智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

109年度重附民上字第6號

上　訴　人　環球影城有限責任公司(Universal City Studios LLC)

代　表　人　周鄭慕寧(Monique Joe)

訴訟代理人　陳絲倩　律師　兼送達代收人

　　王乃中　律師

　　郭建中　律師

被上訴人　　衣皓實業有限公司

兼代表人　　林斌傑

訴訟代理人　蘇三榮　律師

　　郭峻誠　律師

上列當事人間因違反著作權法等附帶民事訴訟案件，上訴人不服臺灣臺中地方法院108年度智附民字第26號，中華民國109年3月31日第一審刑事附帶民事訴訟判決，提起上訴，本院判決如下：

主　　文

上訴駁回。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：

(一)本件為涉外民事事件：

民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年

度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之上訴人環球影城有限責任公司（下稱上訴人），其為美國公司。準此，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。

(二)我國有國際裁判管轄權：

1.決定國際裁判管轄權原則：

涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分，無論是民國100年5月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。準此，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。

2.侵害著作權與商標權所生之債：

涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然上訴人主張被上訴人林斌傑、衣皓實業有限公司（下稱衣皓公司，而與林斌傑合稱被上訴人）在我國境內侵害其著作權與商標權，向被上訴人行使損害賠償、排除侵害與登報請求權。依上訴人起訴主張之事實，本件應定性為著作權與商標權侵權事件，系爭侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟

爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地或私法人主事務所地之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第1條第1項前段、第2條第2項及第15條第1項規定，由我國法院管轄。

(三)本院有本件刑事附帶民事訴訟之管轄權：

按違反著作權法與商標法案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。不服地方法院關於違反著作權法及商標法案件依通常程序所為之第一審裁判而上訴者，應向管轄之智慧財產法院為之。審理違反商標法與著作權法案件之附帶民事訴訟，除第三審法院依刑事訴訟法第508條至第511條規定裁判者外，應自為裁判，不適用刑事訴訟法第504條第1項、第511條第1項前段規定。智慧財產案件審理法第23條、第25條第1項及第27條第2項分別定有明文。準此，上訴人因被上訴人違反著作權法與商標法案件，對之提起刑事附帶民事訴訟。揆諸前揭說明，本院依法應自為裁判。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)上訴人起訴方面：

上訴人起訴聲明請求：1.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）24,929,120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.被上訴人應銷毀所有侵權商品及所有上訴人擁有商標或著作權之圖檔；3.被上訴人應連帶將判決書之字號及全部主文，以8號字體、8公分X10公分之篇幅，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報全國版第一版報頭下各1日；4.就第一項之請求，願供擔保請

准宣告假執行。並主張如後：上訴人起訴主張被上訴人有為如臺灣臺中地方檢察署107年度偵續字第74號起訴書所載侵權商標權及著作權之犯行，爰依刑事附帶民事訴訟及民法侵權行為相關規定提起本件訴訟。

(二)上訴人上訴方面：

原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人上訴聲明：1.原判決廢棄；2.被上訴人應連帶給付上訴人24,929,120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；3.被上訴人應銷毀所有侵權商品及所有上訴人擁有商標或著作權之圖檔；4.被上訴人應連帶將判決書之字號及全部主文，以8號字體、8公分x10公分之篇幅，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報全國版第一版報頭下各1日；5.就第二項之請求，如獲勝訴判決，上訴人願供擔保請准宣告假執行。並主張如後：

1.原審就扣押商品是否已完成三階段驗證未盡調查證據義務：

⑴原審未傳喚○○○到案說明：

臺灣臺中地方法院108年度智訴字第5號刑事案件（下稱本件刑事原審）於108年12月3日庭期中，針對「扣押商品之鑑定報告」證據能力訊問陳絲倩律師，經訊問後諭示該鑑定報告並無證據能力。是原審當庭表示欲傳喚上訴人實際操作STRATA系統之人到庭作證，同時當庭要求上訴人於庭期後陳報證人之人名，以利原審傳喚。上訴人代理人旋即於109年1月13日陳報○○○予原審法院，且一併陳報上訴人之○○作證。原審於109年1月21日傳喚○○，命其於109年3月3日到庭作證，而未傳喚○○○到案。上訴人代理人乃致電予原審法院，原審告知尚未傳喚○○○到庭，係因原審欲先瞭解出清期

間經過後之事實為何，故先傳喚○○到庭，日後再傳喚○○○到庭。詎嚴重特殊性肺炎散播快速，我國禁止大陸地區人士來臺，導致證人○○無法入境，告訴人立即於109年2月12日向原審聲請改定庭期。

⑵應傳喚得操作STRATA系統之人：

原審以「○○○並非審查扣押商品之人」為由，拒絕傳喚○○○。然不論原審在108年12月3日庭期中要求傳喚者是「實際操作STRATA系統之人」，而非「審查扣押商品之人」，然本件所爭執者係「扣押商品是否已經由STRATA系統通過三階段驗證」，此客觀存否之待證事實，不論由何人到庭說明，並操作STRATA系統，均無差異性，原審以「○○○先生並非審查扣押商品之人」，拒絕傳喚其到庭說明扣押商品是否為未授權之商品，顯有違誤。況原審於108年12月3日庭期，要求傳喚實際操作STRATA系統之人，係因原審認為由陳絲倩律師所撰擬之鑑定報告有證據能力之缺失，既然原審傳喚○○○是為補足「鑑定報告」，即說明扣押商品是否經過三階段驗證之人，能由任何一個操作STRATA系統之人，當庭調出系統資料而進行說明，何需實際審查扣押商品之人到庭，始能完成說明工作。

2.○○因嚴重特殊性肺炎疫情無法作證：

上訴人之代理人於109年1月13日陳報原審，上訴人之○○願前來作證。原審於109年1月21日對○○發出傳票，命其於109年3月3日到庭作證。然因109年1月間嚴重特殊性肺炎散播快速，我國禁止大陸地區人士來臺，○○無法入境，上訴人立即於109年2月12日向原審聲請改定庭期。然原審堅持於109年3月3日開庭審理，甚而於該次庭期表示將言詞辯論終結

，縱臺中地方檢察署及上訴人代理人表示應傳喚○○到庭作證，原審仍堅持結案。再者，○○並非永遠或長期無法入境我國，而僅係因嚴重特殊性肺炎而短暫無法入境，不符合不能調查之情況。縱○○無法入境到庭作證，然原審可採取視訊訊問○○之方式進行證據調查。

⑶上訴人未同意延長出清期間：

①證人○○○之證詞顯非真實，○○○乃被上訴人公司過去之員工，實際經手承辦本案，其證詞是否為脫逸其及被上訴人之法律責任，顯有可疑。倘○○有同意延長出清期間，延長出清期間過後，理應存在諸如「權利金計算」、「季報告」、「支付權利金通知」相關之往來文書、電郵，竟付之闕如，明顯違背常理，顯不可信。

②上訴人寄發之電郵稱呼被上訴人為授權商，僅係因被上訴人曾是合法之授權商，雙方往來仍維持商業上禮貌善意，而沿用慣用之口語稱呼，不能以此即證明某種法律關係之存在，況已有其他客觀證據足以證明此種授權關係並不存在，明顯證明上訴人寄出上述電郵時，被上訴人未得到上訴人之同意延長出清期間，否則應無可能在105年12月1日主動向上訴人提出1年續約方案、要求上訴人同意續約。

③上訴人為國際性之跨國企業集團，內部行政流程、分工治理極為嚴謹，契約簽署或契約期間延展，必然經過完整嚴謹之程序。準此，在業務單位談妥合作內容後，尚須通過法務單位之審約過程，再經過層級主管簽核及會計部門開立收款帳戶等複雜程序，始可能進行簽約或延展契約之行為。

二、被上訴人答辯聲明：㈠上訴人之訴駁回；㈡如受不利益判決，被上訴人願供擔保免為假執行。並答辯略以：

(一)被上訴人依據合約繳交權利金並經上訴人回覆確認：

被上訴人於本案授權期間及出清期間經過後，其與上訴人協議以繼續將庫存銷售完畢並結算權利金之方式處理。是被上訴人係依雙方協議繼續將庫存銷售完畢，無任何侵害著作權、商標權或違約情事，上訴人主張侵權行為損害賠償或銷毀侵權品，自無理由。縱兩造未簽訂出清庫存之協議書，然被上訴人於106 年11月20日製作相關報表，將授權期間及出清期間經過後之銷售資料彙整，並繳交授權金共13,596.60 美元予上訴人收受。被上訴人繳交上開銷售明細及權利金後，上訴人嗣回覆確認收到該筆權利金，並開立相同金額之INVOICE ，INVOICE 及載明品項為：Royalties （商品授權金），金額為13,596.60美元。可見縱雙方先前未達成繼續出清庫存之協議，上訴人亦以事後追認之方式，確認被上訴人公司之銷售行為，並收受權利金。

(二)被上訴人銷售庫存並依約提供銷售報表與權利金：

被上訴人於本案授權期間及出清期間內均不斷積極與上訴人洽談續約之事宜，然雙方經過長時間均未達成共識。最後上訴人提出一份權利金高出原本協議書數倍之條件，被上訴人公司始放棄與上訴人續約之計畫，轉與上訴人協議以繼續將庫存銷售完畢並結算權利金之方式處理。準此，上訴人同意衣皓公司繼續將庫存銷售完畢，衣皓公司繼續販售授權商品之行為，自無任何侵害著作權法及商標法之情事。

(三)兩造有將庫存銷售完畢之協議：

上訴人於出清期間結束後，寄發Email予被上訴人，稱呼被上訴人衣皓公司為授權商，並要求衣皓公司提供105年第4季及106年全年之銷售預估表，而被上訴人亦配合提供。上訴

人於出清期間結束後，寄發Email予衣皓公司，稱呼衣皓公司為授權商，並要求衣皓公司配合上訴人進行電腦新系統上線之教育訓練。

(四)被上訴人銷售之授權產品均為授權期間經審查通過：

陳絲倩律師於本件刑事原審程序到庭作證表示，其完全不知道本案之授權商品如何審核，亦未實際操作過，其僅是聽上訴人聯絡窗口告知即做出上開鑑定意見書。而被上訴人於本件刑事原審程序亦要求上訴人，應出具上訴人用印具名之鑑定意見書，上訴人迄今無法提供，足證該鑑定意見書未經過上訴人之認可，無法作為本案證據。再者，證人曹雅蘭於本件刑事原審程序108年10月15日庭期作證，詳述衣皓公司取得授權商品審查認證之過程，並確認衣皓公司販售之所有商品均經過審查通過之流程。

參、本院得心證之理由：

按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴。審理智慧財產案件審理法第23條案件之附帶民事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之。刑事訴訟法第503條第1項前段、智慧財產案件審理法第27條第1項前段分別定有明文。查本件被上訴人被訴違反著作權法等案件，業經臺灣臺中地方法院108年度智訴字第5號刑事判決，諭知被上訴人均無罪，檢察官不服原判決提起上訴後，復經本院109年度刑智上訴字第17號刑事判決駁回上訴在案。上訴人雖於刑事訴訟程序附帶提起本件民事訴訟，請求被上訴人負損害賠償責任云云。然揆諸前開規定，原審駁回上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請，經核並無不合。上訴人猶執陳詞上訴指摘原判

決不當，求為判決如訴之聲明，為無理由，應予駁回。

據上論斷，應依智慧財產案件審理法第1條、刑事訴訟法第490條前段、第368條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　28　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本證明與原本無異。

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，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　28　　日

書記官　蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1第1、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。