智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民專抗字第15號

抗　告　人　財團法人工業技術研究院
法定代理人　劉文雄
代　理　人　鄭勵堅律師
　　李佳玲律師
相　對　人　UNM Rainforest Innovations
法定代理人　Elizabeth J. Kuuttila

抗告人與相對人間專利權移轉登記等事件，不服臺灣新竹地方法院中華民國111年5月31日110年度智字第2號民事裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主　文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理　由

一、抗告人即原告起訴主張略以:

抗告人與方陣科技股份有限公司(下稱方陣公司)於民國106年10月31日簽訂科專專利權讓與契約(下稱系爭讓與契約)及補充協議書(下稱系爭補充協議)，約定由抗告人將如附表所示之10件專利(下稱系爭專利)讓與方陣公司，並以系爭補充協議完成系爭專利之權利讓渡與移轉，嗣後並於107年間先後完成登記。詎料方陣公司竟於兩造簽約後不久，旋即以美金10元之低價將系爭專利全數出售予境外第三人即相對人UNM Rainforest Innovations，而未依前揭系爭補充協議第2條約定，事先取得抗告人、主管機關及立法院經濟委員會之核准，嚴重影響抗告人及國內相關廠商權利至鉅。方陣公司將系爭專利出售予被相對人，係屬無權處分之行為，依民法第118條第1項之規定為效力未定，抗告人已於起訴狀拒絕承認，則方陣公司將系爭專利全數出售並移轉予相對人應不生效力。抗告人已依系爭補充協議第11條及第13條約定，通知

方陣公司解除系爭讓與契約及系爭補充協議，依系爭補充協議第13條、民法第259條之規定，抗告人已回復為系爭專利之真正權利人，相對人應將附表所示編號1、3、4、6、8、9、10所示發明專利返還予抗告人(原審法院已另判決方陣公司應將附表所示編號2、5、7所示發明專利移轉登記予抗告人，方陣公司不服提起上訴，正由本院111年度民專上字第45號審理中，不在本件抗告範圍)，並不得就上揭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。爰依系爭補充協議第13條、民法第259條、專利法第96條第1項等規定起訴。

二、相對人於原審經合法通知，未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀作任何聲明或陳述，本件抗告狀亦已合法送達相對人，相對人迄未提出答辯。

三、原裁定略以:

按我國民事訴訟案件原則上採以原就被原則，以保護被告利益，防止原告濫訴。被告為外國法人，類推適用民事訴訟法第2條第2項:「對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄。」、第3條第1項:「對於在中華民國現無住所或住所不明之人，因財產權涉訟者，得由被告可扣押之財產或請求標的所在地之法院管轄。」等規定，本件相對人之主事務所、主營業所所在地及財產所在地均非在我國境內，已難認我國法院對於相對人之本件私法紛爭具有裁判管轄權。又抗告人未舉證方陣公司與相對人間移轉系爭專利權之事實是否發生於我國境內，且抗告人主張之系爭專利中，除附表編號2、5、7外，其餘專利登記地點均非我國，於我國法院進行訴訟，對於證據之調查、當事人之攻擊防禦而言均甚為不便，難期進行有效經濟之訴訟程序，且對於相對人而言，應訴亦甚為不便，本即有違「以原就被」原則，產生明顯的程序上不利益。是以，若由我國法院受理，無異增加當事人及本國法庭訴訟之負擔，無論調查證據或訴訟程序之進行，將無端耗費本國法院之勞力時間與費用，自是一極不便利之法院；且若由我國

法院行使管轄加以裁判，勢將對相對人造成不當之負擔時，我國法院即得拒絕管轄，此即學說上所稱之「不便利法庭之原則」（Doctrine of Forum Non Conveniens）。綜上所述，原審法院就本件關於相對人之訴並無國際管轄權，復因管轄法院為外國法院而不能為民事訴訟法第28條之移送裁定，應依民事訴訟法第249條第1項第2款之規定，以裁定駁回抗告人此部分之訴。

四、抗告意旨略以:

原裁定忽視系爭專利與我國的連繫因素強大，此由系爭讓與契約第1條、第5條第1項、系爭補充協議第1條、第2條、第3條、第5條即可知，另原證12之經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法(下稱本辦法)就系爭專利，經濟部擁有如下權利:1.無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利(本辦法第11條)。2.實施之核准權，亦即專屬授權之國內優先，但例外須經濟部核准，非專屬授權之大陸、香港或澳門或經濟部公告之產業，須經濟部核准(本辦法第16條)。3.無償授權、有償讓與、無償讓與或信託其他研究機構或企業之核准權(本辦法第18條)。4.收歸國有權，即政府介入權(本辦法第21條)。綜上，系爭專利為我國經濟部下放成果之專利，與我國之連繫因素強大，方陣公司應於取得抗告人、經濟部及立法院經濟委員會核准後始得為境外實施，如果境外實施有可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之情事者，方陣公司即不得為之，相對人受讓附表所示編號1、3、4、6、8、9、10所示發明專利，有無符合我國法令及政策，實有高度疑慮，且相對人亦明知附表所示編號1、3、4、6、8、9、10所示發明專利與抗告人之連繫因素強大，相對人設在美國，在我國似無事務所，但依民事訴訟法第20條前段規定，共同訴訟之被告數人，其住所不在一法院管轄區域內者，各該住所地之法院俱有管轄權之法理，因抗告人與共同被告方陣公司間之訴訟為原審法院所管轄(系爭讓與契約第11條訂有合意管轄)，故我國法院仍對本件具有

國際裁判管轄權，是以原審法院就本件訴訟具有普通管轄權。而本件為債務不履行事件，相對人參與違約行為，應依涉外民事法律適用法第20條第1、2、3項規定定其準據法，無適用美國法之餘地，且無論是美國聯邦法院或各州法院，原則上係承認我國法院確定判決，且得據以執行，且本件並無任何證據須於美國調查，更與方陣公司及相對人間轉讓系爭專利權之事實是否發生於我國境內無關。綜上，基於當事人間之實質公平、裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟程序基本原則，綜合考量各項因素而為利益衡量之個案判斷，且基於個案之具體妥當性，本件並無不便利法庭原則之適用。並聲明:原裁定廢棄。抗告費用由相對人負擔。

五、按訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為民事訴訟法第28條之裁定者，法院應以裁定駁回之，民事訴訟法第249條第1項第2款定有明文。次按關於涉外事件之國際裁判管轄權，涉外民事法律適用法未有明文規定，法院受理涉外民商事件，於審核有無國際裁判管轄權時，固應就個案所涉及之國際民事訴訟利益與法庭地之關連性為綜合考量，並參酌民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，衡量當事人間實質公平、程序迅速經濟等，以為判斷。然一國之國際裁判管轄權規範，受限於各國司法主權領域範圍，原則上祇能劃定該國裁判管轄權之合理界線，而僅得直接規定具一定之連結因素下其內國法院得裁判某一涉外爭執，尚無從以規定干涉其他國家對於該涉外爭執有無裁判管轄權限。此與民事訴訟關於內國法院之管轄規定，係立基於同一司法主權下所為管轄權之分配者不同。故民事訴訟法關於管轄之規定，應在與國際裁判管轄規範性質不相牴觸，且具備妥當性之基礎上，始得引為法理參照。查民事訴訟法第20條但書有關被告數人之共同訴訟，倘各被告住所不在一法院管轄區域內，而有依同法第4條至第19條規定之共同管轄法院者，由該法院管轄之規定，使該共同訴訟之管轄，排除普通審判籍規定之適用，

僅得由該共同管轄法院裁判之。此於同一司法主權下而為內國法院管轄權之分配，固有所據，惟如援引為國際裁判管轄規範，將生依我國法律之規定，即得逕自決定何國法院為有權管轄之共同管轄法院，進而否定被告住所所在地國家因被告住所地之連結因素所生之裁判管轄權，與前述國際裁判管轄權規範，僅得直接規定何種情形下其內國法院得裁判某一涉外爭執之性質不合，且欠缺妥當性，無從作為定國際裁判管轄權之依據(最高法院109年度台抗字第1084號民事裁定意旨參照)。關於涉外事件之國際裁判管轄權，涉外民事法律適用法未有明文規定，法院受理涉外民事事件固非不得類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄，惟法院於審核有無國際裁判管轄權時，應就個案所涉及之國際民事訴訟利益與法庭地之關連性為綜合考量，並參酌民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，衡量當事人間實質公平、裁判適當、程序迅速經濟等，以為判斷。倘依個案具體情形，在我國法院進行訴訟，有違反期待當事人間之公平與裁判適當、迅速等理念之特別情事存在時，應否定我國對之具有國際裁判管轄權(最高法院110年度台抗字第252號民事裁定意旨參照)。故於判斷涉外民事事件與法庭地法院之連繫因素時，管轄之基本原則包括以原就被、侵權行為之行為地及結果地、債務履行地、財產所在地等均應納入考量，且必須基於當事人間之實質公平、裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟程序基本原則，綜合考量各項因素而為利益衡量之個案判斷，以求個案之具體妥當性，倘法庭地法院對當事人而言，較其他有連繫因素之他國法院較不便利而無法獲得程序上實質公平之保護時，法庭地法院縱有管轄連繫因素，亦應拒絕管轄，此即國際間所謂不便利法庭原則。

六、經查，本件相對人之主事務所、主營業所所在地及財產所在地均非在我國境內，已難認我國法院對於相對人之本件私法紛爭具有裁判管轄權。又本件抗告人於原審起訴之請求權基

礎為系爭補充協議第13條、民法第259條、專利法第96條第1項，惟系爭讓與契約及系爭補充協議係由抗告人與方陣公司簽定，相對人並非系爭讓與契約及系爭補充協議之當事人，不受上開讓與契約及補充協議之拘束，上開附表所示編號1、3、4、6、8、9、10所示發明專利分別在中國大陸、美國、歐盟申請專利，故我國並非債務履行地，雖原裁定認為抗告人未舉證方陣公司與相對人間移轉系爭專利權之事實是否發生於我國境內，然本件管轄之認定與方陣公司及相對人間轉讓系爭專利權之事實是否發生於我國境內無關，亦為抗告人所是認，又縱然系爭讓與契約第11條訂有合意管轄，約定抗告人與共同被告方陣公司間之訴訟為新竹地院所管轄，惟相對人並非該契約之當事人自不得因此認定我國法院對本件具有國際裁判管轄權。本件抗告人係依契約關係起訴，非侵權事件，亦難認我國為侵權行為之行為地及結果地。綜上，抗告人指摘原裁定忽視系爭專利與我國的連繫因素強大，應依涉外民事法律適用法第20條第1、2、3項規定定其準據法，無適用美國法之餘地，且無論是美國聯邦法院或各州法院，原則上係承認我國法院確定判決，且得據以執行，且本件並無任何證據須於美國調查，因認我國就本件具有國際管轄權云云，並非有理由。

七、據上論結，本件抗告為無理由，應予駁回。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　22　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1千元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　23　　日

書記官　丘若瑤