

調 查 報 告

壹、案由：據訴，智慧財產法院審理渠公司自訴鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)及代表人違反著作權法案件，曲解渠公司同意鼎泰豐公司使用渠公司所有之著作物，申請註冊商標之範圍，且錯誤認定渠公司並非著作人，不享有著作人格權，而認未有侵害著作人格權之情事，率將渠不服無罪判決所提起之上訴駁回，損及權益等情。究法院對於授權範圍之認定有無違反經驗法則？有關著作人格權之法規詮釋是否正確？均有深入了解之必要案。

貳、調查意見：

據訴，智慧財產法院(下稱智財法院)審理渠公司自訴鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)及代表人違反著作權法案件，曲解渠公司同意鼎泰豐公司使用渠公司所有之著作物，申請註冊商標之範圍，且錯誤認定渠公司並非著作人，不享有著作人格權，而認未有侵害著作人格權之情事，率將渠不服無罪判決所提起之上訴駁回，損及權益等情。究法院對於授權範圍之認定有無違反經驗法則？有關著作人格權之法規詮釋是否正確？均有深入了解之必要，案經調閱臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院)、智財法院等機關卷證資料，並於民國(下同)108年5月24日詢問經濟部智慧財產局(下稱智財局)等機關人員，並於同年6月14日諮詢蕭雄淋律師、陳匡正教授，已調查竣事，茲臚列調查意見如下：

一、陳訴人所經營之寶來國際有限公司(下稱寶來公司)與鼎泰豐公司於98年2月1日起簽定合作互惠契約，契

約第6條及第8條約定，由寶來公司負責設計、生產製造鼎泰豐紀念商品，並自行負擔相關費用，故鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人。又契約第15條明定，基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸屬寶來公司所有。前開契約至100年7月31日屆滿，雙方雖未再行續約，惟合作方式並無不同

- (一)按著作權法第12條規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有(第2項)。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作(第3項)。」
- (二)查寶來公司於97年11月25日與鼎泰豐公司簽訂「鼎泰豐商品開發互惠合作契約」(下稱互惠契約)，約定自98年2月1日生效，至100年7月31日止。查前開契約甲方為鼎泰豐公司；乙方為寶來公司，重要契約條文，摘述如下：
- 1、第2條(商品內容)：「鼎泰豐紀念商品。」
 - 2、第3條(合作範圍)：「甲方授權乙方開發商品於雙方議定之通路進行銷售，非經甲方同意，乙方不得私下銷售。」
 - 3、第4條(合作利益共享方式)：「雙方依本商品實際銷售套數按下列議定之方式利益共享。(一)乙方委託甲方代售本商品時(寄售)，甲方享有售價35%利潤。(二)乙方於外部通路自行販售本商品時，甲方享有售價10%利潤。(三)為配合甲方商品整體行銷，如遇促銷活動時，其折扣部分由雙

方再議訂合作利益方式按比例各自收取。」

- 4、第6條(商品開發及設計事宜):「甲方應提供本商品所需之鼎泰豐等相關資料,供乙方作為設計參考之用,非經甲方同意不得外流或移作他用。且乙方之設計不得違反善良風俗及商標法、著作權法、專利法及其他法令之規定,亦不得有任何其他侵權之行為。」
- 5、第8條(商品製作):「乙方應依企劃書內容正式生產,商品製作之相關費用均由乙方負擔。甲方不需負擔任何生產成本、製作費用(第1項)。除提案商品外,其餘企劃書或相同系列中所定商品內容,乙方應於確定後提送樣稿予甲方審核,於甲方審核同意翌日起(10)個日曆天內提送樣品予甲方確認,經甲方確認同意後始得正式生產(第2項)。為製作商品之需要,甲方得要求乙方依所提數量於外包裝或內容物編註產品編號或條碼(第3項)。」
- 6、第9條(商品行銷):「乙方應按月依實際銷售金額支付甲方款項,並於每月5日前完成上月之報表結算後,於每月15日前以書面方式通知甲方開立發票。」
- 7、第15條(智慧財產權):「乙方交付之商品涉及智慧財產權者,約定如下:(一)依本契約完成之著作,以乙方為著作人,享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有,於該著作之著作財產權存續期間,除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外,非經他方書面同意,不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。(二)除另有約定外,乙方如在契約使用專利品、專利製作方法,或涉及著作權時,其有關之專利

及著作權益，概由乙方依有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

8、第19條(契約補充)：「本契約未定者，依民法及相關法令辦理，如經雙方書面議定者，視同本契約之一部。」前開契約屆滿後，雙方未另行訂定新約，惟仍依契約所定方式履行。

(三)對此，臺北地院104年度自字第70號判決載明：「該契約第2條、第3條第1項、第6條、第7條、第8條分別約定……可知被告鼎泰豐公司授權自訴人開發鼎泰豐紀念商品於雙方議定之通路進行銷售，由自訴人負責設計、生產，並將所設計製造之鼎泰豐紀念商品鋪貨至各鼎泰豐門市上架販售。而該合作契約期間本自98年2月1日起至100年7月31日止，合作期間屆滿後雙方並未重新訂約，惟自訴人與被告鼎泰豐公司仍繼續維持上開合作關係，嗣被告鼎泰豐公司之經理葉○凰於104年8月25日寄發電子郵件告知自訴人：『目前鼎泰豐與寶來其實是處於沒有合約的狀態，鼎泰豐也沒有繼續合作的意願，跟您合作這麼多年了，還是必須要婉轉的告訴您公司的決定，瞭解您為了寶來一直在努力，但也希望您體諒鼎泰豐的難處……』而結束雙方之合作契約。」

(四)次據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示，寶來與鼎泰豐公司之間，如果有設計合約，雙方法律關係可依著作權第12條規定，若然，則鼎泰豐公司應有利用權，只是看權利利用程度。反之，若鼎泰豐公司沒有付錢，卻用屬他人之權利，就不合理。若僅為寄賣，不考量其他事宜，寶來公司理論上不會授權商標，因為權利屬於寶來公司，而且授權應該收取費用。

(五)經查，據互惠契約第6條與第8條規定可知，互惠契

約所約定之鼎泰豐紀念商品，係由乙方(即寶來公司)設計與製造，並自行負擔設計與製造相關費用，鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人，且據契約第15條規定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」明確揭示寶來公司(含其受僱人)基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸乙方(即寶來公司)所有，甲方(即鼎泰豐公司)僅在非營利用途下方得使用。

(六)綜上，依寶來公司與鼎泰豐公司雙方所簽互惠契約第6條與第8條約定可知，係由寶來公司設計與製造，並自行負擔設計與製造相關費用，鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人。又契約第15條明定，基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸屬寶來公司所有，鼎泰豐公司僅在非營利用途下方得使用，該互惠契約自98年2月1日起至100年7月31日止，期間屆滿後雙方雖未再行續約，惟合作方式並無不同。

二、顏○美自95年8月17日起受僱於寶來公司，並與該公司簽有保密切結書，約於97年8月後即其受僱期間，陸續完成「包仔」、「籠仔」、「青蛙」與「飛鳥」等圖形著作，依前開切結書第6條規定，該等圖形之著作財產權專屬寶來公司，惟著作人格權該切結書則未約定，據本院諮詢專家意見及著作權法第11條規定意旨，該等著作之著作人格權應屬顏○美所有。鼎泰豐

公司尚無從以著作人格權歸屬，對寶來公司抗辯著作權侵害之有無，併此指明

- (一)按著作權法第3條第1項第3款規定：「本法用詞，定義如下：……三、著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」第11條第1項與第2項規定：「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(第1項)。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(第2項)。」最高法院17年上字第1118號判例：「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。」
- (二)查顏○美於95年8月17日，與寶來公司簽定保密切結書，該切結書第6條明定：「甲方(即顏○美)同意於乙方(即寶來公司)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。」此有契約影本在卷可按。另依陳訴人提供之資料顯示，顏○美約於95年12月完成「青蛙」；97年8月間完成「包子」、「籠仔」；同年9月至10月完成「飛鳥」等圖形著作，係於任職期間因職務所完成之著作，自應依前開約定判斷相關權利歸屬。
- (三)對此，臺北地院104年度自字第70號判決認定：「觀諸證人顏○美與自訴人於95年8月17日簽訂之保密切結書第6條約定……，係就智慧財產權權利部分約定由雇用人享有，至著作人部分則未有特別約定。則揆諸前揭規定，證人顏○美於職務上完成之青蛙、包子及籠仔圖案自仍以受雇人即證人顏○美

為著作人，惟該等圖案之著作財產權係歸雇用人即自訴人享有。」臺北地院104年度自字第88號判決、智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、同院106年度刑智上易字第31號判決、臺灣臺北地方檢察署107年度偵偵字第6555、6996、6997、6998、8531號不起訴處分書同此見解。足徵上開判決及不起訴處分書，均認定顏○美所完成之「包仔」、「籠仔」、「青蛙」及「飛鳥」（下稱系爭著作）等，為職務上完成之著作，其為著作人，依前開切結書約定，著作財產權歸屬寶來公司所有，惟著作人格權部分，則未有特別約定。

- (四)參據本院108年6月14日諮詢專家陳匡正教授意見：「他們所簽的僱用契約，因為這裡寫的很模糊，就我們看著作權法第11條，契約另有規定者，如由僱用人成為著作人的話，從其約定。因為著作人才會同時擁有人格權與財產權，我的結論是偏向屬於她個人，也就是顏○美。」及諮詢專家蕭雄淋律師表示：「……這裡是寶來擁有著作財產權，因此是不包括著作人格權，也就是沒有規定，回歸到著作權法第11條，也就是歸屬顏○美。」足徵本院諮詢專家均認為，系爭著作之著作人格權，因上開切結書並未明文約定，故依著作權法第11條規定意旨，由著作人顏○美所有。另查，著作人格權之內涵僅包括：公開發表、姓名表示與禁止他人不當修改，系爭著作之著作人格權縱為顏○美所有，且顏○美於100年11月11日改至鼎泰豐公司任職，惟鼎泰豐公司亦不因顏○美為該公司受僱人而取得系爭著作之改作或重製權，故鼎泰豐公司尚無從以之對寶來公司抗辯其侵害著作權之有無。

- (五)綜上，顏○美自95年8月17日起受僱於寶來公司，並

與該公司簽有保密切結書，顏○美約於97年8月後，即其受僱期間內，陸續完成系爭圖形著作，依其與寶來公司所簽訂之保密切結書第6條規定，系爭著作之著作財產權專屬寶來公司，惟著作人格權則未明文約定，據本院諮詢專家意見，因上開切結書並未明文約定，故依著作權法第11條規定意旨，由著作人顏○美所有。鼎泰豐公司尚無從以著作人格權歸屬，對寶來公司抗辯著作權侵害之有無，併此指明。

三、寶來公司於98年7月27日與鼎泰豐公司簽訂「立體商標註冊同意書」，同意鼎泰豐公司就包仔、籠仔申請立體商標註冊。嗣鼎泰豐公司於98年9月21日向智財局申請包仔、籠仔之平面商標登記，臺北地院104年度自字第70號判決認為該同意書範圍及於平面商標，且該公司依該同意書，持包仔、籠仔等圖形委由他人製作商品，無侵害寶來公司著作權情事，恐混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示範圍，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決同此見解，容有誤會

(一)按著作權法第12條第1項與第2項規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有(第2項)。」第37條第1項規定：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」最高法院17年上字第1118號判例：「解釋契約，固須探求當事人立

約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。」

- (二)查寶來與鼎泰豐公司於98年7月27日簽立「立體商標註冊同意書」(下稱同意書)，該同意書主要內容為：「立同意書人寶來公司為鼎泰豐公司包子、籠仔公仔著作物之所有權人，因鼎泰豐包子、籠仔公仔著作物搭配中文……因應乙方品牌保護周全性需求，茲同意乙方將鼎泰豐包子、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」鼎泰豐公司爰續於98年9月17日委託連邦國際專利商標事務所向智財局申請商標登記事宜。
- (三)經查，該事務所於98年9月21日向智財局申請「包子公仔」與「籠仔公仔」之平面商標申請，嗣該局於99年5月16日核定「包子公仔圖」與「籠仔公仔圖」商標註冊證(商標註冊號數：01411251、01411250)，類別第43類¹，再於同年7月1日核定「包子公仔」與「籠仔公仔」商標註冊證(商標註冊號數：01417326、01417327)，類別第30類²。
- (四)對此，臺北地院104年度自字第70號判決認定：「至自訴人與被告鼎泰豐公司後續於98年7月27日簽訂之立體商標註冊同意書雖係記載……似僅同意被告鼎泰豐公司註冊包子、籠仔立體商標，惟前開同

¹ 熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、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、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐，提供餐飲服務、備辦餐飲。

² 茶葉飲料、咖啡飲料、冰、調味醬、調味用香料、蜂蜜、糕餅、布丁、小籠包、牛肉麵、餛飩、麵、魚餃、穀製粉、飯、水餃、酒糟、包子、燒賣、年糕。

意書中僅提及包仔、籠仔『公仔』此種屬於立體之人形玩偶，全未提及其他平面圖案之商品，尚難排除自訴人有同意被告鼎泰豐公司註冊平面商標之，況依證人張○騰所述及上開電子郵件之內容，僅提及『商標』，並未限定平面商標或立體商標，且申請商標註冊登記之圖案倘為他人享有著作權之著作，本無提供著作財產權人同意證明文件之必要，自難以此同意書即認定自訴人所同意被告鼎泰豐公司註冊者僅限於包仔、籠仔之立體商標。準此，被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開同意後，即於99年間陸續將包仔、籠仔圖案，向智財局申請註冊核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權，有智財局商標資料檢索服務在卷可稽。是其使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，自屬依法使用其商標權之行為。」足徵法院認為，雖名為「立體商標註冊同意書」，依相關事證顯示，雙方承辦人於聯繫時，未以立體為限，且前開同意書文字並未排除平面商標註冊同意之授權，故平面商標自亦在同意註冊之列。尤須注意者，除此判決外，臺北地院105年度自字第88號判決、智慧財產法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決亦採相同見解。

(五)惟查，上開裁判見解恐超出同意書文義與雙方意思合致之範圍，茲說明如下：

- 1、同意書明確揭示：寶來公司同意鼎泰豐公司將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊，根本未提及平面乃至其他公仔或圖形部分，然上開裁判卻稱及平面

商標，與文義顯然不符！此外，倘寶來公司欲使鼎泰豐公司就公仔公仔、籠仔之平面與立體部分均申請商標，實無需以「立體商標」註冊同意書為標題。

2、上開裁判另以寶來公司業務徐○志回復鼎泰豐公司承辦人張○騰之電子信件內容，認定寶來公司同意鼎泰豐公司申請註冊公仔、籠仔等平面商標登記。惟查，上開裁判難謂無違背當事人真意且與論理法則、經驗法則不符：

(1) 臺北地院104年度自字第70號105年5月18日審判期日，張○騰證述：「(被告辯護人問：鼎泰豐公司決定採用寶來公司的方案銷售週邊商品後，你當時有無發現兩家公司的契約可能會有一些問題，對於鼎泰豐公司未來的營運會有影響？)我們當時簽訂契約的時候，是以寄銷的方式，後來我有自覺公仔、籠仔跟我們公司可能會有關連、掛勾，我們合約是簽兩年，我當時想萬一寶來不跟我們合作，公仔可能做其他的運用，我也意識到，公仔、籠仔會運用到其他的商品設計，我們有問過寶來是否可以取得著作權，也有問公司說要不要取回著作權，我那時候詢問完後，寶來公司一定說是長期合作，是共同合作關係，不會有著作權問題，當時業務說也許合作到期後，會把公仔、籠仔的著作權轉給我們。我當時覺得如果沒有繼續合作，公仔、籠仔會不會被拿去做其他利用，我覺得是對營運有影響的地方。」以上足徵，張○騰認知雙方合作方式係屬寄銷，且公仔、籠仔之著作權屬寶來公司所有，始有後續其提議取回或取得著作權問題。此外，就其證述，當時寶來

公司業務系稱：「也許合作到期後，會把包仔、籠仔的著作權轉給我們」，惟前開同意書簽署日期為98年7月27日，距雙方互惠契約簽署日98年2月1日甫半年餘，顯非雙方合作到期日，而同意書亦未提及著作權部分，合先敘明。

- (2) 同日張○騰證述：「(被告辯護人問：在當時鼎泰豐內部討論著作權取回的時間點，鼎泰豐內部有無討論針對包仔、籠仔申請商標的可行性?)我那時候向公司提，是說可不可以取回著作權，並沒有說要申請商標，討論是我跟公司反應後，後來我不知道是誰，我忘記了，他有跟我講，要我問寶來是否可以登記商標。(被告辯護人問：請問徐○志針對你要求申請商標，他回復內容為何?)徐○志在98年7月14日有回我mail，裡面有提到其實我們對商標沒有太大的問題，只是我們總經理希望向楊先生及特助表達我們的誠意，也希望可以認識楊先生，向楊先生報告未來的發展。」以上足徵雖然張○騰個人提議取回著作權，然鼎泰豐公司最後決定是申請商標，且雙方信件內容亦僅提及商標權，完全未有著作或著作權等文字，或著作權內含於商標權之意旨。而據本院諮詢專家陳匡正教授表示：「同意書只限於立體商標，就這個同意書來看，我認為是沒有包含平面商標的部分。當然在智財法院時，審酌雙方電子信件，電子信件內容沒有限定立體或平面商標。」對照前揭同意書、上開證述及電子信件可知，寶來與鼎泰豐公司之契約，仍須由各該公司法定代表人簽署，張○騰或徐○志均不具代表各該公司權限，否則前開同意書即無需簽署，僅由

張○騰或徐○志意思合致即可，而既然張○騰或徐○志均不具代表各該公司權限，上開裁判逕以張○騰或徐○志雙方信件並未限定立體或平面，逕認寶來與鼎泰豐公司同意範圍及於平面商標，難謂無違反論理與經驗法則。

- (3) 再據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示：「寶來與鼎泰豐公司之間，如果有設計合約，雙方法律關係可依著作權第12條規定，若然，則鼎泰豐公司應有利用權，只是看權利利用程度。反之，若鼎泰豐公司沒有付錢，卻用屬他人之權利，就不合理。若僅為寄賣，沒有其他事宜，寶來公司理論上不會授權商標，因為權利屬於寶來公司。而且授權的話，應該再收一筆費用。若暫不考量其他因素，鼎泰豐公司沒有付費，而寶來公司只有授權其立體商標，那授權立體商標契約範圍不及於平面商標。」而對照張○騰105年5月18日在臺北地院104年度自字第70號審判期日證述：「我們當時簽訂契約的時候，是以寄銷的方式」亦即雙方除前開互惠契約外，無其他委任設計等契約，易言之，寶來公司自行設計與製作包仔、籠仔等圖形著作，並於同意書開宗明義即揭明「寶來公司為鼎泰豐包仔、籠仔著作物之所有權人」授權鼎泰豐公司申請登記立體商標，而依著作權法第37條第1項規定，既然該同意書內並無著作權之文字，自無同意或授權鼎泰豐包仔、籠仔或其他圖形著作之著作權。
- (4) 查商標與著作分屬不同權利與內涵，前者係指以文字、詞語、記號或圖形，或顏色、商品形狀或其包裝形狀、動態、全像圖、聲音等，或

由2種以上元素所聯合組成，用以指示商品或服務的來源，並和他人的商品或服務相區別。著作則是文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。上開裁判稱「鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作……」查附表一所示商品計有：立體茶包禮盒、兒童餐具、明信片、原子筆、折疊傘、搖頭公仔等，與99年間鼎泰豐公司申請商標登記所表彰之服務項目(如熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧或咖啡飲料、冰、調味醬、調味用香料、蜂蜜、糕餅、布丁、小籠包、牛肉麵、餛飩、麵、魚餃……等)，多所差異，足徵上開行為並非單純商標權應用，而屬圖形著作之重製或改作，且鼎泰豐公司自行交付予不知情之廠商生產製作，亦與前開同意書約定「……在此商標專用權存在期限，需交由甲方獨家生產」不符，併此指明。

- (5) 基此，上開裁判據同意書認定：「被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開同意後，即於99年間陸續將包仔、籠仔圖案，向智財局申請註冊核准登記，……使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，自屬依法使用其商標權之行為」因而認定鼎泰豐公司無侵害寶來公司著作權情事，不但將商標權與著作權相混淆，且使立體商標申請註冊同意書之授權範圍，及於平面商標，

甚至還及於包仔、籠仔等圖形著作權，顯然置雙方契約約定與合作方式於不顧，逾越雙方意思，並違反著作權法第37條第1項規定。

(六)綜上，寶來公司於98年7月27日與鼎泰豐公司簽訂「立體商標註冊同意書」，同意鼎泰豐公司就包仔、籠仔申請立體商標註冊。嗣鼎泰豐公司於98年9月21日向智財局申請包仔、籠仔之平面商標登記。查鼎泰豐公司與寶來間除前開互惠契約外，無其他委任設計等契約，鼎泰豐公司並非著作權法第12條之出資人，依同法第37條第1項規定，該同意書內既無著作權之文字，自無同意或授權鼎泰豐公司包仔、籠仔或其他圖形著作之著作權。又各該公司承辦人張○騰與徐○志，均不具代表各該公司權限，此所以寶來與鼎泰豐公司前開互惠契約與同意書由各該公司法定代表人簽署，惟臺北地院104年度自字第70號判決及相關裁判認為該同意書範圍及於平面商標，且該公司依該同意書，持包仔、籠仔等圖形委由他人製作商品，無侵害寶來公司著作權情事，恐混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示範圍，容有誤會。

四、寶來公司業務徐○志固於99年1月7日上午9時57分回復鼎泰豐公司葉○凰電子郵件，使葉○凰取得包仔、籠仔ai檔，惟對照前後信件意旨，係供鼎泰豐公司春節營業時間告知海報之非營利使用，與當時互惠契約第15條第1款規定相符。臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書卻以之認定鼎泰豐公司取得寶來公司同意與授權，有權改作、重製包仔與籠仔圖形著作，未對照當事人互動往來情形，更遑論徐○志並非寶來公司法定代表人，逕以非寶來公司法定代表人之徐○

志傳送檔案，即謂寶來公司有無償授權包仔、籠仔等圖形著作權利之意思，顯置雙方契約於不顧，並逾越雙方真意而有違誤

- (一)按互惠契約第15條第1款規定：「乙方交付之商品涉及智慧財產權者，約定如下：(一)依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」
- (二)查臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書認定：「所謂ai檔是指Adobe公司出品之Illustrator插畫軟體的預設格式，除非對影像之編輯有需求，否則被告鼎泰豐公司並無須取得包仔、籠仔之ai檔，由此亦可推知告訴人公司員工就包仔、籠仔將經被告鼎泰豐公司予以改作一節，有所知悉且積極配合。……被告就自行生產製作包仔、籠仔相關產品並未隱瞞，且也在告訴人公司同意之下取得可編輯之電腦圖形檔案，尚難認被告葉○凰及顏○美在雙方均有實際上合作關係之時，予以改作、重製各種商品，主觀上有何侵害告訴人著作財產權及人格權之犯意……」
- (三)經查，該部分始於寶來公司業務徐○志於99年1月6日上午11時45分撰寫電子郵件給鼎泰豐公司葉○凰，葉○凰於次日上午9時54分回復徐○志表示：「因為店裡需要一些春節營業時間告知海報，想要使用春節版的包仔與籠仔，可否給我ai檔以方便製作檔案呢？謝謝！」徐○志爰於同日上午9時57分回復葉○凰，並副知寶來公司連○慧表示：「葉經

理您好，沒有問題，您看看附檔圖片是否OK！」而對照前開互惠契約第15條第1款規定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」可知，甲方(即鼎泰豐公司)於行銷或宣傳之非營利用途時，得使用乙方所設計商品涉及之智慧財產權，然非謂鼎泰豐公司得使用寶來公司所設計之包仔與籠仔圖形著作，即謂寶來公司授權鼎泰豐公司為一切之改作或重製，仍須對照當事人互動往來情形以為判斷。

(四)綜上，寶來公司業務徐○志固於99年1月7日上午9時57分回復鼎泰豐公司葉○凰電子郵件，使葉○凰取得包仔、籠仔ai檔，惟對照前後信件意旨，係供鼎泰豐公司春節營業時間告知海報之非營利使用，與當時互惠契約第15條第1款規定相符。臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書卻以之認定鼎泰豐公司取得寶來公司同意與授權，有權改作、重製包仔與籠仔圖形著作，未對照當事人互動往來情形，更遑論徐○志並非寶來公司代表人，對照前開互惠契約與同意書均須由寶來及鼎泰豐公司法定代表人為意思表示並簽章，則逕以非寶來公司法定代表人之徐○志傳送檔案，即謂寶來公司有無償授權包仔、籠仔等圖形著作權利之意思，顯置雙方契約於不顧，並逾越雙方真意而有違誤

五、授權固然不必以明示意思表示為要，惟單純之沉默與默示意思表示不同，寶來公司縱使知悉鼎泰豐公司持

其所設計之包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作商品，僅係其權利未行使，難謂等同默示授權，臺北地院104年度自字第70號判決卻認係默示授權，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決與臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書同此見解，容有誤會

- (一)按最高法院29年渝上字第762號判例：「所謂默示之意思表示，係指依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思者而言，若單純之沉默，則除有特別情事，依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示之意思表示。」同院60年台上字第2895號判例：「原告於判決確定前，固得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項但書定有明文。此之同意如為默示，必須被告有某種舉動(如蓋章於撤回書狀內之相當處所)，足以推知其有同意撤回之意思者，始為相當。」同院69年度台上字第840號判決：「查有離婚請求權之人，對其配偶之通姦行為，有無告訴，與其是否宥恕配偶之通姦行為，係屬二事。尚難以其不追究配偶之通姦行事責任，即謂其已有宥恕之事實。」同院87年度台上字第2304號判決：「夫妻之一方對於其配偶與人通姦，事後已否宥恕，應視其有否寬容其配偶之行為，而願繼續維持婚姻生活之感情表示而定；不得僅以其與其配偶就通姦之損害賠償成立和解，未提出告訴，或經告訴後撤回其告訴，不追究刑事責任，自認其已為宥恕。」同院105年度台上字第33號判決：「按民法第250條第2項支付違約金之規定，倘遇有約定之債務不履行情事發生時，債權人

不待證明其損害係因債務不履行所致及其數額多寡，即得按約定之違約金，請求債務人支付；至於債務人亦得證明債權人未受損害，或實際損害額不及違約金數額，而請求減免。次按債權人收受遲延給付之貨品時，縱未主張給付遲延，然此單純沉默尚不得逕認債權人即已默示同意延期給付。」

- (二)查臺北地院104年度自字第70號判決認定：「參諸自訴人在被告鼎泰豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104年8月25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包子、籠仔紀念品，倘非早知此事，豈能於同日迅速蒐證以利提告之理，足見自訴人應早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，已有自行設計開發包子、籠仔紀念品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售一事。……依被告鼎泰豐公司所提供之自行開發商品上市時間表觀之，可知其係於101年5月14日始開始陸續將其所開發設計之包子、籠仔紀念品上架販售，此一事實亦為自訴人所知，業如前述，而自訴人在知悉該等情事後，亦未就此表示反對或質疑，業據證人周○儒於本院審理時證稱：我去現場會將看到的品項拍照，也會把相關資訊用電子郵件給寶來公司連副總及鼎泰豐公司葉經理確認，我也有將在鼎泰豐門市看到像是兒童餐具組或是新的品項及價錢多少一事，通知我主管連○姿，但我向連○姿報告後，她沒有提出為何鼎泰豐公司可以使用包子、籠仔製作商品之疑問，寶來公司也沒有指示我要向鼎泰豐表示不可以繼續販售非寶來公司製作之兒童餐具等語明確，是自訴人究有無默示同意或授權被告鼎泰豐公司使用包子、籠仔圖案自行開發設計紀念品，

即不無疑問……」另智財法院105年度刑智上訴字第41號判決並認定：「被告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5月16日、7月1日公告，註冊之包仔及籠仔立體商標於99年12月1日公告，亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二者同於98年9月21日申請註冊，自訴人公司人員豈有不知之理？惟並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104年8月25日告知自訴人公司將終止兩造間之合作關係後，自訴人始翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。」足徵法院認為，寶來公司已知悉或可得知悉鼎泰豐公司逕行註冊包仔、籠仔平面商標，及持包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作相關商品，卻未即刻異議或表示反對，遲至104年8月25日合作關係終止後迅即蒐證提告，顯屬同意或默示授權鼎泰豐公司上開行為在先，翻異並未同意在後。而除此判決外，臺北地院105年度自字第88號判決、智財法院106年度刑智上易字第31號判決及臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書亦採相同見解。

- (三)惟查，單純之沉默，除有特別情事依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示之意思表示，最高法院著有29年渝上字第762號判例在案。以民法上宥恕為例，倘配偶已知對方通姦而未提出告訴，甚至提出告訴後撤回，非可即謂宥恕，尚需願繼續維持婚姻生活之感情表示，此有最高法院69年度台上字第840號、87年度台上字第2304號判決可參。另如債權人受領遲延給付貨品，縱未主張給付遲延，然此沉默尚不得認債權人已默示同意延期給付，此亦有最高法院105年度台上字第33號判決可

參。臺北地院104年度自字第70號判決以寶來公司業務周○儒於巡視商品陳列而知悉鼎泰豐公司將原屬寶來公司所有之包仔、籠仔、飛鳥等圖形著作，自行委託其他廠商製作商品陳列販賣，並將此情報告該公司副總連○慧而認定寶來公司早已知悉鼎泰豐公司使用前開圖形著作而未為反對表示，姑不論連○慧與周○儒均非寶來公司法定代表人，寶來公司於104年8月25日前知悉上情而未主張鼎泰豐公司侵害其著作權，亦僅係寶來公司權利之未行使，對照前揭最高法院裁判意旨，尚不得以之斷定為寶來公司默示同意將包仔、籠仔、飛鳥等圖形著作授權給鼎泰豐公司，前開裁判容有誤會。況倘此理為真，敗訴當事人未立即上訴者，縱於法定期限之末日提出，亦將遭認定已默示捨棄上訴，其理謬誤，自不待言。

(四) 綜上，授權固然不必以明示意思表示為要，惟單純之沉默與默示意思表示不同，寶來公司縱使知悉鼎泰豐公司持其所設計之包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作商品，僅係其權利未行使，難謂等同默示授權，臺北地院104年度自字第70號判決卻認係默示授權，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決與臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書同此見解，容有誤會。

六、臺北地院104年度自字第70號判決、104年度自字第88號判決、智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、同院106年度刑智上易字第31號判決，以陳訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐負責人楊○華具重製、改作或侵害姓名表示權之故意，因而判決無罪，結論

尚無違誤。惟就寶來與鼎泰豐公司雙方所簽之「立體商標註冊同意書」解釋，混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示，併此指明

- (一)按刑事訴訟法第154條第2項規定：「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」第301條第1項規定：「不能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決。」第343條規定：「自訴程序，除本章有特別規定外，準用第246條、第249條及前章第2節、第3節關於公訴之規定。」原最高法院76年台上字第4986號判例：「認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法。」最高法院91年度第4次刑事庭會議決議：「為貫徹無罪推定原則，檢察官對於被告之犯罪事實，應負實質舉證責任。刑事訴訟法修正後第161條第1項規定『檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法』，明訂檢察官舉證責任之內涵，除應盡『提出證據』之形式舉證責任(參照本法修正前增訂第163條之立法理由謂『如認檢察官有舉證責任，但其舉證，仍以使法院得有合理的可疑之程度為已足，如檢察官提出之證據，已足使法院得有合理的可疑，其形式的舉證責任已盡…，』)外，尚應『指出其證明之方法』，用以說服法院，使法官『確信』被告犯罪構成事實之存在。此『指出其證明之方法』，應包括指出調查之途徑，

與待證事實之關聯及證據之證明力等事項。倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無法說服法院以形成被告有罪之心證者，應貫徹無罪推定原則，為無罪之判決。同條第2、3、4項，乃新增法院對起訴之審查機制及裁定駁回起訴之效力，以有效督促檢察官善盡實質舉證責任，藉免濫行起訴。」

(二)查陳訴人(即案件中自訴人)所提事證計有：「海洋公仔系列—青蛙」提案書、「Q版包仔」提案書、「Q版籠仔」提案書、著作權證書、互惠契約、鼎泰豐各分店購買之各項物品照片總覽、統一發票及明細、顏○美之應徵人事資料、試用合約書及員工離職切結書、顏○美與陳訴人之電子郵件影本、保密切結書、立體商標註冊同意書、鼎泰豐公司經理葉○凰與陳訴人104年8月25日之電子郵件影本、鼎泰豐公司各項產品侵害著作權比對圖、葉○凰於99年1月7日寄予徐○志電子郵件影本等，上開事證尚難據以認定鼎泰豐公司負責人楊○華具意圖銷售而重製、改作或侵害姓名表示之主觀構成要件。另據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示：「……智財法院的看法，綜合鼎泰豐公司去申請平面商標之後，寶來公司也沒有抗議及email，終止合作契約之後才有意見，綜合這些因素，而且加上是自訴案件，因為沒有經過檢察官，容易作有利於被告的判斷……」亦同此旨。

(三)對此，臺北地院104年度自字第88號判決認定：「被告鼎泰豐公司因取得自訴人前揭之同意而以包仔、籠仔圖案申請註冊取得之商標，而自訴人並於104年12月17日提起本件自訴，在提起本件自訴前從未明確告知被告楊○華或鼎泰豐公司不得使用

包子及籠仔圖案，實難認被告楊○華主觀上有侵害他人著作財產權之故意。……觀諸連邦事務所函覆本院之被告鼎泰豐公司委託辦理包子、籠仔平面商標註冊之委辦單，其中內容僅有申請費用、領證費用之確認，其簽署人亦僅有『張○騰，9/11/2009』，有105年7月22日該所連律105字第07006號函及附件，在卷可查，對於自訴人及被告鼎泰豐公司如何約定其平面商標亦無約定條款，本院亦無從推知被告楊○華於平面商標申請過程有參與決策，或明知而故意侵害自訴人前揭系爭美術著作一、二著作財產權之主觀犯意。」同院104年度自字第70號判決認定：「……自訴人僅為青蛙、包子及籠仔圖案之著作財產權人，並非著作人，業如前述，是自訴人以被告楊○華侵害姓名表示權為由，而認被告楊○華涉犯著作權法第93條第1款之罪，亦屬無據。……被告楊○華並無對於以意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人之著作財產權、明知係侵害著作財產權之重製物而散布罪及擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權有犯罪之故意，自難僅以被告鼎泰豐公司自行以上開青蛙、包子及籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售之行為，逕認被告楊○華具有侵害他人著作財產權之主觀犯意。本件自訴人所提出之上開各項證據方法，其證明仍未達於超越合理懷疑之程度，尚不足以證明被告楊○華確有侵害他人著作權之犯意，應認舉證尚有未足。」以上足徵，相關裁判認定，依陳訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐公司負責人楊○華明知系爭著作為寶來公司所有，具意圖銷售而有重製、改作或侵害姓名標示之故意(另臺灣臺北地方檢察署107

年度偵偵字第6555、6996、6997、6998、8531號不起訴處分書同此見解)。惟查，上開裁判以寶來與鼎泰豐公司雙方簽有「立體商標註冊同意書」，進而認定鼎泰豐公司無侵害寶來公司著作權情事，不但將商標權與著作權相混淆，且使「立體商標註冊同意書」之授權範圍，及於平面商標，甚至還及於包仔、籠仔等圖形著作權，顯然置雙方契約約定與合作方式於不顧，逾越雙方意思表示，並違反著作權法第37條第1項規定，業以調查意見三詳敘，併此指明。

- (四)綜上，陳訴人自訴鼎泰豐公司負責人楊○華重製、擅自改作而侵害寶來公司系爭著作之著作財產權等，並提出相關事證為佐，惟依刑事訴訟法第343條準用第161條，並參酌原最高法院76年台上字第4986號判例及同院91年度第4次刑事庭會議決議意旨，自訴人之舉證倘未能使法院達到確信為真實，基於無罪推定原則，不得遽為不利被告之認定。相關裁判認定自訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐公司負責人楊○華明知系爭著作為寶來公司所有，具意圖銷售而有重製、改作或侵害姓名標示之故意，因而判決無罪，結論尚無違誤。惟就寶來與鼎泰豐公司雙方所簽之「立體商標註冊同意書」解釋，混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示，併此指明。

參、處理辦法：

一、調查意見，函復陳訴人。

二、檢附派查函及相關附件，送請司法及獄政委員會處理。

調查委員：陳師孟

高涌誠

中 華 民 國 1 0 8 年 9 月 1 1 日