臺灣高等法院民事裁定

109年度上字第1384號

上　訴　人　白金科技股份有限公司

000000000000000000

法定代理人　王蕙貞

訴訟代理人　陳啟桐律師

　　黃國彰律師

　　黃耀祖律師

被 上 訴人　有限會社コスモテツク（COSMOTECH LTD.）

000000000000000000

法定代理人　金城巖

訴訟代理人　林殷世律師

上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國109年8月7日臺灣桃園地方法院107年度訴字第2806號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下：

主　文

本件移送智慧財產法院。

理　由

一、按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律；當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。涉外民事法律適用法第20條第1、2、3項定有明文。而該條文所謂關係最切之法律，應由法院綜合考量與契約有關之各種因素，例如契約締結地、履行地、當事人國籍及住所、標的所在地及爭議發生地等，並因而尋出與契約具最密切關連之國家之法律。查被上訴人係依日本國法律設立之外國法人，有履歷事項全部證明書可稽（見原審卷㈠第40至43頁），故本件有涉外因素。又被上訴人起訴主張依兩造於民國104年3月18日簽訂之「弗素酸藍色玻璃連續溶解技術導入協議書」（下稱系

爭契約）第13條約定，於上訴人增設熔爐設備，每增設一條生產線應給付日幣（以下未記載幣別者均同）500萬元，而上訴人已增設兩條生產線，遂請求上訴人給付1,000萬元等語，核屬因法律行為發生債之關係。查兩造於系爭契約並未約定應適用之法律，又被上訴人因依系爭契約須至上訴人公司協助建置弗素燐酸藍色玻璃連續爐設備（下稱系爭設備）及導入生產之技術，可見履行地係在我國；且被上訴人向我國法院起訴，並依我國法律主張權利，其主張負擔債務之上訴人為我國法人，主事務所設在桃園市，有公司資料查詢表可參（見原審卷㈠第8頁），堪認我國法為法律行為關係最切之法律，依前揭規定，本件自應以我國法為準據法。

二、又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其管轄法院；對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之，民事訴訟法第28條第1項、智慧財產案件審理法第19條分別定有明文。揆其立法理由，揭明「目前智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，倘由普通法院管轄，亦係由各地方法院之智慧財產專股受理，為統一法律見解，其上訴或抗告自『應』由專業之智慧財產法院受理。惟現行條文第2項對於普通法院所為智慧財產第一審民事裁判之上訴或抗告管轄法院，未臻明確，爰酌修第2項之文字，以杜爭議」等語。可知該條法文雖無「專屬」之用語，仍足認智慧財產事件之第一審民事裁判經提起上訴或抗告之管轄法院，僅智慧財產法院實質上有專屬管轄之權，俾達統一法律見解之功。此參稽智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項關於「智慧財產案件審理法施行前已繫屬於最高法院之智慧財產民事訴訟事件，或本法施行後不服高等法院裁判之智慧財產民事訴訟事件，經最高法院廢棄者，除由終審法院自為裁判者外，『應』發交智慧財產法院」之規定尤明。是以此項第二審專屬管轄法院，即無合意或應訴管轄之適用（最高法院108年度台抗字第381號裁定意旨參照）。是就上述智慧財產

權訴訟，普通法院即屬無管轄權。又按智慧財產民事訴訟事件，包括智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件、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，此觀智慧財產案件審理細則（下稱審理細則）第2條第1款、第2款第2目規定甚明。另司法院97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函依修正前智慧財產法院組織法第3條第4款規定，指定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，如係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟，由智慧財產法院管轄。復按智慧財產案件之審理，依智慧財產案件審理法之規定；本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律，同法第1條定有明文。

三、被上訴人於原審起訴主張：伊擁有「弗素燐酸藍色玻璃連續溶解」之技術，曾於102年間協助上訴人建置燐酸藍色玻璃連續溶解設備，並於同年8月間完成。嗣上訴人為取得弗素燐酸藍色玻璃連續溶解技術與設備，於104年3月18日簽訂系爭契約。伊簽約後除提供伊所繪製之白金全套圖、保護甜堝圖面、爐體及爐框架圖面、成型台面圖及熔解操作指導成型、退火指導等相關資料與圖面予上訴人外，公司負責人金城巖並親自到上訴人公司協助建置系爭設備及導入生產之技術，完成生產線且已投入量產。伊已依約完成生產線設置及導入生產技術。依系爭契約第13條約定，上訴人如增設同樣之熔解設備時，應給付500萬元。伊於日前發現上訴人已另行增設兩條與系爭設備相同之生產線（下稱系爭兩生產線），並進入生產，並多次通知上訴人應依約給付1千萬元，詎上訴人均置之不理，爰依系爭契約第13條之約定，請求上訴人給付1000萬元本息等語。

四、上訴人則以：兩造簽立系爭契約後，被上訴人雖提供熔爐生產線建置之相關意見，並完成熔爐設備之雛形，然伊實際進行測試後，發現熔爐設備有許多執行上之瑕疵仍待解決，經向被上訴人負責人金城巖反映上開問題後，僅獲得一張傳真

手稿及部分之電子郵件資訊，且伊依前開粗略資訊進行改善後，仍無法解決問題以進入生產階段，續向被上訴人諮詢，最後被上訴人僅以LINE傳送訊息表示：伊公司技術水準已相當高，不須有技術指導云云，即未再聯繫。伊於被上訴人怠於或無力提供技術指導後，自行投入人力、物力耗費新臺幣8600萬元，始改善熔爐生產線，最後方完成可實際生產之熔爐設備即系爭兩生產線，此與系爭契約約定由被上訴人進行技術指導之原始設計熔爐設備早已不可相提並論而不具備同一性。伊自費改造多項原設計並增加其他裝置，果被上訴人透過本件訴訟得以獲悉足以排除其原設計問題之改善方案，將導致上訴人所投入大量成本改良之智慧財產拱手奉送對造，此亦不能排除為被上訴人起訴之案外目的等語，資為抗辯。

五、經查：觀諸系爭契約前言記載：「甲（甲方即被上訴人）乙（乙方即上訴人）雙方對於甲方提供氟素磷酸藍玻璃連續爐熔解技術予乙方一事，同意簽訂下列之協議。」，第6條：「技術及權利保證：甲方保證引進之技術，不會侵害第三人之專利及智慧財產權。乙方為完成製品，獨自進行研究、開發後所產生之製品，或後續新增之製品，其智慧財產權歸乙方所有。」，有系爭契約在卷可參（見原審卷㈠第13至17頁、第44至47頁）。又依上開兩造爭執要旨以察，可知本件被上訴人主張其已依系爭契約約定提供弗素燐酸藍色玻璃連續溶解技術與設備，且該技術設備屬於被上訴人之營業秘密資訊，上訴人依約於增加系爭設備之生產線時應依約給付報酬等語；上訴人則以其自行建置之系爭兩生產線為其變更設計並解決原設備之製程，與系爭設備原始設計非同一，系爭兩生產線之智慧財產權為上訴人所有，亦為上訴人之營業秘密等語為辯，基此，足見本件爭點係上訴人自行建置之系爭兩生產線該設備技術是否為其所屬之智慧財產權及營業秘密，上訴人是否有符合系爭契約第13條應給付報酬之情及系爭技術、設備及系爭兩生產線是否屬於營業秘密法所得保護

之營業秘密之爭議等，核此等爭議係屬審理細則第2條第1款、第2款第2目所稱智慧財產權權利歸屬爭議事件、智慧財產權契約爭議事件，堪認本件係屬智慧財產民事訴訟事件，揆諸前開說明，應由智慧財產法院管轄。爰依職權將本件移送於智慧財產法院。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　2　　月　　24　　日

民事第十七庭

審判長法　官　黃雯惠

法　官　華奕超

法　官　林佑珊

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1千元。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　2　　月　　25　　日

書記官　戴伯勳