

110100102 有關「包子」、「籠仔」侵害著作權等事件(商標法§30 I ⑮、§63 I ①)(智慧財產及商業法院 109 年度民著上字第 3 號民事判決)

爭點：商標權人得否對其註冊商標為變換或加附記？

被告（即被上訴人）註冊商標



註冊第 01411251 號

第 43 類：飲食店、小吃店等。

註冊第 01417327 號

第 30 類：小籠包、牛肉麵、餛飩等。



註冊第 01411250 號

第 43 類：飲食店、小吃店等等。

註冊第 01417326 號

第 30 類：小籠包、牛肉麵、餛飩等。



註冊第 01442775 號

第 43 類：飲食店、小吃店等等。

註冊第 01442131 號

第 30 類：小籠包、牛肉麵、餛飩等。

註冊第 01435125 號

第 28 類：玩偶、布偶等。



註冊第 01442774 號

第 43 類：飲食店、小吃店等等。

註冊第 01442132 號

第 30 類：小籠包、牛肉麵、餛飩等。

註冊第 01435126 號

第 28 類：玩偶、布偶等。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 15 款、第 63 條第 1 項

案情說明

上訴人主張：顏○美於 95 年 8 月 17 日起任職於上訴人公司，從事商品設計，雙方訂有保密切結書約定著作權之歸屬。嗣 97 年間上訴人負責人徐○文指示顏○美設計 Q 版公仔圖樣，供與被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司合作之用，顏○美即於 97 年 8、9 月間設計蒸籠及小籠包之形象稿件。其後上訴人與鼎泰豐公司於 97 年 11 月 25 日簽訂鼎泰豐商品開發互惠合作契約，約定以包仔及籠仔美術著作開發、製作並銷售鼎泰豐紀念商品。嗣顏○美於 100 年 5 月 6 日自上訴人公司離職並於同年 11 月任職鼎泰豐公司。其後鼎泰豐公司於 104 年 8 月 25 日以電子郵件通知上訴人終止合作關係，徐○文於前往鼎泰豐公司店面時發現鼎泰豐公司店面陳列許多侵害上訴人著作權之產品，並在 105 年 8 月 1 日時，另發現鼎泰豐公司指示顏○美擅自重製、改作「Q 版包仔」、「Q 版籠仔」等系爭美術著作，並使用於「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」等系爭產品，且在未標示著作人情況下大量銷售。上訴人與顏○美既已約定著作權歸屬，上訴人為系爭美術著作之著作財產權人，被上訴人楊○華竟指示顏○美重製、改作系爭美術著作，將系爭美術著作之配件或方向稍作修改，拼湊使用在系爭產品，業已侵害上訴人之重製權及改作權。

被上訴人鼎泰豐公司及楊○華則以：上訴人遲至 107 年 6 月 29 日始提起本件訴訟，可知其就被上訴人等系爭產品一至三侵權

行為之損害賠償請求權亦已罹於二年短期時效。此外，上訴人既已同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖形註冊商標，鼎泰豐公司自有權使用其商標，縱使認為系爭美術著作為衍生著作，被上訴人亦有權使用，故被上訴人並無侵權之故意過失。

判決主文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司應給付上訴人新臺幣壹拾萬元，及自民國 107 年 7 月 19 日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一審、第二審訴訟費用由被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司負擔百分之二，餘由上訴人負擔。

本判決第二項得假執行。但被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司以新臺幣壹拾萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。

〈判決意旨〉

一、上訴人具有系爭美術著作圖案之著作財產權，惟不具有著作人格權：

上訴人主張其為系爭美術著作（Q 版包仔、Q 版籠仔等）之著作人，享有著作財產權與人格權云云。惟查，依顏○美與上訴人前於 95 年 8 月 17 日簽訂之系爭保密切結書第 6 條約定：「甲方（即顏○美）同意於乙方（即上訴人）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，可知顏○美與上訴人間僅約定任職期間所完成之智慧財產權利專屬於上訴人，惟並未約定顏○美在任職於上訴人期間有關著作方面之創作係以上訴人為著作人，此部分之約定既有不明，依著作權法第 36 條第 3 項後段規定意旨，即應推定為未讓與，是上訴人與顏○美之間自無著作權法第 11

條第 1 項但書規定之適用。換言之，顏○美於職務上完成之系爭美術著作，自仍以受雇人顏○美為著作人，享有系爭美術著作之著作人格權，至於系爭美術著作之著作財產權則歸雇用人即上訴人享有。

二、鼎泰豐公司申請包仔、籠仔圖案之平面商標登記業經上訴人同意，但鼎泰豐公司並非系爭美術著作之商標權人：

(一)依上訴人業務徐○○於 98 年 7 月 14 日電子郵件回函稱「其實我們對於商標這部分沒有太大問題」等語，可知上訴人同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，且並未限定係平面或立體商標。徐○○既為上訴人業務代表，且多次與鼎泰豐公司協商業務事宜，自足以使他人相信其得代表公司為業務行為，上訴人尚不得以其內部分工權責事項作為抗辯。上訴人又稱兩造嗣後於 98 年 7 月 27 日簽立立體商標註冊同意書，未簽訂平面商標註冊同意書，足見上訴人並未同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔申請平面商標云云。惟查，依徐○○上揭電子郵件內容意旨，可以解釋為上訴人同意鼎泰豐公司申請商標註冊，上訴人公司並無太大問題，而所謂申請商標註冊，亦未限定究為平面或立體商標，是縱使兩造嗣後為求慎重就立體商標註冊部分另簽訂同意書，亦不能認為兩造就平面商標註冊部分未達成口頭協議而不生效力，蓋關於是否同意註冊商標並非要式契約，不以簽訂書面文件為必要，上訴人既於電子郵件中同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，解釋上自包含平面及立體商標，在上訴人未提出任何證據證明其所為之同意範圍另有保留前，非得任由上訴人自行限制其解釋範圍。

(二)茲比較上訴人所提出之系爭美術著作與鼎泰豐公司所申請註冊之商標，可明顯發現鼎泰豐公司之商標圖案為包仔、籠仔之基本原型圖，而上訴人所稱之系爭美術著作則係在包仔、籠仔之原型圖外另添加或變更其他圖案或文字(例如包仔手中之小籠包變更為茶杯、蒸籠、扇子及彩帶，而籠仔手中之筷子則變更

為扇子及月餅等，另有頭飾之變化，爰不一一贅列)，由上所述之內容可知兩者間仍有相當差異，而鼎泰豐公司既未曾以系爭美術著作之圖案申請商標註冊，而其所註冊之商標圖案復與系爭美術著作有諸多細小差異，則上訴人主張鼎泰豐公司並非「系爭美術著作」之商標權人，尚非無據。惟應予重申者，縱使鼎泰豐公司並未具有系爭美術著作之商標權，仍不能因此否認鼎泰豐公司為上開註冊第 01411251 等商標之商標權人。

三、上訴人主張鼎泰豐公司系爭產品上之包仔、籠仔圖案為系爭美術著作之改作，應屬有據。況鼎泰豐公司亦不否認系爭產品上之圖案係依據包仔、籠仔圖案修改而來，其據以抗辯之主要理由乃係認為鼎泰豐公司既為包仔、籠仔商標之商標權人，自有權在不失商標同一性之前提下修改商標圖案云云，由是益證系爭產品上之包仔、籠仔圖案為系爭美術著作之改作，性質上屬系爭美術著作之衍生著作。

四、上訴人並未同意鼎泰豐公司使用系爭美術著作圖案：

(一)上訴人同意鼎泰豐公司以包仔及籠仔圖案申請平面及立體商標，惟上訴人並未移轉包仔、籠仔之著作財產權予鼎泰豐公司，是鼎泰豐公司雖為前揭註冊號所示商標之商標權人，惟前揭商標之著作財產權人仍為上訴人，非鼎泰豐公司。鼎泰豐公司辯稱其得修改系爭美術著作之主要理由，乃係認為其既為包仔、籠仔商標之商標權人，自得在不變更商標同一性之前提下改作商標圖案，毋庸取得上訴人同意云云。惟查，商標註冊後商標權人「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 1 款定有明文，依其規定之反面意旨，倘商標權人自行變換商標或加附記不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞者，商標權人非不得變換商標或添加附

記，惟其變更或添加不能與原註冊商標偏差過鉅而喪失同一性，否則即有可能構成未使用註冊商標之廢止事由(商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定參照)。而須注意者，乃商標權人可以將其所註冊之商標變換或添加附記，其前提必須商標權人就其註冊之圖案或文字同時具有著作財產權，始可任意變換或添加，倘其僅有商標權而不具有著作財產權，則其所為之任何變更均須取得著作財產權人之同意，始可為之，此參著作權法將第 28 條著作人「專有」將其著作改作成衍生著作之權利列為第三章第四節所規定之著作財產權一種即明。

- (二)本件鼎泰豐公司固為包仔、籠仔商標之商標權人，惟並非著作財產權人，亦非著作人，業經說明如上。是以，依前揭商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之反面解釋，在不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞之前提下，鼎泰豐公司基於商標權人之地位原可就其註冊之商標為任意變更或添加附記之行為，惟因其既非商標圖案之著作財產權人，復非著作人，依前揭著作權法第 28 條規定意旨，在未取得著作財產權人同意下，自不得任意改作、變更其所註冊之商標圖案。鼎泰豐公司雖又辯稱，上訴人明知其就商標圖案為改作行為，卻未表示異議，足見上訴人已默示同意鼎泰豐公司改作商標圖案云云。惟查，鼎泰豐公司既非著作財產權人，亦非著作人，本即不得任意改作系爭商標圖案。再依著作權法第 36 條第 3 項規定，著作財產權讓與之範圍依當事人之約定，其約定不明之部分，推定為未讓與。本件上訴人自始至終既否認有同意或授權鼎泰豐公司改作系爭包仔、籠仔圖案之權利，鼎泰豐公司復無法證明上訴人有任何明示同意其改作之行為，自不能僅因上訴人未表示意見，即認為上訴人已「明確」同意鼎泰豐公司改作系爭美術著作，是鼎泰豐公司所為抗辯並非可採，其改作行為係未經同意之侵權行為，應可確認。