

1070601 有關第 101305165N01 號「酒瓶」設計專利舉發事件（105 年度行專訴字第 55 號）（判決日：106.10.20）

爭議標的：專利權人非專利申請權人

系爭專利：「酒瓶」設計專利

相關法條：專利法（102 年 1 月 1 日施行）第 5 條第 2 項、第 7 條第 3 項及第 141 條第 1 項第 3 款

【判決摘要】

無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，故訴外人無法轉讓系爭專利申請權予參加人（被舉發人阿里山製酒股份有限公司）；亦無法證明系爭專利由天明公司或王伯綸出資委由原告設計，並約定系爭專利申請權歸屬天明公司或王伯綸或其等指定之參加人，既無法證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

一、案情簡介

（一）案件歷程：參加人（專利權人）阿里山製酒股份有限公司於民國 101 年 9 月 4 日以「酒瓶」向智慧局申請設計專利，智慧局於 102 年 5 月 14 日審定核准專利。原告（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 1 月 1 日施行）之專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，於 104 年 12 月 31 日以（104）智專三（一）03039 字第 10421781740 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經經濟部以 105 年 5 月 27 日經訴字第 10506305960 號決定駁回，原告仍未甘服，向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 105 年度行專訴 55 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局另為適法之處分。

（二）系爭專利內容：系爭專利之造形係瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，整體瓶身呈現渾圓之設計，瓶蓋採用平頂再搭配紋路

的設計，瓶蓋之外型與瓶身整體呈現直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓之視覺效果。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 100 年 7 月 1 日原告與天明製藥股份有限公司之相關電子郵件（包含附圖 2-1、2-2 之酒瓶設計圖），證據 3 為阿里山製酒股份有限公司之公司登記資料，證據 4 為領先奈米製藥生技股份有限公司之公司登記資料，證據 5 為天明製藥股份有限公司之公司登記資料，證據 6 為天明製藥股份有限公司銷貨資料，證據 7 為 100 年 4 月原告舉證所完成之酒瓶設計資料。

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

- 1.在參加人申請系爭專利之前，原告已完成附圖 2、3 之酒瓶設計圖，且提供附圖 2-1 及附圖 2-2「阿里山 77°頂級高粱酒」之酒瓶設計圖予天明公司，天明公司先訂購酒瓶 36 支，嗣由日月潭公司名義再訂 2,000 支酒瓶，難認訴外人王伯綸係系爭專利之設計人。本件於系爭專利申請日之前，原告既已完成並提供附圖 2-2「阿里山 77°頂級高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，…天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人王伯綸有參與原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利申請權人係參加人，設計人為王伯綸，有系爭專利申請書在卷可按，即與事實未合。
- 2.系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂級高粱酒」酒瓶為實質相同之設計，參以前揭原告提出與天明公司酒瓶交易之相關資料，原告主張系爭專利設計人非為天明公司董事長王伯綸，應屬可採。依專利法第 5 條規定，專利申請權原則上屬設計人所有，故專利權人應取得專利申請權人之轉讓設計專利權。承上，訴外人王伯綸既非專利申請權人，其自亦無法轉讓系爭專利申請權予參加人。
- 3.綜上所述，無法證明訴外人王伯綸係系爭專利之設計人，故訴外人王伯綸無法轉讓系爭專利申請權予參加人；…既無法證明參加人係系爭專利申請權人，則參加人具名為系爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之

處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利證據 2 至 7 是否可證明參加人非為系爭專利申請權人？

(二)原處分認定：

- 1.被告認為在無明顯證據得以證明原告為系爭專利唯一之設計人的基礎下，原告所稱「阿里山公司由王伯綸讓與取得之申請權為不合法」一事尚有爭議，即使原告可被列為設計人之一，則系爭專利之申請權是否定歸原告所有，仍有私權上之爭執。參酌最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決書，其中載明「…專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之，專利專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力…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，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，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…」，以及依被告 2013 年版專利審查基準第五篇舉發審查之第一章 4.3.1.1 第 3 段「…對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決…」。
- 2.訴願會認為舉發參加人、訴外人王伯綸及訴願人三者之間就出資聘請或受聘之認定產生爭執，其智慧財產權之歸屬亦因三方未有明確之契約書而難以認定；另訴願人與參加人間之法律關係應定性為「委託設計製造」(Original Design Manufacture, 簡稱 ODM)」，…倘若訴願人確有收取設計費，訴願人既為 ODM 廠商，並依前述 ODM 合約設計之酒瓶應係供產業上利用（製造代工）之設計，…，則訴願人是否全無轉讓該設計及其專利申請權之意，確有爭議。…訴願人所提證據 2 至 7，尚不足以證明關係人非屬合法得申請系

爭專利之專利申請權人，原處分機關認定系爭專利未違反核准時專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定，所為舉發不成立之處分，尚無違誤，應予維持。

(三)判決認定：

- 1.智慧財產法院認為本件系爭專利於申請日之前，原告既已完成並提供附圖 2-2「阿里山 77 °頂極高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長王伯綸選定，已見前述，顯見訴外人王伯綸接觸原告之酒瓶設計在先，且依原告與天明公司往來電子郵件，天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人王伯綸參與原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利申請人係參加人，設計人為王伯綸，有系爭專利申請書在卷可按…，即與事實未合。「…對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」。
- 2.專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，必須係專利申請權人始得為之(同法第 22 條第 1 項、第 105 條、第 112 條參照)，專利專責機關審查申請案件，固須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。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，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，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，其審定異議不成立而通知異議人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義者，自屬正當。(最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照)
- 3.本件原告聲請命被告更正系爭專利之設計人暨申請人為原告之處分，乃關於系爭專利申請權歸屬認定，為民事私權糾紛事項，非得由被告或訴願機關認定，應經由民事訴訟

程序以私權歸屬認定，待權利歸屬確定後，真正權利人始得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。本件原告雖對參加人就系爭專利申請權及專利權之歸屬提起民事確認之訴，獲得第一審勝訴判決，…惟被告爭執民事判決尚未確定，揆諸前開最高行政法院判決意旨，仍待確認原告為真正權利人之民事判決確定後，原告始得執法院判決向被告申辦系爭專利權，非得藉由本件行政訴訟程序請求更正系爭專利權歸屬。

(四)分析：被告原處分與智慧財產法院行政判決均有引用 89 年最高行政法院 1752 號之判決理由，咸認專利申請權與專利權同屬私法上之權利。申請專利，必須係專利申請權人始得為之，專利專責機關審查申請案件，固須依…相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力…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，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，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。本件智財法院行政判決並未確認專利申請權之歸屬，僅載明被告應俟前開確認系爭專利申請權及專利權之民事確認判決確定後，另為適法之處分。系爭專利之申請專利文件形式上並無瑕疵，尚難認定原專利權人之申請權不適格，然被告對於舉發證據 2 至證據 7 等兩造之間往來的私文書，不易判斷其真偽而足以逕行推翻先前所為專利權人之認定，最終仍致原處分遭智慧財產法院撤銷實屬非戰之罪。

三、總結

(一)認定專利申請權之歸屬目前法制仍採雙軌制

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，專利法第 5 條設有規定。而專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第 6 條第 1 項亦有明文。又倘設計專利權人為非設計專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其設計專利權，並限期追繳證書，無

法追回者，應公告註銷，為現行專利法第 141 條第 1 項第 3 款分別定有明文。惟本局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間（例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等），自屬私人間之民事糾葛，因此，專利申請時所載申請人，是否為真正專利申請權人，應由專利申請案之申請人自負相關法律責任，專利專責機關於審查階段並不作實質認定。依上列現行法制設計，對於專利申請權之歸屬，當事人可檢具事證，依循專利舉發或民事訴訟兩種救濟管道予以確認。

(二)建議當事人宜循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬

設計專利權人非專利申請權人之爭執固然為專利法第 141 條第 1 項第 3 款明定得提起舉發之事由，惟因事涉私權糾紛，且兩造間之書信往來或契約等證明文件多半屬私文書，本局僅能就書面內容作形式審查，其真實性不易判斷，對於產品生命週期較短之設計專利而言，真正專利權人欲經由舉發程序確認專利申請權恐怕緩不濟急，且曠日廢時延誤商機。另查，本局 2017 年版舉發審查基準 5-1-44 頁載明「專利權經專利申請權人或專利申請權共有人於該專利案公告之日起 2 年內，以違反本法第 12 條第 1 項規定或專利權人為非專利申請權人之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2 個月就相同創作申請專利者，得援用該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因該專利已喪失新穎性致無法維護其權利。該 2 個月之法定期間係為避免法律關係處於不確定狀態，真正專利申請權人或專利權共有人應儘快提出申請，逾越前述法定期間提出申請者，所為之申請不受理」，故真正專利權人如採舉發管道可能因逾時致使專利權無法回復，建議當事人宜

循民事訴訟管道確認專利申請權歸屬，等到確認判決後再向
本局辦理權利移轉，較為妥適。

附圖 1 系爭專利主要圖式



立體圖

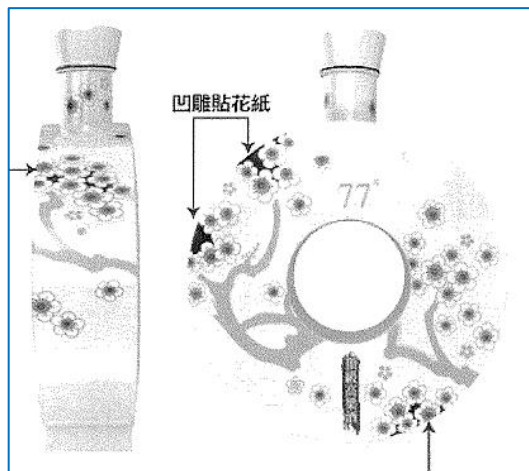


俯視圖

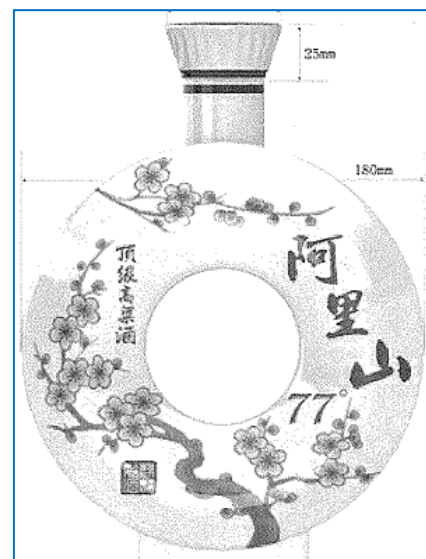


左側視圖

附圖 2 證據 2 主要圖式



證據 2-1



證據 2-2