

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民著上更(一)字第5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

上列當事人間因使用著作權權利金事件，上訴人對於中華民國106年7月31日本院106年度民著訴字第12號第一審判決提起上訴，嗣經本院106年度民著上字第12號第二審判決，經最高法院第一次發回更審，本院於110年7月8日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產及商業法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。準此，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財

01 產及商業法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通
02 法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之
03 智慧財產及商業法院受理。查本件為被上訴人主張上訴人統
04 達電腦股份有限公司（下稱上訴人），就「TCAM/WIRECUT線
05 切割軟體系統」（WTCAM，下稱線切割軟體）、「TCAM/TUR
06 BOCAD 電腦輔助繪圖系統」（下稱繪圖輔助軟體，而與線切
07 割軟體合稱系爭著作），未繳納著作權權利金而侵害被上訴
08 人之著作權，係違反著作權法所生之第二審民事事件，符合
09 智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自
10 有管轄權。

11 二、本院審理範圍：

12 按受發回或發交之法院，應以第三審法院所為廢棄理由之法
13 律上判斷為其判決基礎。民事訴訟法第478條第4項定有明文
14 。查本件於本院106年度民著訴字第12號民事判決（下稱原
15 審），被上訴人雖請求上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同
16 ）13,902,619元，然原審判決主文諭知：(一)上訴人應給付被
17 上訴人5,028,247元，並自民國106年1月14日起至清償日止
18 ，按年息5%計算之利息；(二)被上訴人其餘之訴駁回；(三)訴訟
19 費用由上訴人負擔1/2，餘由被上訴人負擔；(四)本判決第1項
20 於被上訴人以165萬元供擔保後，得假執行。倘上訴人以5,
21 028,247為被上訴人預供擔保後，得免為假執行；(五)被上訴
22 人其餘假執行之聲請駁回。上訴人不服，就敗訴部分提起上
23 訴；被上訴人亦就其敗訴部分提起附帶上訴與擴張之訴。本
24 院以106年度民著上字第12號民事判決（下稱前審），駁回
25 兩造之訴。嗣上訴人不服前審判決，提起上訴。而被上訴人
26 未再提起上訴或附帶上訴。經最高法院109年度台上字第860

號民事判決（下稱三審），主文諭知前審判決關於駁回上訴人之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回本院。揆諸前揭規定，本院審判範圍，應不及於未上訴三審之前審駁回被上訴人附帶上訴與擴張之訴，即8,874,372元部分，僅及於上訴人上訴之5,028,247元部分。

貳、實體方面：

一、被上訴人主張：

（一）被上訴人起訴聲明請求：

被上訴人於原審起訴聲明：1.上訴人應給付被上訴人13,902,619元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；2.如受有利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：

1.兩造簽訂授權契約約定給付權利金：

被上訴人為系爭著作之著作權人，並於81年與82年向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）登記在案。被上訴人與上訴人於82年間簽訂系爭著作之授權契約2份，約定被上訴人將系爭著作授權給上訴人使用，上訴人應按月給付被上訴人「獨家授權月費」，並以銷售額之一成，按季給付「銷售權利金」。

2.被上訴人提本案相關刑事訴訟：

上訴人於101年2月間，竟未附理由停止給付「獨家授權月費」，雖經被上訴人以電子郵件催告上訴人並給予期限給付，然仍未獲上訴人回應，被上訴人嗣於同年2月23日以電子郵件通知上訴人，因上訴人未履行義務，雙方合約自同年3月1日終止，上訴人不得再販售系爭著作之產品。詎上訴人不顧上開情事，繼續僭稱為系爭著作之著作權人，且未於系爭著

01 作重製物之版權頁，載明被上訴人名義，並持續重製與銷售
02 方法對外散布系爭著作，侵害被上訴人之著作人格權及著作
03 財產權，被上訴人遂向檢察官提起告訴，並經本院104年度
04 刑智上訴字第62號刑事判決（下稱相關刑事判決）確定在案
05 。

06 3.系爭著作之授權合約未終止而得請求授權金：

07 本案相關刑事判決認定，被上訴人101年2月單方宣告系爭著
08 作授權終止不生效力，雙方授權契約未終止。故被上訴人於
09 105年9月2日發函予上訴人，雖請求支付101年間至105年間
10 之授權費用，然未獲上訴人之回應，遂於105年10月19日再
11 發函通知上訴人，主張系爭著作之授權合約於105年10月20
12 日終止，上訴人不得再重製與銷售系爭著作之產品。

13 4.請求金額之計算：

14 (1)102年7月至105年10月19日期間之獨家授權費：

15 上訴人自102年7月後，未按月給付獨家授權月費予被上訴人
16 ，而依上訴人102年1月至6月給付被上訴人之獨家授權月費
17 ，平均為53,230元，故上訴人應給付被上訴人102年7月至
18 105年10月19日之獨家授權月費，共2,109,682元。

19 (2)101年3月1日至105年10月19日期間之銷售授權金：

20 推算上訴人銷售系爭著作軟體之營業額，係以1套系爭著作
21 軟體相對應於一顆硬碟鎖為基礎，以硬碟鎖之消耗量合理推
22 算上訴人之銷售總額。上訴人自101年3月至105年10月19日
23 期間，硬碟鎖消耗量估計約為662顆，而平均每套系爭著作
24 軟體銷售額約193,050元，得合理推算上訴人自101年3月1日
25 至105年10月19日期間，其在臺灣及大陸地區銷售系爭著作
26 軟體之營業所得計127,799,100元，並以此計算10%之授權金

為12,779,910元，扣除上訴人於101年4月5日、101年7月5日、101年10月5日、102年1月4日、102年4月3日匯入被上訴人戶頭之授權金共986,973元，被上訴人可請求上訴人給付11,792,937元之授權金。準此，上訴人應給付被上訴人共13,902,619元之授權費用。

(二)被上訴人於本院答辯聲明：上訴駁回。並答辯如後：

1.本案不存在抵銷債權：

本案之核心爭點為上訴人主張之抵銷債權是否存在，該債權攸關被上訴人可否請求之授權費用金額。本案進入更審程序前，上訴人抵銷債權主張所援引之相關案件已確定。被上訴人另發行銷售之TaniCAD/TaniCAM產品（下稱Tani產品），對於被上訴人所提供給上訴人進行獨家發行銷售之TCAM系列產品，並未生損害。準此，本案訴訟不存在抵銷債權。

2.上訴人意圖延滯訴訟：

上訴人雖主張本案訴訟有抵銷債權爭議為由，其於前審請求繼續函調00000000（下稱○○○○）迄今財稅資料，以作為抵銷債權計算依據。前審雖應其所請函調相關資料在案，然上訴人僅依本次所函調資料提出抵銷債權金額請求之計算，因本案不存在抵銷債權，上訴人主張為無理由。

二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：(一)原判決廢棄；(二)上廢棄部分，被上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回；(三)如受不利判決，上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。其主張略以：

(一)被上訴人以Tani產品侵害上訴人部分應與本案相抵銷：

被上訴人確另以Tani產品名義，由○○○○販賣與系爭著作相同之軟體，侵害上訴人權利。最高法院認被上訴人得請求

上訴人給付授權費用5,028,247元本息，為原審確定之事實，是上訴人有權針對被上訴人侵害之損害賠償主張抵銷。上訴人於前審已主張抵銷，自應予以審酌。依前審向財政部北區國稅局桃園分局所函調○○○○自101年12月10日營業至今之銷項資料、營業人銷售額與稅額申報書、零稅率銷售額清單，可知自102年2月至109年12月之銷售額總計為000000000元，稅總計為000000000元，進貨及費用為0000000000元，銷售淨利為000000000元，上訴人於前審主張倘本院認定被上訴人之請求有理由，上訴人有權就侵害之損害賠償000000000元部分，主張抵銷。故被上訴人另以Tani商品名義，由○○○○販賣與系爭著作相同之軟體，侵害上訴人權利，造成上訴人系爭軟體銷售額之損害，自得主張抵銷。

(二)上訴人根據他案而得主張抵銷：

上訴人所提之另案損害賠償之案件，僅針對當時軟體知悉已成交者所造成上訴人受有737,000元之損害，顯與本案主張抵銷之範圍不同，上訴人於本案自得主張抵銷，此由另案最高法院判決發回意旨可證明之。準此，顯見上訴人主張抵銷自屬有理由。原審係認定上訴人應給付被上訴人授權費用5,028,247元，上訴人主張得抵銷之損害賠償為000000000元，被上訴人之請求，為無理由。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭

點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

(一) 當事人不爭執事項：

1. 上訴人原名「統達電腦有限公司」，前於75年6月2日核准設立登記，並於75年10月28日核准變更章程、增資及出資轉讓，變更後股東為周再旺、○○○、○○○、○○○、康新民、○○○及○○○。

2. 上訴人於78年9月7日經股東會議決議改組為股份有限公司，由○○○擔任董事長，周再旺擔任監察人，康新民為董事，78年9月29日核准登記完成。

3. 上訴人經多次增資及股東變更，均係由○○○擔任董事長，周再旺、康新民擔任董事，嗣於101年8月15日上訴人變更董事長為周再旺。而○○○與周再旺係兄弟，康新民與○○○曾為同學。

(二) 當事人主要爭點：

兩造之主要爭點如後：1. 被上訴人是否為系爭著作之著作財產權人？2. 被上訴人請求上訴人依授權契約約定，給付102年7月至105年10月19日期間之獨家授權月費、101年3月1日至105年10月19日期間之銷售授權金，有無理由？其應給付之數額為何？3. 上訴人主張有債權抵銷，是否有理由？

二、被上訴人為系爭著作之著作財產權人：

(一) ○○○證述與授權契約可證被上訴人為著作財產權人：

按著作權之保護標的僅及於表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現，著作權法第10條之1定有明文。申言之，著作必須將人之思想與感情依一定形式表現於外部，是著作權係保護著作之客觀表達形式，而非其所表達思想，此為思想與表達區分原則之法

01 制。是著作權法所保障者為觀念之表達方式，並非觀念之本
02 身。查上訴人所傳訊之證人○○○，除為上訴人之前董事長
03 、現任董事長周再旺之哥哥外，亦係被上訴人之同學。○○
04 ○於前審結證稱：其約於75年間，任職於大同公司CAD- CAM
05 中心副理時，發現市場上需要此類產品，遂請其同學即被上
06 訴人幫忙寫軟體，由其提供資訊、資料，由被上訴人開發軟
07 體，並於開發後成立上訴人等語（見前審卷二第148頁）。
08 參諸○○○之證言可知，系爭著作由被上訴人所完成表達之
09 創作，著作權人應為被上訴人，並有上訴人與被上訴人簽訂
10 著作權授權契約可證（見原審卷第39至40頁）。

11 (二)被上訴人於75至76年間完成系爭著作：

12 觀諸本院104年度刑智上訴字第62號刑事判決與103年度民著
13 上易字第2號民事判決，均認系爭著作之最原始DOS版本由被
14 上訴人於75至76年間所完成。再者，本院106年度民著上更
15 (一)字第2號判決認應係繪圖輔助軟體先行開發完成DOS版本，
16 上訴人始得於市場進行交易。開發軟體範圍通常大於完成軟
17 體，因開發軟體包含軟體創新、軟體完成或軟體改良等範圍
18 ，以配合相關消費者或客製化之市場需求，系爭著作軟體應
19 係於75至76年間完成。而80至81年間之開發程序，可解釋為
20 原「繪圖輔助軟體」DOS版本之繼續改良或研發，以符合實
21 際交易條件。至於公司簡史及軟體之聲明版權所有日期，固
22 記載0000-0000，然此為取得版權期間之聲明，並非該軟體
23 完成日。準此，被上訴人主張於75年至76年間完成系爭著作
24 ，堪認為係真實。

25 三、上訴人應給付系爭著作之授權金予被上訴人：

26 按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大

01 困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。民事
02 訴訟法第222條第2項定有明文。準此，被上訴人雖前於101
03 年2月23日通知上訴人，自101年3月1日起終止授權協議，然
04 此經本院104年度刑智上訴字第62號刑事判決，認定不生終
05 止授權契約之效力（見原審卷第67頁）。上訴人亦稱被上訴
06 人片面終止授權契約不生效力。故被上訴人依當事人所簽訂
07 之授權契約，請求上訴人給付尚未清償之授權金及獨家授權
08 月費，應屬有據（見原審卷第39至40頁）。準此，本院自應
09 審酌上訴人應給付之授權金數額為何。

10 (一)銷售授權金之計算：

11 原審以上訴人向訴外人00000000（下稱○○○○）
12 訂購硬體鎖數量，推估應給付之授權金總額，參諸被上訴人
13 起訴狀第23頁記載可知，上訴人於101年4月5日匯入101年3
14 月授權金88,953元（計算式： $19,000+870,526=889,530$ ， 8
15 $89,530\div 10$ ）、101年7月5日匯入授權金274,474元、101年
16 10月5日匯入授權金239,516元、102年1月4日匯入授權金219
17 ,510元、102年4月3日匯入授權金164,520元（見原審卷第26
18 頁）。可推算1年授權金之數額，即以101年7月5日至102年4
19 月3日為依據，為898,020元（計算式： $274,474\text{元}+239,516$
20 $\text{元}+219,510\text{元}+164,520\text{元}$ ）。每季之平均為224,505元，自
21 102年7月至105年10月計13季，銷售授權金可計算為2,918,
22 565元。

23 (二)獨家授權月費匯款紀錄可證：

24 原審之計算方式雖可能因每年銷售數量不同，而有實際得請
25 求之數額，無法以平均值計算之問題，惟以107年3月31日智
26 院成松106民著上12字第1070001293號函向財政部北區國稅

局三重稽徵所，調取上訴人自101年3月1日迄今之營業人銷售額與稅額申報書暨零稅率銷售清單（下稱銷售額清單，見前審卷二第123頁），暨107年4月3日北區國稅三重稽字第1071208708號財政部北區國稅局三重稽徵所函覆之資料（外置於證物袋），銷售額清單無法排除上訴人銷售非系爭著作之銷售額，是綜觀卷內已無其餘資料，可供作為計算授權金之依據。縱原審之計算方式，仍難認係實際銷售額之數額，然因被上訴人主張原審漏未計算大陸地區之銷售額部分，並未能提出具體事證以實其說，且大陸地區之銷售額應如何計算，是否已顯現在臺灣之報稅資料，亦有疑問。再者，獨家授權月費部分，因上訴人於102年1月至6月，均按月給付53,206元、53,206元、53,092元、53,092元、53,092元、53,692元，有上訴人給付被上訴人獨家授權月費匯款紀錄可憑（見原審卷第102至103頁）。觀其給付之數額均相當接近，本院審酌一切情狀，認原審以上開給付數額之平均值53,230元，做為上訴人應給付之獨家授權月費之計算方式，計2,109,682元，自屬可採，其數額亦屬相當。準此，上訴人應給付之授權金計5,028,247元（計算式：2,918,565元+2,109,682元）。

(三) 上訴人主張債權抵銷為無理由：

1. TaniCAD為TwinCAD之新名稱：

參諸被上訴人之軟體宣告資料可知，其記載TaniCAD為TwinCAD之新名稱，由於被上訴人與原始代理發行銷售作者所有產品之上訴人間之授權協議已經終止，自2012年3月1日起，上訴人將不得再銷售作者所開發的TCAM系列產品，包含TwinCAD，WTCAM，PTCAM，XTCAM。因TwinCAD及TCAM等兩項作者之

01 產品名稱均經上訴人自行登記於該公司名下，為避免相關消
02 費者日後混淆及涉及商標使用權問題，被上訴人將不再提供
03 以TCAM及TwinCAD為名的產品。原始之TwinCAD更名為TaniCA
04 D，並將持續定期更新，市場上將不再有合法之TwinCAD及TC
05 AM產品銷售（見前審卷二第120頁）。準此，TaniCAD為Twin
06 CAD之新名稱。

07 2. 著作權授權契約未約定違約時之損害賠償：

08 參諸當事人間之著作權授權契約可知，「TCAM/ WIRECUT」
09 線切割軟體系統(WTCAM)，著作類別為電腦程式著作，系爭
10 著作之著作財產權係授權人即被上訴人享有，前於82年12月
11 10日將下列權利授與被授權人即上訴人行使：(1)關於TCAM/W
12 IRECUT（下稱 WTCAM）切割軟體系統程式之重製；(2)關於WTC
13 AM之再授權；(3)關於WTCAM 之國內外行銷。被上訴人將其著
14 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
15 之著作財產權之全部或部分，讓與他人及設定質權（見原審
16 卷第40頁）。準此，當事人間之著作權授權契約雖為獨家授
17 權，然未約定被上訴人違約時之損害賠償。

18 3. 上訴人無法證明○○○○銷售Tani軟體之金額：

19 上訴人雖主張：被上訴人以Tani產品名義，由○○○○販賣
20 與系爭著作相同之軟體侵害其權利，其就此損害賠償主張抵
21 銷云云。並提出被上訴人軟體宣告資料為證、聲請調查○○
22 ○○營業銷售額。然被上訴人抗辯稱抵銷債權不存在等語。
23 經財政部北區國稅局桃園分局函覆本院之107年4月2日函、
24 110年2月18日，其檢送○○○○自102年2月迄今每期營業人
25 銷售額與稅額申報書及銷項去路明細（見前審卷二第134至
26 137頁與卷外證物；本院卷第203頁與卷外證物）。然審視前

開書證僅為銷售額、稅額及進貨費用等數額之記載，除無法證明是否均與Tani產品有關外，亦無法說明○○○○銷售Tani軟體與系爭著作之關聯性。再者，就本件相關連事實以觀，本件上訴人於他案起訴，經臺灣士林地方法院102年智字第5號民事判決駁回上訴人之起訴，嗣經上訴人於本院109年度民著上更(二)字第1號事件審理中撤回其上訴而告確定。準此，上訴人無法證明○○○○販賣與系爭著作相同之軟體，而侵害其權利。上訴人自不得以○○○○之銷售淨利，作為損害賠償之債權，主張加以抵銷。況當事人之著作權授權契約，未約定被上訴人違約時之損害賠償，上訴人不得遽以○○○○之淨利作為債權抵銷，是上訴人主張債權抵銷，為無理由。

四、本判決結論：

綜上所述，被上訴人為系爭著作之著作財產權人，且上訴人主張抵銷為無理由，是依兩造所簽定之授權契約請求上訴人給付尚未清償之授權金費用5,028,247元，並自106年1月14日起至清償日止按年息5%計算之法定利息，暨供擔保准予假執行之宣告，為有理由，應予准許。準此，上訴人固主張廢棄原判決，然其請求應予駁回。原審為上訴人部分敗訴判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

五、本院無庸審究之說明：

本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、

01 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

02 中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

03 智慧財產第一庭

04 審判長法 官 李維心

05 法 官 蔡如琪

06 法 官 林洲富

07 以上正本係照原本作成。

08 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
09 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
10 （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
11 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
12 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
13 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
14 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

15 中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

16 書記官 蔡文揚

17 附註：

18 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

19 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
20 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

21 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
22 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
23 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。