

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民專上字第23號

上訴人 白金科技股份有限公司

法定代理人 王蕙貞

訴訟代理人 林啟瑩律師

複代理人 黃若清律師

林秉衡律師

被上訴人 VIAVI Solutions Inc.

法定代理人 Kevin Siebert

訴訟代理人 黃帥升律師

謝祥揚律師

吳雅貞律師

林俐瑩律師

上列當事人間因專利權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國111年3月2日臺灣臺北地方法院109年度智字第48號第一審判決提起上訴，本院裁定如下：

主 文

本件移送臺灣高等法院。

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，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號民事裁定意旨參照）。而依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院管轄之民事訴訟事件，以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

01 法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體
02 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
03 護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，應
04 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
05 所起訴之民事事件，如權利人非以上開法律規範所保護權利
06 之構成要件、效力為請求，作為法院裁判之標的，即難認屬
07 該款所規定之民事事件；其第4款係基於智慧財產權具有快
08 速創新之特性，為因應將來新發生之智慧財產案件，明定
09 「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
10 轄之案件」，以資概括。嗣經司法院以民國110年4月27日院
11 台廳行三字第1100012656號函指定：(一)不當行使智慧財產權
12 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
13 項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一
14 原因事實而不宜割裂之民事事件，均為智慧財產權訴訟，由
15 智慧財產及商業法院管轄。因此，若非上開事件，即不屬於
16 智慧財產民事事件，智慧財產及商業法院即無管轄權，自無
17 智慧財產案件審理法第19條所定對於智慧財產事件之第一審
18 裁判不服而上訴者，向管轄之智慧財產及商業法院為之規定
19 適用。

20 二、上訴人聲請意旨略以：上訴人提起本件訴訟，請求被上訴人
21 依約給付違約金，係依兩造於109年4月29日簽訂之和解協議
22 書（下稱系爭和解契約）約定「請求給付違約金」之民事事
23 件，並非依專利法而為請求，顯無智慧財產及商業法院組織
24 法第3條第1款規定適用，且依民事訴訟法第24條第1項規定
25 及系爭和解契約第12條約定，兩造已就一審管轄法院合意由
26 普通法院管轄，上訴人依約定向原審即臺灣臺北地方法院起
27 訴在案，在無其他特別審判籍管轄法院之適用時，自應以臺
28 灣高等法院為本件第二審管轄法院，原審法院將本件移送本
29 院，悖於前揭管轄規定，請將本件移送至臺灣高等法院審理
30 等情。

01 三、經查，上訴人主張依系爭和解契約第3條約定意旨，被上訴
02 人不得依美國專利第61/672,164號申請案於全球各國申請獲
03 准的所有專利，對於上訴人在系爭和解契約簽署前生產銷售
04 之一切產品於任何國家提出侵權訴訟，詎被上訴人於109年8
05 月7日違反前揭約定，重複於美國提出專利侵權訴訟，爰依
06 系爭和解契約第7條及民法第226條規定，請求被上訴人給付
07 美金30萬元等情，有民事起訴狀與民事上訴理由暨證據調查
08 聲請狀在卷可參（原審卷一第7至10頁，本院卷第45至47
09 頁）。是以本件上訴人係就被上訴人違反系爭和解契約而為
10 主張，並非以專利法等智慧財產權相關規定所保護權利之構
11 成要件、效力為請求，作為法院裁判之標的，與智慧財產權
12 之構成與效力等規定無關，上訴人亦非以相關智慧財產權據
13 為請求法院裁判事項之核心，核非首揭說明應由本院管轄之
14 民事事件。又本件係上訴人不服臺灣臺北地方法院第一審判
15 決而上訴之民事訴訟事件，依法院組織法第32條第2款本文
16 規定，其第二審管轄法院應屬臺灣高等法院，上訴人之聲請
17 有理由，原審法院將本件上訴移送本院，自有違誤，爰依上
18 訴人聲請，將本件訴訟移送有管轄權之臺灣高等法院。

19 四、依民事訴訟法第463條、第28條第1項規定，裁定如主文。

20 中 華 民 國 111 年 8 月 2 日

21 智慧財產第一庭

22 審判長法 官 李維心

23 法 官 蔡如琪

24 法 官 陳端宜

25 以上正本係照原本作成。

26 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應
27 繳納抗告費新臺幣1千元。

28 中 華 民 國 111 年 8 月 2 日

29 書記官 吳祉瑩