

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民著上字第6號

上訴人即

反訴原告 茂森國際多媒體有限公司

法定代理人 陳秉麟

參加人 陳維祥

上二人共同

訴訟代理人 張靜律師

被上訴人即

反訴被告 天立科技股份有限公司

法定代理人 李春祥

訴訟代理人 易定芳律師

上列當事人間確認著作權等事件，上訴人對於中華民國114年4月29日本院113年度民著訴字第86號第一審判決提起上訴，並提起反訴，本院於115年4月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴及反訴均駁回。

二、第二審訴訟費用及反訴訴訟費用均由上訴人負擔；參加費用由參加人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按「於第二審提起反訴，非經他造同意，不得為之。但就同一訴訟標的有提起反訴之利益者，不在此限。」民事訴訟法第446條第2項第2款定有明文。本件被上訴人即反訴被告天立科技股份有限公司（下稱天立公司）起訴主張上訴人即反訴原告茂森國際多媒體有限公司（下稱茂森公司）未經天立公司讓與、授權或同意，卻自居為系爭著作財產權人（詳後述）地位，將系爭著作財產權授權由訴外人社團法人台灣音樂著作權集體管理協會（下稱TMCA）管理使用，侵害天立公司權利，請求確認系爭著作財產權人；茂森公司則以陳維祥已於民國96年10月17日合法解除系爭轉讓合約，天立公司應

01 回復原狀，並據此提起反訴，並聲明「確認反訴被告應負同  
02 意返還如原判決附表給付物之著作財產權予參加人陳維祥  
03 （下稱其名）以回復原狀義務之意思表示存在。」。嗣後茂  
04 森公司於115年4月8日以民事綜合辯論意旨狀將前述反訴聲  
05 明第一項變更為備位聲明，並追加先位反訴聲明：「一、反  
06 訴被告應返還如附表給付物之著作財產權予陳維祥。」（見  
07 本院卷第381頁），經核茂森公司所為追加反訴部分，係本  
08 於系爭著作財產權人為何人爭議為與本訴為同一訴訟標的，  
09 茂森公司有提起反訴之利益。又先位反訴聲明與本訴及備位  
10 聲明反訴部分係基於同一基礎事實，其攻擊防禦方法相互為  
11 用，不致遲滯訴訟程序之進行，並可避免裁判兩歧，統一解  
12 決紛爭，兼收訴訟經濟之效，依民事訴訟法第446條第1項、  
13 第255條第1項第2款規定，應予准許。

#### 14 貳、實體事項：

15 一、天立公司主張：天立公司與陳維祥於95年1月25日，簽立著  
16 作財產權讓與合約書（下稱系爭原證1讓與合約，原證1原審  
17 卷一第23至114頁），由陳維祥將如原審附表所示詞曲音樂  
18 著作共計46首（下稱系爭著作）之著作財產權（下稱系爭著  
19 作財產權）讓與天立公司。茂森公司未經天立公司讓與、授  
20 權或同意，將系爭著作財產權授權由訴外人TMCA管理使用，  
21 且稱其權利比例為100%或50%，侵害天立公司權利。嗣天立  
22 公司於113年7月24日通知茂森公司將系爭著作自TMCA下架，  
23 卻遭茂森公司以其係獲訴外人陳莉蓁與陳維祥簽署專屬獨家  
24 合約書授權而拒絕，足見兩造就系爭著作財產權歸屬有爭  
25 議，有提起本件訴訟之確認利益。天立公司並依民法第184  
26 條、第767條、著作權法第84條之規定，請求茂森公司應使  
27 系爭著作在TMCA之詞曲音樂著作權利人為茂森公司之登錄撤  
28 除，以回復原狀。原審為天立公司勝訴之判決，茂森公司不  
29 服，提起上訴，並於本院提起反訴。天立公司於本院就上訴  
30 部分答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費用均由茂森公  
31 司負擔。對反訴部分則辯稱：茂森公司所提起之反訴，欠缺

01 受確認判決之法律上利益，因陳維祥就其所主張解除系爭轉  
02 讓合約關係得由陳維祥之名義對天立公司提起其他訴訟，並  
03 非無其他救濟途徑，且依茂森公司之反訴主張無從使陳維祥  
04 已讓與之著作財產權當然回復為陳維祥所有等語，就反訴部  
05 分答辯聲明：(一)反訴駁回。(二)反訴訴訟費用由反訴原告負  
06 擔。

07 二、茂森公司答辯則以：天立公司與陳維祥、吉馬唱片錄音帶有  
08 限公司（下稱吉馬公司）、大信唱片股份有限公司（下稱大  
09 信公司）、真善美聲視股份有限公司（下稱真善美公司）於  
10 95年1月25日簽署轉讓合約書（下稱系爭轉讓合約，見原審  
11 卷一第351至359頁，甲證5即乙證3），並由陳維祥再簽署系  
12 爭原證1讓與合約、著作財產權讓與合約書（見甲證15，卷  
13 一第485-524頁，下稱「系爭甲證15讓與合約」）及著作財  
14 產權讓與合約書（見甲證16，卷一第525-539頁，下稱「系  
15 爭甲證16讓與合約」），於95年1月25日將系爭著作財產權  
16 讓與天立公司。惟陳維祥已於96年10月17日合法解除系爭轉  
17 讓合約，天立公司應回復原狀。系爭著作財產權為無形之智  
18 慧財產權，並無現實、實體的受領物之給付或返還，應依民  
19 法第767條第1項、第254條、第258條、第259條第1款及著作  
20 權法第84條之法理，於陳維祥就系爭轉讓合約之解除及請求  
21 返還意思表示送達天立公司時，即發生返還之效力而為陳維  
22 祥所有。陳維祥於106年7月1日將系爭著作財產權專屬獨家  
23 授權陳莉蓁，再由陳莉蓁專屬授權茂森公司。茂森公司於前  
24 開專屬授權期間內，有權將系爭著作財產權授權TMCA管理等  
25 語，資為抗辯。並提起反訴主張：依系爭轉讓契約，原由陳  
26 維祥及吉馬公司、大信公司及真善美公司讓與天立公司之系  
27 爭著作財產權，經陳維祥合法解除系爭轉讓契約，茂森公司  
28 且已請求返還系爭著作之著作財產權予陳維祥，反訴提起先  
29 位聲明。而負同意回復原狀之義務者是天立公司而非茂森公  
30 司或陳維祥，天立公司既負「同意移轉於參加人(即陳維祥)  
31 之回復原狀義務」，則只要陳維祥曾於解除債權契約時或解

01 除後主張回復原狀，天立公司就負有同意之義務，始為民法  
02 第259條第1款之適用。又依強制執行法第130條第1項，陳維  
03 祥及茂森公司為求得天立公司之「同意」之意思表示，只得  
04 提起應負回復原狀義務之同意意思表示之反訴。並於本院上  
05 訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)天立公司第一審之訴駁回。(二)第  
06 一、二審訴訟費用由天立公司負擔。反訴聲明：(一)先位聲  
07 明：反訴被告應返還如原審判決附表給付物之著作財產權予  
08 陳維祥。(二)備位聲明：確認反訴被告應負同意返還如原審判  
09 決附表給付物之著作財產權予陳維祥以回復原狀義務之意思  
10 表示存在。(三)反訴之訴訟費用由反訴被告負擔。

11 三、參加人陳維祥於原審陳述其雖曾將系爭著作財產權讓與天立  
12 公司，惟因天立公司未給付尾款，且未將2,000萬元支票返  
13 還，經其於96年10月4日以律師函催告給付未果，而由其於  
14 同年月17日合法解除系爭轉讓合約；又陳維祥於106年7月1  
15 日將系爭著作財產權專屬獨家授權予陳莉蓁，授權期間為10  
16 6年7月1日起至116年12月31日止，其餘答辯理由援用茂森公  
17 司之答辯。

18 四、本院得心證之理由：

19 (一)本訴部分：

20 1.天立公司請求確認登錄在TMCA之系爭著作財產權為天立公司  
21 所有，為有理由：

22 (1)茂森公司及陳維祥雖均抗辯陳維祥於95年1月25日所讓與  
23 系爭著作財產權可因系爭轉讓合約經陳維祥於96年10月17  
24 日合法解除而當然回歸為陳維祥所有。然此為天立公司所  
25 否認，並主張陳維祥之解除契約不合法及其未再將系爭著  
26 作財產權讓與陳維祥。

27 (2)按準物權行為，係以直接發生物權以外財產權權利變動為  
28 目的之法律行為，為處分行為之一種，如債權或無體財產  
29 權之讓與等是。專利權、著作權或商標權為無體財產權，  
30 其讓與於讓與人與受讓人互相表示意思一致，即生權利變  
31 動之效果，該讓與合意，為準物權契約之性質，與其原因

01 行為之債權契約有別，原則具獨立性與無因性，且無民法  
02 債編通則解除權相關規定之適用。準此，原因關係之存  
03 否，原則對於已生效力之準物權契約不生影響。縱原因關  
04 係因讓與人行使解除權而溯及消滅，與自始未訂立契約相  
05 同，然準物權契約並不因此失其效力，僅依民法第259條  
06 等規定，受權利移轉之受讓人，負有同意將之移轉於他  
07 方，以回復原狀之義務，非謂業經移轉之專利權、著作權  
08 或商標權，可因原因關係之解除而當然回復歸於讓與人，  
09 此乃無體財產權之讓與具有無因性所使然（最高法院113  
10 年度台上字第719號判決、108年度台上字第1654號判決意  
11 旨參照）。

12 (3)經查，天立公司自始否認陳維祥得於95年1月25日解除系  
13 爭轉讓合約，茂森公司或陳維祥亦未舉證天立公司於95年  
14 1月25日後有將系爭著作財產權讓與茂森公司之意思表  
15 示。而系爭著作財產權為無體財產權，其讓與於讓與人與  
16 受讓人互相表示意思一致時，即生權利變動之效果。是系  
17 爭著作財產權既已於95年1月25日經陳維祥讓與天立公  
18 司，則於斯時起，系爭著作財產權即屬天立公司所享有。  
19 縱其原因關係即系爭轉讓合約經陳維祥合法解除，在讓與  
20 系爭著作財產權之準物權行為與其原因行為之債權契約即  
21 系爭轉讓合約有別之情形下，亦不能使已經讓與之系爭著  
22 作財產權當然回復歸於陳維祥所有。茂森公司抗辯系爭著  
23 作財產權已因陳維祥就解除系爭轉讓合約及請求返還系爭  
24 著作財產權之意思表示送達天立公司，而當然復歸為陳維  
25 祥所享有，尚不足採。

26 (4)次查，陳維祥先於96年10月17日委請律師發函天立公司，  
27 表明依民法第254條解除系爭轉讓合約，並請求天立公司  
28 將前所受領之給付物返還；後於99年6月2日委請律師發函  
29 覆茂森公司，表明解除系爭轉讓合約，並請求天立公司依  
30 民法第259條之規定，將前所受領之股權、音樂著作、錄  
31 音著作及視聽著作之著作財產權一併返還等情，有96年10

01 月17日(96)翰廷委字第17號律師函(原審卷一第281至2  
02 83頁)、99年6月2日經緯99靜字第013號經緯法律事務所  
03 函(原審卷一第405至407頁)可查。是依上開事證可知，  
04 陳維祥係以解除系爭轉讓合約為由請求天立公司返還系爭  
05 著作財產權，而天立公司則自始否認茂森公司得解除系爭  
06 轉讓合約及有將系爭著作財產權返還予陳維祥之事實迄今，  
07 足見天立公司於95年1月25日取得系爭著作財產權  
08 後，並無再以意思表示將系爭著作財產權讓與陳維祥，揆  
09 諸前揭說明，系爭著作財產權現仍由天立公司所享有。

10 (5)又查，茂森公司雖以陳維祥曾於106年7月1日將系爭著作  
11 財產權專屬授權陳莉蓁，再由陳莉蓁專屬獨家授權茂森公  
12 司為由，抗辯茂森公司可於前開專屬授權期間內將系爭著  
13 作財產權授權TMCA管理。然如前述，陳維祥於95年1月25  
14 日將系爭著作財產權讓與天立公司後，在天立公司以意思  
15 表示讓與系爭著作財產權予陳維祥前，系爭著作財產權仍  
16 由天立公司所有。而天立公司迄今堅稱陳維祥單方解除系  
17 爭轉讓合約並不合法，且未承認陳維祥自居於系爭著作財  
18 產權人地位而專屬獨家授權陳莉蓁之行為，進而提起本件  
19 確認之訴，可認陳莉蓁不能因陳維祥之無權授權而利用系  
20 爭著作財產權，茂森公司亦不能以陳莉蓁之授權而取得系  
21 爭著作財產權之獨家授權，從而茂森公司自居系爭著作財  
22 產權之被專屬授權人，為無理由。

23 (6)天立公司聲請傳喚證人賴文眷作證之待證事實為要證明陳  
24 維祥交付系爭轉讓契約之物品，是否是到天立公司交付？  
25 惟證人賴文眷到庭證稱其未參與天立公司於95年間購買吉  
26 馬公司的洽談過程，當時主要交給總經理李春祥負責，甲  
27 證21(法官提示原審卷一609至696頁，簽名處在原審卷一  
28 第609頁吉馬DAT之1，原審卷一第655頁為吉馬DAT之2)簽  
29 收單，上面的「賴文眷」是其所簽，內容為歌曲的錄音  
30 帶，吉馬公司的所有歌曲，在製作前應該有經過錄音的部  
31 分，都錄在帶子裡面，其在天立公司簽收，是陳維祥請人

01 送過來，該男子身分不可考，簽收完後有交給李春祥，至  
02 於箱子裡的內容物與簽收的吉馬DAT之1、吉馬DAT之2內容  
03 是否相符，其並沒有核對等語(本院卷第278至281頁)，可  
04 知證人賴文眷聲稱有簽收陳維祥請人送過來的吉馬DAT之  
05 1、吉馬DAT之2，但內容物是否確為上開物品，因其未核  
06 對，故無法確定是否相符。因此，證人賴文眷之證言並無  
07 法作為對兩造有利或不利之證明。

08 (7)綜上，系爭著作財產權人為天立公司，並非陳維祥。

09 2.天立公司請求茂森公司應使TMCA如原判決附表所示之詞曲音  
10 樂著作權利人為茂森公司之登錄予以撤除，為有理由：

11 按著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，  
12 有侵害之虞者，得請求防止之，著作權法第84條定有明文。  
13 著作權人之排除請求權為有效排除著作權侵害之手段，均不  
14 以侵害人主觀上有故意或過失為要件。查本件茂森公司與陳  
15 維祥簽訂之轉讓合約書既未經合法解除，系爭著作既經陳維  
16 祥讓與天立公司，則陳維祥已無系爭著作之著作財產權，自  
17 無從再將系爭著作專屬授權茂森公司，是茂森公司亦無法取  
18 得系爭著作之著作財產權，茂森公司在TMCA登錄其為系爭著  
19 作之著作權利人已侵害天立公司之著作財產權，天立公司依  
20 著作權法第84條規定，請求茂森公司就系爭著作在TMCA之著  
21 作財產人之登錄予以撤除，於法即無不合，應予准許。

22 (三)反訴部分：

23 1.按催告係意思通知之一種，而意思通知在學理上屬準法律行  
24 為之一種，準法律行為原則上類推適用有關法律行為之規  
25 定，故民法第258條第2項規定，於催告時，亦應予類推適  
26 用，如契約當事人之一方有數人時，其通知應由全體或向其  
27 全體為之(最高法院77年度台上字第1854號、109年度台上  
28 字第527號民事判決意旨參照)。次按解除權之行使，應向  
29 他方當事人以意思表示為之；契約當事人之一方有數人者，  
30 前項意思表示，應由其全體或向其全體為之。民法第258條  
31 第1、2項亦有明文規定。上開規定係為避免各當事人按其分

01 擔或分受之部分，亦得受解除或為解除之意思表示，導致當  
02 事人間之法律關係複雜。且契約當事人之一方有數人者，其  
03 訂約之趣旨原即預期發生多數人之契約關係，如解除權得個  
04 別行使或無須向全體為之，亦與當事人之真意有違，此即民  
05 法第258條第2項所由設立之理由。是以契約當事人之一方有  
06 數人時，除有可分之情形外，其要約或承諾之意思表示，應  
07 向全體或由全體為之，方對全體當事人發生效力，倘契約當  
08 事人契約之意思表示僅由部分當事人為之者，其意思表示尚  
09 不生合法解除契約之效力。

10 2. 查系爭轉讓合約之讓與人除陳維祥外，另有吉馬公司、大信  
11 公司、真善美公司(乙證3，原審卷一第263頁)，嗣後由參加  
12 人陳維祥一人在96年10月17日委請律師發函解除契約，並未  
13 得到吉馬公司、大信公司、真善美公司之授權或同意，況且  
14 函文內亦未由陳維祥委任律師表明有代表吉馬公司、大信公  
15 司、真善美公司為解除契約之意思(乙證6，原審卷一第281  
16 至283頁)，且系爭轉讓合約書並未約定可由參加人陳維祥一  
17 人為催告、解除契約之意思通知，已與民法第258條第2項規  
18 定有違，不生解除契約之效力，而反訴被告亦於96年10月24  
19 日以乙證7律師函回覆：「…關於雙方轉讓合約書之簽署履  
20 行及一切款項支付事宜，自始至今均在本公司為之，清償地  
21 應無爭議。況且餘款經我方扣抵結算後為新台幣1,533,940  
22 元，陳君是否同意上述金額？尚不得而知，率以本公司未於  
23 陳君之住所地為之，主張不生清償效力云云，依法無據。惟  
24 揆陳君96年10月17日(96)翰廷委字第17號律師函之意，似  
25 已認同餘款為新台幣1,533,940元，如陳君不願依先前履約  
26 方式至本公司領取，請為告知或另行約定時間及地點，本公  
27 司即指派人員將餘款及支票予以交付。承上所述，陳君以律  
28 師函所為解除轉讓合約關係之意思表示，依法不生效力，特  
29 為敘明，以免滋生枝節。」等語(原審卷一第285頁)，惟陳  
30 維祥亦迄未否認上情，足見陳維祥主張解約，自非有據，故  
31 反訴原告主張與事實不符。

01 3.反訴原告民事上訴理由(三)狀辯稱：「…本件參加人與被上  
02 訴人簽訂轉讓合約書即系爭轉讓契約時，關於附表二所示著  
03 作部分除編號9及13之曲外，均有違著作權法第40條之1規  
04 定，未經其他著作財產權人同意是以被上訴人據此主張其為  
05 附表二所示著作之著作財產權人，請求確認其為此部分之著  
06 作財產權人及上訴人除去此部分在TMCA之登錄，均非可  
07 採。」云云，惟觀其附表二著作財產權欄位所列之詞或詞曲  
08 比例原非僅陳維祥一人所有，就陳維祥所有部分業經陳維祥  
09 將其所持比例讓與予反訴被告，自生讓與效力。又查反訴被  
10 告已於95年1月25日受讓取得附表二所示之著作財產權，而  
11 依著作權法第40條之1後段之規定，各著作財產權人若無正  
12 當理由，則就共有之著作財產權之「行使」、各著作財產權  
13 人以其應有部分「讓與他人或為他人設定質權」，不得拒絕  
14 同意，而附表二所示之詞曲音樂著作之其他著作財產權人，  
15 均從未有拒絕同意並附有正當理由之表示，況同意不僅限於  
16 積極同意，消極同意亦包括在內，而反訴被告迄今已受讓附  
17 表二所示之詞曲音樂著作20年有餘，從未獲其他著作財產權  
18 人之置喙，自難逕認陳維祥與反訴被告簽訂系爭轉讓合約關  
19 於附表二所示著作部分有違著作權法第40條之1規定。況  
20 且，讓與著作財產權乃準物權契約之性質(依前述最高法院1  
21 13年度台上字第719號判決、108年度台上字第1654號判決意  
22 旨)，陳維祥與反訴被告間互相表示一致，即生權利變動之  
23 效果，縱陳維祥就其應有部分讓與反訴被告未獲其他著作財  
24 產權人同意，亦僅係陳維祥與其他著作財產權人間之侵權問  
25 題而須負損害賠償之責任，其他著作財產權人得依著作權法  
26 第90條第1、2項規定：「共同著作之各著作權人，對於侵害  
27 其著作權者，得各依本章之規定，請求救濟，並得按其應有  
28 部分，請求損害賠償。前項規定，於因其他關係成立之共有  
29 著作財產權或製版權之共有人準用之。」為請求權基礎向陳  
30 維祥求償損害，惟並不影響反訴被告受讓附表二所示著作之  
31 效力。再者，陳維祥行使解除權不合法，已如上述，縱陳維

01 祥得行使解除權，然依上開判決意旨，其讓與附表二所示著  
02 作之準物權契約並不因此失其效力，非謂業經移轉之附表二  
03 所示著作，可因原因關係之解除而當然回復歸於讓與人。

04 4. 綜上，本件已認定被上訴人即反訴被告請求確認登錄在TMCA  
05 之系爭著作財產權為其所有，為有理由，則在TMCA之系爭著  
06 作財產權並非陳維祥所有，且陳維祥於解除系爭轉讓合約  
07 時，吉馬公司、大信公司、真善美公司等三家公司負責人已  
08 變更為李春祥，並非陳維祥，在陳維祥並無吉馬公司、大信  
09 公司、真善美公司之委任書之情形下(本院卷第426頁第15至  
10 23行言詞辯論筆錄所載)，陳維祥無權代表該三家公司解除  
11 系爭轉讓合約，因此反訴原告所為反訴聲明：(一)先位聲明：  
12 反訴被告應返還如原判決附表給付物之著作財產權予陳維  
13 祥；(二)備位聲明：確認反訴被告應負同意返還如原判決附表  
14 給付物之著作財產權予陳維祥以回復原狀義務之意思表示存  
15 在，均為無理由，應予駁回。

16 五、綜上所述，被上訴人請求確認登錄在TMCA之系爭著作財產權  
17 為其所有，並請求法院判令上訴人應使TMCA如原判決附表所  
18 示之詞曲音樂著作權利人為上訴人之登錄予以撤除，為有理  
19 由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合，上訴  
20 意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁  
21 回。反訴原告提起反訴，其先、備位聲明亦均為無由，應予  
22 駁回。

23 六、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張及舉證，經本院審酌  
24 後，認均不影響判決之結果，爰不逐一論述，附此敘明。

25 七、據上論結，本件上訴及反訴均為無理由，依智慧財產案件審  
26 理法第2條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主  
27 文。

28 中 華 民 國 115 年 5 月 21 日

29 智慧財產第一庭

30 審判長法官 汪漢卿

31 法官 吳俊龍

01

02 以上正本係照原本作成。

03 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  
04 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  
05 (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  
06 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  
07 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  
08 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  
09 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

10 中 華 民 國 115 年 5 月 21 日

11 書記官 施屏如

12 附註：

13 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

14 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  
15 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

16 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  
17 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  
18 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。