

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫字第2號

聲 請 人 Dragonfly Co., Ltd

法定代理人 Kim Jae Sik

代 理 人 黃沛頌律師

張宇馨律師

相 對 人 拉美特國際股份有限公司

(LaMate Taiwan Co., Ltd.)

法定代理人 康偉琳

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理 由

甲、程序方面：

一、本件乃涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：

按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律，而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。本件聲請人為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件；聲請人主張相對人侵權之事實在我國境內，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，以

01 侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依著作權法、
02 商標法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事
03 件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1
04 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。是以，本院對本
05 件涉外事件具有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定本
06 件涉外事件之準據法。

07 二、準據法之選定：

08 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
09 涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件聲請人主
10 張其為Special Force online線上遊戲(下稱系爭遊戲)之著
11 作權人及註冊第01271705號商標(下稱系爭商標)之商標權
12 人，受我國法律保護而有定暫時狀態之必要性，且相對人侵
13 權行為地在我國，故本件準據法應依中華民國法律。

14 三、當事人能力：

15 按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織
16 登記之公司；外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有
17 同一之權利能力，公司法第4條定有明文。又按有權利能力
18 者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文。本
19 件聲請人Dragonfly Co., Ltd為依外國法律設立之外國法人
20 (本院卷第27頁)，與我國公司有同一之權利能力，有當事人
21 能力，自得為聲請人，併此敘明。

22 乙、實體方面：

23 壹、聲請意旨：

24 一、兩造間存在爭執之法律關係：

25 聲請人從事遊戲軟體開發，為系爭遊戲之著作財產權人，亦
26 為系爭商標之商標權人。聲請人於西元2017年5月25日，就
27 系爭遊戲之區域營運授權一事，與依韓國法令設立之Cosmos
28 Infra Corporation (下稱CM公司) 簽訂授權契約 (下稱系
29 爭授權契約)，授權CM公司得於我國境內營運系爭遊戲、使
30 用系爭遊戲軟體著作及系爭商標，並同意CM公司得將所獲授
31 權再轉授權予其臺灣子公司即相對人拉美特國際股份有限公

01 司。惟CM公司自西元2017年10月系爭授權契約生效起即陸續
02 發生未按時結算、支付權利金之情事，經聲請人書面催告，
03 限期給付未結款項，然仍未獲置理。因此聲請人於西元2019
04 年6月17日發函通知CM公司終止系爭授權契約，復同時通知
05 相對人上述情事並請相對人立即停止於我國繼續營運系爭遊
06 戲。詎料相對人於收受上開通知後，並未停止於我國繼續營
07 運系爭遊戲。甚者，相對人於系爭授權契約終止、屆至後，
08 仍繼續於我國營運系爭遊戲迄今，而持續不法使用系爭商
09 標，顯見兩造對於可否繼續於我國營運系爭遊戲並使用系爭
10 商標有所爭執，應認聲請人就本件有爭執之法律關係存在，
11 已為釋明。

12 二、具有保全必要性：

13 (一)本件訴訟確有將來勝訴可能性：

14 系爭授權契約之授權期間已於西元2020年10月24日屆滿（系
15 爭授權契約第9.1條參照），而聲請人並未與CM公司或相對
16 人重新簽訂任何與系爭遊戲有關之授權契約，且系爭授權契
17 約無任何期滿自動續約之相關條款，若聲請人未與CM公司於
18 授權期間屆滿前6個月書面通知他方並重新簽約，則系爭授
19 權契約於期間屆滿時亦自動終止（系爭授權契約第9.2條參
20 照）。是以，相對人無任何正當合法權源且未經聲請人同意
21 或授權而擅自使用，構成侵害系爭遊戲著作及系爭商標之可
22 能性甚高，則聲請人將來就上開爭議對相對人提起本件訴
23 訟，應有勝訴之可能性。

24 (二)本件有防止發生重大損害或避免急迫危險之情形：

25 聲請人發函通知CM公司終止授權且同時通知相對人立即停止
26 於我國繼續營運系爭遊戲後，遽CM公司不思改正履約，竟以
27 聲請人之前任負責人涉嫌中斷業務、誹謗等事由，於韓國對
28 聲請人之前任負責人提起刑事告訴，聲請人亦委請律師在韓
29 國向CM公司及其相關人員提起詐欺、違反著作權法等刑事告
30 訴。是以，在確認與CM公司之商業糾紛中聲請人並無違反韓
31 國刑法之行為後，聲請人立即於韓國、中華民國兩地依循法

律程序尋求救濟，益徵本件確有避免急迫危險之必要。且聲請人另於西元2020年9月25日與訴外人樂意傳播股份有限公司（下稱樂意公司）就於我國營運系爭遊戲一事簽訂授權契約。因相對人持續違法於國內市場上營運系爭遊戲，致樂意公司遲遲無法於國內順利推展系爭遊戲業務，故相對人違法營運系爭遊戲之行為，業已嚴重侵害聲請人對於系爭遊戲之法律權益及商業上利益，極有可能導致聲請人失去簽約之合作夥伴、無法依約收取預期之權利金而受有重大損害。

(三)對雙方損害之程度：

相對人於系爭授權契約期滿後，於未續約之情形下，繼續於我國營運系爭遊戲乃不容否認之客觀事實，縱將來起訴請求排除侵害或損害賠償勝訴，然聲請人不僅將喪失原本得決定是否授權之權利，且需因跨國求償而花費相當大之訴訟成本，又相對人之母公司CM公司於系爭授權契約簽訂後即未依約支付權利金，相對人之資本額亦僅有50萬元，是聲請人將來勝訴後亦未必能獲得實質之賠償。再者，若繼續容忍相對人持續侵害系爭商標，恐將減損聲請人就系爭商標之識別性、著名性、商譽，以及市場競爭地位，而此等無形資產之損失，難以估計且難以金錢填補。此外，相對人繼續於我國營運系爭遊戲，並將該遊戲提供消費者於網頁上免費下載，使系爭遊戲著作處於隨時可供不特定人使用之狀態，而一旦任何消費者下載使用系爭遊戲，對於因相對人違法提供所導致之此等無形資產之損失，亦難以估計且甚難以金錢填補。

(四)對公眾之影響：

相對人未經同意於我國營運系爭遊戲而使用系爭商標，已實際發生使消費者對系爭遊戲之來源及品質混淆誤認之結果，如許相對人繼續使用系爭遊戲商標將使消費者難以藉由該商標判斷遊戲來源，並不當侵奪聲請人就系爭遊戲之交易市場。若駁回聲請人之聲請，無異變相鼓勵遊戲代理業者可利用技術上授權人無法阻止其繼續使用授權軟體與市場偏重保護遊戲消費者之優勢，先侵害聲請人之著作權及商標權取得

用戶以獲取不法利益後，再慢慢拖延訴訟，破壞線上遊戲產業之市場競爭秩序等。

三、綜上，根據本件聲請人就本案訴訟將來有勝訴可能性，准許本件聲請，可避免聲請人所受之損害遠遠大於相對人所受之不利利益，且對公眾利益影響甚微，更可維持市場競爭秩序、發揮著作權保護及商標權保護機制，應認聲請人已就本件保全必要性部分為釋明。倘認本件釋明尚有不足，聲請人願供擔保以代釋明。

四、並聲明：

(一)請准聲請人免供擔保，或以現金供擔保後，禁止相對人於本案判決確定前，不得於我國境內公開傳輸、重製、改作、編輯、銷售或以其他任何形式使用「特種部隊」(Special Force online)軟體，亦不得提供或授權第三人使用「特種部隊」(Special Force online)軟體，且不得為營業目的而於「特種部隊」(Special Force online)軟體同一或類似商品或服務使用或授權他人使用相同或近似於註冊第01271705號商標之商標。

(二)聲請費用由相對人負擔。

貳、相對人陳述：

一、聲請人提出其與CM公司間之授權契約作為爭執法律關係之釋明，然相對人並非系爭授權契約之契約當事人，爭執之法律關係並非存於兩造間，當事人並不適格。且聲請人未提出相當證據充分釋明兩造間爭執之法律關係，未善盡釋明爭執法律關係之義務。聲請人亦未對相對人提起任何實體訴訟，縱使聲請人於該訴訟中勝訴，僅得對CM公司有所請求，與相對人無涉，故難謂有任何勝訴可能。

二、聲請人主張已於民國108年6月17日書面通知相對人停止於我國經營系爭遊戲云云。惟聲請人僅提出本件定暫時狀態處分之聲請，而迄未提起本件訴訟，實難謂聲請人有何防止重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形之必要存在，聲請人遲延提出訴訟救濟，不急利用訴訟之救濟手段，足見

01 聲請人並無倘不准定暫時狀態之處分，將受無可彌補損害之
02 危險存在，其聲請定暫時狀態處分，顯無必要。

03 三、再者，聲請人如受有損害，待其與CM公司間之訴訟確定後，
04 聲請人即可依系爭授權契約，以CM公司未經合法授權期間所
05 收取之權利金、因提供本款遊戲所獲取之利潤等，估算聲請
06 人所受之金錢損害，並向CM公司求償，聲請人所受之損害既
07 得以金錢計算作為補償，即不得謂有難以彌補之損害。且相
08 對人是否本於合法轉授權經營系爭遊戲及使用系爭商標，屬
09 兩造間私人權益之紛爭，對我國線上遊戲之市場並無影響，
10 核與公眾利益之影響無涉。

11 四、並聲明：聲請駁回。

12 參、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，
13 為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情
14 形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁
15 回聲請。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時
16 狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必
17 要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以
18 擔保補釋明之不足。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就
19 保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁
20 對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡
21 雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。智慧財產案件審理
22 法第22條第2項及智慧財產案件審理細則第37條第1項、第
23 3項分別定有明文（最高法院108年度臺抗字第927號民事
24 裁定意旨參照）。

25 肆、本院之判斷：

26 一、聲請人提起本件有當事人適格：

27 (一)按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，
28 得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行
29 為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人
30 與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主
31 體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟

01 標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事
02 人（最高法院96年度台上字第1780號民事判決意旨可參）。

03 (二)查聲請人主張其與CM公司簽訂系爭合約，並同意CM公司得將
04 系爭契約所授權之權利再授權予相對人，嗣因CM公司未按時
05 支付授權金之情事，聲請人即於西元2019年6月17日發函通
06 知CM公司終止系爭授權契約，並於同日發函通知相對人停止
07 在我國繼續營運系爭遊戲，因相對人未停止，故聲請人提起
08 本件定暫時狀態處分之聲請，是聲請人主張對相對人有侵害
09 防止之權利，因此，相對人抗辯聲請人當事人不適格云云，
10 顯有誤會，即非可採。

11 二、本件是否存有爭執之法律關係部分：

12 按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之
13 必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。所謂爭執
14 之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請
15 求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間
16 發生爭執或被侵害等情形，均屬之。查聲請人主張其為系爭
17 遊戲之著作權人及系爭商標之商標權人，業據其提出系爭商
18 標之商標註冊證為證（本院卷第69頁），其曾授權CM公司得
19 於我國境內使用系爭遊戲及系爭商標，並同意CM公司得再授
20 權予相對人，有契約書在卷可參（本院卷第29至68頁、第11
21 3至149頁），嗣因CM公司未按時支付授權金，聲請人發函通
22 知CM公司終止系爭授權契約，並發函通知相對人停止在我國
23 繼續營運系爭遊戲，有通知書在卷可佐（本院卷第77至82
24 頁），然相對人收受上開通知後仍持續營運系爭遊戲乙情，
25 有網頁資料附卷可證（本院卷第83至89頁），相對人則以前
26 詞抗辯並否認有聲請人指訴侵害系爭著作及系爭商標之情
27 事，是以雙方自屬有爭執之法律關係存在無訛。

28 三、本件無保全之必要性：

29 (一)聲請人將來勝訴可能性：

30 聲請人主張其為系爭遊戲之著作權人及系爭商標之商標權
31 人，曾授權CM公司得於我國境內使用系爭遊戲及系爭商標，

並同意CM公司得再授權予相對人，嗣因CM公司未按時支付授權金，聲請人發函通知CM公司終止系爭授權契約，並發函通知相對人停止在我國繼續營運系爭遊戲等情，業如前述，而相對人對於聲請人係系爭遊戲之著作權人、系爭商標之商標權人，其於我國境內使用系爭遊戲及系爭商標等情，並未否認，僅否認其非系爭授權契約之當事人，及辯稱聲請人未對其提起本案訴訟云云。然聲請人既為系爭遊戲之著作權人及系爭商標之商標權人，而相對人於我國境內確有使用系爭遊戲及系爭商標之情，聲請人主張相對人無權使用系爭遊戲及系爭商標，自應由相對人證明其有正當使用系爭遊戲及系爭商標之理由，若相對人未能提出，則聲請人自得依權利人之地位請求侵害除去及防止，難認聲請人非顯無勝訴之望。另民事訴訟法第538條對於是否為定暫時狀態之處分，係以於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時為要件，並非以有本案訴訟為要件，是相對人以聲請人未提起本案訴訟為由而認聲請人將來無勝訴可能性，顯然無據。

(二)無防止發生重大損害或避免急迫危險之情形：

1.按所謂定暫時狀態之必要，係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其它相類似之情形發生必須加以制止而言。然損害是否重大、危險是否急迫，或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之，亦即須視聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益或防免之損害是否逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害而定，始得謂為重大而具有保全之必要性。

2.聲請人雖主張其確認與CM公司之商業糾紛中並無違反韓國刑法之行為後，立即於韓國、我國依循法律程序尋求救濟，具有避免急迫危險之必要云云，惟聲請人主張其於西元2019年6月17日發函通知CM公司終止系爭授權契約，並同時通知相對人立即停止於我國繼續營運系爭遊戲。然聲

01 請人於前開通知後，知悉相對人仍於我國繼續營運系爭遊
02 戲，卻未於我國對相對人提起任何訴訟程序以救濟，遲至
03 111年2月10日始向本院為本件聲請（本院卷第7頁），則
04 聲請人就本件爭執之法律關係，是否確有為防止發生重大
05 之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，已非無
06 疑。

07 3.聲請人又主張其與樂意公司已就系爭遊戲簽訂授權契約，
08 因相對人違法營運系爭遊戲，致樂意公司無法於我國順利
09 推展系爭遊戲業務，嚴重侵害聲請人對於系爭遊戲之法律
10 權益及商業上利益，極有可能導致聲請人失去簽約之合作
11 夥伴云云，查聲請人雖提出其與樂意公司簽訂之網路遊戲
12 授權與經銷協議之增補協議（本院卷第213至221頁）佐證
13 其有受有重大損害之可能，然聲請人所提出之上開協議資
14 料，除第3條之內容外，其他部分均遮隱，本院無從判斷
15 其協議之內容為何，自無法據此為聲請人有利之認定，是
16 聲請人並未釋明本件聲請係為防止發生重大損害或避免急
17 迫危險或其他相類情形而有必要。

18 (三)聲請准駁對於雙方是否造成無法彌補之損害、損害程度之權
19 衡，及對公眾利益之影響：

20 聲請人並未釋明本件聲請係為防止發生重大損害或避免急迫
21 危險或其他相類情形而有必要，業如前述，並不符合定暫時
22 狀態處分之要件。此外，本件純屬雙方間關於系爭授權契約
23 之解釋及侵害著作權、商標權與否之私權爭議，本件聲請之
24 准駁對公眾利益影響不大。

25 伍、綜上所述，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人就爭執之
26 法律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險
27 或其他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，該釋明之欠
28 缺，依智慧財產案件審理法第22條第2項之規定，無法以供
29 擔保代之或補釋明之不足，從而本件聲請於法不合，不應准
30 許。

01 陸、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第95條、第78
02 條，裁定如主文。

03 中 華 民 國 111 年 4 月 8 日
04 智慧財產第三庭
05 法 官 王碧瑩

06 以上正本係照原本作成。

07 如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗
08 告費新臺幣1,000 元。

09 中 華 民 國 111 年 4 月 8 日
10 書記官 莊宜諳