智慧財產及商業法院刑事附帶民事訴訟判決

112年度附民字第2號

原　　告　日商任天堂株式會社

法定代理人　古川俊太郎

訴訟代理人　徐宏昇律師
　　劉俞佑律師
　　劉思瑜律師

被　　告　吳宜珊

上列被告因違反著作權法等案件（112年度刑智上訴字第16號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司；外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力，公司法第 4條定有明文。原告日商任天堂株式會社係依日本法律規定設立登記之外國公司，有其公司登記資料在卷可稽（參見本院卷第271至279頁），依上開規定，具有與我國公司相同之權利能力，並有當事人能力及訴訟能力，合先敘明。

二、按民事事件涉及外國者，為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定其應適用本國或外國之法律。所稱涉外，係指構成民事事件之事實，包括當事人、法律行為地、事實發生地等連繫因素，與外國具有牽連關係者而言（最高法院105年度台上字第1956號民事判決意旨參照）。次按關於涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟

受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄。又按訴訟，由被告住所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項前段、第2條第2項分別定有明文。原告為依外國法律成立之公司，已如前述，依上說明，本件為涉外民事事件。次查，被告之住所位於我國，類推適用民事訴訟法第1條第1項前段、第2條第2項規定，我國法院就本件有管轄權。又本件為侵害著作權及商標權事件，依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、修正前智慧財產案件審理法第7條，本院對於依著作權法及商標法所保護之智慧財產權所生之第一、二審民事訴訟事件有管轄權，是本院對本件涉外事件具有管轄權。又關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法；但另有關係最切之法律者，依該法律。以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第25條、第42條第1項分別定有明文。原告依我國著作權法及商標法規定主張被告有侵害其著作權及商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

貳、實體事項：

一、原告主張：被告明知如附表一所示之商標圖樣係日商任天堂股份有限公司（下稱任天堂公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊登記，取得商標權，分別指定使用於如附表一所示商品，現均仍在商標權期間內；亦明知如附表二所示之遊戲軟體，係任天堂公司享有著作財產權之電腦程式著作，現均於著作權存續期間，而R4轉接卡確屬著作權法第80條之2之規避防盜拷措施之零件，竟未得伊之同意或授權，於民國108年不詳時間，先向大陸地區淘寶網站以新臺幣（下同）200元（純R4轉接卡）、500元（R4轉接卡及記憶卡）不等之價格，購入R4轉接卡20張及記憶卡至少2張(內存有如附表二所示盜版DS遊戲軟體)，再於110年11月8日前某日，在被告位於宜蘭縣羅東鎮○○街000號0樓住處內，以電

腦及網路設備連線登入蝦皮購物網站，以帳號「linlehung」刊登如「台灣現貨 R4 R4i 金卡 2021 所有機型NDS/3DS gold pro 磁鐵」之訊息，將上開R4轉接卡及記憶卡(內存有如附表二所示盜版DS遊戲軟體)以599元至1,199元不等之價格銷售該等商品，而侵害伊之商標權及著作權。爰依民法第184條、商標法第69條第3項、著作權法第88條第1項、第3項等規定，請求被告賠償293,250元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息以填補原告之損害。

二、被告則以：伊確實有透過網路非法販賣侵害原告商標權商品及散布侵害原告著作財產權之重製物，然原告於本件刑事案件一審判決後，業已依據兩造前所簽訂之和解契約，另案起訴請求給付200萬元之違約金，並經法院判決，且上開違約金為損害賠償總額預定之性質，則原告再行起訴請求賠償，應屬無據等語置辯，並聲明：原告之訴駁回。

三、得心證之理由：

(一)按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，此觀刑事訴訟法第487 條第1 項、第500 條前段規定即明。次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；而商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；又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，民法第184條第1項前段、商標法第69條第3項、著作權法第88條第1項前段亦有明定。查被告確有透過網路非法販賣侵害商標權商品及散布侵害著作財產權之重製物，而有侵害原告商標權及著作權之事實，且該行為業經本院以112年度刑智上訴字第16號刑事判決認定在案（取捨證據、認定事實等詳如該案刑事判決所示），原告主張被告有故意侵害其商標權及著作權之事實，自堪信為真實。是原告本得依上開侵權行為之法律關係，請求被告負損

害賠償責任。又兩造間前曾簽立和解契約(下稱系爭和解契約)，此有和解契約在卷可稽(參見本院卷第87至89頁)，而被告簽立系爭和解契約後，猶再犯本件顯已違反上開約款所定禁止再次侵害原告智慧財產權之義務，應負給付違約金之責任，嗣經原告提起訴訟，並經臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院)以112年度智字第16號民事判決被告應給付原告新臺幣200萬元，此有臺北地院民事判決在卷可參(參見本院卷第245至255頁)，現於本院審理中，合先敘明。

(二)按民法所定違約金有兩種，一為以預定債務不履行之損害賠償額為目的，此種違約金於債務人不履行債務時，債權人僅得就原來之給付或違約金擇一請求；二為以強制債務之履行為目的，此種違約金於債務人不履行債務時，債權人除得請求違約金外，並得請求原來之給付。又按契約當事人以確保債務之履行為目的，約定於債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之違約金，除契約約定其為懲罰性之違約金外，概屬於賠償總額預定性之違約金，以免對債務人造成不利，此觀民法第250條之規定及其修正理由自明（最高法院102年度台上字第1378號民事判決意旨參照）。而侵權行為之損害賠償請求權與債務不履行之損害賠償請求權競合時，債權人雖得擇一行使之，惟究不得因此獲得雙重賠償。損害賠償預定性質之違約金，性質上仍屬債務不履行之損害賠償，苟債權人就同一違約事實，已請求給付違約金者，自不得另行依侵權行為請求賠償。復按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。又各當事人就其所主張有利於己之事實，均應負舉證之責，故一方已有適當之證明者，相對人欲否認其主張，即不得不更舉反證(最高法院99年度台上字第483號裁判參照)。又民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。

(三)按兩造間系爭和解契約第4條約定「甲方(即被告)同意並保證將來不會以本人或以第三人名義接觸、取得或製造、販賣、為販賣之要求、散布、重製:①任何侵害乙方(即原告)智慧財產權的物品或商品；或②任何含有與乙方智慧財產權近似或容易混淆的圖樣設計的物品或商品，無論該圖樣設計是單獨呈現，或與其他文字、圖樣或設計組合而成。此外，甲方也同意不以本人或以第三人之名義提供不特定第三人侵害乙方智慧財產權之技術或服務。如有違反，甲方應於收到乙方通知日起10個工作日內賠償乙方新臺幣貳佰萬元正」等語，是被告既有上揭透過網路非法販賣侵害商標權商品及散布侵害著作財產權之重製物之行為，固有違系爭和解契約第4條第1款之約定，依該條第4條之約定，被告應賠償200萬元；惟上開約定僅載有「賠償」文字，而再綜觀系爭和解契約，並未有何將該約定定為懲罰性違約金之意；且原告未能舉證證明該違約金係具有懲罰性質，則依前揭法條及實務意旨說明，應認上開違約金僅為賠償總額預定性質。茲原告業已依系爭和解契約第4條之約定，向臺北地院請求被告給付違約金，業經臺北地方另案判決命「被告應給付原告新臺幣200萬元，及自112年1月30日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之違約金」，此有臺北地方另案判決在卷可佐(參見本院卷第245至255頁)。是原告已請求被告應依約給付違約金200萬元，有該臺北地院另案判決在案，且系爭和解契約第4條約定，就係屬賠償總額預定性質之違約金約定，亦非約定載明為懲罰性違約金，依前開說明，自應視為該200萬元違約金之總額預定性賠償係包含侵權行為所生之損害，並業經臺北地院另案判決在案。則原告已獲填補，自不得再依侵權行為之法則，請求被告給付賠償金額。揆之上揭說明，原告既已獲總額預定性質違約金之臺北地院另案勝訴判決賠償，自難再依侵權行為之法則請求賠償。從而，原告依侵權行為之法律關係，另請求被告給付293,250元，應屬無據。

四、綜上所述，原告依民法第184條、商標法第69條第3項、著作權法第88條第1項、第3項等規定，請求被告給付293,250元及其法定遲延利息部分，非屬有據，不應准許。

五、本件事證已明，兩造其餘之攻擊或防禦方法及舉證，核與本判決之結果不生影響，爰無庸逐一論列，併此敘明。

六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，刑事訴訟法第490條前段、第502條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　9　　日

智慧財產第五庭

審判長法　官　蔡慧雯

法　官　彭凱璐

法　官　李郁屏

以上正本證明與原本無異。

原告如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

被告不得上訴。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　9　　日

書記官　黃奎彰

附表一：

編號	商標名稱及圖樣	商標權人	所侵害商標之註冊審定號/專用期限（民國）	指定使用之商品
1	MARIOKART MARIOKART	日商・任天堂股份有限公司	01113655號/113年7月31日	家庭用電視遊樂器，家庭遊樂電視唯讀光碟、控制器及程式、電腦遊樂器匣記憶體、電

				讀上樂卡卡電記子電路、掌遊讀憶有之卡型器匣機液用唯記存式及程腦憶體。
2	THE LEGEND OF ZELDA 	日商任天堂股份有限公司	01273666號/116年7月31日	家庭用電視遊樂器；家庭用電視遊樂器用程式；家庭用電視遊樂器用錄有遊戲程式之電子電路、光碟、唯讀卡、唯讀卡帶及其他記錄體；家庭用電視遊樂器用控制器、操縱桿、記憶卡；掌上型液晶遊樂器用程式；掌上型液晶遊樂器用錄有程式之電子電路、光碟、唯讀

				卡、唯讀卡帶及其他記憶體。
3	星之卡比 星之卡比	日商任天堂股份有限公司	01977206號/118年3月15日	電子遊戲用程式；可下載之電子遊戲用程式；視頻遊戲程式；可下載之視頻遊戲程式；掌上型電子遊戲機用程式；可下載之掌上型電子遊戲機用程式；錄有掌上型電子遊戲機用程式之記憶載體；可下載之影像檔案；電腦遊戲軟體；可下載之電腦遊戲軟體；已錄電腦程式；智慧型手機用程式；可下載

				之智慧型手機用程式；錄有智慧型手機用程式之記憶載體。
4	POKEMON POKÉMON	日商任天堂股份有限公司	00889305號/119年4月15日	電視遊樂器；電視遊樂器用卡匣、光碟、電腦程式。
5	Nintendo Nintendo	日商任天堂股份有限公司	00374086號/120年2月15日	桌上型電視遊樂器、玩具電動玩具、電動遊樂器、電腦遊樂器。
6	NINTENDO NINTENDO	日商任天堂股份有限公司	00816645號/116年8月15日	電視遊樂器，包括主機、操作器、搖控器、及錄有遊戲程式之卡匣、磁碟、光碟唯讀記憶體。
7	Nintendo Nintendo	日商任天堂股份有限公司	00816646號/116年8月15日	電視遊樂器，包括主機、操作

				器、搖控器、及錄有遊戲程式之卡匣、磁碟、光碟唯讀記憶體。
8	Nintendo 設計圖 	日商任天堂股份有限公司	01398731號/119年2月15日	家庭用電視遊樂器用程式；家庭用電視遊樂器玩具用錄有遊戲程式之電子電路、光碟、磁碟、光磁碟片、磁帶、磁卡、唯讀卡帶、唯讀卡式磁帶、唯讀卡、記憶卡帶、記憶卡、光碟唯讀記憶體、數位唯讀記憶體及儲存程式之儲存載體；掌上型液晶遊樂器用程式；掌上型

					液晶遊樂器用錄有程式之電子電路、光碟、磁碟、光磁碟片、磁帶、磁卡、唯讀卡帶、唯讀卡式磁帶、唯讀卡、記憶卡帶、記憶卡、光碟唯讀記憶體、數位唯讀記憶體及儲存程式之儲存載體；電腦；錄有電腦程式之電子電路、光碟、磁碟、光磁碟片、磁帶、磁卡、唯讀卡帶、唯讀卡式磁帶、唯讀卡、記憶卡帶、記憶卡、光碟唯

				讀記憶體、數位唯讀記憶體及儲存程式之儲存載體。
9	FIRE EMBLEM FIRE EMBLEM	日商任天堂股份有限公司	01186026號/114年12月15日	家庭用電視遊樂器用程式；家庭用電視遊樂器玩具用錄有遊戲程式之電子電路、光碟、唯讀卡帶及其他記憶體；家庭用電視遊樂器玩具用控制器、操縱桿、記憶卡；掌上型液晶遊樂器用程式；掌上型液晶遊樂器用錄有程式之電子電路、光碟、唯讀卡帶及其他記憶體。

附表二：

侵害任天堂公司之著作權部分	著 作 權 人
New Super Mario Bros., Mario & Luigi RPG 3, Mario Kart DS, Mario Hoops3-on-3, Rhythm Tengoku Gold, MetroidPrime Hunters: First Hunt, Kirby SuperStar Ultra, The Legend of Zelda: SpiritTracks, The Legend of Zelda: PhantomHourglass, Fire Emblem:Shin Monshouno Nazo Hikari to Kage no Eiyuu, AnimalCrossing, Pokemon Pearl, Pokemon Platinum,ファイアーエムブレム新．紋章の謎～光と影の英雄~	日商任天堂株式會社