智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民商訴字第31號

原　　告　張淑真

訴訟代理人　郭峻誠律師

被　　告　詹崴淋

　　蕭茂榮

上列當事人間請求商標權移轉登記事件，本院裁定如下：

主　文

本件移送臺灣嘉義地方法院。

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及商業法院管轄之案件」，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：㈠不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。㈡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。

二、原告起訴主張：已於103年間合併解散之上村實業股份有限公司，其股份原由原告及其子女、被告蕭茂榮各持一半，嗣102、103年間該公司陷債務危機，為免日後商標權之行使受限制，原欲將其既有商標及將申請的商標登記為原告及被告蕭茂榮共有，惟因原告為公司董事長，故原告部分借被告蕭茂榮之名登記，而經全體股東及董事同意，以被告蕭茂榮名義申請註冊第01666138號「酒瓶設計圖」(下稱系爭商標1)商標，及將註冊第01534700號「花果椿妝」(下稱系爭商標2)、第01551652號「SUNN VILL」(下稱系爭商標3)商標移轉登記予被告蕭茂榮。是以，原告與被告蕭茂榮間就系爭商標存在借名登記契約，爰依民法第549條第1項規定，以民事起訴狀繕本送達為終止契約之意思表示，並依民法第179條規定、借名登記法律關係，請求被告蕭茂榮將系爭商標1移轉登記予原告及被告蕭茂榮共有。又被告蕭茂榮未經原告同意，竟於111年08月18日將系爭商標2、3移轉予明知該等商標為原告與被告蕭茂榮共有之被告詹崴淋，並合謀利用系爭商標與原告為競業行為，被告等係故意不法侵害原告之商標權，並以背於善良風俗之方法加損害於原告，應依民法第184條第1項、185條第1項規定共同負損害賠償責任；又商標權移轉採登記對抗主義，被告詹崴淋自係無法律上原因，受有取得系爭商標2、3商標權之利益，致原告無法行使權利而受有損害。準此，被告詹崴淋應依前開侵權行為及不當得利之規定，將系爭商標2、3移轉登記予原告及被告蕭茂榮共有等語。是依原告上開主張，可知本件為依借名登記法律關係、不當得利法律關係及民法侵權行為法律關係，請求移轉登記商標權之事件，原告書狀內容雖有敘及被告等侵害其商標權等語，惟並非援引商標法相關規定為請求權基礎，本件原告請求法院裁判事項之核心，非屬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，顯非基於智慧財產權益所生之民事事件，亦非前開經司法院指定由本院管轄之民事事件，揆諸前揭說明，本件訴訟非屬本院所得管轄之民事訴訟事件，應由普通法院管轄，復審酌被告等之住所地均位於嘉義縣民雄鄉，依民事訴訟法第1條第1項規定，臺灣嘉義地方法院應有管轄權，爰依前述說明，依職權將本件移送臺灣嘉義地方法院。

三、依民事訴訟法第28條第1項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　19　　日

智慧財產第三庭

法　官　林怡伸

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　　7　　月　　19　　日

書記官　鄭楚君