

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 111年度民專上字第24號

03 上訴人 高思設計股份有限公司

04 兼法定

05 代理人 林志傑

06 上二人共同

07 訴訟代理人 劉宇庭律師

08 錢美華律師

09 視同上訴人 王佩櫻

10 方博琦

11 劉孟涵

12 被上訴人 緯聯電子科技（中山）有限公司

13 法定代理人 林慶焜

14 訴訟代理人 張哲倫律師

15 陳佳菁律師

16 陳香羽律師

17 林嘉興

18 林佳儀

19 上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國111
20 年4月15日本院109年度民專訴字第110號第一審判決提起上訴，
21 本院於111年12月8日言詞辯論終結，判決如下：

22 主 文

23 上訴駁回。

24 第二審訴訟費用由上訴人負擔。

25 事實及理由

26 一、視同上訴人王佩櫻、方博琦、劉孟涵經合法通知，無正當理
27 由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所
28 列情形，爰依被上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

29 二、被上訴人以：伊之受僱人唐亮自民國105年12月12日起至106
30 年3月19日間，就開發超薄邊框顯示器產品與上訴人高思設
31 計股份有限公司（下稱高思公司）聯繫及討論，詎上訴人竟

01 執前開創作技術獨自向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請
02 專利，經核准為中華民國第I630863號「顯示裝置之框體結
03 構」專利(下稱系爭專利)。然依唐亮與上訴人林志傑往來文
04 件，可確認唐亮對於系爭專利請求項1至6關於「塑料完全包
05 覆金屬板件側邊」技術特徵之全部具有實質貢獻，更對請求
06 項7至12之部分技術特徵有實質貢獻，應為系爭專利之共同
07 發明人。又唐亮前揭職務上發明，依伊與唐亮間之員工勞動
08 合同約定，系爭專利之專利申請權及專利權屬伊。詎高思公
09 司於109年6月10日向伊母公司緯創資通股份有限公司(下稱
10 緯創公司)寄發存證信函，主張其為系爭專利之專利權人，
11 並向緯創公司請求專利侵權損害賠償，伊始發現系爭專利之
12 部分請求項技術內容實為伊所研發而有實質貢獻，上訴人逕
13 自向智慧局申請系爭專利，否認伊共同專利申請權人及專利
14 權共有人之地位，伊法律上地位不安之狀態，得以本件確認
15 之訴除去，有確認利益，爰依專利法第5條、第7條第1項本
16 文及第12條第1項規定，請求確認系爭專利為兩造所共有等
17 語。聲明：駁回上訴(原審判決確認系爭專利申請權及專利
18 權為兩造所共有，上訴人不服，提起本件上訴)。

19 三、上訴人高思公司、林志傑則以：

20 伊係依緯創公司「LCM市場趨於窄邊框薄型化」之需求，設
21 計出insert molding(埋入射出)技術應用於LCM邏輯概念，
22 經向緯創公司提出簡報提案，其中「3. LCM新製程埋入射
23 出」有關insert molding之設計技術即已揭露系爭專利之原
24 始構想。伊就唐亮提供之舊有圖面更改為伊所構思之insert
25 molding設計技術，其3D附圖已詳細揭露前揭設計技術，且
26 系爭專利請求項1之「二個該夾持部係呈夾持狀並夾持兩個
27 該側面」及「塑膠外框係完全包覆整個該側邊」為主要inse
28 rt molding設計技術特徵，均係伊獨立完成，緯創公司周志
29 宙亦以電子郵件回覆肯認並尊重伊對新發明的專利權。系爭
30 專利原始構想確為伊獨立創造，被上訴人指派其團隊人員與
31 伊為開發技術接洽並學習，並未參與任何實質技術設計。被

01 上訴人所提之電子郵件均不足證明唐亮對於系爭專利請求項
02 1至12技術特徵有任何實質貢獻等語。聲明：(一)原判決廢
03 棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

04 四、視同上訴人王佩櫻、方博琦、劉孟涵等人經合法通知，無正
05 當理由未到場，亦未提出任何書狀供本院審酌。

06 五、原審以：依兩造所提系爭專利申請日即106年5月2日前之電
07 子郵件，可見唐亮與上訴人於該期間就顯示裝置之框體結構
08 反覆討論並共同改進設計方案，唐亮於105年12月14日、同
09 年月15日及106年1月6日電子郵件中均提出修改意見。而依1
10 06年1月6日及同年3月16日電子郵件記載，可知該圖面係在
11 一鐵件背板的側邊以埋射方式包覆塑膠材料作為顯示裝置之
12 框體，鐵件背板所形成的容設空間係供設置螢幕及背光模
13 組，其中鐵即為一種金屬，因此該圖面之具有側邊之鐵件背
14 板即相當於系爭專利之具有側邊之金屬背板，雙方最終完成
15 106年3月19日電子郵件附件之圖面，該106年3月19日電子郵
16 件附件之圖面已顯示鐵件背板之側邊與底面成直角，且鐵件
17 背板之其中三個側邊的內外側面完全被塑膠材料包覆。而依
18 據系爭專利說明書第[0018]段落所載「以移除傳統大尺寸顯
19 示裝置框體結構之前框構造，並有效以金屬材質支撐，以使
20 塑膠材質包覆於大尺寸顯示裝置之周邊或一部分」，可知系
21 爭專利係以塑膠材質射出成型包覆金屬背板側邊的方式取代
22 傳統的組裝結合，使塑膠外框與金屬背板結合為一體，塑膠
23 外框並不須包覆所有的側邊，即可達成其功效，是以系爭專
24 利請求項1之「其中該塑膠外框(13)係完全包覆整個該側邊
25 (12)的兩個該側面(120)」僅指金屬背板的至少一側邊被包
26 覆，且該側邊的內外兩個側面完全被包覆。故106年3月19日
27 電子郵件附件之圖面已實質揭露系爭專利請求項1前揭之全
28 部技術特徵，與系爭專利請求項1之技術內容一致；另該圖
29 面亦已揭露鐵件背板之側邊與底面成直角，且彎折角落為圓
30 弧狀，即系爭專利請求項2、3、4之附屬技術特徵，與系爭
31 專利請求項2、3、4之整體技術內容一致；又該圖面亦已揭

01 露以埋射方式構成的塑膠材料完全包覆鐵件背板之其中三個
02 側邊的內外側面之技術特徵，是該圖面亦已揭露前揭系爭專
03 利請求項5、6之附屬技術特徵，與系爭專利請求項5、6之整
04 體技術內容一致，系爭專利請求項1至6僅為該圖面以文字敘
05 述之結果，可知唐亮就該圖面之完成具有技術手段的實質貢
06 獻，亦即唐亮就系爭專利請求項1至6之全部技術特徵具有實
07 質貢獻。至106年3月19日電子郵件附件之圖面雖未揭露鐵件
08 背板之側邊並未開設被塑膠材料填滿之孔洞或凹槽，無法對
09 應系爭專利請求項7、8、11、12之附屬技術特徵，亦因未揭
10 露鐵件背板之側邊未具有延伸之側邊翼部，因此無法對應系
11 爭專利請求項9、10之附屬技術特徵，惟系爭專利請求項7至
12 12係直接或間接依附請求項1，包含請求項1全部技術特徵，
13 而唐亮就系爭專利請求項1之全部技術特徵具有實質貢獻，
14 已如前述，故唐亮就系爭專利請求項7至12之部分技術特徵
15 亦具有實質貢獻。上訴人辯稱106年3月19日電子郵件附件圖
16 面僅係以上訴人105年12月14日電子郵件簡報附圖為基礎調
17 整，並無任何貢獻云云。惟上訴人所提簡報內容並無塑膠外
18 框包覆金屬背板之側邊的具體結構，僅係塑膠埋入射出應用
19 於顯示器裝置構想之提出，缺少可供付諸實施的具體技術手
20 段，且其塑膠外框僅包覆金屬背板側邊之外側面，內側面則
21 無塑膠材料，明顯並未具備系爭專利請求項1「該塑膠外框
22 (13)係完全包覆整個該側邊(12)的兩個該側面(120)」之重
23 要技術特徵，足見當時之整體技術手段尚未完備，直至106
24 年3月19日之電子郵件附圖始具有塑膠外框完全包覆金屬背
25 板側邊之外內側面之技術特徵。另依106年1月6日唐亮致上
26 訴人之電子郵件內容顯示係由唐亮主動向上訴人提出中框塑
27 膠含住鐵件或者鐵件周圍折邊的兩種結構方案，同日致上訴
28 人之另一電子郵件顯示唐亮於前揭兩種不同的結構方案中選
29 擇使用第一種方案，並修改圖檔寄送給被告以供後續修正，
30 足見唐亮並非僅是在已確定的結構上作尺寸的增減，而係對
31 於最終設計方案的完成具有技術手段的實質貢獻，上訴人所

01 辯並不可採。至其餘雙方往來電子郵件及附圖至多僅顯示唐
02 亮與上訴人確曾就設計細節有過諸多討論及修改，而唐亮曾
03 數次要求上訴人修改設計細節等情，並不足以否定唐亮確曾
04 參與構思，亦無法獲致上訴人係獨立完成最終設計方案之結
05 論。而唐亮自105年7月1日起為被上訴人之受僱人，依其間
06 之勞動合同約定，唐亮所完成之職務發明創造由被上訴人享
07 有專利申請權或專利權，系爭發明創作期間介於105年12月1
08 2日至106年3月19日，為唐亮任職於被上訴人期間，從而被
09 上訴人因其受僱人唐亮於系爭專利為職務上所創作之發明，
10 取得系爭專利之共同專利申請權，自得於核准專利後為專利
11 權共有人等詞，為其判斷之基礎。

12 六、本件爭點：

13 (一)唐亮是否為系爭專利之共同發明人？

14 1. 唐亮是否就系爭專利請求項1至6全部有實質貢獻？

15 2. 唐亮是否就系爭專利請求項7至12之部分技術特徵有實質貢
16 獻？

17 (二)被上訴人是否就其受僱人唐亮於職務上之發明享有系爭專利
18 之專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申請權人
19 及專利權共有人？

20 七、本院判斷理由：

21 (一)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
22 者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否
23 之訴亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所謂即受確
24 認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原
25 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
26 告之確認判決除去之者而言(最高法院104年度台上字第1355
27 號民事判決意旨參照)。本件被上訴人主張系爭專利之專利
28 申請權及專利權為兩造共有，為上訴人否認，是雙方就系爭
29 專利申請權人及專利權共有人有所爭執，而此不明確之情
30 形，攸關被上訴人得否享有系爭專利之權利，致其在法律上
31 之地位有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決加以除

01 去，故原告提起本件確認訴訟有確認利益。次按受雇人於職
02 務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬
03 於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約
04 定者，從其約定，專利法第7條第1項亦設有規定。又專利申
05 請權為共有者，應由全體共有人提出申請，同法第12條第1
06 項亦規定綦詳。

07 (二)本件被上訴人主張其為系爭專利之共同申請權人及專利權共
08 有人，係以其受僱人唐亮就系爭專利之發明創作有實質貢
09 獻，而其與唐亮間曾簽訂員工勞動合同(原審卷一第155
10 頁)，依前開合同附件二第2條約定，唐亮於任職期間為完成
11 工作任務或主要係利用被上訴人之物質技術條件所完成之發
12 明創造為職務發明創造，對該職務發明創造，被上訴人享有
13 專利申請權或專利權；第3條則約定除著作、專利權之歸屬
14 依前二項規定外，於受雇期間，對與職務或被上訴人業務有
15 關研究、發展、獲得或創作之知識產權或技術知識，均以被
16 上訴人為權利人(原審卷一第160頁、第161頁)，唐亮既然就
17 系爭專利之創作著有貢獻，依前開約定，其自得為系爭專利
18 之共同申請權人及共有人。按所謂「實質貢獻之人」係指為
19 完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決
20 之問題或達成之功效產生構想(conception)，並進而提出具
21 體而可達成該構想之技術手段者而言。本件上訴人對於兩造
22 就有關開發超薄邊框顯示器產品業務曾與被上訴人員工唐亮
23 聯繫及討論一節並不否認(本院卷第80頁)，惟辯稱唐亮均係
24 在伊提出框架結構之構想及具體結構後，請教伊有關insert
25 molding(埋入射出)框架結構之技術，根本未對LCM薄型化提
26 出任何構想，遑論提出具體可達成該構想之技術手段，自無
27 對系爭專利之創作有任何實質貢獻云云。經查，系爭專利於
28 106年5月2日提出申請前，兩造間分別於105年12月12日、10
29 5年12月14日、105年12月15日、106年1月5日、106年1月6
30 日、106年1月9日、106年3月16日、106年3月19日互有電子
31 郵件往來，由上開往來電子郵件可知上訴人與唐亮間就顯示

01 裝置之框體結構反覆討論並共同改進設計方案。唐亮初於10
02 5年12月12日與上訴人接觸，其於該日電子郵件中附加附件3
03 D圖檔，要求上訴人進行埋設模具評估(原審卷一第89頁、第
04 91頁)，嗣上訴人於105年12月14日以電子郵件回覆稱已將圖
05 面更新(updated)，表示唐亮可依此將外部干涉部分做修正
06 即可(原審卷一第253頁至第255頁)。茲比對上訴人於105年1
07 2月14日所提出之圖檔，其塑膠外框尚未完全包覆整個金屬
08 背板側邊之兩個側面，與系爭專利請求項1所載之技術特徵
09 尚有不同(有關係爭專利各請求項技術特徵，參附表所示)，
10 是尚難據以認為上訴人已就系爭專利之技術特徵有完整技術
11 貢獻。其間唐亮與上訴人多次電子郵件往來，於106年1月6
12 日致上訴人之電子郵件中，唐亮提出兩個建議方案，其一為
13 「鐵件折彎縮小0.5mm，同時中框塑膠增加0.5mm含住鐵
14 件」，其二為「維持目前圖檔不變，鐵件周圍折邊印刷2mm
15 左右黑色油墨，從正面看不出色差，不知對埋射是否有影
16 響」(原審卷一第121頁至第125頁)。前者建議方案即為系爭
17 專利請求項1所載之「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的
18 兩個該側面」技術特徵，由是可知，唐亮就系爭專利請求項
19 1之技術創作應具有實質貢獻。嗣唐亮再於106年1月9日(原
20 審卷一第137頁)、同年3月19日(原審卷一第147頁至第153
21 頁)分別寄送電子郵件予上訴人，並提供詳細3D圖檔供上訴
22 人評估，該等圖檔之設計皆具有前述「該塑膠外框係完全包
23 覆整個該側邊的兩個該側面」的技術特徵，益徵唐亮對於系
24 爭專利請求項1之技術創作具有實質貢獻。而系爭專利請求
25 項2至6均為直接或間接依附於請求項1之附屬項，除各請求
26 項本身之附屬技術特徵外，解釋上尚應包含被依附之請求項
27 1所有技術特徵，而唐亮既然對於系爭專利請求項1之技術特
28 徵具有實質貢獻，解釋上其對於系爭專利請求項2至6當然亦
29 具有實質貢獻。另系爭專利請求項7至12均為直接或間接依
30 附於請求項1的附屬項，解釋請求項7至12的技術內容時，除
31 各請求項本身之附屬技術特徵外，亦應包含被依附請求項1

01 之所有技術特徵。而依前所述，唐亮既對於系爭專利請求項
02 1之技術特徵具有實質貢獻，則對於系爭專利請求項7至12當
03 然亦具有實質貢獻。

04 (三)上訴人主張其以埋入射出框架結構取代唐亮所提供之透過卡
05 扣卡合結合鐵件與塑膠LCM既有結構圖面，相較於唐亮所提
06 之結構可能會造成鐵件與塑膠間存有空隙，而使鐵件無法被
07 塑膠包覆之缺失，其所提出之技術手段顯然較能使塑膠被鐵
08 件包覆(應係鐵件被塑膠包覆之誤，本院卷第83頁)云云。惟
09 系爭專利之關鍵技術在於「該塑膠外框係完全包覆整個該側
10 邊的兩個該側面」，上訴人所提前揭設計固亦有少許包覆
11 (原審卷一第255頁，即被證3)，惟並不顯著，且不為客戶接
12 受(原審卷一第121頁)。而系爭專利請求項1除前述所界定
13 「該塑膠外框係包覆該側邊」之技術特徵外，更進一步界定
14 「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」之技術
15 特徵，上訴人的技術貢獻至多僅及於前段技術內容，後段技
16 術內容則為唐亮所提出之技術貢獻。上訴人復主張原審忽略
17 insert molding(埋入射出)框架結構之構想及具體可達成該
18 構想之技術手段均係由其獨力提出云云，惟原審係綜合審酌
19 上訴人與唐亮雙方郵件往來過程與內容後，始認定唐亮對於
20 系爭專利請求項之技術特徵具有實質貢獻，非僅單憑單一信
21 件內容，縱使insert molding(埋入射出)框架結構係上訴人
22 於兩造合作關係中率先提出之構想，惟亦僅止於理論與功
23 效，尚乏具體達成之技術手段。雖其主張將insert molding
24 (埋入射出)框架結構之構想具體實現於原審被證2、3圖面所
25 示之結構，並進行後續之bouncing優化，應認已提出具體可
26 達成該發想之技術手段云云。惟前已述及，上訴人所提出之
27 被證3圖面顯示其塑膠外框並未完全包覆金屬背板整個側邊
28 之兩個該側面，自不足以認定其單獨對系爭專利請求項全部
29 之技術特徵具有貢獻。上訴人復主張唐亮於106年1月6日電
30 子郵件所建議之第一方案係於鐵件側邊之厚度增加塑膠覆
31 蓋，以免鐵件露出，惟鐵件之內側實際上仍未被塑膠包覆，

01 係在上訴人提出insert molding(埋入射出)框架結構之構想
02 及具體結構後，唐亮始請教有關埋入射出框架結構之技術，
03 唐亮對LCM薄型化根本未提出任何構想，至多僅係對上訴人
04 已確定之結構做尺寸增減云云。惟查，系爭專利請求項1所
05 記載之「該塑膠外框係包覆該側邊」技術特徵可包含兩種實
06 施態樣，即部分包覆(上訴人所提方案)與全部包覆兩種，系
07 爭專利請求項1既已進一步界定「該塑膠外框係完全包覆整
08 個該側邊的兩個該側面」技術特徵，可知系爭專利乃捨棄部
09 分包覆而僅請求完全包覆的型態，而此即為唐亮建議之態
10 樣，是上訴人指稱唐亮於整個LCM薄型化過程毫無貢獻云
11 云，顯非事實。

12 八、綜上所述，被上訴人之員工唐亮就系爭專利請求項1至6之全
13 部技術特徵、請求項7至12之部分技術特徵有實質貢獻，而
14 為系爭專利之共同發明人，被上訴人因其受僱人唐亮於系爭
15 專利為職務上所創作之發明，依其與唐亮間所簽訂之員工勞
16 動合同約定而為系爭專利之共同專利申請權人及專利權共有
17 人，乃可確認。被上訴人請求確認系爭專利申請權及專利權
18 為兩造共有，即屬有據。原審基於前述理由，判決確認系爭
19 專利申請權及專利權為兩造共有，自無違誤。上訴人仍執陳
20 詞，指摘原判決違法不當，求予廢棄改判，自無理由，應予
21 駁回。

22 九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
23 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

24 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
25 民事訴訟法第385條第1項、第449條第1項、第78條，判決如主
26 文。

27 中 華 民 國 112 年 1 月 12 日

28 智慧財產第二庭

29 審判長法 官 彭洪英

30 法 官 曾啓謀

31 法 官 汪漢卿

01 以上正本係照原本作成。
02 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
03 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
04 (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
05 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
06 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
07 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
08 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 112 年 1 月 30 日
10 書記官 邱于婷

11 附註：

12 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

13 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
14 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

15 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
16 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
17 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。