臺灣士林地方法院民事裁定

110年度智字第8號

原　　告　綠茵生技股份有限公司

000000000000000000

法定代理人　吳嘉峰

訴訟代理人　田勝侑律師

　　吳珮芳律師

被　　告　財團法人生物技術開發中心

000000000000000000

000000000000000000

法定代理人　涂醒哲

上列當事人間專利權授權契約事件，本院裁定如下：

主　文

本件移送智慧財產法院。

理　由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，為民事訴訟法第28條第1 項所明定。又按依專利法、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法院管轄之案件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。司法院並依智慧財產法院組織法第3 條第4 款規定，以民國97年4 月24日院台廳行一字第0970009021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者，如係基於同一原因事實而不宜割裂，均為應由智慧財產法院管轄之民事事件。再按智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條規定，其範圍為：㈠ 智慧

財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。㈡契約爭議事件：1.智慧財產權授權契約事件。2.智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。㈢侵權爭議事件：1.侵害智慧財產權有關財產權爭議事件。2.侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。㈣使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。㈤公平交易法有關智慧財產權益保護事件。㈥智慧財產權保全證據及保全程序事件。㈦其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。智慧財產案件審理細則第2 條亦定有明文。另參酌智慧財產法院組織法第1 條立法意旨，為使智慧財產之民事訴訟事件能集中由智慧財產法院依智慧財產案件審理法所定程序審理，除民事訴訟法第24條、第25條規定之情形外，普通法院就智慧財產法院成立後之前開智慧財產民事事件應將之裁定移送智慧財產法院（最高法院103 年度台抗字第443號裁定、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會民事類提案第25號研討結果參照）。

二、原告起訴主張：原告與訴外人中央研究院（下逕稱中研院）於民國103年4月間簽訂專屬授權契約，由中研院授權原告使用其農業生物科技研究中心徐麗芬研究員等人創作之研發成果「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途（中研院覽號：14A-0000000）」及契約附件一所示專利申請案號000000000（專利號：I558403）之專利（下稱系爭專利），原告就系爭專利，具有在本國、美國、歐盟及中國大陸使用、實施、重製、修改技術資料並販售、銷售產品之專有權、排他權及再授權之權利，且在經濟部智慧財產局登記在案；詎原告於109年間發現訴外人中美兄弟製藥股份有限公司（下逕稱中美兄弟公司）於市面販售昭和植萃產品，遂於同年8月7日函詢中研院，經中研院函覆其曾專屬授權予被告有關昭和草研究成果，被告再將之授權予中美兄弟公司。惟中研院已將系爭專利專屬授權予原告，排除原專利權人中研院及他人實施專利授權範圍之內容，亦排除中研院再授權予他人，中研院

與被告簽署之專屬授權契約顯然違反系爭契約與專利法之規定，爰請求確認中研院與被告簽署之專屬授權契約有關系爭專利範圍相同之昭和草技術、方法、材料、製程、配方無效等語。是本件關於原告主張中研院已將系爭專利專屬授權予原告，排除中研院及他人實施專利授權範圍之內容，亦排除中研院再授權予他人，中研院與被告簽署之專屬授權契約有關系爭專利範圍相同之昭和草技術、方法、材料、製程、配方，違反系爭契約與專利法規定之事實，其主要爭點已涉及原告與中研院、被告間就系爭專利之專屬授權爭議，核屬智慧財產民事訴訟事件，又查無兩造有以書面約定合意管轄之情，依前開規定及說明，應由智慧財產法院管轄。從而，原告向本院起訴容有違誤，爰依職權移送於該管轄法院。

三、爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　11　　月　　16　　日

民事第一庭法　官　劉逸成

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　11　　月　　16　　日

書記官　康雅婷