，被上訴人自始即意圖以上訴人未取得專利之發電花鼓技術為基礎，將之據為己有而提出申請專利。

(3)被上證 5 第 6 頁以下各頁內容，亦鉅細靡遺分析上訴人發電花鼓產品之形狀、磁鐵位置、內部組裝方式（按其中第 14 至 16 頁雖提及德國 SUPERNOVA 發電花鼓，然該德國品牌之發電花鼓實際上亦為上訴人公司所代工製造、採用上訴人所研發之發電花鼓技術）。而被上證 5 第 17 頁以下，固然提及其他專利技術，然第 19 至 20 頁又再次提及上訴人公司發明專利申請案申請發明專利遭駁回、第 21 頁並敘明「因此台灣 Shutter Precision(索特) 在台灣專利有效部分僅有公開號 000000000 核准號 I387544(切換式花鼓發電機) 與公開號 00000000 核准號 I377146(切換式花鼓發電機(一)) 兩種。經過分析比對有效專利專利範圍為切換裝置控制該發電轉子與該發電定子相互接近以便產生感應電流或相互遠離而無產

生感應電流，與發電機結構完全無關聯性。」等語，而明確指出上訴人公司之發電機結構於台灣並未取得有效專利。

(4)據上可知，被上訴人等實早已知悉上訴人創作之發電花鼓結構，在台灣因故未能獲准專利，渠等竟於與上訴人合作關係仍存續期間，私下謀劃而有意以上訴人發電機之技術申請專利。

玆被上訴人為了達成剽竊上訴人智慧財產之目的，更以系爭專利無關之產學合作計畫而混淆視聽，實僅為掩蓋系爭專利之發電機結構確為上訴人研發創作之事實：

(1)查被上訴人陳浚欽、饒誌軒雖提出被上證 3、4(即原審被證 7、8)產學合作期中報告、期末報告，並主張系爭專利為產學合作(尤指期末報告)之研究成果云云；被上訴人饒誌軒於臺灣臺灣臺中地檢署(下簡稱臺中地檢署)訊問時，亦自承是南台科技大學與大葉大學產學合作所開發出來的新型專利(見臺中地檢署 105 年度他字第 2263 號卷第 8 至 9 頁)。可見饒誌軒亦答稱系爭專利為產學合作計畫之研究成果；在進行產學合作計畫前，渠與陳浚欽並未進行系爭專利之研發；陳浚欽、饒誌軒僅負責發電機之製造，產學合作之大學則負責發電機的開發，且陳浚欽、饒誌軒未提供任何資料給大學。

(2)被上訴人提出產學合作期末報告第 28 頁，卻記載「浚宏精密股份有限公司所設計的發電花鼓」等語，並援引系爭專利圖 3 至圖 7 說明發電花鼓結構，似又謂系爭專利為浚宏公司所研發設計。則系爭專利究竟係產學合作所研發，或浚宏公司所研發？已有未明，更與被上訴人饒誌軒於刑事偵查中之陳

述有所齟齬。

- (3)倘係產學合作團隊所研發，何以被上證 4 期末報告會記載由浚宏公司所設計？倘係浚宏公司所研發設計，何以被上訴人會一再主張系爭專利係產學合作之研究成果？由此可見，系爭專利究竟係何人所研發創作，被上訴人之主張已與渠等自行提出之證物相互矛盾，被上訴人何以又會對於創作過程、研發經過一再交待不清？
- (4)此外，被上訴人陳浚欽、饒誌軒等人進行產學合作計畫之動機、目的、進行方式，均值可疑；且被上證 3 、被上證 4 等產學合作內容，實際上與系爭專利無關，然被上訴人復又一再辯稱系爭專利為產學合作之研究成果，則究竟系爭專利何以憑空而生？亦未見被上訴人對此具體說明。
- (5)被上訴人雖又提出被上證 5 「習知技術引證資料」，其上記載「技術諮詢」分別為南臺科技大學陳盛機教授、大葉大學李弘彬教授，然被上證 5 之內容幾乎通篇圍繞在分析上訴人公司專利及產品之形狀、結構、固定方式分析而與被上訴人等主張之產學合作無涉，何以陳盛基教授、李弘彬教授執行產學合作，僅鉅細靡遺研究上訴人公司之專利及產品內容，而幾乎不提其他廠牌之產品？又何以被上訴人主張之產學合作成果即系爭專利，其技術特徵幾乎與上訴人公司之先前技術及產品完全相同？均值有疑。
- (6)實則，被上訴人既提出被上證 5 自承其已對上訴人專利技術與產品詳為了解；且系爭專利之技術特徵，又與上訴人先前技術及產品之技術特徵幾乎完全相同，則被上訴人一再辯稱系爭專利為產學合作之研究成果云云，豈能相信？若為獨立

研究或創作，被上訴人或產學合作之研究結果，甚至浚宏公司設計之發電機，豈又有與上訴人產品如此近似之理？

(7)從而，被上訴人雖稱系爭專利為渠等產學合作研究成果云云，然被上訴人對於系爭專利之研發經過，迄今均交待不清，產學合作報告之研究內容、研究結果，更與系爭專利之內容無關。是被上訴人主張產學合作云云，無非徒藉學術機構之形式外觀、企圖混淆視聽，目的係為掩飾系爭專利發電機技術真正創作人為上訴人之事實而已。

鑒綜上，兩造合作期間，被上訴人已得知上訴人產品設計圖面等生產製造細節、實際接觸上訴人之產品，更知悉上訴人之創作於我國未取得發明專利，渠等竟圖謀不軌、蓄意謀劃另立爐灶與上訴人競爭。被上訴人遂先以與學術機構產學合作之名義掩人耳目，再利用申請新型專利形式審查之特性、將上訴人產品已揭露之技術特徵進行簡單變換，進而提出系爭專利申請案。同時，被上訴人等在兩造合作關係存續期間，又另行籌設浚宏公司，其後再對外宣稱該由浚宏公司研發之發電花鼓、其功效均與上訴人產品相同、且價格更低，於被上訴人取得系爭專利後，更得向客戶或消費者宣稱渠產品設計係受到專利權所保護，藉此掩飾抄襲上訴人產品創作之實。被上訴人陳浚欽、饒誌軒以抄襲方式將上訴人創作之發電機結構據為己有而申請系爭專利，究其所為，顯係以此不正手段達成商業競爭目的，確為事實。

(四)倘認上訴人並非系爭專利之專利申請權人，系爭專利亦非被上訴人陳浚欽、饒誌軒之創作，上訴人備位聲明請求確認被上訴人陳浚欽對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，亦

屬有據：

1. 被上訴人陳浚欽等進行產學合作之動機、研究內容或成果究竟為何，本有可疑。被上訴人雖提出被上證 3、4(即原審被證 7、8)產學合作期中報告、期末報告，然被上證 4 產學合作期末報告內容，大多篇幅僅係數學式推導，根本未提及系爭專利之發電機結構及技術內容。
2. 細究被上證 6 之各節內容，可知被上訴人顯係刻意模仿上訴人產品規格，並非被上訴人有何等自行投入創作研發，被上訴人辯稱研發過程已參考業界之習知技術、自主研發相關技術云云，自無可採。
3. 被上訴人雖提出被上證 19 即國內專利案件委辦契約書、被上證 20 至 25 即專利檢索結果，然上開資料本無從證明系爭專利之研發情形。被上訴人自承於 103 年 9 月間始進行產學合作，於數個月後隨即於 104 年 5 月 13 日依據產學合作期中報告研究成果先申請「發電輪轂」新型專利；嗣 104 年 5 月 12 日，饒誌軒詢問其繪製之圖面內容是否會侵害上訴人之先前技術，其後於 104 年 7 月 22 日申請系爭專利。可見被上訴人主張之產學合作，其研究時程甚短、自開始到準備申請專利不過半年餘，竟足以產出二個專利，產學報告內容(見被上證 3、4)又對於專利之創作過程隻字未提，其專利究竟如何憑空而生，顯有可疑。
4. 此外，由被上訴人提出之相關電子郵件內容，包括饒誌軒詢問是否會侵害上訴人先前技術、姚永康之回覆、發電機外型圖檔之詢問與答覆等，可知與專利事務所之聯繫往來，全為饒誌軒與專利事務所之姚永康討論接洽，而與產學合作之計

畫之進行無關，更非產學合作之研發內容或經過。至於被上證 28 雖為陳盛基教授寄送電子郵件予饒誌軒並附有數個 PDF 檔案、主旨名為「篩選幾篇容易實現的論文，請參考！」等語，然該封信件未有內文，論文內容究竟為何，本非明瞭，更無從證明與產學合作或系爭專利之技術特徵有關。

5. 綜上，無論陳浚欽與大葉大學、南臺科技大學之產學合作計畫，均與系爭專利所揭示之技術內容無關，陳浚欽、饒誌軒亦顯非系爭專利之創作人，則陳浚欽主張對系爭專利有專利申請權、專利權云云，自屬無理。上訴人請求確認被上訴人陳浚欽對於系爭專利之專利申請權、專利權不存在，自屬有據。

(五)被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害上訴人之營業秘密，上訴人得請求被上訴人等賠償新臺幣（下同）320 萬元：

1. 被上訴人陳浚欽、饒誌軒因前述合作關係，取得屬上訴人公司 MD002 發電機、8 系列發電花鼓之技術細節、圖面、方法、零件形狀、製造細節等資訊，具有營業秘密之性質：

上訴人與崑藤公司於 100 年 5 月間洽談合作時，上訴人即提供包括上訴人公司 MD002 發電機產品、8 系列花鼓殼之零件形狀、組成、結構等圖面，及相關製造相關細節、物料清單表(BOM 表)、產品利潤及售價等，以利崑藤公司訪價並約定雙方合作後之利潤分配，已如前述。而上開資訊，涉及上訴人公司產品設計、技術與製造上之營業秘密，且上訴人過去並未申請專利之內容中揭露；上訴人公司產品之成本結構與定價，亦涉及上訴人公司之市場佈局與經營策略，具有商業價值，自屬上訴人公司之營業秘密。

璦上訴人公司林柏州與陳浚欽於 100 年 5 月商談合作之初，即分別簽屬合作承諾書、及合作契約書，明文約定就 MD002 系列發電花鼓產品合作期間之保密義務：

(1)100 年 5 月 23 日簽訂之「合作承諾書」：該承諾書第 1.1 、1.2 條、3.0 條分別約定「甲方生產之型號 MD002 系列發電花鼓產品自民國 100 年 5 月 21 日起至民國 108 年 5 月 20 日止，產品總代理經銷權交由乙方，並由乙方進行產品的行銷與業務的推廣。惟甲方亦有自行銷售予任何客戶之權利」、「甲乙雙方以誠信互利為原則，將產品成本與接單價格公開於另一方，但雙方必須遵守保密原則，不得將相關資訊洩漏或交付予任何第三人。」、「雙方合作期間，圖面、產品技術、製造技術、產品成本、客戶資料等相關資訊，未經雙方同意，不得公開予第三人。」。由上可知，就甲方即上訴人所生產型號 MD002 系列發電花鼓產品，雙方約定相互間將產品成本、接單價格公開，同時明文約定保密義務、不得任意洩漏。而就 MD002 之圖面、產品技術、製造技術、產品成本、客戶資料等資訊，亦同。

(2)100 年 7 月 17 日簽訂之「合作契約書」亦有類似保密義務約定：該合作契約書第 1 、2 、7 條分別約定「甲方所生產之型號 MD002 系列發電花鼓產品，委由乙方代理經銷，甲方亦可自行銷售。…」、「雙方互相告知有關產品成本與接單價格，雙方就本合作契約之事項，負有保密之義務，不得洩漏與他人。」、「甲方需將此合約之花鼓殼零件交給乙方加工，加工費用隨物料之物價調整。雙方就加工有關之事項，負有保密之義務，不得洩漏與他人。」。是系爭契約書亦就甲

方所生產之型號 MD002 系列發電花鼓產品，雙方約定產品成本、接單價格、圖面、產品技術、製造技術、產品成本、客戶資料等資訊，亦約定保密義務，不得任意洩漏。

玆從而，MD002 發電機、8 系列發電花鼓之產品技術細節、圖示、製造方法、成本與價格資訊，本有商業上之經濟價值，且並非一般人所能輕易知悉，屬於上訴人公司之營業秘密，並透過系爭承諾書、系爭契約書約定保密義務，則崑藤公司及執行該公司職務、或基於此等合作關係而接觸該等資訊之被上訴人陳浚欽、饒誌軒等人，自不得任意洩漏。

玆上訴人發明專利申請案中，僅以構型方式表達技術概念，而未具體揭示具體發電機之各零件形狀、組成、結構、數量、比例尺等技術細節。是有關發電機內之各零件形狀、組成、結構、數量、比例尺等細節，本屬上訴人之營業秘密，上訴人自始未於專利申請書中公開、該等資訊更非專利請求項之範圍。且上訴人因認上開發電機具體細節資訊屬於上訴人之營業秘密，上訴人始於 100 年 5 月與被上訴人陳浚欽、崑藤公司簽約之時約定保密，已盡合理保密措施。是被上訴人稱上訴人上開資訊已公開非屬營業秘密云云，顯有誤解，洵屬無稽。

2. 陳浚欽、饒誌軒以不正當方法侵害上訴人之營業秘密：

玆被上訴人陳浚欽、饒誌軒竟違反前揭系爭承諾書、系爭契約書之保密約定，以不正當之方法侵害上訴人之營業秘密，其具體事證如下：

(1) 被上訴人陳浚欽等將上訴人於 100 年間告知之磁石規格等營業秘密之資訊，擅自洩漏，而於渠等被上證 6 開發之發電機

使用相同之規格。

(甲)上訴人於 100 年 5 月間與崑藤公司洽談合作，原先有意將花鼓生產事宜交由崑藤公司代工，因而曾將上訴人公司磁石之設計圖面寄送予陳浚欽，並委由崑藤公司進行詢價俾利洽談合作事宜。上開過程中，上訴人公司代表人林柏州曾於 100 年 5 月 12 日寄送上訴人公司磁石設計圖面 2 張予陳浚欽（圖面代號分別為 MD002A-01-01 及 MD002A-01-00），其上並記載所使用之磁石材質分別為鈹鐵硼 N50M、N40M、日期均為「2011.2.08」。是以，上訴人業於 100 年 5 月 12 日提供載明磁石規格為 N40M、N50M 之圖面二張予陳浚欽，陳浚欽等顯係於 100 年 5 月 12 日因上訴人公司寄送之磁石圖面，因而知悉上訴人公司使用之磁石材質規格為鈹鐵硼 N40M 及 N50M，確為事實。

(乙)「鈹鐵硼」為一種磁鐵的材質，顧名思義即主要由鈹、鐵、硼三種元素所組成，其特性為磁力強，惟會受限於產品運作溫度而影響其磁性，故磁鐵廠亦因此開發出不同之耐熱程度之鈹鐵硼磁鐵，編列不同產品代號，並由客戶依實際產品需求選用。例如 ND-35、ND-38、ND40 即為耐熱度小於 80 度之磁鐵；而上開代號末字為「M」，即代表耐熱度小於 100 度；代號末字為「H」即代表耐熱度小於 120 度；此外更有耐溫程度高達 150 度、180 度、200 度之鈹鐵硼磁鐵規格（見原審原證 69）。可見耐溫程度超過 100 度之鈹鐵硼磁鐵，實際上超過 30 種，並非僅有 N40M、N50M 兩種。

(丙)被上訴人提出被上證 6「自行車發電機開發紀錄」，其中「三、磁鐵設計分析」謂「磁鐵根據德國 SUPERNOVA 在發電花

鼓的說明書上已有明顯列出相關的技術基本資料，所提到材質為鈷鐵硼(NdFeB) -N53，但此材質在溫度上可耐溫約 70-80 度之間，無法達到全球市場的效益，在此根據鈷鐵硼(NdFeB)特性需要耐溫超過 100 度磁鐵- 鈷鐵硼(NdFeB)，只有 N40M 與 N50M。…」云云，而提及有 N40M、N50M 兩種規格，與上訴人先前告知之磁石規格完全相同；且若陳浚欽、饒誌軒確實曾於鈷鐵硼磁鐵中，尋找耐溫程度超過 100 度之鈷鐵硼磁鐵，當知悉種類超過 30 種，而絕無可能稱僅有 N40M、N50M 兩種，可見被上證 6 上開記載，已非正確，渠等否有真有投入研發，本有可疑。

(丁)另由原審原證 69 之表格可知，在同樣「最大磁能積」之情況下，有數種不同耐溫規格之磁石；而在同樣耐溫條件下，亦有數種不同規格之磁石，換言之，僅僅得知磁石之最大磁能積或耐熱程度，理無當然即可得知具體確切之磁石規格。而鈷鐵硼磁石規格眾多、耐熱超過 100 度之磁鐵超過 30 種，並非僅有 N40M 及 N50M 二種，在磁石外觀上不會直接標示，若非被上訴人已因收受上訴人之磁石設計圖面而知悉其規格，被上訴人豈又可能使用恰好與上訴人完全相同之規格？何以浚宏公司於開發紀錄，僅使用 N40M、N50M 之材質進行作為發電機磁石開發，而不採用其他耐熱程度達 120 度、150 度之磁石規格進行開發？

(戊)上訴人就其產品磁石係採用 N40M、N50M 之規格，並未曾對外公開、而屬上訴人公司之營業秘密，即便係採用上訴人發電機結構、由上訴人代工製造之德國 SUPERNOVA 發電花鼓產品，上訴人亦刻意於公開發表之產品規格中，僅揭露磁石規格

為 N53，而未直接揭露真正之規格；就此，被上訴人亦自承由德國 SUPERNOVA 發電花鼓之產品規格記載，而知悉該發電機係採用 N53 之磁石(見被上證 6 第 11 頁)。換言之，被上訴人顯係知悉上訴人公司實際上使用之磁石規格為 N40M、N50M，進而模仿，否則，被上訴人何不採用已揭露資料可知悉之 N53 之磁石規格？

(己)由此可證，陳浚欽顯係於知悉上訴人公司採用之磁石規格為 N40M、N50M 等營業秘密後，向饒誌軒、浚宏公司洩漏，並使用於浚宏公司之發電機開發，是陳浚欽等洩漏上訴人營業秘密之事實。渠等顯係故意違反保密義務而侵害上訴人之營業秘密，應為事實。

(庚)磁鐵材料經過加工，會改變其原始物理性質，是縱使對加工後成品進行檢測，一般而言亦難以完全精確反映磁鐵原料之原始性質，理會有誤差而僅能得知相近值，被上訴人採用之磁石規格竟予上訴人先前告知之規格完全相同、分毫不差，已難謂合理；又上訴人係考量發電機產品之效率、功能定位等因素，再經多次研發測試始加以擇定磁石規格，該等規格自屬於上訴人產品之製程、配方之一部分，而為生產製造上具有經濟價值之資訊，且非業界一般人得以知悉，被上訴人亦自認磁石規格、牌號不會直接標明於磁鐵產品，可見磁石之規格本無法輕易得知而具有秘密性。況被上訴人迄今亦未具體敘明渠如何研究開發磁石規格，僅顧左右而言他而謂磁石規格可經由廠商檢測得出云云，顯係刻意閃避被上訴人早已由上訴人寄送原證 34、36 電子郵件而知悉上訴人磁石規格等營業秘密、其後再擅自洩漏而侵害上訴人營業秘密之事實

。

- (2)上訴人公司使用之軛鐵形狀為□字型，且早在 99 年間已使用大、中、小之軛鐵設計，其中之中、小塊軛鐵於□字型上半部之尾端內側，設有三小型之缺角，於□字型上半部內側有向斜切設計，此為上訴人公司歷經研發、考量發電機運轉需求而設計之軛鐵形狀，具有其獨特性。然比對浚宏公司開發之發電機，其所採用之軛鐵形狀、尺寸大小、缺角、斜切設計，均與上訴人公司早已使用之軛鐵幾乎完全相同。實則，上訴人前曾以電子郵件，將上訴人發電機發電機產品內部幾乎全部零件之尺寸、形狀等營業秘密告知被上訴人陳浚欽，而被上證 6 所使用之軛鐵尺寸、形狀、缺角等設計之所以與上訴人公司相同，實係陳浚欽利用上開營業秘密資訊加以交叉比對、計算後而得知，並再將之洩漏予饒誌軒，並使用於浚宏公司之發電機。是陳浚欽顯係違反保密義務，將上訴人公司營業秘密洩漏予並使用，而饒誌軒取得營業秘密後，更以擅自重製之不正當方法，使用該等營業秘密資訊用於浚宏公司之發電機設計。
- (3)陳浚欽顯將上訴人公司提供原審原證 44、45 圖面所示之發電花鼓組立圖等技術細節，將之使用於系爭專利申請、將上訴人公司軛鐵之具體形狀公開揭露於專利說明書圖 3、並將上訴人公司發電機組立圖公開於系爭專利圖 7 作為系爭專利之實施例，是陳浚欽、饒誌軒於申請系爭專利時，亦已違反保密義務而洩漏、使用上訴人公司之營業秘密。
- (4)陳浚欽、饒誌軒與崑藤公司、浚宏公司利用該等營業秘密據此生產製造幾近相同於 8 系列發電花鼓之 JH 發電花鼓產品，

並利用其所知悉上訴人公司之成本而擬定產品價格，向自行車廠商宣稱能提供較低廉之價格、與上訴人公司從事價格競爭，致使上訴人亦須跟進調降其產品售價。可見陳浚欽等亦違反保密義務，使用上訴人提供之價格資訊、侵害上訴人產品價格、成本等營業秘密資訊。

璿上訴人前以系爭專利不具進步性提起舉發，經智慧局審定舉發不成立，然專利舉發涉及舉發要件、舉發證據證據能力之問題，此與被上訴人等是否侵害上訴人之營業秘密、著作權並申請系爭專利，分屬二事，不可混為一談。是以，臺中地檢署不起訴處分書以上訴人提起專利舉發不成立，率認被上訴人陳浚欽、饒誌軒並無侵害上訴人營業秘密及著作權云云，自屬無稽，並無可採。

3. 上訴人因被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害營業秘密之行為，所受損害為 320 萬元：

璿上訴人因陳浚欽、饒誌軒等侵害上訴人營業秘密之行為，受有預期利益損失 80 萬元：

(1) 陳浚欽、饒誌軒取得上訴人公司營業秘密後，崑藤公司於 104 年 10 月 1 日起無預警結束與上訴人公司之合作關係，並向既有客戶宣稱崑藤公司已自行研發 JH 系列發電花鼓產品、具有與上訴人公司產品相同之效能、且價格較為低廉。如此結果，造成上訴人公司核心技術外流、破壞發電花鼓全球供應市場及上訴人公司價格策略，因此致使上訴人公司喪失許多客戶訂單。為此，上訴人自得依[營業秘密法第 13](#) 條第 1 項第 1 款規定，請求賠償上訴人所失利益。

(2) 上訴人受有失去美國崔克自行車公司訂單之預期利益 746,01

3 元：

(甲)崔克自行車公司(Trek Bikes，下稱「崔克公司」) 為美國第一大品牌自行車廠商，於歐洲以 Trek、Diamant 兩大高階品牌銷售自行車。歷來崔克公司皆直接向上訴人公司下單購置發電花鼓，且其下單量大穩定，本屬上訴人公司之重要客戶，103 年度崔克公司下單合計 3 千 9 百餘個發電花鼓，104 年度截至 9 月 30 日前，亦已下單 2 千 6 百個。

(乙)因陳浚欽、饒誌軒取得上訴人公司之營業秘密後，竟私下設立浚宏公司，並透過崑藤公司向既有客戶推廣、佯稱其與浚宏公司生產製造之 JH 系列發電花鼓產品，藉此與上訴人公司競爭。此一結果，使崔克公司停止下訂上訴人公司之產品，上訴人公司因而損失當年度崔克公司剩餘訂單 216 個之預期利益。

(丙)此外，自 105 年度起，上訴人公司本估計未來能穩定持續接受崔克公司之訂單。然因前述崑藤公司、浚宏公司推出 JH 系列發電花鼓與上訴人公司價格競爭之故，崔克公司亦不再向上訴人公司下單採購。為此，以上訴人每年本能接受崔克公司訂單 4000 個計算，則上訴人於 105、106 年共兩年度即失去崔克公司共 8000 個發電花鼓訂單。

(丁)綜上，上訴人自 104 年 10 月起至 106 年，短少崔克公司之訂單 8,216 個(計算式： $216 + 4,000 + 4,000 = 8,216$ 個) ，以每個發電花鼓售價 908 元計算，營業額即短少 7,460,128 元(計算式： $8,216 \times 908 = 7,460,128$ 元) ，以財政部自行車零件製造業之同業淨利率 10% 計算，上訴人即受有失去約 746,013 元之預期利益損失。

(3)上訴人受有失去美國零售商 Merry Sales 訂單之預期利益 69,300 元：

美國零售商 Merry Sales 亦為上訴人公司之客戶，其於美國市場銷售 Kasai Dynacoil Dynamo Hubs 產品，每年下單發電花鼓之數量約為 630 顆左右。然因陳浚欽、饒誌軒透過崑藤公司與浚宏公司使用上訴人公司之成本、價格資料等營業秘密，與上訴人公司從事價格競爭，致使 Merry Sales 自 106 年起改向崑藤公司購買其發電花鼓產品，不再向上訴人公司訂購。承上，若以出售予 Merry Sales 公司每顆產品單價 1100 元、每年訂單 630 顆估算，上訴人每年本可有營業額 69 萬 3 千元(計算式： $1,100 \times 630 = 693,000$ 元) ，依同業利潤率標準 10% 計算，上訴人每年本得獲得淨利 69,300 元，然因 Merry Sales 改向崑藤公司訂購，上訴人公司即因此失去每年淨利 69,300 元之預期利益。

(4)綜上，上訴人因被上訴人等侵害營業秘密之行為，自 104 年迄今，受有預期利益營業淨利約 81 萬 5313 元之損害(計算式： $746,013 + 69,300 \text{ 元} = 815,313 \text{ 元}$) 。

璦另陳浚欽、饒誌軒侵害上訴人營業秘密之行為，顯係明知故犯、行徑惡劣，且其所侵害者係上訴人公司之核心技術，其為求私利、持該等營業秘密製造產品對外銷售，實已影響上訴人於發電花鼓市場中之領先地位，更係以不正當之手段與上訴人惡性競爭、破壞市場秩序，其侵害情節實屬重大。是上訴人依營業秘密法第 13 條第 2 項，請求上訴人實際損害(以 80 萬元計算) 3 倍之賠償金即 240 萬元，亦屬有據。

4.綜上，上訴人因被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害營業秘密之行

為，所受損害為 320 萬元(計算式：預期利益損失部分請求
80 萬元+ 罰性損害賠償 240 萬元= 320 萬元) ，上訴人依登

業秘密法第 12 條第 1 項、第 13 條第 2 項請求被上訴人等賠償
之，自屬有據。

(六)被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害上訴人之著作權，上訴人得請
求被上訴人等賠償 100 萬元：

1.原審原證 44、45 電子郵件所附之發電花鼓組立圖、原證 28 即
上訴人於發明專利申請案第 097144972 號第 6 圖之磁石圖面
，屬著作權法所規定之圖形著作，其著作權並屬上訴人所有
，此亦為被上訴人所不爭執。

2.被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害上訴人原證 44、45 電子郵件附
圖之改作權：

斯上訴人於 100 年間與崑藤公司商談合作期間，曾陸續傳送原
證 44、45 即上訴人公司發電花鼓產品之物料清單(BOM 表)
及組立圖面數張予被上訴人陳浚欽，前已詳敘。而饒誌軒受
僱於崑藤公司，是陳浚欽、饒誌軒顯已接觸上訴人公司上開
發電花鼓產品組立圖面甚明。

璦系爭專利之圖 7 ，與上訴人寄送原證 44、45 電子郵件附圖，
兩者應為實質近似，可證被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害上訴
人原證 44、45 電子郵件附圖之改作權。

(1)系爭專利說明書圖 7 之圖示，雖將發電機上、下半部均完整
繪製，然發電機上、下半部結構構造實為相同，上訴人寄送
原證 44、45 電子郵件附圖及上訴人公司 MD002 發電花鼓組立
圖，僅繪製上半部部分，實因發電機最終會由外殼覆蓋，而
上訴人為了展示覆蓋前、後之效果，於上半部繪製覆蓋前即

發電機內部結構，下半部則繪製外殼。是本案應比對者，即兩圖於上半部即發電機內部結構是否近似或相同。

- (2)就整體圖形結構觀察，兩圖於零件結構之凸出處、凹處幾乎相同，細部零件之布局方式亦幾乎相同。且兩圖之軛鐵片均為「」字型，其外均有類似之弧形包圍圖形，是兩圖確屬近似。
- (3)發電機最重要之組成成分包括磁石、軛鐵、線圈，而比對兩圖可知，兩圖之磁石均位置中間，而軛鐵之形狀均為「」字型並夾住磁石，而由軛鐵及磁石所包圍之二處矩形部分，即為線圈。是兩圖之主要部分即磁石、軛鐵、線圈繪製方式、位置分布，亦幾乎一模一樣。
- (4)是以，比對系爭專利之圖 7 與原證 44、45 之組立圖之表達方式，雖系爭專利之圖 7 繪製出發電機上下半部，原證 44、45 之組立圖繪製出上半部，然其表達發電機內部構造之方式，體觀念與感覺仍十分相似。
- (5)且原證 44、45 部分零件係繪製斜線表示，其中，中心軛鐵及右側之零件，其斜線方向均為「右上角至左下角」繪製，左側部分之零件斜線方向則為「左上角至右下角」；而系爭專利圖 7 之繪製方式，亦以斜線繪製部分零件，且其斜線方向之布局方式，亦與上訴人所繪製原證 44、45 圖面幾乎完全相同，可認被上訴人提出系爭專利圖 7，係模仿上訴人著作所為，兩者表達方式之整體觀念與感覺十分近似。原判決未加詳查，其論斷自有違誤。
- 3.被上訴人陳浚欽、饒誌軒亦侵害原證 18 即上訴人於發明專利申請案第 097144972 號第 6 圖(即磁石圖)著作之改作權：

斯被上訴人陳浚欽、饒誌軒於被上證 5 浚宏公司習知技術引證資料，不否認已知悉上訴人發明專利申請案之內容，換言之，渠等早已接觸上訴人發明專利說明書內之圖片及文字。

璦系爭專利圖 5，與原證 28 即上訴人發明專利申請案第 6 圖實質近似(見本院卷三第 100 頁比對圖 7)，可證被上訴人陳浚欽、饒誌軒亦侵害原證 18 第 6 圖(即磁石圖)著作之改作權：

陳浚欽於系爭專利申請案，以圖 5 為該新型專利之第一實施例之轉子磁場產生體，亦即發電機構造中之磁石。然查，比對原證 9 之圖 5、原證 28 即上訴人發明專利申請案第 6 圖，可知兩圖就整體形狀及文字 N、S 極標示，幾乎相同；甚至兩圖為磁石之立體圖形，然觀察兩圖之角度、繪製視角亦幾乎一模一樣。此外，比對兩圖可知，兩圖於圓形磁石之外緣及內緣，均有以虛線繪製之線條，亦足證該兩圖確為實質近似。是陳浚欽、饒誌軒於系爭專利所使用之圖 5，實抄襲自上訴人發明專利申請案第 6 圖，並侵害上訴人之改作權甚明。

璦另由被上訴人提出被上證 6 第 13 頁、第 16 頁之磁石設計圖面，亦有繪製磁石之外觀，且被上證 6 第 13 頁、第 16 頁兩圖之磁石所呈現視角角度，亦與系爭專利圖 5 或原證 28 圖 6 所示之視角有所不同。

珉是以，磁石外觀繪製與表達方式，絕非僅有如系爭專利圖 5 及原證 28 圖 6 所示之角度或方法，然被上訴人於申請系爭專利提出之圖 5，竟模仿上訴人原證 28 圖 6 之表達方法，而採用與上訴人十分近似之視角，系爭專利圖 5 整體觀念與感覺

與上訴人原證 28 圖 6，應認為近似，被上訴人應已侵害上訴人著作權，原判決對此未察，自有違誤。

4. 綜上，陳浚欽、饒誌軒確有前揭侵害上訴人著作權之行為，惟因上訴人難以證明陳浚欽、饒誌軒前揭侵害上訴人著作權之損害，上訴人自得依[著作權法第 88](#) 條第 3 項請求法院酌定上訴人之損害。又陳浚欽、饒誌軒所重製、改作之著作，係屬上訴人公司極為重要之技術圖面，而陳浚欽、饒誌軒明知上情，仍故意將其重製、改作，其侵害行為顯屬惡意、且情節重大，上訴人認損害賠償數額應以 100 萬元為當。是上訴人依[著作權法第 88](#) 條第 1、3 項，請求被上訴人陳浚欽、饒誌軒賠償上訴人 100 萬元，自屬有據。

二、被上訴人抗辯則以：

- (一) 原審判決認定「原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及上訴人系爭實物之技術內容，不足以證明系爭專利之申請權及專利權為上訴人所有」，並無任何違誤之處：

1. 於刑事偵查程序中，臺中地檢署檢察官即曾函詢智慧局，智慧局以 105 年 11 月 9 日(105)智專三(二) 04146 字第 10521385230 號函覆略以：「證據 2 並未揭示第 M514156 號新型專利之…等技術特徵，且亦未記載與前述技術特徵相關之教示，甚而索特公司亦於其舉發理由書第 4 頁第 18 行至第 6 頁第 8 行自承該差異之存在，因此兩案並無抄襲或相似之情形。…然 M514156 號新型專利既有第 97144972 號發明專利申請案所無之技術內容，尚難由第 97144972 號發明專利申請案之公開內容即能得知第 M514156 號新型專利之全部技術內容。
- 五、另有關貴署所詢陳浚欽君之第 M514156 號或第 M509166

號新型專利係產學合作之結果。查貴署所附之委託期中及期末報告內容均未記載第 M514156 號或第 M509166 號新型專利案之技術內容，然而產學研究結果第 49 頁確實有記載第 M514156 號新型專利之技術內容。」。

2. 智慧局審定上訴人之舉發不成立之理由敘明：比對系爭專利請求項 1 與證據 2 之技術特徵，查證據 2 未揭示系爭專利請求項 1 之…等技術特徵，且證據 2 亦未記載與前述技術特徵相關之教示，該等技術特徵並無法為該所屬技術領域具有通常知識者依證據 2 所能輕易完成，另舉發人亦自承證據 2 未揭示前述技術特徵(參舉發理由書第 5 頁第 18 行至第 6 頁第 8 行所載)，故證據 2 不足證明系爭專利請求項 1 不具進步性。雖舉發人稱證據 2 結合證據 3~5 可證明請求項 1 不具進步性，惟查證據 3~5 不具證據能力已如前述，且證據 3~5 亦均未揭示請求項 1 之「每一第一、第二凸塊分別具有一卡嵌部」及「一固定單元，包括複數可拆卸地設置於該第一環壁外側面的第一間隔件，及複數可拆卸地設置於該第二環壁外側面的第二間隔件，每一第一間隔件頂抵於兩相鄰的第一磁軛之間，每一第二間隔件頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間，每一第一、第二間隔件分別具有一與每一卡嵌部形狀相配合的卡合部」等技術特徵。

4. 經濟部駁回上訴人訴願之理由敘明：系爭專利請求項 1 與證據 2 之技術特徵相較，證據 2 並未揭示系爭專利請求項 1 之…等技術特徵，且證據 2 亦未記載與前述技術特徵相關之教示，該等技術特徵並無法為其所屬技術領域具有通常知識者依證據 2 之揭示所能輕易完成，故證據 2 不足以證明系爭專

利請求項 1 不具進步性。證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，證據 3 至 5 等不具證據能力，均已如前述；縱然就實體技術內容而言，證據 3 至 5 亦均未揭示系爭專利請求項 1 之…等技術特徵，訴願人亦自承證據 3 與系爭專利確實存有該等差異（參訴願理由書第 10 頁倒數第 3 行至第 11 頁第 1 行），在無任何證據之建議或教示之情況下，實難謂該等差異僅為簡單變化而為該新型所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。綜上，證據 2 與證據 3 至 5 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

5. 上訴人於 106 年 12 月 21 日原審審理時稱：「（主張被告接觸到上訴人之圖面或資料，被告才會有系爭專利之申請？）申請專利及生產產品行為均是不正當方法利用上訴人所提供圖面。我們提供的圖面讓被告接觸，被告才會申請系爭專利及生產產品，被告才會以此方法利用我們提供的圖面或資料」、「（有何證據證明上訴人將要在兩週內所提之技術圖有交付給被告？）要提出的技術圖沒有交付給被告。惟早於兩造合作期間，上訴人生產的產品交給被告加工，該些產品即具有這樣的技術特徵存在」等語。準此，上訴人已自承關於其發電花鼓產品內部之技術圖面，並未交付予被上訴人等，故其主張被上訴人不當利用上訴人之技術圖面云云，已非可採。何況，上訴人亦僅委託被上訴人崑藤公司生產發電花鼓之外殼，並未委託生產或加工發電花鼓內部構件，被上訴人等確未曾接觸任何上訴人發電花鼓產品內部之技術圖面。
6. 系爭新型專利之專利範圍與上訴人上述 000000000N01 舉發案所提出之證據 3(即原審原證 60，下稱 N01 舉發證據 3)、0000

00000N02 舉發案之證據 3(即上訴人起訴狀附表 1，下稱 N02 舉發證據 3，含有圖面及上訴人產品零件照片)間相互比對，N01 舉發證據 3 及 N02 舉發證據 3 皆未揭示系爭新型專利申請專利範圍所具有之全部技術內容，尤其是未見差異技術內容之全部，難謂由 N01 舉發證據 3 及 N02 舉發證據 3 之內容即能得知系爭新型專利申請專利範圍之全部技術內容。

7.原審判決認定「原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及上訴人系爭實物之技術內容，不足以證明系爭專利之申請權及專利權為上訴人所有」之理由已敘明：

斯實務在判斷有無侵害著作權之抄襲疑義時，固有以下列事項為判斷依據：（1）被告有無接觸（Access）著作之事實；（2）被控侵權物與著作間是否構成實質相同或近似。然本案係發明專利之爭議問題，與著作權本質有間，且上訴人縱能證明被告或曾接觸上訴人之技術或產品，亦難因此斷定被告必然有何抄襲之事實。

璦本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容，即在於被告陳浚欽所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人之創作內容。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。

瑯原證 29、60 為未交付予被上訴人崑藤公司之 SBIR「切換式高效能自行車發電花鼓開發計畫」結案報告（節錄）影本，且該結案報告內容未經公開，無法證明被上訴人陳浚欽曾有何

接觸其所載技術內容之可能；原證 59、61 至 67 為未交付予被上訴人崑藤公司之圖面（發電機組立圖、「COLD HOLDER」部品圖面、「YOKE1」「YOKE2」「YOKE3」即軛鐵部品圖面、「FIX」部品圖面），且該等圖面皆具有營業秘密之性質，無法證明被上訴人陳浚欽有何接觸其所載技術內容之可能性。既然無法認定被上訴人陳浚欽有接觸原證 29、59 至 67 之可能性，自然無法依據原證 29、59 至 67 之技術內容做為判斷基礎，而應以被上訴人陳浚欽或有接觸可能性之原證 15 至 18、28 先前技術、原證 33 至 34、36 至 52 上訴人與被上訴人崑藤公司間之電子郵件內容（設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖）及前述系爭實物之技術內容，作為判斷被告陳浚欽所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人之創作內容。

玟系爭專利請求項 1 與原證 15 至 18、28 先前技術之比對如下：

原證 15 至 18、28 均未揭露定位槽、凸塊、凸塊分別具有一卡嵌部，原證 15 至 18、28 均未揭露相當於要件 1C 之技術內容。

又原證 15 至 18、28 均未揭露間隔件，原證 15 至 18、28 均未揭露相當於要件 1E 之技術內容。

玠經由前述比對可知原證 15 至 18、28 先前技術，至少未揭露相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 及 1E 之技術內容；查原證 33 至 34、36 至 52 為上訴人與被上訴人崑藤公司間之電子郵件內容（MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品之技術內容，其揭示 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品之磁石、花鼓殼、發電機壓環、螺帽、軸心、調整華司設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖技術內容），原證 33 至 34、36 至 52 未揭露相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 及 1E 之技術內容。

環分析系爭專利請求項 1 要件 1C 及 1E 與系爭實物之技術內容之

差異如下：系爭專利之間隔件及上訴人系爭實物之間隔片均是用於固定磁軛，惟系爭專利捲線筒管之每一凸塊都具有一卡嵌部、每一間隔件都具一卡嵌部形狀相配合的卡合部，與上訴人系爭實物揭露承座之第一、二環面各有 4 個凸塊具有一卡嵌部，各第一、第二間隔片分別有 4 個固定臂，該固定臂具有與卡嵌部形狀相配合的卡合部相較，二者在捲線筒管與間隔件之卡合數目不同，故其卡合結構並不相同，且系爭專利之間隔件具有頂抵軛鐵臂部之結構（系爭專利圖 4，見本案卷一第 50 頁背面），故具有固持軛鐵臂部之功能，而上訴人系爭實物之間隔片並未有頂抵軛鐵臂部之結構，故其欠缺固持軛鐵臂部之功能，且其雖於二個軛鐵臂部之間設置有與間隔片連接之固定臂，然該固定臂亦未接觸頂抵軛鐵臂部（系爭實物置外放證物盒），自然不具有固持軛鐵臂部之功能，故上訴人系爭實物欠缺相當於系爭專利之間隔件之頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部。

原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及上訴人系爭實物並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，其不足以證明上訴人為系爭專利之申請權人及專利權人。

8. 綜上，原審判決已說明原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及上訴人系爭實物並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，並敘明其調查證據之結果與內容、與應證事實之關聯性及取捨之原因，核屬正確無誤。

(二) 原審判決認定「應以被告陳浚欽或有接觸可能性之原證 15 至 18、28 先前技術、原證 33 至 34、36 至 52 上訴人與被告崑藤公

司間之電子郵件內容（設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖）及前述系爭實物之技術內容，作為判斷被告陳浚欽所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人之創作內容」，並無任何違誤之處：

1. 上訴人所引本院 [101 年度民專上字第 2 號](#) 關於專利權歸屬事件之判決，並非僅以該案被上訴人有接觸該案上訴人設計之高度可能性，而認定該案被上訴人申請之專利技術特徵與該案上訴人之產品構成實質近似。該案係進行技術特徵比對後，認定該案被上訴人之專利技術特徵與該案上訴人產品之技術特徵相同，始進而認定二者間構成實質近似或實質相同。
2. 原審判決認定「應以被告陳浚欽或有接觸可能性之原證 15 至 18、28 先前技術、原證 33 至 34、36 至 52 上訴人與被告崑藤公司間之電子郵件內容（設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖）及前述系爭實物之技術內容，作為判斷被告陳浚欽所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人之創作內容」之理由已敘明。
3. 上訴人刻意忽略其自承原證 29、59 至 67 並未公開且未交付予被上訴人之事實，更刻意曲解本院 [101 年度民專上字第 2 號](#) 民事判決之意旨。實則，依本院上述判決之意旨，自應以有無接觸可能性及技術特徵之比對結果，作為是否實質相同之判斷依據，上訴人卻刻意漠視本案技術特徵比對之結果，以具有接觸高度可能性為由要求反推二者間為實質相同，實係誤解上述本院判決之意旨。
4. 綜上，原審判決已說明應以被上訴人陳浚欽或有接觸可能性之先前技術、電子郵件內容及前述系爭實物之技術內容，作

為判斷被上訴人陳浚欽所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人之創作內容，並敘明其調查證據之結果與內容、與應證事實之關聯性及取捨之原因，核屬正確無誤。

(三)原審判決認定「系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，上訴人請求確認被告陳浚欽就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由」，並無任何違誤之處：

- 1.上訴人雖引用本院 [100 年度民著訴字第 10 號](#)、[101 年度民著上字第 9 號](#)、[102 年度民專上字第 9 號](#)等判決，然該等判決事實與本案事實並不相同，上訴人以不同事實之個案見解，用以指責原審判決有所違誤，實非可採。
- 2.原審判決雖對上訴人於原審追加之備位聲明第 1 項請求是否具有確認利益，提出其法律上見解，然原審判決並未因此以程序理由駁回上訴人於原審追加之備位聲明，仍依實體證據為判斷，上訴人就此部分應有誤會。
- 3.原審判決認定「系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，上訴人請求確認被告陳浚欽就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由」之理由已敘明：

斯按「有關專利有效性之判斷部分，則因涉及行政機關（智慧局）之專業及對其裁量餘地之尊重，舉世各國均有所謂推定專利有效（Presumed Valid）之原則，是以，倘在專利侵權民事爭議事件中，被告援引先前技術主張專利無效者，該等先前技術是否足以證明專利無效，需達到『清楚且令人信服之程度』（Clear and Convincing Evidence），始可認定專利無效，行政機關在嗣後之舉發爭訟中，亦得以因此援引法院之見解撤銷專利，此一證據證明力之要求強度，較之民

事爭議中之『優勢證據』更強」（本院 [101 年度民專上字第 2 號民事判決](#)意旨參照），是主張登記註冊之專利權無效或不存在者，應負舉證責任，否則倘依上訴人主張，任何人可任擇已登記註冊之專利權主張為其所有，而由該登記專利權人舉證證明其專利為有效存在，以此方式倒置或迴避積極確認訴訟之舉證責任，應非法所許。

增上訴人所提證據，無法認定被上訴人陳浚欽有接觸原證 29、59 至 67 之可能，自然無法依據原證 29、59 至 67 之技術內容做為判斷基礎，故被上訴人陳浚欽縱有何接觸可能之原證 15 至 18、28（先前技術：上訴人之發明、創作之專利文件）、原證 33 至 34、36 至 52 上訴人與被上訴人崑藤公司間之電子郵件內容（設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖）及上訴人之系爭實物技術內容作為判斷基礎，經判斷系爭專利與原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 之捲線筒管與間隔件之卡合結構並不相同，系爭專利與原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 技術內容，欠缺相當於系爭專利之間隔件之頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能，原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及上訴人之系爭實物，並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，系爭專利與上訴人所提證據之技術內容具有明顯實質差異，故上訴人所提證據不足以證明被上訴人陳浚欽所申請之系爭專利係抄襲自上訴人之創作內容，而非為被上訴人陳浚欽自身所創作，是上訴人所提證據，不足證明被上訴人陳浚欽之專利申請權及專利權不存在。

再按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事

[訴訟法](#)、[行政訴訟法](#)、[商標法](#)、[專利法](#)、[植物品種及種苗法](#)

或其他法律有關停止訴訟程序之規定，為[智慧財產案件審理](#)

[法第 16](#) 條第 1 項所明定。即於智慧財產之民事訴訟中，當事

人就智慧財產權有無應撤銷或廢止之爭點如已提起行政爭訟

，民事法院無庸於該行政爭訟程序終結前停止訴訟程序，應

就該爭點自為判斷。又新型專利權須經撤銷確定，專利權之

效力始得視為自始不存在，此觀[專利法第 120](#) 條準用同法第

82 條第 3 項即明。凱○公司對系爭專利已提出舉發，智慧局

所為舉發不成立及經濟部所為駁回訴願之決定，業經系爭行

政判決撤銷，並諭知智慧局應為舉發成立撤銷系爭專利權之

審定確定，為原審確定之事實。果爾，智慧局固應依系爭行

政判決作成舉發成立撤銷系爭專利權之處分，惟該判決僅係

撤銷智慧局否准被上訴人所為舉發之處分，並未變動系爭專

利權存在之法律狀態，則在智慧局重為撤銷系爭專利權處分

之行政爭訟程序尚未終結前，系爭專利權仍為有效，凱○公

司於本件民事事件中就該專利權之有效性為爭執，原法院即

應實質審查而為判斷。原審未詳加研求，徒以系爭行政判決

就系爭專利應撤銷事由業為裁判，即謂該判決對之有確定力

，進而謂其不得為相異之判斷，不無可議」（最高法院 [102](#)

[年度臺上字第 2067 號](#)民事判決意旨參照）。查系爭專利既未

經撤銷確定，則仍屬有效存在，上訴人請求確認被上訴人陳

浚欽就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由。

(四)原審判決認定被上訴人未侵害上訴人之營業秘密，並無任何

違誤之處：

1.99 年 6 月 1 日公開之原證 28 圖 2，已揭示磁石組 32、軸心 20

技術內容，且上訴人自承 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品於 100 年開始量產、銷售（見原審卷一第 249 頁背面上訴人爭點整理暨聲請核發秘密保持命令狀第 4 頁第 21 至 23 行），而 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品之技術內容，當然包含磁石、軸心、花鼓殼技術內容，是以前述原證 33 至 34、36 至 52 之磁石、軸心、花鼓殼部分技術內容，於系爭專利申請日即 104 年 7 月 22 日之前已經公開，不具秘密性，從而原證 33 至 34、36 至 52，均不足以證明被上訴人陳浚欽申請系爭專利有侵害上訴人之營業秘密。

2. 原證 33 至 34、36 至 52 為上訴人與被上訴人崑藤公司間之電子郵件內容，縱可認定被上訴人二人有接觸其所載技術內容之可能性；原證 33 至 34、36 至 52，係為 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品之部分技術內容，其縱或揭示該發電機及發電花鼓產品之磁石、花鼓殼、發電機壓環、螺帽、軸心、調整華司設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖技術內容，但其並未揭示該發電機及發電花鼓產品其它零件（如捲線筒管、固定件及上訴人所提附表一之內部發電機、線圈座、軛鐵、固定座、發電機上壓板、發電機下壓板、接頭內頂、連接器底座、連接器上蓋、導電片、插栓、插栓蓋、側蓋，見本案卷一第 20 至 23 頁正面、背面）技術內容，且所屬技術領域中具有通常知識者，僅使用原證 33 至 34、36 至 52，所揭示 MD002 發電機及 8 系列發電花鼓產品之部分技術內容，並不足以製造 JH 發電花鼓，從而原證 33 至 34、36 至 52，均不足以證明被上訴人據以使用、重製 JH 發電花鼓或有何侵害上訴人營業秘密之行為。

(五)被上訴人係依「奈米磁性材料製備綠能永磁發電計畫」及「花鼓式輪轂發電機技術研發」等產學合作計畫所研發之技術，申請系爭專利獲准，並據以生產銷售相關產品。而於執行產學合作計畫之研發過程中，即已蒐集與參考發電機產業習知技術，研究市售各廠牌之發電花鼓產品，進而開發出系爭專利技術，此有被上證 5 被上訴人浚宏公司習知技術引證資料及被上證 6 被上訴人浚宏公司自行車發電機開發紀錄可參。謹將被上訴人產品之構件及相關材質、設計所參考習知資料等分析，彙整摘述如下：

1. 矽鋼片設計：由被上訴人之自行車發電機開發紀錄可知，被上訴人就發電機中矽鋼片部分，材質部分採用中鋼生產材料號碼 50H600（CN600），厚度 0.5mm 鐵損 036W/kg 以下，外型設計採習知美國 N. TESLA 於 1894 年 1 月 2 日專利 US511916，ELECTRIC GENERATOR、美國專利申請 2007 年 5 月 11 日公開號 US0000000B2，STATOR ARRANGEMENT AND ROTOR ARRANGEMENT FOR A TRANSVERSE FLUX MACHINE、美國專利公開號 US2005/0000000A1，2005 年 2 月 10 日，GENERATOR 與參考習知網站資訊等。
2. 磁鐵設計：磁鐵設計部分參考美國 Hanselman 教授撰寫 Brushless Permanent Magnet Motor Design，1994 年第 1 版，材質部分先採用 N40M，惟因據此組裝後之樣品花鼓未能通過德國道路交通法規測試標準，故修正材質為 N50M，將磁力提高，從而樣品達到規定標準後可送認證。
3. 線軸及保持架設計：此部分設計所參考之習知技術，包括美國專利公開號 US0000000B2，2007 年 4 月 3 日，CLAW-POLE

ELECTRIC GENERATOR AND BICYCLE ELECTRIC GENERATOR HUB ；台灣專利核准號 M285514 ，2006 年 1 月 11 日，發電機（一）；美國專利公開號 US0000000B2 ，2006 年 5 月 2 日，OPTIMIZED ALTERNATOR BOBBIN ；美國專利公開號 US0000000 ，1996 年 7 月 23 日，SELF-ALIGNING ROTOR ASSEMBLY；中國專利公開號 CZ000000000A，2012 年 9 月 19 日，OPTIMIZED ALTERNATOR BOBBIN ；中國專利公開號 CZ000000000B，2014 年 7 月 23 日，電機及其捲軸和星狀部件；台灣專利核准號 I365828 ，2012 年 6 月 11 日，發電輪轂；2012 年 4 月 Fahrrad Zukunft 雜誌網站上針對各家發電機花鼓測試比較資料等。並綜合上開分析，習用台灣專利核准號 M285541 內的方式，先設計爪極固定凹槽，再結合美國專利公開號 US0000000 、中國專利公開號 CZ000000000A 及中國專利公開號 CZ000000000B 之相同模式，在端面上做複數凸點作為固定使用。

- 4.銅線設計：因銅線直徑尺寸與纏繞長度（圈數）需搭配磁鐵中之磁力線，經測試後採銅線直徑 0.55mm，匝數為 477 匝，此設計下之產品可完全穩定通過法規標準。
- 5.外型設計：因發電機花鼓之外型設計必需考慮到發電機在使用時產出之熱能會影響到磁鐵磁力，故將發電機外型設計為橡木桶形狀，在橡木桶外型連接幅條葉緣中間有一凹槽，可以提高散熱面積，使發電機在使用中熱能可以快速散發出。
- 6.尺寸部分：因自行車發電花鼓產品中，重量輕、體積小之產品較受市場歡迎，故被上訴人開發產品之目標亦重量輕、體積小為訴求。而 2014 年 9 月 10 日雜誌 Kraftwerk fur unterw

中，已針對市面上各廠牌發電機性能、重量、磁鐵級數及價位等進行比較分析（參被上證 5，第 13、14 頁），參考該等資料即可知磁鐵級數與產品重量之關係，從而在兼顧產品重量與穩定之發電效能下，以磁鐵級數 26 級為最適當；另參考德國 SUPERNOVA 在發電花鼓說明書上所載之技術基本資料，可知在磁鐵級數 26 級下，相關外型與尺寸等內容，從而被上訴人參考上開資料，進行相關構件之尺寸設計。

7. 由上可知，被上訴人產品之構件、外型及尺寸等設計，係參考產業習知技術及已公開呈現之市售各廠牌產品資料，進而自行開發而成，故縱或與上訴人之產品有外觀、大小相似之處，亦係自行車發電花鼓業界所習用之設計，並非上訴人產品有何獨特性，自難認被上訴人係抄襲上訴人產品設計。

(六) 上訴人之磁石規格並不符合營業秘密之秘密性要件：

1. 釹鐵硼磁鐵之規格參數，有「殘留磁性密度 B_r 」、「保磁力 bH_c 」、「內保磁力 iH_c 」、「最大磁能積 $(BH)_{max}$ 」、「最大工作溫度」等項目（參原審原證 69）；而其中「保磁力 bH_c 」又稱為「矯頑力 Coercive Force, H_{cb} 」、「內保磁力 iH_c 」又稱為「內稟矯頑力 Intrinsic Coercive Force, H_{cj} 」。
2. 磁鐵廠商於釹鐵硼磁鐵產品上，雖並未有牌號標示，但為檢驗產品是否符合規格，會使用檢驗儀器檢測上述各項參數，以確保產品品質，原審原證 69 之網頁列印亦有將檢驗儀器列出。
3. 一般業界亦有提供釹鐵硼磁鐵產品參數檢測之服務，通過測量材料從室溫到 200 °C 的退磁曲線和磁滯迴線，可直接得到

Br，Hcb，Hcj，(BH) max，Hk，Hk / Hcj 等參數，計算得出剩磁和矯頑力的溫度係數 α 和 β (參被上證 34，第 3 頁)，以及販售量測設備，可自動測量粘接釹鐵硼、燒接釹鐵硼和釹鈷等稀土永磁材料在第二象限的退磁曲線和磁特性參數：Br、HcB、HcJ、Hk(H90)、(BH) max。

4. 經過檢測釹鐵硼磁鐵產品之相對參數，即可參照性能表，得知該參數所屬之釹鐵硼磁鐵產品牌號，而屬於一般涉及該類資訊之人所知之資訊，故上訴人之磁石規格並不符合營業秘密之秘密性要件。

(七)上訴人主張被上訴人陳浚欽、饒誌軒有侵害原告著作權云云，實無理由：上訴人主張系爭專利說明書圖 7 之發電機結構圖形與上訴人之 MD002 發電機組立圖形幾乎相同，侵害上訴人之重製權及改作權云云。然就形式上觀察，系爭專利說明書圖 7 根本與上訴人之 MD002 發電機組立圖完全不同，根本無侵害著作權可言。系爭專利實係被上訴人陳浚欽以自有資金進行產學合作之成果。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分：先位聲明：(一)確認中華民國新型專利第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」專利之專利申請權及專利權為上訴人所有。(二)被上訴人陳浚欽應移轉中華民國新型專利第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」之專利權予上訴人。(三)被上訴人陳浚欽就中華民國新型專利第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更。(四)被上訴人陳浚欽、饒誌軒與崑藤公司應連帶給付上訴人

420 萬元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；或被上訴人陳浚欽、饒誌軒與浚宏公司應連帶給付上訴人 420 萬元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(五)前項所命給付，如其一被上訴人已為給付，於該給付範圍內，其餘被上訴人免給付義務。(六)上開第二、四項聲明，上訴人願供擔保請求准予假執行。備位聲明：(一)確認被上訴人陳浚欽對中華民國新型專利第 M514156 號「發電輪轂之發電機模組」專利之專利申請權及專利權不存在。(二)被上訴人陳浚欽、饒誌軒與崑藤公司應連帶給付上訴人 420 萬元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；或被上訴人陳浚欽、饒誌軒與浚宏公司應連帶給付上訴人 420 萬元，及自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(三)前項所命給付，如其一被上訴人已為給付，於該給付範圍內，其餘被上訴人免給付義務。(四)上開第二項聲明，上訴人願供擔保請求准予假執行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免假執行。

四、本件整理並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

1. 上訴人與被上訴人崑藤公司分別於 100 年 5 月 23 日簽署合作承諾書、100 年 7 月 7 日簽署合作契約書。合作模式為上訴人自行生產 MD002 發電機，崑藤公司則負責加工製造 8 系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交上訴人公司組裝、測試後，上訴人再將測試完成之發電花鼓產品送至崑藤公司工廠，由

崑藤公司於外殼上以雷射雕刻產品型號與產品序號，其後並由崑藤公司總代理經銷 8 系列發電花鼓產品及進行業務推廣。依上開合作承諾書及合作契約書所載，合作期間約定自 100 年 5 月 21 日起至 108 年 5 月 20 日止。

2. 被上訴人陳浚欽於 103 年 9 月 1 日與大葉大學簽訂「奈米磁性材料製備綠能永磁發電計畫」合約書、於 103 年 9 月 22 日與南臺科技大學簽訂「花鼓式輪轂發電機技術研發」產學合作計畫合約書。
3. 被上訴人陳浚欽於 104 年 5 月 13 日向智慧局申請「發電輪轂」新型專利，經智慧局准予新型第 M509166 號專利。
4. 被上訴人陳浚欽於 104 年 7 月 22 日向智慧局申請「發電輪轂之發電機模組」新型專利，經智慧局准予新型第 M514156 號專利(即系爭專利)。
5. 被上訴人浚宏公司於 104 年 7 月 9 日核准設立。
6. 被上訴人崑藤公司於 104 年 9 月 30 日，寄送原審原證 7 電子郵件及附檔函文，向上訴人表示自 104 年 10 月 1 日起終止與上訴人間之總代理經銷關係。
7. 上訴人前於 97 年 11 月 20 日向智慧局申請「自行車用花轂發電機結構」發明專利(申請案號 000000000)，發明說明書於 99 年 6 月 1 日公開。
8. 對於臺中地檢署 106 年偵字第 1628、1629 號不起訴處分書、智慧局 105 年 8 月 29 日(105)智專三(二) 04146 字第 10521073940 號專利舉發審定書、經濟部 105 年 12 月 6 日經訴字第 10506313140 號訴願決定書、高檢署智慧財產分署 106 年度上聲議字第 220 號處分書、臺中地院 106 年度聲判字第 64

號刑事裁定網頁資料、智慧局 101 年 5 月 29 日(101)智專一

(五) 05182 字第 10120529870 號專利核駁審定書之形式真正不爭執。

(二)爭執事項：

- 1.系爭專利為何人所創作？系爭專利之專利權應屬何人？
- 2.上訴人請求被上訴人陳浚欽將系爭專利移轉予上訴人，是否有理由？
- 3.上訴人請求被上訴人陳浚欽就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，是否有理由？
- 4.被上訴人陳浚欽、饒誌軒是否侵害上訴人之營業秘密？如為肯定，損害賠償額應如何計算？
- 5.被上訴人陳浚欽、饒誌軒是否侵害上訴人之 MD0020 發電機產品之技術圖面資料之著作權？如為肯定，損害賠償額應如何計算？

五、本院之判斷：

(一)系爭專利技術分析

1.系爭專利技術內容

習知之發電輪轂發電機模組存有磁軛無法穩固地定位於該捲線筒管兩外側的情形，而系爭專利之發電輪轂發電機模組，包含一定子線圈體(3)、一磁軛單元(4)、一固定單元(5)，及一轉子磁場產生體(6)。其中該定子線圈體(3)包括一卷線筒管(31)，該捲線筒管(31) 具有沿管壁(311)向外延伸之第一、第二環壁(312、313)。該磁軛單元(4)設置於該捲線筒管(31)，包括複數個第一、第二磁軛(41、42)。該固定單元(5)則包括複數可拆卸地設置於該第一環壁

(312) 外側面的第一間隔件(51) ，及複數可拆卸地設置於該第二環壁(313)外側面的第二間隔件(52) 。系爭專利之主要技術手段係利用每一第一間隔件(51) 頂抵於兩相鄰的第一磁軛(41) 之間，及每一第二間隔件(52) 頂抵於兩相鄰的第二磁軛(42) 之間的設計，藉此將該等第一、第二磁軛(41、42) 分別穩固地定位於該捲線筒管(31) 的該第一、第二環壁(312 、313)上。系爭專利主要圖式如判決附圖一所示。

2. 系爭專利申請專利範圍分析

被上訴人陳浚欽於 106 年 4 月 13 日於系爭專利舉發案(N02) 中提出申請專利範圍更正，經智慧局於 107 年 11 月 23 日審定准予更正，並於同年 12 月 21 日公告（見上證 13 或被上證 36）。依[專利法第 68](#) 條第 3 項規定，申請專利範圍經更正公告者，溯自專利申請日生效。是以，本件依系爭專利更正後之申請專利範圍為準，其請求項共 10 項，其中請求項 1 為獨立項，請求項 5 、6 更正後業已刪除，各請求項內容如下：

斯一種發電輪轂之發電機模組，包含：一定子線圈體，包括一卷線筒管，及一繞設於該捲線筒管的繞線，該捲線筒管具有一管壁、呈反向設置且分別自該管壁徑向向外延伸的一第一環壁與一第二環壁、複數間隔設置且分別自該第一環壁外側面沿軸向凹設的第一定位槽、複數形成在兩兩第一定位槽之間的第一凸塊、複數間隔設置且分別自該第二環壁外側面沿軸向凹設的第二定位槽，及複數形成在兩兩第二定位槽之間的第二凸塊，每一第一、第二凸塊分別具有一卡嵌部；一磁軛單元，設置於該捲線筒管，包括複數對應該第一環壁的第

一磁軛，及複數對應該第二環壁的第二磁軛，每一第一磁軛具有一套設於該管壁內的第一內段、一局部嵌入所對應之第一定位槽的第一延伸段，及一朝該第二磁軛延伸的第一外段，每一第二磁軛具有一套設於該管壁內的第二內段、一局部嵌入所對應之第二定位槽的第二延伸段，及一朝該第一磁軛延伸的第二外段；一固定單元，包括複數可拆卸地設置於該第一環壁外側面的第一間隔件，及複數可拆卸地設置於該第二環壁外側面的第二間隔件，每一第一間隔件頂抵於兩相鄰的第一磁軛之間，每一第二間隔件頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間，每一第一、第二間隔件分別具有一與每一卡嵌部形狀相配合的卡合部；一轉子磁場產生體，可相對該定子線圈體轉動，並感應磁性予該等第一、第二磁軛；該轉子磁場產生體設置於該磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有一面向該等第一磁軛之第一外段的第一側面、一面向該等第二磁軛之第二外段的第二側面、複數位於該第一側面且呈環狀排列並N-S 交錯的磁極，及複數位於該第二側面且呈環狀排列並S-N 交錯的磁極，位於相背之第一、第二側面處的二磁極為相反磁性；每一第一磁軛的第一外段具有一自該第一延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第一間隔件的側面概呈ㄣ字型並頂抵於兩相鄰的第一磁軛的每一第一延伸段、每一臂部與每一爪部，每一第二磁軛的第二外段具有一自該第二延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第二間隔件的側面概呈ㄣ字型並頂抵於兩相鄰的第二磁軛的每一第二延伸段、每一臂部與每一爪部。

璿如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，每一第一、第二磁軛分別由複數磁軛片體疊設而成。

琳如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該捲線筒管還具有複數自該管壁的一內環面徑向向內凸設的肋條，每一肋條能連接其相對應的每一第一、第二凸塊。

珉如請求項 3 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該捲線筒管的該管壁的該內環面被該等肋條區分成複數限位平面，該等第一、第二磁軛的第一、第二內段分別貼靠於其相對應的該等限位平面。

玦(刪除)如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該轉子磁場產生體設置於該磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有一面向該等第一磁軛之第一外段的第一側面、一面向該等第二磁軛之第二外段的第二側面、複數位於該第一側面且呈環狀排列並 N-S 交錯的磁極，及複數位於該第二側面且呈環狀排列並 S-N 交錯的磁極，位於相背之第一、第二側面處的二磁極為相反磁性。6.(刪除)如請求項 5 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，每一第一磁軛的第一外段具有一自該第一延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第一間隔件的側面概呈 L 字型並頂抵於兩相鄰的第一磁軛的每一第一延伸段、每一臂部與每一爪部，每一第二磁軛的第二外段具有一自該第二延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第二間隔件的側面概呈 L 字型並頂抵於兩相鄰的第二磁軛的每一第二延伸段、每一臂部與每一爪部。

璩(刪除)如請求項 5 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，

每一第一磁軛的第一外段具有一自該第一延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第一間隔件的側面概呈ㄣ字型並頂抵於兩相鄰的第一磁軛的每一第一延伸段、每一臂部與每一爪部，每一第二磁軛的第二外段具有一自該第二延伸段軸向延伸的臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，每一第二間隔件的側面概呈ㄣ字型並頂抵於兩相鄰的第二磁軛的每一第二延伸段、每一臂部與每一爪部。

玆如請求項 1 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該等第一、第二間隔件分別具有一沿徑向貫穿的開口。

璦如請求項 7 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，嵌設於該等第一定位槽的該等第一磁軛的數量與該等第一間隔件的數量相等，嵌設於該等第二定位槽的第二磁軛的數量與該等第二間隔件的數量相等。

瓏如請求項 1、7、8 中任一項所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該固定單元還包括一第一連結環與一第二連結環，該等第一間隔件分別間隔設置於該第一連結環，該等第二間隔件分別間隔設置於該第二連結環。

瓏如請求項 9 所述的發電輪轂之發電機模組，其中，該第一、第二連結環分別具有形狀相互配合的複數凸部與複數凹部。

(二)上訴人第 97144972 號「自行車用花轂發電機結構」專利申請案（原證 28）技術分析

1.第 97144972 號發明專利申請案係上訴人於 97 年 11 月 20 日提出申請（99 年 6 月 1 日公開，公開號：000000000），經智慧財產局審認不具進步性而於 101 年 5 月 29 日核駁在案。

2. 原證 28 技術內容

習知花轂發電機所使用的永久磁鐵為以粘結釹鐵硼方式所製成，感應產生的電壓與功率小，因此必須設置使用更大型的磁石，導致體積與重量增加。故第 97144972 號專利申請案乃揭露一種自行車用花轂發電機結構，係包含：一花轂殼體(10)、一軸心(20)、一發電機(30) 及一花轂蓋(40)，其中該發電機(30) 設於該軸心(20) 的結合段(21) 固定，該發電機(30) 包含有：一線圈單元(31)，周緣捲繞有線圈；一磁石組(32)，係為一環狀體，該環狀體係由複數且雙數磁石(320)環狀排列組成；二軛鐵組(33)，係由配合該磁石(320)數量的軛鐵(330)環繞組成，該軛鐵外端部設有軛爪(332)，該二軛鐵組(33) 分別由該線圈單元(31) 二側對合及結合固定，該軛鐵組(33) 圍包覆該線圈單元(31)，且該軛爪(332)設於該線圈單元(31) 外圈，且該軛爪(332)分別對應該磁石(320)。其解決問題之主要技術手段係採用燒結釹鐵硼所製成之磁石(320)，且將該磁石組(32) 以複數且雙數磁石(320)環狀排列，該磁石(320)一側係為 N 極(321)，另一側為 S 極(322)，且該各磁石(320) 二側並以一 N 極(321)另一 S 極(322)方式交錯排列，再搭配二相對軛鐵組(33) 的使用，藉此縮小與減輕體積跟重量。原證 28 主要圖式如判決附圖二所示。

(三)兩造之發電花鼓產品實物

上訴人於原審階段 107 年 1 月 18 日庭呈兩造所生產之產品實物拆解前後各 1 組，被上訴人亦承認曾收受上訴人所生產之產品實物（原審卷(二) 第 265 、266 頁，107 年 1 月 18 日

筆錄)。兩造發電花鼓產品實物主要圖式如判決附圖三所示

(四)系爭專利權歸屬部分：

1.系爭專利請求項 1 與原證 28 之比對：

原證 28 第 2 圖揭露一種自行車用花轂發電機結構，包含線圈單元(31) 、軛鐵組(33) 及磁石組(32) 等構件，並分別對應於系爭專利請求項 1 之「定子線圈體」、「磁軛單元」及「固定單元」技術特徵。但原證 28 並無相對應於系爭專利請求項 1 之「固定單元」技術特徵，且原證 28 之線圈單元(31) 捲線筒管兩側雖具有第一環壁與第二環壁，但仍欠缺系爭專利請求項 1 之定子線圈體具有「…複數間隔設置且分別自該第一環壁外側面沿軸向凹設的第一定位槽、複數形成在兩兩第一定位槽之間的第一凸塊、複數間隔設置且分別自該第二環壁外側面沿軸向凹設的第二定位槽，及複數形成在兩兩第二定位槽之間的第二凸塊，每一第一、第二凸塊分別具有一卡嵌部」技術特徵。而系爭專利藉由前述原證 28 所欠缺之「固定單元」（包括第一、第二間隔件）以及「第一、第二凸塊」等技術特徵，有助於將磁軛穩固定位，以維持發電品質之功效或目的（見系爭專利說明書第【0011】、【0030】、【0036】段），原證 28 既無前述技術特徵，自亦無法達成相同之功效或目的，可見原證 28 與系爭專利之技術特徵間存有明顯差異，實難據以認定系爭專利之發明構思係被上訴人依原證 28 之技術內容所衍生而得。智慧局於系爭專利第 N01 號舉發案中，亦認定證據 2（即本案之原證 28）不足以證明系爭專利請求項 1 至 10 不具進步性，而為舉發不成立之審定，詳如被上證 11 所示。系爭專利請求項 1 與原證 28 之比對

圖示如判決附圖四所示。

2. 系爭專利請求項 1 與系爭實物之比對：

系爭實物係上訴人之 PD-8 發電花鼓產品，其具有對應於系爭專利請求項 1 「定子線圈體」、「磁軛單元」、「固定單元」及「轉子磁場產生體」技術特徵之構件。其中，系爭實物之定子線圈體包括捲線筒管（對應原證 59 至 62 中之「COIL HOLDER」構件）及繞線，該捲線筒管兩側具有第一環壁與第二環壁，第一、第二環壁上間隔設置軸向之 13 個定位槽，兩兩定位槽之間各具有一凸塊，13 個凸塊中之 4 個凸塊具有卡嵌部；系爭實物之磁軛單元係設置於捲線筒管兩側，並各在環壁上設有 13 組磁軛片，每一磁軛片則具有一套設於該管壁內的內段、一局部嵌入定位槽的延伸段，及一朝捲線筒管延伸的外段；系爭實物之固定單元（對應原證 59、60、66 所示之「FIX」構件），包括 13 個可拆卸地設置於該第一環壁外側面的間隔件，間隔件係位於相鄰的兩個磁軛片之間，其中 4 個間隔件上設有與卡嵌部形狀相配合的卡合部。另針對系爭專利更正後請求項 1 新增之技術特徵部分：查系爭實物之轉子磁場產生體係設置於磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有兩個側面，兩側面均具有呈環狀排列並 N-S 交錯的磁極，且相背之二磁極為相反磁性（參見原證 28 第 6 圖及原證 34 至 37 之圖面）；系爭實物之每一磁軛片（對應原證 63 至 65 之「YOKE」構件）的外段具有一臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，系爭實物兩側的各 13 個間隔件中，4 個具有卡合部之間隔件的側面概呈 L 字型。簡言之，系爭實物只有部分之間隔件具有卡合部（對應於部分凸塊之卡嵌部），

且每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之爪部，而系爭專利請求項 1 則界定每一間隔件均具卡合部（對應每一凸塊之卡嵌部），以及每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之延伸段、臂部及爪部，然前述僅為卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，不論定子線圈體、磁軛單元、固定單元及轉子磁場產生體之構件、連接關係及整體配置均相同，況且系爭實物之間隔件雖僅頂抵於兩相鄰磁軛片之爪部，而未頂抵於磁軛片之延伸段及臂部，但系爭實物磁軛片上方之延伸段係置於定位槽中而為兩側之凸塊所頂抵，亦即系爭實物仍能充分達到定位磁軛之目的與效果，是以系爭實物與系爭專利請求項 1 所界定之發電機模組並無實質差異，二者應屬實質相同之創作。上訴人系爭實物之圖示如判決附圖五所示。

3. 系爭專利請求項 2 至 4 與系爭實物之比對：

斯系爭專利請求項 2 係依附於請求項 1，並界定「每一第一、第二磁軛分別由複數磁軛片體疊設而成」之附屬技術特徵。查系爭實物之每一磁軛係由 8 個磁軛片體疊設而成，即對應於前述系爭專利請求項 2 之附屬技術特徵。又系爭專利請求項 1 與系爭實物屬實質相同之創作，業如前述，故系爭專利請求項 2 與系爭實物亦屬實質相同之創作。

璦系爭專利請求項 3 係依附於請求項 1，並界定「該捲線筒管還具有複數自該管壁的一內環面徑向向內凸設的肋條，每一肋條能連接其相對應的每一第一、第二凸塊」之附屬技術特徵。系爭專利請求項 4 則依附於請求項 3，並界定「該捲線筒管的該管壁的該內環面被該等肋條區分成複數限位平面，

該等第一、第二磁軛的第一、第二內段分別貼靠於其相對應的該等限位平面」之附屬技術特徵。依前述系爭專利請求項 3、4 之附屬技術特徵，並參酌系爭專利圖 6 及說明書第【0017】段內容「該捲線筒管 31 的該管壁 311 的該內環面 318 被該等肋條 319 區分成複數限位平面 33」，可知系爭專利之所以在捲線筒管上設有肋條，其用意乃是將捲線筒管的內環面區分為複數個限位平面，以供磁軛之內段加以貼靠。而查系爭實物之捲線筒管雖未設有肋條，但捲線筒管內面（斷面非圓形）業已區分為 13 個限位平面（可參見原證 61、62），並分別對應於 13 個定位槽，使得各磁軛組置於定位槽內時，磁軛片之內段可貼靠於限位平面上，是以，前述系爭專利請求項 3、4 之附屬技術特徵仍未逸脫系爭實物實質包含之技術內容。又系爭專利請求項 1 與系爭實物屬實質相同之創作，業如前述，故系爭專利請求項 3、4 與系爭實物應屬實質相同之創作。

4. 系爭專利請求項 7 至 10 與系爭實物之比對：

斯系爭專利請求項 7 係依附於請求項 1，並界定「該等第一、第二間隔件分別具有一沿徑向貫穿的開口」之附屬技術特徵。查系爭專利說明書第【0025】段載明「…該等第一、第二間隔件 51、52 分別具有一沿徑向貫穿的開口 512、522，該繞線（圖未示）可選擇一處適當的開口 512（或 522）穿設而出」，可知系爭專利間隔件上所設的開口，乃是供繞線所穿設之用。而系爭實物之間隔件上雖未設有開口，但因系爭實物之間隔件並未頂抵於磁軛之臂部，使得間隔件與磁軛間即有開口可供繞線穿設而出，與系爭專利請求項 7 所界定之附屬

技術特徵並無實質上之差異。又系爭專利請求項 1 與系爭實物屬實質相同之創作，業如前述，故系爭專利請求項 7 與系爭實物屬實質相同之創作。

璦系爭專利請求項 8 係依附於請求項 7，並界定「嵌設於該等第一定位槽的該等第一磁軛的數量與該等第一間隔件的數量相等，嵌設於該等第二定位槽的第二磁軛的數量與該等第二間隔件的數量相等」之附屬技術特徵。查系爭實物之捲線筒管兩側各有數量相等（共計 13 個）之定位槽、磁軛以及間隔件，即相當於前述系爭專利請求項 8 之附屬技術特徵。又系爭專利請求項 7 與系爭實物屬實質相同之創作，業如前述，故系爭專利請求項 8 與系爭實物屬實質相同之創作。

琳系爭專利請求項 9 係依附於請求項 1、7、8 中任一項，並界定「該固定單元還包括一第一連結環與一第二連結環，該等第一間隔件分別間隔設置於該第一連結環，該等第二間隔件分別間隔設置於該第二連結環」之附屬技術特徵。系爭專利請求項 10 係依附於請求項 9，並界定「該第一、第二連結環分別具有形狀相互配合的複數凸部與複數凹部」之附屬技術特徵。查系爭實物之固定單元包含位於捲線筒管兩側之兩個連結環，各側之 13 個間隔件係分別間隔設置於連結環上，且兩個連結環分別具有形狀相互配合的複數凸部與複數凹部（另可參見原證 66、67 之圖面），即相當於前述系爭專利請求項 9、10 之附屬技術特徵。又系爭專利請求項 1、7、8 與系爭實物屬實質相同之創作，業如前述，故系爭專利請求項 9、10 與系爭實物亦屬實質相同之創作。

5. 被上訴人所提出之產學合作報告被上證 3、4（即原審被證

7、80)無法證明被上訴人陳浚欽、饒誌軒為系爭專利之真正創作人：被上訴人主張其為開發自行車發電花鼓產品，故與大葉大學、南臺科技大學於 103 年間先後簽訂合作計畫（被上證 1、2），共同研發新型發電輪轂之發電機組，並依據產學合作計畫期中報告（被上證 3）之研發成果，先申請另案第 M509166 號「發電輪轂」專利案，之後再申請本件系爭專利云云，惟其主張並不可採：

斯被上證 3 之完成日期晚於系爭專利申請日，且未見有對應於系爭專利技術特徵之內容：

- (1)被上證 3 係南臺科技大學於 105 年 2 月間完成之「花鼓式輪轂發電機技術研發」委託學界期中報告，其完成日晚於系爭專利申請日 104 年 7 月 22 日，被上訴人主張其係依該期中報告之研發成果提出系爭專利之申請，自非可採。
- (2)被上證 3 之通篇內容係描述習知之永磁同步電動機原理及其設計上之相關數學模型、參數等，並未見有對應於系爭專利之發電機模組發明構思或技術特徵。

璿被上證 4 之完成日期晚於系爭專利申請日，且未見有系爭專利之發明構思：

- (1)被上證 4 係南臺科技大學於 105 年 4 月 28 日完成之「花鼓式輪轂發電機技術研發」委託學界期末報告，其完成日晚於系爭專利申請日 104 年 7 月 22 日，自無法證明被上訴人業於系爭專利申請前已完成發明構思。
- (2)被上證 4 內容第 28 至 30 頁所示之圖 3.3 至 3.7 即為系爭專利圖 3 至 7，而由其第 28 頁所載「浚宏精密股份有限公司所設計的發電機花鼓…」及第 31 頁結論「本報告主要進行自行車

發電機花鼓之數學模型分析，進行發電機的優化。完成發電機數學模型的整理，完成發電輪轂之發電機模組專利申請」等語，可知被上證 4 係針對系爭專利之發電機模組進行數學模型的整理，並引用系爭專利之圖式，至於系爭專利之發電機模組創作、研發過程，或該發電機模組之各構件形狀、尺寸等設計上之考量等，則未見有任何相關說明，無法認定系爭專利之發明構思係被上訴人委託南臺科技大學研發之成果。

6. 被上訴人所提出之研發紀錄被上證 5、6（見本院卷二第 271 至 304、305 至 353 頁）無法證明被上訴人陳浚欽、饒誌軒為系爭專利之真正創作人：

被上證 5 無日期可稽，且其內容僅為習知之發電機技術分析：

(1) 被上證 5 係被上訴人浚宏公司委託南臺科技大學教授、大葉大學教授進行技術諮詢，並由聖島專利事務所進行專利分析後所完成之「習知技術引證資料」報告。該報告本身並無完成日期可稽；另據被上訴人所主張，被上證 5 之內容係前述大學教授等人依被上證 21 至 24 中之部分專利前案，以及被上訴人研發過程中所搜尋、測試之技術資料彙整而成云云（見本院卷二第 171 頁）。惟查，被上證 21 至 24 僅係被上訴人委託聖島專利事務所於 103 年 9 月間所完成之發電機相關專利前案調查報告，仍無法佐證被上證 5 確切之完成日期。

(2) 就被上證 5 內容觀之，其係針對習知之發電機技術進行分析與探討，並提及多篇國內外相關專利前案（其中包含上訴人之第 97144972 號案，即原證 28）、網站資料及學術文獻等。

但並無任何關於系爭專利之研發過程紀錄、圖面、各構件之尺寸、形狀設計等相關記載，是由被上證 5 並未見有對應於系爭專利之發明構思及其相關技術內容。

增被上證 6 完成日晚於系爭專利申請日，且其內容並未包含系爭專利發明構思之創作軌跡：

- (1)被上證 6 係被上訴人浚宏公司之「自行車發電機開發紀錄」報告，該報告本身並未記載完成日期，而由圖 2-2 、2-3 中圖面所載之日期「00000000」，以及圖 3-7 所載之 2016 年 2 月 1 日電子郵件等相關內容，可推知被上證 6 之完成日期應晚於 2016 年 2 月 1 日，即晚於系爭專利申請日 104 年 7 月 22 日，是以被上證 6 無法證明被上訴人於系爭專利申請前業已完成發明構思而為真正發明人。
- (2)由被上證 6 內容觀之，其係包含「習知引證分析」、「矽鋼片設計分析」、「磁鐵設計分析」、「線軸及保持架設計分析」、「銅線設計分析」及「外型設計分析」六個部分。其中，「矽鋼片設計分析」部分，圖 2-1 至 2-8 之矽鋼片對應於系爭專利之磁軛單元(4)，而被上證 6 內容雖提及其矽鋼片之外型設計係參採美國第 511916、0000000 、2005/000000 號專利案等加以設計、繪製而成，惟查美國第 511916、2005/0000000 號專利案中並無相類似之矽鋼片，而美國第 7638919 號專利案之矽鋼片外型則與被上證 6 顯有差異（見判決附圖六所示。）。另就「磁鐵設計分析」部分，圖 3-3 、3-5a 之磁鐵固然對應於系爭專利之轉子磁場產生體(6)，但內容均在探討磁鐵之材質及測試過程，並未見有磁鐵外形及其相關設計過程或參考對象等資訊；「線軸及保持架設計分

析」部分，被上證 6 圖 4-12、4-13 之線軸對應於系爭專利之定子線圈體(3)，被上證 6 說明其係參考我國第 M285514 號專利案第三圖（見被上證 6 圖 4-3 ），而被上證 6 圖 4-14、4-15 之保持架對應於系爭專利之固定單元(5)，被上證 6 說明其係參考我國第 I365828 號專利案所揭露磁軛盤用來固定磁軛爪之相類似概念。

琍被上證 5、6 並無日期可稽，且被上證 5 之內容並無任何對應於系爭專利之發明構思及其相關技術內容，而被上證 6 中之各圖式固然可對應於系爭專利之各構件，但被上證 6 之完成日期明顯晚於系爭專利申請日，且因被上證 6 之矽鋼片形狀與其參考之專利前案間仍有顯著差異，亦欠缺發電機整體之創作軌跡，實難由被上證 5、6 認定系爭專利之發明係由被上訴人陳浚欽、饒誌軒所構思。

珉被上訴人主張依被上證 5、6，可知被上訴人係參考產業習知技術及已公開之市售廠牌產品資料而自行開發而成，且被上證 5、6 係其於臺中地檢署 105 年度他字第 2263 號案件中因應承辦檢察官要求所提出，其資料內容係系爭專利研發、量產過程中即已存在，並非臨訟製作云云（見其 108 年 1 月 22 日民事言詞辯論意旨狀第 22 至 27 頁）。惟就發電花鼓之技術研發歷程而言，絕非一蹴可幾，至少需歷時數週、數月並歷經多次圖面修改、測試等始可能完成，如系爭專利之創作構思確係被上訴人依習知技術獨自研發後始提出系爭專利之申請，被上訴人理應可提出其於系爭專利申請前既存之研發、討論或相關測試紀錄。然而在被上證 5 中卻僅僅見有習知技術的說明，被上證 6 中則不論圖面或電子郵件之日期，均

晚於系爭專利申請日，且如何依據被上證 6 中所述之諸多國內外專利前案中各自的部分構件而能拼湊出系爭專利之創作整體，在被上證 6 中並未見有合理的說明或佐證，是以僅憑被上證 5、6 實難認定被上訴人於申請前已完成系爭專利之創作構思。

7. 系爭專利之發明構思應係衍生自上訴人系爭實物：

斯上訴人與被上訴人崑藤公司於 100 年間簽署合作承諾書及合作契約書（見原證 5、6），雙方約定由上訴人生產 MD002 發電機，被上訴人崑藤公司則負責加工製造 8 系列發電花鼓產品外殼，並由崑藤公司總代理經銷 8 系列花鼓產品及進行業務推廣。上訴人於 100 年間亦曾將 MD002 發電機之物料清單、圖面及 8 系列花鼓（型號：SV-8、PV-8、SD-8）之相關圖面等資料，以電子郵件寄送予被上訴人陳浚欽（見原證 30 至 54）。在雙方合作期間，上訴人於 102 年至 104 年 1 月曾將系爭實物（PD-8 發電花鼓）及 PV-8 發電花鼓產品販售予被上訴人崑藤公司（見原證 68），且被上訴人崑藤公司與上訴人同為自行車花鼓產業之廠商，自有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造與組裝方式，足見被上訴人在 104 年 7 月 22 日提出系爭專利申請之前，確有機會接觸並知悉上訴人之系爭實物技術內容。

璦而依前述之分析及比對，被上訴人所提出之相關研發紀錄及產學合作報告（被上證 3 至 6），或無日期可稽，或日期晚於系爭專利申請日。又被上證 6 中雖提及系爭專利各個構件係參考許多國內外諸多專利前案所為之設計，然該些專利前案之發電機技術內容差異甚大，被上訴人如何僅各自擷取部

分構件而能構思出系爭專利之整體創作，並未見有合理的創作過程。反觀上訴人之系爭實物與系爭專利各請求項相比對，其整體技術特徵差異甚微，不論元件之排列、構造、功能或造型等均極其相似，二者應屬實質相同之創作，甚而磁軛（或軛鐵）之特殊外型幾近相同。則被上訴人在接觸並知悉系爭實品之技術內容後，如謂被上訴人係依據專利前案獨立創作，而完全未參考上訴人之系爭實物，卻能創作出與系爭實品實質相同之發明構思，實難諉為巧合，應認被上訴人針對系爭專利之發明構思，乃係衍生自上訴人之系爭實品技術內容，是以上訴人主張其法定代理人林柏州為系爭專利之真正創作人，應為可採。

8. 綜上，經比對分析，系爭專利雖與上訴人之專利申請案（原證 28）有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作，故上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理由，應予准許。次按專利申請權，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 5 條](#)定有明文。上訴人應為系爭專利申請權人，被上訴人陳浚欽卻據為向智慧局申請專利，無法律上原因而取得系爭專利權，侵害上訴人

之系爭專利申請權，故上訴人依[民法第 184](#) 條第 1 項前段、第 179 條規定，請求被上訴人陳浚欽移轉系爭專利權予上訴人，亦為有理由，應予准許。

9. 雖上訴人坦承其於系爭專利申請前，早已公開販售系爭實物發電花鼓產品，則系爭專利可能即有不具新穎性或不具進步性而得撤銷之原因，但系爭專利形式上現仍為智慧局登記有效之專利，故上訴人請求被上訴人陳浚欽移轉系爭專利權仍應予准許。至臺中地檢署 106 年偵字第 1628、1629 號不起訴處分書、高檢署智慧財產分署 106 年度上聲議字第 220 號處分書、臺中地院 106 年度聲判字第 64 號刑事裁定、智慧局 105 年 8 月 29 日(105)智專三(二) 04146 字第 10521073940 號專利舉發審定書、經濟部 105 年 12 月 6 日經訴字第 10506313140 號訴願決定書等，因未實質審酌比對被上證 3、4 產學合作報告及被上證 5、6 研發紀錄之技術內容，所表示之見解，本院不受拘束。均併予敘明。
10. 按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權，本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直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效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。否則其當然不用訴請被上訴人陳浚欽移轉系爭專利權。又訴請被上訴人陳浚欽移轉系爭專利權，係欲其為移轉內容之意思表示，依[強制執行法第 130](#) 條第 1 項明定「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定

判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示」，倘先予宣告假執行，將使移轉意思表示效力提前發生，即與該條規定意旨不合。因之，本院雖判決應將系爭專利權移轉予上訴人，然依前述說明，應待本件判決確定時，始能視為已為移轉意思表示，上訴人就此部分陳明願供擔保聲請准予宣告假執行，與法未合，不應准許。又因於移轉之訴判決確定前，上訴人尚非系爭專利權人，不能行使專利權人排除、防止侵害之權能，故其依專利法第 120 條準用第 96 條第 1 項規定，請求被上訴人陳浚欽就系爭專利權不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更，為無理由，不應准許。

(五)營業秘密部分：

1. 上訴人主張被上訴人陳浚欽、饒誌軒因合作關係，取得其 MD002 發電機、8 系列發電花鼓之技術細節、圖面、方法、零件形狀等資訊，均屬上訴人之營業秘密，且雙方簽訂之合作承諾書（原證 5）、合作契約書（原證 6）約定 MD002 系列發電花鼓之產品成本、圖面、產品技術、製造技術等相關資訊不得任意洩露，然浚宏公司開發之發電機其軛鐵形狀、尺寸大小竟與上訴人公司早已使用之軛鐵幾乎完全相同，已違反保密義務而洩露、使用上訴人公司之營業秘密云云。
2. 惟查，上訴人早於 100 年間即已就 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品進行量產及銷售（見原審卷一第 249 頁背面），因而 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品內包含軛鐵等構件之組成、尺寸等資訊，均可經由拆解、還原市面上之 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品而得知。況且上訴人亦坦承其

將 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品相關之發電機技術，業於 97 年間申請我國第 97144972 號專利案並經智慧局於 99 年 6 月 1 日公開在案（見 107 年 11 月 8 日民事補充上訴理由二狀第 16 頁第 2 段），是以原證 33、34、36、38、44、45、50 至 52 有關 MD002 發電機、8 系列花鼓產品之構件工程圖面相關之資訊，業已喪失秘密性。至於 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品之製造方法，雖可能涉有營業秘密，但上訴人並未具體說明其製造方法之營業秘密為何，由前述工程圖面亦無從得知相關之製造方法資訊，自難認被上訴人有何侵害上訴人營業秘密之情事。

3. 上訴人復主張其與被上訴人合作期間，曾寄送載明規格為 N40M、N50M 之磁石圖面二張（原證 34、36）予被上訴人陳浚欽，其顯知上訴人使用之磁石材質規格。而依被上訴人浚宏公司之「自行車發電機開發紀錄」（被上證 6）關於「磁鐵分析設計」提及有 N40M、N50M 兩種規格，可知被上訴人陳浚欽知悉上訴人公司採用之磁石規格營業秘密後，向被上訴人饒志軒、浚宏公司洩露，並使用於浚宏公司之發電機開發，侵害上訴人之營業秘密云云。惟依上訴人於原審提出之原證 69 中關於鈹鐵硼磁鐵「性能表」，以及上訴人民事言詞辯論意旨狀第 83 頁第 2 段所示，可知「N40M」或「N50M」係不同等級之鈹鐵硼磁鐵代碼，代表不同性質（包含殘留磁性密度、保磁力、內保磁力、最大工作溫度等）的鈹鐵硼磁鐵，磁鐵製造商可依客戶之需求選用而加以產製，亦即「N40M」或「N50M」係指特定等級或規格的鈹鐵硼磁鐵，乃不論磁鐵製造商或欲選用鈹鐵硼磁鐵作為產品構件者所知之一般資訊。

況且上訴人於 100 年間即已就 MD002 發電機、8 系列發電花鼓產品進行量產及銷售，其採用之釹鐵硼磁石亦可經由檢驗其性質得知可能為 N40M、N50M 或其他相接近之釹鐵硼磁鐵等級或規格。因此，「N40M」或「N50M」所代表之釹鐵硼磁鐵等級資訊應不具秘密性。

4. 綜上，上訴人主張被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害其營業秘密，當不可採，其依[營業秘密法第 12](#)條第 1 項規定訴請被上訴人賠償，為無理由，不應准許。

(六)著作權部分：

1. 上訴人主張原證 44、45 電子郵件所附之發電花鼓組立圖、原證 28 第 6 圖皆係上訴人所繪製，其著作權為上訴人所有。而被上訴人之系爭專利圖 7，與原證 44、45 之發電花鼓組立圖十分相似，系爭專利圖 5 與原證 28 第 6 圖十分相似，侵害上訴人之著作權云云。
2. 經查，原證 44、45 係上訴人公司負責人林柏州與被上訴人陳浚欽秘書於 100 年間往返之電子郵件及其附件發電花鼓組立圖，被上訴人饒誌軒則受僱於被上訴人崑藤公司，可見被上訴人陳浚欽、饒誌軒於是時顯有機會接觸上訴人之發電花鼓組立圖。惟經比對原證 44、45 之發電花鼓組立圖與系爭專利圖 7（比對圖見判決附圖七所示），可見二者關於發電花鼓之表達顯不相同：原證 44、45 之發電花鼓組立圖僅上半部為剖視圖，下半部為外殼之外觀，系爭專利圖 7 之發電機則不論上、下半部均以剖視方式繪製，甚而系爭專利圖 7 下半部進一步繪製出凸柱(511/521)與第一、第二凸塊(316/317)；再者，系爭專利圖 7 上半部標示為第一、第二磁軛(41、

42) 部分並未繪製剖面線，且兩側造型與原證 44、45 亦明顯不同。故原證 44、45 與系爭專利圖 7 並非實質相似。

3. 原證 28 乃係 99 年 6 月 1 日公開之專利說明書，是以任何人均有機會接觸原證 28 第 6 圖所示之磁石組(32) 圖面。比對原證 28 第 6 圖及系爭專利圖 5（比對圖見判決附圖八所示），二者均在表達圓環狀磁鐵構件（原證 28 之磁石組(32)，及系爭專利之轉子磁場產生體(6)）之立體構成，固然就繪製之視角、N/S 極之標示等有其相似之處。惟按思想如僅有一種或有限之表達方式，則此時因其他著作人無他種方式或僅可以極有限方式表達該思想，如[著作權法](#)限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想合併而非著作權保護之標的，因此，就同一思想僅具有有限表達方式之情形，縱他人表達方式有所相同或近似，此為同一思想表達有限之必然結果，亦不構成著作權之侵害，此即所謂「觀念與表達合併原則」或「必要場景原則」。
- 而為表達出產品各部的造型、尺寸及加工細項，使用立體視角乃係製圖上常用之表達方式，尤其當構件為原證 28 第 6 圖或系爭專利圖 5 之圓環狀時，要能夠同時顯現出單一側面之 N 極及 S 極交互排列，以及兩相對側面各 N 極及 S 極相互交錯之情形，並無其他種合適的表達或構圖方式，至多僅能就立體視角稍作角度之偏移而已，是以系爭專利圖 5 之表達雖與原證 28 第 6 圖有相同或近似之處，然此為同一思想表達有限之必然結果，並不構成著作權之侵害。
4. 綜上，上訴人主張被上訴人陳浚欽、饒誌軒侵害其著作權，為不可採，其依[著作權法第 88](#) 條第 1 項規定訴請被上訴人賠

償，為無理由，不應准許。

六、綜上所述，上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，及依[民法第 184](#) 條第 1 項前段、第 179 條規定，請求被上訴人陳浚欽移轉系爭專利權予上訴人，為有理由，應予准許，此部分原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文所示。至其餘部分，上訴人之請求為無理由，不應准許，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，理由雖略有不同，但結果無異，仍應予維持，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。

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

八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依[智慧財產案件審理法第 1](#) 條，[民事訴訟法第 449](#) 條第 1 項、第 [450](#) 條、第 [78](#) 條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 4 月 11 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 陳忠行

以上正本係照原本作成。

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（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

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 108 年 4 月 11 日

書記官 鄭郁萱

附註：

[民事訴訟法第 466 條之 1](#)（第 1 項、第 2 項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。