智慧財產法院民事判決

107年度民著訴字第63號

原　　告　寶來文創開發股份有限公司
法定代理人　徐華文
被　　告　鼎泰豐小吃店股份有限公司
兼 法 定
代 理 人　楊紀華
共　　同
訴訟代理人　張哲倫律師
　　賴文萍律師
　　林芝余律師
被　　告　顏淑美
訴訟代理人　李荃和律師
　　余晉昌律師
　　吳佳樺律師
複 代理 人　楊其康律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，經臺灣臺北地方法院以107 年度智字第19號裁定移轉管轄於本院，本院於中華民國108年3月5日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在

此限；且被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。民事訴訟法第255條第1 項第2、7款、第2項分別定有明文。而所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716號裁定參照）。

二、本件原告訴之聲明第1至5項原為：1.「被告楊紀華、被告鼎泰豐小吃店股份有限公司（下稱鼎泰豐公司）與被告顏淑美未經原告同意，即擅自重製及改作『鼎仔』美術著作一（下稱系爭美術著作一）（原證1）及『團圓熊貓Q版公仔』美術著作二（下稱系爭美術著作二）（原證2 ）之圖樣，並以該圖樣製作『鼎泰豐紀念明信片』（一）商品（原證3 ）予以販賣。」、2.「被告楊紀華、被告鼎泰豐公司與被告顏淑美未經原告同意，即擅自重製系爭美術著作一（同原證1 之圖樣，並以該圖樣委任宏景智權專利商標事務所向經濟部智慧財產局申請註冊商品類別群組代碼030（申請案號000000000）（原證4）及043（申請案號000000000）（原證5）之『鼎仔』商標，應各連帶給付原告新臺幣玖拾萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」、3.「被告楊紀華、被告鼎泰豐公司與被告顏淑美未經原告同意，即擅自重製及改作『鼎仔』系爭美術著作一（同原證1）及『團圓熊貓Q版公仔』系爭美術著作二（同原證

2 ）之圖樣，並以該圖樣製作『鼎泰豐紀念明信片』（二）商品（原證6 ）予以販賣，應連帶給付原告新臺幣玖拾萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」、4.「被告應連帶負擔費用將本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」、5.「如受有利判決，原告願供擔保，請准宣告假執行」，嗣於民國107 年10月23日具狀變更訴之聲明如後開聲明所載（參本院卷一第37頁）。因被告對原告上開訴之變更均未有異議，並為本案之言詞辯論，且原告所為上開訴之變更，其請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭說明，應予准許。

三、按不變更訴訟標的，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256 條定有明文。被告顏淑美答辯聲明第1 項原為「原告之訴駁回」（參本院卷一第319頁），嗣於107年11月21日本院準備程序期日當庭更正為「原告之訴及假執行之聲請均駁回」（參本院卷二第11頁）等語。查被告顏淑美上開所為係補充或更正法律上之陳述，非訴之變更追加，揆諸上開規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）被告顏淑美於95年8月17日起至100年5月6日期間任職原告公司負責商品設計，其於97年8 月間設計完成「鼎仔」設計草圖（原證1 ）及97年9月間設計完成「團圓熊貓Q版公仔」（原證2）等美術著作，有各該提案圖可憑。

（二）依被告顏淑美與原告於95年8月17日簽立之保密切結書第6

條記載：「甲方（即被告顏淑美）同意於乙方（即原告）任職期間，因職務所完成之專利、著作或其他智慧財產權利均專屬於乙方所有，甲方不得異議。」等語（原證7 ），是被告顏淑美與原告間約定基於職務上設計完成之著作均歸屬於原告所有，故原告為系爭美術著作一、二之著作人，依法享有著作人格權及著作財產權。

（三）依被告鼎泰豐公司與原告於97年11月25日簽立鼎泰豐商品開發互惠合作契約（原證8 ，下稱系爭契約），兩造約定合作期間係自98年2月1日起至100年7月31日止。依系爭契約第3 條約定：「由雙方人員辦理本商品開發製作、宣傳、銷售及執行等事宜」、第4 條約定：「雙方依本商品實際銷售套數按下列議定之方式利益共享…」、第7 條約定：「商品製作之數量、規格、品質應按經雙方同意之內容執行」、第8條約定：「（第1項）乙方（即原告）應依企劃書內容正式生產、商品製作之相關費用均由乙方負擔。甲方（即被告鼎泰豐公司）不需負擔任何生產成本、製作費用。（第2 項）除提案商品外，其餘企劃書或相同系列中所定商品內容，乙方應於確定後提送樣稿予甲方審核，於甲方審核同意翌日起10個日曆天內提送樣品予甲方確認，經甲方確認同意後始得正式生產。」、第15條約定：「智慧財產權（第1 項）依本契約完成之著作，以乙方（即原告）為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方（即被告鼎泰豐公司）使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、任何時間以任何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」，揆諸上開約定可知

，原告為著作人，原告方有使用系爭美術著作，而獨家製造商品之權利。

（四）本案被告顏淑美於100年5月6日從原告離職後，相隔6個月左右，即於100年11月至102年9 月期間受僱於被告鼎泰豐公司負責商品設計，而被告楊紀華係被告鼎泰豐公司之負責人。詎被告楊紀華、鼎泰豐公司、顏淑美三人均明知原告為系爭美術著作一、二之著作人，享有系爭美術著作一、二之重製權、改作權、散佈權等著作財產權，及姓名表示權之著作人格權，竟仍基於意圖銷售而擅自以重製及改作之方法侵害原告之著作財產權及著作人格權之犯意，未經原告同意，即擅自重製及改作系爭美術著作一、二之圖樣，並以該圖樣製作「鼎泰豐紀念明信片」（一）（同原證3 ）商品一套（共十款）予以販賣【按：此部分業經原告於訴訟中表示不主張被告等涉及侵權，參後開兩造不爭執事項㈡所載】；又原告於105 年3月9日臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）104 年度自字第70號庭呈刑事自訴補充理由（四）狀暨聲請調查證據（三）狀（原證9 ），有「鼎仔」系爭美術著作一之提案圖及「鼎泰豐紀念明信片」鼎仔侵權比對圖，足證被告楊紀華、被告鼎泰豐公司最遲於105 年3月9日已知悉原告為系爭美術著作一之著作人。然被告楊紀華、鼎泰豐公司、顏淑美（以下合稱被告三人）卻仍未經原告同意，擅自重製及改作系爭美術著作二中之「飛鳥」圖案，並以該圖樣繼續製作「鼎泰豐紀念明信片」（二）（同原證6 ）商品一套（共十款）予以販賣（經原告於107年8月16日購得），且未於該等商品本身及外包裝上，載明原告為系爭美術著作一、二之著作人。

（五）被告三人未經原告同意，即擅自重製「鼎仔」系爭美術著作一之圖樣，並以該圖樣委任宏景智權專利商標事務所（下稱宏景事務所）於104 年12月15日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊商品類別群組代碼030 （申請案號：000000000號）（同原證4）及043（申請案號：000000000號）（同原證5 ）之「鼎仔」商標，且被告鼎泰豐公司、楊紀華以該重製之圖樣申請註冊商標時，並未表彰原告為系爭美術著作一之著作人名義。

（六）綜上所述，被告三人，未經原告同意，即擅自重製「鼎仔」圖樣，並委任宏景事務所向智慧局申請註冊「鼎仔」商標、擅自重製及改作系爭美術著作二中之飛鳥圖樣，並以飛鳥圖樣製作「鼎泰豐紀念明信片」（二）（同原證6 ）商品一套（共十款）予以販賣，且未於該明信片本身及外包裝上，載明原告為著作人，已侵害原告之著作人格權及著作財產權，應負損害賠償責任。爰依著作權法第85、88、89條及民法第28、185 條、公司法第23條等規定提起本件訴訟。

（七）聲明：

１、被告鼎泰豐公司、楊紀華、顏淑美應連帶給付原告新臺幣（下同）270 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

２、被告鼎泰豐公司、楊紀華、顏淑美應連帶負擔費用將本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5 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1 日。

３、原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告鼎泰豐公司、楊紀華則抗辯如下：

（一）原告請求已罹於時效：

原告主張被告楊紀華、鼎泰豐公司未經其同意即重製「鼎仔」圖樣並用以申請商標，故侵害原告著作權等語云云。惟查，原告法定代理人徐華文就上開相同事實已提起另案刑事告訴，且於另案刑事告訴之偵查過程中，原告法定代理人徐華文已不只一次自承係於105年5月間發現「鼎仔」圖樣經鼎泰豐公司向智慧局申請註冊商標使用（被證1 號：現繫屬於臺北地院之107年度智易字第33號刑事案件107年7月24日之開庭程序筆錄、被證2號：105年度他字第9519號卷二之一105年10月21日告訴筆錄）；但原告卻遲至107年6月29日始提起本件民事損害賠償訴訟，顯已逾著作權法2年時效，不得再行主張。

（二）原告所提本件訴訟之內容皆已經臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）認定被告並未侵權，而予以不起訴處分（臺北地檢署107年度偵字第6555號、106年度偵字第6996號、106年度偵字第6997號、106 年度偵字第6998號、106年度偵字第8531號不起訴處分；被證3 號），且原告對該不起訴處分提起之再議亦經高等檢察署駁回之（高等檢察署智慧財產檢察分署107年度上聲議字第153號處分；被證4 號），被告並無原告主張之侵權行為足堪認定，原告復以同一事實提出本件民事訴訟，其主張並無理由甚明。

（三）原告並未證明其主張之圖形為受著作權法保護之著作，亦未證明其享有著作財產權及著作人格權，即逕自主張被告等侵害其著作權，顯無理由：

1、原告所主張受侵害之圖形不具有原創性，不受著作權法保

護：

原告所主張之遭侵權之圖案僅為一般醬料碟（鼎仔）及普遍存在之飛鳥之表達，茲因醬料碟及飛鳥為實際存在之物品，有實體形象可供參考，故其表達實有侷限性。申言之，醬料碟及飛鳥之造型有其特定形狀，為呈現特定形狀，一般人設計之圖樣因表達方式有限之結果，往往大同小異，不論由何人完成，均有所近似。再者，原告所主張之「鼎仔」及「飛鳥」之造型及筆畫簡單，尤其「飛鳥」部分毫無特色，更難謂具有原創性。是此，依「觀念與表達合併原則」及「必要場景原則」，「鼎仔」及「飛鳥」圖形自非著作權法保護之標的，原告主張被告鼎泰豐公司以「鼎仔」申請商標，並以「飛鳥」製作明信片等情並無違反著作權法之可能。

2、原告並非其所主張圖形之著作人，不得依此主張權利：

原告執其與設計師即被告顏淑美所簽訂之保密切結書主張其為相關著作之著作權人，惟原告迄未提出任何創作過程文件以證明為其主張圖案設計者（即顏淑美）具有創作能力、具有足夠時間創作、創作之過程為何、是否有參考其他圖案等情，原告並未證明其為其主張享有著作權之圖案之著作人。

3、「飛鳥」圖形非受著作權法保護、且原告亦無證明其享有著作權：

原告主張其享有著作權之原證2 號「飛鳥」圖案之造型及線條筆畫簡單，並無特色，無法表達著作人之個性及獨特性，該圖形實欠缺原創性，非屬著作權法下所欲保護之標的；況若細譯原告主張侵害其所享有著作權之「鼎泰豐紀

念明信片」（二）上之「飛鳥」圖形可知該等圖形並非紀念明信片之重點；上開兩組共各10張之明信片中僅各有 2 張有所謂「飛鳥」圖案，但皆有變裝之包子及蒸籠公仔圖形，顯見「飛鳥」圖案可有可無，並不重要；且該等明信片之中心亦為變裝之包子及蒸籠公仔圖形，「飛鳥」圖形所占之範圍甚至不到整張明信片之十分之一，使用之質量均低；甚至於原告自已所提呈之原證2 提案書中，「飛鳥」圖案亦僅為主要的熊貓圖案上方之一配件，該等提案書之提案重點為中央之熊貓圖形，該等提案書之個別部分是否得以分別享有著作權實有疑慮（若依原告之主張邏輯，該圖形中之藍天白雲、彩虹、竹子、小花等是否皆享有個別之著作權？）；再者，個別圖案之著作權係由原告或被告顏淑美享有，亦非清楚；原告基此主張權利一事，並非可採。

（四）被告等並無侵權之故意或過失：

1、被告顏淑美並未告知被告鼎泰豐公司「鼎仔」或「飛鳥」為其於任職於原告公司時所設計，及著作財產權之歸屬，被告鼎泰豐公司僅係將其員工所設計之圖樣用於申請商標或製作產品，並無任何違法或侵權之處，難謂有侵權之故意過失。

2、被告鼎泰豐公司業於107年6月27日向智慧局申請拋棄「鼎仔」商標權，智慧局並於同年7月2日及7月5日核准；雖被告鼎泰豐公司對顏淑美任職於原告公司時是否亦曾設計類似之「鼎仔」圖樣完全不知情，惟本於向來對於智慧財產保護之尊重，被告鼎泰豐公司業於107年6月27日向智慧局申請拋棄「鼎仔」商標權（申請案號：000000000、00000

0000；審定號：00000000、00000000），智慧局並分別於同年7月2日及7月5日予以核准，此有智慧局商標檢索系統註冊簿查詢結果（被證13、14號）可稽，益徵被告鼎泰豐公司並無侵害他人權益之主觀犯意。

（五）損害賠償額：

原告並未提出任何相關證據證明其所主張之損害賠償額之計算，為何價格低廉之明信片原告欲求償60萬元（一套10張之明信片組之售價僅為200元，其中僅有2張明信片載有「飛鳥」圖樣，且「飛鳥」圖樣佔整張明信片之範圍又不及十分之一，原告如何依此計算出60萬元之鉅額實有疑慮）、又為何同個商標申請不同群組原告欲分開求償、為何各群組之損害金額均為相同、又為何個別商標申請群組對原告造成之損害為60萬元、原告究因被告之商標申請受到怎樣之損害等，原告皆未舉證證明之，原告僅泛泛主張上開損害賠償金額，並非合理，殊嫌無據。

（六） 聲明：

1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2、如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

三、被告顏淑美則抗辯如下：

（一）系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣不具原創性：

系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣，雖為被告顏淑美所繪製，惟其僅係以熊貓為主角之系爭美術著作二中之小配件，乃被告顏淑美按一般自然界之鳥類，所繪製與一般鳥類外觀及型態大同小異之圖形，其表達方式並無特別之處，被告顏淑美亦無藉由該「飛鳥」圖樣表達任何思想及感情之意。是以，系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣是否足以

表現被告顏淑美之個性或獨特性而具原始性或創作性，不無疑義，原告就此亦未提出該「飛鳥」圖樣具備原創性之證明，難謂系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣屬於著作權法所欲保障之美術著作，原告無從對之享有任何著作權，被告等亦無侵害其權益之可能。

（二）被告顏淑美為「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，並未侵害原告之著作人格權：

1、系爭保密切結書第6 條約定智慧財產權權利部分由雇用人享有，至著作人部分則未有特別約定。故依著作權法第11條規定，被告顏淑美於原告任職期間因職務上完成之著作之著作財產權，始依系爭保密切結書約定歸屬於原告公司享有，至於著作人格權，則仍為著作人即被告顏淑美所享有。

2、含有該「飛鳥」圖樣之系爭美術著作二（指全張圖片），雖為被告顏淑美於任職原告期間因職務上所完成之著作，惟該「飛鳥」圖樣是否為被告顏淑美於原告任職時始繪製，被告顏淑美已不復記憶，是否為職務上完成之設計，不無疑問，原告就此亦未提出證明。基此，原告主張其依系爭保密切結書第6 條約定，享有該「飛鳥」圖樣之著作人格權及著作財產權，自難率予憑信。

3、承上，被告顏淑美既為「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，則「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人格權即專屬被告顏淑美所享有，縱使著作人死亡或消滅，關於其著作人格權之保護，視同生存或存續，任何人不得侵害。原告自稱其為「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，依法享有著作人格權云云，顯不可採。

（三）被告顏淑美並無因故意或過失侵害原告之著作財產權：

1、被告顏淑美於102年9月10日已自被告鼎泰豐公司離職，並無侵害原告著作財產權之可能：

被告顏淑美自任職於被告鼎泰豐公司起至102年9月10日離職之期間，除為被告鼎泰豐公司之春酒活動，將系爭美術著作一修改與更名為「薑仔」作為系爭布幕提案圖外，其均未再將其所設計之系爭美術著作一或「薑仔」使用於被告鼎泰豐公司之任何產品上。由於被告顏淑美離職後，將其設計之「薑仔」檔案留存在被告鼎泰豐公司之電腦，因此對於被告鼎泰豐公司後續如何使用「鼎仔」或「薑仔」，不論是申請商標或製成任何商品等均無從知悉。

2、原告購置「鼎泰豐紀念明信片」（一）、（二）（原證 3、6 ）之時間以及至販售現場拍攝照片之日期，「鼎泰豐紀念明信片」（一）部分為104年8月16至30日間（原證13至19）、「鼎泰豐紀念明信片」（二）部分為107年8月16日（原證6 ），可知「鼎泰豐紀念明信片」（一）、（二）應為被告鼎泰豐公司於104年8月至107年8月間所製作及販售之商品。然被告顏淑美於102年9月10日即自被告鼎泰豐公司離職，被告鼎泰豐公司是否使用系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣製成「鼎泰豐紀念明信片」（一）、（二），被告顏淑美均不知悉，亦無從參與，顯無侵害原告著作財產權之可能。

3、被告顏淑美使用系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣屬合理使用：

⑴被告顏淑美最初係依照原告之要求設計能夠製成Q 版公仔之圖案，而原告當初未能接受「鼎仔」設計初稿提案之理

由在於其有圖案太小等難以成型作成商品之缺陷存在，不具商業利用價值，因此並未以之向被告鼎泰豐公司提案，且原告本身未將「鼎仔」視為著作，因此對於「鼎仔」並未有任何具體商業性使用計畫及製成商品，亦未向財團法人臺灣經濟科技發展研究院著作權暨智慧權登記委員會登記為著作財產權人，故「鼎仔」對於原告而言，並無任何商業價值。

⑵「鼎仔」與「包仔」、「籠仔」當初係專為被告鼎泰豐公司量身設計，在原告與被告鼎泰豐公司合作期間，使用「包仔」、「籠仔」美術著作所製造之產品，皆會註明「鼎泰豐」三個字，而在相關產品之包裝上，亦載有「授權商：鼎泰豐小吃店股份有限公司」之字樣，足見原告以「包仔」、「籠仔」所製造出之產品已與被告鼎泰豐公司作緊密之連結，其無法逸脫被告鼎泰豐公司單獨使用。又鼎泰豐公司為著名之品牌，產品如未加上鼎泰豐3 個字，消費者根本不可能購買，現今原告與被告鼎泰豐公司既已無任何合約關係存在，「鼎仔」對原告而言，不僅現在，即使在未來皆已無法單獨獨立使用。退步言之，假設原告與被告鼎泰豐公司有合約關係存在，但被告鼎泰豐公司以小籠包聞名臺灣與國際，為知名餐飲事業，其企業圖像與周邊商品必須與主力商品（小籠包）有關，方有商業利用之價值。而圖像/圖騰/形象等之利用，必與消費者之飲食文化、習慣需求有高度關係，故周邊商品要能吸引顧客、對於企業形象加分，勢必有其整體連帶觀察所顯示之意涵。而薑絲對於小籠包而言僅是可有可無之配料，「鼎仔」卻又是以薑絲、醬油、碟子為概念創作而成，其連配角也稱不

上，即使稱配件一點也不為過，此觀「鼎仔」於明信片二被利用之質量及所占比例僅為0.9%，即可知其質量與重要性極低，其本身根本無用武之地，於個案中難認存有商業價值。

⑶系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣，雖為被告顏淑美所繪製，惟其僅係以熊貓為主角之系爭美術著作二（原證2 ）中之小配件，所占比例僅為0.4%，且其乃被告顏淑美按一般自然界之鳥類，所繪製與一般鳥類外觀及型態大同小異之圖形，其表達方式並無特別而能與其他鳥類圖樣區別之處，因此不具有原創性已如前述，縱使有亦僅具有低度之原創性，由於飛鳥不具有能明確與其他鳥類圖樣區別之處，如未與鼎泰豐公司之著名之品牌相結合，消費者根本不可能購買，現今原告與被告鼎泰豐公司既已無任何合約關係存在，「飛鳥」並無任何商業價值可言。退步言之，假設原告與鼎泰豐公司有合約關係存在，但「飛鳥」亦與鼎泰豐公司之主力商品小籠包並無任何關係，因此稱配件一點也不為過，倘未搭配如同「包仔」、「籠仔」之突顯重點之主角，「飛鳥」本身於個案中亦不存在商業價值。

⑷綜上，綜觀「鼎仔」及「飛鳥」之著作性質、所利用之質量及其在整個著作所佔之比例，以及利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響，被告鼎泰豐公司使用系爭美術著作一及系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣製作及販售明信片二，仍屬合理使用之範疇，得主張阻卻違法。

（四）原告請求將本件判決書登報，並無理由：

原告就系爭美術著作一、二並不享有著作人格權，且被告亦無侵害原告著作財產權之情事，況且，原告亦未舉證證

明其因被告之侵權行為受有何損害，故其依著作權法第89條規定請求被告負擔費用將本件判決內容登報，顯屬無據。

（五）原告對被告顏淑美之請求已罹於時效：

參諸原告購買「鼎泰豐紀念明信片」（一）、（二）所提出之電子發票證明聯與銷貨明細單（原證13至19），及原告於105年3月9日臺北地院104年度自字第70號庭呈刑事自訴補充理由（四）狀暨聲請調查證據（三）狀（原證9 ），明顯可知原告自104年8 月26日起，至遲於105年3月9日時已知悉被告等侵權行為之存在，而距原告提起本件訴訟（107年6月29日）時早已罹於著作權法第89條之1規定之2年消滅時效。

（六）損害賠償額：

「鼎仔」及「飛鳥」圖樣若逸脫被告鼎泰豐公司單獨使用，本身並無商業利用之價值，況原告迄今並未舉證證明「鼎仔」及「飛鳥」圖樣之市場價值，故原告空言主張受有每一侵權商品及商標其受有著作財產權部分60萬元與著作人格權部分30萬元，共計90萬元之損害，顯屬無稽。

（七）聲明：

1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2、如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

四、兩造不爭執之事實（參本院卷二第153至157頁）：

（一）原告名稱原為「寶來國際有限公司」，嗣於103 年1月2日經核准變更組織及更名登記為「寶來文創開發股份有限公司」。

（二）被告鼎泰豐公司與寶來國際有限公司於97年11月25日簽立

系爭契約（原證8 ），其中並有第15條之約定。【臺北地院107年度智字第19號卷（下稱北院卷）第68頁】。

（三）原告購買原證3「鼎泰豐紀念明信片」（一）之時間為104年8 月26日至同年月30日間，原告對於此部分不主張被告等涉及侵權。

（四）原告於105年5月間得知被告鼎泰豐公司以「鼎仔」圖樣申請商標。

（五）被告鼎泰豐公司於104 年12月15日向智慧局申請其註冊之「鼎仔」商標權（申請案號：000000000、000000000；審定號：00000000、00000000），代碼43及30之商標登記，分別經智慧局於105年9月1日、105年8月1日公告。

（六）被告鼎泰豐公司已向智慧局申請拋棄其註冊之「鼎仔」商標權（申請案號：000000000、000000000；審定號：00000000、00000000 ），分別經智慧局於107年7月2日、同年月5日核准在案。

（七）原告以被告鼎泰豐公司、楊紀華等人違反著作權法對渠等提起之告訴案件，業經臺北地檢署以107年度偵字第 6555號、106 年度偵字第6996、6997、6998、8531號作成不起訴處分，另經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署以107 年度上聲議字第153 號處分書駁回再議在案（被證3、4，本院卷一第81至108頁）。

（八）原告以被告鼎泰豐公司、楊紀華違反著作權法對渠等提起之自訴案件，業經臺北地院以104 年度自字第70號刑事判決均無罪在案（被證5，本院卷一第373至410頁）。

（九）被告顏淑美於95年8月17日至100年5月6日之期間任職於原告，並於95年8 月17日簽立原證7保密切結書，其中第6條

約定「甲方（即被告顏淑美）同意於乙方（即原告）任職期間，因職務所完成之專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於乙方所有，甲方不得異議」（北院卷第63至64頁）。

（十）被告顏淑美於97年8 月間完成美術著作一之「鼎仔」設計草圖（原證1），另於97年9月26日設計完成美術著作二之「團圓熊貓Q版公仔」（原證2，北院卷第53至54頁）。

（十一）被告顏淑美100年5月6日自原告離職後，於100年11月間至102年9 月10日任職於被告鼎泰豐公司，另自102年10月21日起任職於遊戲橘子數位科技股份有限公司迄今。

（十二）被告顏淑美於104 年5月7日上午12時57分寄發原證10電子郵件予原告法定代理人，其中內容載有「個人在寶來的工作期間有累積多款作品…主要以個人的作品名義對外發表，不會使用或涉及於相關商業模式上。這部分的個人使用，我想是需要透過原著作公司的同意，並且個人使用上必須尊重的！！…希望透過徐總的首肯，能夠同意這部分的需求…」（北院卷第95頁）。

五、本件爭點如下（參本院卷二第157至159頁）：

（一）原告之請求權是否罹於時效？

（二）「鼎仔」、「飛鳥」圖樣是否具有原創性而應受著作權法保護？

（三）原告是否為系爭美術著作一、二圖形之著作人，而享有著作財產權及人格權？

（四）系爭美術著作二中之「飛鳥」圖樣是否與「鼎泰豐紀念明信片」（二）中之「飛鳥」圖樣（原證44、45）近似？

（五）被告等是否有權使用系爭美術著作一、系爭美術著作二中

之「飛鳥」圖樣生產製作「鼎泰豐紀念明信片」（二）商品一套（共10款，原證30至45）予以販售？

（六）被告等是否有權重製系爭美術著作一之圖樣，並以該圖樣向智慧局申請註冊「鼎仔」商標？

（七）被告等是否故意或過失侵害原告之著作人格權，而違反著作權法第85條規定？如是，就此部分原告主張「鼎泰豐紀念明信片」（二）及2 個商標登記，各請求30萬元（共計90萬元），有無理由？

（八）被告等是否故意或過失侵害原告之著作財產權，而違反著作權法第88條第1 項規定？如是，就此部分原告主張「鼎泰豐紀念明信片」（二）及2 個商標登記，各請求60萬元（共計180萬元），有無理由？

（九）原告得否依著作權法第89條規定，請求被告等將本件判決登載於報紙？

六、得心證之理由：

（一）前揭兩造之主張及抗辯業經本院於準備期日協議整理兩造爭點如前所載，而原告主張有理由之前提在於「鼎仔」、「飛鳥」圖樣須為受著作權法保護之著作，倘確立為應受著作權法保護之著作，即應再進一步審究被告鼎泰豐公司有無將「鼎仔」圖樣重製並申請註冊商標之權利，以及被告鼎泰豐公司於其製銷之「鼎泰豐紀念明信片」（二）上使用「飛鳥」圖樣，有無侵害原告之著作權，合先敘明。以下即就本院審理結果分論之。

（二）原證1 之「鼎仔」圖樣、原證2 之「飛鳥」圖樣，均具有原創性而應受著作權法保護：

1、按著作權法所保障之著作，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。又本法所稱著作，例示如下：一、語文著作。二、音樂著作。三、戲劇、舞蹈著作。四、美術著作。…。著作權法第5條第1項亦定有明文。依智慧局公布之著作權法第5條第1項各款著作內容例示規定，美術著作之種類包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作等。又美術著作係指以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作」（最高法院96年度台上字第2554號民事判決意旨參照）。

2、次按著作須具有原創性及創作性，所謂原創性，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂創作性，則指作品須符合一定之創作高度，智慧局認為應採最低創作性、最起碼創作（minimal requirement of creativity ）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。內政部則認美術著作係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作。作品是否為美術著作（包括美術工藝品）須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作。著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關。又所謂思想與表達合併原則，係指思想與概念如僅有一種或有限之

表達方式，此時因其他著作人無他種方式，或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想、概念合併而非著作權保護之標的。惟倘創作者源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，在無重製或改作他人著作之情形下，得各自享有原創性及著作權（最高法院103年度台上字第1544號民事判決意旨參照）。

3、本院審酌原證1 之「鼎仔」圖樣，以簡單之圖形，融合深咖啡色的醬油色、淺褐色的本體色、黃色的薑絲、淡粉色的腮紅，及「鼎」字樣，搭配其他線條、水滴圖形、問號、筷子等元素，具體呈現「站」、「背站姿」、「好吃的秘訣？」、「遇熱臉紅」、「美味四溢」、「休息中」態樣，構成「鼎仔」創作；原證2 之「飛鳥」圖樣，以簡單之線條輪廓，分別搭配白色、黃色之底色，一隻閉眼，另一隻睜眼，呈現飛翔之「飛鳥」形態，均係透過美術技巧展現作者之獨特性或個性，外觀上具有相當程度之創意，整體創作具有獨特性，並表現出原創性，而足達到行銷效果，依前揭規定及說明，原證1之「鼎仔」圖樣、原證2之「飛鳥」圖樣，均具有原創性而應受著作權法保護。被告抗辯「鼎仔」、「飛鳥」圖樣均不具原創性云云，並無理由。

（三）系爭美術著作一、二之著作權歸屬：

1、按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契

約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定，著作權法第11條第1項、第2項定有明文。

2、被告顏淑美於95年8月17日起至100年5月6日止，任職於原告公司，負責商品設計，期間並於97年8月許、97年9月26日分別設計完成系爭美術著作一及系爭美術著作二（全張圖片），此為兩造所不爭執【參前揭兩造不爭執之事實（九）、（十）】，且原證1、2 設計師欄之記載為eva，即被告顏淑美之英文名字（參本院卷二第224 頁），故被告顏淑美為系爭美術著作一、二（全張圖片）之創作者，且係受聘於原告期間，本於職務上完成之事實，均堪先認定。

3、原告並未享有系爭美術著作一、二之著作人格權，自亦無人格權受侵害之可能：

被告顏淑美與原告於95年8月17日簽立原證7保密切結書，其中第6 條約定「甲方（即被告顏淑美）同意於乙方（即原告）任職期間，因職務所完成之專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於乙方所有，甲方不得異議」（北院卷第63至64頁）之事實，為兩造所不爭執。可知被告顏淑美與原告就著作財產權部分係約定由雇用人享有，就著作人部分則未有特別約定。則揆諸前揭規定，被告顏淑美於職務上完成之系爭美術著作一、二，自仍以受雇人即被告顏淑美為著作人，惟該等圖案之著作財產權歸屬雇用人即原告享有。是原告主張其為系爭美術著作一、二之著作人，依法享有著作人格權（參北院卷第21頁），且其著作人格權受到侵害云云，並非可採。

4、關於被告鼎泰豐公司於其製銷之「鼎泰豐紀念明信片」（

二）上所使用「飛鳥」圖樣之著作權歸屬：

⑴原告於108年1月15日準備期日中表示本件係針對「鼎泰豐紀念明信片」（二）上所使用之「飛鳥」圖樣提告，因為「鼎泰豐紀念明信片」（一）部分已另案提起訴訟追究等語（參本院卷二第11頁）。故原證3 所示「鼎泰豐紀念明信片」（一）上固亦有使用「飛鳥」圖樣，惟並非在本件審理範圍內，先予敘明。

⑵查系爭美術著作二固係於被告顏淑美任職原告公司期間所完成，惟此係指整張「團圓熊貓Q 版公仔」美術著作而言，至於其上之「飛鳥」圖樣，據被告顏淑美表示是否為其任職於原告公司期間所完成，已不復記憶，仍有疑義等語（參本院卷二第167至169頁）。審酌一般美術設計工作者就經常有機會使用到的小配件，如雲朵、小花、小草、小鳥等，在有靈感時，先繪製一定之形態，做為模版，分類儲存建檔為資料庫，當有創作需要時，即取用之，僅需稍作大小、配色、形態之調整、與其他元素搭配組合，即可完成一幅完整之創作，此為美術設計相關從業人員常見之作業模式。從而被告顏淑美所為前揭抗辯，在卷內亦尚乏明確創作時間之依據下，應堪採信屬實。準此，單就「飛鳥」圖樣而言，被告顏淑美抗辯「飛鳥」圖樣之創作完成時間並不確定為可採，且原告復未能舉證「飛鳥」圖樣係被告顏淑美於任職原告公司期間所完成，則原告自不能主張「飛鳥」圖樣為被告顏淑美於任職原告公司所完成，而由其享有「飛鳥」圖樣之著作財產權。

（四）被告等並無侵害原告著作財產權之故意或過失：

1、就被告鼎泰豐公司、楊紀華而言：

⑴查原告曾以被告顏淑美、楊紀華重製「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，侵害其著作財產權及人格權為由，對該二人提起刑事告訴，被告顏淑美於該案偵查中供稱：以一般流程而言，接到案子才會開始進行設計，但…因為告訴人公司（即原告）負責人想要對被告鼎泰豐公司主動提案，所以還沒有提案給被告鼎泰豐公司，就先設計了。設計完之後，伊不知道有沒有向被告鼎泰豐公司提案。在伊任職告訴人公司期間，「鼎仔」並未做出產品。100年、101年的某一次春酒（即被告顏淑美任職於被告鼎泰豐公司期間），被告葉慧凰（時任被告鼎泰豐公司企劃部主任）要伊設計圖案，當時伊取名為「薑仔」，並畫在大頭貼機器的帷幕上，之後就存在被告鼎泰豐公司的電腦中。當時被告葉慧凰並未詢問該圖案是否是伊在寶來公司所設計，伊也沒有告訴被告葉慧凰。伊的工作很少接觸楊紀華，並不會直接跟楊紀華報告等語（參本院卷一第91至92頁），經檢察官認定被告楊紀華使用「鼎仔」作為商標申請使用及將「飛鳥」印製在明信片上，難謂有何主觀上之故意，而為不起訴處分（參本院卷一第91至92頁），並經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署以107年度上聲議字第153號處分書駁回再議確定（參本院卷一第95至96頁）。

⑵本院審酌①被告顏淑美於偵查中之前揭供述內容；②其在本案中抗辯其在被告鼎泰豐公司任職期間，除為被告鼎泰豐公司之春酒活動，將系爭美術著作一修改與更名為「薑仔」作為系爭布幕提案圖外，均未再將系爭美術著作一或「薑仔」使用於被告鼎泰豐公司之任何產品上等語；③其抗辯原告當初以「鼎仔」圖樣太小，具有難以成型作為商

品之缺陷，不具商業利用價值為由，故未以之向被告鼎泰豐公司提案等情，原告並未爭執；④原告未能舉證證明被告顏淑美確曾告知其主管葉慧凰或被告楊紀華上情。則衡諸常情，以被告鼎泰豐公司之立場而言，就其所屬從事美術設計之員工在任職期間所留下之美術設計成果加以利用，洵屬正當，並未有何不妥，難以想像就此有何侵害他人著作財產權之故意或過失，原告與被告鼎泰豐公司間發生「鼎仔」商標爭議後，被告鼎泰豐公司業已向智慧局申請拋棄其註冊之「鼎仔」商標權，並經智慧局於107 年7月2日、同年月5 日核准在案之拋棄商標權情事（參本院卷一第305、307頁），亦可資為佐證。故在被告楊紀華、鼎泰豐公司不知情之情況下，將「鼎仔」圖案重製及申請商標、「飛鳥」圖案用於產銷「鼎泰豐紀念明信片」（二）商品之行為，實難謂其主觀上有何侵害他人著作財產權之故意或過失。

2、就被告顏淑美而言：

被告顏淑美係於100年11月間至102年9 月10日任職於被告鼎泰豐公司，此為兩造所不爭執之事實，而被告鼎泰豐公司係於104 年12月15日申請「鼎仔」商標（原證4、5），距被告顏淑美自被告鼎泰豐公司離職時日已相隔2年又3個多月，衡情被告顏淑美對於其早已離職2 年多的公司，自然難以料想被告鼎泰豐公司日後會如何運用「鼎仔」與「飛鳥」圖案，更不可能掌控或影響被告鼎泰豐公司將「鼎仔」與「飛鳥」圖案用於申請商標或產銷商品之作為。從而就被告鼎泰豐公司將「鼎仔」圖案重製及申請商標、「飛鳥」圖案用於產銷「鼎泰豐紀念明信片」（二）商品之

行為，亦難謂被告顏淑美主觀上有何侵害原告著作財產權之故意或過失。

（五）原告就被告鼎泰豐公司將「鼎仔」圖樣重製並申請註冊之行為所為之損害賠償請求，已罹於時效：

1、按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者，負損害賠償責任。次按第88條之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同。著作權法第89條之1 、第88條第1項前段分別定有明文。

2、原告固主張被告鼎泰豐公司就「鼎仔」圖樣重製並申請之商標係於105 年8月1日、同年9月1日公告（參本院卷一第305、306頁），故原告於107年6月29日提起本件訴訟並未罹於時效云云（參本院卷一第419 頁）。惟查，原告係於105年5月間得知被告鼎泰豐公司以「鼎仔」圖樣申請商標之事實，為兩造所不爭執【參前揭不爭執之事實㈣】。故原告既於該時點已知悉被告鼎泰豐公司就「鼎仔」圖樣重製並申請商標之事實，即已知有損害及賠償義務人，竟遲至107年6月29日始提起本件訴訟（參北院卷第19頁所示起訴狀上之收狀日期）。則依前揭規定，自已罹於時效甚明，復經被告鼎泰豐公司、楊紀華提出時效抗辯，故原告就被告鼎泰豐公司將「鼎仔」圖樣重製並申請註冊之行為所為之損害賠償請求，並無理由。至於原告主張應從智慧財產局公告「鼎仔」商標時起算時效，惟商標公告之行為並非鼎泰豐公司等被告之行為，且非被告等所能掌控，故原告此部分之主張並不可採，併予敘明。

七、綜上所述，系爭美術著作一、二之「鼎仔」、「飛鳥」圖樣

堪認均具有原創性而應受著作權法保護，其著作人格權歸屬於被告顏淑美享有，而原告既未享該著作之著作人格權，自無著作人格權受有侵害之可能，關於此部分之請求，即無理由。又原告雖為系爭美術著作一「鼎仔」著作財產權人，但未能舉證證明擁有「飛鳥」圖樣之著作財產權，亦未能舉證證明被告三人確有侵害其著作財產權之故意或過失，且對於被告鼎泰豐公司、楊紀華將「鼎仔」圖樣重製並申請商標之行為，所為損害賠償之請求已罹於時效，故原告就本件訴之聲明之請求，俱無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　16　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　蕭文學

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　25　　日

書記官　蔣淑君