

智慧財產法院民事裁定

108年度民聲字第57號

聲 請 人 吳聰朝

代 理 人 郭峻誠律師

上列聲請人與相對人立祥食品行、賴金來、台湖食品開發股份有限公司、林致立間聲請證據保全事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理 由

一、本件聲請意旨略以：

(一)事實背景說明：

1.商標權部分：

聲請人經營之「沃農士食品股份有限公司」（下稱沃農士公司）係設立於民國103年之本土知名糕餅公司（聲證6），為我國註冊第000000000號「小芋子」商標（下稱系爭商標）之被授權人，授權期間自108年1月1日起自111年10月15日止，指定使用於第030類之「麵粉、穀調製品；餅乾、糕餅、蛋糕、麵包、芋頭糕、芋粿、芋泥」等商品（聲證1）。又聲請人前為我國著名老字號餅店「合味香食品行」之創始人，且為我國著名芋頭酥創始店「先麥食品股份有限公司」（下稱先麥公司）之實際負責人（聲證7），於業界並受尊稱為「阿聰師」而享富盛名，並以阿聰師自有品牌行銷業界多年。

2.著作權部分：

①聲請人創作「小芋仔芋頭酥內層剖面」美術著作（聲證2），

下稱系爭剖面美術著作）之創作歷程：

(1) 87年間，因大甲芋頭生產過剩而價格慘跌，聲請人不忍芋農血本無歸，決心將芋頭研發成糕餅，設法為大甲地區之芋農另謀出路，故而閉門苦心專研創作系爭剖面美術著作。

(2) 系爭剖面美術著作之創作理念係源於大甲區土地之豐饒與聲請人對該片土地珍惜之心樸質柔韌，相互交映出之和諧印象，觀諸該著作內容，如同在大甲此一豐饒之土地（黃色之蛋黃）上，一群樸質而具有韌性之芋農們（白色之麻糬）辛苦耕耘出大甲的驕傲—芋頭（紫色之芋泥），經聲請人將之由內而外以獨特之巧思與特殊匠意之排列方式分層堆疊、融合而形成大甲土地、芋農及聲請人均引以為傲的「小芋仔芋頭酥」，並使消費者觀察該著作時能感受到聲請人對大甲土地之愛、對芋農疼惜，並將之發揚光大之情，具匠心獨具之設計，相較於聲請人系爭剖面美術著作問世之前，糕餅同業大多僅係將芋頭之內餡直接包入酥皮內之芋頭酥既存創作，顯具聲請人之個性及獨特性，當有原創性可言，且經聲請人將之由內而外以獨特之巧思與特殊匠意之排列方式分層堆疊、融合而形成大甲土地、芋農及聲請人均引以為傲的「阿聰師小芋仔芋頭酥」創作，自係受著作權法所保護之「美術著作」。

②聲請人創作「紫色玫瑰廣告標語」（聲證3，下稱系爭語文著作）及「先麥芋頭酥形象圖」（聲證4，下稱系爭形象圖美術著作）之創作歷程：

(1) 聲請人利用其所獨具之匠心技巧，顛覆傳統糕點之平面餅皮包覆內陷之作法，並巧妙運用芋頭本身特有之紫色色澤

，將之混入製成層次分明之酥皮，並揉製成外觀如玫瑰花綻放般之芋頭酥外型，使少見於糕點之紫色亦廣為消費者接受及喜愛。

(2)嗣該（先麥）芋頭酥聲名大噪，為再加強推廣該芋頭酥並使之具有記憶點，聲請人遂以該芋頭酥猶如紫色玫瑰花盛開、綻放時之外型為發想，創作出系爭語文著作，用以表現被視為僅供觀賞、裝飾之紫色玫瑰花與芋頭酥此一美含之衝突概念，並完美使用譬喻之修辭技巧，以「紫色玫瑰，作為對該（先麥）芋頭酥之代名詞，使人印象深邃，核屬人類精神作用，充分表達傳統飲食與古典文學之文化思想與感情，並廣泛使用於其所經營之先麥公司芋頭酥商品文宣上（聲證3），準此，足使人認識作者之個性與獨特性，具高度創作性，為語文著作。

(3)且為加強消費者印象及推廣相關產品，更將先麥芋頭酥幾何圖形化，以芋頭酥外皮層層疊疊之圓圈為線條，及最具特色之淺紫、白色交錯為圖形色澤之組成，簡單但卻能直接、明確地象徵芋頭酥，係聲請人基於精神作用，將線條以重複、不規則組合等之美術技巧，表達芋頭酥之外觀、構造之美術著作，具高度創作性，此有系爭形象圖美術著作之電子檔原稿（聲證4）可稽，且因該創始之「先麥芋頭酥」於先麥公司乃屬經典且著名之產品，先麥公司亦廣泛將系爭形象圖美術著作運用於其所販佳之各項商品（聲證8），足證系爭語文著作及系爭形象圖美術著作均為聲請人原創。

③又如聲證5 附件所示之「阿聰師小芋仔芋頭酥」產品照片（下稱系爭攝影著作）乃係聲請人出資聘請訴外人翁美林、台

灣全代購為聲請人芋頭酥產品拍攝產品宣傳照片，並經著作人專屬授權予聲請人，此有著作權專屬授權書及其附件可證（聲證5）可稽，是聲請人亦為系爭攝影著作之專屬被授權人。

(二)相對人之侵權事實：

- 1.查相對人賴金來係址設臺中市○○區○○里○○路○○○○○○號之「立祥食品行」之負責人（聲證9），且係以販售芋頭酥為主要商品之競爭同業（聲證10），是相對人賴金來從芋頭酥糕點事業至少已20餘年之久，又為聲請人吳聰朝之後輩，當知悉聲請人以「阿聰師」、「先麥芋頭酥產品」等享譽於糕餅業界，且相對人賴金來所經營之立祥食品亦為與聲請人同樣位於「台中市」之糕餅同業，彼此互為競爭對手，而聲請人以「大甲」、「小芋仔」為名研發之「阿聰師小芋仔芋頭酥」等系列商品，亦有相當知名度及相當之營業規模（聲證11），是相對人賴金來對聲請人糕餅店之品牌、糕點產品及文宣等自有相當熟悉度。
- 2.次查，相對人賴金來及立祥食品行見聲請人自行研發設計之「小芋仔芋頭酥」、「先麥芋頭酥」等系列產品於糕點界熱銷、市場反應良好，竟在未經聲請人同意或授權之情況下，即擅自改作聲請人系爭剖面美術著作、盜用系爭語文著作及系爭形象圖美術著作，使用於相對人販售之「大甲師小芋仔禮盒」於市場上販售（聲證12、13，下稱系爭產品），並將之刊登於HiLife萊爾富便利超商108年6月26日至108年9月10日之商品銷售型錄中大量銷售（聲證14），經聲請人比對後發現，系爭產品之外包裝盒上所使用之美術著作及整體外觀圖片（聲證14、15），與系爭剖面、形象圖美術著作相

同或近似，且連包裝內盒隨附之廣告傳單內，亦直接盜用聲請人之系爭語文著作為宣傳用語（聲證12），又切開系爭產品觀察其剖面比對（聲證15），其外概、尺寸、配置、表達方式等均與聲請人原創之系爭剖面美術著作內容相同或近似，堪認相對人係違法改作、抄襲聲請人上述美術、語文著作用以販售系爭產品，且相對人主觀上係以銷售為目的而將之重製、刊登於超商之產品型錄上，核相對人賴金來及立祥食品行顯欲不當攀附聲請人商譽，所為自符合著作權法第91條及第92條之意圖銷售而重製、改作及以公開傳輸之方法侵害他人著作財產權罪嫌甚明。

3.再者，相對人台湖食品開發股份有限公司（聲證6，下稱台湖公司，負責人為相對人林致立，址設臺北市○○區○○路0段0號）係以代理販售我國之特色食品禮盒、創意點心等商品之開發及外銷公司，其等必定需事先就市場上之相同或類似商品做相關之研究及比較，且亦將系爭產品作為代理主要項目（聲證17），是相對人台湖公司、林致立就芋頭酥等商品之商標品牌之認識顯較於一般消費者高，且聲請人以「大甲」、「小芋仔」為名研發之「阿聰師小芋仔芋頭酥」等系列商品，亦有一定知名度及相當之營業規模，為業者及一般消費大眾所熟知，屬大眾所共知之商標及商品，相對人自難諉為不知。惟相對人林致立為達「搭便車」攀附聲請人商譽及販賣之目的，竟未經聲請人同意或授權，擅自重製系爭攝影著作，此觀相對人台湖公司網頁上截圖之系爭產品照片（聲證18）上載有：「台灣全代購」之聲請人公司產品照片浮水印字樣即明，足證相對人台湖公司、林致立主觀上企圖「以假亂真」致消費者混淆誤認之犯罪故意，堪認其等係違

01 法重製、改作系爭攝影著作。

02 4.綜上所述，相對人立祥食品行、賴金來販售之系爭產品乃係
03 侵害聲請人著作財產權之重製品，仍基於散布而公開陳列或
04 持有系爭產品之意圖，將系爭產品陳列在相對人台湖公司網
05 頁販賣予不特定人以牟利，相對人台湖公司、林致立亦意圖
06 銷售而擅自以重製、改作、公開傳輸之方法侵害聲請人系爭
07 攝影著作，不當攀附聲請人商譽，核相對人所為，係犯著作
08 權法第91條第2項意圖銷售而以重製、改作、公開傳輸之方
09 法侵害他人著作權之罪、第91條之1第2項之意圖散布而持
10 有侵害著作財產權之重製物罪、第92條以公開傳輸之方法侵
11 害他人著作財產權罪嫌甚明。

12 (三)保全證據之必要性：

13 查聲請人陸續發現系爭產品販售予各大線上購物網站（聲證
14 19），可知系爭產品確有於市場上販售之事實，然相對人未
15 經聲請人同意或授權而大量販售系爭產品，其等是否透過其
16 他管道銷售？是否另有庫存倉庫及是否有委託第三人或其他
17 實體或網路販售平台大量販售？其具體銷售數量、銷售單據
18 為何等事實，攸關聲請人得否向相對人請求排除、防止侵害
19 及請求損害賠償範圍及金額之認定；而相對人經銷販售系爭
20 商品之銷售資料，均置於相對人使用支配下，除聲請本院予
21 以保全外，聲請人實難以取得，且相對人公司若係將上開資
22 料存放於其電腦伺服器而均以電子檔案形式保存者，內容極
23 易遭變更竄改，且該等資料既係證明相對人侵權行為及認定
24 損害賠償數額之重要證據，若未對前揭資料預先予以保全，
25 則無法確認侵害行為及損害賠償之數額，於聲請人提出本案
26 訴訟前，恐有滅失或礙難使用之虞，實有於起訴前確認其事

物現狀之必要，故依民事訴訟法第368條規定聲請本件保全證據。

(四)爰聲請：

1.請准就相對人持有下列資料文件紙本及電磁紀錄為證據保全：

①就相對人立祥食品行、賴金來所持有（存放於臺中市○○區○○里○○路○○○○○○號公司營業所或工廠或倉庫內），使用相同或近似如聲證1至聲證5所示圖樣（即系爭商標、系爭剖面美術著作、系爭語文著作、系爭形象圖美術著作、系爭攝影著作之圖樣，以下合稱系爭商標及著作）重製、改作或寄藏系爭商標及著作之系爭產品之(1)芋頭酥商品之成品、半成品(2)產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案；(3)訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊資料、進出口報單等相關銷售資料；及(4)庫存明細等文書（即銷售資料）；(5)店內或存放處之監視器畫面，予以影印、拍照、錄影或其他必要方式存證其數量並記明筆錄保全證據。

②就相對人台湖公司、林致立所持有（存放於臺北市○○區○○路0段0號公司營業所或工廠或倉庫內），使用相同或近似如聲證1至聲證5所示圖樣（即系爭商標及著作）重製、改作或寄藏系爭商標及著作之系爭產品之(1)芋頭酥商品之成品、半成品(2)產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案；(3)訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊資料、進出口報單等相關銷售資料；及(4)庫存明細等文書（即銷售資料）；(5)店內或存放處之監視器畫面，予以影印、拍照、錄影或其他必要方式存證其數量並記明筆錄保全證據。

2.聲請程序費用由相對人負擔。

01 二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院
02 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，
03 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表
04 明應保全之證據，並釋明應保全之理由，此觀民事訴訟法第
05 368 條第1 項、第370 條之規定即明。而所謂證據有滅失之
06 虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險；至證據有礙
07 難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之
08 危險者而言，而民事訴訟法第370 條第1 項第4 款所謂應保
09 全證據之理由，當包含民事訴訟法第368 條第1 項所定要件
10 ，如證據是否有滅失或礙難使用之虞、就確定事、物之現狀
11 有無法律上利益並有必要、或如專利侵害事件之侵權可能性
12 等各種事由，依同法第370 條第2 項規定，聲請人自須依民
13 事訴訟法第284 條規定，提出可使法院信其主張為真實並能
14 供即時調查之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽
15 象之臆測，即准許為證據保全。證據保全之目的在防止證據
16 之滅失，或難以使用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將
17 滅失，致有時間上之急迫性，而得於調查證據程序中為調查
18 者，訴訟當事人原得於調查證據程序中聲請調查即可，自無
19 保全證據之必要（最高法院99年度台抗字第629 號、85年度
20 台抗字第305 號、92年度台抗字第502 號、94年度台抗字第
21 725 號裁定意旨參照）。另所謂就確定事、物之現狀具有法
22 律上之利益與必要性聲請證據保全，不僅須有法律上之利益
23 ，尚須有必要性，且此必要性須依比例原則判斷，以免聲請
24 人藉此達到打擊競爭對手之目的。復參照同法第284 條規定
25 ，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調
26 查之證據予以釋明，否則即不應准許（最高法院98年度台抗

字第753 號民事裁定參照)。

三、經查：

(一)聲請人主張其為系爭商標及著作之商標權人、著作權人，及相對人等4 人並未同意或授權相對人使用系爭商標，重製、改作及以公開傳輸系爭著作等節，固據提出聲證1 至5 、12 至19等事證為憑（本院卷第35至51、65至117 頁），而為初步之釋明，惟就證據保全之必要性部分，依聲請人之主張，相對人係於商行、購物網站或以印製型錄放置超商之方式公開販售系爭產品（聲證13、14、18、19），可知系爭產品乃處於可藉由國內市場通常交易方式購買之狀態，是系爭產品之蒐集尚有除證據保全方式以外之其他證據調查方法可資利用，難認確有證據取得或資料蒐集上之困難；且聲請人雖稱相對人為規避侵權責任，於審理中本有湮滅、隱匿、變造證據之可能，惟此僅屬其主觀抽象之臆測，其並未提出任何證明相對人有將聲請保全之證據故意隱匿、銷毀、湮滅、變更之客觀事證，自仍不足證明本件確有毀損、滅失或有使聲請人礙難使用證據之虞。

(二)又有關聲請人聲請保全系爭產品之之成品、半成品、產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案、訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊資料、進出口報單等相關銷售資料、庫存明細等文書、店內或存放處之監視器畫面等相關文書資料、電子檔案、電磁紀錄部分，依據民事訴訟法第344 條規定，此部分之文書於訴訟中，相對人本有提出之義務，如相對人無正當理由拒絕提出時，恐遭受民事訴訟法第345 條所定之不利之結果，故聲請人亦非必經由證據保全程序取得前開文書證據；況依智慧財產案件審理法第10條第

01 1 項規定，文書之持有人無正當理由不從法院之命提出文書
02 者，法院得以裁定處新臺幣3 萬元以下罰鍰，必要時並得為
03 強制處分。故就上開證據之調查，聲請人於本案訴訟中亦得
04 以聲請調查證據之方式為之，且相對人若拒不提出其所持有
05 之證據，亦將受有訴訟上之不利益。是認聲請人就本件所提
06 出之證據，並無釋明本件有應於起訴前保全上開證據之必要
07 性。

08 (三)綜上，聲請人就本件保全證據之理由，釋明尚嫌不足，參照
09 前揭說明，本件聲請於法未合，不應准許。

10 四、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

11 中 華 民 國 108 年 10 月 31 日
12 智慧財產法院第三庭

13 法 官 黃珮茹

14 以上正本係照原本作成。

15 如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗
16 告費新臺幣1,000元。

17 中 華 民 國 108 年 11 月 6 日
18 書記官 鄭楚君