

臺灣高等法院臺中分院民事裁定

115年度重上字第40號

上訴人 皇將科技股份有限公司

法定代理人 林靜宜

訴訟代理人 李明海律師

複代理人 梁鈺府律師

上訴人 楊勝輝

被上訴人 楊建夫

訴訟代理人 蔡坤旺律師

黃書好律師

上列抗告人因與相對人等間履行合約事件，對於中華民國114年1月26日臺灣臺中地方法院112年度重訴字第628號第一審判決提起上訴，本院裁定如下：

主 文

本件移送智慧財產及商業法院。

理 由

一、被上訴人主張：伊分別於民國97年9月23日、10月24日與上訴人楊勝輝、皇將科技股份有限公司（下皇將公司）簽訂「買賣合約書」（下稱系爭買賣合約）、「合約書」（下稱系爭合約），約定由上訴人以美金（下同）500萬元收購伊在美國加州矽谷創立 Micro-Tech Scientific, Inc.（下稱 MicroTech 公司）之股權、生產有關庫存、產品線（高壓液相層析儀、層析管柱、層析相關附屬設備）、生產設備等、產品技術與圖面、公司商標、發明、智慧財產權及伊之專利權（下合稱系爭買賣標的）。第1筆價金250萬元已由楊勝輝依系爭買賣合約第3條第1項約定，移轉皇將公司75萬股股票（下稱系爭股票）以為支付；第2筆價金250萬元（下稱系爭250萬美元）依系爭買賣合約第3條第3項及系爭合約第2條約定，應由上訴人於每季自伊開發之液相色譜儀檢驗儀器產品（下稱系爭產品）銷售額提撥15%給伊至達250萬元為止，此為清償期之約定。伊已依約完成技術轉移，上訴人卻自98年

01 2月3日起自行決定不開發、製造、銷售系爭產品，則原本約
02 定清償期之事實已不再發生，應認為系爭250萬元之清償期
03 全額屆至。又上訴人未履行提供系爭產品銷售額資訊之附隨
04 義務，導致未能提撥15%銷售額作為價金予伊，構成可歸責
05 於上訴人之不完全給付，上訴人應負連帶賠償責任。伊前就
06 系爭250萬元中之15萬元（下稱系爭15萬元）對上訴人為一
07 部請求，案經臺灣臺中地方法院100年度訴字第2915號判
08 決、本院111年度重上更二字第50號判決確定（下稱前案）。
09 本件爰就剩餘之235萬元（下稱系爭235萬元），依系爭買賣
10 合約、系爭合約之法律關係、類推適用民法第101條、民法
11 第227條之規定，請求上訴人連帶給付235萬元本息。

12 二、上訴人則以：上訴人已依系爭買賣合約、系爭合約，投入高
13 額經費作為研發、開發、製造、行銷與銷售檢驗儀器之費
14 用，然而被上訴人並未依約完成技術移轉及生產，且被上訴
15 人移轉開發之系爭產品及技術都是劣貨，不符合市場需求且
16 遭退貨，才導致無法繼續生產系爭產品，並非伊不生產，系
17 爭產品因品質不良致無法銷售，自無從提取15%之營收作為
18 獎金予被上訴人。又本件因系爭買賣標的之專利權並不具備
19 新穎性與進步性，即缺乏專利價值而應予撤銷。被上訴人未
20 履行系爭買賣合約、系爭合約，具可歸責性，上訴人自得依
21 民法第350條、第353條權利瑕疵擔保及第256條債務不履行
22 等規定解除契約，而無須給付買賣餘款，倘不能解除契約，
23 亦得請求減少價金。又本件因系爭買賣標的涉及專利權，而
24 屬智慧財產權讓與契約爭議事件，應專屬智慧財產及商業法
25 院（下稱智慧財產法院）管轄，是本件應移送智慧財產法院管
26 轄等語，資為抗辯。

27 三、按智慧財產權讓與及其他契約爭議事件，為智慧財產及商業
28 法院組織法第3條第1款、第4款、智慧財產案件審理法第9條
29 第1項、智慧財產案件審理細則第3條第2款第2目所規定之智
30 慧財產民事事件，依智慧財產案件審理法第2條規定，智慧
31 財產案件之審理，應依智慧財產案件審理法之規定，該法未

規定者，依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。又對於智慧財產民事事件之第一審裁判，提起上訴或抗告者，除別有規定外，專屬智慧財產法院管轄，智慧財產案件審理法第47條定有明文（112年8月30日修正施行前為第19條規定「對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產及商業法院為之」），此第二審專屬管轄，並無合意或應訴管轄之適用。準此，對於智慧財產權讓與其他契約爭議事件第一審判決提起上訴，應由智慧財產法院專屬管轄至明。經查，被上訴人於97年9月23日與楊勝輝簽訂系爭買賣合約，約定買賣總金額為500萬元，被上訴人再於97年10月24日與皇將公司簽訂系爭合約。系爭買賣合約第1條約定：「買賣標的：MicroTech公司股權、生產有關庫存、產品線（高壓液相層析儀、層析管柱、層析相關附屬設備）…產品技術與圖面、公司商標、發明、智慧財產權及甲方（指被上訴人）之專利權等。同時甲方必須提供乙方（指楊勝輝）買賣合約標的之所有生產技術、品質控管、資訊系統等相關知識，並提供技術指導且完全移轉給乙方。」、第3條第1項約定「當甲方完成移轉買賣標的物給乙方後，乙方必須支付買賣總金額一半（250萬美金）給甲方，支付方式以皇將公司所發行股票750,000股（等同支付買賣金額250萬美金）替代，支付對象為甲方或甲方指定之特定權利人。此乙方所交付甲方之股票，甲方同意全數由華南永昌證券集中保管至98年10月31日，股票上櫃掛牌日前得經乙方同意進行買賣與轉讓。」、第3條第3項約定「乙方於97年10月1日起銷售甲方轉移之既有與新開發之產品，每季必須從銷售額提取15%給甲方直至達到250萬美金為止（以美金付款），此金額用於充作本合約買賣總價金之其他一半未付款。」、第3條第5項約定「乙方必須於97年10月1日起至98年12月31日提供100萬美金經費投入甲方作為開發、製造、行銷與銷售檢驗儀器之費用。」、第3條第7項約定「甲方之MicroTech公司原有員工由甲方負責解雇及承擔所有費用。」、第5條第3

項約定「甲方必須在乙方臺灣公司於98年3月31日完成技術移轉、正常生產（XtremeSimple系列少量生產10台及Ultra-PlusII系列少量生產出5台、HPLC分析管柱至少量產出20支）並達到規格指標功能。」。系爭合約第1條約定「乙方（按指被上訴人）同意將其擁有之液相色譜儀檢驗儀器技術全部移轉給甲方（按指皇將公司），並擔任甲方執行長及負責液相色譜儀檢驗儀器研發、團隊建立等責任。」、第2條約定「甲方同意經乙方開發之液相色譜儀檢驗儀器產品自銷售額中提撥15%給乙方做獎金，直至獎金累計數達250萬美元為止停止提撥。」、第3條約定「銷售額係甲方集團合併財務損益報表中所列液相色譜儀檢驗儀器及相關新開發產品之收入淨額。」，以上為兩造所不爭執（見原審卷三第12至13頁）。可知系爭買賣標的包括專利權等智慧財產權，而被上訴人係主張其已履行契約而依系爭買賣合約、系爭合約之法律關係請求上訴人給付系爭235萬元，上訴人則抗辯被上訴人具可歸責事由，並未履行契約，本件自屬智慧財產權讓與契約爭議事件，依首揭說明，上訴人對於原判決不服，提起第二審上訴，應由智慧財產法院管轄。上訴人並陳明：本件應專屬智慧財產法院管轄之契約爭議事件，應移送該院審理等語（本院卷第37頁）。爰依民事訴訟法第28條第1項規定，將本件移送智慧財產法院。

四、爰裁定如主文。

中 華 民 國 115 年 8 月 25 日
民事第八庭 審判長法官 黃 裕 仁
法官 林 秉 暉
法官 蔡 建 興

正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1500元。

書記官 翁 淑 婷

01 中 華 民 國 115 年 8 月 25 日