

智慧財產法院行政判決

105 年度行專訴字第 55 號

原 告 協眾國際股份有限公司

代 表 人 林光清（董事長）

訴訟代理人 楊敏玲律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 黃俊魁

參 加 人 阿里山製酒股份有限公司

代 表 人 鄭瑞隆（董事長）

上列當事人間因設計專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 105 年 5 月 27 日經訴字第 10506305960 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加被告之訴訟，並判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

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、程序方面

- 一、本件被告代表人原為○○○，嗣於本院審理期間改由洪淑敏接任，經洪淑敏於民國 105 年 10 月 17 日具狀聲明承受訴訟，並有經濟部 105 年 8 月 16 日經人字第 10503672570 號函、行政院 105 年 8 月 11 日院授人培字第 1050050012 號令在卷可稽（本院卷第 73 頁至第 74 頁背面），核無不合，應予准許。
- 二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，行政訴訟法第 111 條第 1 項、第 2 項分別定有明文。經查，原告訴之聲明第 1 項原為「訴願決定及原處分均撤銷」（本院卷第 6 頁），嗣於 106 年 2 月 10 日具狀追加第 1 項後段聲明「命被告為舉發成立及更正設計人暨申請人為協眾國際股份有限公司之處分」（本院卷第 199 頁、第 219 頁），被告未表示異議，而為本案之言詞辯論（本院卷第 254 頁），揆諸前揭規定，自應准許。

貳、實體部分

一、事實概要：

參加人前於 101 年 9 月 4 日以「中空設計酒瓶」向被告申請設計專利，經編為第 101305165 號審查，審查期間內，復於 102 年 4 月 18 日將專利名稱修正為「酒瓶」，被告於同年 5 月 14 日准予專利，並於同年 7 月 1 日發給設計第 D154363 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 103 年 3 月 17 日以系爭專利違反核准時即 100 年 12 月 21 日修正公布、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，經被告審查後，以 104 年 12 月 31 日（104）智專三（一）030

39 字第 10421781740 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服提起訴願，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，向本院提起行政訴訟，本院認本件判決之結果，若認定應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷，命被告為舉發成立及更正設計人暨申請人為協眾國際股份有限公司之處分。(二)訴訟費用由被告負擔。並主張略以：

(一)原告早於 100 年 4 月 14 日即完成三款酒瓶設計，其中二款「青花酒瓶」與系爭專利均具有瓶身中央有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓之特徵（本院卷第 81 頁之圖 1、原證 1、2）。嗣訴外人○○○向原告訂製酒瓶，原告於 100 年 7 月 1 日及 13 日分別提供包含直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓等樣式之數款酒瓶設計圖予○○○所指定之天明製藥股份有限公司（下稱天明公司），其中一款即附圖 2-2「000-0000 阿里山 77 度酒瓶」係為渾圓瓶身中間貫通鏤空且輔以印有花紋之圓形平頂瓶蓋之設計，其瓶身並印有梅花紋路而在一側以書法草寫「阿里山」之字樣（本院卷第 82 頁之圖 2、原證 3），亦與系爭專利之特徵高度重疊，顯見原告確為該酒瓶造型之設計人。

(二)參加人於原告另案起訴之民事事件（即鈞院 105 年度民專訴字第 49 號），以 105 年 11 月 15 日陳報狀陳稱「訴外人○○○先透露出『日出、賞花、神木、阿里山火車』之發想，並與原告法定代理人○○○溝通，同時表示希望以此為概念印製於酒瓶上進而打算生產酒類裝瓶內銷，此即參加人系爭酒瓶之由來。而雙方溝通過程中，包括概念發想、討論、後續委由原告公司進一步設計、製作及涉及之專利權歸屬等，均係以口頭為之

，故並未有相關書面約定」等語，惟倘原告係受訴外人○○○之指示而設計，則原告於 100 年 7 月 1 日及 13 日提供之酒瓶款式就不會包含直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓等形式供選擇，亦不會有太武山等文字，顯見訴外人○○○當時並未參與原告之設計，僅是在原告所提供之各種酒瓶設計圖中做挑選，況訴外人○○○第一次係選定與系爭專利不同之直立寬瓶「戀戀阿里山 58 度酒瓶」（原證 3）。是以，訴外人○○○於原告設計過程中，並未參與創作，且原告亦未曾與訴外人○○○有口頭約定專利歸屬。

- (三)依原告與天明公司間之銷售確認書所載，僅要求原告依其所選定之圖案生產酒瓶 36 支，因屬客製化產品，依照商業慣例，首批訂單內含雕刻打樣之模具製作費即開模費，每支酒瓶之費用較貴，高達美金 18 元，費用總計美金 684 元（原證 5），然原告並無轉讓該酒瓶設計及其專利申請權之意，其費用明細亦未見設計費或版費等字樣，天明公司所支付者僅為生產酒瓶之費用，此可對比參加人另委請巨名陶瓷有限公司（下稱巨名公司）出具之報價單，其明細中未見設計費，且於備註欄記載「2.轉寫印刷版費，為貴司所有，故版費部分不予回饋」等語，可見該瓷器圖案為參加人所有，故巨名公司未收取設計費。另因陶瓷生產慣例在樣品經業主認可後，才以生產模製作大量產品，故巨名公司於備註欄記載「1.模具費用部分先由貴司支付，下單滿 3000PCS 以上再由貨款回饋」，即模具費用應由參加人支付，待參加人下單超過 3,000 支後，始可將模具費用平均攤提在每支酒瓶，且酒瓶單價亦因量多而降低，由此可見原告 2,000 支單價較 36 支者為低之原因。是以，訴外人○○○或天明公司從未自真正設計人即原告取得授權或轉讓專利申請權，參加人更不得自訴外人○○○處取得專利申請權，參加

人稱此費用包含設計費並無依據。

(四)參加人稱原告圖 1、圖 2 之花紙、阿里山、梅花紋路與系爭專利並不相同云云。惟該些設計均非系爭專利之特徵，參加人曾於 103 年 1 月 14 日對台灣菸酒股份有限公司發律師函主張其「玉山陳年竹葉青酒瓶」侵害系爭專利，並檢附國立雲林科技大學科技法律研究所專利侵害鑑定中心之專利侵害鑑定報告書（原證 26），由該鑑定報告書可知花紋及文字均不在系爭專利特徵內，且系爭專利之圖式說明已載明「圖面中所揭露之商標文字部分非本新式樣之申請標的」、「圖式所揭露之色彩為本案不主張之部分」（原證 20）。

(五)原告另案提起之確認專利權民事事件（即鈞院 105 年度民專訴字第 49 號），業於 106 年 9 月 4 日判決：(1)確認原告為系爭專利申請權人及專利權人；(2)被告（即本案參加人）應將前項專利申請權及專利權移轉變更登記為原告所有（原證 29）。判決理由認定被告推論原告與參加人有「委託設計製造」（ODM）關係而認為有智財權移轉可能，顯屬有誤。

三、被告答辯聲明：(一)原告之訴駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。並抗辯：

(一)按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人，專利法第 7 條定有明文。經查，系爭專利申請時，填載其設計人為訴外人○○○，並由訴外人○○○簽具申請權證明書，將系爭專利申請權讓與給參加人，則被告依據前開文件認定參加人為系爭專利之合法申請權人及專利權人，於審查形式上並無違誤。

(二)原告主張訴外人○○○係接受參加人委託後，再委託原告設計及代工生產酒瓶，原告並無收取任何設計費或權利金，更無轉

讓該設計及其專利申請權之意云云，惟參加人於舉發答辯書稱訴外人○○○曾指示原告以「日出、賞櫻、神木、阿里山火車」等知名特色為發想，彼此間也有幾次溝通討論，並無法否定訴外人○○○非為系爭專利之設計人，基上可知參加人已先出資聘請訴外人○○○從事設計開發，而訴外人○○○又再與原告為討論，該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；另原告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）」，乃係採購方（即客戶）委託製造方（即 ODM 廠商），由製造方從設計到生產一手包辦，然後將產品掛上採購方的品牌出貨之商業交易模式，而依商業習慣，鮮少由 ODM 廠商保有智慧財產權之情形，且由原告所提銷貨確認書記載每瓶單價有「US\$18」與「NT\$265」之差異觀之，是否如原告所稱只是生產酒瓶的費用，並無收取設計費，尚有疑義。

- (二)本件係原告對於專利申請權之私權歸屬有爭議，此非專利專責機關所得管轄或事實認定者，原告與參加人之間如有疑義或認彼此權益受有侵害，應循司法救濟程序解決（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號、101 年度裁字第 23 號裁判意旨參照），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 段亦載明「…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…」準此，本件原告既對系爭專利申請權之歸屬有所爭執，應循民事訴訟程序，由民事法院加以確定。縱原告稱已獲鈞院民事判決確認其為系爭專利申請權及專利權人，惟該判決並非勝訴確定判決，被告尚無從據以作成舉發成立之處分。

四、參加人經本院命獨立參加本件被告之訴訟，並未到庭陳述，亦未提出任何書狀為聲明或答辯，以供本院斟酌。

五、本件適用法律及爭點：

(一)上開事實概要所述之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利說明書公告本（舉發卷第 29 頁至第 34 頁）、原處分及訴願決定書（本院卷第 14 頁至第 28 頁）在卷可稽，堪認為真正。

(二)本件應適用之專利法：

系爭專利之申請日為 101 年 9 月 4 日，被告審查核准專利日為 102 年 5 月 14 日，原告於 103 年 3 月 17 日提出舉發，經被告審查後，於 104 年 12 月 31 日作成原處分，系爭專利是否有專利法第 141 條第 1 項第 3 款之事由，依現行專利法第 71 條第 3 項規定，應適用核准審定時即 100 年 12 月 21 日修正公布、102 年 1 月 1 日施行之專利法（下稱 102 年專利法）規定，此亦為兩造所不爭執（本院卷第 189 頁）。

(三)本件爭點（本院卷第 189 頁）：

原告爭執系爭專利違反 102 年專利法第 141 條第 1 項第 3 款之規定，並提出證據 2 至 7 及原證 1 至 26 等證據為證，經本院協商兩造整理及簡化本件爭點為：前揭證據是否可證明參加人非為系爭專利申請權人？

六、得心證之理由：

(一)系爭專利技術分析：

1.依系爭專利說明書之創作說明所載，系爭專利為一種酒瓶的新造形設計，以阿里山日出的特點，其特色在於瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓之設計，代表融合和日出。瓶蓋之設計，具有廣納百川的意涵，採用平頂再搭配紋路的設計，瓶蓋之外型與瓶身整體呈現一體成型之圓滿韻味（舉發卷第 33 頁）。

2.系爭專利之圖式，如附圖 1 所示。

(二)舉發證據技術分析：

- 1.證據 2（即原證三）係 100 年 7 月 1 日及同年 7 月 13 日原告與天明公司間之往來電子郵件，其郵件日期早於系爭專利申請日（即 101 年 9 月 4 日），該郵件附檔有如附圖 2-1、附圖 2-2 所示酒瓶圖稿，其係包含一呈圓環形之瓶身及一略呈倒圓錐形之瓶蓋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，上方設有一圓柱形瓶頸，底部則設有一略呈矩形之基座，該瓶蓋側面則設有間隔之凹凸特徵，瓶身前、後及左、右側表面則設有一梅花樹枝之圖形花紋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，瓶蓋呈平頂再搭配側面之紋路設計。
- 2.證據 6（即原證五）係 100 年 12 月 12 日原告與天明公司之銷售確認書，記載數量 36 瓶全瓷阿里山月圓酒瓶、單價 18 美元、總計 648 美元。
- 3.證據 7（即原證二）係 100 年 4 月 15 日原告寄給龍地公司之設計圖稿（如附圖 3 所示），其郵件日期早於系爭專利申請日。
- 4.原告於本院審理提出附件六之原證一至原證二十六，部分與前開原舉發證據重複，前開附件六原證一至原證二十六對應之事實，參本院卷第 97 頁以下，茲不贅述。

(三)參加人非為系爭專利申請權人：

- 1.按專利申請權，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 條定有明文。
經查：
(1)原告於 100 年 4 月間即完成 2 款中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓形狀，瓶蓋略呈倒圓錐形之青花酒

瓶設計圖（如附圖 3 所示，本院卷第 103 頁、第 104 頁）；原告曾於同年 4 月 15 日將前開附圖 3 所示之青花酒瓶設計圖寄予訴外人龍地公司，有該電子郵件及其附件在卷可佐（本院卷第 105 頁至第 108 頁），堪認原告於 100 年 4 月 15 日之前，即已完成附圖 3 之中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現圓形，瓶蓋略呈倒圓錐形之酒瓶設計圖。

- (2)原告之員工 Lenna Yang 於 100 年 7 月 1 日寄 7 款酒瓶設計圖予天明公司之員工 caseywu（吳國楨）稱「請收附檔本周完成的設計，…以上圖檔都可以根據意見修圖…如果想看樣品效果，請告知哪幾款，我們會進行雕刻打樣。」（本院卷第 109 頁），該郵件之附檔即包含附圖 2-1「77°頂極高粱酒」之酒瓶設計圖（舉發卷第 22 頁、本院卷第 115 頁），該酒瓶設計除與前揭原告提供訴外人龍地公司之青花酒瓶外觀皆中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現圓形，瓶蓋呈倒圓錐形之設計特徵之外，附圖 2-1 之酒瓶另於瓶蓋側面呈現間隔之凹凸特徵，此與系爭專利之瓶蓋外觀設計特徵相同。同年 7 月 7 日天明公司之員工 caseywu 告知原告「敬會本公司董事長指示」、「瓶子選戀寬底即頂級那支」（本院卷第 116 頁），而天明公司之董事長即訴外人○○○（有天明公司及分公司基本資料查詢在卷可稽，舉發卷第 8 頁），可知天明公司對原告於 100 年 7 月 1 日提供之 7 款酒瓶設計圖，最初係選定「戀戀阿里山」酒瓶（舉發卷第 25 頁、本院卷第 112 頁），是原告稱系爭專利非訴外人○○○設計，而係原告提供多款酒瓶設計供訴外人○○○挑選，尚非無憑。同年 7 月 13 日原告之員工 Lenna Yang 寄件稱「請查收上週期他的酒瓶

設計款型，請看有沒有哪些要進行打樣，或是挑中但是要修改圖稿的。…」(本院卷第 116 頁)，此次寄件附檔設計圖包含附圖 2-2 之「阿里山 77°頂極高粱酒」之酒瓶設計圖(本院卷第 123 頁)，而附圖 2-1、附圖 2-2 酒瓶設計均相同，只是修改瓶身圖飾。同年 7 月 26 日天明公司○○○回覆稱「阿里山-陳年高粱酒-63 度」，翌日即同年 7 月 27 日原告之員工 Lenna Yang 寄件給○○○稱「昨天討論過後，圖稿在一一修改中。請看附檔的阿里山 75 度，請您告知是不是這樣的意思。…我是聽濃度改成 75 度，阿里山燙金。酒牌不知是做頂級高粱，還是陳年高粱哩…」，同日天明公司○○○回覆「75 度的沒錯，阿里山-燙金，全部都改成“陳年高粱酒”阿里山的字型可以換成別的毛筆字？(更有力道的，)」；同年 7 月 28 日原告之員工 Lenna Yang 寄件稱「…我們將阿里山的字樣，依照先前的酒類(可能你們請哪位大師寫的)做兩種字的版本。…請看附檔兩種版本，希望有你們中意的字型…」，並附上相同於附圖 2-2 之酒瓶設計，僅圖飾提供二種「阿里山」字型且酒精濃度改成「75°」，以上有往來電子郵件及其附檔在卷可按(本院卷第 130 頁至第 133 頁)。承上，堪認天明公司與原告溝通選用原告之酒瓶設計款式，並對酒瓶上文字之字型及酒精濃度表示意見。

- (3)原告之員工 Lenna Yang 於 100 年 12 月 12 日寄件予天明公司○○○○稱「附檔是 sales confirmation 確認銷售書。目前產品在調整花紙顏色。…樣品單快遞，請問是否直接寄到…」(本院卷第 136 頁)；同日天明公司之○○○○簽回確認銷售書，第一次交易訂購酒瓶 36 支，美金 648 元(美金 18 元×36=648 元)，有銷售確認書附卷可稽(

異議卷第 5 頁、第 6 頁、本院卷第 134 頁、第 135 頁），並於 101 年 1 月 19 日轉帳支付 36 支酒瓶費用新臺幣（下同）19,621 元至原告董事長○○○之帳戶（本院卷第 137 頁），由前開銷售確認書之酒瓶樣式（異議卷第 5 頁、第 6 頁、本院卷第 134 頁、第 135 頁），可知天明公司第一次向原告訂購如附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」之設計酒瓶。嗣於 101 年 2 月 21 日原告再將「頂級高粱酒」及「77°」修改為「阿里山 68 陳年大麴酒瓶」，並由天明公司○○○○於 101 年 2 月 22 日簽銷售確認書，第二次交易訂購酒瓶 2,000 支，有銷貨確認書附卷可查（本院卷第 140 頁），繼於同年 3 月 21 日由原告開立此次交易之訂金發票 166,950 元予騏麟製酒股份有限公司（下稱騏麟公司），有發票影本在卷可按（本院卷第 141 頁），騏麟公司分別於同年 3 月 22 日、4 月 10 日將訂金及稅金匯予原告（本院卷第 142 頁、第 143 頁）；騏麟公司嗣改名日月潭股份有限公司（下稱日月潭公司），訴外人○○○以日月潭公司名義向原告提出 2 千支酒瓶之訂購單，由原告負擔大陸承製廠商費用，有酒瓶之輸入許可證附卷可參（本院卷第 144 頁），日月潭公司並取得經濟部 101 年 7 月 9 日經授貿字第 10140046 號准許進口該 2 千支酒瓶（本院卷第 145 頁至第 147 頁）。然參加人迄至 101 年 9 月 4 日始申請系爭專利，有系爭專利說明書公告本在卷可稽（舉發卷第 34 頁），是在參加人申請系爭專利之前，原告已完成前開附圖 2、3 之酒瓶設計圖，且提供附圖 2-1 及附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」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○○○係系爭專利之設計

人。

- (4) 本件系爭專利權人即參加人係由領先奈米製藥生技股份有限公司（下稱領先公司）百分之百持股而設立，而領先公司復由天明公司持股百分之 85，其董事之一○○○即係天明公司之董事長，有參加人、領先公司之公司及分公司基本資料查詢在卷可稽（舉發卷第 8 頁至第 10 頁），是天明公司對參加人有實質經營權。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° 頂極高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長○○○選定，已見前述，顯見訴外人○○○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○○○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人係參加人，設計人為○○○，有系爭專利申請書在卷可按（系爭專利申請卷—下稱申請卷第 27 頁、第 28 頁），即與事實未合。
- (5) 系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77° 頂極高粱酒」酒瓶為實質相同之設計：
- ① 系爭專利之專利權範圍為「酒瓶」物品；外觀如附圖 1 各圖面所構成的整體形狀及其表面花紋，但不包含色彩及商標文字（瓶蓋頂部之商標、瓶身之「阿里山 68」、「陳年大麴」文字及靠近瓶底之「阿里山製酒」文字）部分，此據系爭專利之圖式說明載明「圖面中所揭露之商標文字部分非本新式樣之申請標的」、「圖式所揭露之色彩為本案不主張之部分」可參（本院卷第 156 頁），故系爭專利表面所呈現之色彩及瓶蓋頂部之商標、

瓶身之「阿里山 68」、「陳年大麴」文字及靠近瓶底之「阿里山製酒」文字，與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」酒瓶之對應瓶蓋頂部分之商標、瓶身之「阿里山 77°」、「頂級高粱酒」文字，均非屬比對的範圍，先予敘明。

②系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」酒瓶皆係設有一呈圓環形之瓶身及一略呈倒圓錐形之瓶蓋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，上方設有一圓柱形瓶頸，底部則設有一略呈矩形之基座，該瓶蓋側面則設有間隔之凹凸特徵，二者之差異僅在於瓶身之厚度略微不同，惟該瓶身厚度僅係局部的細節修飾，並不影響整體視覺外觀之細微差異，倘非經過詳細比對實難直接發現其間之差異，系爭專利於瓶身形狀與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」酒瓶瓶身近似，其二者已產生相同或混淆的視覺印象，系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」酒瓶為實質相同之酒瓶設計。

(6)承上，系爭專利與原告附圖 2-2「阿里山 77°頂極高粱酒」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○○○，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○○○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。

(7)原處分雖稱原告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)」，乃係採購方(即客戶)委託製造方(即 ODM 廠商)，由製造方從設計到生產一手包辦，然後將產品掛上採購方

的品牌出貨之商業交易模式，而依商業習慣，鮮少由 ODM 廠商保有智慧財產權之情形云云。惟承前所述，天明公司董事長○○○僅挑選原告所設計酒瓶，並就其上文字之字型及酒精濃度表示意見，無法證明訴外人○○○參與設計酒瓶，而原告亦僅提供酒瓶之設計及生產，並未包含內容物酒類，洵無證據足資證明原告從設計到生產一手包辦，將產品掛上參加人的品牌出貨，原處分上開論述，洵無所據，尚不足採，併予敘明。

2.原告未曾與天明公司或訴外人○○○約定轉讓系爭專利申請權：

參加人辯稱：○○○於第一次交易時已指示天明公司代騏麟公司支付包含設計費在內之貨款給原告，並約定使系爭專利歸訴外人○○○，訴外人○○○再將系爭專利讓與參加人，依專利法第 7 條第 3 項及第 6 條第 1 項規定，本案酒瓶之設計專利歸屬於參加人。惟原告主張：原告與天明公司間對於酒瓶訂製成立買賣關係，第一次交易並未包含設計費，僅有酒瓶製作費及開模費，亦未有專利授權或轉讓等語。經查：

(1)觀諸原告與天明公司二次酒瓶交易之銷貨確認書上所示第一次單價約美金 18 元即新臺幣 543.22 元（以 2011 年 12 月 8 日新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率折算）、第二次單價新臺幣 265 元（本院卷第 135 頁、第 140 頁），二者酒瓶單價確存在價差，惟此二次交易銷貨確認書上卻均未有「設計費」品項之記載，原告堅稱第一次交易金額並未包含設計費，係因打樣時已經開模，生產數量到達一定規模後可攤提模具費用，故第二次交易單價才較便宜等情，經衡酌參加人與訴外人巨名公司之報價單上亦有「模具費用部分先由貴司支付，下單滿 3000PCS 以上再由貨款

回饋」之記載（本院卷第 162 頁），堪認原告前開所述非屬無據，亦不違常理，是難以前開二次交易酒瓶價差即推斷第一次交易金額包含設計費。

- (2)按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計，專利法第 7 條第 3 項定有明文。揆其意旨，專利申請權及專利權之歸屬應依雙方契約約定，經核前揭原告與天明公司之銷貨確認書僅係天明公司出資聘請原告從事前開酒瓶設計證明，縱第一次交易金額包含設計費，雙方亦未曾就前開酒瓶設計專利申請權歸屬為約定，是揆諸前開規定，尚難認原告與天明公司或訴外人○○○間有就前開酒瓶設計約定轉讓系爭專利申請權，參加人自亦無法自天明公司或訴外人○○○取得系爭專利申請權。

七、綜上所述，無法證明訴外人○○○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；亦無法證明系爭專利由天明公司或○○○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○○○或其等指定之參加人，既無法證明參加人係系爭專利申請人，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。另按稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。次按稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，為（修正前）專利法第 5 條所規定。可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。又依同法第 6 條第 1 項規定，

二者均得讓與或繼承。是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（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）。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，有本院 105 年度民專訴字第 49 號民事判決書影本附卷可考（本院卷第 260 頁至第 280 頁），惟被告爭執民事判決尚未確定（本院卷第 254 頁），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，是原告訴之聲明中有關

命被告為舉發成立及更正設計人暨申請人為原告此部分之聲明，尚非有據，應予駁回。至原告此部分之申請，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。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰不逐一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 104 條，民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 10 月 20 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蕭文學

法 官 杜惠錦

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理

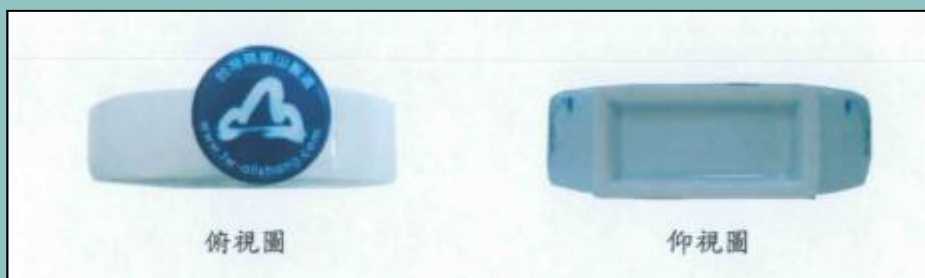
人	人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 106 年 10 月 23 日
書記官 林佳蘋

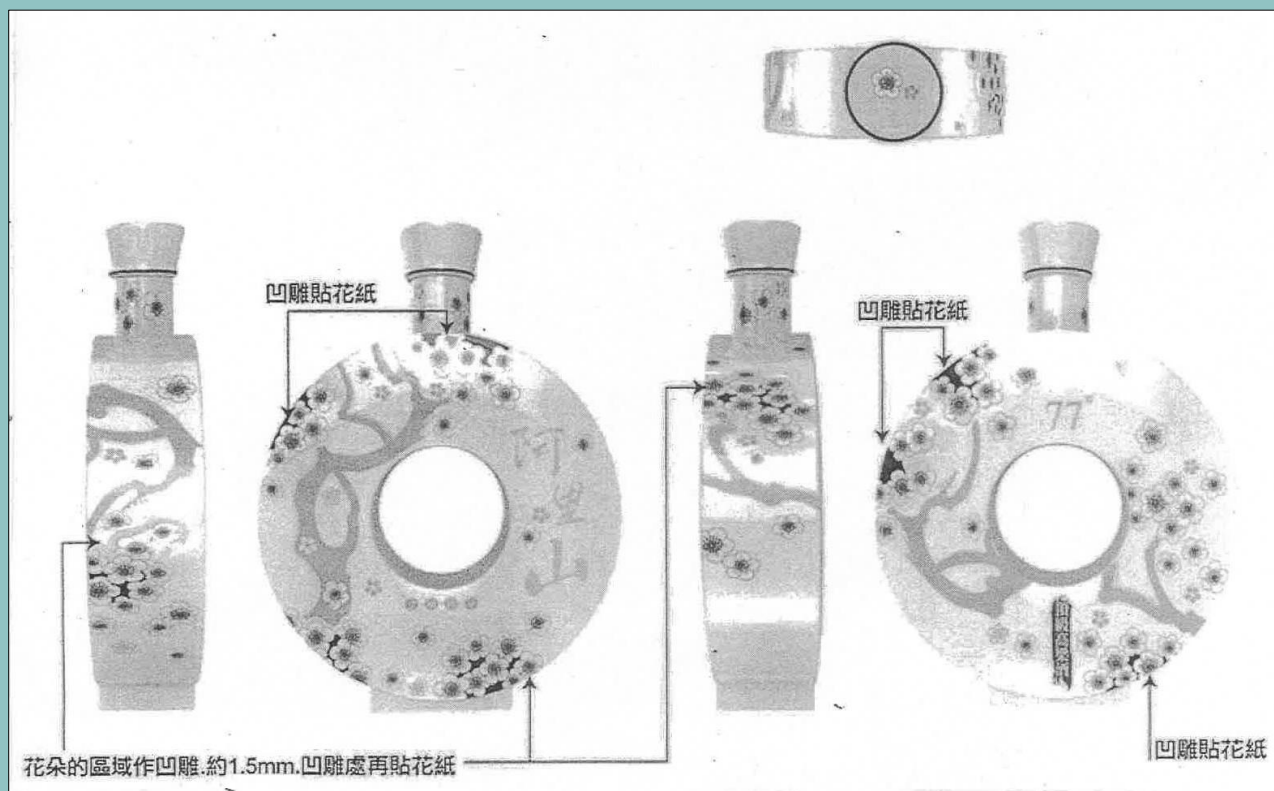
附圖：

附圖 1（系爭專利之圖式）：





附圖 2（證據 2 電子郵件所附之設計圖稿）：
附圖 2-1（舉發卷第 22 頁、本院卷第 115 頁）



附圖 2-2（舉發卷第 17 頁、本院卷第 120 頁）



附圖 3（證據 7 電子郵件所附之設計圖稿）：

