

01 智慧財產及商業法院民事裁定

02 115年度民抗更一字第1號

03 抗 告 人 財團法人工業技術研究院

04 法定代理人 張培仁

05 相 對 人 UNM Rainforest Innovations

06 法定代理人 Elizabeth J. Kuuttilla

07 上列當事人間專利權移轉登記等事件，抗告人不服臺灣新竹地方
08 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
09 告，經本院112年5月22日111年度民專抗字第15號民事裁定駁回
10 抗告，抗告人不服，提起再抗告，經最高法院113年3月28日113
11 年度台抗字第53號民事裁定廢棄發回，本院裁定如下：

12 主 文

13 一、原裁定廢棄。

14 二、抗告及再抗告訴訟費用均由相對人負擔。

15 理 由

16 一、抗告人之法定代理人變更為張培仁，並聲明承受訴訟（本院
17 卷第51頁），應予准許。

18 二、本件抗告人以相對人UNM Rainforest Innovations及方陣科
19 技股份有限公司(下稱方陣公司)為共同被告向臺灣新竹地方
20 法院（下稱新竹地院）起訴主張：伊與方陣公司於民國106
21 年10月31日簽訂科專專利權讓與契約書(下稱系爭讓與契約)
22 及補充協議書(下稱系爭補充協議，與系爭讓與契約下合稱
23 系爭契約)，約定伊將如原裁定附表所示之專利(下稱系爭專
24 利)讓與方陣公司，並已完成系爭專利之權利讓渡移轉與登
25 記。詎方陣公司於簽約後不久，竟以美金10元之低價將系爭
26 專利出售予境外之相對人，而未依系爭補充協議第2條約
27 定，事先取得伊、主管機關及立法院經濟委員會之核准，嚴
28 重影響伊及國內相關廠商之權利。方陣公司將系爭專利出售
29 予相對人，屬無權處分行為，依民法第118條第1項規定其效
30 力未定，伊拒絕承認，方陣公司上開出售、移轉系爭專利予
31 相對人應不生效力。伊已依系爭補充協議第11條及第13條約

01 定，通知方陣公司解除系爭契約，依系爭補充協議第13條約
02 定、民法第259條規定，伊回復為系爭專利之真正權利人，
03 爰依系爭補充協議第13條、民法第259條、專利法第96條第1
04 項等規定，請求相對人、方陣公司應分別將名下系爭專利返
05 還予伊，並不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權、變更
06 或為任何法律行為。新竹地院以我國法院對抗告人與相對人
07 之訴無國際管轄權，裁定駁回抗告人之訴（就抗告人對方陣
08 公司請求部分，新竹地院已另行判決，抗告人及方陣公司各
09 各自對不利部分不服提起上訴，經本院111年度民專上字第45
10 號事件審理後，駁回抗告人及方陣公司各自之上訴，抗告人
11 及方陣公司均向第三審提起上訴，經最高法院113年7月10日
12 113年台上字第719號判決駁回上訴確定）。抗告人不服，提
13 起抗告。

14 三、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
15 有明文規定，法院受理涉外民商事件，於審核有無國際裁判
16 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
17 關連性為綜合考量，並參酌內國民事訴訟管轄規定及國際民
18 事裁判管轄規則之法理，衡量當事人間實質公平、程序迅速
19 經濟等，以為判斷。而法理之根據，除內國民事訴訟法關於
20 管轄權之原因基礎，在性質相容且具備國際裁判管轄權妥當
21 性之基礎上，得引為法理之外，已奠定可資參照之國際裁判
22 管轄審查標準之相關國際公約，亦得作為我國法院審查涉外
23 私法事件國際裁判管轄權有無之法理依據。參諸西元2001年
24 布魯塞爾規則 I 第6條關於同一原告對多數被告起訴，如各
25 請求間具有密切關聯性，為避免分開審理造成裁判矛盾之危
26 險，得在其中任一被告住所地法院起訴之規定，及我國民事
27 訴訟法第53條第1款、第2款、第20條本文規定之法理，倘我
28 國人民與他國人民就為訴訟標的之權利或義務，係為其所共
29 同者，或係本於同一事實及法律上原因者，而為共同被告，
30 其各請求間具有密切關聯性，而有避免裁判矛盾之必要，且

01 在我國審理無違反當事人間之公平、裁判之正當、迅速，則
02 我國法院就該涉外民事事件應有國際裁判管轄權。

03 四、查抗告人同時以相對人及方陣公司為被告，向新竹地院起訴
04 請求專利權移轉登記等，對二者主張之事實均係伊依系爭契
05 約，將系爭專利讓與方陣公司，並完成專利權轉讓移轉與登
06 記，方陣公司未依系爭補充協議第2條約定，事先取得伊、
07 主管機關及立法院經濟委員會之核准，即以美金10元之低價
08 將系爭專利出售予相對人，屬無權處分行為，伊拒絕承認並
09 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
10 系爭契約，伊回復為系爭專利之真正權利人，請求相對人、
11 方陣公司不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權、變更或
12 為任何法律行為，及分別將名下系爭專利移轉登記予抗告
13 人。則抗告人主張相對人與方陣公司就本件訴訟標的法律關
14 係，乃基於同一原因事實而發生，且其發生具有同一法律上
15 原因，二者關係密切並具證據調查之共通性，又方陣公司為
16 我國法人，所在地在我國，其與抗告人、相對人間相關之證
17 據調查與我國有密切之關聯；若分由不同國家法院審理裁
18 判，可能造成裁判相互歧異矛盾等語，為有理由。原法院未
19 綜合考量本件為共同訴訟及上開因素，僅以相對人之主事務
20 所、主營業所及財產不在我國境內、其非系爭契約之當事人
21 及我國法院得以「不便利法庭原則」拒絕管轄，遽謂我國法
22 院對本件抗告人與相對人之訴訟無管轄權，而為抗告人不利
23 之裁定，適用法規顯有錯誤。抗告意旨，聲明廢棄原裁定，
24 為有理由。

25 據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。

26 中 華 民 國 115 年 2 月 23 日

27 智慧財產第一庭

28 審判長法官 汪漢卿

29 法官 吳俊龍

30 法官 曾啓謀

31 以上正本係照原本作成。

01 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
02 抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀
03 。並繳納再抗告費新台幣1,500元。

04 中 華 民 國 115 年 2 月 25 日
05 書記官 丘若瑤