

最高法院民事判決

113年度台上字第1449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

上列當事人間請求使用著作權權利金事件，上訴人對於中華民國113年5月30日智慧財產及商業法院第二審更審判決（112年度民著上更二字第3號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、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。

二、本件被上訴人主張：伊為「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（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，上訴人應按月給付伊獨家授權月費（下稱月費）新臺幣（下同）5萬3,230元及按季給付銷售額10%比例即22萬4,505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，經伊於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）等情。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

01 法定遲延利息之判決（被上訴人逾上開請求部分，經判決駁
02 回確定，不予贅述）。

03 三、上訴人則以：被上訴人受僱擔任伊研發部經理期間，由伊出
04 資開發甲1、乙1軟體之DOS版，依序於76年、81年間開發完
05 成，伊目前銷售之系爭軟體為被上訴人88年以後重新撰寫之
06 WINDOWS版，依當時著作權法規定，系爭著作之著作財產權
07 均歸伊所有。又被上訴人於授權期間，另授權訴外人圓達資
08 訊有限公司（下稱圓達公司）重製販賣與系爭著作相同軟體
09 之TaniCAD/TaniCAM產品（軟體代號依序為丙1、丙2，下合
10 稱Tani產品），侵害伊權利，伊對被上訴人之損害賠償債權
11 517萬2,205元得與被上訴人之請求抵銷等語，資為抗辯。

12 四、原審維持第一審所為被上訴人上開部分勝訴之判決，駁回上
13 訴人該部分之上訴，係以：

14 (一)被上訴人為系爭著作之著作財產權人，上訴人則取得系爭軟
15 體及系爭軟體Windows版之著作財產權。

16 (二)Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版非相同或實質相
17 似，乃系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作：

18 1.所謂實質相似，包含量與質之相似，關於輔助繪圖軟體部
19 分，TwinCAD（軟體代號甲2）與丙1之執行檔檔案分別為6.1
20 7MB、6.35MB（若精準以1024KB=1MB換算，約為6.207MB）左
21 右，兩者檔案大小及主程式內存之程式碼行數不同，不具量
22 之相似。又甲2須適用在Windows 95以上之作業系統，被上
23 訴人推出之新產品TaniCADv3.4（軟體代號丙1.1）則須適用
24 在Windows 2000以上之作業系統，不同的作業系統有不同的
25 API、指令等特性，甲2程式無法安裝在新版本之作業系統，
26 必須另行購買適用新版本作業系統之丙1.1，該攸關程式能
27 否正常執行之原始碼應為丙1.1電腦程式著作重要內容，與
28 甲2之原始碼有重要差異，不具質之相似，丙1與甲2並非相
29 同或實質相似。同理，甲1、甲2分別為DOS、Windows作業系
30 統之產品，甲2無法安裝在DOS作業系統上使用，該攸關能否
31 於Windows作業系統正常運作之原始碼為甲2電腦程式著作重

01 要內容，與DOS版甲1之原始碼有重要差異，不具質之相似，
02 丙1與甲2既非相同或實質相似，則丙1自亦與甲1非相同或實
03 質相似。另Windows版甲2就上開能否正常運作之原始碼，有
04 新的原創性而為獨立之創作，應為DOS版甲1之改作著作。且
05 依被上訴人所提「TaniCADV3.4重要改善要點記錄」之記
06 載，被上訴人因甲2不敷業務使用，自行開發新增支援CHM格
07 式線上說明檔等多項功能之丙1.1，具有原創性而為獨立之
08 創作，則丙1自為甲2從舊Windows升級至新Windows之改作著
09 作，而甲2復為甲1從DOS版升級至Windows版之改作著作，足
10 以推知丙1亦為甲1之改作著作。

11 2.線切割軟體雖為獨立之軟體，但須在輔助繪圖軟體平台上始
12 能運作執行，被上訴人為配合丙1.1平台另行推出TaniCAM/
13 ireCutv3.4（軟體代號丙2.1），相較於舊版WTCAMV3（軟體
14 代號乙2），新增快數整理圖元、角落處理、無線頭加工、
15 預防變形、無屑加工、斜度加工、其他強化功能及選配，上
16 開攸關程式得否正常執行之原始碼為丙2.1電腦程式著作重
17 要內容，與舊版乙2之原始碼有重要差異，不具質之相似，
18 由此可知丙2與乙2並非相同或實質相似。又乙1、乙2分別以
19 DOS版甲1、Windows版甲2為平台，不同平台有不同的API、
20 指令等特性，二者之原始碼存有重要差異，上訴人亦知悉乙
21 1如未隨Windows作業系統升級，便無法正常使用，足見乙1
22 與乙2存在重要差異，不具質之相似，丙2既與乙2並非相同
23 或實質相似，則其自亦與乙1非相同或實質相似。上訴人固
24 謂TwinCAD與TaniCAD之功能相同或相似，構成相同或實質近
25 似云云。然具相同功能之兩套程式，本可以不同撰寫方式或
26 不同程式語言予以表達，尚難徒憑使用功能相同或相似遽認
27 二者程式之原始碼為相同或實質相似。再者，乙1係DOS版甲
28 1平台之線切割軟體，乙2為被上訴人配合Windows版甲2開發
29 之線切割軟體，兩者之原始碼因搭配平台不同而有重要差
30 異，乙2具原創性而為獨立之創作，為乙1之改作著作。又為

01 配合丙1.1平台及解決舊版乙2功能不敷使用之問題，自行開
02 發適用於丙1.1及新增提供32位元版本的TaniNC取代原來16
03 位元的NcEdit進行NC編輯傳輸等多項功能之丙2.1，相較於
04 乙2，具原創性而為獨立之創作，則丙2自為乙2之改作著
05 作，而乙2復為乙1之改作著作，足以推知丙2亦為乙1之改作
06 著作。上訴人所提被上訴人丙1.1指令參考手冊及軟體說明
07 等證據，均不足證明Tani產品僅為系爭著作或系爭著作Wind
08 ows版相同軟體之更名而非改作。

09 (三)被上訴人於82年7月30日就輔助繪圖軟體先後與上訴人簽訂3
10 份著作財產權授權證明書，該等授權契約並未就甲1為專屬
11 授權，僅將TURBOCAD程式之重製等部分權利為獨家授權，惟
12 未禁止被上訴人自行行使授權項目之權利或將授權範圍及於
13 與甲1非相同或實質相似之軟體。另被上訴人於同年12月10
14 日就線切割軟體與上訴人簽訂之著作財產權授權證明書，僅
15 將WTCAM程式之重製、WTCAM之再授權及國內外行銷等權利獨
16 家授權予上訴人，並未及於與乙1非相同或實質相似之軟
17 體，且未禁止被上訴人自行行使上開授權項目之權利。且著
18 作權登記簿（下稱系爭登記簿）記載被上訴人僅將系爭著作
19 之重製權專屬授權予上訴人，未包括改作權，被上訴人自有
20 將系爭著作或系爭著作Windows版改作之權利。

21 (四)Tani產品與系爭軟體、系爭軟體Windows版並非相同或實質
22 相似，乃系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作，被上
23 訴人將Tani產品交由圓達公司販賣，尚無違反兩造間授權契
24 約之約定，上訴人無損害賠償債權517萬2,205元可與本件請
25 求相抵銷。

26 (五)綜上，被上訴人為系爭著作之著作財產權人，其依系爭授權
27 契約之約定，請求上訴人給付系爭授權費用502萬8,247元及
28 法定遲延利息，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基
29 礎。

30 五、按修正前智慧財產案件審理法第8條第1項規定：「法院已知
31 之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判

01 之基礎」。智慧財產權事件涉及跨領域之科技專業知識，法
02 院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，
03 或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判
04 基礎者，自應依上開規定，將所知與事件有關之特殊專業知
05 識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，以保障當事
06 人之聽審權及衡量有無再為其他主張或舉證之必要，避免造
07 成突襲性裁判及平衡保護當事人之實體及程序利益。原審雖
08 以甲2與丙1之執行檔檔案大小不同、主程式內存之程式碼行
09 數有所差異，不具量之相似，及攸關作業系統或程式能否正
10 常執行或運作之原始碼有重要差異，不具質之相似，進而推
11 認Tani產品與系爭著作非相同或實質相似，且具原創性，而
12 為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作。惟綜觀原審
13 在準備程序及言詞辯論時，均未就法院已知而擬採為裁判基
14 礎之特殊專業知識加以適當揭露，並令當事人為充分辯論，
15 即遽執為不利於上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，難謂
16 無重大瑕疵。

17 六、次按「改作：指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法
18 就原著作另為創作」，又「就原著作改作之創作為衍生著
19 作，以獨立之著作保護之。衍生著作之保護，對原著作之著
20 作權不生影響」。著作權法第3條第1項第11款及第6條分別
21 定有明文。改作係就原著作「另為創作」，自須在原著作之
22 外，加入新的精神創作，故將原著作改作成為著作權法所稱
23 之「衍生著作」，除仍須保有原著作之成分或特徵外，所另
24 加入之新的創作須與原著作得以區辨，且改作而成之衍生著
25 作，僅就「另為創作」部分享有衍生著作權，不及原著作之
26 創作部分（原著作之著作權不受影響），其與原著作各自獨
27 立，均受著作權法之保護，改作後之著作併存原著作之著作
28 權及衍生著作之著作權二種獨立之權利，衍生著作權人利用
29 自己改作之衍生著作，不免涉及原著作之內容或特徵，如未
30 徵得原著作財產權人同意或授權即為利用，仍對原著作之著
31 作權構成侵害。查被上訴人為系爭著作之著作財產權人，Ta

01 ni產品為系爭著作、系爭著作Windows版之改作著作，為原
02 審認定之事實，則Tani產品應尚保有系爭著作之成分或特
03 徵。被上訴人將Tani產品交由圓達公司重製販賣，是否全然
04 不會涉及上開成分或特徵部分之重製，非無疑問。次查兩造
05 於82年7月30日就輔助繪圖軟體訂立3份著作財產權授權證明
06 書，第1份內容記載被上訴人將關於TURBOCAD程式之複製等
07 權利授與上訴人行使，第2份及第3份內容則記載被上訴人將
08 關於TURBOCAD程式之複製等著作財產權「獨家授權」上訴人
09 利用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權全部或部分，
10 讓與他人及設定質權（見原審更二審卷(二)第55至59
11 頁）；兩造於同年12月10日另就線切割軟體簽訂著作財產權
12 授權證明書，其內容載明被上訴人將WTCAM程式之重製等著
13 作財產權「獨家授權」上訴人利用，被上訴人並保證不將此
14 著作之著作財產權全部或部分，讓與他人及設定質權（見原
15 審更二審卷(二)第61頁）；再參諸系爭登記簿記載被上訴人於
16 82年7月30日、同年12月10日分別將輔助繪圖軟體、線切割
17 軟體之重製權「專屬授權」予上訴人，亦有系爭登記簿在卷
18 可稽（見原審更二審卷(一)第491、493頁），則關於輔助繪圖
19 軟體（TURBOCAD）程式之重製權，被上訴人究竟對上訴人為
20 一般授權、獨家授權或專屬授權？另就線切割軟體（WTCA
21 M）程式之重製權，被上訴人究對上訴人為獨家授權或專屬
22 授權？似均有未明，倘為獨家授權或專屬授權，被上訴人似
23 均不得再行授權第三人重製系爭著作。果爾，被上訴人縱專
24 有將其著作改作成衍生著作之權利，然其將系爭著作之改作
25 著作（衍生著作）即Tani產品交由圓達公司重製銷售，如未
26 取得系爭著作重製權獨家授權或專屬授權之上訴人同意，能
27 否謂對上訴人之權利並無侵害？上訴人抗辯對被上訴人有損
28 害賠償債權存在並為抵銷之抗辯，是否毫無足取，即非無研
29 求之餘地。原判決徒以被上訴人僅將系爭著作重製權專屬授
30 權予上訴人，未及於改作權，遽認被上訴人授權圓達公司重
31 製銷售Tani產品，未違反系爭授權契約，進而為上訴人不利

01 之判決，亦有可議。上訴論旨，執以指摘原判決不當，聲明
02 廢棄，非無理由。

03 七、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1
04 項、第478條第2項，判決如主文。

05 中 華 民 國 113 年 11 月 7 日

06 最高法院智慧財產民事第一庭

07 審判長法官 盧 彥 如

08 法官 周 舒 雁

09 法官 蔡 和 憲

10 法官 陳 容 正

11 法官 吳 美 蒼

12 本件正本證明與原本無異

13 書 記 官 賴 立 旻

14 中 華 民 國 113 年 11 月 11 日