智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第3號

原　　告　鹵豆集團控股有限公司
　　NOODLE TIME HOLDINGS LIMITED
法定代理人　宋例明
訴訟代理人　林陣蒼律師
被　　告　美商優鎧快捷公司
　　YO-KAI EXPRESS INC. (US)
法定代理人　林志鴻 Chih-Hung Lin
訴訟代理人　簡榮宗律師
複 代理 人　朱茵律師
訴訟代理人　黃翊華律師
　　周盈孜律師

上列當事人間請求確認專利申請權事件，本院於民國111年11月17日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

壹、按民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重要牽連關係地法律，為香港澳門關係條例第38條所明定。又涉外民事事件之國際管轄權歸屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院民國104年度台抗字第1004號裁定意旨參照）。又按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。查本件原告為依香港法律設立之法人，被告為依美國法設立

之法人，皆為外國法人，本件為涉外民事事件。原告主張被告剝奪其於我國申請專利之機會，涉及我國專利權，且被告不抗辯無管轄權而為本案之言詞辯論，經類推民事訴訟法第25條規定，我國法院於本件應有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告於本件主張其受我國專利法保護之專利申請權遭侵害，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

貳、按公司法於107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之第4條規定：「本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。」即廢除外國公司認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文。本件原告為依香港法律設立之法人，被告為依美國法設立之法人，與我國公司有同一之權利能力，有當事人能力，自得為本件原、被告，併此敘明。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、原告為擴展其開發之「自動烹煮麵條自動售貨機」（下稱自動烹麵機）於西元2017年4月25日與被告簽立獨家銷售代理和許可協議書（下稱系爭協議書），授權被告為系爭機器之美國獨家代理商，但系爭機器相關之智慧財產權為原告所有，未經原告授權，被告不得自行申請任何智慧財產權。詎被告剽竊原告自動烹麵機中「麵餅模具」之設計創意，逕自以被告之法定代理人林志鴻為新型創作人、被告為申請人，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利獲准，於西元2020年7月1日公告，專利證書號為第TWM597626U號「食品模具」（下稱系爭專利）。

二、系爭專利為訴外人即原告之營運長宋例明所創意發想，因原告與宋例明約定因工作所創作作品、發明，均移轉智慧財產權予原告，故原告為系爭專利之申請權人。被告申請系爭專利之行為剝奪原告申請系爭專利之正當機會，原告提起本件確認訴訟即有確認利益，爰請求確認如聲明第1項所示。

三、並聲明：

㈠確認原告為系爭專利之申請權人。

㈡訴訟費用由被告負擔。

貳、被告答辯：

一、原告並非系爭專利之申請權人：

㈠原告先主張訴外人宋例明、周○○為系爭專利之共同創作人，復主張系爭專利係訴外人馬○、宋例明、彭○○、周○○於一次聚會突發奇想，再主張馬○於103年4月在上海成立「上海點晶貿易有限公司」（下稱點晶公司）處理自動烹麵機之早期研發，更主張點晶公司於105年間委託「上海立隽模具有限公司」開發用以製造冷凍麵餅的模型，是原告究竟主張創作人為何人、何時創作，均屬不明。原告亦未提出得以證明其為系爭專利創作人之相關證據如設計圖說、研發紀錄、工作日誌等資料以實其說，無法證明其確實為系爭專利之創作人。

㈡縱認系爭專利為宋例明所創作，知識產權歸屬協議亦無從證明宋例明移轉系爭專利權與原告：

原告主張馬○於103年4月於上海成立點晶公司處理自動烹麵機早期研發，於104年7月20日公開發表「牛肉麵全自動煮販賣機」，且「麵餅模具」係為自動烹麵機重要配置。縱系爭專利為宋例明所創作，系爭專利應於點晶公司設立時或最遲於「牛肉麵全自動煮販賣機」首次公開發表前已創作，而觀之原告所提出之「知識產權歸屬協議」第2條「專利權歸屬」僅約定宋例明職務上所完成專利權之歸屬，然點晶公司於103年4月設立時，原告尚未設立，顯見系爭專利不可能是宋例明職務上所創作；且原告於104年8月24日始設立，直到

104年9月1日方與宋例明簽訂「知識產權歸屬協議」，時間點均晚於「牛肉麵全自動煮販賣機」首次公開發表日（104年7月20日），縱認系爭專利之創作人為宋例明，亦難認係宋例明於原告公司職務上所創作，原告無從依該協議享有系爭專利權。

二、原告未證明被告曾接觸系爭專利：

原告並未舉證證明甲證12所示之「速凍模」即為原告主張之「麵餅模具」，亦未舉證證明宋例明有創作「麵餅模具」，更未證明其所謂「麵餅模具」與系爭專利之關聯性。原告空言主張被告剽竊云云，實屬無稽。

三、並聲明：

㈠原告之訴駁回。

㈡訴訟費用由原告負擔。

參、兩造不爭執事項（本院卷二第96頁）：

一、原告與被告於西元2017年4月25日簽定系爭協議書，授權被告為自動烹麵機之美國市場獨家代理商。

二、被告於西元2019年8月23日向智慧局申請食品模具之專利，嗣於西元2020年7月1日獲准專利並進行公告，系爭專利之證書號為第TWM597626U號「食品模具」。

肆、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下(本院卷二第96頁)：

一、宋例明是否為系爭專利之創作人？

二、若宋例明為系爭專利之創作人，原告是否依「知識產權歸屬協議」取得系爭專利之權利？

三、原告請求確認其為系爭專利之申請權人，是否有理由？

伍、得心證之理由：

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者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不

安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號判決意旨參照）。又專利申請權，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；專利申請權得讓與或繼承，專利法第5條、第6條第1項分別定有明文。故專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。本件原告主張系爭專利為宋例明於任職原告營運長期間之創作，依原告與宋例明所簽訂之「知識產權歸屬協議」第2條約定，宋例明職務上之創作均歸屬於原告，即原告擁有系爭專利之專利申請權，然為被告所否認，則原告主觀上認其為系爭專利申請權人之法律上地位有不安之狀態，而本院若確認原告為系爭專利申請權人，原告即得以本件勝訴判決向智慧局辦理相關變更專利申請權人之程序，是此種不安之狀態得以確認判決將之除去，故請求確認原告為系爭專利之共同申請權人，即有受確認判決之法律上利益。

二、次按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。是民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院101年度台上字第1697號民事判決意旨參照）。查系爭專利為新型專利，申請日為108年8月23日，公告日為109年7月1日，新型創作人為林志鴻，此有系爭專利公報在卷可稽（本院卷一第35頁）。本件原告主張系爭專利係原告之營運長宋例明職務上所創作，而依其與宋例明所簽訂之「知識產權歸屬協議」第2條約定，宋例明職務上之創作均歸屬於

原告，即為系爭專利之申請權人乙節，惟為被告所否認，自應由原告就上開所主張有利之事實負舉證責任。

三、依原告所提出之證據不能證明系爭專利為宋例明所創作，亦無從認定原告為系爭專利之申請權人：

㈠原告雖提出周○○所繪之手繪圖（本院卷二第123頁）欲證明系爭專利為宋例明任職原告公司期間所完成之創作，主張該手繪圖記載「周○○2016年1月」，係西元2016年1月宋例明將其創作內容告知周○○，由周○○繪製云云，然為被告否認其時間點之真實，並辯稱：無證據證明該手繪稿之內容係宋例明於上開時間告知周○○所繪製等語，本院審酌該手繪圖若於105年1月即繪製完成，則原告於110年8月16日提起本件訴訟時即可提出，然卻遲至111年9月16日始提出該份手繪圖，其是否真實，已非無疑，又原告未提出證據證明該日期之真實性，自無法認定該手繪圖係早於系爭專利申請日，且該手繪圖並無記載係出於宋例明之創作，亦無法據此認定該手繪圖之創作內容係出宋例明。

㈡若該手繪圖係系爭專利之創作歷程，則其應可涵蓋系爭專利請求項之全部內容，茲比對如下：

1.系爭專利請求項1與手繪圖之比對：

系爭請求項1之內容為「一種食品模具，包括：一底部，包括一周緣與一底面，該周緣環繞該底面；一邊壁，包括彼此相對的一下側與一上側，該邊壁環繞該底部，且該下側連接該周緣；以及一凸起結構，設置於該底面上」。觀之該手繪圖中間圖式所繪物體具有一底部，包括一周緣與一底面，該周緣環繞該底面；一邊壁，包括一上側，該邊壁環繞該底部；以及一凸起結構，設置於該底面上(參附圖）；手繪圖稿邊壁與周緣相連接，邊壁雖未明確揭露「一下側」，惟邊壁下側係與周緣連接，故手繪圖稿應已揭露系爭專利請求項1「一下側」，因此，手繪圖稿中間圖式已揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵。由上所

述，手繪圖稿中間及右下圖式所揭露內容與系爭專利請求項1實質相同。

2.系爭專利請求項2與手繪圖之比對：

請求項2之內容為「如請求項1所述的食品模具，其中，該凸起結構包括一第一柱體，且該第一柱體設置於該底面的中心」。觀諸該手繪圖中間及右下圖式揭露凸起結構包括一第一柱體，且該第一柱體設置於該底面的中心。由上所述，手繪圖稿中間及右下圖式所揭露內容與系爭專利請求項2實質相同。

3.系爭專利請求項3與手繪圖之比對：

請求項3之內容為「如請求項2所述的食品模具，其中，該凸起結構更包括多個第二柱體，該些第二柱體設置於該底面，且該些第二柱體環繞該第一柱體」。然手繪圖稿圖式並未揭露第二柱體。故系爭專利請求項2與手繪圖稿並未實質相同。

4.系爭專利請求項4與手繪圖之比對：

請求項4之內容為「如請求項3的食品模具，其中，該凸起結構更包括多個凸肋，該些凸肋設置於該底面，且各該凸肋的一端連接該第一柱體而其另一端分別連接對應的各該第二柱體」。然手繪圖稿圖式並未揭露第二柱體、凸肋。故系爭專利請求項4與手繪圖稿並未實質相同。

5.系爭專利請求項5與手繪圖之比對：

請求項5之內容為「如請求項3的食品模具，其中，該些第二柱體彼此間隔且等距設置」。惟手繪圖稿圖式並未揭露第二柱體。故系爭專利請求項5與手繪圖稿並未實質相同。

6.系爭專利請求項6與手繪圖之比對：

請求項6之內容為「如請求項3的食品模具，其中，該第一柱體相對於該底面具有一第一高度，各該第二柱體相對於該底面具有一第二高度，且該第一高度大於該第二高

度」。然手繪圖稿圖式並未揭露第二柱體，故系爭專利請求項6與手繪圖稿並未實質相同。

7.系爭專利請求項7與手繪圖之比對：

請求項7之內容為「如請求項3的食品模具，其中，該第一柱體在該底面上具有一第一直徑，各該第二柱體在該底面上具有一第二直徑，且該第一直徑大於該第二直徑」。惟手繪圖稿圖式並未揭露第二柱體。故系爭專利請求項7與手繪圖稿並未實質相同。

8.系爭專利請求項8與手繪圖之比對：

請求項8之內容為「如請求項1的食品模具，更包括一唇邊部，該唇邊部圍繞該邊壁且連接該上側」。觀諸手繪圖稿中間圖式揭露一唇邊部，該唇邊部圍繞該邊壁且連接該上側。由上所述，手繪圖稿中間及右下圖式所揭露內容與系爭專利請求項8實質相同。

9.系爭專利請求項9與手繪圖之比對：

請求項9之內容為「如請求項8的食品模具，其中，該唇邊部自該上側朝向遠離該邊壁的方向延伸」。觀之手繪圖稿中間圖式揭露一唇邊部，該唇邊部自該上側朝向遠離該邊壁的方向延伸。由上所述，手繪圖稿中間及右下圖式所揭露內容與系爭專利請求項9實質相同。

10.系爭專利請求項10與手繪圖之比對：

請求項10之內容為「如請求項1的食品模具，其中，該周緣與該邊壁在一投影面上形成波浪狀的輪廓」。觀之手繪圖稿中間及右下圖式周緣與該邊壁在一投影面上為平直狀，故系爭專利請求項10與手繪圖稿並未實質相同。

11.系爭專利請求項11與手繪圖之比對：

請求項11之內容為「如請求項1的食品模具，其中，該底面設置有複數穿孔」。觀諸手繪圖稿中間及右下圖式底面並未設置穿孔，故系爭專利請求項11與手繪圖稿並未實質相同。

12.由前述比對可知該手繪圖之圖式僅與系爭專利請求項1、2、8、9內容實質相同，並未涵蓋系爭專利之全部請求項，自無法認定該手繪圖為系爭專利之創作歷程。

㈢原告雖提出甲證17至20主張係系爭專利之創作歷程，然甲證17所示之郵件（本院卷一第403至439頁）僅能證明宋例明與上海模具公司間有訂購及修改面餅模具、與馬○、宋例明、彭○○、王○○聯繫機台安裝事宜、寄送速凍模，並無法由該等資料看出有何關於宋例明就系爭專利之創作歷程；甲證18(本院卷一第461至469頁）之電子郵件內有面餅模具之圖片，然無法從該郵件之內容看出有何宋例明就系爭專利之創作歷程；甲證19（本院卷一第479至495頁）係通訊軟體微信之對話記錄，其中有面餅模具之照片，然僅從該等照片無法看出有何關於宋例明就系爭專利之創作歷程；甲證20（本院卷一第517至573頁）係廠商請款之郵件及請款單，由該等資料看不出有何關於宋例明就系爭專利之創作歷程。綜上，前開證據均無法得出系爭專利為宋例明創作之情事。

㈣原告所提之證據資料無法證明為系爭專利為宋例明之創作，已如前述，是本件其餘爭點自無再予以論駁之必要，附此敘明。準此，原告據此請求確認為系爭專利之申請權人，難認有據。

四、綜上所述，原告提出之證據資料既不能證明系爭專利為宋例明任職於原告期間之創作，從而原告請求確認為系爭專利之申請權人，為無理由，不應准許。

陸、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　12　　月　　15　　日

智慧財產第三庭

法　官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　12　　月　　15　　日

書記官　莊宜諳

附圖（手繪圖）

