智慧財產及商業法院民事判決

112年度民著上字第22號

上　訴　人　吳宜珊
訴訟代理人　程昱菁律師
被 上訴 人　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

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國112年7月31日臺灣臺北地方法院112年度智字第16號第一審判決提起上訴，本院於113年5月2日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於命上訴人給付逾新臺幣叁拾玖萬元本息部分，及該部分假執行宣告，暨訴訟費用之裁判廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔五分之四，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於法院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、又關於涉外事件之國際裁判管轄權，涉外民事法律適用法未有明文規定，法院受理涉外民事事件，非不得類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄。當事人得以合意定第一審管轄法院，亦為民事訴訟法第24條第1項前段所明定。本

件被上訴人為依日本法律設立之外國公司，有被上訴人提出之證明書可稽(原審卷第107頁至第113頁)，而具涉外因素。兩造於110年7月29日簽訂和解契約(下稱系爭和解契約)，於第9條約定「第一審管轄法院為台灣台北地方法院」，而合意以原審為第一審管轄法院，有系爭和解契約足據(原審卷第17頁至第19頁)。被上訴人依系爭和解契約提起本件訴訟，類推適用我國民事訴訟法第24條第1項前段規定，本院自有管轄權。次按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律，為涉外民事法律適用法第20條第1項所明定，兩造於系爭和解契約第9條約定「本契約適用中華民國法律」，有系爭和解契約可佐，被上訴人依系爭和解契約之法律關係起訴，依上開規定，自應以我國法為準據法。

貳、實體部分

一、本件被上訴人主張略以：上訴人於108年至109年間因違法販賣侵害伊商標權之商品，遭警查獲，而於110年7月29日與伊簽署系爭和解契約，於第4條約定「甲方(即上訴人)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、為販賣之要約、散布、重製：1)任何侵害乙方(即被上訴人)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(下稱系爭約款)。該案經臺灣宜蘭地方法院法院(下稱宜蘭地院)以110年度智簡字第9號刑事簡易判決判處有期徒刑2月，並審酌上訴人已與伊和解賠償損害，乃予以緩刑宣告。詎上訴人不知警惕，復於110年11月間以帳號「linlehung」在蝦皮購物網站上違法販賣破解被上訴人科技保護措施之元件，侵害伊之商標權及著作財產權，經宜蘭地院以

112年度訴字第40號刑事判決判處罪刑。上訴人已違反系爭約款有關保證不再犯之約定，自應依系爭約款給付懲罰性違約金新臺幣(下同)200萬元。經伊於112年1月13日送達存證信函，催告上訴人於10個工作日內給付，上訴人仍置之不理，顯無依約賠償之意。爰依系爭和解契約之法律關係，求為命上訴人如數給付並加付112年1月30日起至清償日止法定遲延利息之判決等語，並對於上訴人之上訴為聲明：駁回上訴。

二、被上訴人則以：依宜蘭地院112年度訴字第40號刑事判決所載，伊販賣侵害被上訴人商標權、著作財產權之物品，所獲利益僅1,198元，獲利甚微，而被上訴人主張所受損害金額為29萬3,250元，暫不論計算內容是否合理，其請求200萬元違約金亦遠高於其所主張之損害，甚至遠高於著作權法第88條第3項所定有關被害人不易證明實際損害額時，法院可酌定之賠償額，顯不合理。依目前社會經濟狀況，200萬元為一般人數年之收入，伊需擔負全家經濟重擔，在蝦皮購物網站販賣商品之收入亦僅為一般人之平均水準，自新冠肺炎疫情開始迄今，百業蕭條，200萬元對任何人而言均是相當高額之負擔，對伊亦如此，依目前社會經濟狀況觀之，系爭約款所定200萬元違約金之約定，確屬過高，不符合目前社會經濟狀況，請依民法第252條規定酌減違約金等語，資為抗辯。原審判決命上訴人如數給付被上訴人200萬元本息，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

三、不爭執事項：

㈠兩造於110年7月29日簽立系爭和解契約(原審原證1)。

㈡上訴人因侵害被上訴人之商標及著作權等案件，經宜蘭地方檢察署檢察官以111年度偵字第6366案號起訴(原審原證2)，嗣經宜蘭地院以112年度訴字第40案號刑事判決有罪在案(原審被證1)。

㈢被上訴人寄發催告上訴人支付200萬元違約金之存證信函於112年1月13日送達上訴人於刑案偵查中之選任辯護人楊德海律師(原審原證3及原審卷第133頁)。

㈣被上訴人於宜蘭地院112年度訴字第40案號刑事案件中主張其所受損害估算金額為29萬3,250元(原審被證2及原審卷第186頁)。

四、爭點：

㈠系爭和解契約第4條有關違約金之約定，其性質為懲罰性違約金或賠償性違約金？

㈡上訴人依民法第252條：「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」之規定，主張違約金酌減，是否有理由？

五、本院判斷理由:

㈠按約定之違約金額過高者，法院得依職權減至相當之數額，為民法第252條所明定。至契約當事人約定之違約金是否過高，應依一般客觀之事實、社會經濟狀況、當事人實際上所受損害及債務人如能如期履行債務時，債權人可享受之一切利益為衡量標準。違約金屬懲罰性違約金者，並應參酌債務人違約之情狀以為判斷(最高法院112年度台上字第652號判決意旨參照)。

㈡經查，本件兩造於110年7月29日簽立之系爭和解契約第4條約定「甲方(即上訴人)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、為販賣之要約、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」(原審卷第17頁至第19頁)，上開約定載明上訴人一旦違反約定即應「賠償新臺幣貳佰萬元」等語，性質上顯屬違約金之約定。而本件上訴人於簽訂系爭

和解契約後，確於110年11月間再以帳號「linlehung」在蝦皮購物網站上販售破解被上訴人科技保護措施之元件，供不特定人在蝦皮購物網站瀏覽後購買，侵害被上訴人之商標權及著作財產權，經宜蘭地院以112年度訴字第40號刑事判決有期徒刑四月，得易科罰金等情，亦有上開判決書影本在卷可稽(原審卷第141頁)，是上訴人確有違反系爭約款所定禁止再次侵害被上訴人智慧財產權之義務，應負給付違約金之責任等情，為兩造所不爭執，另有被上訴人所提出之系爭和解契約書面、檢察官起訴書在卷可佐，堪信屬實。

㈢經查，上訴人於簽訂系爭和解書後再為侵害被上訴人商標權及著作財產權之行為，其販售之侵權產品計有轉接卡5個，轉接器(含64GB記憶卡)1個，轉接卡組及記憶卡1個，上開硬體共計內含185個遊戲，倘以被上訴人所販售之真品價格計算，每一個遊戲為850元，遊戲部分價值為15萬7,250元，與硬體部分合計則為29萬3,250元(原審卷第155頁)，被上訴人就上開遭查獲之侵權產品數量及金額並不爭執(原審卷第186頁)，亦堪認屬實。按本件上訴人於110年7月29日甫與被上訴人簽署系爭和解契約，於同年11月即再為上開侵害被上訴人商標權及著作財產權行為，顯然守法概念薄弱，欠缺保護他人智慧財產權之認知，已違反系爭和解契約之系爭約款，依系爭約款約定，自應依約賠償被上訴人，殆無疑義。惟依上情所示，上訴人所販售之侵權產品數量不多，前開商品若以真品計算，其所獲利益不高，縱使系爭約款係屬懲罰性違約金之約定，本院審酌上訴人於短時間內再犯侵害被上訴人權利之可非難性程度、對我國保護智慧財產權法制之破壞情形、相關市場交易秩序之維護、被上訴人原可享有之利益、整體社會經濟狀況，以及遏制上訴人再犯及儆懲效尤等一切因素，認為上訴人應負擔之賠償額以酌減至39萬元為當，逾前開範圍以外之請求顯不符比例原則，不應准許。

六、綜上所述，本件上訴人於簽訂系爭和解契約，承諾不再為侵害被上訴人商標權及著作財產權之行為後不久，即再為侵害

被上訴人前開權利之行為，其可非難性固然不低，惟上訴人所販售之侵權產品數量不多，所致損害低微，被上訴人就前開數量之商品於販售真品時所可獲得之利益非鉅，被上訴人實際所受損害與系爭約款約定之金額差距近乎7倍，顯不符比例，亦乖離於合理性，是本院斟酌前開一切情狀，認本件上訴人應賠償之金額以39萬元為當，被上訴人於此範圍內之請求，乃屬有據，應予准許。又被上訴人係於112年1月13日送達存證信函，催告上訴人於10個工作日內給付上開違約金，上訴人未依期給付，自應自112年1月30日起至給付日止，依週年利率百分之五加計法定遲延利息，被上訴人於此範圍內之請求，亦屬有據，應予准許。至被上訴人逾前開本息範圍之請求，尚非有據，應予駁回。原審未斟酌前開因素，逕依私法自治、契約自由原則，以系爭約款既已約定違約金200萬元，上訴人於短期間內再為侵權行為，著應非難為由，判決上訴人如數給付，容有未洽。上訴意旨求予廢棄改判，於前開39萬元本息範圍以外部分，尚非無據，爰廢棄改判如主文第二項所示。至前開39萬元本息範圍內部分，原判決判命上訴人如數給付，並無違誤，上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄並駁回被上訴人之請求，自無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　5　　月　　30　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

法　官　汪漢卿

以上正本係照原本作成。

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　　113　　年　　6　　月　　11　　日

書記官　邱于婷

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。