

臺灣臺北地方法院民事裁定

113年度智字第19號

原告 日商TOTACHI工業株式会社

法定代理人 西耕作

訴訟代理人 林邦棟律師

詹閔任律師

被告 許豐榮

上列當事人間請求商標權移轉登記等事件，本院裁定如下：

主 文

本件移送智慧財產及商業法院。

理 由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告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。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之第一審民事事件，專屬智慧財產法院管轄，且不因訴之追加或其他變更而受影響，智慧財產案件審理法第9條第1項前段定有明文。次按智慧財產及商業法院管轄案件如下：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，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款定有明文。又按智慧財產民事事件，依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款及本法第9條第1項規定，其範圍為：三、侵權爭議事件。（一）侵害智慧財產權有關財產權爭議事件，智慧財產案件審理細則第3條第3款第1目規定甚明。是智慧財產及商業法院對涉及侵害智慧財產權有關財產權爭議事件，有專屬管轄權。

二、查原告主張其於民國87年間在日本北海道創立，產製工業油品、汽車濾清器及電池等產品，為推廣產品使用品牌，早於100年起即陸續在世界各國取得「TOTACHI」商標（下稱系爭

01 商標)之註冊，並已成為汽車及機油事業中著名商標。被告
02 於104年間因有意於我國代理銷售原告產製之「TOTACHI」商
03 標機油、潤滑油等商品，經原告同意由被告指定之羊羊國際
04 有限公司(下稱羊羊公司)作為原告在我國之總經銷商，然
05 原告未正式出具授權書予被告或羊羊公司使用系爭商標。嗣
06 因羊羊公司長年銷售業績不佳，原告乃規劃改由關係企業即
07 新加坡商道嘉馳工業有限公司(下稱道嘉馳公司)負責系爭
08 商標系列產品在我國銷售事務，詎道嘉馳公司擬在我國開展
09 銷售事務時始知悉被告業已在我國搶先申請註冊系爭商標，
10 經道嘉馳公司對系爭商標提起評定始發現被告申請系爭商標
11 時曾遭經濟部智慧財產局以系爭商標有違反商標法第30條第
12 1項第12款規定而寄發核駁先行通知書，被告竟提出書函稱
13 已獲先權利人即原告同意申請註冊，惟被告所提授權書並非
14 原告出具，被告顯係以欺瞞智慧財產局方式而獲得系爭商標
15 註冊，違反商標法第30條第1項第12款之保護商標先使用人
16 權利規定，係故意不法侵害原告在我國註冊或排除他人註冊
17 系爭商標之權利。爰依民法第184條第1項前段、後段、第21
18 3條、第179條規定，請求被告移轉登記系爭商標予原告。是
19 原告係以受商標法所保護之智慧財產權所生侵權爭議事件，
20 應專屬智慧財產及商業法院管轄，爰依職權將本件訴訟移送
21 於該管轄法院。

22 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

23 民事第八庭 法官 姚水文

24 以上正本係照原本作成。

25 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告
26 費新臺幣1,000元。

27 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

28 書記官 吳華瑋