

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上更一字第4號

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

李家賢專利師

被上訴人 翁榮財

蔡政達

方敏郎

陳金川

上四人共同

訴訟代理人 呂光律師

湯舒涵律師

張聰耀律師

曾鈺琄律師

上列當事人間確認專利權等（勞動）等事件，上訴人對於中華民國108年5月27日本院107年度民專訴字第98號第一審判決提起上訴，並追加備位之訴，經本院前審判決（案號：108年度民專上字第27號）後，最高法院第一次發回更審，本院於113年5月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，暨訴訟費用之裁判廢棄。

二、確認中華民國第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」發明專利及第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」新型專利之專利申請權為上訴人所有。

三、被上訴人應移轉中華民國第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」發明專利及第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」新型專利之專利權予上訴人。

四、第一審、第二審（含追加之訴）及發回前第三審訴訟費用，

01 由被上訴人負擔。

02 事實及理由

03 壹、程序事項：

04 一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8
05 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1
06 月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事
07 件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審
08 理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘
09 明。

10 二、上訴人於原審依侵權行為及不當得利之法律關係，起訴請求
11 確認中華民國發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多
12 元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱系爭專利1），及新型
13 第M530826 號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱系爭專
14 利2）之專利申請權及專利權為上訴人所有；被上訴人應移
15 轉系爭專利1、2之專利權予上訴人。上訴人就原審駁回其
16 「確認專利申請權」與「請求移轉專利權」部分提起上訴，
17 並於前審主張若本院認為兩造對系爭專利1、2 均有實質貢
18 獻，則追加備位之訴請求確認系爭專利1、2 之專利申請權
19 為兩造「共有」；被上訴人應將系爭專利1、2 之專利權登
20 記為兩造「共有」。前審因其前開追加備位之訴與原訴請求
21 之基礎事實同一而准許上訴人所為之追加，本院亦同此認
22 定。

23 貳、實體事項：

24 一、上訴人主張：

25 (一)被上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達（下稱翁榮財3人）原為
26 上訴人之員工，於民國105年3月至6月間陸續離職後，與被
27 上訴人陳金川於同年6月30日、7月4日共同擅自將上訴人已
28 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
29 智慧財產局（下稱智慧局）申請取得系爭專利1，及系爭專
30 利2（系爭專利1、2合稱為系爭專利）。系爭專利技術內容
31 來自於上訴人已有之生產流程與機器設備，被上訴人並無實

01 質貢獻，上訴人始為系爭專利之專利申請權人，應由上訴人
02 取得系爭專利之專利權等情，依民法第179條、第184條第1
03 項前段、第185條規定，擇一求為確認系爭專利之專利申請
04 權為上訴人所有，並應將系爭專利移轉予上讓人；如認兩造
05 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
06 及專利權等情，求為確認系爭專利之專利申請權為兩造共
07 有，並應將系爭專利登記為兩造共有。

08 (二)上訴人所主張之「型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍設備」
09 (下稱CIP-801設備)及其製程與「型號DASH-800設備」(下
10 稱DASH-800設備)及其製程均為上訴人公司固有技術。CIP-8
11 01設備及製程與被上訴人所辯稱之日本NACHI官網、相關論
12 文與公開資料等並不相同。又CIP-801設備已揭示系爭專利1
13 請求項1之技術特徵。系爭專利1請求項2至7、9、10依附於
14 請求項1，系爭專利1請求項8依附於請求項7，均與上訴人已
15 有之技術內容構成實質相同。CIP-801設備已揭示系爭專利2
16 請求項1之技術特徵。系爭專利2請求項2、3、4均依附於請
17 求項1與被上訴人已有之技術內容構成實質相同。另上訴人
18 提出之「CIP-801操作手冊」、「TiCrAlN初步測試結果報
19 告」、93年、97年、98年工作日誌及研發部工作紀錄等，係
20 被上訴人翁榮財、方敏郎於任職期間所製作，其內容均僅單
21 純對於上訴人已有之機器、製程為紀錄，並無實質貢獻。上
22 訴人所提相關生產製造流程、機器介面與系爭專利各請求項
23 相比對，其整體技術特徵差異甚微，不論元件之排列、構
24 造、功能或造型等均極其相似，二者應屬實質相同之創作，
25 且上訴人之相關技術並未對外公開，則被上訴人在接觸並知
26 悉上訴人既有的生產流程與機器設備之技術內容後，如謂被
27 上訴人係依據其巧思而獨立創作，而全未參考上訴人之技術
28 成果，卻能創作出與上訴人既有的生產流程與機器設備之發
29 明構思，實難諉為巧合。

30 (三)承前，因被上訴人未得上訴人同意擅將上訴人之鍍膜相關技
31 術以系爭專利公開，上訴人為避免被上訴人等再將上訴人公

01 司其他技術如「以送料、電子束掃描來達成多層合金膜」之
02 部分，造成上訴人公司損害繼續擴大，上訴人公司將其於西
03 元2017年送件申請發明專利（即被上證28所示「用以形成金
04 屬/陶瓷鍍膜的蒸鍍方法」方法專利），該項技術特徵與系
05 爭專利不同，屬實用方法。嗣因智慧局要求於進入實體審查
06 時上訴人必須提出上開技術更為詳細之方法及參數，上訴人
07 考量此部分內容仍屬於上訴人公司之營業秘密或工商秘密不
08 願公開，始放棄實審，絕非被上訴人所辯稱因無喪失新穎性
09 故無法取得專利云云。反而因上訴人曾提出該項技術申請發
10 明專利，被上訴人等即不能再以相同之技術內容申請並取得
11 專利權，上訴人藉此方法得以保護公司固有技術，不致再有
12 因被上訴人另申請專利導致上訴人固有其他鍍膜相關技術與
13 製程再度被公開。

14 二、被上訴人之答辯：

15 (一)CIP-801設備及製程之生產步驟與被上證6清大論文、被上證
16 7成大論文等公開資料所述常見鍍膜流程無異，被上證1「NA
17 CHI官網列印本」、被上證2「NACHIPDF列印本」（前審卷二
18 第289頁以下）與被上證20「NACHI設備蒸鍍流程」（前審卷
19 五第163頁）揭露之NACHI鍍膜流程，亦包括「排氣（即抽
20 氣）-加熱-Bombardment（轟擊，即離子清潔）-Coating
21 （即蒸鍍）-冷卻」等步驟，而與上訴人主張CIP-801設備及
22 製程之鍍膜流程相同。又上證9「日本Nanotec公司DASH-800
23 設備說明書」、9-1「上訴人向日本Nanotec公司購入DASH-8
24 00設備的收據」、上證36「DASH-800設備生產記錄」，均為
25 DASH-800設備相關文件，自可相互勾稽為上訴人DASH-800設
26 備及其製程，並證明上訴人DASH-800設備及其製程確係來自
27 於日本Nanotec公司，而非上訴人之研發或創作，上訴人充
28 其量僅係向研發DASH-800設備及其製程之國外公司購入設
29 備，並使用他人研發之設備與製程。是以，上訴人自起訴迄
30 今就CIP-801與DASH-800設備及其製程均未能提出任何研發
31 或創作資料、其提出的資料僅有自國外購入設備的單據以及

其使用該等國外購入設備的數據。實則，CIP-801與DASH-800設備涉及的製程，係習知鍍膜設備製程，NACHI、Nanotec或其它鍍膜公司官網與論文等資料均已公開，屬大眾得以知悉與學習者，任何人均得以閱覽知悉其內容，被上訴人等縱使於任職上訴人公司期間有接觸國外購入之鍍膜設備與製程，然不得遽認CIP-801與DASH-800設備及其製程等公開技術即為上訴人所獨有之技術。

(二)系爭專利1包含「將HCD、ARC、SPUTTER三種同時啟動進行鍍膜」之技術特徵，CIP-801設備只單獨以HCD鍍金屬膜、DASH-800設備的離子鎗僅用來鍍類鑽膜而非金屬膜、DASH-800設備的HCD鎗非供鍍膜之用、DASH-800設備的SPUTTER無金屬靶材，因此上訴人公司使用CIP-801設備與DASH-800設備的多年期間，均未能以HCD結合ARC、SPUTTER共同鍍金屬膜，上訴人所提CIP-801之生產紀錄亦只有單獨用HCD製備合金鍍膜的紀錄，則被上訴人等以HCD結合ARC、SPUTTER共同鍍金屬膜之系爭專利技術特徵，即係被上訴人等於離職後所獨立發想，與上訴人公司無關。

(三)被上訴人之系爭專利相繼公開後，上訴人方於2017年8月25日就其使用之CIP-801設備與DASH-800設備製程提出專利申請，由於上訴人長年使用的CIP-801設備與DASH-800設備製程係NACHI與Nanotec公司之習知製程而早已公開，上訴人根本不可能就他人已公開之習知製程取得專利申請，故上訴人之專利申請嗣後亦因未申請實體審查而結案。除此以外，上訴人並無任何關於鍍膜製程之相關發明，上訴人之日常業務僅係向第三人公司購入機台而為客戶進行鍍膜工作，並無任何研發或創作之量能。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決關於駁回上訴人後開第二、三之訴部分，暨訴訟費用之裁判均廢棄。(二)確認系爭專利1、系爭專利2之專利申請權為上訴人所有。(三)被上訴人應移轉系爭專利1、系爭專利2之專利權予上訴人。另追加備位聲明：(一)確認系爭

01 專利1、系爭專利2之專利申請權為上訴人與被上訴人共有。

02 (二)被上訴人應將系爭專利1及系爭專利2之專利權登記為上訴
03 人與被上訴人共有。被上訴人答辯聲明：上訴及追加之訴均
04 駁回。經本院前審判決改判如其先位聲明，被上訴人不服本
05 院前審判決，提起上訴，經最高法院廢棄發回本院更審，於
06 本件第二審更審，上訴人上訴聲明為：(一)先位聲明：1.原判
07 決關於駁回後開第二、三項之訴部分，暨訴訟費用之裁判均
08 廢棄。2.確認系爭專利1及系爭專利2之專利申請權為上訴人
09 所有。3.被上訴人等應移轉系爭專利1及系爭專利2之專利權
10 予上訴人。4.第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。(二)備位
11 聲明：1.原判決關於駁回後開第二、三項之訴部分，暨訴訟
12 費用之裁判均廢棄。2.確認系爭專利1及系爭專利2之專利
13 申請權為上訴人與被上訴人共有（上訴人誤載為上訴人即被
14 上訴人共有，見本院卷第178、188頁）。3.被上訴人應將系
15 爭專利1及系爭專利2之專利權登記為上訴人與被上訴人共
16 有。4.第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人等
17 答辯聲明：(一)上訴及追加變更之訴均駁回。(二)訴訟費用由上
18 訴人負擔。

19 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第
20 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下
21 :

22 (一)不爭執事項：

23 1.被上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達原為上訴人公司員工，於
24 105年3月至6月間陸續離職，其三人與被上訴人陳金川於105
25 年6月30日、同年7月4日向智慧局申請系爭專利1、2，分別
26 於106年8月11日及105年10月21日公告。

27 2.CIP-801設備及其製程、多元合金靶材、DASH-800設備及其
28 製程均為系爭專利申請前已有之技術。被上訴人蔡政達於93
29 年1月起擔任設備部經理，被上訴人翁榮財於99年9月起擔任
30 上訴人公司薄一廠廠長，被上訴人方敏郎於98年12月起擔任
31 上訴人公司研發部經理，渠等3人受僱上訴人公司期間，知

01 悉且接觸上開多元合金靶材、CIP-801設備、DASH-800設備
02 及相關製程技術。

03 (二)本件爭點：

- 04 1.被上訴人提出日本NACHI官網列印資料、相關論文為證據(見
05 前審卷二第285頁、第289頁以下，前審卷四第171頁以下、
06 第509頁以下、第555頁以下，前審卷五第155頁、第163頁以
07 下、第221頁、第245頁、257頁、第293頁)是否能證明「上
08 證6、上證20、上證33可相互勾稽為上訴人型號CIP-801之HC
09 D真空離子蒸鍍設備及其製程」與「上證9、9-1、36可相互
10 勾稽為上訴人DASH-800設備及其製程」非為上訴人所有？
- 11 2.系爭專利1發明專利之專利申請權是否為上訴人所有、被上
12 訴人所有或兩造共有？
- 13 3.系爭專利2新型專利之專利申請權是否為上訴人所有、被上
14 訴人所有或兩造共有？
- 15 4.被上訴人是否應移轉系爭專利1發明專利及系爭專利2新型專
16 利之專利權登記為上訴人所有或兩造共有？

17 五、本院得心證之理由：

18 (一)本件確認之訴部分上訴人有即受確認判決之法律上利益：
19 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
20 者，不得提起之，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。
21 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否
22 不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危
23 險得以對於被告之確認判決予以除去者而言（最高法院42年
24 台上字第1031號判例參照）。本件被上訴人雖向智慧局申請
25 取得系爭專利1、2之專利權，然上訴人主張其才是專利申請
26 權人，惟為被上訴人否認，顯然兩造就系爭專利1、2之權利
27 歸屬有所爭執，上訴人認其在法律上之地位有不安狀態存
28 在，而此種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，則上
29 訴人所提本件確認專利申請權之訴，堪認有確認利益。

30 (二)專利申請權歸屬之判斷：

- 31 1.按專利申請權指得依專利法申請專利之權利。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。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

2.僱傭關係中職務上之創作或非職務上之創作的歸屬判斷，主要是就受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同、雙方當事人間有無契約約定專利申請權及專利權之權利歸屬等予以探究。至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，例如二者差異之技術內容不具新穎性或擬制喪失新穎性或基於普遍使用或眾所周知的技術或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況。又是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。

(三)上訴人所提供證據為系爭專利1、2申請前已有之技術：

1.上證33為被上訴人方敏郎自CIP-801設備電腦操作畫面下載圖片後編輯製作之「CIP-801操作手冊」；上證6為被上訴人翁榮財任職於上訴人期間所完成之「TiCrAlN初步測試結果報告」，該測試結果報告記載使用之鍍膜設備為CIP801；上證20為爐號8-4401的生產操作紀錄表，測試日期為103年1月1日，上訴人主張上證20係使用上證33操作手冊之CIP-801設

01 備，被上訴人對此並未爭執。因此上證6、上證20、上證33
02 可相互勾稽為上訴人型號CIP- 801之HCD真空離子蒸鍍設備
03 及其製程。

04 2.上證1、2、3為被上訴人翁榮財在2004、2008、2009年任職
05 時之工作日誌、上證5為被上訴人翁榮財任職時之研發部工
06 作紀錄，上證1至3、5描述之多元合金靶材。

07 3.上證9為上訴人「多鎗物理氣相沉積DASH-800D2SH」（即DAS
08 H-800設備）說明書英文版，上證9-1為上訴人於1999年11月
09 30日向日本Nanotec公司購買上證9設備之收據（前審卷一第
10 411頁），上證35為DASH-800設備之操作介面，上證36為使
11 用上證9之DASH-800設備進行離子鍍膜之生產操作紀錄，故
12 上證9、9-1、36可相互勾稽為上訴人DASH-800設備及其製程
13 。

14 4.綜上，上訴人所提供上開證據足以證明為系爭專利1、2申請
15 前上訴人已有之技術。

16 (四)系爭專利1請求項1至10之發明與上訴人已有之技術為實質相
17 同發明，系爭專利1發明專利之專利申請權為上訴人所有：

18 1.系爭專利1請求項1部分：

19 (1)按所謂的實質相同，係指系爭專利申請專利範圍中所載之技
20 術與「上訴人已有之技術」所揭露之技術無實質差異，只要
21 系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫「上訴人已有之
22 技術」之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖
23 式形式不必相同。

24 (2)系爭專利1請求項1是一種以真空離子蒸鍍法製備多元合金反
25 應性鍍膜製程，係於一真空蒸鍍爐所進行的製程，該製程的
26 步驟主要包含有：製備合金靶材，係備一筒狀坩鍋，該坩鍋
27 位於該真空蒸鍍爐中心，該坩鍋內置放了所需之固態的合金
28 靶材，該坩鍋內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路，而
29 所述合金靶材可為二元、三元、或多元合金靶材；加熱至材
30 料融化，對該坩鍋內材料進行加熱，以控制材料融化的階段
31 性，進而讓坩鍋內原料均勻地蒸發，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鍋周圍的待鍍工件，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0.1~10 μm 之薄膜層後進行冷卻，冷卻後便可出爐。

(3)依系爭專利1說明書先前技術第[0002]段「現有之技術中，尤其以真空離子蒸鍍法…但多個靶材之間的熔點並不同，無法克服在同一坩堝上同時置放二元、三元或多元靶材，僅可分開在多個坩堝上分別置放不同的靶材，再依序的將各靶材鍍上工件表面，但此方式所鍍上的表面薄膜是每層各別存在不同材料特性，故各材料所可發揮的特性有限，實施蒸鍍的加工製程效益也不佳」、第[0005]段「為達到前揭之目的，本發明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，該製程係預先備一筒狀坩鍋，該坩鍋位於該真空蒸鍍爐中心或外側，該坩鍋內置放了所需之固態的合金靶材，該坩鍋內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路，而所述合金靶材可為二元、三元、或多元合金靶材，接著對該坩鍋內材料進行加熱，以控制材料融化的階段性，進而讓坩鍋內原料均勻地蒸發，蒸發上來的原子再被電子束解離成離子，於待鍍工件導以偏壓的同時(所述之偏壓為5~1000V帶負電之偏壓電源，電子束電流20~300A)，配合電場磁場使離子加速，選擇性的在導以偏壓電源步驟之前或之後進行導入反應氣體，該反應氣體也受到該電子束解離成離子，在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鍋周圍的待鍍工件，而於待鍍工件表面排列形成合金薄膜，待於該待鍍工件表面形成0.1~10 μm 之薄膜層後

01 進行冷卻，冷卻後便可出爐」、第[0006]段「藉此，該製程
02 實現了於單一坩堝上置放多元靶材並有效實施將該多元靶材
03 鍍於工件上，進而可發揮最佳的材料特性以及提昇加工製程
04 的效益者」，可知系爭專利1說明書第[0005]段所載製程對
05 應系爭專利1請求項1所界定之步驟技術特徵，以達成系爭專
06 利1說明書第[0006]段「藉此，該製程實現了於單一坩堝上
07 置放多元靶材並有效實施將該多元靶材鍍於工件上，進而可
08 發揮最佳的材料特性以及提昇加工製程的效益者」之功效。
09 換言之，系爭專利係利用真空離子蒸鍍設備中使用單一坩堝
10 上置放多元合金靶材，依加熱至材料融化；導以偏壓電源；
11 導入反應氣體；薄膜形成之技術手段以達成單一坩堝上置放
12 多元靶材，並且鍍於工件上，以發揮最佳的材料特性以及提
13 昇加工製程的效益之功效。

14 (4)茲比較系爭專利1請求項1與上訴人已有之技術：

15 ①上證33之CIP-801操作手冊第1頁自動製程畫面記載自動製
16 程依序執行抽氣、夾具旋轉、點鎗、加熱、離子清潔、蒸
17 鍍、打底鍍膜、單/多層鍍膜、冷卻及出爐之全自動離子
18 蒸鍍製程；第9-14頁記載第1頁自動製程操作流程（見前
19 審卷三第23、39至49頁），上證6之TiCrAlN鍍膜測試報告
20 記載使用上證33之鍍膜設備CIP-801，並且鍍材為外徑23m
21 m的圓柱狀Ti-Al合金靶植入外徑40mm之鈦錠中，且在前述
22 結構上方中央位置放置一個 ϕ 19mmx3mm的鉻錠，用以對螺
23 絲工件進行TiCrAlN鍍膜測試（見前審卷一第177頁），前
24 述內容可知，上證6之「鍍材由TiAlCr組成三元合金靶，
25 使用上證33之CIP-801設備之一空心陰極放電HCD真空離子
26 蒸鍍系統，依離子蒸鍍製程，用以對螺絲工件進行TiCrAl
27 N鍍膜」，其中上證6之「鍍材由TiAlCr組成三元合金靶，
28 用以對螺絲工件進行TiCrAlN鍍膜」對應於系爭專利1請求
29 項1「製備多元合金反應性鍍膜製程」技術特徵，上證33
30 之CIP-801設備對應於系爭專利1請求項1「真空蒸鍍爐」
31 技術特徵，是以，前述內容已揭示系爭專利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」技術特徵。

②上證33之CIP-801操作手冊第1頁記載CIP-801設備具有一坩堝位於真空蒸鍍爐中心，且鍍材為TiAlCr三元合金靶已如前述，又上證3之被上訴人翁榮財2009年工作日誌第43頁記載鍍材為AlCr二元合金靶（見前審卷一第129頁），已對應系爭專利1請求項1之「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」技術特徵。前述上訴人已有之技術內容雖未揭示系爭專利1請求項1之「該坩堝內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路」技術特徵，惟真空離子蒸鍍系統為控制坩堝中的靶材成熔融狀並在鍍膜的過程維持穩定量的蒸發，當會設置冷卻裝置在過熱時進行降溫控制，前述差異技術特徵係使用於真空離子蒸鍍設備的坩堝之申請時的通常知識，次查系爭專利之說明書之【發明內容】與【實施方式】所載，並未以「該坩堝內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路」為其改良特徵，亦未提及任何關於「該坩堝內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路」對系爭專利發明之目的「最佳的材料特性以及提昇加工製程的效益」之影響，益證「該坩堝內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路」為申請時的通常知識，是難認系爭專利1請求項1所請「該坩堝內並配有環繞於合金靶材外圍的冷卻水路」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。

③上證20為爐號8-4401的生產操作紀錄表使用上證33之鍍膜設備CIP-801已如前述，上證20生產操作紀錄從加熱階段到蒸鍍階段持續，蒸鍍時間第8分時，空心陰極鎗會形成電子束射向坩堝，將金屬靶溶解並蒸發，此即「階段特殊狀況記錄」記載「Cr完全共融合金靶」；隨後，氣態原子解離，HCD蒸鍍形成該紀錄單「階段特殊狀況記錄」記載最終層33多層鍍膜，已揭示系爭專利1請求項1之「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」技術特徵。

④上證20生產操作紀錄，鈦底及蒸鍍階段的空心陰極鎗電子束從68.8A逐漸增加至186.3A，並對待鍍工件上施加bias電壓(偏壓)逐漸從154.3V降至88V，且控制電子束對焦之下磁圈電流逐漸從5.84A降至0.71A再增至13.04A，以電場磁場使離子加速，前述內容已揭示系爭專利1請求項1之「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」技術特徵。

⑤上證20生產操作紀錄，氣體N₂在蒸鍍階段由流量100逐漸增加至156再降至128，氣體CH₄則僅在蒸鍍後期加入，流量由0逐漸增加至9，且於蒸鍍階段，在合金靶開始融熔，導入反應氣體，用來生成內含N元素之多元合金薄膜，鈦底及蒸鍍階段的工件之bias電壓逐漸從154.3V降至88V，可知上訴人已有之技術內容為導入N₂反應氣體，選擇導以bias電壓之後進行，用來生成內含N元素之多元合金薄膜，前述內容已揭示系爭專利1請求項1之「導入反應氣體，係可選擇性的在導以偏壓電源步驟……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」技術特徵，其雖未揭示選擇式中的「之前」，惟查系爭專利之說明書之【發明內容】與【實施方式】所載，並未以「可選擇性的在導以偏壓電源步驟之前進行」為其改良特徵，亦未提及任何關於選擇式中的「之前」對系爭專利發明之目的「最佳的材料特性以及提昇加工製程的效益」之有何影響，是難認系爭專利1請求項1所請選擇式中的「之前」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。

⑥上證20生產操作紀錄於蒸鍍期間對待鍍工件施加bias偏壓

，使得被解離的正離子受偏壓電源而加速撞上待鍍工件，「階段特殊狀況記錄」記載「多層第5層」、「第8層」…「第30層」、「最終層33層」，顯示多層鍍膜厚度隨時間變化逐漸成長(第2分鐘鍍膜厚度 $0.08\mu\text{m}$ 、第8分鐘鍍膜厚度 $0.32\mu\text{m}$ …第72分鐘鍍膜厚度 $4.15\mu\text{m}$)，最終形成約 $4.39\mu\text{m}$ 之薄膜，且上證33之CIP801操作手冊第1頁圖2記載形成單層或多層鍍膜後，曾經冷卻動作再出爐，已分別揭示系爭專利1請求項1之「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 $0.1\sim 10\mu\text{m}$ 之薄膜層後進行冷卻，冷卻後便可出爐」技術特徵。

⑦綜上，系爭專利1請求項1所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項1之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

2.系爭專利1請求項2至10部分：

(1)系爭專利1請求項2至4所載之技術與上訴人已有之技術為實質相同發明：

①系爭專利1請求項2係依附於請求項1，並界定「該製備合金靶材之步驟中，預先位於該坩堝內之合金靶材上方置放一過渡層之材料，該過渡層之材料係可在薄膜層的合金靶材之前預先披覆於該待鍍工件表面上，進而形成所述之過渡層」之附屬技術特徵。請求項3和請求項2均係界定合金靶材具有過渡層材料及該材料披覆於待鍍工件位置，進而形成所述之過渡層，差別在於請求項3將請求項2「合金靶材上方置放一過渡層之材料」、「披覆於該待鍍工件表面上，進而形成所述之過渡層」分別置換為「合金靶材內鑲埋一過渡層之材料」、「披覆於該待鍍工件表面上或薄膜層之間，進而形成具有過渡層的漸層式薄膜層」技術特徵。請求項4和請求項3均係界定合金靶材具有過渡層材料及該材料披覆於待鍍工件位置，進而形成所述之過渡層，差

別在於請求項4將請求項3「合金靶材內鑲埋一過渡層之材料」、「披覆於該待鍍工件表面上或薄膜層之間，進而形成具有過渡層的漸層式薄膜層」分別置換為「合金靶材上方置放一過渡層之材料以及同時於合金靶材中鑲埋該過渡層之材料」、「披覆於該待鍍工件表面上與薄膜層之間，進而形成具有過渡層的漸層式薄膜層」技術特徵。

②系爭專利1請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。上證6之TiCrAlN鍍膜測試報告記載使用之鍍膜設備為CIP-801，該設備使用之鍍材為外徑23mm的圓柱狀Ti-Al合金靶植入外徑40mm之鈦錠中，且在前述結構上方中央位置放置一個 $\phi 19\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的鉻錠，對應於系爭專利1請求項2「該製備合金靶材之步驟中，預先位於該坩堝內之合金靶材上方置放一過渡層之材料」技術特徵，又上證20生產操作紀錄之「鈦底」階段，記載調整上、下磁圈電流為7.83A及5.84A，對焦於靶材上，首先會使Ti錠植入Ti-Al圓柱的合金靶上放置的3mm厚之Cr錠開始融化，此即為「階段特殊狀況記錄」提到「 0.22μ 合金靶才開始融開」、「Cr完全共融合金靶」，使得於蒸鍍初期的鍍膜主成分為Cr過渡層，對應於系爭專利1請求項2「該過渡層之材料係可在薄膜層的合金靶材之前預先披覆於該待鍍工件表面上，進而形成所述之過渡層」技術特徵，因此，前述內容已揭示系爭專利1請求項2之附屬技術特徵。

③系爭專利1請求項3和請求項2差別，在於請求項2是界定將過渡層材料放置於合金靶材上、請求項3是界定將其鑲埋於合金靶材內已如前述，上證2第111頁記載「TiAlCrN測試(邦杰Ti-Al50/50真空融煉，中入 $\phi 19\text{mm}$ Cr)」(前審卷一第113頁)、上證2第145頁繪製圖式記載合金靶內鑲埋 ϕX 直徑的Cr棒(前審卷一第125頁)，上證5第49、95頁記載「TiAlCrN(邦杰Ti-Al 50/50真空融煉， $\phi 19\text{mm}$ Cr)」(前審卷一第153、169頁)對應於系爭專利1請求項3「合金靶材內鑲埋一過渡層之材料」。又上證20揭示使得於蒸鍍初

01 期的鍍膜主成分為Cr過渡層已如前述，對應於系爭專利1
02 請求項3「披覆於該待鍍工件表面上或薄膜層之間，進而
03 形成具有過渡層的漸層式薄膜層」技術特徵，因此，前述
04 內容已揭示系爭專利1請求項3之附屬技術特徵。

05 ④系爭專利1請求項4和請求項3差別，在於請求項4是界定將
06 過渡層材料放置於合金靶材上及鑲埋於合金靶材內、請求
07 項3是界定將其鑲埋於合金靶材內等內容，已如前述。系
08 爭專利1請求項4係請求項2、3過渡層材料分別放置在「合
09 金靶材上方置放一過渡層之材料」、「合金靶材內鑲埋一
10 過渡層之材料」合併，系爭專利1請求項4與請求項2、3相
11 同技術特徵已對應於上訴人已有之技術，詳如請求項2、3
12 之比對說明。又上證20揭示使得於蒸鍍初期的鍍膜主成分
13 為Cr過渡層，亦已如前述，對應於系爭專利1請求項4「披
14 覆於該待鍍工件表面上與薄膜層之間，進而形成具有過渡
15 層的漸層式薄膜層」技術特徵，因此，前述內容已揭示系
16 爭專利1請求項4之附屬技術特徵。

17 ⑤綜上，系爭專利1請求項2至4所載之技術與上訴人已有之
18 技術為實質相同發明。

19 (2)系爭專利1請求項5之發明與上訴人已有之技術為實質相同發
20 明：

21 ①系爭專利1請求項5係依附於請求項1，並界定「在該真空
22 蒸鍍爐內設單一或多個傳統的SPUTTER濺射裝置或者ARC電
23 弧式放電濺射裝置，而該SPUTTER濺射裝置或者ARC電弧式
24 放電濺射裝置配置至少一種靶材物質，繼於蒸鍍初期、中
25 期或末段啟動該濺射裝置將靶材物質激發出來，藉此配合
26 坩堝之薄膜層的合金靶材而可形成漸層式或多段式的薄膜
27 層」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項1與上訴人所有之
28 技術內容之比對，已如前述。

29 ②換言之，系爭專利1請求項5界定「真空蒸鍍爐內進行蒸鍍
30 過程中，該蒸鍍爐內更有設有單一或多個傳統的SPUTTER
31 濺射鎗或者ARC電弧鎗，以使得在蒸鍍初期、中期或末段

，啟動SPUTTER濺射鎗或者ARC電弧鎗可配合HCD鎗一併將合金靶材物質激發，形成漸層式薄膜層」之附屬技術特徵，惟查系爭專利1請求項5「真空蒸鍍爐內進行蒸鍍過程中，該蒸鍍爐內更有設有單一或多個傳統的SPUTTER濺射鎗或者ARC電弧鎗…啟動SPUTTER濺射鎗或者ARC電弧鎗可配合HCD鎗一併將合金靶材物質激發…」技術特徵，前述技術特徵早為所屬技術領域所普遍使用，參見西元1993公開主題為「Preparation and performance of (Cr,Ti)N coatings deposited by a combined hollow cathode and cathodic arc technique」德國文獻摘要已記載蒸鍍爐內設有2個HCD鎗及1個ARC電弧鎗，配合同時使用形成(Cr,Ti)N膜；1996年公開的第DE19505258C2號德國文獻已揭露「如圖2所示，電弧源1和HCD源2(即蒸鍍爐內設有1個HCD鎗及1個ARC電弧鎗，配合同時使用的多鎗真空離子蒸鍍設備)設置在第一腔室E的壁和下部中…在腔室E的底部是一個帶有靶材T的容器3…因此，根據本發明的裝置被設計成使得可以在同一腔室E同時進行上部的離子電弧塗覆和下部的HCD離子塗覆…這可以產生具有優異品質的塗層…可以以簡單的方式進行多層塗佈，從而可以實現高生產率並降低成本」(見前審卷五第137、141至142頁)足資佐證。

- ③依上證9之Dash-800設備說明書第5至6頁「4-2 Ion Source (離子源)」記載「4-2-1 DLC Ion Source 2 sets…4-2-2 Sputter Target 1 set…4-2-3 Hollow Cathode Gun Unit 1 set…」(見前審卷一第201至202頁)，可知DASH-800設備蒸鍍爐內設有離子鎗(2支)、Sputtler鎗(1支)及HCD鎗(1支)3種鎗作為離子源與上證35之DASH-800設備操作介面，可知該設備有A至F共6種操作模式，製程為電子束加熱、離子清潔、濺射過渡層、DLC鍍膜等階段，在DLC(Diamond-like Carbon，類鑽碳)階段，模式B至E之鍍膜處方僅開啟離子鎗，模式A及模式F之鍍膜處方是

離子鎗與HCD鎗同時開啟（ON）（見前審卷二第269頁），是以在真空爐內設有其他離子源及同時開啟多鎗為通常知識，已如前述，且上訴人所有之技術內容業已使用該通常知識於Dash-800設備中，前述內容對應系爭專利1請求項5「真空蒸鍍爐內進行蒸鍍過程中，該蒸鍍爐內更有設有單一或多個傳統的SPUTTER濺射鎗或者ARC電弧鎗…啟動SPUTTER濺射鎗或者ARC電弧鎗可配合HCD鎗一併將合金靶材物質激發…」技術特徵，而就請求項5能形成漸層式或多段式之薄膜層，如前所述已為上證6、上證20、上證33之上訴人公司已有之技術所揭露。

④系爭專利1請求項5「於蒸鍍初期、中期或末段啟動多鎗的時間點」係發明所屬技術領域中具有通常知識者可以依使用者期望形成漸層式或多段式之薄膜層需求，決定選擇的普通技能，此為申請時的通常知識，是難認系爭專利1請求項5所請「於蒸鍍初期、中期或末段啟動多鎗的時間點」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。

⑤綜上，系爭專利1請求項5所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項5之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

(3)系爭專利1請求項6係依附於請求項1，並界定「該真空蒸鍍爐在鍍膜階段的腔內壓力設定為 10^{-3} torr~ 10^{-4} torr，溫度設定 450°C 以下者」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。又上證20之TiCrAlN鍍膜生產操作紀錄，其鍍膜階段壓力介於 1.445×10^{-3} torr至 1.824×10^{-3} torr，溫度介於 388°C 至 327°C ，前述壓力及溫度紀錄值未逸脫系爭專利1請求項6所請設定值，故已揭示系爭專利1請求項6之附屬技術特徵。綜上，系爭專利1請求項6所載之技術與上訴人已有之技術為實質相同發明。

(4)系爭專利1請求項7係依附於請求項1，並界定「該製備合金靶材之步驟中，可選擇相組合的合金元素有鈦、鉻、鋁、鈞、鎢、鉭、碳或釩」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項1與

上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。上證2第115頁記載「TiAlCrSiN=>Ti-Al 50/50 Ti:Al:Cr:Si=>3:3:2.7:1」、第123頁記載「換加熱器->ZrN->剝離>TiN->剝離>TiN...ZrN->OK->TiN->NG(3只NG、3只OK)...VC鍍膜，V元素查詢」(見前審卷一第115、117頁)，上述TiAlCrSiN(鈦鋁鉻矽)鍍膜、VC(鈦碳)鍍膜等，已對應系爭專利1請求項7附屬技術特徵之合金靶材材料選擇式中的「元素鈦、鉻、鋁、鈦、碳及鈦」，雖未揭示選擇式中的「鎢、鉭」，惟鎢、鉭元素僅是鍍膜領域會使用到的習知材料，例如成功大學論文第13頁Table 2.1便列出包括系爭專利1請求項7所有不同薄膜元素及特性，以鈦、鉻、鉭(Ta)、鎢(W)、鈦為合金靶材之材料選項種類(見前審卷四第212頁)，該材料之選擇屬於申請時的通常知識，是難認系爭專利1請求項7所請選擇式中的「鉭(Ta)、鎢(W)」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。綜上，系爭專利1請求項7所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項7之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

- (5)系爭專利1請求項8係依附於請求項7，並界定「各合金的組合比例有鈦(30~70%)-鋁(70~30%)、鈦(40~80%)-鉻(60~20%)、鈦(90~80%)-鈦(10~20%)、鈦(30~45%)-鋁(30~45%)-鉻(10~40%)、鈦(30~40%)-鋁(30~40%)-鉻(15~30%)-鈦(5~10%)、鈦(60~80%)-鉭(20~40%)、鈦(60~80%)-鎢(20~40%)、鈦(90~80%)-鈦(10~20%)」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項7與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。又上證3第47頁記載合金靶材之Ti:Si比例可為90/10%(見前審卷一第131頁)，已揭露請求項8所界定之「鈦(90~80%)-鈦(10~20%)」之合金選擇及數值範圍；上證3第55頁記載合金靶材之TiAl比例可為30/70%、45/55%(見前審卷一第135頁)，已揭露請求項8所界定之「鈦(30~70%)-鋁(70~30%)」之合金選擇及數值範圍；上證2第127頁、上證3第129頁記載合金靶材之Ti:Al:Cr比例可為32:32:36%、36.7:36.7:26.5%、40:40:20%(見

前審卷一第119、143頁），已揭露請求項8所界定之「鈦(30~45%)-鋁(30~45%)-鉻(10~40%)」之合金選擇及數值範圍；上證2第115頁記載合金靶材之Ti:Al:Cr:Si比例為30.9%:30.9%:27.8%:10.3%（見前審卷一第115頁），已揭露請求項8所界定之「鈦(30~40%)-鋁(30~40%)-鉻(15~30%)-鈦(5~10%)」之合金選擇及數值範圍；雖上證2、3、5未揭示選擇式中的「鈦(40~80%)-鉻(60~20%)、鈦(60~80%)-鈦(20~40%)、鈦(60~80%)-鎢(20~40%)、鈦(90~80%)-鈦(10~20%)」，惟鈦、鉻、鈦、鎢、鈦元素僅是鍍膜領域會使用到的習知材料，例如成功大學論文第13頁Table2.1便列出包括系爭專利1請求項8所有不同薄膜元素及特性，已如前述（見前審卷四第212頁），以鈦、鉻、鈦、鎢、鈦為合金靶材之材料選項種類，而合金比例數值範圍係靶材廠商依顧客需求進行不同元素、不同比例靶材開發與比例調配，查系爭專利之說明書之【發明內容】與【實施方式】所載，並未以「依顧客需求進行製造靶材」為其改良特徵，亦未提及任何關於「依顧客需求進行製造靶材」對系爭專利發明之目的「最佳的材料特性以及提昇加工製程的效益」之有何影響，是難認系爭專利1請求項8所請選擇式中的「鈦(40~80%)-鉻(60~20%)、鈦(60~80%)-鈦(20~40%)、鈦(60~80%)-鎢(20~40%)、鈦(90~80%)-鈦(10~20%)」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效，綜上，系爭專利1請求項8所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項8之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

- (6)系爭專利1請求項9係依附於請求項1，並界定「該導入反應氣體之步驟中，反應氣體可為氮氣、甲烷、乙炔或甲矽烷任一者」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。又上證20之TACON鍍膜生產操作紀錄，導入氮氣(N₂)及甲烷(CH₄)反應氣體，上證33之CIP 801操作手冊第1頁更記載可導入氮氣、甲烷、苯及甲矽之反應氣體，又甲烷及苯係用以提供碳元素之反應氣體，甲矽係

用以提供碳及矽元素之反應氣體，製備薄膜時導入乙炔(C₂H₂)、甲矽烷(SiH₄)為反應氣體，用以提供碳元素，為離子蒸鍍設備領域申請時的通常知識，是難認系爭專利1請求項9所請「乙炔(C₂H₂)、甲矽烷(SiH₄)」有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。綜上，系爭專利1請求項9所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項9之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

(7)系爭專利1請求項10係依附於請求項1，並界定「該導以偏壓電源之步驟中，以偏壓100V、電子束電流200A的帶負電之偏壓電源為最佳」之附屬技術特徵。系爭專利1請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。查上證20之TiAlCrN鍍膜生產操作紀錄，於「鈦底」階段及「蒸鍍」階段bias電壓逐漸從154.3V降至88V，電子束電流從68.8A逐漸增加至186.3A，上證20之偏壓變化範圍已揭露系爭專利1請求項10之偏壓，上證20之電子束電流也接近系爭專利1請求項10之電子束電流，且前述偏壓及電子束流最佳值會隨著爐體不同而稍微改變，因不同爐體，其坩堝與工件間的距離及電子束源及坩堝間距離略有不同，皆會影響偏壓值及電子束電流值之最佳化，難認系爭專利1請求項10對偏壓100V及電子束電流200A為最佳值之界定有顯著之意義，有明顯不同於前述上訴人已有之技術及功效。綜上，系爭專利1請求項10所載之技術與上訴人已有之技術所揭露之技術並無實質差異；申言之，系爭專利1請求項10之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明。

3.被上訴人民事上訴更一審答辯(一)狀主張上訴人使用的鍍膜製程，並未揭露系爭專利等之特徵，其中最重要之差別（亦為系爭專利與習知鍍膜製程之差別）即系爭專利1包含「將HCD、ARC、SPUTTER三種同時啟動進行鍍膜」之技術特徵云云（見本院卷第207頁）。然查：

(1)系爭專利1請求項5「在該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」，其以「或」之擇一形式並列記載SPUTTER和ARC2個選項，且未敘述「及其組合」，可知系爭專利1請求項5係在蒸鍍鎗外，再設置SPUTTER或ARC之一，亦即系爭專利1請求項5係界定「HCD+ARC」、「HCD+SPUTTER」而已。

(2)又參照系爭專利1說明書第0023段「本發明以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程，〔請參閱第六圖〕係可結合舊有技術完成更多元形式的製程，除了以上述方式改變坩鍋內之待蒸鍍合金靶材外，另於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，而該SPUTTER濺射裝置或者ARC電弧式放電濺射裝置配置至少一種靶材物質，繼於蒸鍍初期、中期或末段啟動該濺射裝置將靶材物質激發出來，藉此配合坩鍋之薄膜層的合金靶材而可形成漸層式或多段式之薄膜層」對照第6圖所示「or」可知，縱使退一步以系爭專利1說明書，被上訴人主張系爭專利1包含「將HCD、ARC、SPUTTER三種同時啟動進行鍍膜」之技術特徵已超出系爭專利1申請時主張，其主張自不可採。

4.承上，系爭專利1請求項1至10之發明與上訴人已有之技術為實質相同發明，雖其中的測試結果報告、工作日誌、工作紀錄、操作手冊為被上訴人翁榮財、方敏郎於任職期間所製作，但其內容均僅單純對於上訴人已有之機器、製程為紀錄，並無實質貢獻可言，上訴人才是對系爭專利1有獨立且完全實質貢獻者，因此，系爭專利1發明專利之專利申請權為上訴人所有。

(五)系爭專利2請求項1至4之新型專利與上訴人已有之技術為實質相同創作，系爭專利2新型專利之專利申請權為上訴人所有：

1.系爭專利2請求項1部分：

(1)系爭專利2請求項1係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

01 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
02 之純金屬材料或非金屬材料所組成，且各層之間的比例不
03 同，並以漸增或漸減的方式變化者。

04 (2)依系爭專利2說明書第[0006]段「藉之，該結構具有漸層式
05 之特性，各披覆層皆有二個以上的材質特性，且可配合受鍍
06 工件之需求以漸減、漸增、漸減再漸增或漸增再漸減等不同
07 態樣形成，進一步形成多種不同特性的薄膜，是能有別於以
08 往薄膜每層各別存在不同材料特性，產生更佳的材質特
09 性」、第[0007]段「由於部分待鍍工件表面和鍍膜的薄膜的
10 性質差異相當大，若因此直接將薄膜披覆於工件表面，則會
11 產生極大之內應力，而內應力過高便會產生薄膜剝離之現
12 象，因此該多段合金材料薄膜更進一步具有一過渡層，該過
13 渡層係位於該各披覆層與該受鍍工件表面之間，該過渡層係
14 使用有別於披覆層的另一非合金之純金屬材料或非金屬材
15 料，且該過渡層與該受鍍工件的表面性質差異係小於該披覆
16 層與該受鍍工件的表面性質差異者」，可知系爭專利2說明
17 書第[0006]段所載對應系爭專利2請求項1所界定之結構技術
18 特徵，以達成系爭專利2說明書第[0006]段「形成多種不同
19 特性的薄膜，產生更佳的材質特性」之功效。換言之，系爭
20 專利2具有漸層式披覆層鍍膜的受鍍工件，可發揮每一披覆
21 層各別存在不同材料特性，產生更佳的材質特性。其次，利
22 用過渡層減少受鍍工件和鍍膜間之內應力，避免薄膜剝離現
23 象之功效。

24 (3)比較系爭專利2請求項1與上訴人已有之技術：

25 ①上證6之TiCrAlN鍍膜測試報告記載使用上證33之鍍膜設備
26 CIP-801，並且鍍材為外徑23mm的圓柱狀Ti-Al合金靶植入
27 外徑40mm之鈦錠中，且在前述結構上方中央位置放置一個
28 $\phi 19\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的鉻錠，用以對螺絲工件進行TiCrAlN鍍膜測
29 試（見前審卷一第179至181頁），前述內容可知，上證6
30 之「鍍材由TiAlCr組成三元合金靶，使用上證33之CIP-80
31 1設備之一空心陰極放電HCD真空離子蒸鍍系統依離子蒸鍍

01 製程，用以對螺絲工件進行TiCrAlN鍍膜」，其中上證6之
02 「螺絲工件」對應於系爭專利2請求項1「受鍍工件」技術
03 特徵，是以，前述內容已揭示系爭專利2請求項1之「一種
04 真空離子蒸鍍材料結構，包括：一受鍍工件，係受真空離
05 子蒸鍍之主體」技術特徵。

06 ②上證20為爐號8-4401的生產操作紀錄表使用上證33之鍍膜
07 設備CIP-801，已如前所述，該生產操作紀錄記載PC受鍍
08 工件具有最終層33層TiCrAlN披覆層鍍膜的生產過程，該
09 紀錄單之右上角記載「以TACON自動多層處方跑」，可知
10 其鍍膜種類為TiCrAlN膜(見前審卷一第73頁)，該紀錄表
11 之「階段特殊狀況記錄」記載「0.22 μ 合金靶開始融熔」
12 「Cr完全共融合金靶」、「多層第5層」、「第8層」…
13 「第30層CH43%」、「最終層33層CH4 8%」，鍍膜厚度隨
14 時間變化逐漸成長(第2分鐘鍍膜厚度0.08 μ m、第8分鐘鍍
15 膜厚度0.32 μ m…第72分鐘鍍膜厚度4.15 μ m)，最終形成
16 約4.39 μ m、33層披覆層堆疊之薄膜，且電子束功率及N2
17 及CH4反應氣體流量變化，各鍍膜層之成分比例亦會發生
18 變化，形成漸層式的披覆層披覆於PC受鍍工件的表面，已
19 揭示系爭專利2請求項1「一多段合金材料薄膜，係漸層式
20 的披覆於該受鍍工件的表面，主要係由複數個披覆層所堆
21 疊而成」技術特徵。

22 ③上證20揭示除了利用電子束功率及N2及CH4反應氣體流量
23 變化，各鍍膜層之成分比例亦會發生變化，形成漸層式的
24 披覆層披覆於PC受鍍工件的表面以外，已如前述，又上證
25 6之TiCrAlN鍍膜測試報告記載使用上證33之鍍膜設備CIP
26 -801，該鍍膜設備亦可利用「掃描」與「X軸」、「Y軸」
27 「對焦」(見前審卷二第258頁)及使電子束對焦在上證6
28 之鍍材(即合金靶)的不同位置，產生不同成分比例的漸層
29 式的披覆層，由上述內容可知，使用上證33之鍍膜設備CI
30 P-801之空心陰極放電(hollow cathode discharge, HCD)
31 離子鍍膜設備時，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，已揭示系爭專利2請求項1「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」技術特徵。

(4)綜上，系爭專利2請求項1所載之技術與上訴人已有之技術為實質相同創作。

2.系爭專利2請求項2至4部分：

(1)系爭專利2請求項2係依附於請求項1，並界定「該多段合金材料薄膜具有一過渡層，該過渡層係位於該各披覆層與該受鍍工件表面之間，該過渡層係使用有別於披覆層的另一非合金之純金屬材料或非金屬材料，且該過渡層與該受鍍工件的表面性質差異係小於該披覆層與該受鍍工件的表面性質差異者」之附屬技術特徵。系爭專利2請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。查上證6 TiCrAlN鍍膜測試報告記載使用之鍍膜設備為CIP-801，該設備使用之鍍材以鉻作為過渡層的多元合金靶已如前述，又上證20生產操作紀錄之「鈦底」階段，記載調整上、下磁圈電流為7.83A及5.84A，對焦於靶材上，首先會使Ti錠植入Ti-Al圓柱的合金靶上放置的3mm厚之Cr錠開始融化，此即為「階段特殊狀況記錄」提到「0.22 μ 合金靶才開始融開」、「Cr完全共融合金靶」，使得於蒸鍍初期的鍍膜主成分為Cr過渡層，且Cr作為過渡層與該PC受鍍工件的表面性質差異小，係為Cr元素的本質特性，已揭示前述系爭專利2請求項2之附屬技術特徵。綜上，系爭專利2請求項2所載之技術與上訴人已有之技術為實質相同創作。

(2)系爭專利2請求項3係依附於請求項1，並界定「該多段合金

材料薄膜具有一過渡層，該過渡層係同時位於該各披覆層與該受鍍工件表面之間以及該各披覆層之間，該過渡層係使用有別於披覆層的另一非合金之純金屬材料或非金屬材料，且該過渡層與該受鍍工件的表面性質差異係小於該披覆層與該受鍍工件的表面性質差異者」之附屬技術特徵。系爭專利2請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述。系爭專利2請求項3與請求項2附加技術特徵之差別，僅在於系爭專利2請求項3除了會在受鍍工件表面形成過渡層外，「各披覆層之間也會形成過渡層」。系爭專利2請求項3與請求項2相同技術特徵已對應於上訴人已有之技術，詳如請求項2之比對說明。查上證20之生產操作紀錄，生產操作紀錄之「蒸鍍」階段，記載調整電子束電流、上、下磁圈電流，使得「 0.22μ 合金靶開始融熔」、「Cr完全共融合金靶」、「多層第5層」、「第8層」…「第30層」、「最終層33層」，形成最終層33層之TiAlCrN多層合金薄膜，而成分從Cr逐漸變化為TiAlCrN之各批覆層相較TiAlCrN對於PC受鍍工件之表面性質差異小，係為Cr元素的本質特性（見前審卷一第243頁），已揭示前述系爭專利2請求項3之附屬技術特徵。綜上，系爭專利2請求項3所載之技術與上訴人已有之技術為實質相同創作。

- (3)系爭專利2請求項4係依附於請求項1，並界定「該受鍍工件係使用為鎢鋼系列之模具或刀具、高速鋼系列之模具或刀具、模具鋼之模具或零件以及碳鋼之模具或零件任一者」之附屬技術特徵。系爭專利2請求項1與上訴人所有之技術內容之比對，已如前述，有關真空離子蒸鍍之受鍍工件，只要能夠放入真空腔室，工件種類及材料並無限制，受鍍工件之選擇屬於申請時的通常知識，再者上證6之TiCrAlN鍍膜測試報告記載受鍍工件為螺絲，上證5第79頁記載對碳化鎢銑刀之受鍍工件鍍上TiAlCrN鍍膜，上證1第45頁記載可對高速鋼進行TiSaN鍍膜，上證1第37頁記載對高速鋼（SKH55）銑刀進行TiX鍍膜（見前審卷一第103、105、161、177至191頁），前

述內容亦均已揭示前述系爭專利2請求項4之附屬技術特徵。
綜上，系爭專利2請求項4所載之技術與上訴人已有之技術為
實質相同創作。

3.被上訴人雖主張CIP-801設備僅有一蒸發源，無法形成系爭
專利2「各個披覆層皆係以至少二種以上的非合金之純金屬
或非金屬材料所組成」云云。但查，上證20記載「蒸鍍」製
程階段「0.22 μ 合金靶開始融開」、「Cr完全共融合金靶」
、「多層第5層」、「第8層」、「第15層（合金靶周圍乾涸
）」、「第21層（合金靶外乾涸）」、「主要鍍膜段（28）」
、「第30層CH4 3%」、「最終層33層CH4 8%」（見前審卷一
第243頁），顯見其所製作TiCrAlN膜形成有至少二種以上的
非合金之純金屬或非金屬材料所組成之33層披覆層，是被上
訴人上開主張自不可採。

4.承上，系爭專利2請求項1至4之新型專利與上訴人已有之技
術為實質相同創作，雖其中的測試結果報告、工作日誌、工
作紀錄、操作手冊為被上訴人翁榮財、方敏郎於任職期間所
製作，但其內容均僅單純對於上訴人已有之機器、製程為紀
錄，並無實質貢獻可言，上訴人才是對系爭專利2有獨立且
完全實質貢獻者，因此，系爭專利2新型專利之專利申請權
為上訴人所有。

(六)被上訴人所提出之日本NACHI官網列印資料、相關論文（見
前審卷二第285頁、第289頁以下，前審卷四第171頁以下、
第509頁以下、第555頁以下，前審卷五第155頁、第163頁以
下、第221頁、第245頁、257頁、第293頁）不足以證明系爭
技術1與系爭技術2非為上訴人所有：

1.本院於112年11月27日行準備程序時，請被上訴人針對日本N
ACHI官網列印資料、相關論文（見前審卷二第285頁、第289
頁以下，前審卷四第171頁以下、第509頁以下、第555頁以
下，前審卷五第155頁、第163頁以下、第221頁、第245頁、
257頁、第293頁）分別與上訴人「上證6、上證20、上證33
可相互勾稽為上訴人型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍設備及

其製程」(系爭技術1)與「上證9、9-1、36可相互勾稽為上訴人DASH-800設備及其製程」(系爭技術2)相比較，就是否實質相同為論述(見本院卷第193頁)，被上訴人於113年2月1日民事上訴更一審答辯(一)狀陳稱上訴人所主張之「型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍設備及其製程」(系爭技術1)與「型號DASH-800設備及其製程」(系爭技術2)均非其所創作或發明，而係襲自他人之公開技術，與前人技術實質相同，自無由對系爭專利主張權利等語。惟被上訴人民事上訴更一審答辯(一)狀並非完全針對日本NACHI官網列印資料、相關論文(見前審卷二第285頁、第289頁以下，前審卷四第171頁以下、第509頁以下、第555頁以下，前審卷五第155頁、第163頁以下、第221頁、第245頁、257頁、第293頁)與系爭技術1與系爭技術2比對，例如：被上證6(前審卷三第183至184頁)已逸脫上述被上訴人所提出日本NACHI官網列印資料、相關論文所載前審卷頁次的範圍，合先指明。

2.比較系爭技術1、2與被上訴人所提出日本NACHI官網列印資料、相關論文：

(1)系爭技術1之上訴人離子蒸鍍機設備控制畫面及翁榮財於上訴人離子蒸鍍機設備運作參數所為生產操作記錄表(分別見原審卷一第311、313頁，其中原審卷一第311頁使用上證33之CIP-801操作手冊第18頁歷史處方畫面，原審卷一第313頁與上證20皆為離子蒸鍍機設備依處方編號運作參數所為生產操作記錄表)，該蒸鍍機設備控制畫面揭示加熱-清潔-打底-鍍膜步驟，該不同步驟所對應運作參數，例如：時間、反應氣體、壓力、電子束電流、偏壓、…溫度等，且顯示設定值，利用上開運作參數之設定值得到最佳的組合以精準控制生產，且依處方編號所設定運作參數，對離子蒸鍍機設備生產過程所為生產操作記錄表(原審卷一第313頁)。系爭技術2之上證9為Dash-800設備說明書，且上證36為DASH-800設備依處方編號運作參數所為生產操作記錄表。

(2)被上證6與系爭技術1比較：

被上證6清華大學【製程參數對氮化鈦披覆鋼材附著性與腐蝕性的影響】論文記載第3.1.2節鍍膜製程為①抽真空：…並利用電阻加熱器對基板加熱，以達到所需的基板初溫。②離子轟炸：通入0.08torr的氬氣（Ar）與250V的電壓對試片進行十分鐘的離子轟炸（ion bombardment），以完全清除試片表面的汙染物…③鍍膜：利用氬氣（Ar）啟動中空陰極電子槍以產生電子束對金屬鈦（Ti）進行蒸發與離化，同時通入反應性氣體（N₂），在基板外加負偏壓的電漿環境下，氮化鈦（TiN）以反應的方式沉積在基板上，鍍膜完成後，試片在真空腔體中冷卻至室溫再取出。④鈦界面層…本實驗另在氮化鈦鍍層與304不銹鋼之間鍍一層鈦膜…（前審卷三第183至184頁）。由前述內容可知，系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面之加熱-清潔-打底-鍍膜步驟，雖分別對應被上證6①抽真空、②離子轟炸、④鈦界面層、③鍍膜。然查，被上證6未揭示系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面所示不同步驟所對應整體運作參數，利用上開運作參數之設定值得到最佳的組合以精準控制生產。又被上訴人未舉證被上證6之①抽真空、②離子轟炸、④鈦界面層、③鍍膜等步驟，在生產時運作參數之設定值情況下，更遑論僅憑被上證6上開步驟，而推斷系爭技術1「依處方編號所設定運作參數，對離子蒸鍍機設備生產過程所為生產操作記錄表」（原審卷一第313頁）。綜上，系爭技術1所載之技術與被上證6並非為實質相同。

3.被上證26、7、14、2、20、5與系爭技術1比較：

(1)被上證26為復漢出版社「陶瓷材料覆膜技術，ISBN13:9789577492142」一書第11、12、13、15頁揭露「合金蒸著」、「電子束蒸發原理」等HCD合金鍍膜之技術特徵（見前審卷五第245頁、第293至296頁），該書第21頁揭露HCD離子鍍膜製程序時包括「排氣-加熱-轟擊淨化（即離子清潔）-覆著（即蒸鍍）-冷卻」（前審卷三第169頁），惟前審卷三第169頁已逸脫上述被上訴人所提出日本NACHI官網列印資料、相關論文所載前審卷頁次的範圍，由前述內容可知，系爭技術

01 1蒸鍍機設備控制畫面之加熱-清潔--鍍膜步驟分別對應被上
02 證26加熱、轟擊淨化、覆著技術。

03 (2)被上證7成功大學【HCD法製備漸進TiCN陶瓷硬質薄膜之研究
04 】論文影本（見前審卷三第187至202頁），惟被上證7已逸
05 脫上述被上訴人所提出日本NACHI官網列印資料、相關論文
06 所載前審卷頁次的範圍，該書記載「離子轟擊清洗和蝕刻、
07 離子沉積、後處理」與「2.2中空陰極離子鍍法」（見前審
08 卷三第192頁）；被上證14與7差別在於被上證14為完整論文
09 影本，並非如被上證7為部分頁次，被上證14（見前審卷四
10 第227頁以下）記載「2.2.1 HCD法離子鍍裝置…HCD離子鍍
11 設備與一般真空蒸發鍍膜設備基本相似，從蒸發源到基板的
12 距離通常在20cm~40cm範圍內，基板的支架對地是絕緣的，
13 因而可以對基板支架加一負偏壓。在蒸發源與基板之間存在
14 一個電場。為產生輝光放電，對真空室充以氫氣，當氣體壓
15 力足夠高，電壓梯度適當時，在蒸發源與基板之間就會產生
16 輝光放電，蒸發及解離就在氣體放電中進行。在碰撞和電子
17 撞擊過程中，將形成氫氣離子和鍍膜材料的離子，這些離子
18 在電場中被加速飛向基板，於是在離子轟擊影響下發生結合
19 而形成薄膜…」。由前述內容可知，系爭技術1蒸鍍機設備
20 控制畫面之清潔步驟對應被上證7「離子轟擊清洗」技術，
21 系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面之鍍膜步驟對應被上證14「
22 形成薄膜」技術。

23 (3)被上證1為「NACHI官網列印本」、被上證2第19頁係「NACH
24 I PDF列印本」（前審卷二第289頁以下）、被上證20為「N
25 ACHI設備蒸鍍流程」（前審卷五第163頁），其中被上證2第
26 19頁揭露NACHI鍍膜流程包括「Heating（加熱）-Bombardme
27 nt（轟擊，即離子清潔）-Plasma nitriding（離子氮化）-
28 Coating（即鍍膜）」等步驟（前審卷二第333頁）與被上
29 證20揭露NACHI鍍膜流程包括「…加熱-Bombardment（轟擊
30 ，即離子清潔）-Coating（即蒸鍍）」等步驟（前審卷五
31 第163頁）。由前述內容可知，系爭技術1蒸鍍機設備控制畫

面之加熱-清潔-打底-鍍膜步驟對應被上證2，系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面之加熱-清潔-鍍膜步驟對應被上證20。

(4)被上證5表面技術裝備簡訊第48期第9/40頁（前審卷二第499頁）揭示陶瓷空心陰極鍍膜機（簡稱HCD鍍膜設備）原理，該HCD鍍膜設備原理圖對應系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面關於CIP-801設備之電子槍、坩鍋、上磁圈、下磁圈、坩鍋磁圈、電子槍磁圈等控制元件（見本院卷第216頁被上訴人所提比對圖）。

(5)被上證26、7、14、2、20、5未揭示系爭技術1蒸鍍機設備控制畫面所示不同步驟所對應整體運作參數，利用上開運作參數之設定值得到最佳的組合以精準控制生產。又被上訴人未舉證被上證26、7、14、2、20、5上開等步驟，在生產時運作參數之設定值情況下，更遑論僅憑上開被上證26、7、14、2、20、5步驟，而推斷系爭技術1「依處方編號所設定運作參數，對離子蒸鍍機設備生產過程所為生產操作記錄表（原審卷一第313頁）」。綜上，系爭技術1所載之技術與被上證26、7、14、2、20、5並非實質相同。

4.被上訴人雖主張系爭技術1及2之CIP801設備（原審卷第291頁）與NACHI標準機型結構（前審卷五第163頁）二者結構係幾近完全相同，系爭技術2之DASH800設備與及製程購自他人研發之設備與製程，例如：上訴人自承其一～二號機係自日本真空ULVAC公司購入之IPB45/67.5（上證46，前審卷三第78頁以下）、四～六號機係自NACHI公司購入之SH-4-8（上證47，前審卷三第78頁以下；卷五第155頁）、三號機則為向日本Nanotec公司所採購之DASH-1000（前審卷五第149頁），上證9-1「上訴人向日本Nanotec公司購入DASH-800設備的收據」（前審卷一第411頁），系爭技術1及2非為上訴人所有等語（見本院卷第203至206頁）。惟查，同一設備對工件鍍膜時，鍍膜製程未必僅有單一製程，此有上訴人提供不同處方編號，該處方即對應同一設備的每一道製程，每一道製程具有加熱-清潔-打底-鍍膜等步驟，該步驟彼此搭配及連動

，且在製程中的設定參數，例如：時間，反應氣體、壓力、電子束電流…溫度等都彼此關聯，必須互相搭配，得到最佳的組合以精準控制生產，其可應實際製程之需而彈性調整設定參數等多種情況，並非僅從單方面考量上訴人具有CIP801設備相同於他人所製NACHI標準機型結構或購自他人之DASH800設備與製程，而推斷「上訴人製程必然相同於他人所製NACHI標準機型結構或DASH800設備」。換言之，自難僅因生產設備相同而認定其製程必然相同，依以上說明，被上訴人所為舉證不足以證明系爭技術1及2非屬上訴人所有。

(七)被上訴人應將系爭專利1、2之專利權移轉予上訴人：

- 1.按專利申請權人，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條第2項定有明文。準此，專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。而研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人自得提起確認之訴，請求確認何人具有專利申請權，以維護其權利。
- 2.參酌行政院(現更名最高行政法院)89年度判字第1752號判決意旨：「專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。…二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。…是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執」之意旨，認為專利權歸屬之爭議屬私權爭執得循民事訴訟途徑請求救濟。另參酌智慧局網站112年3月9日之專利法修正草案已經刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而應循民事途徑解決爭議，其「專利法部分條文修正草案總說明」七、真正專利申請權人之救濟途徑明示：「專利申請權或專利權歸屬之爭議，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其事證，致無法判斷其

真正權利歸屬，爰刪除得為舉發之事由，而應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定。（修正條文第十條、第三十五條、第五十九條、第六十九條、第七十一條、第一百十九條、第一百四十條及第一百四十一條）」，可見修法方向亦係循民事訴訟解決專利權歸屬之爭議。因此，本院認為系爭專利真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外，並得依不當得利之規定，請求冒充申請人將系爭專利權移轉予上訴人，以徹底解決專利權歸屬之爭議。本件系爭專利1、2之專利申請權應歸屬上訴人所有，已如前述，被上訴人冒充申請人取得系爭專利1、2自屬不當得利，則上訴人依民法第179條規定，請求被上訴人將系爭專利1、2之專利權移轉予上訴人，洵屬有據。又上訴人依民法第179條規定既已滿足其請求，則其依請求權競合關係另以民法第184條第1項前段、第185條規定為請求，本院即無審究必要。

(八)末查，上訴人於原審已主張系爭專利1、2內容為上訴人已有之技術，系爭專利1、2之專利申請權為上訴人所有，並提出相關證據證明，是上訴人於第二審所提之證據僅是補充其上開主張，並非提出新攻擊防禦方法，被上訴人抗辯上訴人在第二審逾時提出新攻擊防禦方法，應生失權效果云云，尚無可取。

六、綜上所述，上訴人先位聲明請求確認系爭專利1、2之專利申請權為上訴人所有，及依民法第179條規定，請求命被上訴人應將系爭專利1、2之專利權移轉登記予上訴人，均為有理由，應予准許。從而，原審就上開應准許部分為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴論旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2、3項所示。上訴人先位聲明之請求既為有理由，其追加之備位聲明，本院即毋庸再為審究。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

01 八、據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理
02 法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 113 年 6 月 13 日

04 智慧財產第二庭

05 審判長法 官 彭洪英

06 法 官 汪漢卿

07 法 官 曾啓謀

08 以上正本係照原本作成。

09 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
10 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
11 （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
12 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資
13 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
14 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
15 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

16 中 華 民 國 113 年 6 月 21 日

17 書記官 丘若瑤

18 附註：

19 民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：

20 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
21 人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

22 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
23 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
24 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。