

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民著上字第17號

上訴人 德怡科技股份有限公司

法定代理人 張繼修

訴訟代理人 蔡億達律師

被上訴人 森兆生醫股份有限公司

兼法定代理人 李政諺

上二人共同

訴訟代理人 陳奕霖律師

桂齊恒律師

複代理人 廖正多律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年7月24日本院108年度民著訴字第138號第一審判決提起上訴並為訴之擴張，本院於111年11月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴及擴張之訴均駁回。

第二審及擴張之訴訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

上訴人提起本件上訴時原上訴聲明為：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人公司不得擅自重製、改作及散布如原審判決附表一、二所示之美術、語文著作，並應將現含有侵害上訴人著作權之商品回收、銷毀或移除。(三)被上訴人等應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之內容，於中國時報、聯合報及蘋果日報全國版第一版報頭下刊登聲明啟事各1日。(四)被上訴人等應連帶給付上訴人新臺幣（下同）200萬元本息（本院卷一第35-36頁）。嗣於110年9月23日將其請求損害賠償之金額擴張為75,633,256元本息（本院卷二第348頁）；嗣於111年4月7日將其請求損害賠償之金額減縮為29,828,354元（本院卷三第109頁），嗣又於111年6月1日縮減

其上訴聲明為：(一)原判決關於駁回上訴人後開第二、三項部分廢棄。(二)被上訴人等應連帶給付上訴人29,828,354元本息。(三)被上訴人等應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之內容，於中國時報、聯合報全國版第一版報頭下刊登聲明啟事各一日（本院卷三第285-286頁）。查上訴人請求損害賠償金額超過原審之200萬元本息部分，屬訴之聲明的擴張，至於上訴人縮減請求排除侵害部分，應屬上訴聲明之減縮，依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款，均應予准許。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張略以：

- 一、上訴人德怡科技股份有限公司（下稱德怡公司）係從事有關醫藥和生物技術之研究與開發事業，並經營GeneDireX 品牌。於民國101年6月26日以「GeneDireX」圖樣申請註冊商標，指定使用於第42類「有關醫藥和生物技術的研究和開發（為他人）、質量控制，有關醫藥和生物技術的工程研究，有關醫藥和生物技術的科技工程研究、化學分析、化學服務、細菌學研究、生物學研究、材料測試、電腦網站代管」服務，經核准列為註冊第01570004號商標（下稱系爭商標，專用期限至101年3月15日，如原審判決附圖一所示）。德怡公司並以GeneDireX 使用於「DNA Ladder」（DNA 分子量標準液）、「Protein Ladder」（蛋白質分子量標準液）產品，上開產品包裝之美術圖形（下稱系爭美術著作，如原審判決附表一所示），及產品包裝上「DESCRIPTION」之文字（下稱系爭語文著作，如原審判決附表二，上訴人在第二審僅主張「DESCRIPTION」內容，其餘內容不主張，見本院卷一第215頁），其著作財產權皆為上訴人所有。
- 二、德怡公司與森兆生醫股份有限公司（下稱森兆公司）曾於104年8月間訂立系爭大同合約，惟德怡公司已於105年4月29日通知森兆公司終止系爭大同合約，詎森兆公司自107年11月27日迄今，未經德怡公司同意，於其銷售之產品上使用系爭

01 商標及系爭美術、語文著作，而刊登於森兆公司網頁，業於
02 107年11月27日經公證人公證在案，顯已侵害德怡公司系爭
03 商標權，及系爭美術、語文著作之重製權、改作權、散布
04 權。德怡公司爰依商標法以71條第1項第2款、著作權法第88
05 條第1項、第3項、公司法第23條第2項規定，請求森兆公司
06 及其負責人李政諺連帶賠償29,828,354元本息。另依著作權
07 法第89條、公司法第23條第2項規定，請求森兆公司、李政
08 諺連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書之當事人、案
09 由及主文之內容，刊登聲明啟事於如上訴聲明所載之新聞紙
10 （未繫屬於本院部分茲不贅述）。

11 **貳、被上訴人答辯略以：**

12 一、系爭語文著作之內容，絕大部分是產品的規格敘述，及部分
13 極簡的功能敘述，且多使用生物化學上的專有名詞，配合專
14 有名詞之動詞亦有固定之專門用法，無任何個人精神創作之
15 成分在內。扣除此等部分後，並不具最低程度之原創性，非
16 著作權法保護之標的。

17 二、系爭商標及系爭美術著作，係森兆公司與德怡公司合作期
18 間，雙方為拓展海外市場所共同創造之產物，森兆公司實際
19 參與系爭美術著作及系爭產品說明書之製作過程，森兆公司
20 為共同著作人，當可合法使用之。且系爭大同合約第1條約
21 定「即日起將於全球市場共同經營GeneDirex品牌，雙方各
22 自經營現有及新開發客戶，不得以惡意削價競爭或斷貨方
23 式，取得對方訂單」，可見森兆公司在系爭商標及美術著作
24 的使用及經營上，具有與上訴人同等之地位，即便森兆公司
25 非系爭商標權及美術著作之共同權利人，森兆公司亦已明確
26 取得使用之授權。

27 三、依系爭大同合約第1條約定兩造於全球市場共同經營GeneDir
28 ex品牌，可見森兆公司在系爭商標的使用及經營上，具有與
29 德怡公司同等之地位，並非德怡公司主張之經銷契約，德怡
30 公司於105年4月29日片面主張終止系爭大同合約，並拒絕與
31 森兆公司交易，已違反大同合約第1條之約定。

01 四、森兆公司係96年10月24日核准設立，並於97年2月14日在經
02 濟部國際貿易局登記為進出口廠商，公司英文名稱為「GENE
03 DIREX INC.」，且有向網路中文資訊股份有限公司購買「ge
04 nedirex.com」之網域使用權，負責海外市場之開發、行銷
05 及貨物進出口，故森兆公司於系爭商標102年註冊登記前，
06 即經德怡公司同意，善意使用GeneDirex商標多年，依商標
07 法第36條第1項第3款規定，得主張善意先使用。

08 五、森兆公司於公司網頁上放置GeneDirex相關產品資訊者，並
09 無侵害德怡公司商標權、著作權之故意或過失，業經臺灣臺
10 北地方檢察署107年度調偵字第2297號、臺灣高等檢察署智
11 慧財產檢察分署107年度上聲議字第510號、臺灣臺北地方法
12 院108年度聲判字第10號等刑事案件認定明確在案，德怡公
13 司請求被上訴人等負損害賠償責任，為無理由。

14 **參、原審判決結果及兩造之聲明：**

15 原審判決駁回德怡公司之全部請求。德怡公司提起上訴，上
16 訴聲明：(一)原判決關於駁回上訴人後開第二、三項部分廢
17 棄。(二)被上訴人等應連帶給付上訴人29,828,354元，並自起
18 訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率5%計算之利息。(三)
19 被上訴人等應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及
20 主文之內容，於中國時報、聯合報全國版第1版報頭下刊載2
21 單位（面積14x4.9公分）之聲明啟事各1日。(四)第一、二審
22 訴訟費用由被上訴人等連帶負擔。(五)就第二項請求，上訴人
23 願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：(一)上訴駁
24 回。(二)第一、二審訴訟費用由德怡公司負擔。(三)如受不利判
25 決，被上訴人願供擔保請准免為假執行。（按被上訴人之第
26 一項聲明雖為「上訴駁回」，惟參酌其先前準備程序之聲明
27 內容，應係請求法院駁回上訴人之上訴及在第二審擴張之
28 訴）

29 **肆、得心證之理由：**

30 一、系爭大同合約之契約關係仍然存在：

01 (一)經查，兩造對於104年8月間訂立系爭大同合約（見本院卷一
02 第210-211頁，合約內容見臺灣臺北地方檢察署106年度偵字
03 第12054號影卷第60-61頁），嗣德怡公司於105年4月29日以
04 電子郵件通知森兆公司停止出貨並終止系爭大同合約之意思
05 表示（原審卷第234頁）之事實，均不爭執。惟德怡公司主
06 張，系爭大同合約為經銷合約，可類推適用民法第561條第1
07 項規定，或類推適用民法不定期繼續性供給契約規定，得由
08 當事人任意終止，德怡公司業於105年4月29日為終止之意思
09 表示（德怡公司在另案本院110年度民商上字第9號事件有主
10 張另以109年10月21日存證信函終止系爭大同合約，惟本件
11 並未提出該存證信函），兩造間系爭大同合約之合約關係不
12 存在，被上訴人則主張德怡公司片面終止為不合法，並以前
13 開情詞置辯。

14 (二)德怡公司不得類推適用民法第561條第1項規定終止系爭大同
15 合約：

16 1.德怡公司雖主張系爭大同合約為經銷契約，具有買賣及代
17 辦商性質之混合性質，得類推民法第561條第1項「代辦權
18 未定期限者，當事人之任何一方得隨時終止契約」之規定
19 云云。惟按所謂「經銷契約」（或稱「代理店契約」或
20 「代理商契約」），係指商品之製造商或進口商將其製造
21 或進口之商品，經由經銷商（或代理店或代理商）為商品
22 之販賣，以維持或擴張其商品之銷路，而製造商或進口商
23 與經銷商（或代理店或代理商）所訂之契約。至其法律上
24 之性質，則依其契約之具體內容，可能有三種類型，即具
25 買賣契約之性質者，具行紀契約之性質者及具代辦商契約
26 之性質者是，不同類型之當事人間之權利義務關係自屬不
27 同（最高法院87年度台上字第362號判決要旨參照）。次
28 按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方
29 支付價金之契約；稱代辦商者，謂非經理人而受商號之委
30 託，於一定處所或一定區域內，以該商號之名義，辦理其

事務之全部或一部之人，民法第345條第1項、第558條第1項分別定有明文。

2.系爭大同合約第1條約定：「德怡公司與森兆公司，即日起將於全球市場共同經營GeneDireX品牌，雙方各自經營現有及新開發客戶，不得以惡意削價競爭或斷貨方式，取得對方訂單...」。第5條約定：「德怡與森兆在不破壞既有合約條件下，雙方將不再增加新的獨家經銷商」。第3條約定：「雙方獲益平分公式如下：合約簽訂前一年實際獲利為計算標準...德怡原料進貨成本 $\times 000$ ＝森兆取得GeneDireX產品成本」。第4條約定：「德怡即日起將提供森兆GeneDireX商品...森兆既取得瓶裝產品成本公式如下：德怡貨品進貨成本 $\times 000$ 」。系爭大同合約既約定兩造「共同經營GeneDireX品牌」、「雙方各自經營現有及新開發客戶」、「不得以惡意削價競爭或斷貨方式，取得對方訂單」、「雙方將不再增加新的獨家經銷商」，並約定雙方獲益平分計算之公式，足見系爭大同合約係約定雙方之合作共同經營「GeneDireX」品牌，森兆公司係以自己之名義經營其業務及獲得收益，並非受德怡公司之委託，以德怡公司之名義辦理其事務，性質上與代辦商不同，德怡公司主張系爭大同合約係具買賣及代辦性質之經銷契約，尚非可採。況且，系爭大同合約亦非未定期限契約（詳後述），自無類推適用民法第561條第1項未定期限之代辦商契約，當事人之任何一方得隨時終止契約之規定。德怡公司雖又主張，系爭大同合約第5條約定：「德怡與森兆在不破壞既有的合約條件下，雙方將不再增加新的獨家經銷商」，足見系爭大同合約屬於經銷契約云云。惟查，上開約定僅在表明兩造「雙方」均不再增加新的獨家經銷商，並不能反面推論森兆公司為德怡公司之授權經銷商，德怡公司之主張不足採信。

(三)德怡公司不得類推適用民法不定期繼續性契約規定終止系爭大同合約：

- 01 1.按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用
02 之辭句，民法第98條定有明文。解釋契約，應探求當事人
03 立約時之真意，而真意何在，又應以過去事實及其他一切
04 證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意，即解釋
05 契約，應斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習
06 慣，依誠信原則，從契約之主要目的，及經濟價值作全盤
07 之觀察（最高法院85年度台上字第517號判決參見）。所
08 謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該
09 意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性
10 客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法
11 律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解
12 釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義（最高法院96
13 年度台上字第286號民事裁判參見）。解釋契約，應於文
14 義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並
15 通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上
16 之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，
17 從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷
18 之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解
19 致失其真意（最高法院99年度台上字第1421號民事裁判參
20 見）。
- 21 2.德怡公司雖主張，繼續性供給契約乃當事人約定一方於一
22 定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定
23 種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之無名
24 契約。無名之不定期繼續性供給契約，應可類推適用民法
25 相關規定，允許契約當事人有任意終止契約之權。惟查，
26 兩造訂立系爭大同合約之緣由，係因森兆公司負責人李政
27 諺與德怡公司負責人張繼修討論如雙方不再合作，李政諺
28 欲將其持有之德怡公司股份出賣予張繼修，由於雙方對於
29 股份出賣之價格無法達成合意，經過磋商，李政諺同意以
30 000萬元之較低價格將德怡公司股份出售予張繼修，並簽
31 立系爭大同合約，雙方繼續合作經營「GeneDireX」品

01 牌，有被上訴人提出之乙證17、18電子郵件、玉山銀行存
02 款憑條可稽（本院卷三第203-207頁）。系爭大同合約約
03 定由兩造在全球市場共同經營「GeneDireX」品牌，雙方
04 各自經營現有及開發新客戶，並定有年度採購目標及雙方
05 獲益平分公式（合約第1、3、4、6條），與一般繼續性供
06 給契約，僅單純由一方交付貨品及他方支付價金之情形不
07 同。系爭大同合約第6條約定：「森兆對德怡第一年度採購
08 目標為新臺幣○○萬元整，第一年度採購目標若無法達
09 成，可提供6個月寬限期。若未能達成，契約終止」，足
10 認系爭大同合約訂立時，兩造已預計以森兆公司在第一年
11 度加6個月寬限期內達成00000萬元採購目標為期，若未
12 能達成上開採購目標，系爭大同合約即終止，應屬定有期
13 限而非不定期限之契約。系爭大同合約第3條、第4條約
14 定，森兆公司取得GeneDireX商品的成本為德怡公司原料
15 進貨成本的000至000倍，藉由上開第3、4、6條進貨價格
16 及採購目標之約定，可以保障德怡公司在第一年度獲得穩
17 定之收益，此為德怡公司由系爭大同合約所獲得之對價，
18 德怡公司並非無償授權森兆公司共同經營，至於森兆公司
19 為了維持系爭大同合約關係，除了須向德怡公司進行高額
20 之採購外，其經營「GeneDireX」品牌應有相關經營計畫
21 並支出行銷費用及營運之成本，如認為德怡公司享有可隨
22 時終止契約之權利，森兆公司將無從預測其可使用系爭商
23 標之期間，除了影響森兆公司預定之營業計畫外，也可能
24 造成其為了經營「GeneDireX」品牌所支出之行銷費用及
25 營運成本無法回收，發生無法預期之損害，對森兆公司顯
26 屬不公，也有悖於雙方締約時之意思。本院審酌兩造簽訂
27 系爭大同合約之緣由，及系爭大同合約所約定之終止事由，
28 除了第6條約定森兆公司於第一年度加6個月寬限期未達採購
29 目標，及第7條約定森兆公司遲延貨款達3次以上，德怡公
30 司得終止契約，此外並無約定其他當事人一方得終止合約
31 之事由，解釋當事人締約之真意，應認德怡公司不得於第

01 1年及寬限期6個月尚未屆滿之前，片面終止系爭大同合
02 約。

03 3.德怡公司主張，該公司發現森兆公司於中國大陸、美國、
04 加拿大、韓國、日本、歐盟等地惡意搶註GeneDirex商
05 標，德怡公司才以105年4月29日電子郵件終止系爭大同合
06 約，並提出附表三森兆公司搶註商標時間軸、甲證9、甲
07 證28、甲證29、甲證34-38等資料為證（本院卷三第243
08 頁、原審卷第238-245頁、本院卷二第507-511頁、本院卷
09 三第73-77頁、第243-264頁）。森兆公司則辯稱，兩造係
10 在全球市場共同經營「GeneDireX」品牌，故無在國外惡
11 意搶註之問題（本院卷三第191頁）。查森兆公司在其他
12 國家申請註冊「GeneDireX」商標的行為，與系爭大同合
13 約義務之履行無關，德怡公司對於森兆公司在其他國家申
14 請註冊「GeneDireX」商標，可依法向各國商標主管機關
15 主張其權利（依德怡公司陳報之資料，森兆公司在其他國
16 家申請「GeneDireX」商標爭議案件，部分國家之商標主
17 管機關已作成撤銷森兆公司商標之決定，部分國家尚在審
18 查中，其中德怡公司向歐盟智慧財產局請求宣告森兆公司
19 在歐盟註冊之「GeneDireX」商標無效一案，已遭駁回，
20 見本院卷四第175-185頁），如受有損害，亦得向森兆公
21 司求償，德怡公司以此事由，片面拒絕對森兆公司供貨並
22 終止系爭大同合約，尚非正當。系爭大同合約係104年8月
23 簽立，德怡公司於105年4月29日電子郵件通知森兆公司終
24 止合約時，系爭大同合約第6條約定之第一年採購期限尚
25 未屆期，德怡公司片面終止合約，自非合法。

26 4.又按，繼續性供給契約，倘於中途發生當事人債務不履行
27 時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給
28 付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第
29 227條、第254條至第256條之規定，許其終止將來之契約
30 關係。又因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，
31 債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利；

其情形能補正者，債權人可依給付遲延之法則行使其權利；如不能補正，則依給付不能之法則行使權利。而契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。民法第227條第1項、第254條定有明文。則繼續性供給契約之債務人未依債之本旨為給付，且其給付之瑕疵非不能補正，債權人應依給付遲延之規定，先定相當期間催告補正而不補正，其主張終止契約始為適法（最高法院110年度台上字第3246號民事判決參見）。縱認森兆公司於他國申請註冊GeneDirex商標係違反系爭大同合約之契約上義務，德怡公司於105年4月29日通知森兆公司終止系爭大同合約之前，並無通知森兆公司補正或催告其履行合約（例如要求森兆公司撤回在他國之商標申請案，或將其取得之商標移轉於自己所有等），即任意單方面終止系爭大同合約，尚非適法。

5. 德怡公司雖稱：系爭大同合約第6條並非契約的自然消滅期限，而是契約的解除條件，系爭大同合約因為本身並無自然消滅期限，意定終止權又僅限於訂約後1年半內，若不能類推適用民法有名繼續性契約之約定，使雙方有任意終止權，此契約只能合意終止，顯非妥適云云。惟查本件因德怡公司在第一年採購期限未屆滿時即停止出貨，致森兆公司無法在第6條約定期限內達成00000萬元之採購目標，德怡公司係以不正當方法促使第6條之終止契約條件成就，應視為條件不成就（參民法第101條第2項規定），應認系爭大同合約第6條之期間於德怡公司拒絕供貨時停止進行，待雙方繼續履行合約時再行起算，屆時森兆公司如有違反系爭大同合約第6條或第7條之約定，自得依約終止系爭大同合約，並無德怡公司所稱永遠無法終止之情形，其主張尚不足採。

6. 德怡公司另案提起確認系爭大同合約不存在之訴，經本院

01 110年度民商訴字第6號第一審判決駁回德怡公司之訴，德
02 怡公司提起上訴，經本院110年度民商上字第9號判決駁回
03 德怡公司之上訴，有該事件判決書在卷可稽（見本院卷四
04 第5-10頁，該案尚未確定）。

05 二、森兆公司並無逾越系爭大同合約之授權範圍使用系爭商標及
06 系爭美術著作之情事：

07 (一)系爭大同合約第1條明定：「即日起將於全球市場共同經營G
08 eneDirex品牌，雙方各自經營現有及新開發客戶，不得以惡
09 意削價競爭或斷貨方式，取得對方訂單」。由上開約定可
10 知，德怡公司與森兆公司係共同合作在全球市場共同經營Ge
11 neDirex品牌，銷售「GeneDireX」產品。又德怡公司自98年
12 7月起公司內部即有針對「GeneDireX」產品包裝上美術圖案
13 進行討論，並提及文字內容之尺寸面積、商品將被夾著包裝
14 起來、邊框顏色等等，有德怡公司提出之公司內部郵件及附
15 檔資料可稽（見甲證2，原審卷第17頁、第28-44頁），堪認
16 德怡公司為系爭美術著作之著作權人。森兆公司雖抗辯該公
17 司有參與系爭美術著作之創作過程，且外包裝之印製係由森
18 兆公司下單給包裝廠商，故森兆公司為共同著作人云云。惟
19 查，甲證2第1頁之其中一封信件寄件人雖為李政諺（000000
20 0000000.000，000000000000.000為李政諺使用之電子郵件
21 帳戶），但信件內容為確認產品的存放條件，與系爭美術著
22 作的創作無涉，該等信件內容為德怡公司員工○○○將有關
23 於系爭美術著作的完成品寄給德怡公司其他同仁或主管確認
24 （taqkey為德怡公司之英文名稱），甲證2無法證明森兆公
25 司有參與系爭美術著作之創作過程，又系爭產品之包裝盒雖
26 係由森兆公司下單予包裝廠商，有報價單1份在卷可稽（原
27 審卷第384頁），惟該報價單之日期為100年1月4日，距離上
28 開甲證2電子郵件之98年7月時間相隔甚遠，且無法由報價單
29 上所載之「下單者」推認即為該包裝圖案之「創作者」，故
30 本院認為森兆公司辯稱其為系爭美術著作之共同著作人，尚
31 不可採。德怡公司與森兆公司簽訂系爭大同合約，約定共同

01 合作在全球市場共同經營GeneDirex品牌，應認德怡公司同
02 意森兆公司在共同經營「GeneDireX」業務之範圍內，同意
03 及授權森兆公司使用系爭商標及美術著作（本件德怡公司係
04 主張因系爭大同合約業已終止，森兆公司於合約終止後已無
05 使用系爭商標及系爭美術著作之權利，並非主張該公司自始
06 未授權森兆公司使用系爭商標及系爭美術著作）。

07 (二)德怡公司雖主張，依系爭大同合約「德怡將提供森兆GeneDi
08 rex商品、森兆取得GeneDirex商品之成本為德怡原料進貨成
09 本的000倍」等語，可知雙方締約真意為：德怡公司僅授權
10 森兆公司在向德怡公司購買的商品上使用系爭商標及系爭美
11 術著作。森兆公司於107年5月20日以後銷售之GeneDirex商
12 品，皆非向上訴人購買，已逸脫系爭大同合約之授權範圍云
13 云（本院卷三第115頁）。惟查：

14 1.系爭大同合約第1條約定德怡公司及森兆公司於全球市場
15 共同經營GeneDirex品牌，德怡公司對於森兆公司授權使
16 用系爭商標及系爭美術著作，應屬於在合約期間內概括性
17 之授權。系爭大同合約條文並未約定，森兆公司只能向德
18 怡公司購買GeneDirex產品之原料，而不得向第三人購
19 買，亦未約定僅在「向德怡公司購買的商品上」，始可使
20 用系爭商標及系爭美術著作，德怡公司上開主張，已超出
21 合約文字之範疇。衡之常情，雙方若有上開授權範圍限制
22 之合意，應屬契約之重要事項，理應明文記載於合約，以
23 杜爭議。觀諸系爭大同合約有多處手寫修改，如雙方就進
24 貨來源有如此嚴格之限制並達成合意，自應載明於合約，
25 甚至約定相關查核機制，惟德怡公司並未提出相關資料可
26 佐。系爭大同合約第3、4條已約定雙方獲益平分公式，森
27 兆公司向德怡公司取得產品之成本，為德怡公司原料進貨
28 成本之000至000倍；第6條約定森兆公司對德怡公司第一
29 年採購目標為00000萬元，上開約定，已足以保障德怡公
30 司在第一年度獲得穩定之收益，尚無約定森兆公司只能向
31 德怡公司進貨之必要性。德怡公司主張，系爭大同合約並

01 無任何授權金之約定，若將系爭商標及美術著作之授權與
02 產品買賣脫勾，無異使森兆公司得永久無償使用系爭商標
03 及美術著作云云，尚非可採。本院認為德怡公司主張其僅
04 授權森兆公司在向德怡公司購買的商品上才能使用系爭商
05 標及系爭美術著作，不足採信。

06 2.又查森兆公司曾於105年4月間向美國廠商採購000000000
07 0000000 000000（實驗試劑的一種），使用GeneDireX品
08 牌，並命名為GeneDireX Unviel 000000000 0000000 000
09 000.此商品之原料由森兆公司自行採購，並由森兆公司自
10 行設計包裝，由於系爭大同合約簽訂後GeneDireX的網站
11 係由德怡公司管理，故森兆公司人員於105年4月18日以電
12 子郵件請德怡公司負責人張繼修協助放入網站，張繼修於
13 同日回覆：「恭喜您們有新產品上市！給我們的價格又是
14 如何啊！？」其後森兆公司人員於105年4月26日回覆報價
15 （乙證19，0000000000000000.000即為張繼修之電子郵件
16 地址，本院卷三第231頁）。由此可知，系爭大同合約存
17 續期間，森兆公司也可自行生產開發GeneDireX產品、設
18 計包裝，並自行決定價格，並非僅得向德怡公司採購產
19 品，若依德怡公司之主張，其負責人張繼修見森兆公司向
20 第三人採購其他產品並使用「GeneDireX」商標，還要求
21 放入「GeneDireX」網站，豈有可能「恭喜」森兆公司推
22 出新的「GeneDireX」產品並詢問給德怡公司的價格為何？
23 上開電子郵件足證森兆公司依系爭大同合約取得授權
24 之範圍，並未限定於只有向德怡公司進貨之產品，始得使
25 用系爭商標及系爭美術著作。

26 三、系爭語文著作不具原創性：

27 （一）按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其
28 他學術範圍之創作（著作權法第3條第1項第1款規定），故
29 除屬於著作權法第9條所列之著作外，凡具有原創性，能具
30 體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、
31 科學、藝術或其他學術範圍之創作，均係著作權法所保護之

01 著作。所謂「原創性」，廣義解釋包括「原始性」及「創作
02 性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，非抄襲
03 或剽竊而來，而「創作性」，並不必達於前無古人之地步，
04 僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別，足以
05 表現著作人之個性為已足。又所謂原創性之程度，固不如專
06 利法中所舉之發明、新型、新式樣等專利所要求之原創性程
07 度（即新穎性）較高，亦即不必達到完全獨創之地步。即使
08 與他人作品酷似或雷同，如其間並無模仿或盜用之關係，且
09 其精神作用達到相當之程度，足以表現出作者之個性及獨特
10 性，即可認為具有原創性；惟如其精神作用的程度很低，不
11 足以讓人認識作者的個性，則無保護之必要（最高法院104年
12 度台上字第2980號刑事判決參見）。

13 (二)系爭語文著作之內容如下：「A unique combination of PC
14 R products and a number of proprietary plasmids diges
15 ted with appropriate restriction enzymes to yield 11
16 fragments. The DNA includes fragments ranging from 0
17 00-0000 base pairs. The 500 and 1,500 base pair band
18 s have increased intensity to serve as reference poi
19 nts. The approximate mass of DNA in each bands is pr
20 ovided (0.5 ug a load) for approximating the mass of
21 DNA in comparably intense samples of similar size.」
22 其中文翻譯為：「本產品是聚合酶連鎖反應產物及數種特有
23 質體的獨特結合。這些質體經適當的限制酶切後產生11個
24 片段，適合作為瓊脂糖凝膠電泳的分子量標準。DNA包含的
25 片段範圍從100-1,500個鹼基對。500及1,500鹼基對條帶具
26 有較高的強度而可以作為參考點。DNA每個條帶的近似質量
27 為0.5 μ g/per load，可用以預估類似大小的樣品中的DNA質
28 量」。上開內容，絕大部分是產品的規格敘述，及部分極簡
29 的功能敘述，且多使用生物化學上的專有名詞，如PCR（聚
30 合酶連鎖反應）、restriction enzymes（限制酶）、plasm
31 ids（質體）、base pairs（鹼基對）、band（DNA電泳實驗

01 中，肉眼可見的經染色後的DNA片段位置），load（電泳實
02 驗之劑量單位），此等專有名詞之用法均是固定的，甚至配
03 合專有名詞之動詞亦有固定之專門用法（如描述用限制酶分
04 解DNA之情況時，使用之動詞一定是digest），並無任何個
05 人精神創作之成分在內。扣除此等部分後，其餘部分亦未見
06 展現作者個人之個性及獨特性之精神作用，應認系爭語文著
07 作不具最低程度之原創性，並非著作權法保護之標的。

08 四、森兆公司並無侵害系爭商標權及系爭美術著作之行為：

09 系爭大同合約第1條明定：「即日起將於全球市場共同經營G
10 eneDirex品牌，雙方各自經營現有及新開發客戶，不得以惡
11 意削價競爭或斷貨方式，取得對方訂單」。由上開約定可
12 知，德怡公司與森兆公司締結系爭大同合約，約定在全球市
13 場共同經營「GeneDireX」品牌，森兆公司使用系爭商標及
14 美術著作已取得德怡公司之概括授權，且並未限定於只有向
15 德怡公司進貨之產品上，始得使用系爭商標及系爭美術著
16 作，已如前述，森兆公司在其銷售之產品上使用系爭商標及
17 系爭美術著作及刊登於森兆公司網頁，並無侵害系爭商標權
18 及系爭美術著作之行為，堪予認定。

19 五、綜上所述，森兆公司基於系爭大同合約與德怡公司共同合作
20 經營GeneDireX品牌並銷售產品，德怡公司並授權森兆公司
21 使用系爭商標及系爭美術著作，德怡公司於105年4月29日通
22 知森兆公司停止出貨並終止系爭大同合約，其終止為不合
23 法，系爭大同合約之契約關係仍然存在，森兆公司使用系爭
24 商標及系爭美術著作並未逾越系爭大同合約之授權範圍，至
25 於系爭語文著作則不具有原創性，德怡公司主張森兆公司侵
26 害系爭商標權及系爭美術著作、系爭語文著作之重製權、改
27 作權、散布權，依商標法第71條第1項第2款、著作權法第88
28 條第1項、第3項、第89條、公司法第23條第2項規定，請求
29 森兆公司及其負責人李政諺應連帶賠償29,828,354元本息，
30 及連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書之當事人、案
31 由及主文之內容，刊登聲明啟事於新聞紙，均無理由，原審

判決駁回上訴人在第一審該部分之訴及假執行之聲請，並無違誤，上訴人聲明不服，請求廢棄原判決，並命被上訴人應連帶給付29,828,354元本息，及將本件最後事實審民事判決書刊登聲明啟事於新聞紙，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列。

七、據上論結，本件上訴及擴張之訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 12 月 22 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

以上正本證明與原本無異。

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，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 111 年 12 月 28 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

01 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。