智慧財產法院民事中間判決

108年度民著上字第4號

上　訴　人　寶來文創開發股份有限公司
法定代理人　徐華文
被上訴人　　鼎泰豐小吃店股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　楊紀華
上二人共同
訴訟代理人　張哲倫律師
　　賴文萍律師
　　呂書瑋律師
被上訴人　　顏淑美
訴訟代理人　李荃和律師
　　吳佳樺律師
　　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，上訴人對於中華民國108 年4 月16日本院107 年度民著訴字第63號第一審判決提起上訴，本院就中間爭點於109 年4 月30日言詞辯論終結，並為中間判決如下：

主　文

「鼎仔」、「飛鳥」圖樣具原創性而為著作權法所保護之美術著作，上訴人對「鼎仔」、「飛鳥」圖樣享有著作財產權，但未享有著作人格權。

被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司、顏淑美就附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」構成過失侵害上訴人著作財產權。

上訴人對於被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司將「鼎仔」圖樣

申請註冊商標之行為所生的損害賠償請求權已罹於時效。

事實及理由

壹、程序方面

按各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同，民事訴訟法第383 條第1 項定有明文。又關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，智慧財產案件審理細則第35條前段亦定有明文。本件上訴人主張被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司（下稱鼎泰豐公司）、楊紀華、顏淑美（三人合稱時簡稱為「被上訴人等」，單指時則稱其名）侵害其著作財產權、著作人格權，應負損害賠償等責任，本院爰就被上訴人等是否成立侵害上訴人著作權、是否成立損害賠償責任，先為言詞辯論並為中間判決。

貳、實體方面

一、上訴人主張：附圖一所示之「鼎仔」、「飛鳥」圖樣（下稱系爭「鼎仔」、系爭「飛鳥」，如附圖一所示）是被上訴人顏淑美任職於上訴人期間職務上之創作，依雙方於民國95年8 月17日簽立之保密切結書（下稱系爭保密切結書）約定，上訴人為系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，享有著作財產權及著作人格權。被上訴人顏淑美於100 年5 月6 日從上訴人公司離職後，於100 年11月至102 年9 月任職於被上訴人鼎泰豐公司，被上訴人等明知上訴人為系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，竟未經上訴人同意，即以系爭「飛鳥」、「鼎仔」圖樣製作「鼎泰豐紀念明信片（二）」商品一套對外販賣（一套10款，其中有侵害系爭「鼎仔」、「飛

鳥」圖樣者有7 款，如附圖二所示），又於104 年12月15日委任宏景智權專利商標事務所（下稱宏景事務所）重製系爭「鼎仔」圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊商標，而侵害上訴人之著作人格權及著作財產權。爰依著作權法第85條、第88條、第89條及民法第28條、第185 條、公司法第23條等規定提起本件訴訟（未繫屬於本院者，不予贅述）。

二、被上訴人鼎泰豐公司及楊紀華則以：系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣簡單無特色，欠缺原創性，且為普遍存在之醬料碟及飛鳥，表達實有侷限性，依「觀念與表達合併原則」及「必要場景原則」，並非著作權法保護之著作。上訴人並非系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人，未享有著作財產權及著作人格權。被上訴人鼎泰豐公司並不知道上訴人與被上訴人顏淑美之間的權利歸屬約定，顏淑美也沒有告知該圖樣是在任職上訴人期間所設計，被上訴人鼎泰豐公司只是單純把員工顏淑美所設計的圖樣用於產品上，主觀上沒有侵權之故意或過失。上訴人法定代理人徐華文自承於105 年5 月間知悉「鼎仔」圖樣經被上訴人鼎泰豐公司申請註冊商標，但卻遲至107 年6 月29日始提起本件民事訴訟，顯已逾時效而不得再行主張。另臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）已認定被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華並未侵權而予以不起訴處分，上訴人復以同一事實提出本件民事訴訟，其主張並無理由等語，資為抗辯。

三、被上訴人顏淑美則以：系爭「鼎仔」圖樣是未經上訴人採用的「未完成」著作，且僅為一般常見薑絲、醬油、碟子，構圖未有特殊之處，另系爭「飛鳥」圖樣也只是明信片中小配

件，與一般鳥類外觀及型態並無不同，均無原創性而不受著作權法保護。系爭保密切結書並未約定著作人為上訴人，因此上訴人未享有系爭「鼎仔」圖樣之著作人格權，另系爭「飛鳥」圖樣是否其在任職上訴人期間所創作已經不復記憶，故著作財產權及著作人格權均非屬上訴人所有。被上訴人顏淑美僅將系爭「鼎仔」圖樣修改並更名為「薑仔」使用在被上訴人鼎泰豐公司春酒布幕提案圖，除此之外並未使用於被上訴人鼎泰豐公司任何產品上。另縱使被上訴人鼎泰豐公司於104 年間向智慧局申請「鼎仔」商標、於106 年8 至9 月間製作販賣附圖二明信片而造成上訴人損害，但時間均在被上訴人顏淑美離職後，與其無關，且被上訴人顏淑美主觀上亦無侵害上訴人著作財產權之故意過失可言。又上訴人對於「鼎仔」圖樣申請商標註冊之損害賠償請求權已罹於時效等語，資為抗辯。

四、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人不服一部提起上訴，上訴聲明為：1.原判決廢棄。2.被上訴人等應連帶給付上訴人165 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5 計算之利息。3.被上訴人等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。4.如受有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。5.第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人等則為答辯聲明：1.上訴駁回。2.歷審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

五、本院與兩造協議並簡化本件中間判決之爭點如下（見本院卷

一第 305 頁）：

㈠系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣是否具原創性而應受著作權法保護？

㈡上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣是否享有著作財產權及著作人格權？

㈢被上訴人等是否故意或過失侵害上訴人著作財產權及著作人格權？

㈣上訴人對於被上訴人鼎泰豐公司將「鼎仔」圖樣申請商標註冊之行為所生的損害賠償請求權，是否已罹於時效？

六、得心證之理由：

㈠系爭「鼎仔」及「飛鳥」圖樣具有原創性而為我國著作權法所保護之美術著作：

1.按著作係指屬於文學、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。是著作權法所保護之著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神上作品，除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一定之表現形式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性，包含「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，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，足以表現著作人之個性為已足（最高法院89年度台上字第2787號、90年度台上字第2945號、97年度台上字第1587號刑事判決；104 年度台上字第1251號民事判決意旨參照）。又著作權法對於「創作性」的創作程度要求極低，不僅無須如專利法所要求之高度原創性程度，甚至僅須有微量程度的創作，可以展現創作人個人之精神作用即可

。創作性不等同於美學價值，基於美學不歧視原則，不能以著作不符合美學價值而認為不具創作性。又著作是否通過創作性之檢驗，須以客觀角度來判斷，與創作人主觀認知無涉，因此創作人雖以一張白紙表達其內心想法，但在客觀上無法使人得知其所表達的精神作用為何，自難認為具有創作性。

2.系爭「鼎仔」圖樣具有原創性：

系爭「鼎仔」圖樣（如附圖一（一）所示）是將醬油碟、薑絲、醬油以擬人化方式繪製成的卡通圖樣，並分別就「站」、「背站姿」、「好吃的秘訣」、「遇熱臉紅」、「美味四溢」、「休息中」等各種情狀有不同的表情，客觀上可以看出創作人個人思想及情感的表現，應認為具有「創作性」，且並無證據證明該圖樣是抄襲他人而來，自具「原始性」。因此，系爭「鼎仔」圖樣具有原創性，而為著作權法所保護之美術著作。

3.系爭「飛鳥」圖樣具有原創性：

系爭「飛鳥」圖樣（如附圖一（二）所示）似為常見的鳥類卡通圖案，本院為了能正確判斷系爭「飛鳥」圖樣是否符合原創性要求，於是請被上訴人等提出在系爭「飛鳥」圖樣前他人創作的其他類似鳥類圖樣供本院參考，被上訴人顏淑美即提出附圖三所示鳥類圖樣為證，被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華則未提出任何證據，稱：系爭「飛鳥」圖樣是顏淑美所創作，因此援用顏淑美之主張等語（見本院卷一第301 頁）。經本院檢視被上訴人顏淑美所提的前人鳥類創作圖案，其線條、筆觸、畫風、鳥類姿態等與系爭「飛鳥」圖樣均有不同，客觀上所呈現之創作人精神作用各有差異，傳達給觀覽

者的思想情感亦有不同，顯見被上訴人顏淑美對系爭「飛鳥」圖樣之表達方式，已與前人作品可資區別，足以表現創作者之個性，自應認為具有「創作性」，又本件並無證據證明該圖樣是抄襲他人而來，自具「原始性」。因此，系爭「飛鳥」圖樣具有原創性，而為著作權法所保護之美術著作。至於被上訴人顏淑美在創作系爭「飛鳥」圖樣時，雖然是將「飛鳥」圖樣作為整個「團圓熊貓Q 版公仔」美術著作的配件角色（如附圖一（二）所示），但系爭「飛鳥」圖樣既然已經是一個完整的美術著作且具原創性，就應受到著作權法保護，不因其被創作出來時是作為主角或配角而受影響。

4.被上訴人等辯稱：系爭「鼎仔」圖樣未經上訴人採用，為未完成的著作，不具原創性；系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣線條簡單，未表現作者之精神作用，且該圖案表達有其侷限性，依「觀念與表達合併原則」及「必要場景原則」，不具原創性云云。然查，系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣可展現創作人個人之精神作用，已達我國著作權法最低創作程度之要求，具原創性，已如前述。又系爭「鼎仔」圖樣型態完整，已經充分表達一個內裝醬油薑絲的擬人化鼎仔的各種表情及姿態，而為一個完整的美術著作，不因上訴人最後是否採用而受影響。至於「觀念與表達合併原則」及「必要場景原則」是用以判斷著作是否侵害他人著作權，而非用來判斷著作權人之著作是否具有原創性，此部分將在後面侵權的部分為論述。

㈡上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣享有著作財產權，但未享有著作人格權：

1.系爭「飛鳥」及「鼎仔」圖樣為被上訴人顏淑美任職上訴人

期間所創作：

⑴有關系爭「鼎仔」部分，被上訴人顏淑美並不否認是在任職上訴人期間所創作，並有被上訴人顏淑美創作時所提的提案書及草圖為證（見臺灣臺北地方法院107 年度智字第19號卷，下稱北院智19號卷，第51至52頁），此部分應無疑義。

⑵有關系爭「飛鳥」部分，被上訴人顏淑美雖辯稱是否於任職上訴人期間所創作已不復記憶，應由上訴人舉證云云。然而，被上訴人顏淑美任職於上訴人期間，曾繪製系爭「飛鳥」圖樣使用在上訴人00年0 月00日生產製作的「熊貓野餐版明信片」商品上對外販售，並使用在台北捷運公司舉辦之內湖線通車活動、木柵貓空纜車周年活動的活動海報上等情，有上訴人所提的明信片及活動海報、照片、新聞報導為證（見本院卷一第329 至345 頁），是上訴人已舉證證明系爭「飛鳥」圖樣為被上訴人顏淑美任職上訴人期間所創作，且被上訴人顏淑美於另案刑事案件檢察官訊問時亦證稱：「（問：包仔、鼎仔、籠仔、『飛鳥』是由你設計？）是。在寶來公司時，由我發想、創作。」（見本院卷一第155 頁）、「（問：上面這些黃色飛鳥是否你所設計？）因為這是一個配件，可能是因為我畫的風格都很像。我在寶來有設計過。是否是更早以前設計的我不確定」等語（見本院卷一第169 頁），已明確陳稱系爭「飛鳥」是在寶來公司任職時所設計，至於被上訴人顏淑美雖又稱「是否是更早以前設計的我不確定」，既然是「不確定」，即無法否認「是在寶來公司任職時設計的可能性」，且上訴人上開證據既已證明系爭「飛鳥」圖樣為被上訴人顏淑美任職上訴人期間所創作，若被上訴人顏淑美否認之，自應由被上訴人顏淑美舉反證證明之，但是

被上訴人顏淑美在本件中，並未提出任何證據證明系爭「飛鳥」圖樣在她任職上訴人之前，有曾經使用在任何前雇主之設計中，當然無法只以被上訴人顏淑美一句「是否更早之前設計的我不確定」，就認定不是被上訴人顏淑美任職上訴人時所創作，因此被上訴人顏淑美上開辯解，並不足採，系爭「飛鳥」圖樣為被上訴人顏淑美任職上訴人期間所創作，應堪認定。

2.上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣享有著作財產權：

⑴按著作權法第10條規定：「著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。」因此通常來說，著作人完成創作時，即取得著作權（包含著作財產權與著作人格權），然該條但書「本法另有規定者」，即第11條之受雇人職務上完成之著作、第12條之出資聘人完成著作，以及第13條之著作權標示等，故有第11至13條例外規定之情形時，即應依各該條規定認定著作財產權及著作人格權之歸屬。

⑵再按「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 、2 項定有明文。由此可知，受雇人於職務上完成之著作，若未有任何特別約定，則以受雇人為著作人，但由雇主享有著作財產權，受雇人僅享有著作人格權。查，系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣為被上訴人顏淑美任職上訴人期間所完成之職務上創作，已如前述，而上訴人與被上訴人顏淑美所簽訂之系爭保密切結書第6 條雖約定：「甲方（按即被上訴人顏淑美）同意於乙方（按即上訴人寶來公司

）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。」但內容並非約定以雇用人為著作人（詳後述），且亦未特別約定著作財產權屬於被上訴人顏淑美所有，故依著作權法第11條第1 項前段、第2 項前段規定，系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作財產權應歸屬上訴人所有。

3.上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣未享有著作人格權：

⑴依著作權法第11條但書規定，受雇人於職務上完成之著作，得以契約約定以雇主為「著作人」，若約定以雇主為「著作人」，則雇主自始取得著作財產權及著作人格權。至於著作權法第21條雖規定：「著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。」但第11條受雇人職務上完成之著作，是以契約方式「約定著作人」為雇用人，使雇用人依契約「直接原始取得」著作人地位，而不是在著作人完成著作取得著作財產權與著作人格權後，以契約將著作人格權讓與給雇用人，因此自難以著作權法第21條規定，而謂依著作權法第11條第1 項但書以契約約定雇用人為著作人時，雇用人只能自始取得著作財產權而未能取得著作人格權。又81年訂定著作權法第11條及第12條著作權歸屬之規定時，亦同時訂定現行法第33條規定：「法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後50年。…」其立法理由即謂：「按修正條文第十一條已明定法人得為著作人，本條爰配合將法人完成之著作之著作財產權保護期間，依著作之公表與否，分別規定，以符國際立法趨勢。」可見我國著作權法乃承認法人得為著作人，因此依著作權法第11條第1 項但書規定，以契約約定法人雇主為著作人者，則不論著作人格權與著作財產權也

應均由法人原始取得。

⑵再者，對於受雇人職務上之創作，雖然可用契約約定以雇主為著作人，但是由著作權法第11條架構可知，受雇人職務上完成之著作，原則上是以受雇人為著作人，僅例外以契約約定雇主為著作人時從其約定，因此若契約對於著作人之約定不明，而雙方有爭執且無法由契約解釋探求當事人真意時，則應參酌著作權法第36條第3 項後段「其約定不明之部分，推定為未讓與」精神，認為此時應推定為未約定著作人，而回歸著作權法第11條前段規定以受雇人為著作人，以符合著作權法第11條之精神。

⑶查，上訴人雖主張其依系爭保密切結書第6 條約定取得系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人格權，然觀諸系爭保密切結書第6 條約定：「甲方（按即被上訴人顏淑美）同意於乙方（按即上訴人寶來公司）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。」其條款是記載「其權利均專屬於乙方所有」，而不是約定「以乙方為著作人」，又被上訴人顏淑美否認簽約時有與上訴人約定著作人之意，參酌上訴人為文創設計公司，被上訴人任職上訴人期間是擔任商品設計工作，上訴人並非必須取得著作人格權才能達到聘僱顏淑美之目的，系爭保密切結書既未明確約定由上訴人為著作人，且由契約解釋亦無法得出當事人真意有約定上訴人為著作人之意，依本院上開說明，自應認為雙方並未有著作人之特別約定，故被上訴人顏淑美於任職上訴人期間職務上所為之創作，仍應由被上訴人顏淑美享有著作人格權。因此，上訴人主張其依系爭保密切結書自始取得系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣之著作人格

權，並不可採。

⑷上訴人雖主張：著作權包含著作財產權及著作人格權，系爭保密切結書既然約定「著作」專屬於上訴人所有，當然包含著作人格權在內；且上訴人依著作權法第11條規定本得取得著作財產權，無需特別約定，但被上訴人顏淑美卻特別與上訴人簽立系爭保密切結書，顯見有約定著作人為上訴人之真意；另外被上訴人顏淑美寄給上訴人代表人徐華文之電子郵件也可證明顏淑美主觀上認知其職務上完成之著作之一切權利（包含著作財產權、著作人格權）均歸上訴人所有，才會寫電子郵件徵求上訴人同意使用云云。然查，「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」、「著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」著作權法第3 條第1 項第1 、3 款分別定有明文，由此可知，「著作」與「著作權」不同，自無法將系爭保密切結書所載「『著作』專屬於上訴人所有」解釋成「『著作權』專屬於上訴人所有」。再者，雇主與受雇人若無特別約定，則受雇人職務上完成之著作，依著作權法第11條規定，確實是以受雇人為著作人，由雇主享有著作財產權、受雇人僅享有著作人格權，但不能因此就認為只要雇主與受雇人有另立契約，雙方本意就有約定「著作人格權自始歸屬於雇主所有」之意思，雙方也可能只是再以契約明確規範著作財產權歸屬雇主所有而已，因此是否有約定以雇主為著作人而讓雇主自始取得著作人格權，仍然要看雙方訂約之內容而定，故上訴人主張被上訴人顏淑美既然與其訂定系爭保密切結書，表示雙方訂約真意在使上訴人自始取得顏淑美職務著作的著作人格權云云，自不足採。此外，被上訴人顏淑美雖然曾於104 年5 月7

日寄發電子郵件給上訴人代表人徐華文稱：「個人在寶來的工作期間有累積多款作品，因未來於發展需求上，可能有機會於對外的學術發表或分享，以及可能於媒體或刊物上的刊登。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」等語（見北院智19號卷第95頁），但既然上訴人對於被上訴人顏淑美職務上著作享有著作財產權，則被上訴人顏淑美若在媒體刊登或發表該等著作，自會有利用著作之行為（如重製、公開傳輸、公開展示等等），而有侵害上訴人著作財產權之可能，因此被上訴人顏淑美以上開電子郵件徵求上訴人同意其利用著作，與常情並不相違，電子郵件中所稱「透過『原著作公司』的同意」，也與上訴人為著作財產權人之事實相符，實在無法以上開電子郵件，即認為被上訴人顏淑美主觀上亦認知其職務著作的「著作人格權」歸屬於上訴人。因此，上訴人上開主張，均不足採。

4.小結：上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣享有著作財產權，但未享有著作人格權。上訴人對於系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣既未享有著作人格權，被上訴人等即無侵害上訴人著作人格權可言，故以下僅就被上訴人等是否侵害上訴人著作財產權部分為審酌。

㈢被上訴人鼎泰豐公司、顏淑美就附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」構成過失侵害上訴人著作財產權：

1.附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」侵害上訴人著作財產權：

⑴被上訴人鼎泰豐公司所販售之「鼎泰豐紀念明信片（二）」一套共有10款，有關附圖二編號七之「101 店」款，是否屬於「鼎泰豐紀念明信片（二）」10款中的其中一款，被上訴人鼎泰豐公司辯稱：該款屬「鼎泰豐紀念明信片（一）」商品，上訴人就「鼎泰豐紀念明信片（一）」部分已另外起訴，故附圖二編號七不屬於本件審理範圍云云。然查，上訴人起訴狀所載的「鼎泰豐紀念明信片（一）」「101 店」款（見北院智19號卷第56、119 頁），其畫面中的兩位主角與本件附圖二編號七並不相同，故被上訴人鼎泰豐公司辯稱本件附圖二編號七屬「鼎泰豐紀念明信片（一）」商品範圍，並不足採。再者，上訴人於臺北地院起訴時，對於「鼎泰豐紀念明信片（二）」中的「101 店」款，曾提出兩種版本，一為起訴狀原證6 （見北院智19號卷第62頁），一為起訴狀原證42即本判決附圖二編號七（見北院智19號卷163 頁），此兩款差別在於原證6 明信片左下方沒有系爭「鼎仔」圖樣，及兩者的主角包仔、籠仔衣服、頭飾不同，但上訴人於106年8 月16日起分別自各地購入多套「鼎泰豐紀念明信片（二）」（見北院智19號卷第28頁），既然上訴人在起訴時已將原證42（即本判決附圖二編號七）、原證6 均列入「鼎泰豐紀念明信片（二）」之範圍，可見當初其所購入之「鼎泰豐紀念明信片（二）」的「101 店」款即有原證6 與原證42兩種版本，原證42（即本判決附圖二編號七）即在本件審理範圍內，合先敘明。

⑵附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」上的「飛鳥」、「鼎仔」圖樣與上訴人系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣構成「接觸」與「實質近似」：

①按法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的兩個要件，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之相似，亦兼指質之相似。在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，尤應特加注意著作間之「整體觀念與感覺」。而在量的考量上，主要應考量構圖、整體外觀、主要特徵、顏色、景物配置、造型、意境之呈現、角度、形態、構圖元素、以及圖畫中與文字的關係，以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定標準（最高法院103 年度台上字第1544號判決參照）。

②查，有關實質近似部分，觀諸附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」，其中附圖二編號一、二的「飛鳥」圖樣與系爭「飛鳥」圖樣完全相同，附圖二編號三、七的「鼎仔」圖樣與系爭「鼎仔」圖樣完全相同，至於附圖二編號四、五、六的「鼎仔」圖樣雖較系爭「鼎仔」圖樣多了眼鏡、蝴蝶結、太陽眼鏡，且眼睛及嘴巴略有差異，但其使用了系爭「鼎仔」圖樣的全部內容，縱有上開微小差異，可是在外觀給予閱聽大眾的整體觀念與感覺仍與系爭「鼎仔」圖樣一樣，因此仍構成「實質近似」。又「鼎泰豐紀念明信片（二）」上使用的「飛鳥」、「鼎仔」圖樣是由被上訴人顏淑美於任職被上訴人鼎泰豐公司期間所交付，顯見亦符合「接觸」之要件。因此，附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」符合「接觸」與「實質近似」兩個要件，而構成侵害上訴人的系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣著作財產權。

⑶本件並無「思想表達合併原則」及「必要場景原則」之適用：

①思想表達合併原則：

按著作權法第10條之1 規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」可知著作權法所保護者為「表達」，而不保護「表達」所含的「思想」或「觀念」。但是當某一種觀念（思想）的表達方式只有一種或極其有限，無法用不同的表達來呈現此一相同的觀念（思想）時，這樣的表達方式不能專屬於某人所有，否則將會造成思想的獨占，除影響人類文化、藝術之發展外，亦侵害憲法就人民言論、講學、著作及出版自由等基本人權保障。因此在觀念（思想）與表達合一時，兩個著作間縱使構成實質近似，也不構成著作權之侵害，此即為「觀念與表達合一原則」(The merger doctrine of idea and expression) 或「思想表達合併原則」。

②必要場景原則：

所謂「必要場景原則（Scenes a Faire) 」，為「思想與表達合併原則」之補充，其指在處理某些特定的戲劇、小說主題時，實際上不可避免所必須使用的某些事件、角色、布局或布景，雖該事件、角色、布局或布景之表達方式與他人雷同，但因為是處理該等特定主題不可或缺或至少是標準之處理方式，故其表達方式不構成著作權之侵害。

③就系爭「鼎仔」圖樣而言，要將「盛裝醬油、薑絲的碟子用擬人化方式呈現出可愛卡通樣貌」的思想，以美術著作的形式表達出來，存在許多各式各樣不同的表達方式，並非僅有

系爭「鼎仔」圖樣一種，而事實上被上訴人等也未提出任何其他著作證明這樣的表達方式只有一種，自無「思想表達合併原則」之適用；就系爭「飛鳥」圖樣而言，固然是以存在於自然界的鳥類形體為創作素材，因此就鳥類本身的樣態，即鳥喙、鳥翼、頭、眼、身體、腳等表達，本來就不應由特定人所獨佔，但將鳥類繪製為美術著作，自古至今其表達方式千變萬化，此由被上訴人顏淑美所提的其他鳥類卡通圖案，也可證明鳥類卡通圖案的表達方式不是只有系爭「飛鳥」圖樣一種，因此亦無「思想表達合併原則」之適用。此外，附圖二的明信片場景並非一定要使用系爭「飛鳥」圖樣或「鼎仔」圖樣，也就是說，系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣不是處理附圖二主題所不可或缺之元素，因此亦無「必要場景原則」之適用。

④小結：本件並無「思想表達合併原則」及「必要場景原則」之適用，因此附圖二抄襲了系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，自構成著作權之侵害。

2.被上訴人鼎泰豐公司、顏淑美成立共同侵權行為：

被上訴人等均不否認被上訴人顏淑美於任職被上訴人鼎泰豐公司期間，有將系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣設計在商品或大頭貼帷幕上，且被上訴人顏淑美是在102 年9 月10日自被上訴人鼎泰豐公司離職，附圖二明信片並非被上訴人顏淑美所繪製，而是被上訴人鼎泰豐公司以被上訴人顏淑美留存在公司電腦中的系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣所製作，此亦為兩造所不否認（見本院卷一第156 至157 頁上訴人與被上訴人顏淑美刑事案件筆錄）。被上訴人鼎泰豐公司辯稱：其不知道被上訴人顏淑美在任職鼎泰豐公司期間所交付之「飛鳥

」、「鼎仔」圖樣為上訴人所有，故主觀上無侵權之故意過失云云，被上訴人顏淑美則辯稱：其將「飛鳥」、「鼎仔」圖樣交給鼎泰豐後，對於後續鼎泰豐要如何使用與其無關，其行為對於損害並無因果關係，主觀上也無侵權之故意過失云云。茲就被上訴人鼎泰豐公司、被上訴人顏淑美是否成立侵權責任，分述如下：

⑴就被上訴人鼎泰豐公司部分：

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，著作權法第88條第1 項定有明文。而所謂過失，乃應注意能注意而不注意即欠缺注意義務之謂。構成侵權行為之過失，係指抽象輕過失即欠缺善良管理人之注意義務而言。至行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同。

②查附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」為被上訴人鼎泰豐公司所製作、販售等情，為兩造所不爭執。被上訴人鼎泰豐公司主要業務是食品業，附圖二明信片為周邊商品，並非其主要收入來源，衡情被上訴人鼎泰豐公司應無為了販賣明信片而「故意」侵害上訴人著作財產權。但是被上訴人鼎泰豐公司於97年間曾與上訴人訂定鼎泰豐商品開發互惠合作契約，雙方約定由被上訴人鼎泰豐公司授權上訴人開發鼎泰豐紀念商品在雙方議定之通路行銷，依該契約所完成之著作以上訴人為著作人（見北院智19號卷第68至69頁），被上訴人顏淑美任職上訴人期間，即參與鼎泰豐紀念商品之設計，被上訴人顏淑美並於另案刑事案件中陳稱：「(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。」（見本院卷一第152 至153 頁）、「（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』？）應該都會有。」、「（問：何人面試你？）○○○。」、「（問：在鼎泰豐公司時，何時有使用到鼎仔？）在鼎泰豐任職時，有一年的春酒使用在鼎泰豐頭貼機的帷幕上面，用來拍照空間與外面阻絕的那塊布。是○○○要我做的。」（見本院卷一第156 頁），、「（問：你在鼎泰豐公司工作的時候，你有無畫出這個飛鳥圖案？）是，因為他是一個配件。我們都會畫很多配件，如果專案需要，我可能會把它加在圖案裡面。」（見本院卷一第169 頁）此外，被上訴人顏淑美亦曾將系爭「飛鳥」圖樣使用在為被上訴人鼎泰豐公司設計的兒童餐具上（見本院卷二第7 頁），被上訴人鼎泰豐公司既然曾與上訴人有合作關係，亦知被上訴人顏淑美在任職上訴人期間曾參與鼎泰豐紀念商品的設計，且被上訴人顏淑美在應徵時作品集內即有本件系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，則對於被上訴人顏淑美自上訴人離職後，轉而任職於被上訴人鼎泰豐公司期間時，所交付之工作物是否有侵害上訴人著作財產權情事，應有注意之可能性，且其查證並不困難，但是被上訴人鼎泰豐公司在顏淑美任職鼎泰豐公司期間，不僅未提醒被上訴人顏淑美不可以使用在上訴人任職期間所為之著作，亦從未詢問過被上訴人顏淑美該「鼎仔」、「

飛鳥」圖案是否在上訴人任職期間設計過（見本院卷一第168 至169 頁顏淑美另案刑事案件筆錄），且在被上訴人顏淑美離職後，也未加查證就將該等圖案使用在附圖二明信片上，縱使不是要故意侵害上訴人著作財產權，但也有未盡善良管理人注意義務之過失可言，是被上訴人鼎泰豐公司應負過失侵害上訴人著作財產權之責任，應堪認定。

③被上訴人鼎泰豐公司雖辯稱：其不知顏淑美與前雇主的著作權歸屬約定，顏淑美也未告知曾為上訴人設計「鼎仔」、「飛鳥」圖案，其主觀認知這些圖樣是顏淑美任職鼎泰豐公司期間職務上所為之創作，著作權屬於鼎泰豐公司所有，主觀上自無侵權過失云云。然而，被上訴人鼎泰豐公司既知受雇人於職務上所完成之著作，著作財產權原則上會歸雇用人所有，則除非顏淑美與上訴人另約定著作財產權屬顏淑美所有，否則當然屬上訴人所有，既然顏淑美未曾提出該等契約給被上訴人鼎泰豐公司，則被上訴人鼎泰豐公司當會認知到被上訴人顏淑美任職於上訴人期間之職務上創作，著作財產權歸屬上訴人，因此被上訴人鼎泰豐公司以「其不知顏淑美與前雇主著作權歸屬約定」抗辯無過失，自屬無據。再者，受雇人於職務上所完成之著作，是否無侵害他人著作權情事，雇主本有注意義務，而其注意義務之高低因個案情形而有不同，本件被上訴人顏淑美固然未告知被上訴人鼎泰豐公司有關系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣是任職於上訴人時所設計，但被上訴人顏淑美之前雇主（即上訴人）與被上訴人鼎泰豐公司並非毫無關係，相反的，被上訴人鼎泰豐公司與上訴人間有合作關係存在，且被上訴人顏淑美任職上訴人期間恰好又是擔任鼎泰豐商品之設計人，尤有甚者，被上訴人顏淑美

至被上訴人鼎泰豐公司應徵時也有提出在上訴人公司任職時的作品集，其中即包含系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，已如前述，在此情形下，依一般社會通念，被上訴人鼎泰豐公司理應會有警覺心想到顏淑美交付給鼎泰豐之作品是否是為上訴人所設計之作品，而應盡其善良管理人注意義務，以避免侵害上訴人著作權之情形發生，然被上訴人鼎泰豐公司疏未注意，致侵害上訴人著作財產權，當然具有過失，是其上開辯稱，並不足採。

④至被上訴人鼎泰豐公司又稱：本件同一事實業經臺北地檢署認定被上訴人鼎泰豐公司、楊紀華並未侵權而予以不起訴處分，顯見被上訴人鼎泰豐公司並無侵權云云。然查，臺北地檢署107 年度偵字第6555號不起訴處分書乃認定「『鼎仔』圖案雖經顏淑美提供予被告鼎泰豐公司，『飛鳥』，可能是被告顏淑美某次專案中所使用之設計，之後並留存在被告鼎泰豐電腦中之創作，然被告顏淑美從未告知主管○○○上開美術著作是其在告訴人公司任職期間之著作，著作財產權應歸屬告訴人公司所有，被告楊紀華又非直接督導證人顏淑美工作之人，自難認被告楊紀華就後續使用『鼎仔』作為商標申請使用及將『鼎仔』及『飛鳥』印製在明信片上，有何主觀之故意，尚難以刑罰相加。」（見原審卷一第92頁）並經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署駁回再議聲請謂：「鼎仔及飛鳥既不曾出現在聲請人提供給被告鼎泰豐公司的紀念商品上，而被告顏淑美又不曾對被告楊紀華或其他員工說明原委，則被告鼎泰豐公司人員將被告顏淑美置於電腦中的鼎仔及飛鳥，設計用於明信片上，並將鼎仔圖案用以申請註冊登記…商標…，尚難認渠等有侵害聲請人著作權之故意。」（

見原審卷一第108 頁）均是論行為人「無故意」，與本院是認定行為人「有過失」，兩者並非必然有歧異之處。況檢察官不起訴處分，無拘束民事訴訟之效力，又刑事判決所為事實之認定，於獨立民事訴訟之裁判時，本不受其拘束（最高法院41年台上字第1307號判例可資參照），因此本院自得本於全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證為認定，不受另案刑事案件認定之拘束，被上訴人鼎泰豐公司以上開不起訴處分書、再議駁回處分書辯稱其並未侵害上訴人著作財產權之過失云云，自不足採。

⑵就被上訴人顏淑美部分：

①按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185 條第1 項前段定有明文。是共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。

②查被上訴人顏淑美於任職被上訴人鼎泰豐公司期間，曾將系爭「鼎仔」圖樣使用在鼎泰豐公司春酒大頭貼機器帷幕上，將系爭「飛鳥」圖樣使用在鼎泰豐公司兒童餐具上等情，有被上訴人鼎泰豐所提的兒童餐具照片在卷可參（見本院卷二第7 頁），並為被上訴人顏淑美於另案刑事案件中供述明確（見本院卷一第168 至169 頁），顯見被上訴人顏淑美於任職被上訴人鼎泰豐公司期間，有將上訴人享有著作財產權的系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖案設計在為鼎泰豐公司設計的作品上，應堪認定。再者，系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣是被上訴人顏淑美於任職上訴人期間職務上完成之創作，無論其是否記得曾與上訴人簽立系爭保密切結書，然依著作權法第

11條第2 項前段規定，著作財產權本屬上訴人所有，且由被上訴人顏淑美於104 年5 月7 日寄給上訴人代表人徐華文之前開電子郵件，即可知悉被上訴人顏淑美並非毫無著作財產權歸屬觀念，否則不會徵詢上訴人代表人徐華文同意其使用任職於上訴人期間之職務上著作，既然被上訴人顏淑美知悉其對於系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣未享有著作財產權，則被上訴人顏淑美日後至他處任職，即應注意不得使用為前雇主所設計之作品，而這樣的注意義務只要瀏覽自己過往之作品即可得知，並無不能注意之情事，但是被上訴人顏淑美卻疏未注意，仍將其任職上訴人期間職務上完成之系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，使用在為被上訴人鼎泰豐公司設計的其他作品上，顯然具有過失。雖然附圖二明信片是被上訴人鼎泰豐公司在被上訴人顏淑美離職後才以顏淑美留存在電腦中的資料為製作，但若被上訴人顏淑美在此之前沒有交付「鼎仔」、「飛鳥」圖樣給被上訴人鼎泰豐公司，被上訴人鼎泰豐公司也無從侵害上訴人著作財產權，因此被上訴人顏淑美之行為顯為上訴人所生損害的共同原因，是被上訴人顏淑美自應與被上訴人鼎泰豐公司成立共同侵權行為，依法應連帶負賠償之責。

⑶就被上訴人楊紀華部分：

上訴人主張被上訴人楊紀華亦有侵害上訴人著作財產權之侵權行為，無非係以被上訴人楊紀華於另案中陳稱：他請企劃開發商品是因為寶來公司出不了貨、他跟企劃說我們有設計經驗才自行做產品等語，為其所憑主要論據（見本院卷一第141 頁）。然而，被上訴人楊紀華上開陳述，僅能證明其知悉被上訴人鼎泰豐公司後來有自己製作商品，無法證明其對

於附圖二「鼎泰豐紀念明信片（二）」之製作過程有參與，又由被上訴人顏淑美於另案刑事案件中之證述可知，被上訴人顏淑美至被上訴人鼎泰豐公司應徵時，是由鼎泰豐公司企劃部經理○○○面試，被上訴人顏淑美並稱：其很少接觸楊紀華，工作不會直接跟楊紀華報告等語（見本院卷一第168頁），被上訴人楊紀華既為被上訴人鼎泰豐公司負責人，而非企劃部主管，且「鼎泰豐紀念明信片（二）」亦僅為被上訴人鼎泰豐公司之周邊紀念商品而非主力商品，衡諸常情被上訴人楊紀華應無親自參與指示製作「鼎泰豐紀念明信片（二）」之可能，是上訴人主張被上訴人楊紀華指示員工重製系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣而為共同侵權行為人云云，自不可採。但被上訴人楊紀華既為被上訴人鼎泰豐公司之法定代理人，而販賣「鼎泰豐紀念明信片（二）」之行為乃楊紀華對於公司業務之執行行為，則被上訴人楊紀華對於被上訴人鼎泰豐公司侵害上訴人著作財產權部分，自應依公司法第23條第2 項與被上訴人鼎泰豐公司負連帶賠償之責，自不待言。

㈣上訴人對於被上訴人鼎泰豐公司將「鼎仔」圖樣申請商標註冊之行為所生的損害賠償請求權已罹於時效消滅：

1.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 定有明文。所謂知有損害，即知悉受有何項損害而言，至對於損害額則無認識之必要。

2.上訴人主張被上訴人鼎泰豐公司以系爭「鼎仔」圖樣申請註冊商標，故被上訴人等共同侵害其著作財產權，惟被上訴人等提出時效抗辯。經查，被上訴人鼎泰豐公司於104 年12月

15日委任宏景事務所重製系爭「鼎仔」圖樣向智慧局申請註冊商標一事，上訴人稱：其在105 年5 月間即得知被上訴人鼎泰豐公司以系爭「鼎仔」圖樣申請商標（見原審卷二第11至13頁），顯見上訴人在該時點即已知有損害及賠償義務人，至於該申請案雖於105 年8 月1 日、同年9 月1 日經智慧局核准公告（見原審卷一第305 、307 頁），但商標公告之行為並非被上訴人等之行為，且非被上訴人等所能掌控，況上訴人系爭「鼎仔」著作財產權被「非法重製」的所生損害是在被上訴人鼎泰豐公司將之提出申請註冊商標時即已發生，上訴人稱該損害是在商標公告時才發生，並不可採，因此，本件應自105 年5 月起算時效，然上訴人遲至107 年6 月29日始提起本件訴訟（見北院智19號卷第19頁所示起訴狀上之收狀日期），則依前揭規定，自已罹於時效而消滅，上訴人此部分請求自無理由。

七、綜上，本院就上開中間爭點，認為附圖一所示系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣具原創性而為著作權法所保護之美術著作；上訴人對系爭「鼎仔」、「飛鳥」圖樣享有著作財產權，但未享有著作人格權；被上訴人鼎泰豐公司、顏淑美就附圖二所示「鼎泰豐紀念明信片（二）」構成過失侵害上訴人著作財產權；上訴人對於被上訴人鼎泰豐公司將「鼎仔」圖樣申請註冊商標之行為所生的損害賠償請求權已罹於時效，故上訴人就此部分請求被上訴人等負損害賠償責任並無理由。

八、兩造就上開中間判決所為之其餘攻擊防禦方法及提出之證據，經審酌後，認為與中間判決之結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

九、本件關於侵害附圖二所示明信片的損害賠償數額應以多少為

適當、上訴人請求登載新聞紙部分是否有理由，尚需進一步調查及審理，並以上開判斷為前提，先為中間判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　28　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳忠行

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

本件不得提起獨立上訴。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　8　　日

書記官　邱于婷