

智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民營抗字第1號

抗 告 人 歐都納股份有限公司

法定代理人 程鯤

相 對 人 張耕碩

陳秋來

李旻修

邱智源

上列當事人間請求營業秘密損害賠償等（勞動）事件，抗告人對於中華民國112年3月8日臺灣彰化地方法院112年度訴字第234號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

一、抗告駁回。

二、抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

一、原裁定意旨略以：抗告人起訴主張相對人張耕碩、陳秋來（已於抗告後對其撤回起訴）為其公司員工，渠等均與抗告人簽訂勞動契約，約定員工在職期間與職務相關之創意、發明、其他成果之專利權、著作權、商標專用權或其他智慧財產權均歸抗告人所有，相對人張耕碩、陳秋來並簽署研發保密自願承諾書，不得竊盜、侵占抗告人公司營業秘密，及不

01 得與抗告人公司競業。詎相對人張耕碩於任職期間陸續重製
02 抗告人之機密資料洩漏他人，並由其配偶即訴外人張雅惠名
03 義申請與抗告人公司相似專利；相對人陳秋來明知上情，仍
04 隱匿不報，亦以其女兒即訴外人陳芊聿名義申請與抗告人公
05 司相似專利而為競業行為。嗣經抗告人提起營業秘密法之刑
06 事告訴後，始知悉相對人李旻修、邱智源亦為共犯，爰依勞
07 動契約、民法第226條、第227條請求相對人張耕碩、陳秋來
08 給付違約金及損害賠償，及依營業秘密法第12條、第13條、
09 民法第184條、第185條、著作權法第88條請求相對人張耕
10 碩、陳秋來、李旻修、邱智源負連帶損害賠償。因抗告人係
11 依營業秘密法第12條、第13條、著作權法第88條規定為其請
12 求權基礎，且其主張之違約及侵權事實為相對人張耕碩、陳
13 秋來違反抗告人公司之保密義務，並與其他相對人共同侵害
14 抗告人之專利、營業秘密，本件訴訟標的自屬於智慧財產權
15 訴訟，而為智慧財產及商業法院組織法第3條第4款所定管轄
16 案件。至相對人張耕碩、陳秋來與抗告人簽訂之勞動契約雖
17 有合意管轄條款，惟專屬管轄屬法定事項，當事人無由以契
18 約約定專屬管轄之法院。況本件既非全體相對人均與抗告人
19 有合意管轄之約定，抗告人既係以相對人等違反營業秘密
20 法、著作權法及侵害抗告人之專利、營業秘密請求相對人負
21 連帶賠償責任，依民事訴訟法第20條規定，相對人之共同管
22 轄法院應僅有本院，又為使智慧財產之民事訴訟事件能集中
23 由本院依智慧財產案件審理法所定程序審理，不宜將智慧財
24 產案件割裂由不同法院管轄，綜上，普通法院並無受理本件
25 訴訟之權限，爰依職權移送本院。

26 二、抗告意旨略以：依抗告人主張之事實，係以相對人張耕碩、
27 陳秋來有違約暨債務不履行，並構成侵權行為，另相對人李
28 旻修、邱智源則有侵權行為。惟抗告人公司設立及相對人之
29 住居所均在彰化，相對人行為地亦於彰化，且兩造間刑事案
30 件現亦由臺灣彰化地方檢察署調查中，依民事訴訟法第1條
31 第1項、第15條第1項、第20至22條規定，原法院就本案爭議

自有管轄權。又本案部分雖涉及營業秘密法、著作權法，惟相關智慧財產民事事件第一審並非專屬本院管轄，且本案訴訟標的及攻防核心，乃係圍繞於相對人張耕碩、陳秋來有無違約、債務不履行，及其他相對人等人是否該當共同侵權行為，若由原法院管轄對雙方應訴、證據調查均為便利，亦可有效節省審理時間、司法資源之勞費。爰依法提起抗告，請求廢棄原裁定等語。

三、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。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第一審及第二審民事訴訟事件，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民事事件；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。嗣司法院以民國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。

四、經查，抗告人係於原審主張相對人張耕碩、陳秋來有違反與其所訂勞動契約而有債務不履行之行為，相對人張耕碩於任

01 職期間陸續重製抗告人之機密資料洩漏他人，且未將抗告人
02 公司之專利歸還抗告人，而與相對人李旻修、邱智源等人有
03 共同侵害其營業秘密等行為，爰依營業秘密法第12條第1項
04 前段、第13條、民法第184條第1項、第185條、著作權法第8
05 8條等規定，請求相對人等應負連帶賠償責任等情（原審卷
06 第11至23頁）。核其以一訴主張上開數項訴訟標的所依據之
07 原因事實，即相對人張耕碩、陳秋來有無違反勞動契約而與
08 李旻修、邱智源等人共同侵害抗告人之專利權、營業秘密等
09 之同一原因事實，依上開說明，本件自屬智慧財產及商業法
10 院組織法第3條第1、4款所定應由本院管轄之智慧財產民事
11 事件。至於相對人張耕碩、陳秋來與抗告人簽署之勞動契
12 約、張耕碩與抗告人簽署之研發保密自願承諾書，雖有合意
13 管轄之約定（原審卷第35、39、45頁），惟該合意管轄之約
14 束力僅及於簽訂合意管轄約定之當事人，而不及於相對人李
15 旻修、邱智源，且抗告人除主張依勞動契約及研發保密自願
16 承諾書請求之外，尚有依營業秘密法第12條第1項前段、第1
17 3條及著作權法第88條等規定為請求，因其主要部分訴訟標
18 的涉及智慧財產權，又屬基於同一原因事實而不宜割裂之民
19 事事件，即均為智慧財產權訴訟，自應由智慧財產及商業法
20 院管轄。此外，本件並無民事訴訟法第25條擬制合意管轄之
21 情形，又縱使抗告人對相對人所提刑事告訴案件目前由臺灣
22 彰化地方檢察署偵查中，然因刑事案件無從拘束民事法院之
23 認定，且考量智慧財產民事事件具有技術與法律專業特性，
24 為落實專業審判目的及維持訴訟程序安定性，由本院管轄審
25 理應屬妥適，抗告意旨認雙方於原法院應訴、進行證據調查
26 等較為便利，可有效節省審理時間勞費云云，容有誤會。

27 五、綜上所述，本件依抗告人主張之事實核屬應由本院管轄之智
28 慧財產民事事件，從而，原法院以裁定將本件移送本院管轄
29 即無不當，抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄原裁定，為
30 無理由，應予駁回。

31 六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。

01 中 華 民 國 112 年 5 月 12 日

02 智慧財產第一庭

03 審判長法 官 蔡惠如

04 法 官 陳端宜

05 法 官 吳俊龍

06 正本係照原本作成。

07 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
08 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
09 告狀。並繳納再抗告費新臺幣1千元。

10 中 華 民 國 112 年 5 月 15 日

11 書記官 蔣淑君