

智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民專抗字第2號

抗 告 人 石建富

抗 告 人 賴鎮揚

相 對 人 志威國際有限公司

兼法定代理人 何志桂

相 對 人 陳俊雄

陳俊賓

陳正煌

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，抗告人對於中華民國113年1月25日臺灣彰化地方法院112年度訴字第1268號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定廢棄。

抗告訴訟費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

理 由

一、抗告人賴鎮揚、石建富於原審起訴主張，其二人於民國109年12月12日晚間，在○○縣○○鎮○○路0段109-3號（抗告人石建富承租之廠房，下稱系爭廠房），遭相對人陳俊雄，及志威國際有限公司（下稱志威公司）法定代理人即何志桂等10多人強暴、脅迫，不僅限制行動並將抗告人之手機奪走，且要求賴鎮揚寫下對己不利之自白書、機械作抵同意書、專利轉讓書及在辦理專利讓與所需文件上簽名、用印，賴鎮揚被迫轉讓D199325號、D199326號設計專利之專利權（下稱系爭2件專利），相對人因此受有無需支付專利授權金之利益，並致賴鎮揚受有無法授權他人使用其專利而獲利之損害，又陳俊雄、何志桂等人擅自將石建富置於該處如原審起訴狀附表一所示之機械設備（下稱系爭機器）強行取走，致石建富受有無法使用系爭機器之損失、營業損失、因無法營業而被迫退租系爭廠房所損失之租金及押金等損害，相對人則因無權占有系爭機器而受有相當於租金之不當得

01 利，爰依民法第184條、第185條、第179條規定，請求相對
02 人等損害賠償並返還不當得利等語。原裁定意旨略以，賴鎮
03 揚請求相對人返還不當得利，乃因相對人不當行使專利權而
04 生之損害賠償爭議事件，合於智慧財產及商業法院組織法第
05 3條第4款所定經司法院指定由本院管轄之案件，自屬智慧財
06 產民事事件，且無民事訴訟法第24條、第25條所定情形，應
07 由本院管轄。抗告人石建富請求損害賠償及返還不當得利部
08 分，均本於遭陳俊雄、何志桂等人強暴脅迫之同一事實上原
09 因，二者訴訟標的攻擊、防禦方法相互牽連，事實證據資料
10 亦得互為利用，且石建富之請求又非專屬管轄事件，與賴鎮
11 揚上開請求部分，屬相牽連民事事件，揆諸智慧財產案件審
12 理細則第20條規定及立法意旨，應一併由本院管轄較為妥
13 適，乃裁定將本件移送本院管轄。

14 二、抗告意旨略以：本件相對人之住所地、營業所在地、侵權行
15 為地及損害結果發生地均在彰化縣，依民事訴訟法第1條第1
16 項、第15條第1項之規定，原審法院就本件有管轄權，且本
17 件係關於民法第184條、185條、179條之民事糾葛，並非智
18 慧財產法之民事糾葛，原審依職權裁定移送至本院管轄，對
19 兩造均造成應訴之困難，且考量日後審理中可能需鑑定或由
20 管轄法院至系爭侵權行為地現場履勘之便利性，以及基於訴
21 訟經濟及避免裁判歧異之民事程序法原則等一切因素，將本
22 件由彰化地院審理，較符訴訟經濟及避免裁判歧異之民事程
23 序法原則。賴鎮揚就系爭2件專利權係受陳俊雄等人脅迫而
24 讓與，已向彰化地院起訴請求志威公司應將系爭2件專利轉
25 讓書正本返還予賴鎮揚，及陳俊雄應將其受讓之系爭2件專
26 利權讓與登記塗銷，經彰化地院以112年5月30日110年度訴
27 字第349號判決准許賴鎮揚之請求在案，足見彰化地院就該
28 專利權讓與登記塗銷事件具有管轄權。原裁定竟認為對本件
29 無管轄權並裁定移轉至本院管轄，顯有違誤，請求廢棄原裁
30 定。

01 三、管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之
02 規定而為認定，與其請求之是否成立無涉（最高法院65年台
03 抗字第162號、101年度台抗字第529號裁判意旨參見）。智
04 慧財產案件審理法（下稱智審法）為法院審理智慧財產案件
05 應適用程序之特別法，應優先適用（參智審法第2條規
06 定），依智審法第3條第2項規定：「本法所稱智慧財產案
07 件，指下列各款案件：一、智慧財產民事事件。二、智慧財
08 產刑事案件。三、智慧財產行政事件。四、其他依法律規定
09 或司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」。同法第9條第1
10 項規定；「智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款
11 所定之第一審民事事件，專屬智慧財產法院管轄，且不因訴
12 之追加或其他變更而受影響。但有民事訴訟法第24條、第25
13 條所定情形時，該法院亦有管轄權」。智審法第3條第2項規
14 定，係定義何謂智慧財產案件，次依第9條第1項規定，智慧
15 財產及商業法院組織法（下稱智財法院組織法）第3條第1
16 款、第4款所定之第一審民事事件，專屬本院管轄（惟未排
17 除普通法院依民事訴訟法第24條或第25條之合意管轄或擬制
18 合意管轄取得管轄權之情形）。依智財法院組織法第3條第1
19 款、第4款規定：「智慧財產及商業法院管轄案件如下：
20 一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘
21 密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平
22 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事
23 件…。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商
24 業法院管轄之案件」。嗣司法院112年8月29日院台廳行三字
25 第0000000000號函（下稱司法院112年8月29日函），指定
26 「不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件」為智財
27 法院組織法第3條第4款之民事事件，並自同年8月30日生
28 效。故由本院專屬管轄之智慧財產第一審民事事件，限於智
29 財法院組織法第3條第1款、第4款規定之事件，若非該等民
30 事事件，應由各地方法院管轄。

31 四、經查：

01 (一)本件依抗告人賴鎮揚、石建富於原審起訴主張之事實，為其
02 二人遭相對人陳俊雄、何志桂等人之強暴、脅迫限制行動，
03 賴鎮揚被迫寫下對己不利之自白書、機械作抵同意書、專利
04 轉讓書等、本票等，石建富所有之系爭機器亦遭相對人強行
05 取走等，其中賴鎮揚主張之事實雖涉及遭脅迫而讓與系爭2
06 件專利權（下稱第一部分），惟其係依民法第184條、第185
07 條、第179條規定請求相對人負侵權行為損害賠償及返還不
08 當得利，並非依專利法所保護之智慧財產權益有所主張，或
09 主張相對人有何不當行使專利權之行為，所主張之訴訟標的
10 的法律關係，均與智慧財產相關法律所保護之智慧財產權益之
11 要件、效力等無關，非屬智慧財產及商業法院組織法第3條
12 第1款「依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事
13 事件」，亦非司法院112年8月29日函所指定之「不當行使智
14 慧財產權權利所生損害賠償爭議事件」，至於石建富主張其
15 所有之系爭機器遭相對人強行取走（下稱第二部分），亦與
16 智慧財產權法律所保護之智慧財產權益無關，亦難認其訴訟
17 標的及攻擊防禦方法與專利法所保護之智慧財產權益相牽
18 連，原審認為賴鎮揚主張之第一部分，屬智財法院組織法第
19 3條第4款之「不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事
20 件」，石建富主張之第二部分，與第一部分係本於同一事實
21 上原因，二者訴訟標的或攻擊防禦方法相牽連，依智慧財產
22 案件審理細則第20條規定，應合併由本院管轄，尚有誤會。

23 (二)本件依抗告人主張之事實，相對人之住所地、營業所在地、
24 侵權行為地及損害結果發生地均在彰化縣，依民事訴訟法第
25 1條第1項、第15條第1項之規定，原審法院有管轄權，且由
26 原審法院管轄，對於兩造應訴及調查、審理之便利性均有助
27 益，原審以其無管轄權裁定移送本院管轄，即有未合。

28 (三)賴鎮揚先前已在彰化地院起訴主張，系爭2件專利權係受相
29 對人脅迫而讓與，其已撤銷該受脅迫之意思表示，並依不當
30 得利之法律關係，請求志威公司應將系爭2件專利轉讓書正
31 本返還予賴鎮揚，及陳俊雄應將其受讓之系爭2件專利權讓

與登記塗銷，經彰化地院受理（案號：110年度訴字第349號），並於112年5月30日判決准許賴鎮揚之請求，有抗告人提出上開民事判決附卷可稽（見本院卷第23-43頁），足見彰化地院認為對於該事件具有管轄權，原審裁定復就本件認為無管轄權，顯屬矛盾。

五、原審裁定認該院無管轄權而移送本院，惟理由欄三、援引之法條為「智財法院組織法第44條準用法院組織法第7條之3第1項規定」，然而法院組織法第7條之3第1項係有關「法院認其無審判權者，應依職權以裁定將訴訟移送至有審判權之管轄法院」之規定，並非關於管轄權之規定，原審裁定引用之法條顯有錯誤，附此敘明。

六、綜上所述，本件依抗告人於原審起訴主張之事實及法律關係，非屬智慧財產第一審民事事件，原審法院有管轄權，原審裁定以無管轄權為由，將本件訴訟移送本院，即有違誤，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應由本院將原裁定廢棄，並發回原法院。

七、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。

中 華 民 國 113 年 5 月 16 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。並繳納再抗告費新台幣1千元。

中 華 民 國 113 年 5 月 20 日

書記官 洪雅蔓