

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民著上字第3號

上訴人 寶來文創開發股份有限公司

法定代理人 徐華文

被上訴人 鼎泰豐小吃店股份有限公司

兼法定代理人 楊紀華住同上

共 同

訴訟代理人 張哲倫律師

賴文萍律師

呂書瑋律師

吳詩儀律師

被上訴人 顏淑美

訴訟代理人 李荃和律師

吳佳樺律師

楊其康律師

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年2月27日本院107年度民著訴字第64號第一審判決提起上訴，本院於110年7月22日言詞辯論終結，判決如下：

主文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司應給付上訴人新臺幣壹拾萬元，及自民國107年7月19日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一審、第二審訴訟費用由被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司負擔百分之二，餘由上訴人負擔。

本判決第二項得假執行。但被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司以新臺幣壹拾萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

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、按所謂訴之變更，係指原告於起訴後提起新訴以代替原訴而言。次按訴之要素為當事人、訴訟標的及訴之聲明(即應受判決事項之聲明)，若此三者於訴訟進行中有一變更者，即為訴之變更。而所謂訴之追加，則指原告於起訴後提起新訴以合併於原訴而言。準此，倘訴訟進行中前揭訴之三要素有一追加者，即屬訴之追加。至所謂訴訟標的之追加或變更，係以原告請求之法律基礎有無變更或新增為斷，例如起訴時係本於消費借貸關係為請求，訴訟中變更為依據票據關係為請求，此種請求權基礎之變更，即為訴訟標的變更之例；同理，原告於起訴時本於所有權請求返還某特定物，於訴訟中追加主張如不能返還時，則本於不當得利關係請求返還該利得，即屬訴之追加。惟上開追加情形在訴訟標的新理論中，即使主張實體法之數個請求權，亦僅為基礎法律觀點不同而已，訴訟標的仍屬相同，在起訴後變更或追加實體法上之請求權，仍不生訴之變更或追加問題。質言之，倘若就同一目的主張數項法律關係，請求法院依其單一之聲明而為判決者，例如本於同一原因事實而生之損害賠償及不當得利請求給付一定金額者，因其聲明並未變更，且原因事實同一，僅係重疊之合併或競合之合併，尚非訴之變更、追加。本件上訴人於原審起訴時依據著作權法第85條、第88條第1項、第89條、民法第28條、第185條、公司法第23條第2項規定對被上訴人為侵權行為損害賠償之請求(參臺灣臺北地方法院107年度智字第20號卷第23頁，下稱北院卷)，嗣於提起本件上訴時，請求依著作權法第88條第3項酌定損害賠償數額，並

01 追加主張依據民法第179條，對被上訴人為不當得利之請求
02 (參本院卷二第569頁)，雖兩種請求在實體法上之成立要件
03 不同，惟兩種請求係基於同一原因事實而生，聲明單一，僅
04 屬重疊合併之主張，依民事訴訟法第446條第1項但書及同法
05 第255條第1項第2款規定，自得為訴之追加，縱被上訴人為
06 不同意追加之表示，亦無礙上訴人所為之追加，本院仍應予
07 以審理。

08 三、次按，上訴人於終局判決前，得將上訴撤回，民事訴訟法第
09 459條第1項定有明文。查上訴人上訴聲明第4項，原為被上
10 訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書之全部內
11 容（包含案號、當事人、主文、事實欄），以五號字體，登
12 載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報之頭版各壹
13 日。上訴人嗣於民國110年6月16日以民事準備三狀就上開聲
14 明撤回對被上訴人顏淑美（下稱顏淑美）請求連帶負擔登報
15 費用之部分（見本院卷二第569頁），揆諸前揭規定，自無
16 不合，應予准許。

17 貳、實體方面：

18 一、上訴人主張：

19 (一)顏淑美於95年8月17日起任職於上訴人公司，從事商品設
20 計，雙方訂有保密切結書約定著作權之歸屬。嗣97年間上訴
21 人負責人徐華文指示顏淑美設計Q版公仔圖樣，供與被上訴
22 人鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)合作之用，
23 顏淑美即於97年8、9月間設計蒸籠及小籠包之形象稿件(下
24 稱籠仔、包仔)。其後上訴人與鼎泰豐公司於97年11月25日
25 簽訂鼎泰豐商品開發互惠合作契約(下稱系爭契約)，約定以
26 包仔及籠仔美術著作開發、製作並銷售鼎泰豐紀念商品。嗣
27 顏淑美於100年5月6日自上訴人公司離職並於同年11月任職
28 鼎泰豐公司。其後鼎泰豐公司於104年8月25日以電子郵件通
29 知上訴人終止合作關係，徐華文於前往鼎泰豐公司店面時發
30 現鼎泰豐公司店面陳列許多侵害上訴人著作權之產品，並在
31 105年8月1日時，另發現鼎泰豐公司指示顏淑美擅自重製、

01 改作「Q 版包子」（原證1，下稱系爭美術著作一）、「Q
02 版籠仔」（原證2，下稱系爭美術著作二）、「Q 版包子桐
03 花版」（原證6，下稱系爭美術著作四）、「Q 版包子/籠
04 仔夏季版」（原證7、8，下稱系爭美術著作五、六），以
05 及「包子/籠仔-2010 中秋版」（原證3，下稱系爭美術著
06 作三）之圖樣（系爭美術著作一至六以下合稱系爭美術著
07 作），並使用於「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」（下稱系爭產品
08 一）、三款「鼎泰豐兒童餐具禮盒」（下稱系爭產品二）、
09 「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒」（下稱系爭產品三，與以上二產
10 品合稱系爭產品），且在未標示著作人情況下大量銷售，顯
11 然侵害上訴人權利。上訴人與顏淑美既已約定著作權歸屬，
12 上訴人為系爭美術著作之著作人及著作財產權人，非經上訴
13 人同意，被上訴人自不得任意重製或改作，詎被上訴人楊紀
14 華（下稱楊紀華）竟指示顏淑美重製、改作系爭美術著作，
15 將系爭美術著作之配件或方向稍作修改，拼湊使用在系爭產
16 品，業已侵害上訴人之重製權及改作權。又被上訴人未在系
17 爭產品上標示著作權人，且大量販售，亦已侵害上訴人之著
18 作人格權及散布權。上訴人從未同意被上訴人得自行重製或
19 改作系爭美術著作，縱未及時表示反對之意思，亦不等同放
20 棄請求權，而上訴人就系爭美術著作之重製或改作，亦非商
21 標之使用，自非被上訴人商標權之範圍。而上訴人於105年8
22 月1日始發覺被上訴人之侵權行為，其在107年6月29日提起
23 本件訴訟，亦未罹於時效。縱使系爭產品一及三為季節性產
24 品，且上訴人曾於101年9月中秋節時收受被上訴人所致贈之
25 禮盒，惟101年9月7日回覆被上訴人經理葉○○之電子郵件
26 並無禮盒照片附件，被上訴人亦未積極證明上訴人早在102
27 年間即已明確知悉侵權事實，是被上訴人有關罹於時效之抗
28 辯並不可採。為此，爰以每一美術著作之著作財產權新臺幣
29 （下同）120萬元、著作人格權30萬元，合計150萬元，依據著
30 作權法第85條、第88條第1項、第89條、民法第28條、第185
31 條、第179條、公司法第23條第2項、民事訴訟法第222條第2

01 項規定，請被上訴人連帶賠償因侵權行為及不當得利致上訴
02 人所受之損害。

03 二、被上訴人鼎泰豐公司及楊紀華則以：

04 (一)系爭產品一及三分別為102年版鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒與103
05 年版鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒，屬季節性商品；系爭產品二則
06 至遲於104年8月31日即下架，縱本院認系爭產品二侵害上訴
07 人著作權（此為假設語氣，被上訴人仍否認之），侵權行為
08 亦已於104年8月31日結束。上訴人於105年8月2日委請天正
09 事務所公證系爭產品一至三，足見系爭三項產品之圖片一直
10 存在於網路。依本院109年度民著上第4號判決意旨，上訴人
11 於104年9月4日第二次寄發存證信函時，不能排除上訴人當
12 時即已知悉侵權之事實。詎上訴人遲至107年6月29日始提起
13 本件訴訟，可知其就被上訴人等系爭產品一至三侵權行為之
14 損害賠償請求權亦已罹於二年短期時效。又被上訴人於另案
15 中於105年2月26日所提出之書狀中檢附101年5月23日及同年
16 6月29日、8月13日電子郵件，並附上被上訴人鼎泰豐公司所
17 自行製作之兒童餐具照片即系爭產品二，經該案上訴人律師
18 於105年3月1日收受，上訴人至遲亦應於105年3月1日即已知
19 悉其所主張之侵權產品存在，卻遲至107年6月29日始提起本
20 件訴訟，顯已罹於時效。此外，上訴人既已同意鼎泰豐公司
21 以包仔、籠仔圖形註冊商標，鼎泰豐公司自有權使用其商
22 標，縱使認為系爭美術著作為衍生著作，被上訴人亦有權使
23 用，故被上訴人並無侵權之故意過失。

24 (二)系爭美術著作係依據包子、蒸籠之實際形象所繪製，構成
25 「觀念與表達合併」及「必要場景」等原則之適用，故不具
26 創作性，非屬著作。又系爭產品上係將包仔、籠仔圖案上加
27 上簡單裝飾等，難謂每一個差異均構成一個獨立著作。又縱
28 使認為系爭包仔、籠仔為受著作權法保護之美術著作，顏淑
29 美是否確有讓上訴人享有系爭美術著作之財產權及人格權，
30 非無疑問。又或認為上訴人享有著作財產權，著作人格權亦
31 應歸顏淑美所有，此部分業經最高法院110年度台上字第747

號裁定所確認。況上訴人在與被上訴人合作期間早已知悉系爭產品存在，卻從未表示反對之意思，甚至在被上訴人寄送禮盒後表示設計很漂亮。消費者購買系爭產品係因為鼎泰豐公司之名譽，非為系爭美術著作，上訴人並未舉證證明其所受損害為何，損害若干，是其自無權請求賠償，於計算金額時，亦不能以系爭產品之價格計算，亦應將被上訴人原有之商標圖案價值自變更後的圖案中扣除，且系爭美術著作三上訴人已於本院109年度民著上字第4號主張並已獲判決賠償，而系爭產品二之鼎泰豐兒童餐具，上訴人亦已於另案本院107年度民著上字第18號主張，目前繫屬於最高民事法院，基於一事不再理，上訴人不應就此產品再為主張。

三、被上訴人顏淑美部分：

(一)系爭產品一及三分別為102年、103年所創作，並分別於製作完成之同年間於網路上販售，而系爭產品二則為被上訴人於另案中於105年2月26日所提出之書狀中檢附上訴人業務人員周○○與葉○○間電子郵件，曾顯示系爭產品二之詳細照片，經該案上訴人律師於105年3月1日收受，上訴人至遲亦應於105年3月1日即已知悉；又系爭產品二之照片在另案臺北地方法院104年度自字第70號刑案中於105年3月7日書狀檢附系爭產品二詳細照片，其在107年6月29日始提起本件訴訟，應已罹於時效。至於顏淑美與上訴人所簽訂之系爭保密切結書第6條係約定權利均屬上訴人所有，並非約定上訴人為著作人，顏淑美亦未有約定著作人誰屬之意，是上訴人並非系爭美術著作之著作人，顏淑美亦不受上訴人與鼎泰豐公司間合作契約拘束。顏淑美為系爭包子、籠仔美術著作之著作人，已經臺灣臺北地方法院104年度自字第70號判決、104年度自字第88號判決、本院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決認定在案。□上訴人自行將系爭美術著作一及二之「ai」圖檔交付鼎泰豐公司，顯見其預見並默示同意鼎泰豐公司得自行修改、開發設計載有包子、籠仔圖樣之產品。而上訴人交付上開ai檔予鼎泰豐公

01 司時，顏淑美尚未至鼎泰豐公司任職，並不知悉上訴人因何
02 事由交付上開「ai」檔予鼎泰豐公司，嗣鼎泰豐公司利用上
03 開檔案開發設計紀念品上架販售，期間上訴人均有派人至門
04 市查訪，並拍照回報，上訴人均未表示異議，應認為上訴人
05 有授權或默示同意鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案之意。又
06 就系爭產品一及二之部分，顏淑美在鼎泰豐公司主管提供
07 「ai」檔並告知有權使用後，利用電腦執行設計，在不知上
08 訴人與鼎泰豐公司間契約內容情況下，所為設計行為自無侵
09 權之故意過失可言；系爭產品三之部分，應為顏淑美102年9
10 月離職後，鼎泰豐公司始自行於103年中秋節所設計製造之
11 年節禮盒，顏淑美無參與並無知悉，是上訴人請求顏淑美與
12 鼎泰豐公司負連帶賠償責任，並無理由。

13 四、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起本件上
14 訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人鼎泰豐公司、楊紀
15 華、顏淑美未經上訴人同意，即擅自重製及改作系爭美術著
16 作一、系爭美術著作二、系爭美術著作三之圖樣，並以該圖
17 樣製作「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」商品予以販賣，應連帶給
18 付上訴人150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
19 止，按週年利率5%計算之利息。(三)被上訴人鼎泰豐公司、楊
20 紀華，未經上訴人同意，即擅自重製及改作系爭美術著作
21 一、系爭美術著作二之圖樣，並以該圖樣製作「鼎泰豐秋樂
22 鳳梨酥禮盒」商品予以販賣，應連帶給付上訴人150萬元，
23 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算
24 之利息(四)被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華、顏淑美未經上訴人
25 同意，即重製及改作系爭美術著作一、系爭美術著作二、系
26 爭美術著作四、「Q版包仔/籠仔夏季版」兩款大型立牌美術
27 著作五、六之圖樣，並以該圖樣製作三款「鼎泰豐兒童餐具
28 禮盒」商品予以販賣，應連帶給付上訴人150萬元，及自起
29 訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利
30 息。(五)被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華，應連帶負擔費用將本
31 件最後事實審民事判決書之全部內容（包含案號、當事人、

主文、事實欄），以五號字體，登載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報之頭版各壹日。(六)訴訟費用應由被上訴人連帶負擔。(七)如受有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)歷審訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利判決，被上訴人等願供擔保請准宣告免為假執行。

五、不爭執事項(依當事人意見，擇要擷取原審所列不爭執事項部分，參本院卷二第478至483頁)：

(一)顏淑美於95年8月17日至100年5月6日期間任職上訴人公司，並與上訴人公司簽立系爭保密切結書，嗣於100年5月6日離職，任職期間設計完成系爭美術著作一至六。

(二)顏淑美於104年5月7日傳送予上訴人公司代表人徐華文之電子郵件中徵詢取得其同意對外發表作品，並表示不會涉及於相關商業模式上使用。

(三)上訴人曾向鼎泰豐公司提出以系爭美術著作開發商品之合作計畫案，雙方於97年11月25日簽立系爭合作契約同意合作並由上訴人製造系爭美術著作一、二之織繩帶手機吊飾、原子筆、鑰匙鍊、系爭美術著作四之環保袋、織繩帶手機吊飾、鑰匙鍊等商品並為販賣。

(四)鼎泰豐公司於98年9月21日註冊「包仔」及「籠仔」平面、立體商標。

(五)顏淑美曾於100年11月間至102年9月10日期間受雇於鼎泰豐公司負責商品設計，楊紀華係鼎泰豐公司之負責人。

(六)鼎泰豐公司葉○○經理於100年11月11日寄送電子郵件予上訴人公司要求提供有包仔、籠仔紅包袋之ai檔，上訴人公司亦提供之。

(七)系爭產品一、系爭產品二及系爭產品三係由鼎泰豐公司製作並販售。

六、本件爭點(參本院卷二第483頁至第484頁)：

(一)上訴人提起本件訴訟是否已罹於時效？

01 (二)被上訴人楊紀華暨鼎泰豐公司是否有權使用系爭美術著作
02 一、二（原證1、2）圖案及其衍生著作系爭美術著作三至
03 六（原證3、6至8）之圖案，生產系爭產品一（原證21、
04 22）、系爭產品二（原證24、25）及系爭產品三（原證27至
05 29）等商品予以販售？

06 (三)被上訴人楊紀華有無侵害上訴人著作人格權及著作財產權之
07 故意或過失？

08 (四)系爭美術著作一，二（原證1、2）圖案是否應受著作權法
09 保護？

10 (五)系爭美術著作三至六（原證3、6至8）圖案是否應受著作
11 權法保護？

12 (六)上訴人是否為系爭美術著作之著作人，並享有著作財產權及
13 人格權？

14 (七)系爭產品一（原證21、22）、系爭產品二（原證24、25）及
15 系爭產品三（原證27至29）是否與上訴人主有張之圖形近
16 似？

17 (八)被上訴人鼎泰豐公司申請系爭美術著作一、二之平面商標登
18 記，有無經上訴人同意？被上訴人楊紀華暨鼎泰豐公司是否
19 有權使用系爭美術著作一、二（原證1、2）圖案並加以修
20 改以製作紀念品？

21 (九)被上訴人鼎泰豐公司是否有系爭美術著作三至六之商標權？

22 (十)上訴人分別依著作權法第85條、第88條第1項、第89條、民
23 法第28條、第185條、公司法第23條第2項等規定，請求被
24 上訴人等負擔侵權連帶損害賠償責任，或依民法第179條規
25 定，請求被上訴人返還不當得利（上訴人主張每一侵權商品
26 請求被上訴人著作人格權之部分30萬元、著作財產權之部分
27 120萬元有無理由）及將本件判決書登載報紙，有無理由？

28 七、本院判斷理由

29 (一)系爭包仔、籠仔圖案及美術著作應受著作權法保護(即爭點
30 □(四)、(五)部分)：

按著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3條第1項第1款定有明文。是著作權法所保護之著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神上作品，除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一定之表現形式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性，包含「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，非抄襲或剽竊而來，而「創作性」，並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別，足以表現著作人之個性為已足（最高法院89年度台上字第2787號、90年度台上字第2945號、97年度台上字第1587號刑事判決；104年度台上字第1251號民事判決意旨參照）。又著作權法對於「創作性」的創作程度要求極低，不僅無須如專利法所要求之高度原創性程度，甚至僅須有微量程度的創作，可以展現創作人個人之精神作用即可。創作性不等同於美學價值，基於美學不歧視原則，不能以著作不符合美學價值而認為不具創作性。本件系爭包仔與籠仔著作圖樣，係依被上訴人鼎泰豐公司最有名氣之蒸籠小籠包作為創作構思，就小籠包及蒸籠之形狀加以繪製與構圖，並附加生動表情及動作變化，賦予擬人化之人物影像，並藉各圖形組合、構圖及位置，產生視覺美感，核與美術著作所要保護者為視覺之藝術，追求鮮明之視覺藝術內容及表現形式相符，並有創作人之個人思想、感情表現，客觀上可以看出創作人個人思想及情感的表現，應認為具有「創作性」，且並無證據證明該圖樣是抄襲他人而來，自具「原始性」。因此，系爭「包仔、籠仔」圖樣具有原創性，而為著作權法所保護之美術著作。另系爭美術著作係在既有之包仔、籠仔圖案上另添加諸多配件，例如在包仔頭上添置小花、手持茶杯、蒸籠、扇子、後有陽傘、椰子樹等(夏季版)；而籠仔則頭戴小花草帽、手持扇子、後有陽傘、椰子樹等(夏季版)；以及包仔身著嫦娥服、彩帶分立於月亮兩側、籠仔身著吳剛服、兔耳、手持月餅等(中秋版)。系爭美術著作所添加之元

01 素，均已明確表達作者之創作理念並彰顯其美術價值，自屬
02 受著作權法所保護之美術著作，殆無疑義。

03 (二)上訴人具有系爭美術著作圖案之著作財產權，惟不具有著作
04 人格權(爭點第六)：

05 顏淑美自95年8月17日起至100年5月6日止任職於上訴人公
06 司，而系爭美術著作之圖案係顏淑美在任職上訴人期間所設
07 計與繪製，並本於職務上完成創作之事實，此為兩造所不爭
08 執，另參諸該等圖案之設計圖上均有「設計師：eva」，此
09 記載為顏淑美英文姓名eva之註記(見北院卷第49頁至第53
10 頁、第59頁)，足證系爭美術著作確為顏淑美於任職上訴人
11 期間，職務上所完成之著作。按受雇人於職務上完成之著
12 作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人
13 者，從其約定；依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作
14 財產權歸雇用人享有，著作權法第11條第1項與第2項本文分
15 別定有明文。上訴人主張其為系爭美術著作一、二即(Q版包
16 仔、Q版籠仔)及系爭美術著作三至六(即「包仔 / 籠仔-2010
17 中秋版」、「包仔-桐花版」、「包仔 / 籠仔-夏季版」)之
18 著作人，享有著作財產權與人格權云云。惟查，依顏淑美與
19 上訴人前於95年8月17日簽訂之系爭保密切結書第6條約定：

20 「甲方(即顏淑美)同意於乙方(即上訴人)任職期間，因職務
21 所完成之專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於乙方
22 所有，甲方不得異議。」等語(參北院卷第71頁)，可知顏
23 淑美與上訴人間僅約定任職期間所完成之智慧財產權利專屬
24 於上訴人，惟並未約定顏淑美在任職於上訴人期間有關著作
25 方面之創作係以上訴人為著作人，此部分之約定既有不明，
26 依著作權法第36條第3項後段規定意旨，即應推定為未讓
27 與，是上訴人與顏淑美之間自無著作權法第11條第1項但書
28 規定之適用。換言之，顏淑美於職務上完成之系爭美術著
29 作，自仍以受雇人顏淑美為著作人，享有系爭美術著作之著
30 作人格權，至於系爭美術著作之著作財產權則歸雇用人即上
31 訴人享有，是上訴人主張其擁有系爭美術著作之著作財產權

01 部分，雖非無據，惟其有關著作人及著作人格權部分之主
02 張，即屬無據。況有關顏淑美與上訴人所簽訂之系爭保密切
03 結書第6條有關著作財產權歸屬之約定，本院於前案107年度
04 民著上字第18號、108年度民著上第4號判決中均認為著作人
05 應為顏淑美，非上訴人，前述108年度民著上字第4號判決並
06 經最高法院以110年度台上字第747號裁定駁回上訴人之上訴
07 而確定。由是足見，顏淑美於任職上訴人期間所創作之系爭
08 美術著作之著作人格權仍歸顏淑美所有，上訴人主張鼎泰豐
09 公司、楊紀華、顏淑美亦侵害系爭美術著作之著作人格權云
10 云，自非可採。

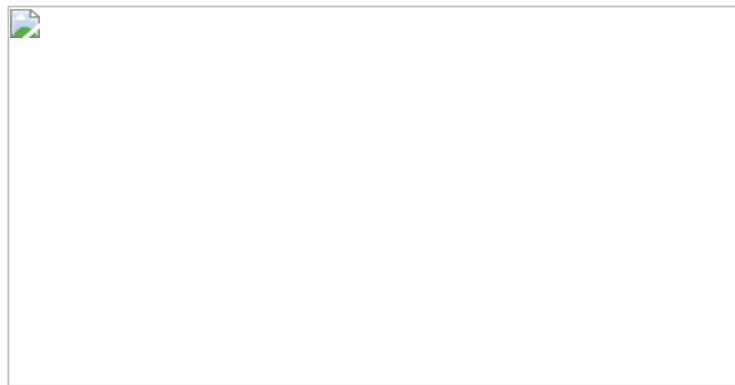
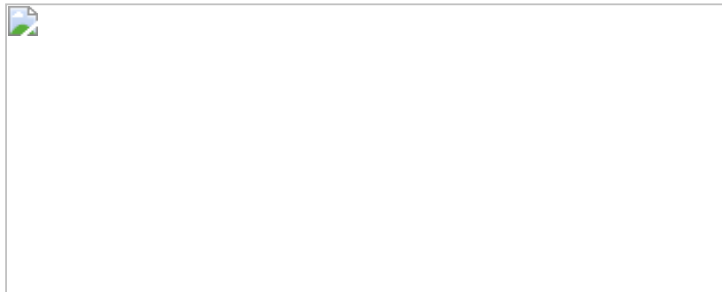
11 (三)鼎泰豐公司申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記業經上訴人
12 同意(即爭點(八)部分)，但鼎泰豐公司並非系爭美術著作之商
13 標權人(即爭點(九)部分)：

14 1.上訴人與鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂互惠合作契約後，
15 於翌年7月間曾討論鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標
16 註冊問題，依另案證人即鼎泰豐公司資訊部負責人張躍騰於
17 臺北地方法院104年度自字第70號刑事案件(下稱自訴案)中
18 結證稱鼎泰豐公司曾要求其詢問上訴人是否可登記商標，其
19 嗣後詢問上訴人業務徐○○(為上訴人代表人徐華文姪子)商
20 標事宜，因其對於平面或立體商標沒有概念，徐○○回覆電
21 子郵件有提及申請商標沒有太大問題，其乃將此事回報公司
22 特助王○○，讓公司知道此事，其未參與後續申請商標註冊
23 登記等語(見自訴案判決書第10頁至11頁，即原審卷一第12
24 0頁至第121頁)。另依上訴人業務徐○○於98年7月14日電
25 子郵件回函稱「其實我們對於商標這部分沒有太大問題」等
26 語(參原審卷一第369頁，被證19)，可知上訴人同意鼎泰豐
27 公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，且並未限定係平面或
28 立體商標。上訴人雖主張徐○○不能代表公司，上訴人代表
29 人徐華文不知此事云云。惟徐○○既為上訴人業務代表，且
30 多次與鼎泰豐公司協商業務事宜，自足以使他人相信其得代
31 表公司為業務行為，上訴人尚不得以其內部分工權責事項作

01 為抗辯，亦不得僅擇對其有利事項承認對上訴人生效，並否
02 認不利部分。況上訴人公司與徐華文二者乃不同權利主體，
03 尚不能以徐華文個人是否知悉作為法律效力是否及於公司法
04 人之判斷依據。上訴人又稱兩造嗣後於98年7月27日簽立立
05 體商標註冊同意書(參原審卷一第371頁，被證20)，未簽訂
06 平面商標註冊同意書，足見上訴人並未同意鼎泰豐公司以包
07 仔、籠仔申請平面商標云云。惟查，依徐○○上揭電子郵件
08 內容意旨，可以解釋為上訴人同意鼎泰豐公司申請商標註
09 冊，上訴人公司並無太大問題，而所謂申請商標註冊，亦未
10 限定究為平面或立體商標，是縱使兩造嗣後為求慎重就立體
11 商標註冊部分另簽訂同意書，亦不能認為兩造就平面商標註
12 冊部分未達成口頭協議而不生效力，蓋關於是否同意註冊商
13 標並非要式契約，不以簽訂書面文件為必要，上訴人既於電
14 子郵件中同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，
15 解釋上自包含平面及立體商標，在上訴人未提出任何證據證
16 明其所為之同意範圍另有保留前，非得任由上訴人自行限制
17 其解釋範圍。況鼎泰豐公司所申請之平面商標係於99年5月1
18 6日、7月1日公告，早於立體商標公告日99年10月16日、12
19 月1日，倘上訴人不同意鼎泰豐公司註冊平面商標，何以對
20 於公告在先之平面商標未表示異議？上訴人在兩造合作關係
21 破裂後始主張未曾同意鼎泰豐公司註冊平面商標云云，乃擇
22 其有利者而言，自不可採。

- 23 2. 本件上訴人起訴主張遭受被上訴人侵害之美術著作有六，分
24 別為「Q版包仔／籠仔」、「包仔／籠仔-2010中秋版」、
25 「包仔-桐花板」及「包仔／籠仔-夏季版」(參下列表1所
26 示)；而鼎泰豐公司迄今所申請註冊之商標分別為平面之包
27 仔、籠仔圖案以及立體之包仔、籠仔圖案(參下列表2所示)，
28 茲比較上訴人所提出之系爭美術著作與鼎泰豐公司所申請註
29 冊之商標，可明顯發現鼎泰豐公司之商標圖案為包仔、籠仔
30 之基本原型圖，而上訴人所稱之系爭美術著作則係在包仔、
31 籠仔之原型圖外另添加或變更其他圖案或文字(例如包仔手中

01 之小籠包變更為茶杯、蒸籠、扇子及彩帶，而籠仔手中之筷
02 子則變更為扇子及月餅等，另有頭飾之變化，爰不一一贅
03 列)，由上所述之內容以及表1、表2所列圖案之比較，可知兩
04 者間仍有相當差異，而鼎泰豐公司既未曾以系爭美術著作之
05 圖案申請商標註冊，而其所註冊之商標圖案復與系爭美術著
06 作有諸多細小差異，則上訴人主張鼎泰豐公司並非「系爭美
07 術著作」之商標權人，尚非無據。惟應予重申者，縱使鼎泰
08 豐公司並未具有系爭美術著作之商標權，仍不能因此否認鼎
09 泰豐公司為上開註冊第1411251、0000000、0000000、000000
10 0、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、14427
11 74號等商標之商標權人。
12



□

13
14 (四)系爭產品一、系爭產品二及系爭產品三上之圖形與包子、籠
15 仔圖案近似，屬包子、籠仔圖案之衍生著作(即爭點(七)部
16 分)：

17 本件上訴人主張鼎泰豐公司所製造銷售之系爭產品一、二、
18 三侵害系爭美術著作，主要係認為鼎泰豐公司系爭產品上之
19 包子、籠仔圖案僅係將上訴人系爭美術著作之包子、籠仔圖
20 案略作修改，基本架構仍與系爭美術著作相似，應屬系爭美
21 術著作之改作等語。經查，本件上訴人主張鼎泰豐公司侵權
22 之產品有三，分別為「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」、「鼎泰豐

兒童餐具禮盒」、「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒」，系爭產品上均有包仔、籠仔圖案(參下表3所示)，茲比較表1系爭美術著作與表3系爭產品圖案，其中包仔與籠仔基本架構相同，僅



手持物品略有差異，可知系爭產品上之圖案係依據系爭美術著作改作而來，是上訴人主張鼎泰豐公司系爭產品上之包仔、籠仔圖案為系爭美術著作之改作，應屬有據。況鼎泰豐公司亦不否認系爭產品上之圖案係依據包仔、籠仔圖案修改而來，其據以抗辯之主要理由乃係認為鼎泰豐公司既為包仔、籠仔商標之商標權人，自有權在不失商標同一性之前提下修改商標圖案云云，由是益證系爭產品上之包仔、籠仔圖案為系爭美術著作之改作，性質上屬系爭美術著作之衍生著作。

(五)上訴人並未同意鼎泰豐公司使用系爭美術著作圖案(即爭點(二)部分)：

1.承前所述，顏淑美任職上訴人公司期間所創作之包仔、籠仔圖案，以及系爭美術著作圖案等，均由上訴人取得著作財產權，雖上訴人同意鼎泰豐公司以包仔及籠仔圖案申請平面及立體商標，惟上訴人並未移轉包仔、籠仔之著作財產權予鼎泰豐公司，是鼎泰豐公司雖為前揭註冊號所示商標之商標權人，惟前揭商標之著作財產權人仍為上訴人，非鼎泰豐公司。鼎泰豐公司辯稱其得修改系爭美術著作之主要理由，乃係認為其既為包仔、籠仔商標之商標權人，自得在不變更商標同一性之前提下改作商標圖案，毋庸取得上訴人同意云云。惟查，商標註冊後商標權人「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相

同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第1款定有明文，依其規定之反面意旨，倘商標權人自行變換商標或加附記不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞者，商標權人非不得變換商標或添加附記，惟其變更或添加不能與原註冊商標偏差過鉅而喪失同一性，否則即有可能構成未使用註冊商標之廢止事由(商標法第63條第1項第2款規定參照)。而須注意者，乃商標權人可以將其所註冊之商標變換或添加附記，其前提必須商標權人就其註冊之圖案或文字同時具有著作財產權，始可任意變換或添加，倘其僅有商標權而不具有著作財產權，則其所為之任何變更均須取得著作財產權人之同意，始可為之，此參著作權法將第28條著作人「專有」將其著作改作成衍生著作之權利列為第三章第四節所規定之著作財產權一種即明。

2. 本件鼎泰豐公司固為包仔、籠仔商標之商標權人，惟並非著作財產權人，亦非著作人，業經說明如上。是以，依前揭商標法第63條第1項第1款規定之反面解釋，在不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞之前提下，鼎泰豐公司基於商標權人之地位原可就其註冊之商標為任意變更或添加附記之行為，惟因其既非商標圖案之著作財產權人，復非著作人，依前揭著作權法第28條規定意旨，在未取得著作財產權人同意下，自不得任意改作、變更其所註冊之商標圖案。鼎泰豐公司雖又辯稱，上訴人明知其就商標圖案為改作行為，卻未表示異議，足見上訴人已默示同意鼎泰豐公司改作商標圖案云云。惟查，鼎泰豐公司既非著作財產權人，亦非著作人，本即不得任意改作系爭商標圖案。再依著作權法第36條第3項規定，著作財產權讓與之範圍依當事人之約定，其約定不明之部分，推定為未讓與。本件上訴人自始至終既否認有同意或授權鼎泰豐公司改作系爭包仔、籠仔圖案之權

01 利，鼎泰豐公司復無法證明上訴人有任何明示同意其改作之
02 行為，自不能僅因上訴人未表示意見，即認為上訴人已「明
03 確」同意鼎泰豐公司改作系爭美術著作，是鼎泰豐公司所為
04 抗辯並非可採，其改作行為係未經同意之侵權行為，應可確
05 認。

06 (六)被上訴人楊紀華及鼎泰豐公司無權使用系爭美術著作，生產
07 製造系爭產品一、系爭產品二、系爭產品三等商品予以販售
08 (即爭點(二)部分)：

09 承前所述，鼎泰豐公司所製造銷售之系爭產品一、二、三其
10 上所附之美術圖案係改作系爭美術著作而來，而鼎泰豐公司
11 既非系爭美術著作之著作財產權人，亦非著作人，其改作系
12 爭美術圖案復未經著作財產權人即上訴人明示同意，自屬無
13 權改作系爭美術著作侵權行為，殆無疑義。惟應再予釐清
14 者，倘鼎泰豐公司僅係將其所註冊之包仔、籠仔圖案使用於
15 商品上，則屬商標之使用，與本件爭議無關，不應混淆二者
16 事實，附予說明。

17 (七)楊紀華、顏淑美無侵害上訴人著作財產權之故意，但具有過
18 失（即爭點(三)部分）：

19 1.按鼎泰豐公司主要業務係食品業，在上訴人毛遂自薦欲與鼎
20 泰豐公司合作之前，鼎泰豐公司之食品主業即已譽滿國內
21 外，並經國內外旅遊雜誌、經營管理雜誌、食品評鑑雜誌
22 (例如米其林、必比登等)、電視媒體、網路部落客或網紅等
23 屢膾報導，換言之，鼎泰豐公司並非藉由系爭美術著作始享
24 有其盛譽，其主要獲利來源亦不在系爭美術著作，自無藉由
25 侵害系爭美術著作以彌補本業之必要，換言之，鼎泰豐公司
26 並無侵害系爭美術著作之故意與必要。而鼎泰豐公司代表人
27 楊紀華日理萬機，內部業務分層負責，依上訴人與鼎泰豐公
28 司往來郵件所示，均無上訴人直接與楊紀華就系爭美術著作
29 使用方式之討論內容，上訴人尚且於發給鼎泰豐公司員工有
30 關同意商標註冊事宜之電子郵件中表明求見楊紀華之意，足
31 見有關係爭美術著作之使用事宜並非由楊紀華親自處理，上

01 訴人就楊紀華有關係爭美術著作之使用方式有何指示一節亦
02 未舉證證明，自亦難認為楊紀華有侵害系爭美術著作之故
03 意。

04 2.鼎泰豐公司與楊紀華雖不具有侵害系爭美術著作之著作財產
05 權主觀故意，惟鼎泰豐公司因不諳法律，以為其已取得系爭
06 包子、籠仔圖案申請註冊為商標，因而可以修改商標圖樣使
07 用在其所銷售之商品，未進一步向上訴人尋求許可，顯有作
08 業上之疏失。而鼎泰豐公司於顏淑美自上訴人公司離職，轉
09 而任職於鼎泰豐公司後，主動向上訴人要求提供包子、籠仔
10 之「ai」檔(Adobe公司所發行之Illustrator繪圖軟體所繪
11 製之檔案格式)，並將上訴人所提供之「ai」檔交付顏淑美
12 繼續編輯使用，疏未注意此種行為是否有侵害上訴人著作財
13 產權之疑慮，且其查證亦無困難，卻未進行查證或徵詢，顯
14 未盡善良管理人之注意義務而有過失，而鼎泰豐公司將系爭
15 美術著作改後之圖案使用在系爭產品上，並於各大門市、網
16 路銷售，楊紀華當有可能目睹，其未進一步詢問內部處理業
17 務人員是否取得上訴人之同意，即任由侵害系爭美術著作之
18 系爭產品公開銷售，亦有未盡監督之責，是楊紀華就侵害系
19 爭美術著作一節難謂無過失責任。同理，顏淑美明知系爭美
20 術著作係其任職上訴人公司期間所創作，於任職鼎泰豐公司
21 後經鼎泰豐公司職員交付系爭美術著作之「ai」檔時未進一
22 步查證是否取得上訴人許可，亦有過失。至上訴人主張侵害
23 著作人格權部分，因本院認為上訴人並非系爭美術著作之著
24 作人，已經說明如上，故上訴人主張鼎泰豐公司、楊紀華及
25 顏淑美亦有侵害系爭美術著作之著作人格權云云，自屬無
26 據。

27 (八)上訴人與鼎泰豐公司合作期間知悉鼎泰豐公司使用包子、籠
28 仔美術著作圖案於「鼎泰豐賞月趣-鳳梨酥禮盒」(即爭點(一)
29 部分)：

30 依上訴人與鼎泰豐公司所簽訂之互惠合作契約第五條約定，
31 兩造之合作期間自98年2月1日起至100年7月31日止(參原證3

2)，惟兩造於契約期滿後仍繼續依照原合約內容履行權利義務，堪認兩造有將系爭互惠合作契約轉為不定期之契約而繼續履約之意思表示合致。嗣於104年8月25日鼎泰豐公司以上訴人供貨不穩且品質不定等諸多原因單方面告知上訴人終止合約(參原證33)，在前述合約有效期間內，鼎泰豐公司曾於98年7月27日與上訴人簽訂立體商標同意書(被證20)，並於同年9月21日向智慧財產局申請商標註冊，上開申請註冊之商標並於99年5月16日、99年7月1日(平面商標部分)、99年10月16日、99年12月1日(立體商標部分)公告，其後在101年8月間鼎泰豐公司公開販售「鼎泰豐賞月趣-鳳梨酥禮盒」，並將上開禮盒寄送給上訴人，上訴人公司業務經理連○○於同年9月7日以電子郵件回覆鼎泰豐公司經理葉○○，表示中秋禮盒很漂亮、很好吃，包裝也很有創意，徐總(即上訴人公司代表人徐華文)特地交代一定要和您說聲謝謝等語(參被證23)，其後鼎泰豐公司於102年銷售「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」、於103年間銷售「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒」，均未再寄送上開產品予上訴人(或至少鼎泰豐公司未舉證證明)，由是可知，至104年8月25日鼎泰豐公司單方終止合約前，至少能證明上訴人知悉鼎泰豐公司以系爭「包仔／籠仔」美術著作圖案使用於「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」，且未表示異議(有關前述事實之時序，請參照附件「寶來、鼎泰豐爭議時序表」所示)。

(九)上訴人提起本件侵權行為損害賠償訴訟已罹於侵權行為短期消滅時效，惟其有關不當得利之請求則未罹於時效(即爭點□部分)：

1.按侵害著作權法第85條(著作人格權之損害賠償責任)及第88條(侵害著作財產權之損害賠償責任)之損害賠償請求權，自請求人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，著作權法第89條之1前段定有明文。又所謂知有損害，係指侵權行為致權利受損之狀態而言，不以知悉實際損害額若干為必要(最高法院108年度台上字第59號判決意旨參照)。承

前所述，本件上訴人於101年8月間鼎泰豐公司公開販售「鼎泰豐賞月趣-鳳梨酥禮盒」後，至少於同年9月7日該公司業務經理連○○以電子郵件向鼎泰豐公司表示感謝前，即已知悉鼎泰豐公司使用「包仔／籠仔」之事實，惟上訴人均未表示異議，或為任何權利保留之意思表示。另有關鼎泰豐公司於102年銷售「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」、於103年間銷售「鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒」而侵害系爭美術著作部分，雖無任何證據證明上訴人於銷售當下即知悉鼎泰豐公司侵權行為之事實，惟參本院109年度民著上字第4號民事判決「上訴人在鼎泰豐公司於104年8月25日終止合約後，隨即於104年8月28日於六張犁郵局寄發存證信函予鼎泰豐公司，信函中指出鼎泰豐公司諸多商品、包裝、宣傳物侵害上訴人著作權(參上證65)，一週後復於104年9月4日於六張犁郵局寄發存證信函予鼎泰豐公司，指稱鼎泰豐公司諸多商品、包裝、宣傳物侵害包仔、籠仔著作權(參上證42、66)，足見縱使鼎泰豐公司並未寄發『鼎泰豐賞雪趣-鳳梨酥禮盒』、『鼎泰豐慶年趣-鳳梨酥禮盒』予上訴人，上訴人於104年9月4日以前亦已知悉鼎泰豐公司、楊紀華及顏淑美侵權行為之事實。固然，上開存證信函並未明白指出鼎泰豐公司究竟何種商品侵害上訴人何一著作財產權，惟亦不能排除上訴人已知悉本件系爭美術著作遭侵害之事實。上訴人雖於105年8月2日始委請天正事務所公證系爭產品之網路圖片，惟系爭產品既屬季節性商品，上訴人於105年8月2日委請天正事務所公證102年、103年間販售之系爭產品，足見系爭產品之圖片一直存在於網路，上訴人於104年9月4日第二次寄發存證信函時，自不能排除上訴人當時即已知悉侵權之事實。詎上訴人遲至107年6月29日始一併提起本件訴訟，可知其就被上訴人等系爭『鼎泰豐賞雪趣-鳳梨酥禮盒』、『鼎泰豐慶年趣-鳳梨酥禮盒』產品侵權行為之損害賠償請求權亦已罹於二年短期時效。」等語(本院卷三第276至277頁)，其中104年8月28日六張犁郵局存證信函、104年9月4日六張犁郵局存證信函分別見本院

卷三第243至245頁、第247至251頁。而本件系爭產品一及三分別為102年版鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒與103年版鼎泰豐秋樂鳳梨酥禮盒，屬季節性商品；系爭產品二則至遲於104年8月31日即下架（參被上證7號）。上訴人於105年8月2日委請天正事務所公證系爭產品一至三，足見系爭三項產品之圖片一直存在於網路。且依本院109年度民著上字第4號判決，上訴人於104年9月4日第二次寄發存證信函時，不能排除上訴人當時即已知悉侵權之事實。詎上訴人遲至107年6月29日始提起本件訴訟，可知其就被上訴人等系爭產品一至三侵權行為之損害賠償請求權亦已罹於二年短期時效。此外，系爭產品二之請求權亦早已罹於時效，101年5月23日上訴人公司業務周○○（英文名Max）曾至被上訴人公司店面擺設商品，並將包括兒童餐具在內之陳列商品拍照傳給鼎泰豐公司葉○○經理，副本上訴人公司連○○副總（被證1號，原審卷一第77至79頁）；同年6月29日，周○○亦傳送另一張包含兒童餐具在內之商品陳列圖予葉○○經理並副本上訴人公司連○○副總（被證2號，原審卷一第81至82頁）；於同年8月13日被上訴人公司曾以電子郵件通知上訴人公司業務周○○關於上訴人公司所製作餐具之定價問題（被證3號，原審卷一第83頁）；於上開電子郵件中皆已附上被上訴人鼎泰豐公司所自行製作之兒童餐具。另案中，鼎泰豐公司曾於105年2月26日提出刑事答辯三狀（被證4號，原審卷一第85至102頁），其中即檢附上開三封電子郵件作為證物，而上訴人之代表律師於105年3月1日收受該份書狀（有收文章為證）；上訴人至遲應於105年3月1日即已知悉其主張之侵權產品存在。上訴人於前開另案中曾於105年3月7日提出刑事自訴補充理由（四）暨聲請調查證據（三）狀（被證5號，原審卷一第103至109頁）；上訴人於該書狀中提出自證29號之比對表，細譯該比對表可知上訴人逕以「鼎泰豐公司2013年兒童餐具」作為侵權比較基礎，而該上訴人所比對之兒童餐具設計與原證24及原證25（北院卷第99至100頁）第一個兒童餐具圖形完

01 全相同，顯見就該圖形，上訴人至遲於105年3月7日即已知
02 悉其主張之侵權產品存在，卻遲至107年6月29日始提起本件
03 民事損害賠償訴訟，顯已逾上開著作權法規定之二年時效，
04 不得再行主張。

05 2.按損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害
06 者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還
07 其所受之利益於被害人，民法第197條第2項定有明文。本件
08 雖可認為上訴人最遲於104年9月4日第二次寄發存證信函時
09 即已知悉被上訴人之侵權事實，其遲至107年6月29日提起本
10 件訴訟時，固然已經罹於侵權行為損害賠償請求之二年短期
11 時效，惟上訴人於提起上訴時追加依據民法第179條不當得
12 利請求之主張，經本院認為此為請求權之重疊合併，其基礎
13 事實同一，而許其為訴之追加，自應認為上訴人此部分之追
14 加未逾15年之一般時效期間(民法第125條規定參照)。

15 (十)上訴人依著作權法第85條、第88條第1項、第89條、民法第2
16 8條、第185條、公司法第23條第2項等規定所為損害賠償之
17 主張及有關將判決書登報部分所為之請求無理由，惟依民法
18 第179條規定請求鼎泰豐公司返還不當得利部分為有理由(即
19 爭點(十)部分)：

20 1.本院經審理結果，認為上訴人僅有系爭美術著作之著作財產
21 權，並無著作人格權，而上訴人本於著作財產權人所提起之
22 損害賠償請求，復已罹於時效，此經詳述如上。是上訴人依
23 著作權法第85條有關著作人格權損害賠償之請求、第88條有
24 關著作財產權損害賠償之請求，即屬無據。上訴人前開侵權
25 行為損害賠償之主張既無理由，其依民法第185條共同侵權
26 行為損害賠償規定，以及同法第28條、公司法第23條第2項
27 法人與其負責人共同負損害賠償連帶責任之主張，亦非可
28 採。

29 2.承前所述，上訴人於提起本件上訴時追加主張依據民法第17
30 9條規定請求被上訴人返還不當得利，經查，楊紀華雖為鼎
31 泰豐公司代表人，惟其本人與鼎泰豐公司間乃屬不同之權利

01 義務主體，此在顏淑美亦然。而鼎泰豐公司未經上訴人同意
02 改作系爭美術著作，並將其使用在系爭產品在市場上銷售，
03 直接獲有利益者乃鼎泰豐公司，至楊紀華縱受有報酬或分紅
04 之利益，顏淑美縱領有薪資，均與鼎泰豐公司因使用系爭美
05 術著作無直接因果關係。固然鼎泰豐公司因受有利益而可能
06 使股東或員工間接增加報酬或分紅，惟亦有可能因提列公積
07 或備抵科目而未將所受利益分配予員工，由是可知鼎泰豐公
08 司獲有不當得利，不等同於自然人受有利益。準此，上訴人
09 請求鼎泰豐公司、楊紀華及顏淑美應連帶返還不當得利云
10 云，就楊紀華、顏淑美部分即無理由。

11 3.承前所述，鼎泰豐公司未經上訴人同意即任意改作系爭美術
12 著作，使用於系爭產品，顯然獲有使用他人美術著作之利
13 益。上訴人雖未證明鼎泰豐公司所受之利益迄今餘額若干，
14 惟鼎泰豐公司曾因使用他人美術著作而減省支付相當於授權
15 金之費用，乃迄今不變之事實。本院審酌鼎泰豐公司所銷售
16 之系爭產品均屬季節性商品，於節慶過後即無再利用之必要
17 性(包括包裝盒及食品部分)，以及消費者購買鼎泰豐公司產
18 品主要係因為對於鼎泰豐公司品牌之忠誠度以及商品品質之
19 肯定，而非因為喜愛系爭包仔、籠仔圖案而購買系爭產品，
20 此由包仔、籠仔公仔模型銷售金額佔鼎泰豐公司營業額比例
21 不高一情即可知悉，而上訴人復未能證明究竟有若干比例之
22 消費者係因系爭美術著作圖案因素而購買鼎泰豐公司系爭產
23 品，是上訴人主張以鼎泰豐公司系爭產品之售價毛利計算不
24 當得利金額云云，自屬無據。本院審酌兩造經營規模、經濟
25 狀況、身分地位、系爭美術著作之創作內容、一般市場上美
26 術藝品交易行情、著作權法第88條第3項立法意旨，及本院1
27 08年度民著上字第4號鼎泰豐公司使用同時期由上訴人員工
28 顏淑美所創作之鼎仔圖案之類似情形所認定之著作財產權價
29 值等相關因素綜合判斷，認為本件鼎泰豐公司系爭三種產品
30 所使用之系爭美術著作，以每一著作獲有相當於2萬元授權
31 金之利益為當。而本件鼎泰豐公司使用之系爭美術著作圖案

有六(其中系爭著作3已於本院109民著上字第4號判決中請求)，故其獲有之不當得利金額為10萬元。是本件上訴人請求鼎泰豐公司返還之不當得利，於10萬元範圍內之主張為有理由，應予准許，至於逾此範圍之請求，以及對於楊紀華、顏淑美連帶返還不當得利之主張即屬無據，應予駁回。

4.按被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌，著作權法第89條定有明文。觀諸其立法意旨在維護權利人之信譽，並使相關消費者明瞭侵害著作財產權之情形，俾以避免遭受損害，而賦予被害人請求為回復信譽之適當處分。上開條文涉及法院對回復名譽之處分，而有限制加害人不表意自由之情形，故應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則（參照大法官會議釋字第656號解釋理由書；最高法院99年度台上字第1259號、101年度台簡字第9號民事判決意旨參照）。上訴人雖主張被上訴人侵害其系爭美術著作之著作財產權及著作人格權，自應登報還給上訴人公道云云，然本件侵害著作財產權行為之被害人為上訴人寶來公司，其對於鼎泰豐公司侵害行為究竟使其商譽或信譽受有何種減損或貶抑，並未舉證以實其說，再考量本件侵權態樣只是將系爭著作重製在系爭產品作為陪襯裝飾以對外販售，消費者購買系爭產品時著重之品牌仍在於「鼎泰豐」三字所彰顯之價值，而非系爭美術著作，或基於對上訴人公司之信譽或商譽，尚難認為鼎泰豐公司於系爭產品上使用系爭美術著作有貶損上訴人信譽，或受有超過其品牌價值之不當得利情形，是本院認為若命被上訴人連帶負擔費用將判決書內容登報，其登報費用與本件侵害情節相比，顯不符合比例原則，因此，本件並無登報之必要性存在，上訴人此部分之主張並無理由，應予駁回。

八、綜上，本件上訴人以被上訴人未經獲得允許，擅自改作系爭美術著作，並使用於系爭產品上，侵害上訴人之著作財產權，依著作權法第85條、第88條第1項、第89條、民法第28

條、第185條、第179條、第197條第2項、公司法第23條第2項等規定請求被上訴人連帶賠償損害合計450萬元，另主張依著作權法第89條規定請求被上訴人連帶負擔費用將判決登載於新聞紙云云，其中本於不當得利規定所為之請求，在10萬元範圍內為有理由，應予准許，此部分為上訴人在上訴程序中所追加，原審不及審酌，爰就此部分廢棄原審判決，另為改判如主文第二項以下所示。至上訴人其餘主張部分，原審逕予駁回，所持理由雖與本院見解不同，惟結論並無二致，上訴人仍執陳詞以為主張，自屬無據，仍應駁回其此部分之上訴。

九、本件兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，經核本件上訴人之請求經准許部分，其金額未逾50萬元，應依職權准許其假執行之聲請，至鼎泰豐公司關於供擔保免為假執行之聲請，經核並無不合，爰酌定擔保金准許之。

十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法於本判決之結果均無何影響，爰不予一一論述，亦併為說明。

據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條、第450條、第79條、第463條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 8 月 12 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

上訴人得上訴、被上訴人不得上訴。

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（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

01 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
02 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 110 年 8 月 23 日

04 書記官 丘若瑤