

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第46號

原告 茂達電子股份有限公司

法定代理人 王志信

訴訟代理人 王仁君律師

李宛珍律師

黃仁宜律師

被告 致新科技股份有限公司

法定代理人 謝南強

被告 朱健綸

上二人共同

訴訟代理人 柯志諄律師

趙芸晨律師

上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國112年6月21日
言詞辯論終結，判決如下：

主 文

確認中華民國第I738573 號「馬達控制器」發明專利之專利申請
權為原告所有。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、原告主張：

一、原告茂達電子股份有限公司（下稱原告公司）主要從事Power IC之設計、測試、生產及銷售，應用領域幾乎涵蓋所有IT終端產品，為國內外重要電源及類比產品供應商。被告朱健綸於民國99年5月24日起，受僱於原告公司，擔任產品開發三處工程師，參與並負責原告公司IC產品之研發工作，熟悉原告公司馬達驅動IC之技術內容。被告朱健綸於108年9月27日以生涯規畫為由申請離職，於同日辦理離職手續，其離職時之職位為研發三處設計二部技術副理。被告朱健綸於原告公司任職逾9年，離職前擔任原告公司研發部門技術副理，

01 為原告公司之重要幹部，知悉原告關於馬達IC控制之研發歷
02 史、電路架構及控制方法等獨步業界之技術。被告朱健綸簽
03 署之員工聘僱契約（下稱系爭契約）第5條訂有保密約定，
04 第6條並約定被告朱健綸職務上所完成之發明、新型或新式
05 樣，其專利申請權及專利權屬於原告公司所有。準此，被告
06 朱健綸不得為原告公司以外之目的使用其職務上完成之發
07 明，亦無權以自己或第三人名義將該等發明申請專利。

08 二、被告朱健綸於離職後任職於被告致新科技股份有限公司（下
09 稱被告公司），被告公司在馬達驅動IC的市場上，與原告公
10 司具有直接競爭關係。原告公司在執行定期專利檢索時發
11 現，被告公司於110年9月1獲得證書號I738573號、名為
12 「馬達控制器」之我國專利（下稱系爭專利），該專利係以
13 被告朱健綸為發明人，被告公司為專利申請人，於109年11
14 月24日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出，目前被告
15 公司仍為系爭專利登記之專利權人。系爭專利申請專利範圍
16 所載之技術與被告朱健綸任職於原告公司期間所參與研發、
17 接觸、知悉之原告公司研發團隊所研發如甲證7至9所示具有
18 獨特性且未公開之技術內容實質相同，應係被告朱健綸在原
19 告公司任職期間所得知之原告特有技術，或利用原告公司所
20 有之系爭專利核心資料及設備，與原告公司其他同仁共同研
21 發完成之機密技術。是系爭專利係被告公司、被告朱健綸分
22 別僭稱為專利發明人及專利申請人，而共同提出申請，由被
23 告公司取得系爭專利權，致原告公司之權利受到損害，而有
24 確認利益，且真正專利權人得依不當得利請求被告移轉專利
25 權登記，不因專利專責機關受否依法公告而有影響。原告公
26 司爰依系爭契約第5條、第6條、民法第179條前段規定，請
27 求被告公司將系爭專利之專利權登記為原告所有，並請求確
28 認系爭專利申請權及專利權均屬原告公司所有。

29 三、並聲明：

30 （一）確認系爭專利之專利申請權、專利權均為原告所有。

31 （二）被告公司應將系爭專利之專利權移轉登記予原告。

01 (三)訴訟費用由被告負擔。

02 貳、被告等則以：

03 一、被告朱健綸於108年10月7日起任職被告公司研發處研發部專
04 案副理一職。被告朱健綸以被告公司原本已知之技術為基
05 礎，與研發團隊於一年間不斷記錄修正及改良後，於109年1
06 1月24日申請專利，並由智慧局於110年9月1日公告准予系爭
07 專利。是系爭專利自屬被告朱健綸受雇於被告致新公司期間
08 完成之職務上發明，依被告公司與被告朱健綸簽立之聘僱契
09 約第11條約定，被告朱健綸職務上發明所生之智慧財產權等
10 權利應歸被告公司所有，故系爭專利之專利申請權及專利
11 權，自均屬被告公司所有。況被告公司早於原告公司成立，
12 有自行研發系爭專利之研發技術與能力，參以我國屬先申請
13 主義而非先發明主義。職是，原告公司並非系爭專利之創作
14 人，自非專利權人，無權請求確認系爭專利權之專利申請權
15 及專利權為原告公司所有，亦無權請求移轉系爭專利。

16 二、甲證7至9之技術特徵，已為系爭專利所揭露，而為已公開之
17 專利技術，應無秘密性，並非原告公司之營業秘密。縱甲證
18 7為原告公司之營業秘密，被告朱健綸無實質接觸或知悉甲
19 證7之可能，原告未說明、舉證被告以何種方式侵害其營業
20 秘密，僅空言主張被告朱健綸竊取甲證7；縱甲證8、9為原
21 告之營業秘密，甲證8、9均與原告公司主張「克服磁極不匹
22 配以解決馬達運轉噪音」之營業秘密無關。又甲證7至9未揭
23 示系爭專利請求項1至14之「驅動時間」技術特徵。且甲證7
24 至9並未揭露與系爭專利實質相同之技術內容。再者，縱原
25 告公司得為系爭專利之申請權人及專利權人，原告公司未經
26 專利專責機關依法公告給予發明專利權之前，逕認其所受損
27 害即為系爭專利權，不得依不當得利請求權請求返還系爭專
28 利。

29 三、並聲明：

30 (一)原告之訴駁回。

31 (二)訴訟費用由原告負擔。

參、兩造間不爭執事實：（本院卷一第377頁；本院卷二第52頁）

一、被告朱健綸（英文名為Allen Ju）於99年5月24日至108年9月27日任職於原告公司，離職前擔任研發部門技術副理，參與開發馬達驅動晶片產品。

二、被告朱健綸於108年9月27日自原告公司離職後，於108年10月7日起任職於被告公司擔任研發部專案副理迄今，負責被告公司之開發馬達驅動晶片產品。

三、原告與被告朱健綸於99年5月24日簽署系爭契約，並就保密義務與專利歸屬爭議規定於第5條、第6條。

四、被告朱健綸任職被告公司期間，於108年10月7日簽署聘僱據契約，並於第11條約定專利歸屬。

五、被告朱健綸受雇於被告公司期間完成單晶片程式產品硬體化之職務上發明，故被告等於109年11月24日以朱健綸為唯一發明人，被告公司為專利申請人，共同向智慧局申請「馬達控制器」之發明專利，並於110年9月1日獲准公告為系爭專利。

六、被告公司為系爭專利登記之專利權人。

肆、得心證之理由：

被告朱健綸原為原告公司員工，於108年間離職後至被告公司任職，嗣被告公司以被告朱健綸為發明人，被告公司為專利申請人，於109年11月24日向智慧局提出系爭專利申請，經核准，被告公司現為系爭專利之專利權人，原告主張系爭專利請求項內容與被告朱健綸任職於原告公司期間參與研發之甲證7至9所示技術內容實質相同，認被告公司利用原告之前開資料申請系爭專利，請求確認其為系爭專利之專利權人、專利申請權人，並請求被告公司移轉系爭專利予原告公司，為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件應審究者為：一、系爭專利請求項1至14記載之技術特徵是否與甲證7、8、9之技術內容實質相同，而可證明原告公司為系爭專利之發明人？二、被告朱健綸任職於原告公司期間，是否曾接觸

01 甲證7、8、9之資料？三、原告公司請求確認其為專利申請
02 權人是否有理由？四、原告公司請求確認其為專利權人是否
03 有理由？五、原告公司請求被告公司將系爭專利權移轉登記
04 為原告公司所有，有無理由？茲分述如下：

05 一、本件確認之訴部分原告公司有即受確認判決之法律上利益：
06 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
07 者，不得提起之，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。
08 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
09 不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危
10 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
11 台上字第1031號判例參照）。本件被告公司雖向智慧局申請
12 取得系爭專利之專利權，然原告公司主張其才是專利申請權
13 人，惟為被告等否認，顯然兩造就系爭專利之權利歸屬有所
14 爭執，原告公司認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此
15 種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，則原告公司所
16 提本件確認專利申請權之訴，堪認有確認利益甚明。

17 二、專利申請權歸屬之判斷：

18 □(一)次按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利。專利申請
19 權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型
20 創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明
21 文。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，
22 所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係
23 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
24 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
25 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
26 出具體而可達成該構想之技術手段。

27 (二)專利權人非屬真正專利申請權人之情事，常見有：剽竊他人
28 創作，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約
29 定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人
30 於非職務上所完成之創作申請專利；或受聘人未依其與出資
31 人之約定，將其研究開發成果申請專利等。前述每一種情事

在判斷歸屬時的考量均有差異，若為前述情形，應就被控行為人是否接觸主張為真正申請權之人（下稱主張者）的技術、被控行為人所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同等予以探究；若為前述情形之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；若為前述情形之出資受聘關係下的歸屬判斷，主要是就雙方當事人間契約約定內容及是否依契約執行、出資研究開發工作內容與系爭專利是否實質相同等予以探究。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」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用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但不包括進步性之態樣。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、被告等辯稱因被告朱健綸任職於原告公司期間未曾接觸甲證7，其職務內容亦與甲證7無關，無法確認甲證7檔案內容真實性、檔案建立與最後存入時間，縱原告公司提出體驗公證書，僅得證明甲證7在公證當下所顯示之檔名、內容、路徑及前次儲存日期，無法判斷甲證7是否曾經原告公司事後修改，而爭執原告公司所提甲證7(本院秘保資料卷第13至15頁)之形式真正(見本院卷一第330頁)云云。經查：甲證7係原告公司員工所製作之電子檔案，以電磁紀錄之型態儲存於

01 原告公司研發部門專用之資料夾內，觀之原告公司提出之體
02 驗公證公證書（甲證18，本院秘保資料卷第61至110頁）可
03 知原告公司提出之甲證7內容與原告公司伺服器內儲存之電
04 子檔案相符，可認甲證7之內容形式為真正，被告等未提出
05 原告公司有竄改甲證7內容之證據，僅以前開抗辯事項空言
06 否認甲證7形式真正，自無足採。

07 四、原告公司於系爭專利申請前所擁有之技術內容：

08 (一)甲證7係「APX9151-52」產品構想提案書：

09 甲證7係原告公司員工蔡明融於104年2月間針對型號「APX91
10 51」馬達驅動晶片所提出之構想提案書，其內容包含該提案
11 書係在解決產品因磁極不匹配導致馬達運轉時噪音、振動等
12 問題，解決方案則包括「○○○○○○000○○」及「○○○
13 ○○○○○○○0000」等技術內容，並在當時即已以現場可程式
14 化邏輯閘陣列（Field Programmable Gate Array，簡稱FPG
15 A）模擬，完成驗證可行性（本院卷一第19頁）。

16 (二)甲證8、9分別係「APX9781A」產品設計報告書與規格書（下
17 合稱「APX9781A」產品技術資料）

18 1.甲證8係被告任職於原告公司期間與另一位研發人員姜俊
19 平針對型號「APX9781A」馬達驅動晶片所提出之產品設計
20 報告書，而型號「APX9781」晶片乃「APX9151」晶片之次
21 一世代產品，該產品設計報告書中沿用甲證7（「APX9151
22 -52」產品）中克服磁極不匹配所造成噪音之解決方案。

23 2.甲證9則係原告公司持續擴充「APX9781A」產品功能後之
24 設計規格書，其內容係被告與原告公司其他研發同仁所共
25 同開發，進一步包含可讓客戶自由設定不同解決方案的設
26 計（本院卷一第20頁）。

27 五、系爭專利技術分析：

28 (一)系爭專利技術內容：

29 系爭專利所欲解決的問題（系爭專利說明書第0002段[先前
30 技術]）一般來說，穩定馬達電流及馬達轉速是一個追求目
31 標。馬達之轉子可區分成複數個磁極區域。馬達控制器可藉

01 由偵測複數個磁極區域以切換相位並進而驅動馬達運轉。然
02 而，當複數個磁極區域之大小因製造公差而不同時，習知方
03 法可能使得馬達電流於每個相位時之高低比變大，且使得馬
04 達轉速無法穩定。

05 (二)系爭專利之技術手段：

- 06 1.一種馬達控制器用以穩定馬達電流。該馬達控制器係用以驅
07 動一馬達。馬達控制器具有開關電路、控制單元、以及相位
08 偵測單元。相位偵測單元產生一相位信號至控制單元以切換
09 相位。相位信號依序地產生第一時間區間至第六時間區間。
10 第一時間區間至第六時間區間係分別對應於第一相位至第六
11 相位。馬達控制器更具有第一驅動時間以於第五相位時驅動
12 馬達，其中第一驅動時間係相關於第一時間區間。馬達控制
13 器更具有第二驅動時間以於第六相位時驅動馬達，其中第二
14 驅動時間係相關於第二時間區間（摘要，本院卷一第47
15 頁）。
- 16 2.該馬達控制器更具有一第一驅動時間以於該第五相位時驅動
17 該馬達，其中該第一驅動時間係相關於該第一時間區間T0
18 1。該馬達控制器更具有一第二驅動時間以於該第六相位時
19 驅動該馬達，其中該第二驅動時間係相關於該第二時間區間
20 T02。該馬達控制器更具有一第三驅動時間以於該第七相位
21 時驅動該馬達，其中該第三驅動時間係相關於該第三時間區
22 間T03。該馬達控制器更具有一第四驅動時間以於該第八相
23 位時驅動該馬達，其中該第四驅動時間係相關於該第四時間
24 區間T04。也就是說，從該第二圈開始每個相位之驅動時間
25 係相關於前一圈相同磁極區域所對應之時間區間。根據上述
26 之規則，該馬達控制器可於磁極區域不對稱情況下穩定該馬
27 達電流並減少馬達轉速於前後圈之差異（說明書第0006段，
28 本院卷一第52至53頁）。
- 29 3.第3圖係本發明一實施例之時序圖。相位信號Vph依序地產生
30 一第一時間區間T01、一第二時間區間T02、一第三時間區間
31 T03、一第四時間區間T04、一第五時間區間T05、一第六時

間區間T06、一第七時間區間T07、以及一第八時間區間T08。第一時間區間T01係對應於一第一相位與第一磁極區域N1。第二時間區間T02係對應於一第二相位與第二磁極區域S1。第三時間區間T03係對應於一第三相位與第三磁極區域N2。第四時間區間T04係對應於一第四相位與第四磁極區域S2。第五時間區間T05係對應於一第五相位與第一磁極區域N1。第六時間區間T06係對應於一第六相位與第二磁極區域S1。第七時間區間T07係對應於一第七相位與第三磁極區域N2。第八時間區間T08係對應於一第八相位與第四磁極區域S2。馬達控制器10藉由相位信號V_{ph}使得轉子於一第一週期T1轉動360度以完成一第一圈，其中第一週期T1係相等於(T01+T02+T03+T04)。接著，馬達控制器10藉由相位信號V_{ph}使得轉子於一第二週期T2轉動360度以完成一第二圈，其中第二週期T2係相等於(T05+T06+T07+T08)。控制單元110可記錄第一時間區間T01、第二時間區間T02、第三時間區間T03、以及第四時間區間T04以供第二圈驅動使用。控制單元110亦可記錄第五時間區間T05、第六時間區間T06、第七時間區間T07、以及第八時間區間T08以供一第三圈驅動使用(說明書第0012段，本院卷一第54至55頁)。

- 4.具體而言，馬達控制器10更具有一第一驅動時間以於第五相位時驅動馬達，其中第一驅動時間係相關於第一時間區間T01。馬達控制器10更具有一第二驅動時間以於第六相位時驅動馬達，其中第二驅動時間係相關於第二時間區間T02。馬達控制器10更具有一第三驅動時間以於第七相位時驅動馬達，其中第三驅動時間係相關於第三時間區間T03。馬達控制器10更具有一第四驅動時間以於第八相位時驅動馬達，其中第四驅動時間係相關於第四時間區間T04。也就是說，從第二圈開始每個相位之驅動時間係相關於前一圈相同磁極區域所對應之時間區間。根據上述之規則，至少有以下三種實施方法可於磁極區域不對稱情況下穩定馬達電流I_L並減少馬

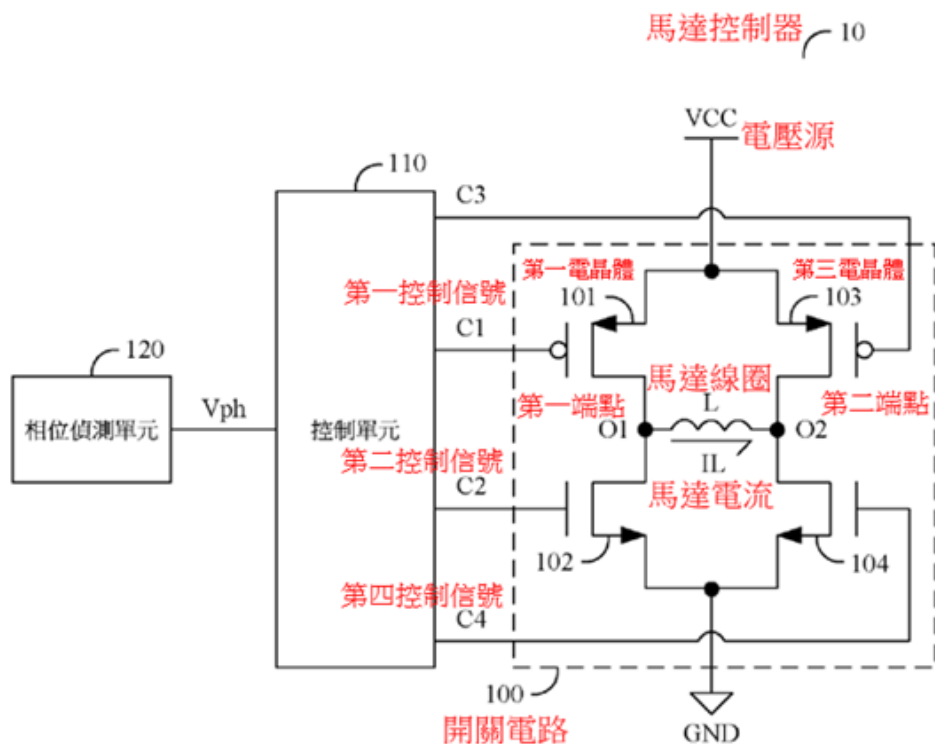
達轉速於前後圈之差異：(說明書第0013段，本院卷一第55頁)

(1)第一驅動時間係相等於 T_{01} 。第二驅動時間係相等於 T_{02} 。第三驅動時間係相等於 T_{03} 。第四驅動時間係相等於 T_{04} 。後續之驅動時間依此方法類推(說明書第0014段，本院卷一第55頁)。

(2)第一驅動時間係相等於 $(T_{01}+T_{02}+T_{03}+T_{04})/4$ 。第二驅動時間係相等於 $(T_{01}+T_{02}+T_{03}+T_{04})/4$ 。第三驅動時間係相等於 $(T_{01}+T_{02}+T_{03}+T_{04})/4$ 。第四驅動時間係相等於 $(T_{01}+T_{02}+T_{03}+T_{04})/4$ 。後續之驅動時間依此方法類推(說明書第0015段，本院卷一第55至56頁)。

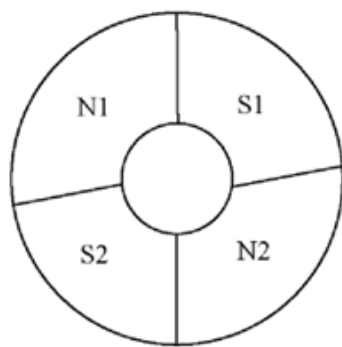
(3)第一驅動時間係相等於 $(T_{01}+T_{02}+T_{03}+T_{04})/4$ 。第二驅動時間係相等於 $(T_{02}+T_{03}+T_{04}+T_{05})/4$ 。第三驅動時間係相等於 $(T_{03}+T_{04}+T_{05}+T_{06})/4$ 。第四驅動時間係相等於 $(T_{04}+T_{05}+T_{06}+T_{07})/4$ 。後續之驅動時間依此方法類推(說明書第0016段，本院卷一第56頁)。

(三)系爭專利主要圖式：



第1圖係本發明一實施例之馬達控制器之示意圖。

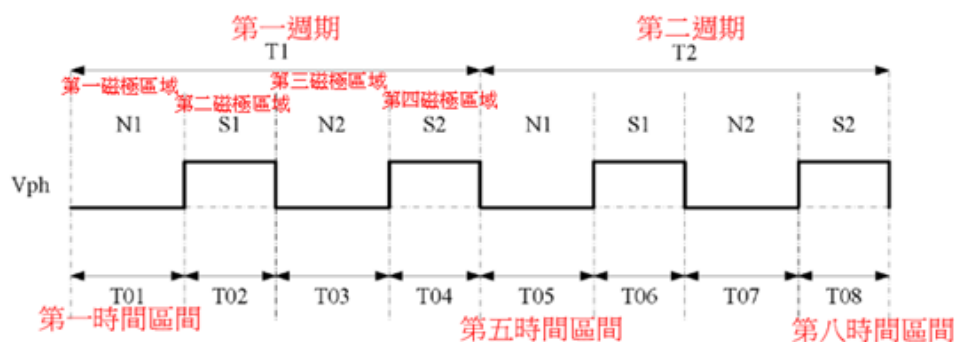
01



02

第2圖係本發明一實施例之轉子之示意圖。

03



04

第3圖係本發明一實施例之時序圖。

05

(四)系爭專利申請專利範圍分析：

06

系爭專利申請專利範圍共計14個請求項，其中請求項1、11為獨立項，其餘為附屬項。上開請求項內容如下：

07

08

1.一種馬達控制器用以驅動一馬達，該馬達具有一馬達線圈，該馬達線圈具有一第一端點與一第二端點，該馬達控制器包含：

09

10

一開關電路，用以提供一馬達電流至該馬達線圈；

11

一控制單元，用以產生複數個控制信號以控制該開關電路；

12

一相位偵測單元，用以產生一相位信號至該控制單元，其中

13

該相位信號依序地產生一第一時間區間 (T01)、一第二時

14

間區間 (T02)、一第三時間區間 (T03)、一第四時間區間

15

(T04)、一第五時間區間 (T05)、以及一第六時間區間

16

(T06)，該第一時間區間 (T01) 係對應於一第一相位，該

17

第二時間區間 (T02) 係對應於一第二相位，該第三時間區

18

間 (T03) 係對應於一第三相位，該第四時間區間 (T04) 係

19

- 01 對應於一第四相位，該第五時間區間（T05）係對應於一第
02 五相位，該第六時間區間（T06）係對應於一第六相位；以
03 及一第一驅動時間，用以於該第五相位時驅動該馬達，其中
04 該第一驅動時間係相關於該第一時間區間（T01）。
- 05 2.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該第一驅動
06 時間係相等於第一時間區間（T01）。
- 07 3.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該第一驅動
08 時間係相等於 $(T01+T02+T03+T04)/4$ 。
- 09 4.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該馬達控制
10 器係應用於一單相馬達。
- 11 5.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該開關電路
12 包含：
- 13 一第一電晶體，耦合至一電壓源與該第一端點；
14 一第二電晶體，耦合至該第一端點與一地面電位；
15 一第三電晶體，耦合至該電壓源與該第二端點；以及一第四
16 電晶體，耦合至該第二端點與該地面電位。
- 17 6.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該控制單元
18 記錄該第一時間區間（T01）、該第二時間區間(T02)、該第
19 三時間區間(T03)、該第四時間區間(T04)、該第五時間區間
20 (T05)、以及該第六時間區間(T06)以驅動該馬達。
- 21 7.如申請專利範圍第1項所述之馬達控制器，其中該馬達控制
22 器更包含一第二驅動時間，該第二驅動時間用以於該第六相
23 位時驅動該馬達，該第二驅動時間係相關於該第二時間區間
24 (T02)。
- 25 8.如申請專利範圍第7項所述之馬達控制器，其中該第二驅動
26 時間係相等於第二時間區間(T02)。
- 27 9.如申請專利範圍第7項所述之馬達控制器，其中該第二驅動
28 時間係相等於 $(T01+T02+T03+T04)/4$ 。
- 29 10.如申請專利範圍第7項所述之馬達控制器，其中該第二驅動
30 時間係相等於 $(T02+T03+T04+T05)/4$ 。

示系爭專利請求項1「一控制單元，用以產生複數個控制信號以控制該開關電路」之技術特徵；而甲證9同圖左側標示「0000」之電路方塊，係用於偵測轉子位置，並產生相位信號至APX9781晶片，對應揭示系爭專利請求項1之「一相位偵測單元，用以產生一相位信號至該控制單元」技術特徵。

3.另依甲證8第10頁（本院秘保資料卷第19頁）文字註記（Hall 1電路）○○○○○○000○○○○○○○○，其下方之時序圖記載依序產生多個（○○○○○○0○）時間區間及對應相位（○○○○○○00000000○○），已對應揭示系爭專利請求項1之「其中該相位信號依序地產生一第一時間區間（T01）、一第二時間區間（T02）、一第三時間區間（T03）、一第四時間區間（T04）、一第五時間區間（T05）、以及一第六時間區間（T06），該第一時間區間（T01）係對應於一第一相位，該第二時間區間（T02）係對應於一第二相位，該第三時間區間（T03）係對應於一第三相位，該第四時間區間（T04）係對應於一第四相位，該第五時間區間（T05）係對應於一第五相位，該第六時間區間（T06）係對應於一第六相位」技術特徵（本院卷一第214、215頁）；又甲證8第10頁（本院秘保資料卷第19頁）記載「0○○○○○○○○」、「○○○○○○000○○○○○○○○」，而時序圖所記載之000000○○000000○○，即代表紀錄前次hall的時間，將前次所紀錄的○的時間作為下次00之驅動時間（第五相位），即對應揭示系爭專利請求項1「一第一驅動時間，用以於該第五相位時驅動該馬達，其中該第一驅動時間係相關於該第一時間區間（T01）」之技術特徵。

4.綜上，「APX9781A」產品技術資料已對應揭示系爭專利請求項1所有技術特徵，即甲證8、9與系爭專利請求項1之技術特徵實質相同。

5.系爭專利請求項11為獨立項，相較於系爭專利請求項1，系爭專利請求項11雖界定相同之「開關電路」、「控制單元」與「相位偵測單元」等技術特徵，但系爭專利請求項11並未

如請求項1界定特定的（第一）驅動時間相關於特定的（第一）時間區間，而係以上位方式界定「…驅動時間係相關於一第M圈該第一磁極區域所對應之一時間區間，M為一正整數且 $M \geq 1$ 」。即系爭專利請求項11係請求項1之上位概念發明，如前述，甲證8、9既已對應揭示系爭專利請求項1（下位概念）之技術特徵，則甲證8、9自對應揭示系爭專利請求項11（上位概念）之技術特徵。又比對甲證8、9與系爭專利請求項11，甲證9之Application Circuit（應用電路）圖已對應揭示系爭專利請求項11之「開關電路」、「控制電路」、「相位偵測單元」等技術內容，業如前述，而甲證8第10頁文字註記○○○○○○000○○○○○○○○，其下方之時序圖記載依序產生多個時間區間及對應相位(○○○○○○○○○○○)，其中於第2圈（M+1）運轉時，第一磁極區域所屬第五相位之驅動時間（00）係相關於第1圈（M）該第一磁極區域所對應之時間區間（○），可對應揭示系爭專利請求項11「馬達控制器於一第(M+1)圈運轉時，該第一磁極區域所屬一相位之一驅動時間係相關於一第M圈該第一磁極區域所對應之一時間區間，M為一正整數且 $M \geq 1$ 」之技術特徵，故甲證8、9亦對應揭示系爭專利請求項11之技術特徵。

(二)「APX9781A」產品技術資料（即甲證8、9）已對應揭示系爭專利請求項2至10、12至14之技術特徵：

1.系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，並界定「該第一驅動時間係相等於第一時間區間（T01）」之附屬技術特徵。甲證8、9已對應揭示系爭專利請求項1之技術特徵，陳述前述。又甲證8之000000○○○○○○○○○○○○○○○○（或原告標示T05處，見本院卷一第215頁），大小相等於第一時間區間○（或原告標示T01處，見本院卷一第215頁），即對應揭示前述系爭專利請求項2之附屬技術特徵，故甲證8、9與系爭專利請求項2之技術特徵實質相同。

2.系爭專利請求項3係請求項1之附屬項，並界定「該第一驅動時間係相等於 $(T01+T02+T03+T04)/4$ 」之附屬技術特徵。如

前述，甲證8、9已對應揭示系爭專利請求項1之技術特徵。
又甲證9「000000000000」工作表第33E欄位（本院秘保資料
卷第21頁）記載「○0000000000000000○000000000000
○○○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
00○0○○○○○○○○00○○○○○○0○○○○○○00○0○○○○
○○00○○○○○○0○○，亦即○○○○00○○○○0○○○
○，也就是將4磁極紀錄的時間T01、T02、T03及T04取其平
均，以作為下一極的驅動時間，即對應揭示系爭專利請求項
3之附屬技術特徵，故甲證8、9與系爭專利請求項3之技術特
徵實質相同。

3.系爭專利請求項4、14分別為請求項1、11之附屬項，並均界
定「該馬達控制器係應用於一單相馬達」之附屬技術特徵。
甲證8、9與系爭專利請求項1、11之技術特徵實質相同，已
如前述。而甲證9之Application Circuit（應用電路）圖
（本院秘保資料卷第21頁）已對應揭示以「APX9781」即原
告公司之「單相」馬達控制器晶片（參乙證3記載「APX978
1」係「Single-Phase（註：單相）… Motor Pre-Drive
r…」，本院卷一第351頁），來控制開關電路以提供電流
至馬達線圈，且該馬達具有單一馬達線圈(L)，可對應揭示
系爭專利請求項4、14之前述附屬技術特徵。故甲證8、9與
系爭專利請求項4、14之技術特徵實質相同。

4.系爭專利請求項5係請求項1之附屬項，並界定「該開關電路
包含：一第一電晶體，耦合至一電壓源與該第一端點；一第
二電晶體，耦合至該第一端點與一地面電位；一第三電晶
體，耦合至該電壓源與該第二端點；以及一第四電晶體，耦
合至該第二端點與該地面電位」之附屬技術特徵。甲證8、9
與系爭專利請求項1實質相同，俱如前述。另甲證9之Applic
ation Circuit（應用電路）圖（本院秘保資料卷第21頁）
右側顯示○○0○○○○0○○○○0○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○000○○○
○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

述附屬技術特徵。故甲證8、9與系爭專利請求項9、10之技術特徵實質相同。

8.系爭專利請求項12、13均係請求項11之附屬項，並分別界定「該馬達控制器係用以減少該馬達電流於該相位之一高低比」、「該馬達控制器係用以減少一馬達轉速於該第M圈與該第(M+1)圈之差異」之附屬技術特徵。查前述附屬技術特徵僅進一步描述系爭專利請求項11之技術特徵，具備「馬達控制器於一第(M+1)圈運轉時，該第一磁極區域所屬一相位之一驅動時間係相關於一第M圈該第一磁極區域所對應之一時間區間，M為一正整數且 $M \geq 1$ 」技術特徵所能達成之功效或目的（參系爭專利說明書第【0017】段）。如前述甲證8、9與系爭專利請求項11之技術特徵實質相同，則甲證8、9所示之技術內容自當能達成相同功效或目的，故甲證8、9與系爭專利請求項12、13之技術特徵實質相同。

(三)被告辯稱原告主張之甲證7、8、9之技術內容欠缺具體內容，無法明確揭示其所主張之「技術手段」、「功能」或「結果」，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法單以甲證7、8、9之資料，即瞭解其內容並可據以實施云云。按「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現」，專利法第26條第1項定有明文。其所規範之「可據以實現要件」係指申請發明專利所提出之說明書，應明確且充分記載申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效（參專利審查基準第二篇第一章第1.3.1可據以實現要件）。如發明申請案違反前述要件，專利專責機關應為不予專利之審定（專利法第46條參照）。然本件係關於專利申請權歸屬之爭議，判斷原告所提甲證7至9與系爭專利請求項1至14是否實質相同，核與所屬技術領域中具有通常知識者單由甲證7至9

是否能據以實施無涉。況且甲證7至9均為原告公司商用型號「APX9151」、「APX9781」產品相關研發資料，甲證7更載明經FPGA驗證完成，甲證8、9均經被告參與所完成，自無所謂無法據以實施之情形。

(四)被告等雖又辯稱甲證7至9非原告公司之營業秘密云云，然本案審理之重點在於系爭專利請求項之內容與甲證7至9所示之技術內容是否有實質近似、被告朱健綸任職於原告公司期間，是否曾接觸甲證7至9所示資料等情，至於甲證7至9是否為原告公司之營業秘密，並非影響前開爭點認定之結果，故被告等此部分所辯尚不足採。

七、被告朱健綸任職於原告公司期間，曾接觸甲證7、8、9之資料：

(一)被告朱健綸任職於原告公司期間，曾負責型號APX9781A馬達驅動IC產品之TC166A、B、C、D計畫之研發工作，有105年3月28日、8月1日、9月13日及11月17日之下線申請單可證(參甲證10，本院秘保資料卷第25至34頁)。

(二)甲證7係關於原告公司APX9151_52機型之構想提案書，第86頁記載「○○○○○○○○○○0000」之技術內容概念，與甲證8第10頁「○○○○○○000○○○○○○○○」之記載及所繪示「○○○○○○○○○○○○○○○○00○○○○○○」之技術內容為相同之概念，足認甲證7記載「○○○○○○○○○○0000」之概念被沿用於前開甲證8所示之APX9781A機型之設計報告書。又被告朱健綸對於其於任職於原告公司期間曾接觸、參與甲證8、9所示技術資料乙情，並不爭執（本院卷一第404頁），則被告朱健綸自知悉、接觸甲證7關於「○○○○○○○○○○0000」之技術內容。故被告等辯稱被告朱健綸任職原告公司期間未知悉、接觸甲證7所示技術，自無足採。

八、原告請求確認其為專利申請權人有理由：

按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定，專利法第7條第1項定有明

01 文。經前開所述之比對分析，系爭專利與甲證8、9所示技術
02 有實質近似，且被告朱健綸於任職原告公司期間知悉並接觸
03 甲證8、9所示技術，足認被告朱健綸針對系爭專利之發明構
04 思，乃係衍生自甲證8、9所示技術內容，而甲證8、9為被告
05 朱健綸及原告公司員工任職期間於職務上所完成之發明，業
06 如前述，依專利法第7條規定，其專利申請權屬於原告公
07 司，故原告公司請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理
08 由，應予准許。

09 九、原告請求確認其為專利權人無理由：

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
11 或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利
12 權，本件系爭專利並非原告公司向智慧局提出申請，經智慧
13 局核准審定而取得利權，原告公司亦未說明其可依何法律規
14 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
15 發生效力，故原告公司直接訴請確認其為系爭專利權之所有
16 人，並無依據，不應准許。

17 十、原告請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，
18 無理由：

19 按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。
20 審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適
21 法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事
22 法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利
23 權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無
24 應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權
25 就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權
26 人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得
27 依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或
28 當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第12
29 0條準用同法第35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告
30 後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉
31 發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專

01 利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又
02 不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，
03 受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。
04 潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給
05 予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權
06 之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該
07 新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院109
08 年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。本件原告公司依
09 系爭契約第5、6條約定主張被告朱健綸於任職原告公司期間
10 所為之甲證8、9之發明歸屬於原告公司，並負保密義務，嗣
11 被告朱健綸自原告公司離職後至被告公司任職，竟在被告公
12 司利用甲證8、9所示技術內容而申請系爭專利，是依民法第
13 179條不當得利規定請求被告公司移轉系爭專利權予己云
14 云，然本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智
15 慧局核准審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公
16 告給予專利權，則其尚未取得系爭專利權，原告公司既非系
17 爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，
18 從而依民法第179條之規定請求返還系爭專利權，故原告公
19 司直接訴請被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依
20 據，不應准許。

21 伍、綜上所述，原告公司請求確認其為系爭專利之申請權人，為
22 有理由，應予准許。至其餘部分，原告公司之請求為無理
23 由，不應准許。

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

26 據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案
27 件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

28 中 華 民 國 112 年 7 月 20 日

29 智慧財產第三庭

30 法 官 王碧瑩

31 以上正本係照原本作成。

01 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
02 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 112 年 7 月 20 日

04 書記官 楊允佳