

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民著上更二字第3號

上訴人 統達電腦股份有限公司

法定代理人 周再旺

訴訟代理人 林淑娟律師

被上訴人 康新民

上列當事人間使用著作權權利金事件，上訴人對於中華民國106年7月31日本院106年度民著訴字第12號第一審判決提起上訴，經最高法院第二次發回更審，本院於113年5月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人主張：被上訴人為「TCAM/TURBOCAD電腦輔助繪圖系統」（輔助繪圖軟體，代號甲1。本件軟體代號如附件一所示）、「TCAM/WIRECUT線切割軟體系統（WTCAM）」（線切割軟體，代號乙1，與甲1合稱系爭軟體）電腦程式著作（下合稱系爭著作）之著作人，於民國82年間與上訴人簽訂著作財產權授權證明書（下稱系爭授權契約），將系爭著作之著作財產權授權上訴人行使，約定上訴人按月給付獨家授權月費（下稱月費），按季給付銷售額10%比例之銷售權利金（下稱權利金，與月費合稱授權費用）。上訴人自102年7月起未給付授權費用，經被上訴人於105年10月20日終止系爭授權契約，自應給付被上訴人契約終止前每月新臺幣（下同）53,230元月費、每季224,505元權利金，合計5,028,247元（下稱系爭授權費用），爰依系爭授權契約約定，請求上訴人給付系爭授權費用及其法定遲延利息。又被上訴人另發行銷售之TaniCAD/TaniCAM產品（代號丙1/丙2，下合稱Tani產

01 品），對於提供予上訴人獨家發行銷售之TCAM系列產品，未
02 致生損害，上訴人無損害賠償債權可供抵銷等情。

03 二、上訴人則以：被上訴人受僱擔任上訴人研發部經理期間，由
04 上訴人出資開發甲1、乙1（DOS版），依序於76年、81年間
05 開發完成，上訴人銷售之軟體為被上訴人88年以後重新撰寫
06 之Windows版，依當時著作權法規定，系爭著作之著作財產
07 權均歸上訴人所有。又被上訴人於授權期間，以Tani產品名
08 義，由訴外人圓達資料有限公司（下稱圓達公司）販賣與系
09 爭著作相同之軟體，侵害上訴人權利，上訴人就此損害賠償
10 債權5,172,205元與被上訴人之請求為抵銷等語，資為抗
11 辯。

12 三、被上訴人於原審請求上訴人給付13,902,619元及其法定遲延
13 利息，原審判准金額為5,028,247元及其法定遲延利息。上
14 訴人就敗訴部分提起上訴，被上訴人亦就其敗訴部分提起附
15 帶上訴與擴張之訴，本院以106年度民著上字第12號（下稱
16 前前審）民事判決駁回兩造之上訴及附帶上訴（含擴張之
17 訴），上訴人就前前審判決不服提起上訴，被上訴人未再提
18 起上訴或附帶上訴。經最高法院第2次廢棄發回，上訴人上
19 訴聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄。(二)上廢棄部分，
20 被上訴人之訴及假執行聲請均駁回。(三)如受不利之判決，上
21 訴人願供擔保，請准宣告免予假執行。被上訴人答辯聲明：
22 駁回上訴。

23 四、本院得心證理由：

24 (一)本院109年度民著上更(一)字第5號（下稱前審）審認被上訴人
25 為系爭著作之著作財產權人，上訴人依授權契約約定應給付
26 授權金額合計5,028,247元，至上訴人主張債權抵銷部分為
27 無理由（卷一第59至64頁），案經最高法院第2次廢棄發
28 回，兩造同意本件更二審爭點列「上訴人主張有債權抵銷，
29 是否有理由？」即可（卷二第174頁），合先敘明。

30 (二)上訴人稱被上訴人違反系爭授權契約之專屬授權、獨家授權
31 約定，另以Tani產品名義由圓達公司販賣與系爭著作相同軟

體，依前前審向財政部北區國稅局桃園分局函調圓達公司營業資料製作之附表一（前審卷第231至233頁），可知銷售淨利為5,172,205元，上訴人就此金額主張損害賠償，而與原審認定上訴人應給付之授權費用5,028,247元抵銷後，被上訴人之請求即無理由等情，為被上訴人否認並陳稱：伊提供上訴人銷售之產品，有明確約定者僅TCAM/TURBOCADv1.30版（代號甲1.1）為專屬授權，自TurboCADv1.31版（代號甲1.2）後所有甲1.2同名版本及乙1產品為獨家授權，至於其他產品如TwinCAD（代號甲2）等皆屬一般授權，僅因基於雙方長期合作關係，未再授權他人銷售，是縱伊另外發行銷售或授權他人發行銷售與甲2完全一樣的產品，亦不違反著作權法，況伊行使改作權開發與甲2不完全一樣的新產品TaniCAD v3.4（代號丙1.1）並自行發行，與上訴人關於甲2是否專屬或獨家授權完全無涉，不存在侵權損害賠償問題，自無抵銷債權存在等語。經查：

1.兩造間就系爭軟體、系爭軟體Windows版相關爭議（下稱另案），依最高法院108年度台上字第2126號民事判決意旨，關於系爭軟體及系爭軟體Windows版之著作財產權均由著作人即被上訴人享有，業經確定在案（卷一第487頁、第489頁），上訴人辯稱系爭軟體、系爭軟體Windows版之著作權均歸上訴人所有云云（卷二第289至297頁），並不可採。

2.Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相似：

(1)輔助繪圖軟體部分：

①所謂實質相似，包含量與質之相似。關於量之相似，甲2之執行檔檔案大小為6.17MB（參附件二，卷二第201頁），而丙1之執行檔檔案大小為6,508,590bytes（參附件三，卷二第207頁），可換算為6,356KB，約為6.35MB（若精準以1024KB=1MB換算，則約為6.207MB，卷二第222頁），可知兩者檔案大小不同，其主程式所內存之程式碼行數並不相同，不具量之相似。關於質之相似，參諸被上訴人所提TaniCADv3.5

(代號丙1.4)系統環境規格(參附件四,卷二第235頁),以及被上訴人說明其所推出之新產品丙1.1在102年8月時進版的TaniCADv3.4.002(代號丙1.3)乃為丙1.4的預版,所以在此版之後作業系統需 Windows XP以上,但在該日期版本之前的版本,即TaniCADv3.4.001(代號丙1.2)則是Windows 2000以上(卷二第237頁),故丙1.1應必須適用在Windows 2000以上之作業系統。再參諸被上訴人所提甲2系統環境規格(參附件五,卷二第237頁),甲2之系統環境必須適用在Windows 95以上之作業系統,可知丙1.1系統環境要求之作業系統高於甲2,不同的作業系統有不同的API、指令等特性,使得程式工程師在透過API呼叫作業系統所提供之功能及其語法皆有不同,例如:在Win7作業系統便不再自動提供WinHelp,供程式開發者呼叫使用,以致於WinHelp相關語法,在Win7時便無法執行。因此,當程式安裝在不適用之作業系統時,極可能導致程式無法正常運作,或產生無法預期之錯誤,故甲2使用者在作業系統升級後,無法將甲2程式安裝在新版本之作業系統,而必須另外購買適用新版本作業系統之丙1.1,前述攸關程式是否能正常執行之原始碼應為丙1.1電腦程式著作重要內容,甲2與丙1.1在前述部分之原始碼有重要差異,不具質之相似。由上分析可知丙1與甲2並非相同或實質相似。

②甲1、甲2分別為DOS、Windows作業系統之產品,不同的作業系統有不同的API、指令等特性,使得程式工程師在透過API呼叫作業系統所提供之功能及其語法皆有不同,無法將Windows版之甲2安裝在DOS作業系統上使用。同理,甲2電腦程式著作原始碼中攸關在Windows作業系統是否能正常運作之原始碼,為該電腦程式著作重要內容,故DOS版甲1與Windows版甲2就前述是否能正常運作之原始碼有重要差異,不具質之相似,未構成相同及實質相似,而丙1與甲2並非相同或實質相似,已如前述,丙1自亦與甲1非相同或實質相似。

(2)線切割軟體部分:

①線切割軟體雖係獨立之軟體，但不可獨立於輔助繪圖軟體運作執行，線切割軟體因須在輔助繪圖軟體平台上才能運作執行，例如：當乙1從DOS版升級為Windows版時，就須要在Windows版之甲2平台上才能運作執行，此亦經上訴人敘明在卷可稽(卷二第289頁)，是以當輔助繪圖軟體平台升級時，為避免功能無法正常發揮，線切割軟體亦須配合升級。被上訴人為配合丙1.1平台另行推出TaniCAM/WireCutv3.4(代號丙2.1)，其與舊版WTCAMV3(代號乙2)相較，以上訴人所提「TaniCAM(v3.4)升級～新增功能」，丙2.1與舊版相較新增快數整理圖元、角落處理、無線頭加工、預防變形、無屑加工、斜度加工、其他強化功能及選配(卷一第410至416頁)，亦可參被上訴人提供之「WTCAMV3加強版操作性改善記錄」(卷一第207至214頁)及「TaniCAM舊名版WTCAMV3已知問題集解」(卷一第215至237頁)，可知被上訴人為加強與改善線切割實務操作指令所遭遇之問題，就丙2.1新開發許多重要功能，前述攸關程式是否能正常執行重要功能之原始碼為丙2.1電腦程式著作重要內容，丙2.1與舊版乙2在前述部分之原始碼有重要差異，不具質之相似，未構成相同及實質相似。由上分析可知丙2與乙2並非相同或實質相似。

②以DOS版甲1為平台之乙1，與以Windows版甲2為平台之乙2，兩者所適用之平台不同，不同平台有不同的API、指令等特性，程式工程師在透過API呼叫平台提供之功能及其語法皆有不同，是以乙1、乙2電腦程式著作重要部分之原始碼存有重要差異，此亦有上訴人知悉若乙1不隨Windows作業系統升級，便無法正常使用之說明「隨著微軟Windows作業系統不斷的精進，您的電腦可能也面臨淘汰、昇級的命運，舊版本的軟體是依據您購買時的作業系統而適用，當您汰舊換新電腦主機的同時，軟體也要一併做昇級，才不會在不知情的情況下產生了衝突」(卷一第417頁)，可資佐證升級後的程式跟舊程式不同，故以DOS版甲1為平台之乙1與以Windows版甲2為平台之乙2有重要差異，不具質之相似，而未構成相同及

實質相似，而丙2與乙2並非相同或實質相似，已如前述，丙2自亦與乙1非相同或實質相似。

(3)上訴人雖提出「TwinCAD與TaniCAD比較異同表」（卷一第423至473頁），認為兩者既然功能相同或相似，故理應構成相同或實質近似云云。然技術上具有相同功能之兩套程式，本就可以用不同撰寫方式或不同程式語言來達成。丙1.1與甲2既然分別適用在不同之作業系統，有不同之API，有對應各自作業系統API之不同語法，在程式語言撰寫上有不同表達方式，故難以僅憑程式使用上功能相同或相似，即認定程式之原始碼相同或實質相似，上訴人所述不可採。

3.Tani產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作：

(1)輔助繪圖軟體部分：

①DOS版甲1與Windows版甲2分別運作在不同之作業系統，有不同的API、指令等特性，程式工程師在透過API呼叫作業系統所提供之功能及其語法皆有不同，故甲2電腦程式著作原始碼中攸關在Windows作業系統是否能正常運作之原始碼，應為該電腦程式著作重要內容，故Windows版甲2與DOS版甲1就前述是否能正常運作之原始碼，有新的原創性而為獨立之創作，故甲2應為甲1之改作著作。

②觀諸被上訴人所提「TaniCADV3.4重要改善要點」，丙1.1與甲2相較，新增支援CHM格式線上說明檔並提供完整中英文線上說明；針對個別指令均提供個別之線上說明檔；解決在64位元作業系統下印表出圖只能印一次的問題；解決Windows 8.1<SHIFT>鍵切換中文不即時顯示中英狀態問題；修改會產生File Handle Leak的內部Bug問題；解決無法正確支援超大尺寸高精度數位板之問題；修改PURGE指令執行後，會產生圖檔錯亂現象之問題；修改CIRCLE/TTP有可能出現錯誤答案之問題（卷一第201至206頁），可知被上訴人礙於甲2不敷其業務使用，自行開發新增許多功能之丙1.1，相較於甲2具有新的原創性而為獨立之創作，被上訴人稱丙1.1是其所改

01 作之產品（卷二第233頁），應屬有據。亦即丙1為甲2之改
02 作著作。

03 ③依上所述，因丙1為甲2從舊Windows升級至新Windows之改
04 作，且甲2為甲1從DOS版升級至Windows版之改作，故可推知
05 丙1亦為甲1之改作著作。

06 (2)線切割軟體部分：

07 ①乙1是DOS版甲1平台之線切割軟體，乙2為被上訴人配合Wind
08 ows版甲2開發之線切割軟體，兩者適用之平台不同，有不同的
09 API、指令等特性，程式工程師在透過API呼叫平台提供之
10 功能及其語法皆有不同，兩者原始碼因搭配之平台不同有重
11 要差異，並就前述差異有新的原創性而為獨立之創作，故乙
12 2為乙1之改作著作。

13 ②配合丙1.1平台開發之丙2.1相較於舊版乙2，參諸「WTCAMV3
14 加強版操作性改善記錄」，新增提供32位元版本的TaniNC以
15 取代原來16位元的NcEdit進行NC編輯傳輸；提供PCHECK指令
16 進行複線連續性的檢查；加強CHTEXT指令使能直接修改斜度
17 設定等標籤大小字型；增加WJ3D指令提供智慧判斷自動設定
18 3D上下異形圖件邊角關係；增加IGPAIR指令以擴充INVGEAR
19 指令的功能；增加WSETJOB指令提供條件式自動設定加工控
20 制條件的功能；自動修正不完全的3D上下異形路徑轉換問
21 題；可新增支援客戶所需求的編程加工規則；增加預設選
22 項，得在編程產生NC程式碼之後，自動進入NC編輯傳輸作
23 業；設定上下同R(@R)時，會自動修正切點有上下10度誤差
24 的圓角；創建3D上下異形圖件時，點選輔助面圖元時會自動
25 避開既成的程式面圖元之功能（卷二第207至214頁），可知
26 被上訴人為配合丙1.1平台及克服舊版乙2之功能不敷使用，
27 自行開發適用於丙1.1及新增許多功能之丙2.1，是以丙2.1
28 相較於乙2亦應具有新的原創性而為獨立之創作。亦即丙2為
29 乙2之改作著作。

30 ③依上所述，以丙1為平台之丙2為以甲2為平台之乙2的改作，
31 且以甲2為平台之乙2為以甲1為平台之乙1的改作，故可推知

01 丙2亦為乙1之改作著作。

02 (3)上訴人雖提出被上訴人丙1.1指令參考手冊、圓達公司向客
03 戶提出其軟體說明及新增功能內容、訴外人李淑媛於上訴人
04 公司製作之乙1軟體昇級說明、被上訴人於另案第一審即臺
05 灣士林地方法院102年度智字第5號損害賠償事件所提辯論意
06 旨狀等證據，以被上訴人丙1.1指令參考手冊說明「TaniCAD
07 是TwinCAD的新名稱」等語、圓達公司向客戶提出之軟體說
08 明及新增功能引用李淑媛於上訴人公司製作之系爭軟體Wind
09 ows版說明，以及被上訴人於另案敘及為規避上訴人商標而
10 改用不同名稱等情，認丙1僅為甲2更名而非改作云云（卷一
11 第395至399頁、第407至422頁、第475至484頁）。然Tani產
12 品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相似，T
13 ani產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作，已如
14 前述，尚難以上訴人前述事證所指Tani產品與系爭著作之功
15 能說明有相同或相似之處，被上訴人為規避上訴人商標使用
16 新名稱等情，推斷Tani產品為系爭著作或系爭著作Windows
17 版相同軟體之更名而非改作，上訴人所述不可採。

18 4.被上訴人委由圓達公司販賣Tani產品並未違反系爭授權契約
19 約定或著作權登記內容：

20 (1)輔助繪圖軟體部分：

21 ①第1份著作財產權授權證明書記載略以：「TCAM/TURBOCAD電
22 腦輔助繪圖系統」（簡稱TURBOCAD）著作之著作財產權係被
23 上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與上訴人行使，
24 包括關於①TURBOCAD程式之複製；②TURBOCAD手冊、書籍之
25 撰寫及發行；③TURBOCAD D.M製作及媒體廣告；④TURBOCAD
26 包裝、販售；⑤TURBOCAD之再授權；⑥TURBOCAD之國外行銷
27 （出口業務）；⑦TURBOCAD之著作權登錄代辦工作（原證
28 3，原審卷第39頁；卷二第55頁）。可知系爭授權契約關於
29 甲1之授權並非專屬授權性質，並無禁止被上訴人另行授權
30 或自行銷售甲1重製物之權利。

01 ②第2份著作財產權授權證明書記載略以：TURBOCAD著作之著
02 作財產權係被上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與
03 上訴人行使，被上訴人將其著作財產權獨家授權上訴人利
04 用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權之全部或部
05 分，讓與他人及設定質權，包括關於①TURBOCAD程式之重
06 製；②TURBOCAD手冊、書籍之撰寫、改作、編輯及發行；③
07 TURBOCAD之DM製作及媒體廣告；④TURBOCAD包裝、販售、出
08 租；⑤TURBOCAD之再授權；⑥TURBOCAD之國外行銷（出口業
09 務）；⑦TURBOCAD之著作權登錄代辦工作（卷二第57頁）。
10 可知該份授權契約係將甲1之前述①至⑦等權利獨家授權予
11 上訴人，被上訴人負有不得將該些授權項目再行授權第三人
12 之義務，並未禁止被上訴人自行行使該些授權項目之權利，
13 亦無將獨家授權範圍擴及與甲1非相同或實質相似軟體之約
14 定。

15 ③第3份著作財產權授權證明書記載略以：TURBOCAD著作之著
16 作財產權係被上訴人享有，於82年7月30日將下列權利授與
17 上訴人行使，被上訴人將其著作財產權獨家授權上訴人利
18 用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權之全部或部
19 分，讓與他人及設定質權，包括關於①TURBOCAD程式之重
20 製；②TURBOCAD之再授權；③TURBOCAD之國內外行銷（卷二
21 第59頁）。可知該份授權契約係將甲1之前述①至③等權利
22 獨家授權予上訴人，被上訴人負有不得將該些授權項目再行
23 授權第三人之義務，並未禁止被上訴人自行行使該些授權項
24 目之權利，亦無將獨家授權範圍擴及與甲1非相同或實質相
25 似軟體之約定。

26 (2)線切割軟體部分：

27 著作財產權授權證明書記載略以：「TCAM/WIRECUT」線切割
28 軟體系統（簡稱WTCAM）著作之著作財產權係上訴人享有，
29 於82年12月10日將下列權利授與上訴人行使，被上訴人將其
30 著作財產權獨家授權上訴人利用，被上訴人並保證不將此著
31 作之著作財產權之全部或部分，讓與他人及設定質權，包括

關於①WTCAM程式之重製；②WTCAM之再授權；③WTCAM之國內外行銷（原證4，原審卷第40頁；卷二第61頁）。可知系爭授權契約係將乙1前述①至③等權利獨家授權予上訴人，被上訴人負有不得將該些授權項目再行授權第三人之義務，並未禁止被上訴人自行行使該些授權項目之權利，亦無將獨家授權範圍擴及與乙1非相同或實質相似軟體之約定。

(3)依上訴人提出之內政部著作權登記簿謄本，兩造就電腦輔助繪圖系統（輔助繪圖軟體）約定「專屬授權或處分之限制內容」欄位記載為重製權（卷一第491頁）。又依經濟部智慧財產局著作權登記簿謄本所示兩造就線切割軟體系統（線切割軟體）約定「專屬授權或處分之限制內容」欄位記載如備註為重製權（卷一第493頁），故兩造約定專屬授權範圍限於系爭著作之重製權，並未包含改作權，自無禁止被上訴人就系爭著作或系爭著作Windows版為改作之權利，亦無將重製權之專屬授權範圍擴及與系爭著作非相同或實質相似軟體之約定。

(4)Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質相似，Tani產品為系爭著作Windows版、系爭著作之改作著作，已如前述，被上訴人將Tani產品交由圓達公司販賣，並未違反前揭(1)至(3)之授權契約約定或登記內容。上訴人所舉另案廢棄發回意旨係認被上訴人是否違反獨家授權約定仍有待查事項應予釐清（卷一第488頁），而上訴人於另案更二審事件（本院109年度民著上更(二)字第1號）審理中撤回其上訴而告確定（卷一第21頁），另案並未確認被上訴人違反獨家授權約定，自難僅憑前揭判決廢棄發回意旨而為不利被上訴人之判斷。

(三)被上訴人為系爭著作之著作財產權人，上訴人依授權契約約定應給付授權金額合計5,028,247元，已如前述，上訴人並無前述債權可資抵銷，故被上訴人請求上訴人給付授權金額5,028,247元，為有理由。

01 (四)上訴人應給付之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利
02 率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229
03 條第2項、第233條第1項、第203條規定，被上訴人請求上訴
04 人給付該債務自起訴狀繕本送達翌日即106年1月14日（參原
05 審卷第159頁送達證書）起至清償日止，按年息5%計算之利
06 息，即屬有據。

07 五、綜上，被上訴人依兩造間授權契約請求上訴人給付授權金額
08 5,028,247元及其法定遲延利息，為有理由，應予准許。原
09 審就此部分所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨仍
10 執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理
11 由，應予駁回。

12 六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
13 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
14 逐一論列，併此敘明。

15 七、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月10日修正施行
16 之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、
17 第78條，判決如主文。

18 中 華 民 國 113 年 5 月 30 日

19 智慧財產第一庭

20 審判長法 官 蔡惠如

21 法 官 吳俊龍

22 法 官 陳端宜

23 以上正本係照原本作成。

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

31 中 華 民 國 113 年 5 月 30 日

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。