

臺灣高等法院民事裁定

109年度上易字第671號

上訴人 清鈺有限公司

法定代理人 許湄苓

被上訴人 鉦昌實業股份有限公司

法定代理人 紀新展

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國109年3月27日臺灣臺北地方法院108年度訴字第3453號判決提起上訴，本院裁定如下：

主 文

本件移送智慧財產法院。

理 由

一、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。

二、本件上訴人於原審起訴及上訴主張：(一)兩造於107年12月26日簽訂「模具承攬定製合約（下稱系爭合約）」，由上訴人委託被上訴人定做「LED路燈燈殼6件式之模具一套」，並於系爭合約第10條「保密協議」約定：「1.本合約所指保密資訊是指：在合作過程中，乙方【指被上訴人，下同】從甲方【指上訴人，下同】（或其母公司、子公司...）獲得的與合作有關或因合作產生的任何商業、行銷、技術、圖紙，產品，模具，設計或其他性質的資料，無論以何種形式或載於何種載體，無論在披露時是否以口頭、圖像或以書面方式表明其均具有保密性」、「3... (b) 模具之所有權與智慧財產權均屬甲方所有，未經甲方書面許可，乙方不得銷毀、轉讓，或者給自己或其他協力廠商生產。...」可知上訴人對委託被上訴人製作、生產之燈殼模具均屬上訴人之智慧財產權，被上訴人未經同意，不得將所有資訊轉知或洩漏予第三方（包括任何協力廠商），如有違反，依系爭合約第11條約定應給付合約總價款新臺幣（下同）143萬元以百分之10

01 計算之違約金。詎上訴人於108年4月24日收受被上訴人之電
02 子郵件，發現被上訴人未經許可將模具私自交付協力廠商生
03 產製作，顯已違反上開約定，應給付14萬3,000元之違約
04 金。(二)又於模具試作燈殼試模產品過程中，一再出現燈殼上
05 蓋與下蓋之密合度不佳且平整度嚴重不均之問題，被上訴人
06 於簽訂系爭合約時，依其專業應已知悉燈殼厚度為1.0mm，
07 但卻以較薄之材料施作，導致試模產品出現嚴重上下蓋密合
08 度之問題，於上訴人要求下，復抬高價格，上訴人被迫終止
09 系爭合約及客戶後續訂單。系爭合約所約定保密協議之執
10 行，係因該產品具有智慧財產權必須保護的內容，被上訴人
11 辯稱其保有燈殼圖紙之智慧財產權顯非有理。爰依系爭合約
12 請求被上訴人返還上訴人已支付之定金43萬元、違反保密約
13 定之違約金14萬3,000元，及上訴人因喪失訂單之經濟損失
14 20萬元等語。

15 三、被上訴人則以：上訴人主張伊違反保密協議並請求賠償約金
16 並無理由，因該模具開發之設計圖係被上訴人依上訴人所提
17 供之燈罩樣品所繪成，而非系爭合約第10條第3項a款所明訂
18 由上訴人提供之產品圖紙，其著作權應為繪圖者即被上訴人
19 所有，則本件是否符合系爭合約關於保密協議之要件，尚且
20 有疑。且被上訴人與協力廠商元譽精業有限公司（下稱元譽
21 公司）開發模具前已簽有保密協議，上訴人公司所授權之代
22 理人許鴻鐘於108年1月9日模具開發前，已知悉被上訴人將
23 模具委託協力廠商處理，則被上訴人將繪製之產品圖面交予
24 元譽公司自屬合理，而系爭合約尚處於模具開發階段，並非
25 模具開發成功後開始量產之階段，依系爭合約第10條第3項b
26 款之約定，須於該模具移出被上訴人公司廠外生產時，始須
27 經上訴人同意。況上訴人並未舉證其就系爭合約之模具開
28 發，其究持有何種類型之智慧財產權，則被上訴人並未違反
29 系爭合約之保密協議等語為辯。

30 四、經查，依上開兩造爭執要旨以察，可知本件上訴人主張依系
31 爭合約約定，上訴人提供燈殼成品交由被上訴人進行設計開

01 發之設計圖面及模具之智慧財產權均屬上訴人所有，被上訴
02 人未經上訴人同意交給協力廠商已違反兩造間保密協議之約
03 定等語；被上訴人則以模具之開發設計圖面為其所繪製，其
04 始為該圖面之著作權人，其將非由上訴人提供之圖面交給協
05 力廠商並無違反系爭合約保密協議之約定為辯。核其爭議係
06 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
07 屬爭議事件、智慧財產權契約爭議事件，堪認本件係屬智慧
08 財產民事訴訟事件，且與上訴人請求被上訴人應返還其因系
09 爭契約已給付之43萬元及因被上訴人違約造成喪失訂單之經
10 濟損失20萬元，係基於同一之原因事實而不宜割裂、分別裁
11 判。揆諸首揭規定，上訴人對於原判決不服，提起上訴，自
12 應由智慧財產法院專屬管轄。又管轄權之有無，乃法院應依
13 職權調查之事項，爰由本院依職權，將本件訴訟移送智慧財
14 產法院。

15 中 華 民 國 109 年 7 月 10 日

16 民事第十七庭

17 審判長法 官 黃雯惠

18 法 官 石有為

19 法 官 林佑珊

20 正本係照原本作成。

21 不得抗告。

22 中 華 民 國 109 年 7 月 10 日

23 書記官 張永中