

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民著上更三字第5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等事件，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，經最高法院第三次發回更審，本院於115年3月26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

壹、程序方面

本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，先予敘明。

貳、實體方面

一、被上訴人主張：

被上訴人為「TCAM/TURBOCAD電腦輔助繪圖系統」（下稱輔助繪圖軟體或TURBOCAD，軟體代號【詳原判決附件一，下同】甲1）、「TCAM/WIRECUT線切割軟體系統（WTCAM）」（下稱線切割軟體或WTCAM，軟體代號乙1，與甲1合稱系爭軟體）電腦程式著作（以下合稱系爭著作）之著作人，於82年7月30日、同年12月10日分別與上訴人簽訂著作財產權授權證明書（下合稱系爭授權契約），將系爭著作之著作財產權授權上訴人行使，上訴人應按月給付被上訴人獨家授權月費（下稱月費）新臺幣（下同）53,230元及按季給付銷售額10%比例即224,505元之銷售權利金（下稱權利金，與月費合

稱授權費用）。上訴人自102年7月起未給付月費及權利金，經被上訴人於105年10月20日終止系爭授權契約，自應給付至契約終止前即同年月19日止之授權費用合計502萬8,247元（下稱系爭授權費用）。爰依系爭授權契約約定，求為命上訴人給付系爭授權費用並加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決（被上訴人逾上開請求部分，經判決駁回確定，不予贅述）。又被上訴人另發行銷售之TainCAD/TainCAM產品（代號丙1/丙2，以下合稱Tain產品），對於提供予上訴人獨家發行銷售之TCAM系列產品，未致生損害，上訴人無損害賠償債權可供抵銷等情。

二、上訴人則以：

如歷次書狀所載，被上訴人受僱擔任上訴人研發部經理期間，由上訴人出資開發甲1、乙1（DOS版），並依序於76年、81年間開發完成，而上訴人銷售之軟體，係被上訴人於88年以後重新撰寫之Windows版本；然被上訴人於授權期間，透過訴外人圓達資料有限公司（下稱圓達公司）以Tani產品名義販售，然該產品與系爭軟體Windows版實質相似，僅係為規避上訴人之商標而改名，並非改作。又四張著作財產權授權證明書之標的皆為「……程式」，依著作權法第5條第1項規定，電腦程式著作自應包含「原始碼」及「目的碼」；且系爭著作（甲1、乙1）已先後於82、83年間，經內政部及經濟部智慧財產局（下稱智慧局）登記將重製權專屬授權予上訴人，按專屬授權具有排除授權人（即被上訴人）自己行使權利之效力，被上訴人自不得另行授權他人或自行銷售系爭著作重製物，其前開行為顯已侵害上訴人之權利，上訴人爰就此損害賠償債權517萬2,205元，依法與被上訴人之請求進行抵銷。

三、被上訴人於原審請求上訴人給付1,390萬2,619元及其法定遲延利息，原審判准金額為502萬8,247元及其法定遲延利息。上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帶上訴與擴張之訴，本院以106年度民著上字第12號（下

01 稱前前前審）民事判決駁回兩造之上訴及附帶上訴（含擴張
02 之訴），上訴人就前前前審判決不服提起上訴，被上訴人未
03 再提起上訴或附帶上訴。經最高法院第3次廢棄發回，上訴
04 人上訴聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄。(二)上廢棄部
05 分，被上訴人之訴及假執行聲請均駁回。(三)歷審訴訟費用由
06 被上訴人負擔。(四)如受不利之判決，上訴人願供擔保，請准
07 宣告免予假執行。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

08 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第
09 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如
10 下：

11 (一)不爭執事項：

12 1.上訴人原名「統達電腦有限公司」，前於75年6月2日核准設
13 立登記，並於75年10月28日核准變更章程、增資及出資轉
14 讓，變更後股東為周再旺、劉○○、黃○○、洪○○、康新
15 民、楊○○及彭○○。

16 2.上訴人於78年9月7日經股東會議決議改組為股份有限公司，
17 由周○○擔任董事長，周再旺擔任監察人，康新民為董事，
18 78年9月29日核准登記完成。

19 3.上訴人經多次增資及股東變更，均係由周○○擔任董事長，
20 周再旺、康新民擔任董事，嗣於101年8月15日上訴人變更董
21 事長為周再旺。而周○○與周再旺係兄弟，康新民與周○○
22 曾為同學。

23 4.被上訴人先後向內政部及智慧局登記為系爭著作之著作財產
24 權人。

25 (二)本件爭點：

26 1.Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版是否非相同
27 或實質相似？是否為系爭著作DOS版、系爭著作Windows版之
28 改作著作？

29 2.輔助繪圖軟體(TURBOCAD)程式之重製權，被上訴人究竟對上
30 訴人為一般授權、獨家授權或專屬授權？另就線切割軟體(WT

01 CAM)程式之重製權，被上訴人究竟對上訴人為獨家授權或專
02 屬授權？

03 3.承爭點1、2，Tani產品相較於系爭著作DOS版為何種創作性
04 質確定後，則Tani產品交由圓達公司重製販賣，是否涉及重
05 製系爭著作DOS版、系爭著作Windows版，而侵害上訴人權
06 利？

07 4.上訴人抗辯對被上訴人有損害賠償債權存在並得為抵銷，是
08 否有理由？

09 五、本院得心證理由：

10 (一)本院109年度民著上更(一)字第5號（下稱前前審）審認被上訴
11 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
12 付授權金額合計502萬8,247元，至上訴人主張債權抵銷部分
13 為無理由（本院卷第63至68頁），案經最高法院第2次廢棄
14 發回，兩造於本院112年度民著上更二字第2號(下稱前審)同
15 意本件更二審爭點列「上訴人主張有債權抵銷，是否有理
16 由？」即可（前審卷二第174頁），案經最高法院第3次廢棄
17 發回，兩造仍同意本件更三審主要爭點為「上訴人主張有債
18 權抵銷，是否有理由？」(本件爭點(四))，惟依最高法院發回
19 意旨，就本件爭點(四)之前提可能審酌本件爭點(一)、(二)、(三)，
20 經兩造同意列為本件爭點(本院卷第225至227頁)，合先敘
21 明。

22 (二)Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版無法證明為
23 相同或實質相似，且Tani產品無法證明為系爭著作DOS版、
24 系爭著作Windows版之改作著作(本件爭點(一))：

25 1.本院於114年10月13日準備程序已諭知兩造就最高法院113年
26 度台上字第1449號判決發回更審之理由之一「未就法院已知
27 而擬採為裁判基礎之特殊專業知識加以適當揭露，並令當事
28 人為充分辯論」乙事，提出書狀或為言詞陳述，並應於言詞
29 辯論終結前為攻擊防禦及言詞辯論(本院卷第180頁)，兩造
30 就此均已具狀陳報及於歷次庭期為攻擊防禦及言詞辯論。

01 2.上訴人主張Tani產品與系爭軟體Windows版相同，只是更
02 名，而非改作(本院卷第193頁)，亦主張系爭軟體DOS版與系
03 爭軟體Windows版介面不同，但仍是相同的程式設計，而非
04 改作(本院卷第230頁)，係因其基本架構與程式相同(115年3
05 月26日言詞辯論筆錄)，亦即，否認原審判決認定Tani產品
06 與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版非相同或實質相似
07 (本院卷第77至82頁)；質言之，上訴人認為系爭軟體DOS版
08 之輔助繪圖軟體TurboCAD及線切割軟體TCAM/WireCut(WTCA
09 M)，歷經軟體及作業系統演進為後續版本，仍皆為相同軟
10 體，其所持理由如下：上訴人稱被上訴人TaniCAD V3.4指令
11 參考手冊中已明載TaniCAD是TwinCAD的新名稱，原始的Twin
12 CAD更名為TaniCAD，並稱「被上訴人係為規避上訴人之商標
13 而改用TaniCAD/TaniCAM不同名稱」(本院卷第193、194
14 頁)，且上訴人稱圓達公司提出軟體說明及新增功能援用上
15 訴人製作之系爭軟體說明(本院卷第194頁)，並經二位資深
16 業界工程師就系爭軟體與TaniCAD/TaniCAM比較異同(本院卷
17 第194頁)，從而認為兩者既然功能相同或相似，故理應構成
18 相同或實質相似等語。

19 3.按依法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及
20 於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、
21 原理、發現，為著作權法第10條之1所明定。是著作權之保
22 護標的僅及於表達，而不及於思想。創作內容必須已形諸於
23 外部，具備一定外部表現形式，方合保護要件。又電腦程式
24 著作係包括直接或間接使電腦硬體產生一定結果為目的，所
25 組成指令組合之著作。該著作之最終目標或功能乃著作之思
26 想，非屬著作權保護之範圍(最高法院106年度台上字第172
27 6號民事判決意旨參照)。而認定有無侵害著作權之事實
28 時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的兩個要件，
29 即所謂接觸及實質相似為審慎調查，其中實質相似不僅指量
30 之相似，亦兼指質之相似(最高法院103年度台上字第1544號
31 民事判決意旨參照)。復按所謂獨立著作，乃指著作人為創

01 作時，係獨立完成而未抄襲他人先行之著作而言。著作人為
02 創作時，從無至有，完全未接觸他人著作，獨立創作完成具
03 原創性之著作，固屬獨立著作；惟著作人創作時，雖曾參考
04 他人著作，然其創作後之著作與原著作在客觀上已可區別，
05 非僅細微差別，且具原創性者，亦屬獨立著作。於後者，倘
06 係將他人著作改作而為衍生著作，固有可能涉及改作權之侵
07 害，但若該獨立著作已具有非原著內容之精神及表達，且與
08 原著作無相同或實質相似之處，則該著作即與改作無涉，而
09 為單純之獨立著作，要無改作權之侵害可言(最高法院106年
10 度台上字第1635號民事判決意旨參照)。承上所述，非經比
11 對被控侵權之電腦程式及被侵權之電腦程式，無法僅以呈現
12 在外部之使用者介面客觀區別兩者是否已達相同或實質相
13 似，亦難客觀區別改作著作是否具有原創性而為獨立創作。

14 4.經查，系爭軟體歷經多次相同作業系統及不同作業系統之改
15 版，再改版至Tani產品，對於輔助繪圖軟體及用於線切割機
16 器之線切割軟體，縱有相同或相似之功能、架構，然欲認定
17 其為相同或實質相似，仍應經比對電腦程式始能確認，詳言
18 之，電腦程式之比對應針對電腦程式原始碼、程式之結構模
19 組進行比對，始能確認兩者是否已達相同或實質相似，上訴
20 人雖稱Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版為相
21 同，惟未曾提出電腦程式原始碼及程式之結構模組之比對證
22 據，實難採信上訴人上開主張，又如前所述，上訴人僅以
23 「更名」或認被上訴人因為規避商標使用不同名稱即認定Ta
24 ni產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版相同，或稱圓
25 達公司提出軟體說明及新增功能援用上訴人製作之系爭軟體
26 說明，或經功能異同比對而認定為相同或實質相似，皆非客
27 觀之著作表達之比對，更非電腦程式之表達比對，難以僅憑
28 程式「更名」、「軟體說明及新功能說明比對」、「使用上
29 之功能比對」，即認定Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟
30 體Windows版程式之原始碼為相同或實質相似。

01 5.針對電腦軟體之升級改版，或可能涉及重製原電腦程式，亦
02 可能部分模組替換或完全重新撰寫電腦程式但功能延續，此
03 理甚明，如，DOS作業系統之架構與Windows作業系統之架
04 構，存在先天不相容之特性，前為文字模式、單工，記憶體
05 管理受限，後為圖形化介面，可多工、多執行緒並有完整的
06 記憶體管理，故其執行軟體環境之架構不同；且DOS以中斷
07 (interrupt)呼叫BIOS或DOS功能，而Windows則提供Win AP
08 I，故程式設計介面及方式亦不同；因此，由DOS版軟體升級
09 改版為Windows版軟體，即極可能需要重新撰寫電腦程式；
10 此亦可由被上訴人所主張而得知：

11 (1)被上訴人於前審曾主張開發TwinCAD V3.1時「我開發的主
12 要工作內容就是配合Windows重新做一套人機界面及繪圖
13 驅動。其他CAD系統本體及圖元架構，可以直接就DOS版的
14 程式碼照搬過來就行」（前審卷二第213頁），其「重新做
15 一套人機界面及繪圖驅動」即為因應DOS系統與Windows系
16 統不相容之特性，Windows版軟體必須重新撰寫始能運作
17 ，被上訴人又稱「在DOS版必須要直接驅動繪圖卡，每個
18 點都要自己去畫、去點出來，在Windows版直接呼叫Windo
19 ws版API就可以。由此來看DOS版與Windows版作業系統不
20 同，DOS版底下幾乎所有硬體都要自己處理，Windows版因
21 為是應用軟體不會直接接觸到硬體，所以要透過Windows
22 API」（本院卷第230頁第1至5行），由以上可知，DOS版與
23 Windows版軟體的重要差異。被上訴人雖稱「其他CAD系統
24 本體及圖元架構，可以直接就DOS版的程式碼照搬過來就
25 行」（前審卷二第213頁），惟其為功能性或圖元的概念性
26 表達，「舉例而言，計算兩點的距離有一定公式，我用C
27 語言寫了一個函式，在DOS或Windows版環境下，一樣可以
28 找到相同的函式寫法，當初在開發時就已經有考量要搬到
29 別的系統使用，所以有無部分程式碼移植，指的就是這個
30 部分」（本院卷第229頁第11至15行），可知畫線段之函式
31 即為起點至終點，兩點的距離則有固定之公式，又畫圓之

函式則涉及圓心及半徑之計算，此種數學描述或功能性結構之描述，具有極為限定之表達方式，僅為機械性、功能性或標準化之必然性描述，並未展現作者個人之獨特性，故其為不具創作性部分，縱使「直接就DOS版的程式碼照搬過來」，亦不得據以認定DOS版本軟體與Windows版本軟體為相同或實質相似；因此，由DOS版本升級為Windows版本，無法以DOS版之原始程式碼為素材直接進行轉換為Windows版，兩者為不同表達之個別著作，於技術觀點上顯而易知，故基於相同業務甚至相同功能，必然仍需重新設計、重新實作程式，始能自DOS版達成轉換成Windows版之目的，因此，無論是系爭軟體DOS版之輔助繪圖軟體TurboCAD升級為系爭軟體Windows版之TwinCAD或系爭軟體DOS版之線切割軟體WTCAM升級為系爭軟體Windows版之WTCAMV3，皆難以認定其為單純重製、涉及部分重製之改作、相同或實質相似。

(2)原審判決推論Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版非相同或實質相似，為具有原創性之獨立創作之改作著作，亦可論證電腦程式改版歷程中仍存在部分模組重新撰寫，或全部電腦程式重新撰寫的可能；故如上述，基於電腦軟體之升級改版難以認定其為單純重製、涉及部分重製之改作、相同或實質相似，因此系爭軟體Windows版改版為Tani產品，在未比對電腦程式之程式碼，自難以認定Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版為單純重製、涉及部分重製之改作、相同或實質相似；上訴人未以比對電腦程式之程式碼作為論證依據或佐證，無法證明Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版為相同或實質相似。

6.綜上，基於電腦程式改版歷程仍存在部分模組重新撰寫，或全部電腦程式重新撰寫的可能，亦即改版後之電腦程式未必保有與其原電腦程式相同或實質相似之表達方式，因於上訴人並未提出Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版

01 之間的原始碼比對、程式結構模組對應、或其他足以顯示具
02 體表達相似性之證據，既係未盡舉證責任，上訴人僅以功
03 能、基本架構、操作方法相同或相似為據(前審上證4，前審
04 卷一第423至473頁)主張被上訴人侵權，顯與著作權法所保
05 護者為表達，而非功能或概念不同，縱令Tani產品與系爭軟
06 體DOS版、系爭軟體Windows版軟體於功能或操作上相同或相
07 似，亦不足以證明其背後使用的原始碼或程式語言為相同或
08 實質相似，故自無法證明Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭
09 軟體Windows版為相同或實質相似，亦無法證明為改作著作
10 。

11 (三)既然Tani產品與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版無法證
12 明為相同或實質相似，且Tani產品無法證明為系爭著作DOS
13 版、系爭著作Windows版之改作著作，則上訴人主張被上訴
14 人Tani產品侵害系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版之著作
15 權，以及被上訴人將Tani產品交由圓達公司重製販賣，係涉
16 及重製系爭著作DOS版、系爭著作Windows版，而侵害上訴人
17 之著作權，均為無理由(本件爭點(三))。

18 (四)按本件著作權侵害之判斷，既已先審究被上訴人之行為是否
19 侵害上訴人著作權之保護範圍，倘構成要件不該當，則無侵
20 權可言，自無續行審酌授權關係之必要。查本件Tani產品既
21 經認定無法證明與系爭軟體DOS版、系爭軟體Windows版相同
22 或實質相似，亦即無法證明Tani產品之重製、銷售行為構成
23 系爭軟體著作權的利用行為，已如前述，則縱兩造間針對系
24 爭軟體之重製權就授權關係存在爭議，亦不影響本件不成立
25 侵權之結論，自無庸就授權關係加以論斷(本件爭點(二))。

26 (五)續承上所述，被上訴人開發、委託販賣Tani產品，並無證據
27 證明侵害上訴人之著作權，故上訴人抗辯對被上訴人有損害
28 賠償債權存在並得為抵銷，為無理由(本件爭點(四))。

29 六、綜上所述，被上訴人依兩造間授權契約請求上訴人給付授權
30 金額502萬8,247元及其法定遲延利息，為有理由，應予准

01 許。原審就此部分所為上訴人敗訴之判決，並依兩造之聲請
02 為供擔保准免假執行之聲請，並無不合。上訴論旨仍執陳
03 詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應
04 予駁回。

05 七、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
06 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
07 逐一論列，併此敘明。

08 八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理
09 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主
10 文。

11 中 華 民 國 115 年 4 月 23 日

12 智慧財產第一庭

13 審判長法官 汪漢卿

14 法官 王碧營

15 法官 曾啓謀

16 以上正本係照原本作成。

17 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
18 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
19 （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
20 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
21 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
22 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

23 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

24 書記官 丘若瑤

25 附註：

26 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

27 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
28 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

29 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
30 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
31 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。