智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民全字第5號

聲　請　人　美兆生技股份有限公司

法定代理人　陳薇旭

上列聲請人與相對人美兆生活事業股份有限公司間請求商標權移轉登記事件（本院112年度民商訴字第45號），聲請人聲請假處分，本院裁定如下：

主　文

本件移送臺灣臺北地方法院。

理　由

一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本院112年度民商訴字第45號案件（下稱本案訴訟）係智慧財產案件審理法修正施行前即112年8月29日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷可稽（見本院卷第47頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之；訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第24條、第28條第1項分別定有明文。前揭關於合意管轄之規定，除專屬管轄外，得排斥其他審判籍而予優先適用（最高法院109年度台抗字第793號裁定意旨參照）。次按智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院（下稱本院）管轄，修正前智慧財產案件審理法第7條定有明文。又依專利法、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第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及

商業法院管轄之案件，由本院管轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款亦定有明文。準此，依修正前智慧財產案件審理法關於本院管轄民事事件之規定，採列舉方式由本院管轄，並未排除普通法院就因智慧財產權所生之私法關係涉訟之管轄權，應認上開管轄規定係特別審判籍之規定。從而，如當事人捨本院，合意普通法院為管轄法院，應尊重當事人之意思，由該普通法院為管轄法院。如原告向非合意之管轄法院起訴，即違反兩造合意管轄之約定，法院自得依職權以裁定移送該合意之管轄法院。再按假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之，修正前智慧財產案件審理法第22條第1項定有明文。而假處分所保全之請求權是否應准許保全，與本案訴訟有密切不可分之關係，由本案管轄法院調查較為便捷（最高法院102年度台簡抗字第5號、91年度台抗字第17號、86年度台抗字第47號裁定意旨參照）。

三、聲請意旨略以：聲請人法定代理人陳薇旭與相對人、相對人法定代理人李景山於112年6月12日簽立合約書，依該合約書第9條約定，相對人與李景山應於112年7月31日前將起訴狀附表所示30個商標（包含附表所示5個商標）之商標權完成移轉登記予聲請人，兩造復於112年6月16日簽立上開商標之商標權移轉契約（與上開112年6月12日合約書，下合稱系爭契約）。詎相對人法定代理人李景山嗣後未提供有效身分證與聲請人辦理商標權移轉登記，經聲請人通知相對人及李景山後，仍置之未理，爰提起本案訴訟，依系爭契約之法律關係及民法第269條第1項規定，請求相對人提供其法定代理人李景山身分證影本，及協同辦理商標權移轉登記。又聲請人得知相對人有意將上述包含附表所示5個商標之全部商標商標權移轉予第三人崇太能源股份有限公司（下稱崇太公司），雖已發函促其注意，惟仍無法避免發生第三人善意取得系爭商標權利之情，為恐將來有不能強制執行或甚難執行

之虞，爰依民事訴訟法第532條規定，聲請對相對人就附表所示5個商標為假處分等語。

四、經查，聲請人於本案訴訟中，係依兩造間簽立系爭契約之契約法律關係，請求相對人提供其法定代理人李景山身分證影本，及協同辦理商標權移轉登記；觀諸系爭契約之全文內容，其中112年6月12日合約書第7條第2項（管轄）約定：「二、本合約以中華民國法律為準據法。因本合約及與本合約有關事項所生之爭議，雙方秉持誠意協議解決之。如雙方未能協議解決爭議時，雙方同意以臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）為第一審管轄法院。」等語（見本院卷第22頁），堪認兩造已有合意約定因系爭契約所生之爭議，由臺北地院為第一審管轄法院，又聲請人主張原因事實為相對人未依系爭契約履行義務，實為契約所生民事上權利義務之爭議，而屬系爭契約所生爭議甚明。再者，聲請人起訴主要事實均涉及系爭契約內容，相關調查證據內容均與臺北地區相關，且兩造均設籍於臺北市，並無不公平情事，基於將來訴訟進行、當事人應訴、調查之方便等因素，亦應由臺北地院管轄較為妥適。綜上，本件因系爭契約爭訟之假處分聲請所示之本案訴訟，當事人已依民事訴訟法第24條規定，以書面合意約定由臺北地院管轄，揆諸前揭說明，兩造間之本案訴訟即有民事訴訟法第24條規定之情形，應優先適用，又依兩造所在處所，應訴、調查證據等訴訟進行便利性，兩造所合意之臺北地院管轄並無不公平情事，是本件因系爭契約爭訟之假處分聲請所示之本案訴訟之應繫屬法院為臺北地院（本院另以112年民商訴字第45號裁定移送本案訴訟至臺北地院），而本件為本案起訴後之假處分，與本案訴訟有密切不可分之關係，依前開說明，亦應由臺北地院管轄，爰依職權將本件聲請移送臺北地院。

五、依民事訴訟法第28條第1項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　25　　日

智慧財產第三庭

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　25　　日

書記官　李建毅

附表：

編號	商標註冊號	商標名稱
1	01084769	MJ
2	01210572	雙人圖
3	01210574	美兆
4	01248213	雙人圖
5	01253368	雙人圖