

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民商訴字第46號

原告 盧德維格戴美樂有限兩合公司 (Ludwig Demmeler GmbH & Co. KG)

法定代理人 約翰尼斯 德美樂 (Johannes Demmeler)

訴訟代理人 陳豐裕律師

複代理人 湯其瑋律師 (解除委任)

被告 皓茂興業股份有限公司

兼法定

代理人 鄭劭佑

共同

訴訟代理人 吳茂榕律師

複代理人 王馨儀律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國110年11月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

□ 按關於外國人或外國地涉訟之國際管轄權，我國涉外民事法律適用法並未規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，應顧及當事人間實質上公平、裁判之正當妥適、程序之迅速經濟等訴訟管轄權法理，類推適用內國法之民事訴訟法有關

規定（最高法院108年度台上字第819號判決意旨參照）。次按，因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。本件涉訟之當事人，原告為外國公司，被告為我國公司法人，被告之營業所設在我國。依原告起訴主張之事實，係主張被告參加西元2018年臺灣鈹金雷射應用展，公開展示販售標示有「demmeler」美術著作之焊接工作桌，於我國境內有侵害其所有美術著作等情，應負損害賠償等責任。是以本件就當事人的部分，具有涉外要素，核其性質屬於著作權侵權民事事件，且原告主張之客觀事實主要發生地點在我國，應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依著作權法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外民事事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外民事事件之準據法。

二、準據法之選定：

按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42條第1項定有明文。原告主張原告為德國知名製造機械夾掣治具、焊接工作桌台及相關零部件之廠商，其法定代理人Johannes Demmeler（約翰尼斯 德美樂）之父親Ludwig Demmeler（盧德維格 德美樂）於西元1963年即已創作「demmeler」之美術著作（下稱系爭美術著作）作為商標使用，被告等侵害其美術著作權。依涉外民事法律適用法第42條規定，以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，原告既主張系爭美術著作權為被告在我國所侵害，其應受保護地在我國，即應適用本國著作權法為準據法。

三、原告有當事人能力：

復按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組

01 織登記之公司；外國公司，於法令限制內，與中華民國公司
02 有同一之權利能力，公司法第4 條定有明文。查本件原告為
03 外國公司，起訴主張被告有侵害其著作權之行為，依前揭規
04 定，於本件即有當事人能力，得為本件民事訴訟之當事人。

05 四、原告起訴原主張於民國107年4月間發現被告皓茂興業股份有
06 限公司(下稱皓茂公司)於其臉書社群網站之「北中南鈹金聯
07 誼會」、「鈹金二代會與鈹金青年團」等網路公開性社團
08 (<https://www.facebook.com/groups/242417382772731/about/>，
09 下稱系爭網頁)，刊登被告皓茂公司抄襲、重製原告
10 焊接工作桌產品型錄之攝影圖片，該圖片顯示原告所有之系
11 爭美術著作(即「demmeler」商標)。被告有重製上開圖片
12 及系爭美術著作之行為，故有違反著作權法、商標法第69條
13 第3項、民法侵權行為及公平交易法等規定，嗣於本院審理
14 中表明僅主張著作權法並捨棄其他請求權基礎(本院卷二第
15 196頁、第227頁)，惟仍保持原請求損害金額，是本院無庸
16 再審酌其捨棄之上開訴訟標的，僅就原告主張被告有違反著
17 作權法重製之部分為審究(本院卷二第125頁)。

18 五、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但減縮應
19 受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項
20 第3款定有明文。原告原起訴聲明第1項就利息之請求為「自
21 107年8月29日起至清償日止百分之5計算之利息。」(本院
22 卷一第12頁)，嗣於審理中減縮利息部分為「自起訴狀送達
23 翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」(本院
24 卷二第177頁、第195頁)，核屬訴之減縮請求，依上開說
25 明，自應准許。又原告原請求被告等應「共同」給付賠償金
26 額，嗣於審理時，更正為應「連帶」給付賠償金額，及就損
27 害賠償請求部分，願供擔保請准宣告假執行等(本院卷二第
28 195頁)，均屬更正事項，並非訴之追加或變更，亦應予准
29 許。

30 貳、實體部分：

01 一、原告起訴主張：原告為德國知名製造機械夾擊治具、焊接工
02 作桌台及相關零部件之廠商，法定代理人Johannes Demmeler
03 r（約翰尼斯 德美樂）之父親Ludwig Demmeler（盧德維格
04 德美樂）於西元1963年即已創作系爭美術著作，同時專屬授
05 權作為商標、公司名稱、公司建築物及信件往來使用，故原
06 告為系爭美術著作之權利人。詎被告皓茂公司未經原告同意
07 或授權，於107年9月13日至同年9月17日參加西元2018年臺
08 灣鈹金雷射應用展，公開展示販售標示有系爭美術著作之焊
09 接工作桌，並陸續自中國大陸進口焊接工作桌仿品至臺灣地
10 區公開銷售，該仿品皆標示系爭美術著作，屬侵害原告系爭
11 美術著作財產權。乃以起訴前109年9月11日之匯率折合歐元
12 30萬元計算損害賠償額。被告鄭劭佑為被告皓茂公司之法定
13 代理人，依公司法第23條第2項規定，自應與被告皓茂公司
14 負連帶賠償責任，爰依著作權法第88條、第89條規定，求為
15 命：被告應連帶給付原告新臺幣（下同）10,458,000元及自
16 起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利
17 息；被告應共同具名將本件民事起訴案判決主文刊登經濟日
18 報、工商時報、自由時報報頭下各一天之判決。

19 二、被告則以：系爭美術著作之著作權人為Ludwig Demmeler
20 （盧德維格 德美樂），而系爭美術著作之商標權人則為戴
21 美樂機械製造廠有限兩合公司（Demmeler Maschinenbau Gm
22 bH & Co., KG，下稱戴美樂機械廠公司），故原告是否為系
23 爭美術著作之著作權人，尚有未明。原告雖又稱其為戴美樂
24 機械廠公司之母公司，惟其法人格並不相同，原告亦未提出
25 原著作權人盧德維格 德美樂或戴美樂機械廠公司將系爭美
26 術著作專屬授權予原告之相關文件，是以原告提起本件訴訟
27 為當事人不適格。況系爭美術著作即「demmeler字樣及
28 圖」，僅係英文印刷字體表現之圖樣，並無特殊設計可表現
29 著作人個人個性、獨特性或任何美感，不具原創性，並非著
30 作權法所保護之美術著作。又原告主張被告侵權行為之事實
31 發生於107年9月13日至同年9月17日參加西元2018年臺灣鈹

01 金雷射應用展時，而原告自承於107年9月14日知悉侵權事
02 實，卻於109年9月14日提起本件訴訟，已罹於時效。再者，
03 被告向大陸上海SHANGHAI WELDING & CUTTING ENGINEERING
04 CO.LTD（下稱上海偉割公司）購買商品販售，係平行輸入
05 真品販售，並未進行任何改裝，該商標標示均係表彰商品來
06 源，被告之使用，應屬著作權法第65條第2項之合理使用範
07 圍，不構成侵害著作權。原告請求被告高額賠償及登報，顯
08 無理由等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回；如受不利
09 判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

10 三、兩造不爭執事項（本院卷二第182至183頁）：

11 (一)、原告另一關係企業戴美樂機械公司以被告皓茂公司及鄭劭佑
12 未經其同意或授權而重製、公開傳輸戴美樂機械公司官方網
13 站或型錄內之攝影著作，於107年10月9日向臺灣臺南地方法
14 院（下稱臺南地院）提起自訴案件，臺南地院於109年3月26
15 日以107 年度自字第19號為「鄭劭佑犯著作權法第九十二條
16 之侵害著作財產權罪，處罰金新臺幣拾伍萬元，如易服勞役
17 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。皓茂興業股份有限公司法人，
18 其代表人因執行業務犯著作權法第九十二條之侵害著作財產
19 權罪，科罰金新臺幣壹拾萬元」之刑事判決。該案因被告皓
20 茂公司於109 年7 月6 日撤回上訴而告確定（下稱臺南地院
21 自訴案件）。

22 (二)、原告之臺灣代理商南京科技股份公司（下稱南京公司）於10
23 7 年9 月13日至109 年9 月17日參與西元2018年臺灣鉸金雷
24 射應用展時，發覺被告皓茂公司及被告鄭劭佑於展覽中使用
25 偽造商標及銷售機器等行為違反商標法及涉犯刑事詐欺等罪
26 ，原告於107 年9 月14日向臺灣臺中地方檢察署提出刑事告
27 訴，刻由臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢）以107 年度
28 他字第7237號、109 年度他字第3411號案件偵查，業經新
29 北地檢以110 年度偵字第3328號為不起訴處分。

30 (三)、原告委請其臺灣代理商南京公司，於107年9月27日至臺灣臺
31 北地方法院所屬民間公證人趙原孫事務所，案號7870之公證

01 聲明書，聲明於107年9月20日臉書網站之「北中南『鉸金聯
02 誼會』」、「鉸金二代會與鉸金青年團」之公開群組討論區
03 ，有被告鄭彥佑（Jimmy Cheng）於同年9月17日上午9 時20
04 分公開發佈有鉸接工作桌產品影片之商業行為直播影片一則
05 。

06 (四)、原告委請其臺灣代理商南京公司，於108年4月10日至臺南地
07 院所屬民間公證人余乾慶事務所，案號00534之公證聲明
08 書，聲明於同年4 月4 日下午2 時10分被告鄭彥佑（Jimmy
09 Cheng ）個人臉書網站之「動態時報」區，有公開發佈德國
10 鉸接工作桌產品相片之商業行為直播影片一則。

11 (五)、鄭彥佑為皓茂公司之法定代理人。

12 (六)、原告委由南一國際法律事務所於107 年6 月4 日以107南一
13 律字第060401號函（臺南地院自訴案件卷1 第55至58頁），
14 告知被告皓茂公司尊重智慧財產權、停止一切侵權產品重製
15 、陳列、廣告並限期解決爭議等相關事宜，被告皓茂公司於
16 同年7 月16日委請詮盈法律事務所以茂律字第10707161號函
17 覆澄清說明。

18 (七)、被告皓茂公司之焊接工作桌是向上海偉割公司所購買。

19 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷二第183
20 至184頁、第227頁）：

21 (一)、系爭著作是否為美術著作？

22 (二)、原告是否為系爭著作之專屬被授權人？得否提起本件訴訟？

23 (三)、原告依著作權法第87條第1 項第3 款、第6 款及同法第88條
24 第1 項，請求被告給付10,458,000元及法定利息，是否有理
25 由？

26 (四)、原告依著作權法第89條之規定，請求被告共同具名並負擔費
27 用，將本件民事判決主文登報，是否有理由？

28 五、本院判斷：

29 (一)、系爭美術著作為著作權法所保護之美術著作：

30 1、按著作權法所稱著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學
31 術範圍之創作，著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文。故

除了著作權法第9 條所列之著作外，凡具有原創性，能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，均係受著作權法所保護之著作。所謂「原創性」包括「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，而非抄襲或剽竊而來，以表達著作人內心之思想或感情，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之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度為已足。

2、被告雖辯稱系爭美術著作之圖樣文字，係以英文印刷字體表現之圖樣並無特殊設計可表現著作人個性、獨特性或有絲毫美感，不具原創性，非著作權法所保護之標的等語，惟查，觀諸系爭美術著作（本院卷一第440頁），有原告提出之Ludwig Demmeler（盧德維格 德美樂）於西元1970年間之創作手稿及其理念（本院卷二第142頁、第207至208頁，中譯本見第209頁），其就英文字母、圖形及整體外觀形狀加以設計組合，其組合、構圖及黑白對比變化等特徵，創作者已使用不同之表達方式，且其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，其所表達之美感、思想，具有一定之創作高度，並非單純之實用性設計，足以表現著作人之獨特性，依前揭規定及說明，自屬著作權法保障之美術著作無訛。又依我國著作權法第4 條第2 款規定：「外國人之著作，依條約、協定或其本國法令、慣例，中華民國人之著作得在該國享有著作權者，得依本法享有著作權」，同法第10條前段規定：「著作人於著作完成時享有著作權」，故我國著作權法係採創作完成主義，即著作完成時即受保護。我國及德國均係世界貿易組織會員國，系爭美術著作亦應為受我國著作權法所保護之美術著作。

(二)、原告未能證明其為系爭美術著作之專屬被授權人，不得提起本件訴訟：

01 1、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民
02 事訴訟法第277 條前段著有明文。若負舉證責任之人先不能
03 舉證，以證實自己主張之事實之真實，則他造就其抗辯事實
04 即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證
05 責任之人有利之認定（最高法院100 年度台上字第1605號、
06 第1187號判決意旨參照）。次按著作權法第37條第1 項前段
07 規定，著作財產權人得授權他人利用著作。又著作財產權之
08 授權利用，有專屬授權與非專屬授權之分，專屬授權之被授
09 權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，
10 並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權
11 範圍內，不得行使權利，同法第37條第4 項亦有明文。職是
12 ，權利人非著作創作人而為著作權之被授權人，其在第三人
13 侵害著作財產權時，應提出其為專屬被授權人之證明，始得
14 向侵權行為人主張權利。因專屬授權為獨占性之授權，專屬
15 授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位
16 行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為，其屬法定代位
17 權之性質。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權
18 利，此為強制規定，不得以契約排除之，故非專屬授權人不
19 得對第三人主張侵害著作權之權利。

20 2、本件原告主張系爭美術著作之著作權人為Ludwig Demmeler
21 （盧德維格 德美樂），並提出著作權人已授權予原告使用
22 之授權證明文件，被告則辯稱原告非本件之當事人適格主
23 體，不得提起本件訴訟等語。經查，原告所提出之授權證明
24 文件為Ludwig Demmeler（盧德維格 德美樂）同意系爭美術
25 著作由戴美樂集團之公司作為商標標誌使用（本院卷二第20
26 7頁，中譯本為第209頁），並無提及系爭美術著作之著作權
27 授權部分，是以原告提出上開文件至多僅能證明著作人授權
28 之權利範圍為原告得以將系爭美術著作作為商標使用，惟細
29 譯上開文件並未提及將系爭美術著作之著作權專屬授權予原
30 告使用，自無從依上開文件逕認原告為系爭美術著作之專屬
31 被授權人甚明。再者，原告於本院審理時亦自承系爭美術著

01 作之商標權人並非原告而為戴美樂機械廠公司，且二者為不
02 同之公司（本院卷二第226至227頁），此與經濟部智慧財產
03 局商標檢索系統之商標單筆詳細報表資料相符（本院卷一第
04 440頁），況依原告提出臺南地院自訴案件之刑事自訴狀載
05 明系爭美術著作為戴美樂機械廠公司之商標等情（本院卷一
06 第22頁），從而本件依原告所提出之相關資料，均尚不足以
07 證明原告是獲有系爭美術著作之專屬授權，原告既無法證明
08 係系爭美術著作之專屬被授權人，其以著作財產權人之地位
09 行使權利，並以自己名義為訴訟上之行為，即非適法。至於
10 本件其餘爭點即原告請求被告連帶給付賠償金額及將本件民
11 事判決登報等，即無逐一論駁之必要，附此敘明。

12 六、綜上所述，系爭美術著作為著作權法所保護之著作，惟原告
13 所提之證據均不能證明其為系爭美術著作之專屬被授權人，
14 其以著作財產權人之地位行使權利，並以自己名義為訴訟上
15 之行為，即非適法。是以原告主張被告應依著作權法第88
16 條、第89條之規定，連帶給付10,458,000元及自起訴狀送達
17 翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息及被告應共
18 同具名將本件民事起訴案判決主文刊登經濟日報、工商時
19 報、自由時報報頭下各一天，均無理由，應予駁回。

20 七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據資
21 料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不逐一論
22 述，併此敘明。

23 據上論結，本件原告之訴，為無理由，應予駁回。爰依智慧財產
24 案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

25 中 華 民 國 110 年 12 月 24 日

26 智慧財產第三庭

27 法 官 林惠君

28 以上正本係照原本作成。

29 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
30 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

31 中 華 民 國 110 年 12 月 24 日

