智慧財產法院民事判決

108年度民著上字第7號

上　訴　人　張智翔

訴訟代理人　黃雅英律師（法扶律師）

被上訴人　　學習出版有限公司

法定代理人　劉曉山

訴訟代理人　李　旦律師

　　江俊賢律師

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年4 月22日本院107 年度民著訴字第46號第一審判決提起上訴，本院於108 年10月17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玖萬陸仟捌佰元本息，及命上訴人將判決書登報部分，暨上開部分假執行之宣告及訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

第一審訴訟費用關於廢棄部分及第二審訴訟費用（除減縮部分外），由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款、第446 條第1 項分別定有明文。上訴人原上訴聲明第一項為「原判決廢棄。」嗣於民國108 年9 月2 日準備程序期日變更為「原判決關於命給付超過新臺幣（下同）96,800元本息部分，及將判決書登報部分廢棄

。」核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開說明，應予准許。

貳、實體部分：

一、被上訴人主張：

上訴人未經被上訴人同意，擅自重製「二個小時學會看字讀音」、「一口氣背7000字講座實況」、「一口氣背同義字寫作文講座實況」、「一口氣英單字教學實況」、「文法寶典講座實況」、「字根串聯記憶上課實況1 ～18週」、「英文文法試題班上課實況」、「英文成語歸納記憶」、「英文自我介紹講座」、「英文翻譯句型講座實況」、「英作文123寫作法講座實況」、「高中文法講座實況」等「英文名師劉毅老師班內授課實況講座DVD 系列」課程影音內容的視聽著作（下合稱系爭著作），並在奇摩拍賣網上刊登販賣前述重製光碟（下稱系爭光碟）訊息，供不特定人瀏覽及下標購買，侵害被上訴人著作財產權。又被上訴人為註冊第0000000號「一口氣英語」商標（下稱系爭商標，如附圖所示）之商標權人，上訴人未經被上訴人同意，於前揭奇摩拍賣網上使用「一口氣」商標，且系爭光碟經播放，螢幕畫面會顯示「一口氣」商標文字，與系爭商標構成近似，有致消費者產生混淆誤認之虞，而侵害被上訴人商標權。爰依著作權法第88條第1 項、商標法第69條第3 項、著作權法第89條、民法第195 條第1 項後段規定，提起本件請求。

二、上訴人則以下列等語置辯：

㈠著作權法部分：

上訴人不否認有侵害被上訴人著作財產權，但上訴人銷售系爭著作之次數僅有4 次，實際所得款項為12,000元，參酌系

爭著作定價為24,200元，故被上訴人所損失之利益為96,800元，本件並無實際損害額不易證明之情形，被上訴人請求給付60萬元實屬過高，上訴人願賠償被上訴人96,800元。

㈡商標法部分：

上訴人在奇摩拍賣網上使用「一口氣背同義字講座」、「一口氣背7000字講座」等文字，只是在說明書籍的名稱，至於拍賣網上所使用的圖片為光碟截圖，以上均非商標使用行為，又上訴人是直接將正版光碟重製，並未在光碟畫面中另行加註「一口氣」文字，並無積極標示系爭商標之行為，自不構成侵害商標權。

㈢登報部分：

被上訴人所受損害已獲得適當賠償，且瀏覽上訴人奇摩拍賣網或對系爭著作感興趣之消費者不多，被上訴人未證明有何名譽受損害之情形，況上訴人在收到侵權通知後即撤銷刊登內容，衡諸不法侵害人格權法益之輕重與強制表意之內容等，本件並無將判決書登報之必要性。

三、原審為上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，上訴人對於原審判決敗訴部分，提起一部上訴，上訴聲明：㈠原判決關於命給付超過96,800元本息部分，及將判決書登報部分廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。

四、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷第97頁）：

㈠不爭執事項：

1.被上訴人為系爭著作之著作財產權人。

2.上訴人未經被上訴人同意，擅自重製系爭著作於光碟，並

以奇摩帳號刊登販賣前述盜版光碟的訊息，供不特定人下標購買。

3.上訴人不否認侵害被上訴人著作財產權，亦不否認售出4套盜版光碟共獲利12,000元，且被上訴人因此所受利益損失為96,800元。

4.上訴人於本件自認應賠償被上訴人96,800元。

㈡本件爭點：

1.上訴人是否侵害被上訴人之商標權？

2.就上訴人侵害商標權部分，被上訴人請求賠償150 萬元本息，是否有據？

3.就上訴人侵害著作財產權部分，被上訴人請求賠償60萬元本息，是否有據？

4.被上訴人請求將本件最後事實審判決書部分內容登報是否有據？

五、本院得心證之理由：

㈠上訴人並未侵害被上訴人商標權：

1.按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第5 條亦有規定，因此商標之使用，應具備：①使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；②使用人需有行銷商品或服務之目的；③需有標示商標之積極行為；④所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。判斷是否作為商

標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。又商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義，才有侵權可言。

2.被上訴人主張上訴人有商標法第68條第1 項第3 款侵害商標權之行為，無非係以上訴人在奇摩拍賣網上使用「一口氣」商標，且系爭光碟經播放，螢幕畫面會顯示「一口氣」商標文字，與系爭商標構成近似等語，為其所憑之主要論據，然查：

⑴觀諸系爭奇摩拍賣網頁所示（見原審卷第53至57頁），上訴人在該網頁刊登的書籍封面雖記載「一口氣單字教學實況」（見原審卷第53頁），但其只是單純將欲販售的產品實物外觀拍照放在網頁上，並非積極標示商標之行為；上訴人在網頁上放置的2 張系爭光碟內容截圖畫面右方雖顯示「一口氣背同義字講座」、「一口氣背7000字講座」文字（見原審卷第55頁），但此為光碟內容本來就有的文字記載，上訴人單純將光碟畫面截圖顯示在網頁上，亦無積極標示商標之行為；另上訴人在網頁上記載「賣場最低價只要3,000 元（原價24,200元）…包含：1.二個小時學會看字讀音。2.一口氣背7000字講座實況1-14。3.一口氣背同義字寫作文講座實況1-7 。4.一口氣英單字教學實況1 ～5 …12. 高中文法講座實

況1-3 。全系列DVD 講座，可搭配劉毅老師學習出版社講義使用…」（見原審卷第57頁），上訴人並未特別放大「一口氣」3 個字，可見其在奇摩拍賣網上標示「一口氣背7000字講座實況」、「一口氣背同義字寫作文講座實況」、「一口氣英單字教學實況」，都只是在描述該書籍的名稱，亦非商標之使用。因此，上訴人的前開行為，不僅沒有積極標示商標之行為，消費者見上開使用方式，也不會感受到上開文字中的「一口氣」3 個字是作為商標使用，無法以上開內容中有「一口氣」3 個字，即認為上訴人將「一口氣」作為商標使用，因此上訴人自不構成商標法第68條第1 項第3 款之侵害商標權。

⑵再者，被上訴人雖主張系爭光碟播放後，螢幕畫面會顯示「一口氣」商標而侵害系爭商標權云云，並提出原證5 之「一口氣背7000字講座實況」光碟節錄畫面為證（見原審卷第65至69頁），對此上訴人則辯稱其是直接將正版光碟重製，並未在光碟畫面中另行加註「一口氣」文字等語。查，被上訴人所指之侵權行為，經審視被上訴人所提的正版光碟與盜版光碟之比對畫面可知（見原審卷第200 至216 頁），光碟播放後畫面所顯示之「一口氣背7000字講座」、「一口氣背同義字寫作文」、「2010年新發明一口氣英單字」等文字，在被上訴人所出版的正版光碟中已有顯示，顯見上訴人辯稱其僅是直接將正版光碟拷貝，事後並未再光碟畫面中加註上開文字等語，應堪採信，上訴人既未有積極標示商標之行為，則被上訴人此部分主張，即不足採。況「一口氣背7000字講座」、「一口氣背同義字寫作文」、「2010年新發明一口氣英單字」等字體大小一致，並未特別放大「一口氣」3 個字

，而一口氣背7000字、一口氣背同義字、一口氣英單字予人感受均是在傳達該授課實況講座課程可以教導學習者一口氣背好英文單字，不僅只是說明性文字，亦與系爭商標為「一口氣英文」不同，實難認有侵害系爭商標之情事。

3.綜上，上訴人在奇摩網頁上或系爭光碟中，並無商標使用行為，則被上訴人主張上訴人有商標法第68條第3 款之侵害商標權行為，自無理由。

㈡上訴人侵害被上訴人著作財產權：

被上訴人為系爭著作之著作財產權人，上訴人未經同意擅自重製系爭著作於光碟中販賣予他人，自屬侵害被上訴人著作財產權，此部分亦為上訴人所不爭執。

㈢損害賠償之計算：

1.侵害商標權部分：

被上訴人雖依商標法第69條第3 項規定，請求上訴人賠償侵害商標權之損害150 萬元，然上訴人並未侵害系爭商標權，已如前述，是被上訴人此部分之主張自屬無據。

2.侵害著作權部分：

⑴按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。」著作權法第88條第1 項前段定有明文。本件上訴人侵害被上訴人著作財產權，已如前述，故被上訴人依上開規定請求上訴人負損害賠償責任，自屬有據。

⑵再按「前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：一、依民法第216 條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必

要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。」、「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣1 萬元以上1 百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣5 百萬元。」著作權法第88條第2 、3 項亦有規定。被上訴人就本件侵害著作財產權之損害賠償計算方式，主張先位依著作權法第88條第2 項第1 款規定計算，備位依同條第3 項規定計算（見本院卷第143 頁）。茲以被上訴人所擇定之損害賠償計算順序，分述如下：

①按「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」、「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」民法第216 條定有明文。所謂「所受損害」，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害；所謂「所失利益」，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害。查，系爭視聽著作共有12項著作，1 套總定價為24,200元，此為兩造所不爭執，而上訴人在奇摩拍賣網上以1 套3,000 元價格販售系爭光碟，僅完成4 筆交易等情，有奇摩拍賣網資料上顯示「已售出4 件」（見原審卷第53頁）附卷可稽，又上訴人在奇摩拍賣網是以郵局帳號進行交易，而觀諸上訴人所提的郵局以外的其他銀行：合作金庫、高雄銀行、中國信託、玉山銀行等存摺明細表（見本院卷第119 至127 頁），並未見有其他購買人匯款的記錄，堪認上訴人主張本件僅售出4 套之辯解為可採。被上訴人雖主張：上訴人可能用私下面交付款的方式販賣系爭光碟云云（見本院卷第93頁），但被上訴人對其此部分主張未

舉證以實其說，其所述為臆測之詞自不可採，是依本院卷內資料，僅能證明上訴人售出之數量為4 套，又系爭著作1 套之總定價為24,200元，則被上訴人「所失利益」的損失應為96,800元（計算式：24,200× 4=96,800），是被上訴人依著作權法第88條第2 項第1 款規定，請求上訴人賠償96,800元為有理由，應予准許。

㈡被上訴人雖又稱：拍賣網站僅為吸引消費者之手段，實際交易行為應大多利用私下方式進行，故實際販售光碟之數量及時間難以掌握，被上訴人因此所受的損害難以估計，是備位請求依著作權法第88條第3 項規定計算損害賠償金額等語。然按著作權法第88條第3 項意旨含有證明責任規範存在價值，僅在實際損害額證明有困難，法院基於全辯論意旨及調查證據結果，仍不能獲得損害賠償額確信時，為使權利容易實現，以減輕損害額證明之舉證責任，始有適用。本件被上訴人就上訴人有透過私下交易成交系爭光碟一事，並未提出證據證明，已如前述，是上訴人既未能證明除上開4 筆交易外尚有其他交易，則上訴人主張受有該4 筆交易以外的實際損害，即不足採，本件既無「被害人不易證明其實際損害額」之情形，自無著作權法第88條第3 項規定之適用，被上訴人請求本院依該項規定酌定損害賠償額，自屬無據。

㈢據上，被上訴人依著作權法第88條第2 項第1 款規定，請求上訴人賠償96,800元為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

㈣登報部分：

按「被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌。」著作權法第89條定有明文。又民

法第195 條第1 項亦規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」上開條文均屬被害人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號解釋參照）。查，上訴人雖侵害被上訴人著作財產權，然被上訴人對於其信譽有何因上訴人之行為受損、受損情形如何，並未舉證證明之，且上訴人侵害被上訴人系爭著作之數量非鉅，本院認本件所命之金錢賠償已足以填補或回復所受之損害，並無再命上訴人將判決書部分內容刊登報紙之必要，是上訴人此部分之請求並無理由，應予駁回。

六、綜上所述，被上訴人請求上訴人給付96,800元，及自起訴狀繕本送達翌日起即107 年4 月1 日起（見原審卷第87頁送達證書），按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。原審就超過上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為准、免假執行之宣告，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示。

七、本件事證已臻明確，兩造之其餘爭點、攻擊防禦方法和未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1

條，民事訴訟法第450條、第78條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　31　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳忠行

法　官　蔡如琪

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　　108　　年　　11　　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。