

智慧財產及商業法院民事判決

107年度民著上字第12號

上訴人即

反訴被上訴人 李金益即金益工作室

訴訟代理人 紀小玲

被上訴人即

反訴上訴人 孟申機械工廠股份有限公司

法定代理人 侯錦朝

訴訟代理人 蘇志淵律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107年5月3日臺灣臺中地方法院105年度智字第3號第一審判決，各自提起上訴，本院於110年12月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴均駁回。

第二審訴訟費用關於鑑定費用部分由孟申機械工廠股份有限公司負擔，其餘由兩造各自負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本案既屬因著作權法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

二、次按，第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第3款、第256條、第446條第1項、第463條定有明文。本件上訴人即反訴被上訴

人李金益即金益工作室（下稱李金益）上訴聲明原第1、2、3、4項分別為「原判決廢棄」、「上開廢棄部分被上訴人即反訴上訴人孟申機械工廠股份有限公司（下稱孟申公司）應給付李金益新臺幣（下同）金額為412萬5,000元及其法定遲延利息及假執行聲請，基於為兩造間簽訂合約所衍生，請求之基礎事實同一，依民事訴訟法第225條第1項第2款規定」、「孟申公司反訴駁回。」、「第一、二審訴訟費用由孟申公司負擔」（見本院卷一第33頁）；答辯聲明第1、2、3項分別為「維持原審原判決孟申公司反訴駁回判決」、「訴訟費用一、二審皆由孟申公司負擔」、「如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行」（見本院卷一第125頁），嗣於民國107年8月14日以民事上訴更正狀（見本院卷一第107頁）、107年8月28日民事上訴答辯狀（見本院卷一第115頁），110年9月14日民事上訴陳報狀（見本院卷二第113頁）、110年9月14日民事上訴答辯狀（見本院卷二第123頁）變更訴之聲明，李金益所提書狀就上訴聲明部分歷次略有不同，經本院受命法官於110年11月1日準備程序期日闡明（見本院卷二第132頁），李金益主張上訴聲明及答辯聲明以107年11月5日準備程序筆錄之記載為準，即李金益上訴聲明為：(一)原判決不利於李金益部分廢棄。(二)孟申公司應再給付李金益364萬9,000元，及自104年11月27日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(三)第一、二審訴訟費用由孟申公司負擔；答辯聲明則為：(一)孟申公司上訴駁回。(二)第二審訴訟費用由孟申公司負擔。(三)如受不利判決願供擔保請准宣告免假執行，核其性質屬減縮及擴張應受判決事項之聲明、不變更訴訟標的而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，揆諸前揭規定，自無不合，應予准許。

貳、實體事項：

一、李金益主張：

(一)本訴部分：

01 孟申公司前委託李金益撰寫貼膜機之軟體程式（下稱系爭程
02 式），李金益於104年7月6日回簽報價單，雙方乃於同年9
03 日簽訂外包協議書（下稱系爭協議書），約定工程總價68萬
04 元，李金益同意依孟申公司委外發包單上所記載之品名、規
05 格及數量及施工內容為工程範圍，交貨日期為同年8月20
06 日，孟申公司並於同年月14日給付第1期總款30%給李金益
07 （下稱本件工程）。嗣因孟申公司硬體問題及CIM交握資料
08 於104年8月20日前尚未完成，雙方另於104年9月4日共同協
09 商確認後續測試行程表（下稱系爭測試行程表），安排至孟
10 申公司上游廠商華洋精機股份有限公司（下稱華洋公司）之
11 臺南奇景光電廠安裝測試，系爭測試行程表由孟申公司工程
12 師製表完成並以電子郵件通知，訂於104年9月14日至同年10
13 月8日測試完成。惟李金益依約定於104年9月14日至臺南工
14 廠安裝測試，於翌日孟申公司突然對李金益為行程異動告
15 知，陳稱會派人到場協助測試，李金益說明只能從旁協助，
16 詎同年月16日前來協助測試之2位人員並非被告所屬員工，
17 後來才知道是士群系統科技股份有限公司（下稱士群公司）
18 之人員，且侵改李金益設計之系爭程式，李金益遭架空而無
19 法正常進行測試，同年月17日李金益向孟申公司反應其不
20 滿，孟申公司之主管林○○應允翌日即18日會至臺南與李金
21 益協商，惟協商後雙方未達成協議，當日晚間林○○轉述說
22 明孟申公司之客戶要求孟申公司停止測試並撤回，由客戶直
23 接接手並進行後續測試，李金益被要求停止測試撤回，林○
24 ○告知事後會與李金益進行協商，然並未安排履行協商事
25 宜。本件李金益編寫系爭程式，為著作權法第12條規定之著
26 作財產權人，孟申公司必須於李金益請領第3期款項並交機
27 後，才由孟申公司自行維護，而可以利用出資而由李金益完
28 成的創作成果。然孟申公司停止李金益之測試後，不僅未盡
29 責任安排協商，竟未經李金益書面同意，將系爭程式交由士
30 群公司執行，違反系爭協議書第17條之約定，致李金益之智
31 慧財產權遭受侵害。李金益旋依屬於系爭協議書之一部分之

01 報價單第7條約定，要求孟申公司給付尚未給付之餘款，孟
02 申公司竟指李金益於104年8月20日無法順利完成，已達到系
03 爭協議書之解約要件，又於同年9月17日無法完成第一階段
04 交期，故於同年月18日決定解約，並偽稱當日雙方議定2個
05 解決方案（下稱系爭2方案），即華洋公司協助李金益繼續
06 完成系爭程式，或李金益退出而由華洋公司接手，嗣華洋公
07 司選擇後者，雙方之系爭協議業已合意終止云云，均非事
08 實，李金益亦無簽署任何書面協議，全屬孟申公司片面之
09 詞。孟申公司單方解約顯不合法，且逕將系爭程式讓渡與士
10 群公司，違約明確，已侵害李金益之著作財產權，自應賠償
11 李金益所受損害。系爭協議書尚未解約，仍屬有效存在，孟
12 申公司違約讓渡與士群公司，並支付士群公司合計82萬5,00
13 0元，此為李金益所受損害及可預期之所失利益，依著作權
14 法第88條第3項規定，得以該金額之3倍請求孟申公司賠償24
15 7萬5,000元。又李金益承攬總價為68萬元，扣除孟申公司已
16 支付第1期款20萬4,000元後，尚有47萬6,000元未給付，惟
17 此部分經李金益以電話詢問補繳裁判費問題時，獲告知說明
18 金額為165萬元，故以此金額為請求。合計李金益得請求孟
19 申公司賠償之金額為412萬5,000元，為此，依系爭協議之報
20 價單第7條約定：「非我方責任下，客戶單方面取消訂單
21 時，得一次付清餘款」，爰依系爭協議書及著作權法第88條
22 第3項規定提起本訴。

23 (二)反訴部分：

24 孟申公司早已知104年8月20日無法於臺南奇景光電廠實際生
25 產測試完成，李金益負責PLC程式及系統整合，孟申公司負
26 責設備機台包含機構設計、加工組裝、電控配線配盤、CIM
27 交握、ROBOT機械手臂及軟體、PLC軟體，李金益僅負責一部
28 分，無法獨立完成驗收，況且孟申公司驗收單並無雙方簽
29 名，孟申公司卻將責任歸咎於李金益8月20日無法驗收所
30 致。李金益從不知有系爭2方案，9月18日兩造亦未解除合
31 約，全是孟申公司為推卸責任編造出的謊言及文件。是以，

01 李金益無遲延亦無與孟申公司解除契約，李金益無需負賠償
02 責任，然孟申公司違反合約另與士群公司簽約並使用李金益
03 所設計的軟體，已侵害李金益著作財產權等語。

04 二、孟申公司答辯則以：

05 (一)本訴部分：

06 1.孟申公司於8月20日前已盡協力義務交付PLC軟體設計所需之
07 交握規劃資料，而交握規劃資料本會隨機器狀況調整，孟申
08 公司雖有於104年8月31日再提供V1.60最終版之PLC交握規劃
09 資料，但此僅為版本調整，而非孟申公司自始未交付，孟申
10 公司於8月20日前所交付之版本資料，已足使李金益完成PLC
11 程式。而李金益使用孟申公司於8月20日前所交付之版本資
12 料，本可於8月20日交期前完成PLC軟體使機器做動，但系爭
13 機器根本無法做動，李金益未能於104年8月20日前完成PLC
14 軟體設計工作已構成遲延，更遑論最終階段之CIM整合測
15 試。縱經鑑定遲延結果不可單方歸責任一方（此為假設，孟
16 申公司否認自己有歸責因素），然並不影響李金益確實有遲
17 延因素之認定。又，遲延104年8月20日之交期後，雙方再協
18 商如原證4電子郵件之五階段交期，依鑑定結果，李金益確
19 實未能於第一階段之9月18日前完成實際貼膜之機器作動，
20 後續方有兩方案之協商選擇，最終華洋公司決定請李金益退
21 出，為證明華洋公司確實選擇李金益退出之方案，孟申公司
22 業已提出被證7之會議記錄為憑，上開事實亦經證人即華洋
23 公司之邱○○到庭證述，當時未請李金益一同於該會議紀錄
24 簽名，係因李金益並非華洋公司之契約相對人，當無由請李
25 金益參與該會議，或使其於會議記錄簽名之可能，故孟申公
26 司即請林○○告知李金益並協商請其交付最後一版PLC程
27 式，而孟申公司亦同意所交付之訂金作為李金益完成部分程
28 式之報酬，此情亦獲得李金益之同意並交付程式給孟申公
29 司，而此即具有依約法定解除、以及合意解約之性質。系爭
30 契約既經解除，且該程式亦由李金益同意後和平交付。

01 2.再者，孟申公司自始未將契約之權利義務轉讓第三人，即本
02 案根本未有第三人承受該等契約主體上之權利義務，則李金
03 益仍執詞主張孟申公司違反系爭契約第17條規定侵害其著作
04 權云云，實屬無據。而孟申公司於104年9月18日解除契約
05 後，再於同年9月22日與士群公司簽訂被證2之外包協議書，
06 完成李金益應完成之工作內容，孟申公司行為誠無違約，亦
07 無須李金益書面同意之必要。是故，李金益主張孟申公司將
08 本案系爭契約之權利義務轉讓士群公司而屬違反契約第17條
09 等語，乃無理由。

10 (二)反訴部分：

11 系爭契約於104年9月18日解除後，雙方本應負回復原狀義
12 務，而因雙方協議由孟申公司以已付訂金20萬4千元作為李
13 金益完成部分程式之對價，雙方暨有此協議，則孟申公司即
14 無庸返還程式，李金益亦無庸歸還訂金。又，上開協議係針
15 對李金益已完成部分程式之處置，然孟申公司並未拋棄解除
16 契約後之損害賠償請求權，今李金益事後竟提起訴訟顯有悖
17 誠信，故孟申公司乃請求解約後之損害賠償金額25萬850
18 元。

19 三、原審判決為兩造各一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對其
20 不利部分各自提起上訴，李金益上訴聲明：(一)原判決不利於
21 李金益部分廢棄。(二)孟申公司應再給付李金益364萬9,000
22 元，及自104年11月27日起至清償日止，按週年利率5%計算
23 之利息。(三)第一、二審訴訟費用由孟申公司負擔；孟申公司
24 答辯聲明：(一)李金益上訴駁回。(二)第二審訴訟費用由李金益
25 負擔。(三)如受不利判決願供擔保請准宣告免假執行。另孟申
26 公司上訴聲明：(一)原判決不利於孟申公司部分廢棄。(二)上開
27 廢棄部分，李金益第一審之訴駁回。(三)李金益應給付孟申公
28 司25萬850元，及自反訴起訴狀繕本送達李金益翌日起至清
29 償日止，按週年利率5%計算之利息。(四)第一、二審訴訟費
30 用由李金益負擔；李金益則答辯：(一)孟申公司上訴駁回。(二)

01 第二審訴訟費用由孟申公司負擔。(三)如受不利判決願供擔保
02 請准宣告免假執行。

03 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270
04 條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議
05 簡化爭點如下：

06 (一)不爭執事項：

07 1.李金益向孟申公司承攬「華洋—奇景貼膜機」軟體設計工程
08 (即本件工程)，於104年7月6日簽立報價單，同年9月9日簽
09 訂系爭協議書及委外發包單(見原審法院沙補字卷第5至10
10 頁)。

11 2.孟申公司於104年9月4日寄發主旨為「15018華洋奇景貼膜機
12 (臺南)工作安排」之電子郵件給李金益(系爭測試行程
13 表，見沙補字卷第12頁)。

14 3.兩造於104年9月14日至9月16日在臺南工廠進行系爭程式之
15 安裝測試，於9月16日當日孟申公司有邀請訴外人士群公司2
16 名人員到場(見原審卷一第70頁)。

17 4.孟申公司已給付李金益第一期款項20萬4,000元。

18 5.孟申公司未取得李金益之書面承諾，於104年9月22日與訴外
19 人士群公司簽訂外包協議書及委外發包單。士群公司有使用
20 部分李金益設計之程式。

21 (二)本件爭點：

22 1.李金益就本件工程是否遲延完成？孟申公司就本件工程是否
23 已盡協力義務？

24 2.兩造是否於104年9月18日協調後達成系爭2方案，並交由訴
25 外人華洋公司選擇？孟申公司於104年9月18日據以解除系爭
26 協議是否合法？

27 3.雙方是否協議以孟申公司已支付之20萬4,000元作為李金益
28 完成部分工作並交付最後一版程式之報酬？

29 4.李金益請求孟申公司給付412萬5,000元，有無理由？

30 5.孟申公司請求李金益給付25萬850元，有無理由？

31 五、本院得心證之理由：

01 (一)本訴部分：

02 1.李金益就本件工程是否遲延完成？

03 (1)系爭協議書第5條約定（交期）：「1.雙方同意依委外發
04 包單上之交貨日期為準。2.交貨日期應以送達交貨地點，
05 驗收完成時為認定基準日，未完成驗收或驗收後仍須修復
06 致延誤交期，視同延遲交貨。」而委外發包單明訂交期為
07 104年8月20日，交貨方式為奇景光電廠內實際生產測試完
08 成（見沙補字卷第7、10頁），則李金益承攬軟體設計之
09 系爭程式，本應於104年8月20日完成。惟李金益所編寫之
10 系爭程式，依委外發包單所載，其施工內容包括「1.Q-P
11 LC程式…2.CIM交握的PLC程式…」，依李金益提出卷附
12 「自動化生產設備製造流程概述」（見原審卷一第180
13 頁），有關ROBOT交握及CIM交握資料必須先由孟申公司提
14 供，始能測試I/O，並修正程式於機台測試整合，此為孟
15 申公司所不爭執，堪信為真。且系爭協議書第13條關於延
16 遲之約定為：「乙方(李金益)如未能依交貨期限交貨時，
17 應於第一時間告知甲方(孟申公司)，除因天災等不可歸責
18 於乙方且乙方無法控制或預防之事由外，乙方有延遲交貨
19 之情事時，應賠償每日千分之5之懲罰性賠款。本條款之
20 賠償金額以本訂單金額為上限。甲方並得自未支付乙方之
21 貨款中逕行扣款，乙方不得異議。」綜上可知，李金益對
22 於系爭程式之撰寫，必須經定作人提供可供整合之ROBOT
23 及CIM交握資料，且配合硬體機台完成整合測試，並非由
24 李金益單憑一己之力可獨力完成，由孟申公司提出之眼鏡
25 貼膜機作動示意圖（見原審卷一第19至21頁）亦可供佐
26 參。因此，李金益有無遲延交付？是否應負遲延責任？除
27 其本身對於系爭程式之完成情形外，尚應探究孟申公司另
28 行外包之相關交握資料是否事先已經完整無誤地提供予李
29 金益？又機台測試整合過程發生問題時，究竟是系爭程式
30 編寫設計之原因？抑或交握資料或硬體本身之瑕疵？所導
31 致等問題？如非屬可歸責於李金益之事由所致，即不能認

01 係屬系爭協議書所稱之遲延，則李金益亦無遲延責任之可
02 言。而主張李金益應負遲延責任此一有利於孟申公司之事
03 實，對於是否可歸責於李金益之事由所生之遲延，依民事
04 訴訟法第277條之規定，自應由孟申公司負舉證之責。

05 (2)關於104年8月20日之交期約定，兩造前有通訊對話紀錄。

06 孟申公司人員阮○○於104年8月5日陳稱「現在遇到一個
07 大問題，CIM陣亡了…CIM外包軟體商看見奇景提供的規範
08 後他說他不做了～毀約。我司今天會跟華洋的人討論這件
09 事情，因為CIM是由他們推薦的」，李金益最後回應「那C
10 IM我就不動作了，等你們」（見原審卷一第42至44頁）；
11 同年8月12日李金益稱「8月14日測I/O」，阮○○回稱「1
12 3號測試也是可以，14號開始測I/O也可以」（見原審卷一
13 第48頁），由此可知，關於本件工程之進行，雙方交涉頻
14 繁，且已預定要先進行I/O測試，而CIM交握資料的外包廠
15 商尚有發生問題必須處理之情事，然並未見李金益承作之
16 系爭程式有何無法編寫或出現問題之討論。至於另一方面，
17 孟申公司與CIM交握資料之承包商及硬體廠商之聯繫
18 部分，於104年8月19日馮○○發送電子郵件給阮○○等相
19 關人等，提及「關於明日ROBOT進廠請問是否相關部件都
20 安排好了」（見原審卷一第49頁），可知104年8月20日方
21 才進行機械手臂之校點工作，另CIM交握資料部分，阮○
22 ○於104年8月11日發送電子郵件陳稱「CIM柏蒼有提出CIM
23 測試時間排程。第一次模擬測：8/31。補測：9/7實機
24 測：9/14請協助與奇景CIM窗口確認上述時間排程上是否
25 可以？」（見原審卷一第49頁），嗣於104年8月31日電控
26 信宇發送電子郵件予李金益，內載「附件為PC與PLC交握
27 相關資料，煩請知悉，謝謝」（見原審卷一第46頁）。綜
28 合上開對話內容，可知於104年8月11日就CIM交握資料即
29 已經預定於104年8月31日進行第一次模擬測試，亦即於10
30 4年8月20日兩造約定之交貨日期，李金益本無可能完成其
31 全部之機台作動測試，遑論由孟申公司進行最終之驗收，

01 是孟申公司抗辯CIM交握資料因李金益於104年8月20日遲
02 延交貨，CIM交握資料有更新，才會於104年8月31日另行
03 傳送給李金益云云，與上開事證顯示之時序及內容不合，
04 已難遽採，且CIM資料既有更新，亦足悉其原先之設計編
05 寫尚有必須調整改善之處，亦非屬完整之版本，所述自無
06 可信。且縱若於104年8月20日進行其他部分之測試，確有
07 機器運轉不順利甚至無法作動之情形，然究竟是李金益程
08 式設計瑕疵問題？抑或為交握資料或硬體設備本身之因素
09 所造成？亦屬不明，自不能遽認係可歸責於李金益之事由
10 所致，是孟申公司主張李金益於104年8月20日未能完成其
11 工作，應負遲延責任云云，自無可採。

12 (3)兩造未能於104年8月20日完成測試工作一節，牽涉上開諸
13 多原因，必須各方協力配合，尚無證據顯示應歸責於李金
14 益一人。嗣後兩造於104年9月4日另行協議，議定系爭測
15 試行程表，並由阮○○發送電子郵件給李金益，其內容之
16 第一欄記載「硬體尚未解決部分」有7項：1. Robot教導盒
17 EMO腳位確認。2. 移載CV新增定位機構電路圖。3. 標籤機
18 I/O交握。4. 無塵室安全PLC測試。5. 光柵訊號問題。6. 移
19 載/空盒原點復歸問題（空間干涉）。7. 人料CV升降Senso
20 r改近階光電。第二欄「9/7～9/13」之第1列記載「Move
21 In（華洋）+復線+測I/O」，第2列記載「PLC軟體外包
22 商：1. 動作流程程式全部完成。2. HMI除了CIM相關之外的
23 畫面均規劃完成。」第三欄「9/14～10/8（五階段各5
24 天）」，其下區分五個階段進行實際貼膜測試，每次5
25 天，迄至完成（見沙補字卷第12至13頁）。系爭測試行程
26 表，明訂事前之準備以及測試之時序及進程，含括硬體部
27 分及軟體工程，應認係屬兩造對於本件工程交貨日期所為
28 之新的協議，雙方自均有遵守之義務。

29 (4)李金益於104年9月14日如期到臺南廠區進行測試時，孟申
30 公司陳稱機器仍無法順利運轉一情，為李金益所否認，並
31 主張測試時均有詳載工作紀錄，已經簽交孟申公司，孟申

01 公司可提出以供佐證，孟申公司則否認李金益有提交工作
02 紀錄之情。經查，依李金益所提出104年9月18日發送給林
03 ○○之簡訊內容，言及「工作紀錄簽一下」（見原審卷一
04 第50頁），可知李金益測試時確有製作工作紀錄，孟申公
05 司否認其情，尚非採信。此項證據既為孟申公司所持有，
06 關於實際測試情形及發生何種問題及其可能之原因，自有
07 相當參考價值，孟申公司既未提出用供佐參，則其空言係
08 李金益之程式設計瑕疵云云，自難遽予採信。換言之，於
09 104年9月14日開始進行實際測試時，縱有機器無法完整作
10 動之情形，然究竟是何部分之瑕疵原因所造成，尚乏事證
11 可佐，不能僅憑孟申公司單方之指摘，即率認係可歸責於
12 李金益之事由所致。何況，依系爭測試行程表，雖區分五
13 階段，各階段均有預計完成測試之項目，然其預定完整之
14 測試期間為104年9月14日至同年10月8日，亦即必須等到
15 同年之10月8日始可決定最終之測試結果，且既屬測試，
16 自必須預留發生狀況時之彈性處理時間，找出問題，尋求
17 解決，始符合測試之目的。據此，孟申公司於此部分測試
18 之第一階段初始，發現並非順利，即指稱李金益設計瑕
19 疵，無能力接續完成後續之測試，而認李金益係交貨遲
20 延，應負遲延責任云云，自不足採信。

21 2.系爭2方案之選擇與決定：

22 (1)孟申公司強調，李金益直至104年9月18日僅完成第一階段
23 之「入料A」之測試而已，亦即僅將盒裝眼鏡入料至A側輸
24 送機，但「取料Robot」（即由機器自動取單片眼鏡）並
25 未完成，故由蔡○○及林○○與李金益協調得出系爭2方
26 案，最終由華洋公司決定選擇第(2)方案，李金益退出云
27 云，李金益則否認有上開協議。

28 (2)經查，孟申公司固引用證人即該公司工程師阮○○及設計
29 部經理林○○到庭證稱上開決議係經李金益同意等語，並
30 提出會議紀錄1份為其佐證（見原審卷二第32頁）。然上
31 開會議紀錄並無李金益之簽名確認，且兩造於當日之後就

此事有相當討論，大致係李金益指稱孟申公司將軟體交第三方進行測試將請求賠償等語，孟申公司則由林○○及協理曾○○回覆略稱「秉持合作態度向您要程式進行協助評估，也與您討論如何分工處理，你也無奈的同意我方介入不是嗎？」、「關於奇景程式我想約你明天下午2時跟你談一下，地點你選擇」等語，有兩造電子郵件及簡訊等資料附卷可參（見沙補字卷第15至16頁），嗣後更互發存證信函，李金益稱：「104年9月18日甲方應允第三方接手乙方軟件進行測試，並要求乙方即日起停止臺南的測試工作返回住居地，甲方當時應允乙方會安排協調事宜卻未履行，至目前104年10月1日第三方仍使用乙方軟件進行測試…」，孟申公司回稱：「貴公司延誤交期，一再延期又無法完成，迫於無奈於104年9月18日解除合約並接手後續工作…貴公司違約在先，本公司為了了解進度及接手準備，故經貴公司同意後由貴公司分別於9/4、14、16日提供軟體設計工程程式…」等語（見沙補字卷第17至25頁），綜合上開事證可知，於104年9月18日並無孟申公司所謂雙方協議系爭2方案，由華洋公司選擇之協議結果，此由上開林○○回應「與您討論如何分工處理，你也無奈的同意我方介入不是嗎」，曾○○事後亦一再表示願意當面溝通協調，足見李金益當時僅係接受暫時停止測試，由孟申公司介入協助安排，事後雙方仍須協商本件工程後續之進度或如何處理等問題，並無李金益已經同意華洋公司第(2)方案之選擇而退出之情，蓋如已經達成協議，孟申公司自無可能事後狀似委屈，一再表示願意溝通，且如確有達成協議，上開會議紀錄交給當時仍在場之李金益簽名確認，無寧僅是舉手之勞而已，孟申公司捨此不為，顯有違常情，其欲以事後具有利害關係之阮○○與林○○之證詞，抗辯已經與李金益達成系爭2方案之選擇協議云云，要無可信。

01 (3)孟申公司又稱若無系爭2方案之協議，但李金益遲延交
02 貨，孟申公司得依系爭協議書第12條第3項之約定解除契
03 約云云。然李金益不負遲延責任，不僅於104年8月20日並
04 未遲延，即雙方事後另為議定104年9月14日至同年10月8
05 日之測試時程，李金益亦無遲延責任之可言，業經認定如
06 前，是孟申公司據以解除系爭協議，並非合法，李金益主
07 張孟申公司違法解約，堪予採信。

08 3.本件經兩造協議，由本院送請財團法人中華工商研究院，就
09 系爭貼模機依據囑託函文檢附之外包協議書內容及相關資料
10 等(本院卷一第301至305頁本院108年1月25日智院成平107民
11 著上12字第1080000355號函),就系爭協議書協力義務及未完
12 成之責任歸屬等進行鑑定，財團法人中華工商研究院於110
13 年7月16日完成鑑定，檢送鑑定報告書到院(見本院卷二第8
14 5頁，鑑定報告書置卷外證物袋，鑑定報告書副本已送達兩
15 造，見本院卷二第89、90頁送達證書)，其鑑定結論認為：
16 (1)孟申公司確實提供了李金益即金益工作室撰寫本案系爭標
17 的「眼鏡貼膜機」之PLC程式所需的設備位置定義示意圖、
18 動作流程說明、設備功能要求及PLC交握規劃資料，惟PLC交
19 握規劃資料最終異動版本(VI·60版)之檔案日期為104年8月2
20 9日確實已逾原訂交貨日104年8月20日，即孟申公司在敦促C
21 IM編撰廠商儘速提出之監督義務上略嫌不足。(2)李金益未能
22 於104年8月20日完成PLC軟體設計，以及李金益未能於104年
23 9月18日前完成第一階段實際貼膜，係因雙方作為不積極且
24 溝通不良所導致，不能單方面歸責於任一方。可知孟申公司
25 雖交付大部分撰寫系爭程式用的文件予李金益，但因為所交
26 付之PLC交握規劃資料最終異動版本(VI·60版)之檔案日期為
27 104年8月29日確實已逾原訂交貨日104年8月20日，足以認定
28 孟申公司敦促CIM編撰廠商儘速提出之監督義務上略嫌不
29 足，然而兩造為了完成系爭工程就本件工程交貨日期為104
30 年9月14日至同年10月18日產生新協議，已如前□(-)(3)、(4)
31 所述，兩造自應遵守上開新協議，亦即李金益未能於104年8

01 月20日完成 PLC軟體設計，以及李金益未能於104年9月18日
02 前完成第一階段實際貼膜，係因雙方作為不積極且溝通不良
03 所導致，兩造應依新協議履行，則孟申公司在新協議之本件
04 工程交貨日期前，無新的可歸責於李金益之事由，單方解除
05 系爭協議書，自非合法。

06 4.李金益得請求孟申公司賠償之範圍：

07 (1)兩造簽訂系爭協議書之前，孟申公司於104年7月6日已就
08 李金益提出之報價單予以簽回，有孟申公司不爭執真正之
09 報價單1份附卷可稽（見原審法院沙補字卷第5頁）。依該
10 報價單第8條約定：「報價單塗改視同無效，若簽回此報
11 價單視同訂單。」第7條明定：「非我方責任下，客戶單
12 方面取消訂單時，得一次付清餘款。」準此，孟申公司於
13 104年9月18日單方違法解約，依上開約定，孟申公司即有
14 付清餘款之義務，是李金益依本條款請求孟申公司給付本
15 件工程尚未給付之餘款47萬6,000元（計算式：總價680,0
16 00元－已付金額204,000元＝476,000元），為有理由，應
17 予准許。至於李金益所稱此部分請求金額經詢問補繳裁判
18 費之問題時，獲告知賠償金額為165萬元，故亦以此金額
19 為請求云云，諒係誤解訴訟標的金額作為計徵裁判費之依
20 據與訴訟上具體請求金額之概念之不同，是其逾上開應准
21 許部分之請求，核屬無據，應予駁回。

22 (2)李金益另主張孟申公司未經其書面同意，將系爭程式讓渡
23 給士群公司，侵害其之著作財產權，依著作權法第88條第
24 3項規定，請求孟申公司賠償其與士群公司交易所支付之
25 金額82萬5,000元之3倍即247萬5,000元一節，孟申公司固
26 未否認與士群公司交易及支付金額，並以前詞抗辯。然
27 查：

28 ①按「當事人之一方將其因契約所生之權利義務，概括的
29 讓與第三人承受者，係屬契約承擔，與單純的債權讓與
30 不同，非經他方之承認，對他方不生效力。」（最高法
31 院73年度台上字第1573號判決先例意旨參照），系爭協

01 議書第17條前段約定：「甲乙雙方不得把因本合約所產
02 生的權利義務讓渡給第三者，但取得對方書面承諾者不
03 在此限。」核其性質，係禁止兩造將因合約所生權利義
04 務概括讓與第三人，為有關契約承擔之約定，而本件孟
05 申公司係另行與士群公司簽訂承攬契約，契約內容與系
06 爭協議書亦非全然相同，並非將孟申公司對於系爭協議
07 書之權利讓渡給士群公司，自與上開契約承擔之性質有
08 間，是李金益指稱孟申公司未經其同意，另與士群公司
09 交易，違反系爭協議書第17條之約定云云，尚非可採。

10 ②又孟申公司將系爭程式交由士群公司繼續使用，是否侵
11 害李金益系爭程式之著作財產權一節，依著作權法第12
12 條第3項規定，孟申公司就系爭著作財產權有利用之權
13 利，且李金益就孟申公司將系爭程式交由士群公司完成
14 本件工程，有何侵害系爭著作財產權之實際行為並未舉
15 證以實其說，而孟申公司委由士群公司完成之程式部
16 分，該著作財產權並非李金益所有，亦無侵害李金益著
17 作權之問題，故李金益指稱孟申公司侵害其著作財產
18 權，尚非有據。且查，李金益雖主張士群公司於104年9
19 月16日到場，李金益本以為是孟申公司人員，其後方知
20 係第三方公司，而孟申公司讓士群公司人員在場，主導
21 測試，並修改系爭程式，業已侵害其著作財產權，惟依
22 據證人即士群公司總經理夏○○到庭證稱：「那時是接
23 受被告公司的委託處理貼膜機的程式未完功能。被告公
24 司希望我們可以接手原告沒有完成的部分，他當時找我們
25 去臺南廠區時就有這樣跟我們講。我當時在臺南廠區，
26 發現設備是無法運轉的，當時是原告在測試。我們在
27 場就是把程式沒有完善部分完善，在場我們就做了修正。
28 當時除了我，還有另外我們公司的2位工程師在場，
29 是他們把程式未完成部分完善，原告在場期間約2、3天，
30 沒有很長。當時因為系統沒有完善，我們要接手的話，
31 若有原告協助，會比較快進入狀況，當時我的

01 印象是原告有協助我們，當時就是原告跟我們的工程師
02 在進行測試及程式的交接。」等語（見本院卷二第16
03 頁）；另證人林○○到庭證稱：「測試過程中，士群公
04 司沒有參與，但9月16、17日有在場，因為已經有遲
05 延，所以希望士群公司協助，讓工作能順利完成，所以
06 他們只是去看機台架構及內容。我們之前跟士群公司並
07 不認識，是透過華洋公司介紹的。之後士群公司在場一
08 事，我們並未經過原告同意，只是說要找人來幫忙」等
09 語（見原審卷一第95頁及背面），可知於系爭測試行程
10 表第一階段初始，華洋公司對於李金益即非信任，早已
11 介紹安排士群公司從旁介入，到場了解，證人即華洋公
12 司總經理邱○○到庭證稱：「我們廠內的技術人員當時
13 評估過，認為原告的技術能力無法達到我們的要求，被
14 告說他們會幫我們把這件事情處理好，被告有說會請更
15 有技術能力的公司來幫我們把這個案子完成。」云云
16 （見原審卷二第15頁），佯稱士群公司係孟申公司找來
17 之下包商，顯然避重就輕，為不可取。

18 ③然而李金益亦自陳，「9月18日兩造會進行協商，係因9
19 月15日晚上被告（即孟申公司）要求原告（即李金益）
20 讓他們派員支援測試，原告拒絕，但被告說客戶要提早
21 測完…之類的說詞，原告只好讓被告派人支援…」等語
22 （見原審卷一第176頁民事損害賠償準備狀所載），另
23 於其寄給孟申公司之存證信函，載稱：「104年9月18日
24 甲方（即孟申公司）應允第三方接手乙方（即李金益）
25 軟件進行測試，並要求乙方即日起停止臺南的測試工作
26 返回住居地，甲方當時應允乙方會安排協調事宜卻未履
27 行，至目前104年10月1日第三方仍使用乙方軟件進行測
28 試…」等語（見沙補字卷第18頁），並參酌孟申公司覆
29 稱：「貴公司延誤交期，一再延期又無法完成，迫於無
30 奈於104年9月18日解除合約並接手後續工作…貴公司違
31 約在先，本公司為了了解進度及接手準備故經貴公司同

01 意後由貴公司分別於9月4日、14日、16日提供軟體設計
02 工程程式，因已逾工程交期，我方拿此軟體與客戶同做
03 機台測試為當然之舉」等語（見沙補字卷第23頁），可
04 知李金益於104年9月15日即已獲告知孟申公司會派人前
05 來協助，雖李金益起初誤以為係孟申公司人員，然嗣後
06 既已知悉為士群公司人員，仍將其已經完成之系爭程式
07 交與孟申公司使用，並期待事後得與孟申公司協商後
08 續，則雖事後兩造並未實質進行協商，並衍生本件紛
09 爭，但並不影響李金益知悉士群公司已經介入，並自行
10 將系爭程式交與孟申公司使用之事實。準此以言，李金
11 益即不能因事後兩造協商未果，或未能實質協商，而認
12 為孟申公司係未經其同意，將系爭程式交與士群公司使
13 用，已侵害李金益之系爭程式之著作財產權。

14 (3)承上，李金益以孟申公司依著作權法第88條之規定，請求
15 孟申公司賠償247萬5,000元，即屬無據，應予駁回。

16 5.從而，李金益依系爭協議書及著作權法第88條之法律關係，
17 請求孟申公司給付47萬6,000元，及自起訴狀繕本送達（見
18 沙補字卷第28頁送達證書）之翌日即104年11月27日起至清
19 償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，為有理由，
20 應予准許，至逾此金額之請求，暨依著作權法第88條之規定
21 請求被告損害賠償，及其法定遲延利息部分，則屬無據，應
22 予駁回。原審判決以本件所命孟申公司給付金額未逾50萬
23 元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假
24 執行，並依孟申公司聲請准為供相當擔保金額後免予假執
25 行；至李金益敗訴部分，假執行之聲請失其依附，應併予駁
26 回，均無違誤。

27 (二)反訴部分：

28 本件反訴被上訴人即李金益不負遲延責任，且系爭2方案之
29 選擇未經其同意，兩造並未合意解除系爭協議，反訴上訴人
30 即孟申公司解約亦非合法，經本院認定如前，則孟申公司依
31 系爭協議書第13條第3項及民法第502條、第260條等規定，

01 請求李金益給付25萬850元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌
02 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，自屬無理
03 由，應予駁回。孟申公司反訴既經駁回，假執行之聲請失其
04 依附，應併予駁回。孟申公司不服原審判決提起上訴，猶執
05 前詞為請求，並無理由，則其上訴應予駁回。

06 (三)訴訟費用之負擔：

07 1.按訴訟費用，由敗訴之當事人負擔，民事訴訟法定有明文。
08 次按訴訟費用，除裁判費外，尚包括民事訴訟法第77條之23
09 至第77條之25所定各項費用在內。是法院囑請鑑定之鑑定費
10 用依同法第77條之23規定，亦屬訴訟費用之一部（最高法院
11 106年度台抗字第1103號裁定意旨參照）。又按，運送費、
12 公告法院網站費、登載公報新聞紙費及法院核定之鑑定人報
13 酬，依實支數計算，民事訴訟法第77條之23第2項定有明
14 文。是以，於法院囑請鑑定時，該鑑定費用乃訴訟進行所必
15 要，屬訴訟費用之一部。

16 2.查兩造均聲請各自預納費用，就系爭協議書協力義務及未完
17 成之責任歸屬等進行鑑定，由本院送請鑑定機關為鑑定，從
18 而本件鑑定是針對系爭協議書為之，與李金益依補繳裁判費
19 獲告知賠償金額為165萬元為請求，以及依著作權法第88條
20 第3項規定請求之247萬5,000元均無關，是本件鑑定費用之
21 負擔自僅應就系爭協議書相關之請求勝敗為依據，本件李金
22 益依系爭協議書請求孟申公司給付本件工程尚未給付之餘款
23 47萬6,000元，為有理由，而孟申公司依系爭協議書第13條
24 第3項及民法第502條、第260條等規定，請求李金益返還已
25 支付之工程款25萬850元，為無理由，因此，本件鑑定費用
26 自應由孟申公司負擔。

27 六、綜上所述，本訴部分，李金益依系爭協議書之法律關係，請
28 求孟申公司給付47萬6,000元，及自起訴狀繕本送達（見原
29 審法院沙補字卷第28頁送達證書）之翌日即104年11月27日
30 起至清償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，為有
31 理由，應予准許，至逾此金額之請求，暨依著作權法第88條

01 之規定請求孟申公司給付損害賠償，及其法定遲延利息部
02 分，則屬無據，應予駁回。反訴部分，孟申公司依系爭協議
03 書第13條第3項及民法第502條、第260條之法律關係，訴請
04 李金益負遲延所生損害賠償為無理由，不應准許。其假執行
05 之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為李金益一部勝訴，
06 一部敗訴之判決，及依職權或依聲請為准免假執行之聲請，
07 並為孟申公司敗訴之判決，均無不合。兩造上訴意旨指摘原
08 判決不當，求予廢棄改判，為無理由，皆應予駁回。

09 七、本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘陳述及所提之其他
10 證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸
11 逐一論述，併此敘明。

12 八、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，依智慧財產案件審理
13 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第79條，判決如主
14 文。

15 中 華 民 國 110 年 12 月 23 日

16 智慧財產第二庭

17 審判長法 官 汪漢卿

18 法 官 彭洪英

19 法 官 曾啓謀

20 以上正本係照原本作成。

21 李金益即金益工作室得上訴。

22 孟申機械工廠股份有限公司不得上訴。

23 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
24 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
25 （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
26 具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
27 資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
28 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律
29 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 111 年 1 月 3 日

31 書記官 丘若瑤

01 附註：
02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
03 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
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
05 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
06 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
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。