智慧財產法院民事判決

107年度民著訴字第82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
複　　代理人　呂書瑋律師
被　　告　顏淑美
訴訟　代理人　李荃和律師
　　楊其康律師
　　吳佳樺律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，本院於民國109 年2 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：

㈠按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：一、被告同意者。二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。四、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者。五、該訴訟標的對於數人必須合一確定時，追加其原非當事人之人為

當事人者。六、訴訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並求對於被告確定其法律關係之判決者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者。」、「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、2項定有明文。又按民事訴訟法第255 條第1 項第2 款所稱之「請求之基礎事實同一」者，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；故其適用範圍自應以訴之聲明或訴訟標的之變更或追加為限，不得擴及當事人之變更或追加（最高法院100 年度台抗字第716 號裁定、臺灣高等法院102 年度抗字第186 號裁定意旨參照）。另按民事訴訟法第255 條第1 項第5 款所謂訴訟標的對於數人必須合一確定者，係指固有必要共同訴訟與類似必要共同訴訟而言。而不真正連帶債務之數債務人雖具同一目的，對債權人各負全部給付之義務，然各債務人所負債務各有不同發生之原因，僅因相關之法律關係發生法律競合所致，債務人相互間，並無所謂應分擔部分，故在法律上並無必須合一確定之情形，故倘原告係本於侵權行為損害賠償之法律關係，對於共同訴訟之數名被告，並無合一確定之必要，即非必要共同訴訟人（最高法院90年度台抗字第246 號民事裁定、102 年度台上字第1369號民事判決意旨參照）。

㈡本件原告請求追加太平洋崇光百貨股份有限公司、臺北金融

大樓股份有限公司、遠東百貨股份有限公司、好市多股份有限公司為被告（本院卷二第393 至395 、412 、413 頁），觀其所主張之理由，乃因上開各公司有銷售本件其所主張之侵權產品，而與本件被告共同侵害原告之著作權情事，應負連帶損害賠償責任。惟查，原告係本於侵權行為損害賠償之法律關係而請求當事人之追加，參照前揭說明，核與民事訴訟法第255 條第1 項第2 、5 款之要件不符，且原告就此追加復提出相關銷售明細表之新證據（本院卷二第415 至433 頁），難認無礙本件被告之防禦及訴訟之終結，並經被告表示不同意此追加（本院卷二第397 頁），本件亦非屬民事訴訟法第255 條第1 項第3 、4 款擴張、減縮或取代聲明或同條項第6 款請求確定法律關係等情事，是原告之請求顯與民事訴訟法第255 條第1 、2 項之要件不符，不應准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠本件事實經過：

1.被告己○○於民國95年8 月17日起至100 年5 月6 日期間任職原告寶來文創開發股份有限公司（下稱寶來公司）負責商品設計。被告己○○於97年8 、9 月間設計完成「Q 版包仔」美術著作、「Q 版籠仔」美術著作（下稱包仔、籠仔圖案），又於98年9 月間設計完成「包仔」、「籠仔」圖案之衍生著作「包仔／籠仔－聖誕版」美術著作（原證1 ，下稱系爭美術著作一）；於98年11月16日設計完成「包仔／籠仔－虎年吉祥版」美術著作（原證3 ，下稱系爭美術著作二）；於99年11月29日設計完成「包仔／籠仔－兔年迎新版」美術著作（原證4 ，下稱系爭美術著作三）；於99年8 月11日設

計完成「包仔／籠仔－2010中秋版」美術著作（原證6 ，下稱系爭美術著作四，與上開系爭美術著作一至三以下合稱系爭美術著作）之提案圖可憑。依著作權法第6 條規定，系爭美術著作均係屬包仔、籠仔圖案之衍生著作，均應以各自獨立之著作保護之。

2.依被告己○○與原告於95年8 月17日簽立之保密切結書第六條記載：「甲方（即被告己○○）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。」等語（原證8 ，下稱系爭保密切結書），是被告己○○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之著作人，依法享有著作人格權及著作財產權。

3.原告曾分別向被告鼎泰豐小吃店股份有限公司（下稱鼎泰豐公司）提出以系爭美術著作開發商品之合作計畫案，雙方同意合作並由原告製造系爭美術著作一之相框、搖頭公仔（原證9 、10、11、12）、系爭美術著作二之紅包袋、存錢筒、御守吊飾（原證13）、系爭美術著作三之存錢筒（原證12），等商品並為販賣；又原告並免費贈送被告鼎泰豐公司以系爭美術著作二設計製作之1 萬2 千個紅包袋（原證14、15）及存錢筒（原證16）、新年御守（原證17）等商品有新聞報導可憑；另原告曾以系爭美術著作一、二、四製作大型聖誕版直立人形立牌（原證18）、新年版直立人形立牌（原證19）、中秋版直立人形立牌（原證20），並放置被告鼎泰豐公司忠孝分店前面（原證21、22、23）。

4.另查被告己○○於100 年5 月6 日從原告離職後，曾於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，而被告丁○○係被告鼎泰豐公司之負責人。

5.詎料，原告於105 年8 月1 日始發覺系爭美術著作竟遭被告丁○○、鼎泰豐公司與被告己○○擅自重製及改作，並以該重製及改作之圖樣製造「鼎泰豐賞雪趣－鳳梨酥禮盒」（原證2 ，下稱系爭產品一）、「鼎泰豐慶年趣－鳳梨酥禮盒」（原證5 ，下稱系爭產品二）、「鼎泰豐賞月趣－鳳梨酥禮盒」（原證7 ，下稱系爭產品三）等產品（以下合稱系爭產品）予以販售，有經公證之網頁資料可憑（原證24至35）。被告丁○○、鼎泰豐公司與被告己○○均明知原告為系爭美術著作之著作人，享有系爭美術著作之重製權、改作權、散佈權等著作財產權，以及姓名表示權之著作人格權，竟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故意，未經原告同意，即擅自重製及改作系爭美術著作之圖案，並以該重製及改作之圖案製造商品予以販售，而未於該等商品本身及外包裝上，載明原告為系爭美術著作之著作人，是被告等之行為實已侵害原告之著作人格權及著作財產權甚明。

㈡原告提起本件訴訟並未罹於時效：

如上所述，原告係至105 年8 月1 日始發覺系爭美術著作竟遭被告等侵權，並於107 年6 月29日向臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）遞交民事起訴狀。依民法第197 條規定，原告提起本件訴訟並未罹於時效。

㈢被告等無權使用系爭美術著作製造系爭產品予以販售：

1.承上所述，被告己○○基於職務上設計完成之著作均歸屬於原告所有，且被告己○○於任職原告期間或離開原告後，對於原告以公司本身為系爭美術著作之著作人，對外行使著作

人格權及著作財產權，均未曾表示反對意思。依著作權法第11條第1 項明文規定，被告己○○本於其職務所設計完成之系爭美術著作之著作人應為原告，原告依法即享有著作人格權及著作財產權。

2.依被告己○○於104 年5 月7 日上午12：57傳送予原告代表人甲○○之電子郵件內容記載：「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。這部份的個人使用，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，能夠同意這部份的需求…。」（原證36）。足證原告確實有與被告己○○約定，基於職務上所設計完成之著作均歸屬於原告所有。

3.依被告己○○於臺北地院104 年度自字第70號案件中曾於105 年5 月18日到庭證稱：「（自訴代理人林智瑋律師問：（提示104.11.26 刑事自訴補充理由狀自證20電子郵件）這封電子郵件是否由你寄至自訴人公司代表人甲○○先生？）是我寄給甲○○沒錯。」、「（自訴代理人林智瑋律師問：上開電子郵件內容記載：『這部份的個人使用，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』，『原著作公司』究指何意？）那時候會發這個信是因為現在任職的公司，說可以記載以前做的作品，但公司要我詢問以前的公司，所以我才發這個信問徐總，我基於尊重要詢問寶來公司，原著作公司是指寶來公司」（原證37第5 頁）。足證原告確實有與被告己○○約定，基於職務上所設計完成之著作均歸屬於原告所有。

4.被告鼎泰豐公司代表人丁○○與原告代表人甲○○於97年11

月25日簽訂「鼎泰豐商品開發互惠合作契約」（原證38）第15條明文約定：「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。」，足證雙方有約定，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。原告從未同意被告等使用包仔、籠仔及系爭美術著作之圖案，生產製造系爭產品予以販售。

5.綜上所述，足證被告等無權使用系爭美術著作，生產系爭產品予以販售。

㈣被告丁○○有侵害原告著作人格權及著作財產權之故意：

1.被告丁○○與原告於97年11月25日簽訂「鼎泰豐商品開發互惠合作契約」（下稱系爭合作契約，原證38）第四條明文約定:「（一）乙方（即原告）委託甲方（即被告鼎泰豐公司）代售本商品時（寄售）」、及上述第15條約定，足證被告丁○○知悉原告為系爭美術著作之著作人，享有著作人格權及著作財產權，非經原告書面同意，不得利用該著作之權利。

2.證人張○○於臺北地院104 年度自字第70號案件105 年5 月18日審理時證稱：「（問：【提示104.10.5刑事自訴狀自證5 系爭合作契約】是否參與系爭合作契約訂立過程？）有。（問：承上，系爭合作契約簽約過程，被告公司除了你外，還有誰參與？）簽訂契約的時候，我們會往上陳報，會經過特助王○○及負責人。（問：該契約的最終決定者是誰？）

就是負責人丁○○先生。」（原證40第17至18頁）。足證原告丁○○與原告簽訂系爭合作契約係由被告丁○○最終決定。

3.被告丁○○於本院106 年度刑智上易字第31號106 年6 月19日審理時供稱：「（問：請被告陳述答辯要旨？）一、一開始大概是95年間左右，也就是被告鼎泰豐公司與自訴人於97年11月25日簽署『鼎泰豐商品開發互惠合作契約』的2 、3 年前，是自訴人代表人甲○○先生來找我，是希望由他們設計鼎泰豐的公仔，由他們去販售，是希望鼎泰豐授權他們可以設計販賣鼎泰豐公仔，商談2 、3 年後，雙方達成協議，才會簽署前開的互惠合作契約。」等語（原證41第6 至7 頁）。足證被告丁○○經過2 、3 年的考慮，才決定與原告簽訂系爭合作契約。

4.被告丁○○於本院106 年度刑智上易字第31號107 年1 月24日審理時供稱: 「當初是自訴人主動提說要我們授權鼎泰豐這三個字用在他們商品，是他們要求我們讓他們去使用鼎泰豐在他們設計的公仔商品上，這是他們公仔商品的賣點，並不是我們要求他們開模製造，負擔費用，我們只是負責提供鼎泰豐三個字去讓自訴人使用，至於其他的公仔製作流程都是自訴人負擔。」（原證56第17至18頁）。

5.被告丁○○於臺北地院104 年度自字第70號案件之選任辯護人戊○○○○曾於105 年1 月27日審理時陳稱：「另外針對被告個人部分答辯，至於跟寶來的合作案，被告並未親自處理，當初是寶來徐先生透過管道跟楊先生提是否可以開發相關紀念品，楊先生本來認為所謂的這些紀念品例如筆應該沒有人要買，但徐先生告知，只要打上鼎泰豐的字樣，一定會

有人要買，楊先生同意讓寶來跟鼎泰豐共同開發紀念品，後續的細節楊先生並未參與，是到後來寶來一直無法正常的供貨，楊先生請同事自己去開發商品來販售，對於會發生這樣著作權的爭議，我們感到非常的遺憾」（原證42第3 頁）。

6.被告丁○○於臺北地院104 年度自字第70號案件105 年7 月13日審理時供稱：「（問：最後有何陳述？）鼎泰豐一直以來都是把食物跟服務做好，寶來的徐董於10幾年來找我們，希望用鼎泰豐的名稱做商品，找了很久，也有透過一些關係找我，我終於答應他做商品，因為我們自己也有美工企劃，一開始合作也受到客人的喜歡，而後來的兒童餐具，寶來沒有做，我們那時候已經告知，而他們做不出來，我們就自行開發，我們一直認為包仔、籠仔的圖樣是共同使用的商標，所以沒有犯罪的意圖」（原證43第54至55頁）。

7.被告丁○○於臺北地院104 年度自字第88號案件106 年1 月25日審理時供稱：「我為什麼會請企劃開發商品，就是因為寶來文創公司一直出不了貨，對於我們的員工、供應商我們都是認真對待，不會欺壓他們」（原證44第46至47頁）。

8.被告丁○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件106 年1 月6 日準備程序時供稱：「我們從民國61年開始到現在40多年，98年自訴人希望我們賣公仔，98年業績10億台幣不到，那時我們只知道賣包子，合約我們搞不清楚，自訴人他們請專業的人看過合約，我們請特助看過就簽了，大家是合作的關係，101 都用他所作的公仔，後來商品就無法出來，企劃是幫我們做海報、書面，我跟企劃說我們有設計經驗，我們才自行做產品」（原證45第31頁）。

9.被告己○○於內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊

105 年11月30日答稱：「（問：你是否將任職寶來文創公司期間所創作之「包仔／籠仔- 聖誕版」、「包仔／籠仔- 虎年吉祥版」、「包仔／籠仔- 2010中秋版」、「包仔／籠仔- 兔年迎新版」及「鼎仔」美術著作供予鼎泰豐公司使用？鼎泰豐公司是否知情？）當初與鼎泰豐公司有合作關係，就部分角色有作延用。上述的圖樣是我在寶來文創公司專給鼎泰豐公司使用，所以鼎泰豐公司知道。」（原證46第4 頁）。

10.被告鼎泰豐公司及負責人丁○○委任律師賴文萍於內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊105 年11月30日答稱：「（問：鼎泰豐及丁○○是否知道未經授權或同意，使用他人之美術著作係侵害著作權法行為？）知道。」（原證47第6 頁）。

11.綜上，被告丁○○親自決定與原告簽訂系爭合作契約時，已知悉原告設計之美術著作依系爭合作契約之規定，其著作人格權及著作財產權均歸屬原告所有。足證被告丁○○基於意圖銷售，未經原告同意，擅自指示被告己○○重製及改作包仔、籠仔圖案及其衍生著作即系爭美術著作之圖案，並以該重製及改作之圖案交由其他廠商製造系爭產品予以販售，確實有侵害原告著作人格權及著作財產權之故意。

㈤包仔、籠仔圖案應受著作權法保護：

1.依「整體觀念及感覺測試法」以觀，包仔、籠仔圖案實具有相當程度之創意、且係基於人類之精神作用，足以表達思想、感情及作者之個性，確實具有原創性，至為灼然，有臺北地院104 年度自字第70號刑事判決（被證1 第3 頁）可參。由此可知，上述判決亦認定包仔、籠仔圖案具有原創性，應

受著作權法之保護。

2.包仔、籠仔圖案並無「觀念與表達合併原則」之適用：

查被告以被證13、14之圖樣，辯稱現與包子相關之卡通圖形實大同小異，因包子為圓形，上有皺褶，佐以擬人化後之雙眼及微笑，多數包子圖形皆有相似之處，顯見對此一具有實體產品之卡通擬人圖形之表達時有侷限性云云。然依前揭「整體觀念及感覺測試法」之方式，比對被證13、14與包仔圖案後可知，包仔圖案之皺褶有6 褶，被證13、14之圖樣僅有3 褶、4 褶，且皺褶角度、方向均有明顯差異；又包仔圖案之臉部線條（弧度）、眼睛、笑容均與被證13、14之圖樣亦同樣有明顯差異。足認包仔圖樣之表達方式有相當多種，籠仔圖案之情形亦相同。準此，包仔、籠仔圖案並無「觀念與表達合併原則」之適用，則被告所辯，實無可採。

3.包仔、籠仔圖案並無「必要場景原則」之適用：

查包仔、籠仔圖案均無本院102 年度民著上字第20號民事判決意旨揭示之「必要場景原則」內容之情形，復未見被告就何以系爭美術著作有如何符合「必要場景原則」內容之情形詳加說明，顯見被告係空言指稱，洵無足採。

4.綜上，包仔、籠仔圖案具有原創性，當然應受著作權法保護。

㈥系爭美術著作圖案應受著作權法保護：

承上，被告己○○基於職務上設計完成系爭美術著作均屬於原告所有。足證原告為系爭美術著作之著作人，並享有著作人格權及著作財產權。

㈦原告為包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案之著作人，並享有著作財產權及人格權：

承上，被告己○○基於職務上設計完成之包仔、籠仔圖案及系爭美術著作均屬於原告所有。足證原告為包仔、籠仔圖案及系爭美術著作之著作人，並享有著作人格權及著作財產權。

㈧系爭產品上之圖形與包仔、籠仔圖樣不近似，非屬包仔、籠仔圖樣之衍生著作：

依上所述，足證被告丁○○明知原告為系爭美術著作之著作人，享有著作人格權及著作財產權，被告丁○○竟基於意圖銷售，未經原告同意，命被告己○○重製及改作上述系爭美術著作之圖案，並以該重製及改作之圖案交由其他廠商製造系爭產品予以販售，其重製及改作之圖形實屬被告丁○○及被告己○○確實有侵害原告著作人格權及著作財產權之主觀犯意之結果，非屬包仔、籠仔美術著作之衍生著作。

㈨被告鼎泰豐公司申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記，並無經原告同意：

1.依原告與被告鼎泰豐公司於98年7 月27日就包仔圖案簽訂之「立體商標註冊同意書」記載：「立同意書人寶來國際有限公司（以下簡稱為甲方）為鼎泰豐包仔公仔著作物之所有權人，因鼎泰豐包仔公仔著作物搭配中文：鼎泰豐、英文：DIN TAI FUNG及日文：…聯合式立體商標…茲同意乙方將鼎泰豐包仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」（原證65），以及就籠仔圖案簽訂之「立體商標註冊同意書」記載：「立同意書人寶來國際有限公司（以下簡稱為甲方）為鼎泰豐籠仔公仔著作物之所有權人，因鼎泰豐籠仔公仔著作物搭配中文：鼎

泰豐、英文：DIN TAI FUNG及日文：…聯合式立體商標…茲同意乙方將鼎泰豐包仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」（原證66）等語，依著作權法第37條第1 項前段規定，自上開同意書文義以觀，可知原告已明確表示僅同意授權被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔圖案之立體商標，並約定於此商標專用權存在期間內，需交由原告獨家生產。至被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔圖案之平面商標登記乙節，原告當時考量平面商標僅有包仔、籠仔之圖案，而未使用「鼎泰豐」等文字，實無註冊平面商標之必要，即未同意之，依著作權法第37條第1 項後段規定，即應推定原告未同意授權被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔圖案之平面商標。

2.證人劉德信於臺北地院104 年度自字第88號案件105 年12月30日出庭作證，證稱：「（自訴代理人林律師問：當時鼎泰豐公司委由你承辦商標登記時，有無出具立體商標註冊同意書或是平面商標註冊同意書？）當時是只有立體商標註冊同意書，平面的同意書是沒有。」（原證67）。

3.被告雖執原告公司業務徐○○於98年7 月14日傳送予被告鼎泰豐公司員工張○○之電子郵件中記載：「其實我們對於商標這部分沒有太大問題」等語，主張原告已同意商標之註冊云云，惟查：

①參諸徐○○98年7 月15日營業報告書記載「販賣店名：鼎泰豐小吃店股份有限公司」、「面會者：楊先生」、「商談內容：與鼎泰豐相關人員討論未來商品發展及商標授權問題」等語(原證48) ，可知徐○○於98年7 月15日仍有與被告鼎

泰豐公司負責人即被告丁○○開會討論有關授權包仔、籠仔商標事宜，顯見上開98年7 月14日電子郵件並無任何同意被告鼎泰豐公司就包仔、籠仔圖案註冊商標之意。

②又徐○○於臺北地院104 年度自字第88號106 年1 月25日審理時證稱：「（問：這封電子郵件是否為你在98年7 月14日傳送給被告鼎泰豐公司的張○○？【請求提示卷被證65並告以要旨】）是。（問：該電子郵件內容上記載：『其實我們對於商標這部分沒有太大問題』，請問這是何意思？）鼎泰豐公司有一直不斷詢問我關於商標的問題，但我只是業務我也沒有辦法回答這些問題，我也是說要跟總經理討論再來回復，那封電子郵件的意思是我回答張○○我有詢問過總經理，但是這部分還是需要總經理去鼎泰豐公司那邊雙方對談。（問：你或是寶來文創公司有無在98年7 月14日同意鼎泰豐公司這註冊登記包仔、籠仔商標？）沒有。」等語(原證49) ，更足證原告並未於98年7 月14日電子郵件中同意被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔圖案商標甚明。

③再者，系爭美術著作均屬包仔、籠仔圖案之衍生著作，依著作權法第6 條第1 項之規定，均應以各自獨立之著作保護之。故被告鼎泰豐公司是否申請註冊包仔、籠仔商標實與本案被告丁○○、鼎泰豐公司與被告己○○擅自重製及改作系爭美術著作，並以該重製及改作之圖樣製造系爭產品予以販售之訴訟無關。

4.綜上所述，依上開立體商標註冊同意書所記載之文義，參以證人劉德信、徐○○之證詞及相關書證，足證原告已明確表示僅同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔圖案之立體商標，並未同意被告鼎泰豐公司註冊平面商標，也未予被告鼎泰豐

公司簽訂包仔、籠仔圖案之「平面商標註冊同意書」。

㈡原告並無同意被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案：

1.原告於西元2010年1 月7 日及2011年11月11日兩次應被告鼎泰豐公司企劃部經理葉○○因為店裡需春節營業時間告知海報，請求提供春節版的包仔與籠仔ai檔以方便製作，原告有提供，其他要求則無。

2.被告鼎泰豐公司葉○○先於2010年1 月7 日傳送電子郵件給原告公司業務徐○○：「因為店裡需要一些春節營業時間告知海報，想要使用春節版的包仔與籠仔，可否給我ai檔以方便製作檔案呢？謝謝！」等語，係被告鼎泰豐公司葉○○說，要使用於春節營業時間告知海報之非營利用途，原告公司代表人甲○○遂根據「鼎泰豐商品開發互惠合作契約」第15條之規定，同意提供春節版的包仔與籠仔ai檔，方便被告鼎泰豐公司製作春節營業時間告知海報（原證51）。

3.被告鼎泰豐公司葉○○再於2011年11月11日早上寄送電子郵件給原告公司○○○○○ ：「可以提供去年包仔籠仔紅包袋圖檔嗎? 我需要ai檔，謝謝！」（原證52），原告公司代表人甲○○自然不疑有他，認被告鼎泰豐公司葉○○要求提供去年包仔籠仔紅包袋ai圖檔是要再次製作春節營業時間告知海報，遂根據系爭合作契約第15條之規定及去年要求製作春節營業時間告知海報之合作經驗，同意提供去年春節版的包仔與籠仔ai檔，方便被告鼎泰豐公司製作春節營業時間告知海報。

4.惟查被告己○○於2011年11月11日下午4 ：00在臉書記載:「開始在鼎泰豐的工作2011年11月11日- 企劃部主任」（原

證54），再對照被告鼎泰豐公司葉○○再於西元2011年11月11日早上寄送電子郵件給原告公司○○○○○ ，請原告公司○○○○ 提供2010年包仔籠仔紅包袋圖檔，始知被告鼎泰豐公司係有計畫的、故意的騙取原告包仔籠仔紅包袋的ai圖檔。

5.綜上所述，足證被告丁○○係招募從原告公司離職不久之被告己○○至被告鼎泰豐公司上班，被告鼎泰豐公司葉○○即在被告己○○於2011年11月11日第一天上班的早上8 ：33請原告公司○○○○○ 提供2010年包仔籠仔紅包袋圖檔，係為騙取包仔籠仔ai檔案，再交由被告己○○使用，重製及改作，生產製造系爭產品予以販賣。

㈩原告與被告鼎泰豐公司合作期間並未知悉被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案，自行開發商品並生產販售，而未向被告鼎泰豐公司表示渠無權使用該等圖案，又依本院103 年度刑智上訴字第51號刑事判決意旨，單純之沉默不得認為係默示之意思表示。

㈩一綜上，本件被告確實有侵害原告之著作財產權及著作人格權之行為，已臻明確，斟酌本件被告等之身分資力與嚴重之侵權程度，原告自得依著作權法第85條、第88條第1 項、第89條、民法第28條、第185 條、公司法第23條第2 項、民事訴訟法第244 條第4 項等規定，請求被告等負擔侵權連帶損害賠償責任，及將本件判決書登載報紙，並就每一侵權商品所請求之損害賠償金額暫定請求新臺幣（下同）150 萬元（每一侵權商品請求被告著作人格權之部分30萬元、著作財產權之部分120 萬元）。

㈩二並聲明：

1.被告丁○○、被告鼎泰豐小吃店股份有限公司、被告己○○

未經原告同意，即擅自重製及改作系爭美術著作一（原證1）之圖樣，並以該圖樣製作系爭產品一（原證2 ）商品予以販賣，應連帶給付原告150 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。

2.被告丁○○、被告鼎泰豐小吃店股份有限公司、被告己○○未經原告同意，即擅自重製及改作系爭美術著作二（原證3）、系爭美術著作三（原證）4 之圖樣，並以該圖樣製作系爭產品二（原證5 ）商品予以販賣，應連帶給付原告150 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.被告丁○○、被告鼎泰豐小吃店股份有限公司、被告己○○未經原告同意，即擅自重製及改作系爭美術著作四（原證6）系爭美術著作之圖樣，並以該圖樣製作系爭產品三（原證7 ）商品予以販賣，應連帶給付原告150 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。

6.訴訟費用應由被告連帶負擔。

二、被告鼎泰豐公司抗辯：

㈠原告主張被告重製系爭產品三涉及侵權一事，已罹於時效：

1.按101 年中秋節前，被告鼎泰豐公司曾贈送系爭產品三（亦即原證7 之禮盒）予原告公司，而於101 年9 月7 日時，原

告公司副總連○○（英文名○○○○○ ）特別寄送電子郵件予被告鼎泰豐公司之陳副理、葉經理及王特助表示「謝謝貴司的中秋節禮盒很漂亮很好吃包裝也很有創意徐總特地交代一定要和您說聲謝謝」（被證23）；是以顯見原告於101 年間即已知悉該產品存在，亦無為反對意思表示，反而於今天就該商品提出侵權告訴，顯已罹於時效。

2.於另案中，被告鼎泰豐公司曾於105 年2 月26日提出刑事答辯三狀（被證3 ），其中即檢附系爭產品三之照片（亦即原證7 ），而原告之代表律師於105 年3 月1 日收受該份書狀，原告至遲應於105 年3 月1 日即已知悉其主張之侵權產品存在，卻遲至107 年6 月29日始提起本件民事損害賠償訴訟，顯已逾上開著作權法規定之二年時效，不得再行主張。

㈡被告丁○○暨鼎泰豐公司有權使用包仔、籠仔圖案：

1.原告前以相同或類似之理由對被告等提起多件刑、民事案件案件（詳細案號如被證1 至12），歷審檢察署、法院均認定被告等有權使用包仔、籠仔圖案，並未侵害原告之著作權，有各該不起訴處分書、判決書可佐（被證1 至12），該等判決及處分書理由均明確指出原告確有同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔圖案之立體及平面商標，亦曾同意被告鼎泰豐公司將該等圖案使用於商品上，故被告鼎泰豐公司依法行使其商標權之行為，無由構成侵害著作權之情事，至為明確。

2.由以下判決之認定，亦足證明被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔圖案之商標登記，係經原告同意使用：

①本院105 年度刑智上訴字第41號判決認定：「其中有關申請商標註冊登記部分核與自訴人公司業務徐○○於98年7 月14日寄予證人張○○之電子郵件中記載：『其實我們對於商標

這部分沒有太大問題，只是我們總經理希望能夠藉這次機會，向楊先生及王特助親自表示我們的誠意，也希望能夠認識一下楊先生，順便跟楊先生報告未來的發展』等語大致相符（原審卷（四）第213 頁）。可知被告鼎泰豐公司確曾因申請商標註冊登記一事詢問自訴人，自訴人亦已為同意之表示，且並無區分平面或立體商標。」（被證2 第13頁倒數第4行至第14頁第5 行）、「至自訴人與被告鼎泰豐公司後續於98年7 月27日簽訂之立體商標註冊同意書…依文字所示，似僅同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔立體商標，惟前開同意書中僅提及包仔、籠仔『公仔』此種屬於立體之人形玩偶，全未提及其他平面圖案之商品，而依證人張○○所述及上開電子郵件之內容，僅提及『商標』，並未限定平面商標或立體商標，故該立體商標同意書內容尚難認為有排除自訴人前同意被告鼎泰豐公司註冊商標（含平面）之意。」（被證2 第14頁第2 段）、「且被告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5 月16日、7 月1 日公告（原審卷（二）第43至46頁），註冊之包仔及籠仔立體商標於99年12月1 日公告（原審卷（二）第47至52頁），亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二者同於98年9 月21日申請註冊，自訴人公司人員豈有不知之理？惟並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104 年8 月25日告知自訴人公司將終止兩造間之合作關係後，自訴人始翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。」（被證2 第14頁倒數第3 行至第15頁第6 行）、「被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開同意後，於98年9 月21日將包仔、籠仔圖案，向智慧局申請註冊商標核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商

標專用權（商標註冊號、圖樣、專用期間、商品類別詳如附表三所示），有智慧局商標資料檢索服務在卷可稽（原審卷（二）第43至52頁）。是其使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，係屬依法使用其商標權之行為。」（被證2 第15頁第4 段）。

②本院106 年度刑智上易字第31號判決認定：「被告鼎泰豐公司之資訊部負責人即證人張耀騰於前案自訴案件審理時具結證稱：…復於原審證稱：伊收到98年7 月14日之電子郵件之理解是寶來文創公司同意鼎泰豐公司去申請商標，徐○○回覆沒有問題時，伊有去回報公司之張特助，後續就交給承辦單位等語（見原審卷5 第23-25 頁），另核閱有關系爭著作申請商標註冊登記部分核與自訴人公司業務徐○○於98年7月14日寄予證人張○○之電子郵件中確實記載：『其實我們對於商標這部分沒有太大問題，只是我們總經理希望能夠藉這次機會，向楊先生及王特助親自表示我們的誠意，也希望能夠認識一下楊先生，順便跟楊先生報告未來的發展』等語大致相符（見前案自訴案件卷4 第213 頁）。可知，被告鼎泰豐公司確曾因申請商標註冊登記一事詢問自訴人，且自訴人亦已為同意商標註冊之表示。」（被證6 第13頁第9 行至第14頁第17行）。

③臺北地院104 年度自字第88號判決認定：「準此，被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，向經濟部智慧財產局申請註冊商品類別群組代碼043 、030 之商標，嗣經該局分別於99年5 月16日、99年7 月1 日以註冊號00000000號、00000000號、00000000號、00000000號，而取得指定使用於飲料店、

小吃店等商品之商標，係經取得自訴人公司之同意後，始有被告鼎泰豐公司商標申請之行為，自無有自訴人指訴侵害著作權法規定論處之餘地。」（被證5 第14頁第3 行至第9 行）。

3.又由以下判決、處分書之認定，可證原告與被告鼎泰豐公司合作期間內，即知悉被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案，自行開發商品：

①本院105 年度刑智上訴字第41號判決參酌原告與被告鼎泰豐公司間往來電子郵件、周賢儒及葉○○之證詞認定原告應早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，自行設計開發包仔、籠仔圖案商品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐公司各門市銷售之事，且並無異議（被證2 第19頁至第20頁第（五）段）。

②臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署107 年度上聲議字第153號處分亦認定：「（四）聲請人（即本件原告）與被告鼎泰豐公司原先是以寄銷方式合作，所需商品均由聲請人生產提供，但其後約於100 年間因聲請人常有缺貨的情形，被告鼎泰豐公司始自行委外生產相關商品，此經被告葉○○、張耀騰陳明甚詳。被告鼎泰豐公司人員與聲請人員工，就被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案於自行委外生產的商品上之情形，亦曾互相支援配合…雙方員工並非授權契約訂定者，故在互相往返的電子郵件中雖未直接提及授權事宜，但從雙方互動過程中，從未就被告鼎泰豐公司自行委外生產紀念商品一事，有過爭執或質疑，顯見雙方就此確有合意或默契。（五）證人周賢儒於台北地方法院104 年度自字第70號刑事案件審理時，曾證稱…顯見聲請人員工早已知悉被告鼎泰豐公

司在合作期間內，有自行設計開發包仔、籠仔週邊紀念品，並委請其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售。」（被證8 第12頁第10行至第13頁第10行）。

③本院105 年度刑智上訴字第41號判決復認定：「參諸自訴人在被告鼎泰豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104 年8 月25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，倘非早知此事，豈能於同日迅速蒐證以利提告之理，足見自訴人應早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，已有自行設計開發包仔、籠仔紀念品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售之事，惟並無何異議。」（被證2 第21頁第15行至第22行）、「在上開合作契約簽訂後，自訴人即透過業務徐○○（為寶來公司負責人甲○○之姪子）於98年7 月14日寄予證人張○○之電子郵件中表示同意被告鼎泰豐公司商標註冊登記…依被告鼎泰豐公司所提供之自行開發商品上市時間表觀之（原審卷（三）第30頁），可知其係於101 年5 月14日始開始陸續將其所開發設計之包仔、籠仔紀念品上架販售，此一事實亦為自訴人所知，業如前述，而自訴人在知悉該等情事後，亦未就此表示反對或質疑，業據證人周賢儒於原審審理時證稱…是自訴人與被告鼎泰豐公司合作期間內，即知悉被告鼎泰豐公司有自行開發包仔、籠仔、青蛙圖案商品及設計兒童餐具並生產販賣，事證明確。苟未經自訴人同意，為何自訴人未曾異議？」（被證2 第22頁第6 行至第23頁第3 行）。

4.另由以下判決之認定，亦可知被告丁○○並無侵害原告著作財產權之主觀犯意：

①本院105 年度刑智上訴字第41號判決認定：「證人葉○○並證稱…可知被告鼎泰豐公司生意龐雜，一年全部營業額達新臺幣20億元之多，被告丁○○身為鼎泰豐公司負責人，不可能公司大小事情均親自參與，且有關與寶來合作販售紀念品每年的營業額最多僅達700 多萬元，與被告公司整體營業額相比，所占比例微小，被告等應無故意侵害自訴人美術著作權之動機。」（被證2 第23頁第20行至第24頁第5 行）、「被告鼎泰豐公司本身即為包仔、籠仔圖案之商標權人，本有使用該等圖案之權利，而自訴人長期因缺貨問題，致被告鼎泰豐公司自行開發包仔、籠仔紀念品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市販售一事，亦屬自訴人在雙方合作期間已知之事項，自訴人在被告鼎泰豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104 年8 月25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，並於104 年10月5 日提起本件自訴，在提起本件自訴前從未明確告知被告丁○○或鼎泰豐公司不得使用青蛙、包仔及籠仔圖案，實難認被告丁○○主觀上有侵害他人著作財產權之故意。」（被證2 第24頁第2 段）。

②臺北地院104 年度自字第88號判決認定：「被告鼎泰豐公司因取得自訴人前揭之同意而以包仔、籠仔圖案申請註冊取得之商標，而自訴人並於104 年12月17日提起本件自訴，在提起本件自訴前從未明確告知被告丁○○或鼎泰豐公司不得使用包仔及籠仔圖案，實難認被告丁○○主觀上有侵害他人著作財產權之故意。」（被證5 第14頁第13行至18行）、本院106 年度刑智上易字第31號判決亦認：「被告鼎泰豐公司先是委由證人劉德信斯時任職之事務所辦理平面商標，之後才

有立體商標之辦理而簽訂前揭立體商標同意書，則自證人劉德信證述立體商標之申請過程及簽訂同意書之流程，自無從推知被告丁○○於系爭商標申請註冊過程有侵害系爭著作之主觀犯意。」（被證6 第17頁倒數第6 行以下）、「觀諸連邦事務所函覆原審之被告鼎泰豐公司委託辦理包仔、籠仔平面商標註冊之委辦單，其中內容僅有申請費用、領證費用之確認，其簽署人亦僅有『張耀騰,9/11 2009』…對於自訴人及被告鼎泰豐公司如何約定其平面商標亦無約定條款，自亦無從推知被告丁○○於平面商標申請過程有參與決策，或明知而故意侵害自訴人於著作權之主觀犯意。」（被證6 第18頁第1 行至第9 行）。

5.再由以下判決之認定，可證原告並非包仔、籠仔圖案之著作人：

①本院107 年度民著訴字第1 號判決認定：「觀諸證人己○○與原告於95年8月17日簽訂之系爭保密切結書第6條約定：『甲方（即己○○）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。』（見臺灣臺北地方法院106 年智字第32號卷第59頁），係就智慧財產權權利部分約定由雇用人享有，至著作人部分則未有特別約定。則揆諸前揭規定，證人己○○於職務上完成之系爭美術著作圖案自仍以受雇人即證人己○○為著作人。」（被證4 第40頁第5 行至第12行），本院105 年度刑智上訴字第41號判決及臺灣臺北地方檢察署107 年度偵字第6555號不起訴處分亦為相同之認定（被證2 第4 頁第㈢段、被證7 第5 頁倒數第13行以下）。

②本院105 年度刑智上訴字第41號判決復認定「著作人格權係

指著作人對於其著作所享有之人格的、精神的利益，且得以受保護之權利。自訴人僅為青蛙、包仔及籠仔圖案之著作財產權人，並非著作人，業如前述，是自訴人以被告丁○○侵害姓名表示權為由，而認被告丁○○涉犯著作權法第93條第1 款之罪嫌，亦屬無據。」（被證2 第24頁第3 段）。

6.綜上所述，足徵原告早已同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔之平面及立體商標，是其使用包仔、籠仔圖案設計商品並銷售，乃依法使用其商標權之行為，且原告與被告鼎泰豐公司合作期間，亦早已知悉被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案，自行開發商品並生產販賣之情事，卻從未提出任何異議，是被告鼎泰豐公司自未侵害原告之著作權。

㈢原告未證明包仔、籠仔圖案之原創性，該等圖案不應受著作權法保護：

1.包仔、籠仔圖案僅為包子、蒸籠及其變裝之表達，茲因包子及蒸籠為實際存在之物品，有實體形象可供參考，故其表達實有侷限性。申言之，包子、蒸籠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。是此，依據本院104 年度民著訴字第12號、103 年度民著訴字第5 號、103 年度民著上字第12號民事判決及99年度刑智上易字第48號刑事判決揭櫫之「觀念與表達合併原則」及「必要場景原則」，系爭圖案自非著作權法保護之標的，被告鼎泰豐公司製造包仔、籠仔圖案之商品並無違反著作權法可言。茲以包子為例，經搜尋網路上與包子相關之圖案，即可發現與包子相關之卡通圖案實乃大同小異，因包子為圓形，上有皺褶，佐以擬人化之後之雙眼及微笑，多數包子圖案皆有相似之處

，益徵此一具有實體形象之卡通擬人圖案之表達實有侷限性，該有限之表達即因與思想合併而非著作權法保護之標的。再者，系爭美術著作仍是以「包仔」、「籠仔」為圖案之重點所在，略加以變裝，並非獨立之著作，不受著作權法保護。

2.原告應負擔舉證責任證明其所主張受侵害之圖形具有原創性，惟原告並無提出任何證據證明、或就該二圖形應享有原創性為任何相關說明；被告主張該二圖形並無原創性，不應受著作權法保護。

㈣系爭美術著作不應受著作權法保護：

1.原告雖主張上開圖形為衍生著作，應以獨立之著作保護之，但並未舉出任何證據證明之。且所謂「衍生著作」係指將原著作予以改作並加入「原創性」所產生的另一個新的著作始得稱為「衍生著作」；例如著作權法第6 條立法理由中之舉例即為由一人以中文完成一語文著作，經其同意由另一人翻譯成英文本，則該英文本為另一獨立著作保護之；與本件之情形迥異。

2.參本院97年度民著上字第2 號民事判決意旨，顯見所謂「衍生著作」係指外面形式變更之表現形式，且須具備原創性，如翻譯等，並非與原著作只有要些許不同即謂之。如本件中原告主張之所謂衍伸著作僅為將包仔、籠仔圖案加上小花、手持裝飾等情，難謂每一個稍有不同之圖形皆為一獨立著作，而應個別保護之。

㈤原告非包仔、籠仔圖案及系爭美術著作之著作人，不應享有著作財產權及人格權：

1.被告否認原告為上開圖案之著作人（無論係著作人格權或著

作財產權）：

原告迄未提出任何創作過程文件以證明其所主張為上開圖案設計者（亦即己○○）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，並未證明其為上開圖案之著作人。況被告己○○業於另案證稱對其所簽署之切結書中著作權歸屬內容並不清楚，當時亦無認真閱讀該等內容，己○○之真意是否係使原告公司對其設計之系爭圖案得享有專屬之著作權顯有疑慮，原告執該切結書主張其與己○○間有著作權歸屬之約定，故其為著作人云云，斷非可採。

2.復依著作權法第21條規定：「著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。」可見著作人格權具有一身專屬性，不得轉讓。既然繪製系爭圖案之人為被告己○○，則著作人格權自應專屬於被告己○○所享有，而非原告，至為明確。

3.原告雖主張依其與被告己○○間簽訂之系爭保密切結書，可知被告己○○同意於原告公司任職期間，於職務上所完成著作之權利專屬於原告所有云云，惟原告所稱之契約事實上僅為保密切結書，而非約定著作權歸屬之契約，實難謂被告己○○於簽訂該契約時有意識要將著作人格權使原告享有之意思。再者，該保密切結書中並未載明於職務上完成著作之「著作人格權」亦應專屬於原告享有，亦難認為依據該契約有將「著作人格權」由原告享有之意思。若依此不清不楚之保密切結書即認為己○○已將對於創作人而言寶貴之著作人格權無償讓予原告公司所享有，則對於設計師之權利又何來保護之有？

4.退步言之，無論原告是否享有系爭圖案之著作財產權及著作

人格權，被告鼎泰豐公司對於原告與己○○間之權利約定或權利歸屬全然不知悉，被告鼎泰豐公司係相信原告已同意其註冊包仔、籠仔圖案之平面及立體商標權，故無論上開著作人格權歸屬於何人，被告均無侵權之故意、過失，應屬明確。

㈥系爭產品上之圖形是與包仔、籠仔圖案不近似：被告鼎泰豐公司主張原告並未比對各該產品上之圖形是否與包仔、籠仔圖案近似、如何及何處近似，是以無法證明上開產品上之圖案與包仔、籠仔圖案近似。

㈦被告鼎泰豐公司係經原告同意，始申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記：

1.依據張○○之證言及張○○提出與徐○○間之電子郵件已可知悉原告曾同意被告鼎泰豐公司將包仔、籠仔圖案申請註冊商標，而此業經多數刑事及民事判決確認之。

2.至於原告於爭點整理狀中主張之徐○○之營業報告書（原證48）已經本院105 年度刑智上訴字第41號判決認為不可信，因該等文件係原告公司單方提出，原告之代表人甲○○對於營業報告書等如何而來已有交代不清等情（被證2 第25頁倒數第10行至第26頁第14行）。更甚者，既然徐○○已於各刑事案件中至法院作證，更應以該等證人陳述為主，而不應已年代久遠又缺乏憑信性之營業報告書作為判決之基礎。

3.再者，雖原告於爭點整理狀中依訴外人徐○○之證詞為主張（原證49），惟因證人徐○○為原告公司代表人甲○○之姪子，其證詞有多數偏頗且不可採信之處，此亦經本院105 年度刑智上訴字第41號判決確認之（被證2 第25頁第4 行至第10行），故實不足以作為本件之參考。

㈧原告早已同意被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作：

被告早已同意被告鼎泰豐公司執包仔、籠仔圖案申請商標，被告當然可以行使商標權；原告亦同意被告於商品上使用包仔、籠仔圖案（包括變裝後之系爭美術著作），且從未曾為反對之意思表示，故被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案（包括變裝後之系爭美術著作）設計商品，並無侵權。

㈨原告與被告鼎泰豐公司合作期間業已知悉被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及變裝後之系爭美術著作自行開發商品並生產販賣，而未向被告鼎泰豐表示渠無權使用該等圖案：

1.原告於兩造合作期間早已知悉被告於商品上使用包仔、籠仔圖案（包括變裝後之系爭美術著作）並製作產品，且從未曾為反對之意思表示，甚至稱讚被告公司製作之產品很漂亮，故被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案（包括變裝後之系爭美術著作）設計商品，並無侵權。

2.原告主張周賢儒於101 年6 月29日寄給被告鼎泰豐公司之電子郵件中並非在討論附件照片之兒童餐具等語云云；惟周賢儒另案審理時證稱其有見過被告公司自行使用包仔、籠仔圖案製作之商品，亦有將該等情形向原告公司副總連○○報告，但並無任何人指示其告知被告鼎泰豐公司不得如此行為（被證26）；此已可證明原告公司確實同意被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案製作商品。

3.雖原告主張原告公司副總連○○於101 年9 月7 日寄予被告鼎泰豐公司之電子郵件中並未附上系爭產品三之圖片等語云云；惟因該產品為被告鼎泰豐公司該年度特別版之鳳梨酥禮盒，且連○○於電子郵件中亦稱讚該包裝很有創意，故可知

當年度原告所收受者確實為系爭產品三無疑。

4.又原告於民事爭點狀中主張連○○提供ai檔案予被告鼎泰豐公司及原告代表人甲○○於104 年8 月25日寄予被告鼎泰豐公司之電子郵件詢問被告是否不再使用包仔、籠仔圖案等情係因依據兩造之契約，被告鼎泰豐公司得在合作期間內將該等著作用於非營利用途等語云云；惟自被告提出之前述諸多證據中顯示於兩造合作期間內被告已利用包仔、籠仔圖樣製作諸多商品販售，且原告亦已知悉該等情事且並未曾為反對之意思表示，顯見原告早已同意被告使用該等圖形，且並未限於非營利之用途，原告所陳並非可採。遑論，自上開電子郵件之內容觀之亦無法看出原告有表示該等圖形之使用僅限於非營利之用途等情，可見原告所辯並非可採。

5.至於原告辯稱其係接獲被告拒絕合作之電子郵件後始前往鼎泰豐門市並發現其所稱侵權商品一事，並不合理；事實上，前被告已提出諸多證據證明於雙方合作期間內原告早已知悉被告利用包仔、籠仔圖案製作商品販售等情，且原告竟得以於收受被告電子郵件同日內不到12小時之時間內即前往鼎泰豐各門市購買相關商品，可見得原告早已知悉被告利用包仔、籠仔圖案製作商品販售之事，但未為反對之意思表示，此可推知被告確實有權得使用包仔、籠仔圖案製作商品。

6.原告分別依著作權法第85條、第88條第1 項、民法第28條、第185 條、公司法第23條第2 項、民事訴訟法第244 條第4 項等規定，請求被告等負擔侵權連帶損害賠償責任，並無理由：

原告並未證明系爭美術著作為受著作權法保護之著作，亦未證明其就系爭美術著作享有著作財產權及著作人格權。反觀

，原告確實同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔圖案之立體及平面商標，亦曾同意被告鼎泰豐公司將包仔、籠仔圖案及其變裝後之系爭美術著作自行設計並使用於商品上，被告等依法行使其商標權，並未違反著作權法規定，亦無侵權之故意或過失可言。原告請求被告等連帶負擔損害賠償責任，自屬無據。

㈩原告雖曾提出監察院調查報告，並依此主張上述地方法院、本院及最高法院於本案相關之刑事案件所為之判決法律見解有違誤云云；惟監察院委員僭越其職權，且未全面調查證據、亦未直接參與審判程序，僅憑片面資訊即做成之報告，顯無可採。

㈪綜上所述，被告鼎泰豐公司以系爭美術著作申請商標並使用於商品上，係經由原告同意，並無侵權之情事，原告請求均無理由。

㈫並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免假執行。

三、被告己○○抗辯：

㈠原告就本件訴訟之侵權行為損害賠償請求權已罹於時效：

參諸原告就系爭產品所提出其上網搜尋擷取之相關資料（原證2 、5 、7 、29、32、33、35），及參酌該網站上資料內容，可知系爭產品一、三為101 年所創作，並分別於同年12月間及8 月間即於網際網路間公布販售消息，系爭產品二則為102 年之年節版禮盒，皆屬具有短期週期時效性商品（例如年節版禮盒在年節過後即下架，網頁即立即更新新產品消息），故應可推知於102 年年節期間前，系爭產品二即已公

開相關販售之消息，且上開禮盒產品皆為年節限定禮盒，平時並未販售，故應可推知原告於當時（約莫102 年年節前後之時）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）皆早已超過2 年之請求權時效。況原告至少於被告鼎泰豐公司於重要節日送禮時（如101 年9 月7 日）早已知悉上開禮盒商品之存在（被證4 之電子郵件內容），然當時原告對於被告鼎泰豐公司皆為相當友善之回應，卻遲至今始針對該等產品提起訴訟，其就本件訴訟之侵權行為損害賠償請求權顯已罹於著作權法第89條之1 規定之2 年消滅時效。

㈡包仔、籠仔圖案是否為著作權法所欲保護之著作，被告己○○就此並無意見：

查包仔、籠仔圖案係由被告己○○於原告公司任職期間，於97年8 月、9 月間所設計，被告己○○對此並不爭執。至有關包仔、籠仔圖案是否為著作權法所欲保護之美術著作，被告己○○則無意見，並尊重本院之判斷。

㈢系爭美術著作是否為著作權法所欲保護之著作，被告己○○就此並無意見：

查系爭美術著作圖案，係由被告己○○任職於原告公司期間，在原告與被告鼎泰豐公司具有合作關係之下，以包仔、籠仔圖案為基礎，陸續於98年9 月設計完成系爭美術著作一、98年11月間設計完成系爭美術著作二、99年8 月間設計完成系爭美術著作三、99年11月間設計完成系爭美術著作四，被告己○○對此並不爭執。至有關系爭美術著作圖案是否為著作權法所欲保護之美術著作，被告己○○則無意見。

㈣倘本院認包仔、籠仔圖案及系爭美術著作為著作權法保護之

著作，原告亦非前開圖樣之著作人，不享有著作人格權：

1.查被告己○○自95年8 月17日起至100 年5 月6 日止任職於原告公司，而包仔、籠仔圖案及系爭美術著作，係被告己○○任職原告公司期間所設計、繪製，並本於職務上完成之創作，且該等圖案之設計圖上均有「設計師：eva 」此一載有被告己○○英文名字eva 之註記，原告公司亦自承系爭美術著作確實由被告己○○一人獨力設計完成（107 年6 月29日民事起訴狀第2 頁第20行至第3 頁第4 行）。是以，系爭美術著作確為被告己○○所創作，應無疑義。

2.復參被告己○○與原告簽訂之系爭保密切結書第6 條約定：「甲方（即被告己○○）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。」此乃雙方就被告己○○於職務上完成之作品，約定設計作品所生權利歸屬之條款。惟細查該條款之內容，顯無約定雇用人即原告為著作人之明文，揆諸前揭著作權法第11條第1 項但書規定，雇用人欲成為著作人，須以契約特別約定，若未為此約定，自應以受雇人為著作人。是以，系爭保密切結書第6 條約定，顯僅約定就智慧財產權權利部分由雇用人享有，而被告己○○於原告任職期間因職務上完成之系爭美術著作自應以受雇人即被告己○○為著作人，此部分事實業經臺北地院104 年度自字第70號判決、本院105 年度刑智上訴字第42號判決（被證2 ）、臺北地院104 年度自字第88號判決、本院106 年度刑智上易字第31號判決認定在案（被證7 ）。

3.承上，既被告己○○為包仔、籠仔圖案及系爭美術著作之著作人，包仔、籠仔圖案及系爭美術著作之著作人格權即專屬

被告已○○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。原告自稱其為系爭美術著作之著作人，依法享有著作人格權云云，顯無理由。

㈤縱原告就包仔、籠仔圖案及系爭美術著作享有著作財產權，然系爭產品上圖形與包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案尚有顯著之差異，並不具近似性：

關於系爭產品上圖形與包仔、籠仔圖案是否近似，原告並未提出將之比對甚或提出如何近似之主張與具體理由。又觀諸系爭產品上之圖形，雖係以包仔、籠仔圖案為基底，惟其均係根據不同節慶之限定主題，進而透過變化之服飾、配件、以及代表各節慶之象徵性元素，賦予包仔、籠仔圖案完全不同之主題風格，以呈現出迥異之創意視覺效果，其背後更有創作者所欲表現之完全不同之意涵。簡言之，自其整體之畫面構圖、配色、角色、各個元素位置所呈現之視覺效果與氛圍觀之，均已與包仔、籠仔圖案有顯著之差異性及轉化性，而具有別於起初包仔、籠仔圖案之著作功能與意義存在，難謂系爭產品上之圖形與包仔、籠仔圖案具有近似性。

㈥原告顯有授權或至少默示同意被告等使用包仔、籠仔圖案進行商品之開發設計與販售，而未曾向被告等表示無權使用該等圖案，故被告等並無所謂違法侵害原告之著作財產權之情事：

1.查原告與被告鼎泰豐公司簽訂系爭合作契約後，原告即於98年7 月14日同意被告鼎泰豐公司將包仔、籠仔圖案申請商標註冊登記，並於98年7 月27日出具立體商標註冊同意書。被告鼎泰豐公司即於99年間陸續將包仔、籠仔圖案，向經濟部

智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權，又於101 年5月14日陸續自行使用包仔、籠仔圖案開發設計紀念品並上架販售，此一事實為原告所知悉且未曾提出異議，亦未就此表示反對或質疑。由此可知，被告鼎泰豐公司係與原告合作之期間內，取得原告同意後，將包仔」、籠仔圖案向智慧局申請註冊商標核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權。

2.況且，被告鼎泰豐公司所持有之包仔、籠仔圖案相關ai圖像檔案，均為原告所提供。而所謂ai檔係指Adobe 公司出品之Illustrator 插畫軟體之預設格式，除非對影像之編輯有需求，否則無須取得此類型檔案，依商業慣例與交易合理狀態，設計公司與客戶間如僅約定提供著作成品而不允其自行使用修改，設計公司並不會提供ai檔給客戶，因為對於無需自行使用修改之客戶而言，ai檔反而無用，客戶僅需持有最後可供印刷或輸出之成品檔案即可；相反地，若設計公司提供客戶端ai檔，通常雙方之約定即包含客戶得利用此檔案加以修改，或至少默示同意客戶有修改之可能性。依上開設計產業之商業習慣，實難謂具設計專長並以設計作為主要業務之原告所不知，主動提供ai檔之原告，更不可能無從知悉被告鼎泰豐公司有使用系爭圖檔，自行開發設計載有包仔、籠仔圖案產品之可能。

3.此外，原告於年節期間收受被告鼎泰豐公司所贈送之系爭產品三時，顯然已知被告有以包仔、籠仔圖案自行設計該禮盒之情形，惟均未提出任何反對意見，甚至給予正面之肯定與稱讚，以表示雙方於合作過程之良好互動與默契，有被證4

電子郵件可證。據此可見，原告顯有授權或至少默示同意被告等使用包仔、籠仔圖案進行商品之開發設計與販售，故被告應屬有權使用包仔、籠仔圖案，並無所謂違法侵害原告之著作財產權之情事。

㈦原告請求被告己○○應就每一侵權商品負擔侵權連帶損害賠償責任，及應將本件判決書登載報紙，並無理由：

1.姑不論原告與被告鼎泰豐公司間關於包仔、籠仔圖案是否有授權或同意使用之情事，被告己○○任職於被告鼎泰豐公司初期，主管經理葉○○即告知被告鼎泰豐公司電腦裡有原告提供之包仔、籠仔圖案ai檔案，其得用以執行相關專案之設計。由於主管經理已告知得以使用，且被告己○○基於對原告與被告鼎泰豐公司雙方間合作關係之認知，被告己○○受派任執行年節專案設計時，即遵循主管指示，利用電腦裡原告所提供之包仔、籠仔圖案ai檔案，執行被告鼎泰豐公司所交付之專案設計工作（被證3 ）。

2.又被告己○○無論任職於原告期間或任職於被告鼎泰豐公司期間，僅知道兩間公司彼此有長期密切之合作關係（被告鼎泰豐公司關於相關商品使用之卡通圖案皆僅與原告合作），然被告己○○確實不知也無從知悉兩間公司實際上之合作模式，既無看過兩間公司間之契約，亦無從得知實際授權之內容、範圍與時間。自被告己○○所處情境之角度而言，其一直都能感受到兩間公司友好且長期之信賴合作關係，甚至於被告己○○於被告鼎泰豐公司離職後，甲○○尚特別請託被告己○○繼續為其製作關於被告鼎泰豐公司所需之企劃。

3.是以，被告己○○確實對於兩間公司授權之範圍無法認知，主觀上不存在侵害原告著作財產權之故意或認知，而以被告

己○○任職於被告鼎泰豐公司期間並非管理職、僅負責執行設計工作且年資尚淺之員工，更無實際上接觸兩間公司之合約或深入瞭解之可能性，其創作行為主要係基於知悉原告與被告鼎泰豐公司有長期實際合作與友好關係之認知，並受到主管具體指示得使用包仔、籠仔圖案之情況下所為之工作項目，主觀上並無侵害原告著作財產權之故意及過失。況且，被告己○○即為包仔、籠仔圖案及系爭美術著作之著作人，實無侵害原告著作財產權之動機可言，故其實不具備著作權法第88條第1 項「須有故意或過失」之主觀要件，並無違反著作權法第88條第1 項前段規定，原告之主張並不可採。

4.此外，原告雖就每一侵權商品及商標，主張其受有著作財產權部分120 萬元與著作人格權部分30萬元，共計150 萬元之損害，以及被告等應將本件判決書登載報紙，惟原告就其主張迄今並未舉證證明其因其所自稱之侵權行為受有何損害，故原告按著作權法第85條及第88條第1 項規定，請求上開損害賠償，並無理由，原告又依同法第89條請求被告負擔費用將本件判決內容登報之請求，亦屬無據。

㈧並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利判決，願供擔保請准免於宣告假執行。

四、本件不爭執事項（本院卷二第477 至483 、卷三第417 至423 頁）：

㈠被告己○○於95年8 月17日至100 年5 月6 日期間任職原告公司，並與原告公司於95年8 月17日簽立系爭保密切結書（原證8 ）。被告己○○並於100 年5 月6 日自原告公司離職。被告己○○於原告公司任職期間，於98年9 月間設計完成系爭美術著作一（原證1 ）；於98年11月16日設計完成系爭

美術著作二（原證3 ）；於99年11月29日設計完成系爭美術著作三（原證4 ）；於99年8 月11日設計完成系爭美術著作四（原證6 ）。

㈡被告己○○於104 年5 月7 日上午12：57傳送予原告代表人甲○○之電子郵件內容記載：「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，能夠同意這部份的需求…。」（原證36）。

㈢原告曾分別向被告鼎泰豐小吃店股份有限公司（下稱被告鼎泰豐公司）提出以系爭美術著作開發商品之合作計畫案，雙方同意合作並由原告製造系爭美術著作一之相框、搖頭公仔（原證9 、10、11、12）、系爭美術著作二之紅包袋、存錢筒、御守吊飾（原證13）、系爭美術著作三存錢筒（原證12）等商品並為販賣。

㈣原告曾以系爭美術著作一、二、四製作大型聖誕版直立人形立牌（原證18）、新年版直立人形立牌（原證19）、中秋版直立人形立牌（原證20），並放置被告鼎泰豐公司忠孝分店前面（原證21、22、23）。

㈤原告製作1 萬1 千個紅包袋（原證14、15）及存錢筒（原證16）、新年御守（原證17）等商品，並於原告自行經營之鼎泰豐紀念品店從事相關宣傳活動。

㈥系爭產品一（原證2 ）、系爭產品二（原證5 ）及系爭產品三（原證7 ）係由被告鼎泰豐公司製作並販售。

㈦原告與被告鼎泰豐公司與97年11月25日簽立系爭合作契約（

原證38）。

㈧被告己○○曾於100 年11月間至102 年9 月10日期間受雇於被告鼎泰豐公司負責商品設計，被告丁○○係被告鼎泰豐公司之負責人。

㈨於100 年11月11日，被告鼎泰豐公司葉○○經理寄送電子郵件予原告公司副總連○○，要求提供有包仔、籠仔紅包袋之ai檔，連○○亦提供之（被證19，被告丁○○、鼎泰豐公司民事爭點整理狀不爭執事項之第七項）。

㈩依被告己○○於臺北地院104 年度自字第70號105 年5 月18日被告丁○○及鼎泰豐公司違反著作權法之自訴案件，曾到庭證稱：「（自訴代理人林智瑋律師問：（提示10 4.11.26刑事自訴補充理由狀自證20電子郵件）這封電子郵件是否由你寄送至自訴人公司代表人甲○○先生？）是我寄給甲○○沒錯。」、「（自訴代理人林智瑋律師問：上開電子郵件內容記載：『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』，『原著作公司』究指何意？）那時候會發這個信是因為現在任職的公司，說可以記載以前做的作品，但公司要我詢問以前的公司，所以我才發這個信問徐總，我基於尊重要詢問寶來公司，原著作公司是指寶來公司。」（原證37，第5 頁）。

㈪證人張○○於臺北地院104 年度自字第70號案件105 年5 月18日審理時證稱：「（問：【提示104.10.5刑事自訴狀自證5 系爭合作契約】是否參與系爭合作契約訂立過程？）有。（問：承上，系爭合作契約簽約過程，被告公司除了你外，還有誰參與？）簽訂契約的時候，我們會往上陳報，會經過特助王○○及負責人。（問：該契約的最終決定者是誰？）

就是負責人丁○○先生。」（原證40，第17至18頁）。

㈢被告丁○○於本院106 年度刑智上易字第31號案件106 年6月19日審理時供稱：「（問：請被告陳述答辯要旨？）一開始大概是95年間左右，也就是被告鼎泰豐公司與自訴人於97年11月25日簽署『鼎泰豐商品開發互惠合作契約』的2 、3 年前，是自訴人代表人甲○○先生來找我，是希望由他們設計鼎泰豐的公仔，由他們去販售，是希望鼎泰豐授權他們可以設計販賣鼎泰豐公仔，商談2 、3 年後，雙方達成協議，才會簽署前開的互惠合作契約。」（原證41，第6 至7 頁）。

㈣被告丁○○於本院106 年度刑智上易字第31號107 年1 月24日審理時供稱: 「當初是自訴人主動提說要我們授權鼎泰豐這三個字用在他們商品，是他們要求我們讓他們去使用鼎泰豐在他們設計的公仔商品上，這是他們公仔商品的賣點，並不是我們要求他們開模製造，負擔費用，我們只是負責提供鼎泰豐三個字去讓自訴人使用，至於其他的公仔製作流程都是自訴人負擔。」(原證56，第17至18頁) 。

㈤被告丁○○於臺北地院104 年度自字第70號案件之選任辯護人戊○○○○，曾於105 年1 月27日審理時陳稱：「另外針對被告個人部分答辯，至於跟寶來的合作案，被告並未親自處理，當初是寶來徐先生透過管道跟楊先生提是否可以開發相關紀念品，楊先生本來認為所謂的這些紀念品例如筆應該沒有人要買，但徐先生告知，只要打上鼎泰豐的字樣，一定會有人要買，楊先生同意讓寶來跟鼎泰豐共同開發紀念品，後續的細節楊先生並未參與，是到後來寶來一直無法正常的供貨，楊先生請同事自己去開發商品來販售，對於會發生這

樣著作權的爭議，我們感到非常的遺憾」（原證42，第3 頁）。

㈤被告丁○○於臺北地院104 年度自字第70號案件105 年7 月13日審理時供稱：「（問：最後有何陳述？）鼎泰豐一直以來都是把食物跟服務做好，寶來的徐董於10幾年來找我們，希望用鼎泰豐的名稱做商品，找了很久，也有透過一些關係找我，我終於答應他做商品，因為我們自己也有美工企劃，開始合作也受到客人的喜歡，而後來的兒童餐具，寶來沒有做，我們那時候已經，而他們做不出來，我們就自行開發，我們一直認為包仔、籠仔的圖樣是共同用的商標，所以沒有犯罪的意圖」（原證43，第54至55頁）。

㈥被告丁○○於臺北地院104 年度自字第88號案件106 年1 月25日審理時供稱：「我為什麼會請企劃開發商品，就是因為寶來文創公司一直出不了貨，對於我們的員工、供應商我們都是認真對待，不會欺壓他們」（原證44，第46至47頁）。

㈦被告丁○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件106 年1 月6 日行準備程序時供稱：「我們從民國61年開始到現在40多年，98年自訴人希望我們賣公仔，98年業績10億台幣不到，那時我們只知道賣包子，合約我們搞不清楚，自訴人他們請專業的人看過合約，我們請特助看過就簽了，大家是合作的關係，101 都用他所作的公仔，後來商品就無法出來，企劃是幫我們做海報、書面，我跟企劃說我們有設計經驗，我們才自行做產品」（原證45，第31頁）。

㈧被告己○○於內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊105 年11月30日答稱：「（問：你是否將任職寶來文創公司期間所創作之「包仔/ 籠仔- 聖誕版」、「包仔/ 籠仔- 虎

年吉祥版」、「包仔/ 籠仔-2010 中秋版」、「包仔/ 籠仔- 兔年迎新版」及「鼎仔」美術著作供予鼎泰豐公司使用？？鼎泰豐公司是否知情？）當初與鼎泰豐公司有合作關係，就部分角色有作延用。上述的圖樣是我在寶來文創公司專給鼎泰豐公司使用，所以鼎泰豐公司知道。」（原證46，第4頁）。

㈦被告鼎泰豐公司及負責人丁○○委任律師賴文萍於內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊105 年11月30日答稱：「（問：鼎泰豐及丁○○是否知道未經授權或同意，使用他人之美術著作係侵害著作權法行為？）知道。」（原證47，第6 頁）。

㈥被告己○○於臺北地方檢察署106 年度偵字第6996、6997、6998號著作權法案107 年3 月16日訊問筆錄，答: 「一般流程是說接到案子，才會去設計。但是鼎泰豐比較特別，因為告訴人負責人想要對他們主動提案，所以還沒有提案給鼎泰豐，就先設計了。」(原證57，第1 頁) 。

㈤被告己○○於臺北地方檢察署106 年度偵字第6996號著作權法案107 年3 月16日訊問筆錄，答: 「(檢察官問: 包仔、鼎仔、飛鳥是由你設計?)己○○答: 是。在寶來公司時，由我發想、創作。」、「(檢察官問: 你當時在鼎泰豐公司面試時，作品集內有無包仔、鼎仔、籠仔、飛鳥? 」己○○答: 應該都會有。」、「(檢察官問: 何人面試你? 」己○○答: 葉○○。」(原證58，第1 至2 頁) 。

㈣被告鼎泰豐公司於98年9 月21日註冊「包仔」及「籠仔」平面、立體商標（被證18）。

㈢被告鼎泰豐公司申請註冊之「包仔」及「籠仔」平面商標，

註冊號第00000000號、第00000000號於99年5 月16日公告，
註冊號第00000000號、第00000000號於99年7 月1 日公告（被證18）。

㈣被告鼎泰豐公司申請註冊之「包仔」及「籠仔」立體商標，註冊號第00000000號、第00000000號於99年10月16日公告，註冊號第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號於99年12月1 日公告（被證18）。

五、法官整理兩造爭執事項（本院卷二第485 頁、本院卷三第423 至425 頁）：

㈠原告提起本件訴訟是否已罹於時效？

㈡被告丁○○暨鼎泰豐公司是否有權使用包仔、籠仔圖案，生產製造系爭產品一（原證2 ）、系爭產品二（原證5 ）、系爭產品三（原證7 ）等商品予以販售？

㈢被告丁○○有無侵害原告著作人格權及著作財產權之故意或過失？

㈣包仔、籠仔圖案是否應受著作權法保護？

㈤系爭美術著作圖案是否應受著作權法保護？

㈥原告是否為包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案之著作人，並享有著作財產權及人格權？

㈦系爭產品一（原證2 ）、系爭產品二（原證5 ）及系爭產品三（原證7 ）上之圖形是否與包仔、籠仔圖案近似？是否屬包仔、籠仔圖案之衍生著作？

㈧被告鼎泰豐公司申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記，有無經原告同意？

㈨原告有無同意被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案？

㈩原告與被告鼎泰豐公司合作期間是否知悉被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案，自行開發商品並生產販售，而未向被告鼎泰豐公司表示渠無權使用該等圖案？

㈪原告分別依著作權法第85條、第88條第1 項、第89條、民法第28條、第185 條、公司法第23條第2 項等規定，請求被告等負擔侵權連帶損害賠償責任（原告主張每一侵權商品請求被告著作人格權之部分30萬元、著作財產權之部分120 萬元有無理由）及將本件判決書登載報紙，有無理由？

六、本院得心證之理由：

㈠原告之請求並未罹於時效：

按民法第197 條第1 項所定：「因侵權行為所定之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起二年間不行使而消滅」，所謂「知有損害及賠償義務人」之「知」，係指明知而言，其因過失而不知者，並不包括在內。如當事人間就「知」之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉前之事實負舉證責任（最高法院72年度台上字第1428號民事判決意旨參照）。本件被告雖主張原告之請求已罹於時效云云，惟查：

1.本件原告係於107 年6 月29日向臺北地院遞交民事起訴狀，有民事起訴狀上之收文戳記可佐（臺北地院107 年度智字第14號卷【下稱北院卷】第9 頁），而原告主張其迄105 年8 月1 日始發覺系爭美術著作遭被告等侵權（本院卷三第257 頁）乙節，並已提出原證2 、5 、7 、24至35等相關公證資料及網頁資料為證（北院卷第49、65、71、113 至135 頁，有關日期部分見各網頁資料之左上方或右下方）。

2.被告鼎泰豐公司雖質疑其101 年中秋節前即曾贈送系爭產品

三予原告公司，而於101 年9 月7 日時，原告公司副總連○○（英文名○○○○○ ）更特別寄送電子郵件予被告鼎泰豐公司人員表示「謝謝貴司的中秋節禮盒很漂亮很好吃包裝也很有創意徐總特地交代一定要和您說聲謝謝」（本院卷一第425頁），顯見原告於101 年間即已知悉該產品存在，亦無為反對意思表示云云。然查上開電子郵件乃原告公司員工所發送，並非由原告代表人甲○○所為，且該電子郵件並未顯示所指中秋節禮盒之詳細品名及照片，無法確認即為系爭產品三，尚難僅以該電郵直接證明原告代表人確有收受系爭產品三，而知悉受有損害；至被告鼎泰豐公司雖又主張其於臺北地院104 年度自字第88號刑案中曾於105 年2 月26日提出刑事答辯三狀，其中已檢附系爭產品三之照片（本院卷二第201至207 頁），而原告之代表律師於105 年3 月1 日收受該份書狀，原告至遲應於105 年3 月1 日即已知悉其主張之侵權產品存在云云，然查被告所提出之上開刑事答辯三狀上並未顯示原告律師收文之日期戳印（本院卷二第201 頁），被告復無其他舉證，無法證明原告確於105 年3 月1 日已收受而知悉損害，亦難認被告此部分之主張可採。

3.被告已○○雖另主張觀諸上開原告所舉網頁資料，可知系爭產品一、三為101 年間所創作，並於同年12、8 月間於網路公布販售消息，系爭產品二則為102 年之年節版商品，屬具有短期週期時效性商品，平時並未販售，故可推知原告至遲於102 年年節前後之期間即已知悉本件侵權行為之存在，自已罹於時效云云。然查，上開主張僅為被告片面主觀之推論，其並未舉出積極證據證明原告早於102 年間即確知系爭產品之存在，而知悉受有損害，自仍不足為不利原告之認定。

4.綜上，本件依被告所舉之事證，不足以證明原告於105 年8月1 日以前即知悉相關損害，則本件原告於107 年6 月29日提起訴訟，自難認其請求已罹於時效。

㈡包仔、籠仔圖案及系爭美術著作應受著作權法之保護，其著作人為被告己○○，著作財產權人則為原告：

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；美術著作亦為著作權法所稱之著作，著作權法第3 條第1 項第1 款、第5 條第1 項第4 款分別定有明文。故除屬於著作權法第9 條所列不得為著作權標的之著作外，凡具有原創性，能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，均係受著作權法所保護之著作。而所謂「原創性」，廣義解釋包括「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，而非抄襲或剽竊而來，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之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度為已足。次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.經查：

①被告己○○自95年8 月17日起至100 年5 月6 日止任職於原告公司，並與原告於95年8 月17日簽立系爭保密切結書（原證8 ）。被告己○○並於100 年5 月6 日自原告公司離職；而系爭美術著作，係證人己○○在任職原告期間所設計、繪

製；被告己○○於臺灣臺北地方檢察署106 年度偵字第6996號著作權法案107 年3 月16日訊問筆錄中亦自承包仔、籠仔圖案為其於任職原告期間所設計等情，為兩造所不爭執（前述不爭執事實㈠、㈢），堪認包仔、籠仔圖案及系爭美術著作確均為證人己○○於任職原告期間所創作。

②而觀諸包仔、籠仔圖案（本院卷一第102 、103 頁）及系爭美術著作圖案（北院卷第39、51、61、67頁），均係依被告鼎泰豐公司最有名氣之蒸籠小籠包為創作，就小籠包及蒸籠之形狀加以繪製、構圖，並附加生動表情及動作變化，並藉上開各該圖形組合、構圖、位置產生視覺美感，核與美術著作所要保護者乃視覺之藝術，追求鮮明之視覺藝術內容及表現形式相符，且有創作人個人思想、感情之表現，應認具有原創性，況無證據證明上開圖案之整體構圖有與他人所繪製之圖案相同或相似，自難認被告己○○有何抄襲他人著作之情事。故被告己○○所設計、繪製之包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案自屬著作權法所稱之美術著作，應受著作權法保護，應堪認定。是被告等辯稱上開著作不具有原創性等語，自屬無據。

③再觀諸被告己○○與原告於95年8 月17日簽訂之系爭保密切結書第6 條約定：「甲方（即己○○）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。」（見北院卷第75頁），係就智慧財產權權利部分約定由雇用人享有，至著作人部分則未有特別約定。則揆諸前揭規定，被告己○○於職務上完成之包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案自仍以受雇人即被告己○○為著作人，惟該等圖案之著作財產權係歸

雇用人即原告享有。是被告等辯稱原告非上開著作之著作財產權人等語，尚非可採；其等辯稱原告非上開著作之著作人，則為可採。

㈢本件系爭美術著作均屬包仔、籠仔圖案之改作，系爭產品則屬系爭美術著作修改後之重製：

按所謂重製係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作；改作則係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作，著作權法第3 條第1 項第5 款、第11款分別定有明文。準此，改作係以原創作為基礎而添加新創意，成為新創作，倘形式類似，實質相同，難認有何新創意，即應屬「修改後重製」，而非「改作」。查被告鼎泰豐公司在與原告合作期間內，自行以系爭美術著作圖案設計商品而製作、販售系爭產品，為被告等所不爭執（前揭不爭執事項㈥）；而系爭美術著作與包仔、籠仔圖案相比對，就相關圖案有如附表所示之相異之處，顯係以原創作為基礎而添加新創意，而應屬改作之範疇；而系爭商品與系爭美術著作相比對，其圖案雖略有細節之不同，惟形式類似，實質相同，應屬修改後之重製（詳如附表所示）。

㈣被告鼎泰豐公司申請註冊系爭包仔、籠仔圖案之平面商標登記，係經原告同意使用：

1.被告鼎泰豐公司之資訊部負責人即證人張○○於臺北地院104 年度自字第70號案件審理時具結證稱：我於94年5 月開始任職被告鼎泰豐公司資訊部負責人，維護公司資訊設備，在任職期間有看過「包仔」、「籠仔」圖案，也有參與合作契約訂立過程，當時原告一直來找我們，拿樣品來，說希望可

以掛我們之名稱作銷售，我就請對方提案，提案後交給公司看，當時簽約時，是用寄銷方式，後來我們自覺包仔、籠仔跟公司會有關連，合約是簽2 年，有想萬一原告不跟我們合作，公仔可能會做其他運用，可以運用到其他商品設計上，我們有問原告是否可以取得著作權，也有問公司要不要取回著作權，我詢問完後，原告說是長期合作，共同合作關係，不會有著作權問題，當時業務說也許合作到期後，會把包仔、籠仔著作權轉給我們；我那時有向公司提說可不可以取回著作權，並沒有說要申請商標，後來公司有人，我不記得是誰，跟我說要我去問原告是否可以登記商標，我有問原告業務徐○○商標一事，我認知就是商標，對於平面或立體商標我沒有概念，徐○○有回覆我電子郵件，裡面提到申請商標沒有太大問題，我將這件事回報給公司特助王○○，讓公司知道這件事，但後續申請商標註冊登記一事我沒有參與，我不知道等語（本院卷一第371 至379 頁）。其中有關申請商標註冊登記部分核與原告業務徐○○於98年7 月14日寄予證人張○○之電子郵件中記載：「其實我們對於商標這部分沒有太大問題，只是我們總經理希望能夠藉這次機會，向楊先生及王特助親自表示我們的誠意，也希望能夠認識一下楊先生，順便跟楊先生報告未來的發展」等語大致相符（本院卷一第383 頁）。可知被告鼎泰豐公司確曾因申請商標註冊登記一事詢問原告，原告亦已為同意之表示，且並無區分平面或立體商標。

2.至原告與被告鼎泰豐公司後續於98年7 月27日簽訂之立體商標註冊同意書雖係記載：「立同意書人寶來國際有限公司（以下簡稱為甲方）為鼎泰豐公司包仔、籠仔公仔著作物之所

有權人，因鼎泰豐包仔、籠仔公仔著作物搭配中文：鼎泰豐、英文：DIN TAI FUNG及日文：デ　タ　フォ　聯合式立體商標（下稱鼎泰豐包仔、籠仔立體商標），鼎泰豐小吃店股份有限公司（以下簡稱為乙方）使用於小籠包等餐飲週邊服務業行銷用途，將逐漸累積品牌價值與提升企業形象，因應乙方品牌保護周全性需求，茲同意乙方將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」（本院卷一第385 頁），依文字所示，似僅同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔立體商標，另證人即為被告鼎泰豐公司草擬上開同意書之劉德信於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中亦證稱：當時被告鼎泰豐公司委由我承辦商標登記時，只有出具立體商標註冊同意書，沒有平面同意書等語（本院卷三第186 頁），惟查證人劉德信另證稱：當時的背景是被告鼎泰豐公司先有平面商標的提案給我們，以我們的經驗而言，被告鼎泰豐公司是大公司，應該有美編可以自行設計平面商標，而我們認為他們委託外面廠商以平面圖形做立體商標的設計，造型差距蠻大的，我們擔心這部分立體商標有委外廠商衍生立體著作的權利產生，所以為避免日後爭議，才會建議被告鼎泰豐公司簽立立體商標註冊同意書等語（本院卷三第186 、187 頁），可知當時原告與被告鼎泰豐公司間並非未提及平面商標部分，僅因立體商標部分日後可能較有爭議，故先僅就此部分簽署上開同意書；況上開同意書中僅提及包仔、籠仔「公仔」此種屬於立體之人形玩偶，全未提及其他平面圖案之商品，而依證人張○○所述及上開電子郵件之內容，僅提及「

商標」，並未限定平面商標或立體商標，故該立體商標同意書內容尚難認為有排除原告前同意被告鼎泰豐公司註冊商標（含平面）之意。再者，被告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5 月16日、7 月1 日公告，註冊之包仔及籠仔立體商標於99年10月16日、99年12月1 日公告，為兩造所不爭執（前揭不爭執事項㈢、㈣），亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二者同於98年9 月21日申請註冊（本院卷一第389 至407 頁），原告人員豈有不知之理？惟原告並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104 年8 月25日告知原告將終止兩造間之合作關係後，原告始翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。

3.又按著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權，著作權法第37條第1 項定有明文。查原告與被告鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂之系爭合作契約第15條第1 款固約定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，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。」（北院卷第145 頁），惟在系爭合作契約簽訂後，原告即透過業務徐○○（為原告負責人甲○○之姪子）於98年7月14日寄予證人張○○之電子郵件中表示同意被告鼎泰豐公司商標註冊登記，復於98年7 月27日出具立體商標註冊同意書，該最末段記載「上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產」（本院卷一

第383 、389 頁），可知原告確已同意被告鼎泰豐公司自行開發生產有關包仔、籠仔圖案之產品。

4.原告雖以證人徐○○於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中之證言及相關營業報告書為證，主張其並未同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔圖案之平面商標云云。惟查，證人徐○○係原告代表人甲○○之姪子，其上開證言尚有偏頗，不可採信等情，業據臺北地院104 年度自字第88號、本院105 年度刑智上訴字第41號等判決認定詳實（本院卷一第129 、224 頁）；又原告所提出徐○○製作之營業報告書（本院卷二第271 頁）係原告公司單方提出，且於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中，原告之代表人甲○○就該營業報告書如何製作，乃陳述：該營業報告書是當初列印下來的，一開始證人徐○○在電腦上製作，然後存在電腦裡，每天或不定期或列印下來，我們從以前到現在都沒有在電腦簽名。公司縮編後，電腦都廢棄，我們原來就有列印紙本等語；後又稱：報告書在電腦製作，不定期會將電腦檔案列印，他也有將他列印好的給我們，所以其實有二份資料，有紙本也有電腦資料，這裡面的資料當初都是一樣的，沒有經過人工修改內容等語（見本院卷一第224 、225 頁），即其對於營業報告書等如何而來，先敘述公司電腦因為縮編已經廢棄，又說提出之營業報告書來自兩部分，一為紙本，二為電腦，惟公司電腦既為廢棄，何來列印電腦內之營業報告？營業報告哪一部份為當初紙本？哪一部份為電腦列印？其就該等過程並未清楚交代，尚難遽認可採等情，亦據本院105 年度刑智上訴字第41號判決認定詳實（本院卷一第129 、130 頁），自仍不足為有利原告之認定。

5.再者，原告另以被告鼎泰豐公司、丁○○未經其同意，而重製、改作包仔、籠仔圖案，向智慧局申請註冊登記平面商標，認係涉犯著作權法第91條第1 項之以重製方法侵害他人著作財產權、第92條之擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權、第93條第1 款之侵害著作人格權等罪嫌，被告鼎泰豐公司應依著作權法第101 條科處罰金罪嫌，向臺北地院提起二件刑事自訴，亦均經該院認定被告以包仔、籠仔圖案申請註冊平面商標係經原告同意，而判決被告鼎泰豐公司、丁○○無罪在案，並經本院、最高法院駁回上訴確定，有臺北地院104 年度自字第70、88號、本院105 年度刑智上訴字第41號、106 年度刑智上易字第31號、最高法院107 年度台上字第1333號等刑事判決在卷可參（本院卷一第73至155 、213 至230 頁）。

6.綜上，被告鼎泰豐公司在與原告合作期間內，取得上開同意後，於98年9 月21日將包仔、籠仔圖案，向智慧局申請註冊商標核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權，有智慧局商標資料檢索服務在卷可稽（本院卷一第389 至407 頁）。是其使用系爭包仔、籠仔圖案設計、製造、銷售系爭產品，係屬依法使用其商標權之行為。

㈤原告於與被告鼎泰豐公司合作期間，已知悉被告鼎泰豐公司有自行使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案以生產販賣相關產品之情事而未為反對：

1.本件原告於與被告鼎泰豐公司合作期間，已同意被告鼎泰豐公司自行開發生產有關包仔、籠仔圖案產品，業如前述；至系爭美術著作雖如前述屬改作自包仔、籠仔圖案之衍生著作，而受獨立之保護，惟查：

①證人周賢儒亦於自訴案原審審理時證稱：我自100 年在原告公司上班，任職一年多，期間也會去鼎泰豐門市陳列商品或巡視，在我快要離職時，還有特殊年節像是端午節或中秋節時，有看過非原告製作之紀念品，像是秋節禮盒、兒童餐具組，上面也是有包仔、籠仔圖案，我去現場會將看到的品項拍照，也會把相關資訊用電子郵件向主管連○○報告，她再向上向甲○○陳報；連○○並沒有對我提出被告鼎泰豐公司怎麼可以使用包仔、籠仔的圖樣製作商品的疑問，原告也沒有指示我要向鼎泰豐表示不可以繼續販售非原告製作之商品等語（本院卷一第451 、453 、454 、456 頁）。

②又證人葉○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件審理中亦證稱：原告製作的紀念品，是原告業務到被告鼎泰豐公司門市陳列，跟被告鼎泰豐公司自行開發的紀念品放在一起，原告無任何人曾經反應，為什麼會有不是原告製作的包仔、籠仔商品在被告鼎泰豐公司店面陳列販售。兒童餐具在被告鼎泰豐公司開發之前，有請原告設計開發，但是太慢所以我們才自己設計。被告鼎泰豐公司自己設計出兒童餐具之後有一次原告連副總來開會，我們有拿設計圖給她看，說你們設計太慢，所以我們自行開發，期間也有寄相關電子郵件反應原告兒童餐具，只有湯匙、叉子，與我們商品比較賣太貴，郵件有附被告鼎泰豐公司開發商品圖樣的照片，上面有包仔、籠仔的圖樣，原告沒有反應被告鼎泰豐公司自行設計的餐具上面有包仔、籠仔的圖樣，他們本來就知道我們有做。…2012年有送被告鼎泰豐公司自己設計包仔、籠仔圖樣外包裝的鳳梨酥禮盒給原告他們，原告的副總連○○回信說徐總覺得有創意，設計得很好等語（本院卷三第96至103 頁），並

有原告員工連0000000 於101 年9 月7 日寄送予葉○○之電子郵件記載：「謝謝貴司的中秋節禮盒・・・包裝也很有創意」、「徐總特地交代一定要和您說聲謝謝」等語可佐（本院卷一第425 頁）。

③綜觀上開事證，雖因前述101 年9 月7 日電子郵件中並未檢附所提及中秋節禮盒之照片，無法確認該禮盒即為系爭產品三，亦乏其他具體事證，難認原告於當時已確知被告鼎泰豐公司就包仔、籠仔圖案所改作之詳細圖案及所販售之確切品項，惟參以系爭產品即被告鼎泰豐公司於101 、102 年之聖誕、中秋、春節禮盒，其上所使用之包仔、籠仔圖案，均有呼應各該節慶而身著相關之聖誕老人、馴鹿、嫦娥、吳剛或年節服飾等裝扮，而屬包仔、籠仔圖案之改作（詳如附表），衡諸經驗法則，上開電郵中所提及之101 年中秋節禮盒上縱無法確認為系爭產品三，其上亦應有與系爭美術著作相類改作自包仔、籠仔圖案之圖樣，堪認原告於當時已知悉被告鼎泰豐公司有自行改作包仔、籠仔圖案，運用以製造、銷售相關紀念產品等行為，而原告就此均未表達反對或質疑，業據證人周賢儒前揭證述明確，若謂原告並未同意被告鼎泰豐公司上開行為，實與常情有違；況原告在接獲被告鼎泰豐公司於104 年8 月25日所寄發告知不再繼續合作之電子郵件（本院卷一第501 頁）後，於同日起即陸續購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，有發票在卷可佐（本院卷一第503 頁），倘非原告早知被告鼎泰豐公司有改作系爭美術著作自行設計開發產品之事，豈能於同日迅速蒐證以利提告之理，益難為有利原告之認定。

2.據上，足證原告早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，已

自行設計開發包仔、籠仔圖案之改作圖案，並用以製造銷售相關紀念品，且其於知悉該等情事後，亦未就此表示異議，堪認原告已同意被告鼎泰豐公司得自行改作包仔、籠仔圖案，運用以製造、販售相關產品，是本件被告使用改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作製造、販賣系爭產品，自難認屬侵權行為。

㈥本件被告於主觀上均無侵害原告系爭美術著作著作財產權之故意或過失：

1.原告雖提出原證52、54（本院卷二第351 、357 頁），主張被告丁○○係於2011年11月11日招募剛從原告公司離職之被告己○○至被告鼎泰豐公司上班，並於同一天早上由被告鼎泰豐公司員工葉○○請原告人員○○○○○ 提供包仔籠仔紅包袋圖檔，而有計畫的蒙騙原告以取得包仔、籠仔圖案之原始檔案(ai檔) 交由被告己○○使用，進而擅自重製、改作系爭產品，而故意侵害原告之著作權云云（本院卷三第328 、329 頁）。惟查，上開原證54僅為被告己○○臉書個人帳戶之動態更新，並非其到職證明書或員工資料卡，已難遽認被告己○○至被告鼎泰豐公司任職時日期確為2011年11月11日；且原告人員既於接獲被告鼎泰豐公司上開電子郵件後，未再詳細詢問被告欲做何用途，旋於同日即應其請求提供包仔、籠仔之原始檔案，若謂原告並無事前同意被告鼎泰豐公司可自行運用包仔、籠仔圖案，實與經驗法則有違，自仍不足為有利原告之認定。

2.又查證人葉○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件審理中證稱：我傳送予原告公司人員之郵件中提到的老闆是被告丁○○，一般我們在跟廠商溝通都是拿老闆出來擋，是否有

真的跟老闆講，其實不盡然。…被告鼎泰豐公司跟原告合作販售包仔、籠仔紀念品每年的營業額，一年大約700 多萬，最少400 多萬，2015年被告鼎泰豐公司全部營業額大約一年20億左右等語（見本院卷三第92、93、103 頁）。可知被告鼎泰豐公司生意龐雜，一年全部營業額達20億元之多，被告丁○○身為鼎泰豐公司負責人，不可能公司大小事情均親自參與，且有關與原告合作販售紀念品每年的營業額最多僅達700 多萬元，與被告公司整體營業額相比，所占比例微小，被告鼎泰豐公司及丁○○自無故意侵害原告著作權之動機。

3.再觀諸被告己○○於臺北地院104 年度自字第70號案件審理中以證人身分具結證稱：在我任職原告期間，有聽業務提到原告與被告鼎泰豐公司有合作關係，我想說有機會可以進去鼎泰豐公司，發揮相關的長才，後來進入被告鼎泰豐公司後，他們有將包仔、籠仔圖案的資料夾給我，說是原告提供的檔案，並告知我可以運用，因為那是原型，我會去做改裝或變化，運用在相關產品上，例如中秋節等節慶的禮盒等語（本院卷二第110 頁），核與前述連○○提供包仔、籠仔ai檔案予被告鼎泰豐公司之電郵內容相符，復參以被告己○○與原告代表人甲○○於103 年8 月12日至同年月15日間之對話訊息，甲○○稱：「Eva , 您好! 越來越厲害，已經到上市公司上班。・・・想請您喝咖啡或吃簡餐。・・・」、「我找您不是因為王導的事，而是和您聊聊設計。之前，已經邀請幾位設計協會理事長來開會，有一些想法想和您聊。」等語（本院卷二第131 頁），可知被告己○○至被告鼎泰豐公司任職之後，原告仍與其維持良好聯繫，並希望繼續借重其設計之想法，是被告己○○辯稱於其認知上，原告與被告鼎

泰豐公司間有友好之合作關係，故可繼續就包仔、籠仔圖案進行改作等語，亦非無憑。

4.綜上，被告鼎泰豐公司本身即為包仔、籠仔圖案之商標權人，本有使用該等圖案之權利，且被告鼎泰豐公司有自行開發包仔、籠仔圖案之改作圖案，用以製造、販賣紀念產品之事，亦屬原告在雙方合作期間已知並同意之事項，則被告鼎泰豐公司因而開發改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作，用以製造、販賣系爭產品，被告己○○亦本於原告與被告鼎泰豐公司間有友好合作關係之認知，而為相關改作，實難認被告等主觀上有侵害原告著作財產權之故意或過失甚明。

㈦原告雖另提出監察院就本件相關刑案判決之調查報告（本院卷三第115 至142 頁）為證，主張相關刑案判決之認定有所違誤云云。惟按法官依據法律獨立審判，憲法第80條載有明文，各政府機關就相關個案之意見表達，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，不受其拘束（司法院大法官會議釋字第216 號解釋參照）。是上開調查報告縱對個案承審法官之認事用法有其意見表達，仍僅供本院參考，本院於審理本案時，仍不受其拘束。而本院經審酌本件之相關事證，難為有利原告之認定，業已詳述如前，上開調查報告仍不足以影響本院之認定，附予敘明。

七、綜上，原告雖為系爭美術著作之著作財產權人，惟其已同意被告鼎泰豐公司申請註冊使用包仔、籠仔圖案之平面商標登記，且於與被告鼎泰豐公司合作期間，原告亦已知悉被告鼎泰豐公司有自行改作包仔、籠仔圖案，用以製造販賣相關產品之情事而未為反對，被告丁○○、鼎泰豐公司因而運用改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作製作、販賣系爭商品，

被告己○○亦繼續為相關改作，均無侵害原告權利，是原告其依著作權法第85條、第88條第1 項、民法第28條、第185條、公司法第23條第2 項等規定，請求被告等為如訴之聲明所示之連帶損害賠償責任、將判決書登報，均核無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，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其他聲請調查、未經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。

九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　2　　月　　27　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　黃珮茹

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日之不變期間內，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　　109　　年　　3　　月　　6　　日

書記官　鄭楚君

附表：

編號	系爭產品	所使用之系爭美術著作圖案	系爭美術著作與包仔、籠仔圖案相異之處	系爭產品與系爭美術著作圖案相異之處
1	原證2 鼎泰豐賞雪趣－鳳梨酥禮盒	原證1 包仔、籠仔－聖誕版	包仔、籠仔圖案分別身著聖誕老人、麋鹿裝扮之服飾、髮飾，手持茶杯、薑餅人，	除包仔、籠仔手中所持物品改為鳳梨酥外，其餘裝飾大致均與系爭美術著作相同，

			整體構圖中尚有紅色禮盒、X'mas 之圖案，應屬改作	形式類似，應屬修改後之重製
2	原證5 鼎泰豐慶年趣－鳳梨酥禮盒	1.原證3 包仔、籠仔－虎年吉祥版 2.原證4 包仔、籠仔－兔年迎新版	1.原證3 之包仔及籠仔圖案均身著年節服飾，手持燈籠、仙女棒、金元寶及白蘿蔔，整體構圖除包仔、籠仔圖案外，尚有其他圖案及場景，應屬改作 2.原證4 之包仔及籠仔圖案均身著年節服飾，包仔另有兔耳朵，二者手持燈籠、鞭炮及紅蘿蔔，整體構圖除包仔、籠仔圖案外，尚有其他圖案及場景，應屬改作	除包仔之頭飾有所修改外，其餘裝飾大致均與系爭美術著作相同，形式類似，應屬修改後之重製
3	原證7 鼎泰豐賞月趣－鳳梨酥禮盒	原證6 包仔、籠仔－中秋版	包仔圖案身著嫦娥服飾，籠仔圖案身著吳剛服飾，手持月餅，並配戴特殊髮飾，整體構圖除包仔、籠仔圖案外，尚有其他圖案及場景，應屬改作	除籠仔手持物品改為鳳梨酥外，其餘裝飾大致均與系爭美術著作相同，形式類似，應屬修改後之重製