

最高法院民事判決

111年度台上字第19號

上訴人 統達電腦股份有限公司

法定代理人 周再旺

訴訟代理人 林淑娟律師

被上訴人 康新民

上列當事人間請求使用著作權權利金事件，上訴人對於中華民國110年7月29日智慧財產及商業法院第二審更審判決（109年度民著上更(一)字第5號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件被上訴人主張：伊為「TCAM/WIRECUT線切割軟體系統（WTCAM）」（下稱線切割軟體）、「TCAM/TURBOCAD電腦輔助繪圖系統」（下稱輔助繪圖軟體，與線切割軟體合稱系爭軟體）電腦程式著作（下合稱系爭著作）之著作人，於民國82年間與上訴人簽訂著作財產權授權證明書（下稱系爭授權契約），將系爭著作之著作財產權授權上訴人行使，約定上訴人按月給付伊獨家授權月費（下稱月費），按季給付銷售額10%比例之銷售權利金（下稱權利金，與月費合稱授權費用）。上訴人自102年7月起未給付授權費用，經伊於105年10月20日終止系爭授權契約，自應給付伊契約終止前每月新臺幣（下同）5萬3,230元月費、每季22萬4,505元權利金，合計502萬8,247元（下稱系爭授權費用）。又伊另發行銷售之TaniCAD/TaniCAM產品（下稱Tani產品），對於伊提供予上訴人獨家發行銷售之TCAM系列產品，未致生損害，上訴人無損害賠償債權可供抵銷等情，爰依系爭授權契約約定，求為命上訴人給付系爭授權費用，並加付自起訴狀繕本送達翌日即106年1月14日起算法定遲延利息之判決（被上訴人逾上開

01 請求部分，經發回前之原審駁回其附帶上訴後，未據其聲明
02 不服，不予贅述）。

03 二、上訴人則以：被上訴人受僱擔任伊研發部經理期間，由伊出
04 資開發線切割軟體、輔助繪圖軟體之DOS版，依序於76年、8
05 1年間開發完成，伊目前銷售之系爭軟體為被上訴人88年以
06 後重新撰寫之WINDOWS版，依當時著作權法規定，系爭著作
07 之著作財產權均歸伊所有。又被上訴人於授權期間，以Tani
08 產品名義，由訴外人圓達資料有限公司（下稱圓達公司）販
09 賣與系爭著作相同之軟體，侵害伊權利，伊就此損害賠償債
10 權517萬2,205元與被上訴人之請求為抵銷；而伊主張抵銷之
11 範圍，與伊於另案即臺灣士林地方法院102年度智字第5號損
12 害賠償事件(下稱系爭賠償事件)針對當時已知之損害請求賠
13 償73萬7,000元，顯有不同等語，資為抗辯。

14 三、原審就被上訴人上述聲明維持第一審所為上訴人敗訴之判
15 決，駁回上訴人之上訴，無非以：依證人即上訴人前董事長
16 周再發之證述及兩造簽訂系爭授權契約，並參酌原法院104
17 年度刑智上訴字第62號刑事判決、系爭賠償事件之原法院10
18 3年度民著上易字第2號民事判決，均認系爭著作之最原始DO
19 S版係由被上訴人於75至76年間完成。而80年至81年間之開
20 發程序，為原輔助繪圖軟體DOS版之繼續改良或研發，以符
21 合實際交易條件；至上訴人公司簡史及軟體之聲明版權所有
22 日期，固記載1992-2010，然此為取得版權期間之聲明，並
23 非該軟體完成日。被上訴人於75年至76年間完成系爭著作，
24 即為系爭著作之著作財產權人。而被上訴人通知上訴人自10
25 1年3月1日起終止系爭授權契約，不生終止契約之效力，自
26 得請求上訴人給付102年7月至105年10月尚未清償之系爭授
27 權費用。又依被上訴人之軟體宣告資料，其記載TaniCAD為T
28 winCAD之新名稱，由於被上訴人與原始代理發行銷產品之
29 上訴人間之授權協議已經終止，自2012年3月1日起，上訴人
30 將不得再銷售作者所開發的TCAM系列產品，包含TwinCAD，W
31 TCAM，PTCAM，XTCAM，因TwinCAD及TCAM等兩項產品名稱均

01 經上訴人自行登記於該公司名下，為避免相關消費者日後混
02 淆及涉及商標使用權問題，被上訴人將不再提供以TCAM及Tw
03 inCAD為名之產品，原始之TwinCAD更名為TaniCAD，並將持
04 續定期更新，市場上將不再有合法之TwinCAD及TCAM產品銷
05 售等語，可知TaniCAD為TwinCAD之新名稱。雖被上訴人於82
06 年12月10日以系爭授權契約，將關於線切割軟體系統程式之
07 重製、再授權、國內外行銷之著作財產權，獨家授權上訴人
08 利用，並保證不將此著作之著作財產權全部或部分讓與他人
09 及設定質權，然未約定被上訴人違約時之損害賠償。而圓達
10 公司自102年2月迄今每期營業人銷售額與稅額申報書及銷項
11 去路明細，僅為銷售額、稅額及進貨費用等數額之記載，無
12 法證明是否均與Tani產品有關，亦無法說明圓達公司銷售Ta
13 ni軟體與系爭著作之關聯性。況系爭賠償事件第一審判決駁
14 回上訴人之起訴後，經上訴人於更二審(案列原法院109年度
15 民著上更(二)字第1號)審理中撤回其上訴而告確定，故上訴人
16 無法證明圓達公司販賣與系爭著作相同之軟體而侵害其權
17 利，自不得以圓達公司之銷售淨利作為其損害賠償債權予以
18 抵銷。從而，被上訴人依系爭授權契約約定，請求如其上述
19 聲明，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

20 四、按法院認定事實應憑證據，證據之證明力固由法院依其自由
21 心證斷定之，惟其認定須合於論理法則、經驗法則與證據法
22 則，否則即屬違背法令。本件上訴人於系爭賠償事件主張被
23 上訴人未合法終止系爭授權契約，竟未經其同意，向其客戶
24 販售系爭軟體，致其受有該賠償事件起訴時已知之損害73萬
25 7,000元，有該起訴書足稽(見原審卷第77至81頁)；而上訴
26 人於本件主張抵銷之損害賠償債權高達517萬2,205元，似與
27 系爭賠償事件主張之債權數額及範圍不同。乃原審以上訴人
28 於系爭賠償事件經第一審判決駁回其起訴後，嗣於更二審審
29 理中撤回上訴，認上訴人無法證明圓達公司販賣與系爭著作
30 相同之軟體而無損害賠償債權可資抵銷之判斷，是否無悖於
31 論理法則、證據法則？已滋疑義。又被上訴人將關於線切割

軟體系統程式之重製、再授權、國內外行銷之著作財產權，獨家授權上訴人利用，被上訴人並保證不將此著作之著作財產權全部或部分讓與他人及設定質權，且TaniCAD為TwinCAD之新名稱，均為原審所確定之事實，似見TaniCAD與TwinCAD僅名稱相異。則倘若被上訴人於系爭授權契約有效期間，確有將Tani產品授權圓達公司代為銷售，能否謂被上訴人未違反上開獨家授權之約定？自非無研求之餘地。究竟TaniCAD與TwinCAD是否為相同或實質近似之產品？尚有未明。依上訴人於原審提出系爭賠償事件之本院108年度台上字第2126號判決記載：上訴人於事實審一再主張被上訴人違約將系爭軟體交予圓達公司李淑媛經銷販售，非自行銷售等語，提出圓達公司軟體說明為證(見原審卷第71、93頁)，攸關上訴人是否有損害賠償債權可資抵銷，及應給付被上訴人授權費用若干之判斷，原審未遑詳加調查審認，遽以上開情詞，為上訴人不利之判決，更嫌速斷。上訴論旨，執以指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 2 月 23 日

最高法院民事第九庭

審判長法官 盧 彥 如

法官 林 麗 玲

法官 翁 金 緞

法官 黃 明 發

法官 吳 麗 惠

本件正本證明與原本無異

書 記 官 賴 立 旻

中 華 民 國 112 年 3 月 6 日