

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民專訴字第26號

03 原 告 祥立食品有限公司

04 法定代理人 蕭克仁

05 訴訟代理人 王文成律師

06 陳政大專利師

07 被 告 劉佳雯

08 訴訟代理人 黃耀霆律師

09 朱芳儀律師

10 上列當事人間確認專利權等事件，本院於民國113年4月10日言詞
11 辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 確認中華民國證書號第D219201號「布丁捲模具」設計專利之專
14 利申請權為原告所有。

15 原告其餘之訴駁回。

16 訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

17 事實及理由

18 壹、程序方面：

19 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
20 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修
21 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用
22 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施
23 行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

24 二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之
25 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2
26 款定有明文。原告原起訴聲明為：(一)、確認中華民國證書號
27 第D219201號「布丁捲模具」設計專利之專利申請權（下稱
28 系爭專利申請權）與專利權（下稱系爭專利）均為原告所
29 有；(二)、被告應將系爭專利變更登記為原告所有（本院卷一
30 第13頁），嗣於本院審理中，更正第二項聲明為「被告應將
31 前項專利權移轉登記為原告所有」，並追加民法第767條為

01 其請求權依據（本院卷一第428頁），惟於審理中復捨棄該
02 條為請求權基礎（本院卷二第114頁），揆諸上開規定，原
03 告前開變更及捨棄，均係基於同一基礎事實，被告亦均無意
04 見（本院卷一第428頁、卷二第114頁），核無不合。

05 貳、實體方面：

06 一、原告主張略以：原告為專業之布丁供應商，其法定代理人蕭
07 克仁對於特殊布丁大量生產器具及產銷運送有獨創之研究能
08 力，其研發、改良布丁捲模具之設計後，創作出20入方形布
09 丁條盤（下稱系爭布丁條盤），並將系爭專利申請權讓予原
10 告，原告遂於109年9月15日出資委託訴外人金元福包裝企業
11 股份有限公司（下稱金元福公司）代為開模製造系爭布丁條
12 盤，有模具報價單、銷貨單、發票及模具例示照片可證，原
13 告並於同年10至11月間陸續出貨予被告擔任法定代理人之創
14 達國際實業有限公司（下稱創達公司）。被告明知系爭專利
15 申請權為原告所有，竟於110年10月20日以系爭布丁條盤上
16 向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出申請，經智慧局核
17 准後取得系爭專利，專利期間自111年6月1日起至125年10月
18 19日。原告於系爭專利獲准註冊公告之前亦提出系爭布丁條
19 盤之專利申請（申請案號：第111301389號，下稱原告申請
20 案），惟經智慧局於111年8月3日以（111）智專一(三)03029
21 字第00000000000號審查意見通知函，認原告申請案與系爭
22 專利已構成混淆之整體視覺印象而為近似之設計，不符合專
23 利法第123條之規定，擬制喪失新穎性為由，而不予專利。
24 原告乃就系爭專利提出舉發，並提出前開證據資料為證，惟
25 智慧局於舉發面詢中認原告提出之證據均為私人文件，其無
26 司法調查權力，且均未經公證等為由，認定舉發不成立，顯
27 然兩造對於系爭專利申請權及系爭專利之權利歸屬仍存有爭
28 議。被告無任何創作，自不能以蕭克仁之創作而主張合法擁
29 有系爭專利申請權與系爭專利權。爰依專利法第5條、民法
30 第179條、第184條第1項前段等規定，求為判決如上開變更
31 後訴之聲明。

01 二、被告則以：原告既於109年10至11月間將系爭布丁條盤交予
02 創達公司生產布丁條，未依專利法第122條第3項規定於系爭
03 布丁條盤公開後6個月內申請專利，依同條第1項規定其相關
04 技藝已喪失新穎性，縱使原告為系爭專利申請權人，然已確
05 定無法取得專利權，是原告欲藉由系爭專利申請而取得專利
06 權之私法上地位，顯無受侵害之危險，不具即受確認判決之
07 法律上利益之要件。又系爭專利設計特徵為：一矩形盤體，
08 由仰視圖觀之，呈現兩排共20個螺旋凹槽的模具，由俯視圖
09 觀之，係呈現相對應於仰視圖之20個螺旋凸出造形。系爭專
10 利以兩排各10條之方式進行排列，為所屬技藝領域中之通常
11 知識，此觀第487397號、第D207210號、第D191135號、第D1
12 91334號設計專利圖式即明，因此系爭專利最主要之視覺性
13 特徵在於該螺旋凹槽及凸出之設計，故判斷原告是否對於系
14 爭設計專利具有實質貢獻，自應以前開技術特徵及視覺性特
15 徵為準。被告為創達公司之法定代理人，創達公司旗下之
16 「八月堂」以各式口味可頌聞名，其中「焦糖布丁可頌」於
17 107年8月間推出，其上所鋪之布丁原係使用長方形體的條狀
18 布丁再以人工手捲之方式加工成為螺旋狀布丁條即布丁捲，
19 因廣受消費者喜愛，創達公司為求量產遂決定改由機器直接
20 製作以取代人工，降代人力成本，被告始為系爭專利最主要
21 之視覺性特徵「螺旋凹槽及凸出」之創作人，原告對於系爭
22 專利並無任何實質貢獻。原告對於系爭專利既無任何實質貢
23 獻，自非系爭專利之創作人，退步言之，縱認原告為系爭專
24 利之創作人，在原告未經智慧局依法公告核准系爭專利前，
25 不應逕認原告有專利權受有侵害，而得依不當得利及侵權行
26 為法律關係請求被告將系爭專利變更登記為原告所有，故原
27 告之請求，為無理由等語，資為抗辯，並答辯聲明：原告之
28 訴駁回。

29 三、兩造不爭執事項（本院卷一第284頁、卷二第117頁）：

30 (一)、被告於110年10月20日向智慧局申請設計專利，經獲准登記
31 為系爭專利之專利權人，專利期間自111年6月1日起至125年

01 10月19日。

02 (二)、原告申請案經智慧局111年8月3日回覆原告申請案與申請在
03 先而後始公告之系爭專利構成近似，不符合專利法第123條
04 規定之擬制喪失新穎性。原告對系爭專利提起專利舉發，經
05 智慧局作成舉發不成立處分在案。

06 (三)、被告為創達公司之法定代理人，創達公司旗下烘焙店有販售
07 搭配螺旋狀布丁條之可頌商品，螺旋狀布丁條原為手工製
08 作，後改由機器製作。

09 (四)、原告自109年10月起有出貨品名為「布丁」之貨物予創達公
10 司。

11 (五)、金元福公司112年11月23日回函稱該公司於109年間與原告公
12 司有合作開發系爭布丁條盤模具之交易往來，於同年7月15
13 日完成設計，同年10月19日量產供貨。

14 四、原告主張系爭布丁條盤為其法定代理人蕭克仁所創作，並將
15 系爭專利申請權讓予原告，被告竟擅自以系爭專利之設計向
16 智慧局提出申請，爰請求確認原告為系爭專利申請權人及系
17 爭專利權人，並請求被告移轉登記系爭專利為原告所有等
18 語，惟為被告所否認，並以前開情詞置辯，本件經兩造協議
19 簡化爭點後（本院卷二第117頁），本院所應審酌者為：

20 (一)、本件原告起訴是否有受確認判決之法律上利益？(二)、蕭
21 克仁是否為系爭專利之創作人，而取得系爭專利申請權？蕭
22 克仁是否將系爭專利申請權讓予原告？(三)、原告請求確認其
23 為系爭專利申請權人及專利權人是否有理由？(四)、原告請求
24 被告將系爭專利移轉登記為原告所有，有無理由？茲分別論
25 述如后：

26 (一)、本件原告有受確認判決之法律上利益：

27 1、按確認之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得
28 提起，民事訴訟法第247條定有明文。所謂即受確認判決之
29 法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法
30 上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認
31 判決除去之者而言。又當事人於民事訴訟程序請求確認專利

01 申請權存否之訴，此僅關乎專利申請權之歸屬，不涉及其
02 他，故於當事人對於該專利申請權之存否，影響其得否向專
03 利主管機關申請該專利之權利，具有受確認專利申請權存否
04 之訴判決之法律上利益（最高法院104年度台上字第1355號
05 民事判決意旨參照）。經查，原告申請經智慧局以前開審查
06 意見通知函認與系爭專利已構成混淆之整體視覺印象而為近
07 似之設計，不符合專利法第123條之規定，擬制喪失新穎性
08 等情，嗣原告始對系爭專利提出舉發，惟經該局以112年1月
09 19日以（112）智專三(-)03037字第11220076800號專利舉發
10 審定書認定舉發不成立乙節，有原告提出之智慧局審查意見
11 通知函、專利舉發審定書在卷可參（甲證1、2）。本件原告
12 主張系爭專利申請權及系爭專利為其所有，為被告所否認，
13 是雙方就系爭專利申請權人及專利權人有所爭執，而此不明
14 確之情形，攸關原告得否享有系爭專利申請權、系爭專利等
15 權利，致其在法律上之地位有不安狀態存在，且此不安狀態
16 得以確認判決加以除去，故原告提起本件確認訴訟有確認利
17 益，應可認定。

18 2、被告雖辯稱原告已於109年10到11月間將系爭布丁條盤交付
19 予創達公司，而未依專利法第122條第3項規定於系爭布丁條
20 盤公開後6個月內申請專利，依同條第1項規定已喪失新穎
21 性，縱使原告為系爭專利申請權人，然已無法取得專利權，
22 而無即受確認判決之法律上利益云云，按專利法第四章設計
23 專利第122條第1項、第3項分別規定：可供產業上利用之設
24 計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：一、申
25 請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。二、申請前有相
26 同或近似之設計，已公開實施者。三、申請前已為公眾所知
27 悉者。申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後
28 六個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得設
29 計專利之情事。此乃取得設計專利之消極要件。查本件為原
30 告提出確認系爭專利申請權、專利權及移轉系爭專利之訴
31 訟，此與原告申請案是否有專利法第122條第1項各款或違反

01 同條第3項規定係屬二事，縱認原告於109年10月22日至11月
02 23日期間有出貨品名為布丁之貨物予被告（本院卷一第49至
03 50頁），是否即為系爭專利而有被告所稱已公開而擬制喪失
04 新穎性等節，被告迄至本件辯論終結前未提出相關事證供本
05 院審酌，被告前開所辯純屬臆測，難認有據。

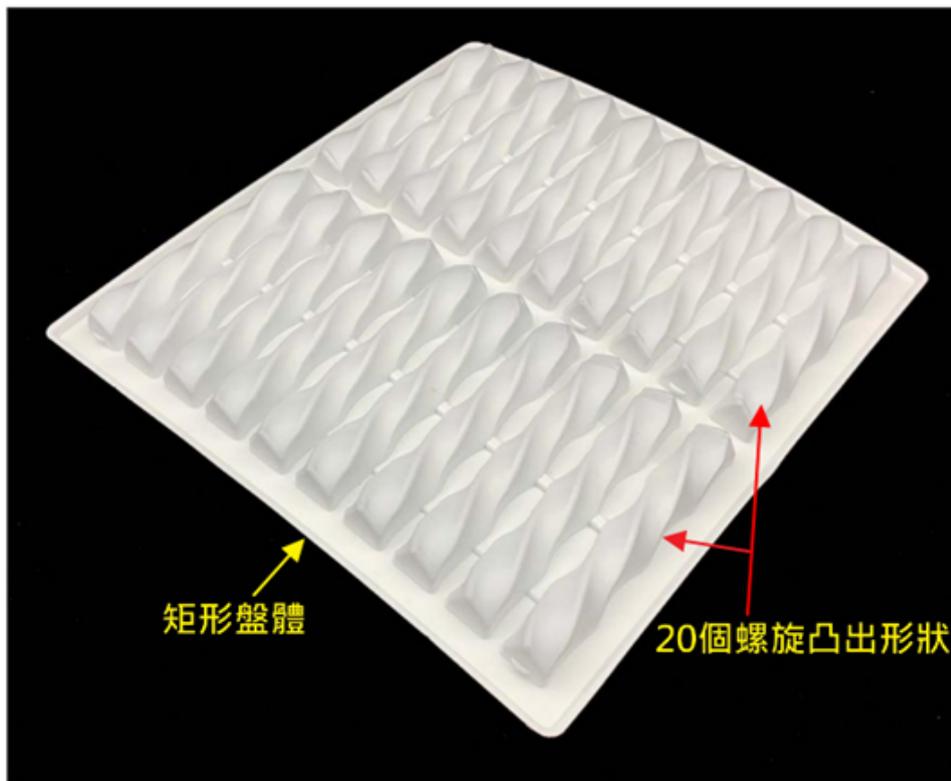
06 (二)、系爭專利之分析：

07 1、系爭專利之技術分析：

08 系爭專利為「布丁捲模具」，從立體圖、仰視圖觀之，該布
09 丁捲模具係為一矩形盤體，該盤體上設有兩排共20個螺旋凹
10 槽形狀，從俯視圖觀之，設有相對應於仰視圖之20個螺旋凸
11 出形狀，如是構成整體設計。

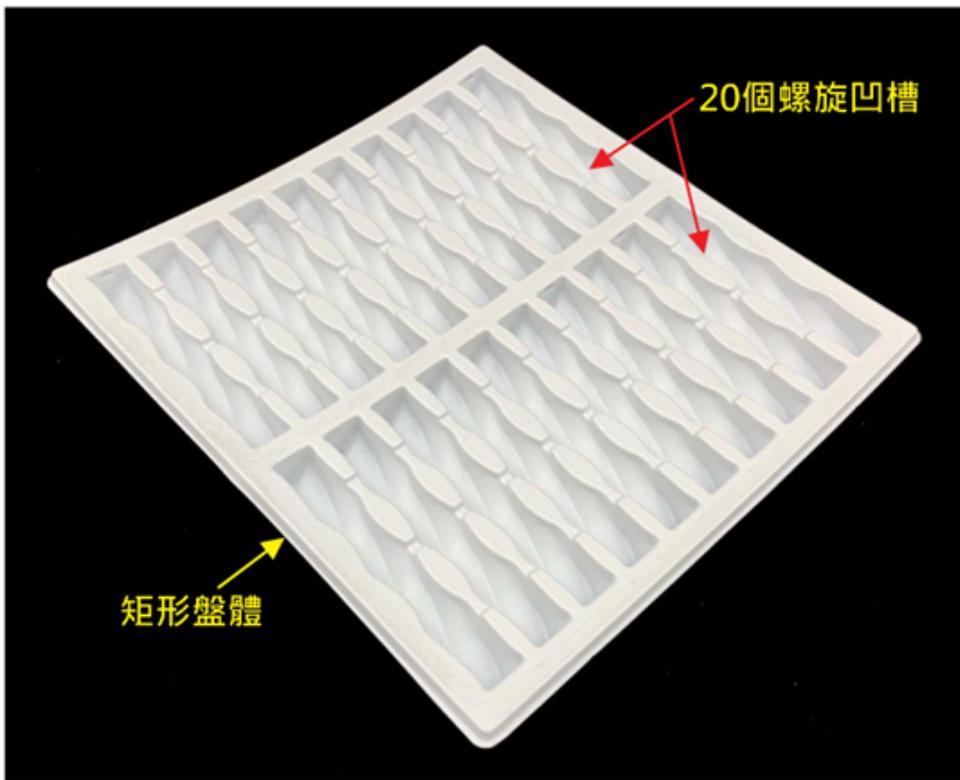
12 2、系爭專利之主要圖式（本院卷一第31至34頁）：

13



14 【立體圖1】

01



【立體圖2】

02



【前視圖】

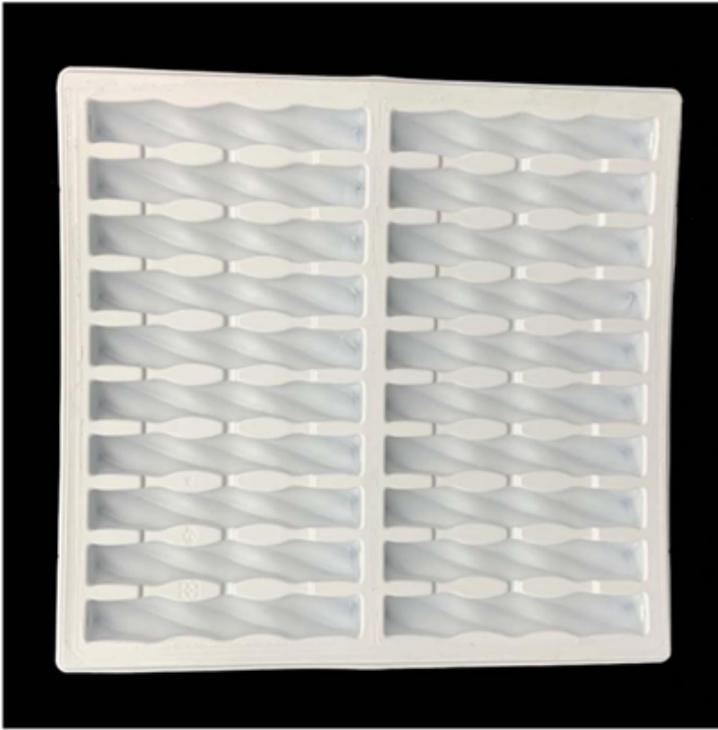


【左側視圖】

03



【俯視圖】



【仰視圖】

02 3、系爭專利之專利權範圍分析：

03 設計專利之專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依
 04 系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物
 05 品用途，系爭專利所應用之物品為布丁捲模具。依系爭專利
 06 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之
 07 外觀為如上開圖式各視圖中所構成的整體設計。

08 (三)、依原告所提出之證據互核以觀，蕭克仁確為系爭專利之創作
 09 人，並將系爭專利申請權讓予原告：

10 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
 11 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第
 12 5條第2項定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發
 13 明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之
 14 人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或
 15 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
 16 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
 17 生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

18 2、依原告提出甲證3至5、8至10互核觀之，可證明金元福公司
 19 有於108年7月29日開立電子發票予原告，其中有一項品名為

01 「模具費用-12吋布丁條盤」，金額98,000元，另一項品名
02 為「模具費用-樣品模設變（原模無法使用）」，金額15,00
03 0元（本院卷一第343頁）；於同年8月2日起原告出貨第一批
04 14入布丁條予創達公司，出貨時間為該日起至109年10月19
05 日（本院卷一第47至48頁）；於109年1月8日金元福公司開
06 立報價單予原告，品名為12吋布丁條，並記載模具修改，增
07 加定位點等語（本院卷一第351頁）；於同年7月23日金元福
08 公司開立予原告之應收帳款對帳單、電子發票，均有「#方
09 形布丁條盤—新成型模」，金額95,000元，本期應收為164,
10 997元之記載（本院卷一第310、311頁），原告於同年8月10
11 日開立164,997元金額支票予金元福公司（本院卷一第309
12 頁），並於同年9月15日訂購布丁條盤4萬只，金元福公司提
13 出報價單，品名為「20入方形布丁條盤」（本院卷一第53
14 頁），原告110年10月至11月應收帳款明細表、發票及存摺
15 有販售布丁條盤予創達公司（本院卷一第49至51頁），並於
16 同年10月3日、11月2日開立紙本發票予創達公司，品名為布
17 丁（本院卷一第50頁）等各節之事實，業經被告就形式真正
18 均不爭執（本院卷一第433頁），且均早於被告系爭專利之
19 申請日即110年10月20日，此部分之事實，均堪認定。

20 3、蕭克仁到庭以證人身分具結證稱：創達公司於108年4月份希
21 望伊可以幫他們解決布丁條捲有雜物的問題，伊回來找金元
22 福公司，請金元福公司用伊構思去製作12吋14入條盤模具，
23 於108年6月6日確認第一版圓形模具，也就是12吋14入之模
24 具，隔年7月15日，伊覺得圓形布丁條盤會有重量不均、左
25 右上下會翹起的問題，伊想開發一款新的方形模具，先向富
26 群公司買新機器，然後向金元福公司訂購新方形模具做系爭
27 布丁條盤，再以富群公司新機器充填方形模具封口，伊設計
28 理念都是跟金元福公司員工陳強治溝通，請他們畫圖，布丁
29 條盤都是伊設計、開模，請金元福公司製造的，然後由原告
30 來申請系爭專利等語明確（本院卷一第504至507頁），核與
31 金元福公司業務經理即證人陳強治到庭證稱：原告是伊客

01 戶，甲證8（本院卷一第343、349、351頁）是原告與伊公司
02 往來的12吋布丁條盤及圖，而108年7月29日金元福公司電子
03 發票及109年1月8日報價單（本院卷一第343、351頁），是
04 蕭克仁就原告本來圓形布丁條盤設備跟伊公司接洽後要求變
05 更，伊公司之所以會函覆法院稱其與原告之間就「方形布丁
06 條盤--新成型模」交易往來資料，包括109年9月發票及109
07 年7月設計圖（本院卷一第453至461頁），是因為蕭克仁要
08 求從圓形條盤改成方形條盤，關於這些模具改變之討論，包
09 括從圓形條盤改成方形條盤，是蕭克仁提出設計想法、指
10 示，跟伊及伊公司討論來辦理等語相符（本院卷一第510至51
11 1頁）。

12 4、次查，證人即金元福公司繪圖部人員黃允梵亦證稱：工作流
13 程是業務部整理好產品討論及報價後再交由繪圖部繪圖，伊
14 只負責繪圖，伊署名之設計圖（本院卷一第461頁）是因為
15 業務部說要改變排列方式才畫成這個設計圖，伊記得有從圓
16 形條盤改成方形條盤之指示，原則上只要不影響加工的話，
17 就不會更改顧客的指示，圓形部分伊是中途接手，之後方形
18 的繪圖是由業務部提供數量、標示，伊加上及負責繪圖，
19 伊前手已經底定螺旋形狀等語明確（本院卷一第513至515
20 頁）。綜上，該等證人之相關證詞及甲證9方形條盤模具圖
21 （本院卷一第357、461頁）及示意圖（本院卷一第359頁），足
22 證系爭布丁條盤之概念發想及設計過程，確為蕭克仁所創
23 作，經蕭克仁將系爭專利申請權讓予原告後，原告出資完成
24 系爭布丁條盤模具之開模、產製等等，是原告主張蕭克仁確
25 為系爭專利之創作人，並將系爭專利申請權讓予原告，應屬
26 有據而堪採信。

27 5、再以原告提出109年7月15日之設計圖（甲證9，本院卷一第3
28 57頁）與系爭專利相較，在二者物品相同或近似判斷方面，
29 二者皆是應用在可裝填布丁條的模具盤體，為相同的物品；
30 在二者外觀的相同或近似判斷方面，從立體圖、俯視圖、前
31 視圖、左側視圖觀之，兩者共同特徵皆具有一矩形盤體，該

01 盤體上設有兩排各10個對稱排列，共20個「螺旋凹槽及凸
02 出」之形狀，經整體比對、綜合判斷，該等共同特徵已足以
03 使甲證9之整體外觀與系爭專利產生近似之視覺印象，故系
04 爭專利與上開設計圖之整體外觀構成近似，應可認定。是
05 以，原告提出109年7月15日設計圖與系爭專利之物品相同、
06 外觀近似，故可認定系爭專利所揭露之設計內容未逸脫上開
07 設計圖之創作或設計構思而互為近似之設計者，應判斷二者
08 為「實質相同」之設計。

09 6、被告雖辯稱蕭克仁對於系爭專利並無創作貢獻云云，惟按物
10 品造形，係指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設
11 計，若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可
12 進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。又物
13 品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，
14 不屬於設計審究範圍。倘設計專利該等設計特徵係兼具有功
15 能及外觀創作之裝飾特徵，且可產生一定之視覺效果，即非
16 純功能性之物品造形或純功能性特徵，自應納入整體設計之
17 比對範圍。查系爭丁條盤除可放入一定數量之包裝功能外，
18 其「數量多寡及排列方式」仍可依不同的設計構想創作出不
19 同外觀造形，並可自由創作，如同被告所提乙證1-1至1-4及
20 乙證3至5，皆呈現不同數量及排列方式的設計特徵，且皆與
21 系爭專利都取得專利權之保護，顯見被告前開所辯，應無可
22 採。

23 (四)、原告請求確認就系爭專利申請權為其所有，為有理由：

24 復按專利申請權，指得依本法申請專利之權利；專利申請權
25 人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創
26 作人、設計人或其受讓人或繼承人；專利申請權得讓與或繼
27 承，專利法第5條、第6條第1項分別定有明文。故專利申請
28 權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰
29 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
30 人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執
31 時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判

01 決書向智慧局申請變更權利人名義。查蕭克仁為系爭專利設
02 計發想及創作之人，並將系爭專利申請權讓予原告等情，業
03 據原告提出上開證據資料及前開證人證述為證，且經本院認
04 定如前，堪認系爭專利申請權屬於原告所有，故原告請求確
05 認系爭專利申請權為其所有，為有理由，應予准許。

06 (五)、原告請求確認系爭專利權為其所有，並訴請被告將系爭專利
07 權移轉登記為其所有，均為無理由：

08 1、復按專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理
09 智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之
10 監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院
11 縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權
12 利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤
13 銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專
14 利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發
15 生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專
16 利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事
17 人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條
18 準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2
19 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並
20 於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該
21 經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。真正創作人
22 未經專利專責機關依法公告給予專利權之前，得否逕認其專
23 利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱
24 專利申請權人回復原狀，移轉該專利權予己？又不當得利係
25 指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受
26 利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申
27 請權人取得之專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未
28 經專利專責機關依法公告給予專利權之前，可否認其所受損
29 害即為該專利權，而請求返還該專利權？亦均非無進一步推
30 究之餘地（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨
31 參照）。

01 2、經查，設計專利須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧
02 局形式審核通過，作成核准審定之行政處分，申請人始能取
03 得專利權，系爭專利乃被告向智慧局提出申請，經智慧局核
04 准審定後被告取得系爭專利，被告並非無法律上原因而受有
05 系爭專利之利益，況被告現仍為系爭專利之專利權人，原告
06 既未向智慧局提出申請並經其核准審定給予專利權，是原告
07 既非系爭專利之專利權人，自無從認定原告所受損害為系爭
08 專利，原告請求確認系爭專利權為其所有，復依民法第179
09 條、第184條第1項前段為其請求權基礎，請求被告移轉登記
10 系爭專利，揆諸前開說明，均難認該當上開規定之構成要
11 件，原告亦未說明其他請求權基礎可確認或直接取得系爭專
12 利之專利權，故原告直接訴請確認其為系爭專利權之所有
13 人，進而訴請被告移轉登記系爭專利為原告所有，均非有
14 據，不應准許。

15 五、綜上所述，原告請求確認其為系爭專利申請權人為有理由，
16 應予准許，至其餘部分，原告之請求為無理由，不應准許。

17 六、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均
18 已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。

19 七、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，
20 民事訴訟法第79條。

21 中 華 民 國 113 年 5 月 8 日

22 智慧財產第四庭

23 法 官 林惠君

24 以上正本係照原本作成。

25 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
26 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。

27 中 華 民 國 113 年 5 月 8 日

28 書記官 余巧瑄