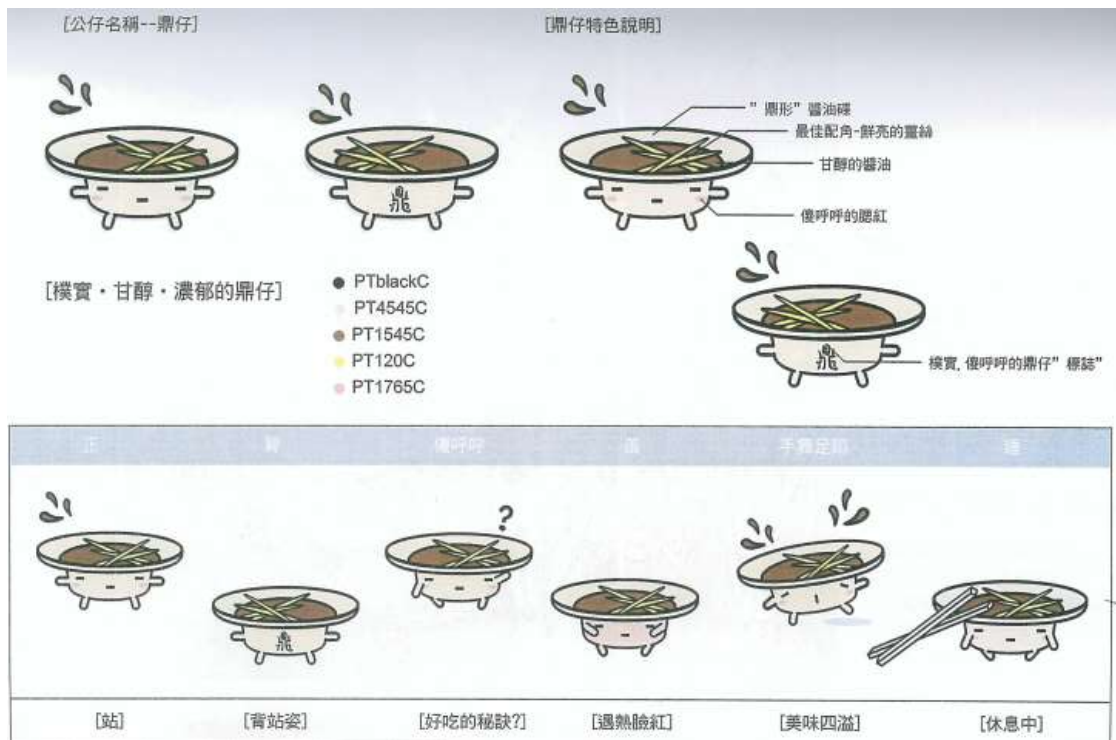


110040102 有關「鼎仔」、「飛鳥」圖樣著作權侵害事件(著作權法§85、§88-89、商標法§30 I (15))(智慧財產法院 108 年度民著上字第 4 號民事判決)

爭點：以申請商標註冊的方式侵害著作財產權，其損害賠償請求權之時效應如何計算？

附圖一(一)系爭「鼎仔」圖樣



附圖一(二)系爭「飛鳥」圖樣



智慧局註冊申請案

註冊/審定號: 01783369	商標種類: 商標	商標名稱: 標章圖	
申請案號: 104074807		正註冊/審定號: 01783369	
申請日期: 104/12/15	優先權日期:	專用期間: 105/08/01~115/07/31	
商標權人: 鼎泰豐小吃店股份有限公司		國籍: 中華民國	
撤銷公告日期: 107/08/01(45-015) 失效/撤銷原因: 自請撤銷註冊 (拋棄)			
圖樣中文:	聲明不專用:		
圖樣英文:	商標圖樣描述:		
圖樣日文:	說明文字內容:		
圖樣記號:	備註欄:		
商品類別: 030 商品或服務名稱: 茶葉飲料; 咖啡飲料; 冰; 調味醬; 調味用香料; 蜂蜜; 糖餅; 布丁; 小籠包; 牛肉麵; 饅頭; 麵條; 魚餃; 鬆餅粉; 飯; 水餃; 涼麵; 包子; 燒賣; 年糕。			

1

2

註冊/審定號: 01789762	商標種類: 商標	商標名稱: 標章圖	
申請案號: 104074806		正註冊/審定號: 01789762	
申請日期: 104/12/15	優先權日期:	專用期間: 105/09/01~115/08/31	
商標權人: 鼎泰豐小吃店股份有限公司		國籍: 中華民國	
撤銷公告日期: 107/08/01(45-015) 失效/撤銷原因: 自請撤銷註冊 (拋棄)			
圖樣中文:	聲明不專用:		
圖樣英文:	商標圖樣描述:		
圖樣日文:	說明文字內容:		
圖樣記號:	備註欄:		
商品類別: 043 商品或服務名稱: 冷熱飲料店; 飲食店; 小吃店; 水果店; 茶藝館; 火鍋店; 咖啡館; 咖啡館; 啤酒屋; 酒吧; 飯店; 自助餐; 攤; 攤; 點心吧; 外賣; 伙食包辦; 流動咖啡餐車; 流動飲食攤; 快餐車; 小吃攤; 泡沫紅茶店; 餐館; 學校工廠之附設餐廳; 速食店; 早餐店; 漢堡店; 牛肉麵店; 拉麵店; 日本料理店; 燒烤店; 牛排館; 潮州飯店; 居酒屋; 素食餐廳; 提供餐飲服務; 攤; 攤。			

相關法條：著作權法第 85 條、第 88-89 條、商標法第 30 條第 1 項第 15 款

案情說明

上訴人主張：附圖一之「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○○任

職於上訴人期間職務上之創作，依雙方於民國 95 年簽立之保密切結書（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○○於 100 年 5 月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，於 104 年 12 月 15 日委任○○智權專利商標事務所（下稱○○事務所）重製系爭「鼎仔」圖樣向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。

被上訴人鼎泰豐公司及楊○○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，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不知上訴人與被上訴人顏○○之間的權利歸屬約定，顏○○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○○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○○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○○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，其主張並無理由為抗辯。

被上訴人顏○○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，但時間均在被上訴人顏○○離職後，與其無關，且被上訴人顏○○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。

判決主文

- 一、「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。
- 二、被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司、顏○○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。
- 三、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。

〈判決意旨〉

- 一、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：

（一）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 104 年度台上字第 1251 號民事判決意旨參照）。

- （二）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。

- （三）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，經法院檢視被上訴人顏○○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○○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」，又無證據證明該圖樣是抄襲他人而來，自具「原始性」。故系爭「飛鳥」圖樣具有原創性，而為著作權法所保護之美術著作。

二、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：

- （一）系爭「飛鳥」及「鼎仔」圖樣為被上訴人顏○○任職上訴人期間所創作，而上訴人與被上訴人顏○○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○○）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○○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。
- （二）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。

- (三) 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○○）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」，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○○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○○於任職上訴人期間職務上所為之創作，仍應由被上訴人顏○○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。

三、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：

- (一) 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。
- (二) 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○○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，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，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，則依前揭規定，自己罹於時效而消滅，上訴人此部分請求自無理由。

四、中間判決之結論：

法院就上開中間爭點，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○○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。