

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專上字第15號

上訴人 劉佳雯  
訴訟代理人 黃耀霆律師  
朱芳儀律師  
被上訴人 祥立食品有限公司  
法定代理人 蕭克仁  
訴訟代理人 王文成律師  
陳政大專利師

上列當事人間確認專利申請權事件，上訴人對於中華民國113年5月8日本院112年度民專訴字第26號第一審判決提起上訴，本院於114年6月4日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

- 一、上訴駁回。
- 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

本件係智慧財產案件審理法（下稱智審法）修正施行（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷一第11頁），依同法第75條第1項前段規定，自應適用修正前智審法。

乙、實體方面：

壹、被上訴人主張：被上訴人為專業之布丁供應商，其法定代理人蕭克仁對於特殊布丁大量生產器具及產銷運送有獨創研究經驗能力，於研發改良布丁捲模具之設計後，創作出20入方形布丁條盤（下稱系爭布丁條盤），並將此設計之專利申請權讓與被上訴人，被上訴人於109年9月15日出資委託訴外人金元福包裝企業股份有限公司（下稱金元福公司）代為開模製造系爭布丁條盤，並於同年10月至11月間陸續以系爭布丁條盤連同盤內螺旋布丁條運送出貨給上訴人經營之麵包點心烘焙店即創達國際實業有限公司（下稱創達公司）。上訴人

01 明知系爭布丁條盤設計專利申請權為被上訴人所有，竟於11  
02 0年10月20日以系爭布丁條盤設計向經濟部智慧財產局（下  
03 稱智慧局）申請專利，經智慧局核准取得第D219201號「布  
04 丁捲模具」設計專利（下稱系爭專利），爰依民事訴訟法第  
05 247條、專利法第5條及第6條規定，請求確認系爭專利之專  
06 利申請權為被上訴人所有等情。

07 貳、上訴人則以：兩造均不爭執被上訴人自109年10月有出貨  
08 「創達方形布丁條20入」予創達公司，而系爭專利申請日為  
09 110年10月20日，縱被上訴人本件勝訴並取得系爭專利，將  
10 來仍會因不符合專利法第122條第3項規定之6個月期間而有  
11 喪失新穎性之撤銷事由，已確定無法取得專利權，被上訴人  
12 欲藉由系爭專利申請而取得專利權之私法上地位，顯無受侵  
13 害之危險，不具即受確認判決之法律上利益的要件。系爭專  
14 利明顯不同於先前技藝之「螺旋凹槽及凸出」新穎特徵，係  
15 創達公司人員先以「螺旋狀布丁條」實物向蕭克仁轉述上訴  
16 人之設計發想，而後蕭克仁再將該食品實物直接轉交提示予  
17 金元福公司進行開模，而非告以旋轉角度、旋轉圈數等詳細  
18 資訊，蕭克仁僅係將系爭專利新穎特徵之設計發想轉達予金  
19 元福公司設計出與該食品實物如出一轍之模具，蕭克仁對之  
20 並不存在任何設計發想及貢獻。被上訴人不能證明蕭克仁有  
21 獨立向金元福公司提出布丁條數量及排列方式之純功能性特  
22 徵的指示，縱有指示，亦不能以之認定蕭克仁對系爭專利具  
23 有設計貢獻，依被上訴人提出之證據資料不足以證明蕭克仁  
24 為系爭專利之單獨設計人，亦不能證明蕭克仁有將系爭專利  
25 申請權讓與被上訴人。系爭專利各視圖係拍攝自訴外人廣  
26 州市閩興包裝科技有限公司（下稱閩興公司）交付之布丁條盤  
27 實物之照片，與系爭布丁條盤商品無涉。被上訴人請求確認  
28 其為系爭專利申請權人並無理由等情置辯。

29 參、被上訴人於原審聲明請求確認系爭專利之專利申請權及專利  
30 權均為被上訴人所有；上訴人應將系爭專利權移轉登記為被  
31 上訴人所有，原審為被上訴人一部勝敗之判決，即確認系爭

01 專利之專利申請權為被上訴人所有，並駁回被上訴人其餘之  
02 訴。上訴人就敗訴部分聲明不服，上訴聲明：□原判決不利  
03 於上訴人部分廢棄。□上開廢棄部分，被上訴人在第一審之  
04 訴駁回。被上訴人答辯聲明：駁回上訴（原判決關於駁回被  
05 上訴人其餘請求部分，未據被上訴人聲明不服提起上訴，非  
06 屬本院審理範圍）。

07 肆、本件爭點（本院卷第162頁）：

08 一、被上訴人起訴是否有受確認判決之法律上利益？

09 二、蕭克仁是否為系爭專利之設計人，而取得系爭專利申請權？

10 蕭克仁是否將系爭專利申請權讓與被上訴人？

11 三、被上訴人請求確認其為系爭專利申請權人是否有理由？

12 伍、本院得心證理由：

13 一、系爭專利技藝分析：

14 (一)系爭專利設計內容

15 系爭專利為如附件一所示之「布丁捲模具」，從立體圖、仰  
16 視圖觀之，該布丁捲模具係為一外框設計為矩形盤體，該盤  
17 體上具有並排設置共20個螺旋凹槽(另側觀之為凸出)形狀，  
18 每一螺旋主要有4圈螺紋，如是構成整體設計。

19 (二)專利權範圍：

20 設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依  
21 系爭專利核准公告之圖式（圖式如附件一所示），並審酌說  
22 明書中之物品用途、設計說明，系爭專利所應用之物品為布  
23 丁捲模具，外觀為如圖式各視圖中所構成之整體設計。

24 二、被上訴人起訴有受確認判決之法律上利益：

25 (一)民事訴訟法第247條第1項前段規定：「確認法律關係之訴，  
26 非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之」，而  
27 該條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存  
28 否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項  
29 危險得以對於被告之確認判決除去者而言。

30 (二)被上訴人主張系爭專利申請權為其所有，為上訴人否認，被  
31 上訴人對於系爭專利申請權人之法律上地位有不安狀態存

01 在，且此不安狀態得以對於上訴人之確認判決除去，依前揭  
02 規定及說明，被上訴人應有即受確認判決之法律上利益。上  
03 訴人雖稱縱被上訴人本件勝訴並取得系爭專利，將來仍會因  
04 未依專利法第122條第3項規定於公開後6個月期間內申請專  
05 利而有喪失新穎性之撤銷事由，是被上訴人不具即受確認判  
06 決之法律上利益云云，然兩造爭點在於確認系爭專利申請  
07 權，而非取得專利權，與被上訴人取得系爭專利是否有專利  
08 法第122條第3項規定係屬二事，上訴人所述不可採。

09 三、蕭克仁為系爭專利之設計人，取得系爭專利申請權，可將系  
10 爭專利申請權讓予被上訴人：

11 (一)專利法第5條規定：「(第1項)專利申請權，指得依本法申  
12 請專利之權利。(第2項)專利申請權人，除本法另有規定  
13 或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受  
14 讓人或繼承人」；同法第6條第1項規定：「專利申請權及專  
15 利權，均得讓與或繼承」。經查：

16 1.本件依被上訴人所提證據清單所示甲證3至5、8至10互核，  
17 參照原審所列被上訴人與上訴人、金元福公司往來時序表  
18 (原審卷一第430至433頁)觀之：(1)金元福公司有於108年7  
19 月29日開立電子發票予被上訴人，其中有一項品名為「模具  
20 費用-12吋布丁條」，金額新臺幣(下同)98,000元，另一  
21 項品名為「模具費用-樣品模設變(原模無法使用)」，金  
22 額15,000元(原審卷一第343頁)；(2)於108年8月2日起被上  
23 訴人出貨第一批14入布丁條予創達公司，出貨時間為該日起  
24 至109年10月19日(原審卷一第47至48頁)；(3)於109年1月8  
25 日金元福公司開立報價單予被上訴人，品名為12吋布丁條，  
26 並記載模具修改，增加定位點等語(原審卷一第351頁)；  
27 (4)於109年7月23日金元福公司開立予被上訴人之應收帳款對  
28 帳單、電子發票，均有「#方形布丁條盤一新成型模」，金  
29 額95,000元，本期應收為164,997元之記載(原審卷一第310  
30 至311頁)，被上訴人於109年8月10日開立164,997元金額支  
31 票予金元福公司(原審卷一第309頁)，並於109年9月15日

01 訂購布丁條盤4萬只，金元福公司提出報價單，品名為「20  
02 入方形布丁條盤」，其上附有系爭布丁條盤圖（原審卷一第  
03 53頁）；(5)被上訴人109年10月至11月應收帳款明細表記載  
04 「創達方形布丁條20入」、開立予創達公司之發票記載「布  
05 丁」、存摺匯款紀錄有創達公司（原審卷一第49至51頁）。  
06 而上訴人就前開證據形式真正及被上訴人自109年10月起有  
07 出貨「創達方形布丁條20入」予創達公司等情均不爭執(原  
08 審卷一第433頁、第268頁)。再參佐卷附金元福公司系爭布  
09 丁條盤設計圖及示意圖（甲證9）與前揭報價單上之系爭布  
10 丁條盤圖互核相符，證人蕭克仁於原審證述系爭布丁條盤是  
11 充填布丁條（液體）封口冷凍後，交給創達公司等語（原審  
12 卷一第507至508頁），可知系爭布丁條盤修改自12吋14入布  
13 丁條盤，被上訴人於109年10月間即已提供盛裝布丁之系爭  
14 布丁條盤予上訴人經營之創達公司，上訴人當有接觸系爭布  
15 丁條盤之技藝內容，且其日期早於系爭專利申請日即110年1  
16 0月20日。

17 2.以被上訴人提出109年9月15日報價單上之系爭布丁條盤圖  
18 （甲證4，原審卷一第53頁）、109年7月15日之設計圖（甲證  
19 9，原審卷一第357頁）與系爭專利相較，在物品相同或近似  
20 判斷方面，甲證4、9及系爭專利皆是應用在可裝填布丁條的  
21 模具盤體，為相同的物品；在外觀的相同或近似判斷方面，  
22 甲證4僅具有仰視圖(對應系爭專利之仰視圖)，甲證9具有立  
23 體圖、仰視圖、前視圖、左側視圖(對應系爭專利之立體  
24 圖、仰視圖、前視圖、左側視圖)觀之，其共同特徵皆具有  
25 一外框設計為矩形盤體，該盤體上設有兩排各10個對稱排列  
26 即為並排設置，共20個「螺旋凹槽」(另側觀之為凸出)之形  
27 狀，每一螺旋主要有4圈螺紋，經整體比對、綜合判斷，該  
28 等共同特徵已足以使甲證4、9之整體外觀與系爭專利產生近  
29 似之視覺印象，故系爭專利所揭露之設計內容未逸脫甲證  
30 4、9圖式之創作或設計構思而互為近似之設計者，應判斷二  
31 者為「實質相同」之設計。

01 3.蕭克仁為解決原先採用手工製作布丁條之缺點，方便機器量  
02 化生產布丁條從而製作系爭布丁條盤，而就系爭布丁條盤設  
03 計需考量布丁條的螺旋態樣、布丁條數量的位置配置、布丁  
04 條盤的外框設計，及與封口機器的配合等，依下列證人於原  
05 審之證言，參佐甲證4報價單之系爭布丁條盤圖(原審卷一第  
06 53頁)、甲證9方形條盤模具圖(原審卷一第357、461頁)及示  
07 意圖(原審卷一第359頁)，可知系爭布丁條盤之概念發想及  
08 設計過程，確為蕭克仁所創作：

09 (1)布丁條的螺旋態樣：①金元福公司○○○○陳強治證稱略  
10 以：蕭克仁希望有一個螺旋狀布丁條，將這個想法告訴繪圖  
11 部的同仁，繪圖部同仁當時有畫出圖形交給蕭克仁確認，再  
12 慢慢修改，經過六次修改後才決定出螺旋狀的形狀，從第一  
13 次交付我們沒有再修改螺旋狀的造型，不管是圓形條盤或是  
14 方形條盤都沒有改變其螺旋的造型等語(原審卷一第512  
15 頁)。②金元福公司繪圖部人員黃允梵證述略以：伊前手已  
16 經底定螺旋形狀等語(原審卷一第515頁)。

17 (2)布丁條數量的位置配置、布丁條盤的外框設計，及與封口機  
18 器的配合：①蕭克仁證稱略以：創達公司於108年4月時希望  
19 伊可以幫他們解決布丁條捲有雜物的問題，伊回來找金元福  
20 公司，請金元福公司用伊構思去製作12吋14入布丁條盤模  
21 具，於108年6月6日確認第一版圓形模具，也就是12吋14入  
22 之模具，隔年7月15日，伊覺得圓形布丁條盤會有重量不  
23 均、左右上下會翹起的問題，伊想開發一款新的方形模具，  
24 先向富群機械有限公司買新機器，然後向金元福公司訂購新  
25 方形模具做系爭布丁條盤，再以富群機械有限公司新機器充  
26 填方形模具封口，伊設計理念都是跟金元福公司員工陳強治  
27 溝通，請他們畫圖，布丁條盤都是伊設計、開模，請金元福  
28 公司製造的，然後由被上訴人來申請系爭專利等語(原審卷  
29 一第504至507頁)。②陳強治證述略以：被上訴人是伊客  
30 戶，甲證8(原審卷一第343、349、351頁)是被上訴人與伊  
31 公司往來的12吋布丁條盤及圖，而108年7月29日金元福公司

01 電子發票及109年1月8日報價單（原審卷一第343、351  
02 頁），是蕭克仁就被上訴人本來圓形布丁條盤設備跟伊公司  
03 接洽後要求變更，伊公司之所以會函復法院稱其與被上訴人  
04 之間就「方形布丁條盤—新成型模」交易往來資料，包括10  
05 9年10月發票及109年7月設計圖（原審卷一第453至461  
06 頁），是因為關於這些模具改變之討論，包括從圓形條盤改  
07 成方形條盤，是蕭克仁提出設計想法、指示，跟伊及伊公司  
08 討論來辦理等語（原審卷一第510至511頁）。③黃允梵證稱略  
09 以：工作流程是業務部整理好產品討論及報價後再交由繪圖  
10 部繪圖，伊只負責繪圖，伊署名之設計圖（原審卷一第461  
11 頁）是因為業務部說要改變排列方式才畫成這個設計圖，伊  
12 記得有從圓形條盤改成方形條盤之指示，原則上只要不影響  
13 加工的話，就不會更改顧客的指示，圓形部分伊是中途接  
14 手，之後方形的繪圖是由業務部提供數量、標示，伊再加上  
15 去及負責繪圖等語（原審卷一第513至515頁）。

16 4.綜觀系爭布丁條盤之概念發想及設計過程，參佐證人證言及  
17 甲證4、甲證9證據資料，可認與系爭布丁條盤實質相同之系  
18 爭專利確為蕭克仁所創作。再依被上訴人所提甲證6公司章  
19 程及同意書，可知蕭克仁已將系爭布丁條盤設計專利申請權  
20 讓予被上訴人，被上訴人主張蕭克仁為系爭專利之設計人，  
21 並將系爭專利申請權讓與被上訴人等情，應屬有據可採。

22 (二)上訴人所述不可採之理由：

23 1.上訴人稱蕭克仁僅將上訴人對系爭專利「螺旋凹槽及凸出」  
24 新穎特徵之設計發想轉達予金元福公司，金元福公司再開設  
25 出與該「螺旋狀布丁條」實物如出一轍之模具，蕭克仁不存  
26 在任何設計發想及創作貢獻云云（本院卷第188至189頁）。惟  
27 上訴人自承創達公司採購人員與被上訴人接洽時僅簡要口頭  
28 告知採購需求（原審卷一第390頁），而布丁條盤螺旋態樣  
29 具有多種變化，上訴人並未提出告知蕭克仁布丁條盤「每一  
30 螺旋主要有4圈螺紋」之具體技藝特徵，參之證人陳強治前  
31 揭證言，系爭布丁條盤設計係蕭克仁將其構想告知金元福業

01 務人員，由業務人員將蕭克仁構想告知繪圖部的同仁，再由  
02 繪圖部同仁畫出圖形交給蕭克仁確認，經過六次修改才決定  
03 螺旋狀的形狀，顯見蕭克仁參與設計完成螺旋狀的形狀，對  
04 系爭專利之螺旋狀的形狀設計特徵具有具體且實質之貢獻，  
05 上訴人所述不可採。

06 2.上訴人稱由於系爭布丁條盤「數量多寡及排列方式」設計僅  
07 係為連結或裝配於方形模具所產生之必然的創作結果，而無  
08 任何的創作思想融入，足證系爭布丁條盤「數量多寡及排列  
09 方式」為「純功能性特徵」，並不屬於設計審究範圍云云  
10 (本院卷第191至192頁)。按物品造形，指物品之形狀、花  
11 紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品造形全然取決於功能  
12 性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為  
13 純功能性之物品造形。例如螺栓與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙  
14 條之刻槽及齒槽等，由於該物品造形僅取決於另一習知物品  
15 必然匹配 (must-fit) 部分之基本形狀，其整體設計僅係為  
16 連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無  
17 任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而不  
18 得准予設計專利(專利審查基準之第三篇設計專利實體審查  
19 2.2純功能性之物品造形內容參照)。準此，倘設計專利該等  
20 設計特徵係兼具有功能及外觀創作之裝飾特徵，且可產生一  
21 定之視覺效果，即非純功能性之物品造形或純功能性特徵，  
22 自應納入整體設計之比對範圍。系爭布丁條盤雖具有「解決  
23 重量不均勻、左右上下會翹起」及「減少邊料浪費」功能，  
24 惟由上訴人所提乙證1-1至1-4及乙證3至5先前技藝，其各自  
25 呈現數量及排列方式的不同設計特徵，且均未揭露系爭專利  
26 「該布丁捲模具係為一外框設計為矩形盤體，該盤體上具有  
27 並排設置共20個螺旋凹槽(另側觀之為凸出)形狀，每一螺旋  
28 主要有4圈螺紋」技藝特徵的外觀創作，布丁條盤仍得就布  
29 丁條排列數量及排列方式進行造形創作變化，並非「純功能  
30 性特徵」，上訴人所述不可採。

01 3.上訴人稱其另委託閩興公司代工製造布丁條盤以填裝布丁條  
02 食品，而系爭專利各視圖是拍攝自閩興公司交付之布丁條盤  
03 之照片，與被上訴人之布丁條盤無涉云云，並提出上證1至  
04 上證3為證(本院卷第197至198頁)。觀諸上訴人提出之上證1  
05 銷售合同簽訂時間為110年10月6日，上證2創達公司轉帳傳  
06 票製表日期為110年10月13日、同年10月19日，皆晚於甲證9  
07 金元福公司之系爭布丁條盤圖及示意圖之日期109年7月15日  
08 (原審卷一第357頁)，或可佐證創達公司委託閩興公司代工  
09 製造布丁條盤，然無法據以判斷相關設計始末，且上訴人有  
10 接觸被上訴人系爭布丁條盤之設計特徵，已如前述，尚難僅  
11 憑前揭創達公司與閩興公司之交易資料，逕為不利被上訴人  
12 之論斷。至於上訴人辯稱由系爭專利仰視圖及被上訴人之布  
13 丁條盤模具實物照片(原審卷一第57頁)上之環保標誌位置不  
14 同一事，被上訴人提出甲證13環保標誌位置不同之多個模具  
15 實物照片為證，審酌環保標誌占整體布丁條盤比例極低，非  
16 其主要設計特徵，系爭布丁條盤與系爭專利構成實質近似，  
17 已如前述，上訴人所稱前揭環保標誌不同，並無礙於本院前  
18 揭判斷，附此敘明。

19 四、被上訴人請求確認其為系爭專利申請權人為有理由：

20 蕭克仁為系爭專利設計人，並將系爭專利申請權讓予被上訴  
21 人等情，業據被上訴人提出上開證據資料為證，亦有前揭證  
22 人證言可資參佐，且經本院認定如前，上訴人所指甲證7實  
23 物上製造日期晚於系爭專利公告日乙情，並不影響本院前揭  
24 判斷，堪認系爭專利申請權屬於被上訴人所有，故被上訴人  
25 請求確認其為系爭專利申請權人，為有理由，應予准許。

26 陸、綜上所述，被上訴人本件有受確認判決之法律上利益，蕭克  
27 仁為系爭專利之設計人，取得系爭專利申請權，蕭克仁可將  
28 系爭專利申請權讓予被上訴人，被上訴人請求確認其為系爭  
29 專利申請權人為有理由，應予准許。原審所為上訴人此部分  
30 敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決此部分不當，  
31 求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

01 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及所提證  
02 據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐  
03 一詳予論駁，附此敘明。

04 捌、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智審法第1條，民  
05 事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

06 中 華 民 國 114 年 7 月 16 日

07 智慧財產第一庭

08 審判長法官 汪漢卿

09 法官 蔡惠如

10 法官 陳端宜

11 以上正本係照原本作成。

12 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  
13 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  
14 (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  
15 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  
16 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  
17 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  
18 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 114 年 7 月 16 日

20 書記官 吳祉瑩

21 附註：

22 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

23 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  
24 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

25 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  
26 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  
27 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。