

104020101「十將燒肉町 JUSOSU 焼き鳥・鍋物」商標有關財產權爭議事件(著作權法§2201) ([智慧財產法院 103 年度民商訴字第 24 號民事判決](#))

爭議標的：將他人美術著作申請註冊商標是否構成侵權？

系爭標的：「十將燒肉町 JUSOSU 焼き鳥・鍋物」商標



相關法條：著作權法第 22 條第 1 項

判決要旨

1. 著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利，著作權法第 22 條第 1 項定有明文，被告蕭○○未得原告同意，將系爭美術著作交予被告郭○○，於 101 年 6 月 28 日向經濟部智慧財產局申請註冊商標，並將系爭美術著作重製於申請文件，自屬侵害原告之重製權。
2. 按著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利。著作人就其著作所生之衍生著作，亦有相同之權利。依著作利用之目的及方法，於著作人之利益無損害之虞，且不違反社會使用慣例者，得省略著作人之姓名或名稱，著作權法第 16 條第 1 項、第 4 項定有明文。故是否侵害著作人之姓名表示權，應審酌著作利用之目的、方法及社會使用慣例等因素綜合判斷。…商標之功能係作為商品或服務之表徵，申請商標註冊之目的，在取得商標之排他使用權，而非在彰顯該商標圖樣係由何人創作，一般商標之使用慣例，均無標示商標圖樣之創作人，商標註冊之相關規定或申請文件，亦無必須記載商標圖樣創作人之欄位，一般公眾亦不致誤認商標權人即為商標圖樣之創作人，故原告主張被告蕭○○將系爭美術著作申請商標註冊，未於申請註冊文件載明原告之姓名，將使公眾誤認被告蕭○○為商標圖樣之著作人，侵害原告之著作人格權，尚非可採。

註：商標法第 30 條第 1 項第 15 款規定，商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊。利害關係人得於該商標註冊公告後 5 年內，申請評定撤銷其註冊。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）原告主張略以：

- 1.被告等原以加盟連鎖燒烤餐廳為業，惟欲自行開業脫離連鎖燒烤餐廳，因此被告於100年7月底委請原告設計「十將燒肉町 JUSOSU 焼き鳥・鍋物」商標等一系列形象識別標誌和其延伸設計圖形，原告以口頭報價約20至30萬元之價格，由被告蕭○○買斷系爭美術著作之權利，但被告蕭○○認為價格過高，希望原告能降價，因此原告與被告蕭○○達成協議，被告蕭○○僅取得系爭美術著作之使用權，及日後可買斷系爭美術著作，被告蕭○○欲享有全部權利，需另外支付買斷金予原告。
- 2.被告蕭○○未經徵得原告同意，將系爭美術著作交給被告郭○○，於101年6月28日自行至智慧財產局註冊商標，將商標權人登記為蕭○○，且未表明原告為著作人，將使公眾誤認為蕭○○為系爭美術著作之著作人，而侵害原告所有著作人格權之姓名表示權。而被告重製系爭美術著作自行至智慧財產局申請註冊商標，並侵害原告之重製權。

（二）被告答辯略以：

- 1.兩造間設計契約內載有「買方（即被告）尾款付清前產權仍屬賣方所有」，依其反面解釋，被告如已付清前揭款項後，系爭美術物著作之文字或圖樣即應歸被告所有。被告蕭○○已於101年8月27日已付清全數設計款項130,095元，被告當已取得系爭美術著作之全數權利。且就原告所提原證九之發票，上載品名「商標使用權利金」項目金額亦僅30,000元，與被告所給付之價金相去甚遠，可認被告確已取得系爭美術著作權。
- 2.原告前以被告二人違反著作權法第91條第1、2項重製他人著作權為由，提起刑事告訴，經臺灣彰化地方法院檢察署及臺灣高等法院檢察署智慧財產分署分別為不起訴及再議駁回之處分，該處分書並認被告取得前開美術著作之使用權後，進而為符合營業、行銷目的之行為申請商標，為正常營業用途而非不法舉動，益徵被告基於契約授權範圍為商標註冊申請，亦無不當。被告委請原告設計商標，如未能及早提出商標之申請而致他人捷足先登時，勢必將限制被告就系爭美術著作之文字或圖樣為營業上之使用，進而影響被告權益，違背被告出資委請原告設計之原意。且系爭商標所列商品名稱係指定用於「餐廳、燒烤店…」等餐飲業，而原告乃係從事設計業，依商標法對於商標權保護之本旨以觀，應係以實際使用商標為保護標的，如不能實際且積極之使用，即與授予商標權或標章權以供商標權人專屬排他權利之意旨有違，而不應准許。

二、本案爭點

- (一) 擁有美術著作使用權，持向智慧財產局申請註冊商標，有無侵害原告所有系爭美術著作之重製權？
- (二) 商標註冊或申請文件，未記載商標圖樣創作人，是否侵害著作人格權？

三、判決理由

- (一) 被告蕭○○、郭○○將系爭美術著作持向智慧財產局申請註冊商標，有無違反兩造間之契約？有無侵害原告所有系爭美術著作之重製權？

1. 按著作權法第 5 條第 1 項第 4 款「本法所稱著作，例示如下：四、美術著作」、第 2 項「前項各款著作例示內容，由主管機關訂定之。」，又依經濟部智慧財產局於中華民國 81 年 6 月 10 日台(81)內著字第 8184002 號公告之著作權法第 5 條第 1 項各款著作內容例示，「美術著作：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」。是本件原告所設計「十將燒肉町 JUSOSU 焼き鳥・鍋物」商標、形象識別標誌和其延伸設計圖形，應屬著作權法所保護之美術著作。

2. 被告蕭○○委請原告設計燒烤餐廳之商標圖樣及形象識別標誌，原告先後以三張報價單向被告蕭○○報價，並將相關契約條件載明於報價單，經被告蕭○○同意後簽署，兩造間之意思表示已合致，相關權利義務自應依報價單之約定。依第一份報價單第 10 條規定：「本次報價為優惠買方僅購買標的物使用權，設計品完成後將提供 JPG 或 PDF 檔....」。第 11 條規定：「買方付清總貨款後得享有標的物之單店使用權，如需延伸至其他店使用，則需付使用權利金，此權利金為原始報價的 1.5 倍」。第 12 條規定：「買方仍可於本次定金交付後一年內以原始報價的兩倍價格買斷原檔，但需一次購買此商標下所有委託設計品項，超過一年後另行報價」。第 20 條規定：「買方尾款付清前產權仍屬賣方所有」。相同約定亦可見於第二份報價單之第 8 至 10 條及第 19 條，及第三份報價單之第 8 至 10 條及第 17 條。依上開約定，原告為被告蕭○○設計之商標圖樣，僅限於單店使用，若須延伸至其他店使用，須另付該報價單所載價格之 1.5 倍權利金，被告如欲買斷系爭美術著作之所有權利，亦須另行支付買斷價金（一年內以原始報價的兩倍價格買斷原檔，超過一年後另行報價），始得取得完整之權利。依兩造間契約之約定，被告並未支付買斷價金，原告亦無移轉系爭美術著作所有權利之意思，僅授權被告蕭○○於單店面使用，故被告蕭○○之使用範圍，以彰化市店面為限，如逾此範圍須另外取得授權，惟被告蕭○○竟未得原告同意，將系爭美術著作圖

樣交予被告郭○○，持向智慧財產局申請商標註冊，由被告蕭○○取得商標權，得在中華民國領域內，排除他人且包含原告本人之使用，顯已逾越契約之目的及原告授權之範圍，而違反兩造間之契約甚明。至於被告提出臺灣彰化地方法院檢察官不起訴處分書所認被告將系爭美術著作申請商標註冊，為符合營業行銷目的之行為，並無侵害重製權之犯罪故意一節，業經臺灣高等法院檢察署智慧財產權分署認為就雙方契約真意解釋，尚須再予斟酌，惟因該案屬民事糾紛，故將再議予以駁回。本院認為檢察官於上開不起訴處分書所示意見，本院不受其拘束，被告尚不得執為有利之論據。

- 3.按著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利，著作權法第 22 條第 1 項定有明文，被告蕭○○未得原告同意，將系爭美術著作交予被告郭○○，於 101 年 6 月 28 日向經濟部智慧財產局申請註冊商標，並將系爭美術著作重製於申請文件，自屬侵害原告之重製權。

(二) 被告郭○○、被告蕭○○有無侵害原告著作人格權？

按著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利。著作人就其著作所生之衍生著作，亦有相同之權利。依著作利用之目的及方法，於著作人之利益無損害之虞，且不違反社會使用慣例者，得省略著作人之姓名或名稱，著作權法第 16 條第 1 項、第 4 項定有明文。故是否侵害著作人之姓名表示權，應審酌著作利用之目的、方法及社會使用慣例等因素綜合判斷。原告雖主張被告蕭○○將系爭美術著作交予被告郭○○向經濟部智慧財產局申請註冊，並登記被告蕭○○為商標權人，足以公眾誤認被告蕭○○方為系爭美術著作之著作人，業已侵害原告著作人格權之姓名表示權云云。惟按，商標之功能係作為商品或服務之表徵，申請商標註冊之目的，在取得商標之排他使用權，而非在彰顯該商標圖樣係由何人創作，一般商標之使用慣例，均無標示商標圖樣之創作人，商標註冊之相關規定或申請文件，亦無必須記載商標圖樣創作人之欄位，一般公眾亦不致誤認商標權人即為商標圖樣之創作人，故原告主張被告蕭○○將系爭美術著作申請商標註冊，未於申請註冊文件載明原告之姓名，將使公眾誤認被告蕭○○為商標圖樣之著作人，侵害原告之著作人格權，尚非可採。

四、判決結果

被告蕭○○應給付原告新臺幣拾萬元，及自民國一百零三年三月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。