

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民商訴字第44號

原告 力達工業股份有限公司

法定代理人 魏淑卿

訴訟代理人 閻道至律師

複代理人 劉興峯律師

訴訟代理人 王裕文律師

被告 力虎農機有限公司

法定代理人 莊美惠

訴訟代理人 葉進祥律師

上列當事人間請求商標權移轉登記等事件，本院裁定如下：

主 文

本件移送臺灣臺南地方法院。

理 由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依原告之聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項定有明文。又管轄權之有無，為法院應依職權調查之事項，故法院受理民事事件，應就原告主張之原因事實調查其就該事件有無管轄權，且應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而為認定，與其請求之是否成立無涉（最高法院65年台抗字第162號民事判決先例參照）。再按依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院（現已更名為智慧財產及商業法院）管轄之民事訴訟事件，以智慧財產法院組織法（現已更名為智慧財產及商業法院組織法）第3條第1款、第4款規定者為限，其第1款採列舉方式，所稱依專利法、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民事訴訟事件，應指智慧財產權人根據各該法律規定之效果，以之為訴訟標的所起訴之事件，

如權利人非以上開法律規範所保護權利之構成要件、效力為請求，作為法院裁判之標的，即難認屬該款所規定之事件，其第4款係基於智慧財產權具有快速創新之特性，為因應將來新發生之智慧財產案件，明定「其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」，以資概括。司法院因而以民國110年4月27日院台廳行三字第1100012656號函指定：(一)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。(二)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂之民事事件，均為智慧財產權訴訟，由智慧財產及商業法院管轄。而民事訴訟採處分權主義及辯論主義，當事人得採取對其最有利之方式起訴，而涉及智慧財產權民事事件，當事人得選擇以之為訴訟標的而與其他訴訟標的合併或選擇，亦得將智慧財產權作為攻擊防禦方法，考量如主張訴訟標的僅些微涉及智慧財產權實體法規，遂要求本院審理，則本院案件量之擴增，將有違設立本院以迅捷處理智慧財產權紛爭之初衷，並非妥適。因之，限定以當事人請求之訴訟標的，其「主要部分」以關係智慧財產權之爭議為限，亦即其請求法院裁判事項之核心屬於智慧財產及商業法院組織法第3條第1款所示各該實體法律所定構成要件與法律效果之爭執，為各該法律所欲維護之權利者，始適宜由本院管轄。

二、原告公司起訴主張略以：

(一)原告公司自101年至110年4月26日止，均由訴外人○○○擔任董事長，詎訴外人○○○於擔任董事長期間，均無依董事長職權召開董事會，以致無法由董事會召集股東會，於此期間亦未分派任何股利予原告公司股東，故其餘董事及部分股東遂於110年3月29日發函予訴外人○○○、監察人及原告公司請求召開董事會及召集股東會。嗣原告公司於110年4月26日經其餘董事依法召開董事會決議解任訴外人○○○法定代表人一職。嗣原告公司新任法定代理人發現訴外人○○○未經董事會、股東會決議，即擅自將原告公司註冊第01969978

號、01969979號、00103658號商標（下稱系爭三商標）於109年10月26日移轉予被告公司，並經經濟部智慧財產局於109年11月18日核准移轉登記在案。

(二)訴外人○○○未經董事會決議授權，即擅自將系爭三商標移轉登記予被告公司，此一未經原告公司董事會決議之業務執行，依據公司法第202條規定，應屬無效。倘認上開業務執行行為非無效，然此移轉商標行為本不在訴外人○○○之代表範圍內，故不問被告公司是否善意，此行為非經原告公司承認，不能對原告公司發生效力，原告公司僅以本件民事起訴狀拒絕承認訴外人○○○移轉商標之行為，故此移轉商標之行為對原告公司自始不生效力，故原告公司依民法第767條第2項準用第1項規定、第179條、第184條第1項前段、後段規定，選擇競合請求被告公司將系爭三商標之商標權人移轉登記予原告公司。

(三)訴外人○○○未經原告公司董事會決議授權即擅自移轉系爭三商標予被告公司，違反公司法第202條規定而屬無效，原告公司仍是系爭三商標之商標權人，故依據商標法第69條第1項規定，請求被告公司不得使用系爭三商標。

(四)並聲明：1.被告公司應將系爭三商標之權利人移轉登記予原告公司。2.被告公司不得使用相同或近似於系爭三商標之商品包裝、廣告文宣、網站、看板或其他媒體。如已使用者，應將該商標除去或刪除之。

三、本件依原告公司起訴主張之上開事實，係本於原法定代理人未經董事會決議授權之業務執行行為無效，或效力未定而經本件起訴拒絕承認，而請求被告公司移轉登記系爭三商標之權利人，並因無效之移轉登記行為而本於系爭三商標權為訴之聲明第二項之請求，故本件原告公司起訴之主要部分係關於兩造間讓與系爭三商標行為之效力認定，而非系爭三商標權遭侵害之判斷，雖訴之聲明第二項部分係以商標法第69條第1項為請求權基礎，而屬智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定依商標法所生之第一審民事訴訟事件，然原告

01 公司以一訴主張數項訴訟標的，而其主要係本於原法定代理
02 人未經董事會決議授權之業務執行行為無效，或效力未定而
03 經本件起訴拒絕承認，而以民法第767條第2項準用第1項規
04 定、第179條、第184條第1項前段、後段等規定，請求被告
05 公司移轉登記系爭三商標之權利人，業據原告訴訟代理人於
06 調查程序陳明在卷（本院卷第147頁），則原告公司請求法
07 院裁判事項之核心，非屬於智慧財產及商業法院組織法第3
08 條第1款所示各該實體法律所定構成要件與法律效果之爭
09 執，即非基於智慧財產權益所為之民事事件起訴，揆諸首揭
10 說明，本件訴訟即非屬本院管轄之民事事件，是本件原告之
11 訴即應歸屬普通法院管轄。另本件被告公司更具狀聲請移轉
12 管轄（本院卷第131至134頁）。故應由被告主事務所或主營
13 業所所在地之法院管轄較為妥適，被告公司所在地位於臺南
14 市○○區，核屬臺灣臺南地方法院之管轄範圍，揆諸首揭說
15 明，爰依職權將本件移送臺灣臺南地方法院。

16 四、依民事訴訟法第28條第1項，裁定如主文。

17 中 華 民 國 110 年 10 月 26 日

18 智慧財產第三庭

19 法 官 何若薇

20 以上正本係照原本作成。

21 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告
22 費新臺幣1,000元。

23 中 華 民 國 110 年 10 月 26 日

24 書記官 張君豪