臺灣高等法院民事裁定

109年度重上字第699號

上　訴　人
即被上訴人　溫必新
訴訟代理人　陳鼎正律師
被上訴人即
上　訴　人　盛鈦工業股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　陳清益
訴訟代理人　楊承彬律師

上列當事人間請求履行契約等事件，兩造對於中華民國109年7月7日臺灣桃園地方法院108年度重訴字第543號第一審判決，分別提起上訴，本院裁定如下：

主　文

本件移送智慧財產及商業法院。

理　由

一、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，民事訴訟法第28條第1項定有明文。而管轄權之有無，屬法院應依職權調查之事項，非以當事人抗辯為必要。次按專利法、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由智慧財產法院管轄；智慧財產權授權契約、智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他之契約爭議事件，為智慧財產民事訴訟事件，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理細則第2條第2款亦有明定。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，智慧財產案件審理法第1條定有明文。而該法第19條於民國103年6月4日修正為：「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」，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（現已修正為第7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）。故就上述智慧財產權訴訟之爭議，普通法院即屬無管轄權甚明。又司法院97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函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等民事事件，均為智慧財產權訴訟，而由智慧財產法院管轄。

二、上訴人即被上訴人溫必新（下逕稱其名）主張：兩造於民國105年9月1日簽立專利移轉暨合作契約書（下稱系爭契約），約定由伊提供生產染色機之專利技術，被上訴人即上訴人盛鈦工業股份有限公司（下稱盛鈦公司）則據以實施專利並生產染色機，伊並依系爭契約約定將原判決附表一所示之專利（下稱系爭專利）、原判決附表二所示之文件及物品（下稱系爭物品）移轉、交付予盛鈦公司。詎盛鈦公司未於約定期間內生產出高溫染色機，系爭契約即告終止，盛鈦公

司自應返還系爭專利及系爭物品。又依系爭契約第4條第1項及第4項約定，平均每月可出售1台以上染色機，每台技術服務費為新臺幣（下同）25萬元，每台銷售利潤為350萬元，因盛鈦公司債務不履行，致伊因無法利用系爭專利製作機台出售、取得技術服務費致受有損害等語。爰依系爭契約第4條第2項約定、民法第227條第1項及第182條第2項規定，求為命：㈠盛鈦公司應將系爭專利辦理移轉登記為温必新所有，及自107年10月2日起至將系爭專利移轉登記為温必新之日止，按月給付温必新350萬元之損害金。㈡盛鈦公司應返還温必新系爭物品之判決（原審判命盛鈦公司將系爭專利移轉登記予温必新；盛鈦公司應返還温必新系爭物品，並駁回温必新其餘之訴。兩造均不服，温必新就其敗訴部分提起一部上訴，盛鈦公司就其敗訴部分提起上訴）。並上訴聲明：㈠原判決關於駁回温必新後開第二項部分之訴廢棄。㈡盛鈦公司應給付温必新550萬元之損害金。對盛鈦公司上訴之答辯聲明：上訴駁回。

三、盛鈦公司則以：自系爭契約第4條第1項、第2項及第7條第2項約定內容以觀，並依據契約整體解釋原則，可知系爭契約第4條第2項及第7條第2項約定均係源自於系爭契約第4條第1項約定，即如伊未能於簽訂系爭契約24個月內達成製造「高溫染色機」之約定數量，進而未依系爭契約第4條第1項約定，支付温必新第二期款及第三期款之情形下，温必新自得解除系爭契約，並請求返還系爭專利及系爭物品。惟温必新並未主張解除系爭契約，自無請求伊返還系爭專利及系爭物品之依據；況如認温必新毋庸解除系爭契約，即得請求伊返還系爭專利及系爭物品，則系爭契約應如何繼續履行，顯有疑義。又温必新依系爭契約約定，已將系爭專利移轉於伊，於系爭契約解除前，伊為系爭專利合法專利權人，且伊亦未使用系爭專利製造出高溫染色機，故温必新並無所謂專利授權金之損失。另伊未能製造高溫染色機，係因温必新實不具製造高溫染色機之實體技術，伊已依系爭契約第7條第1項約

定行使解除權，並起訴請求温必新返還已收受價金300萬元，温必新主張終止系爭契約，亦屬無據等語，資為抗辯。並上訴聲明：㈠原判決不利於盛鈦公司之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，温必新於第一審之訴駁回。對温必新上訴之答辯聲明：上訴駁回。

四、經查：

㈠系爭契約前言載明「緣甲方（即温必新）為螺旋式染布機、階梯式染布機、提布轉向器等之專利權人，甲方欲將前述專利及技術移轉與乙方（即盛鈦公司），並依雙方誠信進行後續事宜，特例本合約…」等內容，兩造並於第一條第一項及第二條第二項分別約定由温必新「有條件下」移轉系爭專利予盛鈦公司，盛鈦公司取得專利後，負責實施系爭專利並生產相關機器；再依系爭契約第二條「六甲方並應於本合約有效期間，協助機器之生產、包裝、提供技術諮詢相關事宜，如機器無法達到客戶需求責任....」；第四條「一移轉及開發費：乙方應給付甲方移轉及開發費共計新台幣玖佰萬元整，並分三期支付，付款條件及金額如下：第一次付款：簽約時乙方開立票面金額為新台幣參佰萬元之支票予甲方；票期30天。並於收受票據後7日內辦理台灣及大陸專利移轉手續。第二次付款：乙方於機器銷售10台後支付新台幣參佰萬元整。第三次付款：乙方於機器銷售15台後支付新台幣參佰萬元整。二如於本契約簽訂後24個月內無法達到前項約定之機器銷售量，乙方即毋需支付第二次及第三次移轉及開發費，並無條件將甲方移轉之機具、圖檔、專利等所屬一切權利歸還甲方，惟移轉衍生之成本，均應由甲方負擔。三甲方於本專利有效期間，願協助乙方進行商品化之生產、包裝與提技術諮詢相關事宜，並協助提技術協助改良機器至符合客戶需求或改善為止。四乙方於2016年9 月1 日起自2028年10月31日止，生產銷售時每台支付技術服務費新台幣貳拾伍萬元。.....六乙方銷售時應於機器交貨後15日內給付予甲方之技術服務費新台幣貳拾伍萬元整。七乙方因專利移轉及開

發或技術服務而支付甲方費用所產生相關稅金，均應由甲方自行負擔。」（見原審卷㈠第55-61頁）。」，可見雙方於合約有效期間內，溫必新需協助高溫染色機之生產，且除第一次付款係簽約給付，其餘各期均以染色機成功銷售為付款條件。準此，系爭契約乃載明「專利移轉暨合作契約書」，則系爭專利能否得以生產高溫染色機、溫必新於合約有效期間內是否給予有效之協助、提供關於系爭專利之技術指導、諮詢等相關事宜，俾利盛鈦公司得據此使用系爭專利即為本件之重要爭點。又審諸兩造於本件訴訟之主張及答辯，互相指摘未於合約期間內製造任何高溫染色機係因可歸責於他方之事由。訴訟中溫必新主張「盛鈦公司連1台機器都不製作，未在2年內銷售25台機器，因此伊得取回專利」；盛鈦公司則認其無法製造高溫染色機係因溫必新之專利無法執行，溫必新未給予必要之協助，並稱「所謂專利，必須高溫染色機做得出來，才有價值」（見本院卷第84-85頁）。因而衍生溫必新主張終止契約、請求盛鈦公司返還系爭專利及系爭物品，並應賠償其相當於專利授權金之損害550萬元有無理由之爭議，盛鈦公司則另案請求解除契約（詳如後述）。是系爭契約關於專利移轉及技術服務費之約定，並審酌兩造在訴訟上之主張及抗辯均在高溫染色機無法製作究係可歸責於何造、系爭專利之技術能否實際製造高溫染色機、進而認定溫必新請求相當於專利授權金550萬元之損害有無理由等情，核屬智慧財產權關於契約爭議事件，揆諸首揭說明，兩造就原判決不服提起上訴，自應專屬智慧財產法院管轄。

㈡兩造雖陳明本件訴訟標的主要部分非智慧財產權，無涉專利法之適用，本院仍有管轄權云云（見本院卷第265-271、299-301頁）。惟本件雖涉系爭契約約款之解釋，然核心爭議在於盛鈦公司究有無可能利用系爭專利製造高溫染色機，其有無履約可能；於此情況下，盛鈦公司未實施專利是否致溫必新受有損害，均為專利權授權或讓與等契約爭議事件。況

查：⑴溫必新主張「依專利法第84條第1項、第108條發明專利權受侵害時專利權人得請求損害賠償，....。前開條文於新型專利準用之。又依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第85條第1項亦有明文。.....盛鈦公司迄未依約返還系爭專利應負損害賠償責任，溫必新主張相當於授權金之損害，自非無據」（見本院卷第140-141頁），則溫必新之請求顯與智慧財產權所生權利金爭議相關；⑵盛鈦公司前就溫必新未能履行系爭契約約定協助生產高溫染色機之義務，另案起訴主張解除系爭契約，並請求溫必新返還300萬元本息；溫必新則主張盛鈦公司未於簽約後2年內製造25台高溫染色機及給付每台專利授權金25萬元，反訴請求盛鈦公司給付625萬元本息。經原法院以108年度訴字第2050號判決駁回盛鈦公司之訴及溫必新之反訴，兩造不服，提起上訴，經本院以109年度重上字第418號裁定移送智慧財產及商業法院審理（見本院卷第207-209頁），兩造均未對該裁定聲明不服，該事件現由智慧財產及商業法院以110年度專上字第25號審理在案（見本院卷第295頁），核與本案之核心爭議相同，益徵本件訴訟屬智慧財產民事訴訟事件。又智慧財產民事事件第二審既已規劃智慧財產及商業法院專屬管轄，且專屬管轄並無合意或應訴管轄規定之適用，自不因兩造於本院已為本案陳述或合意而使本院取得管轄權，是兩造此部分所陳，洵非可採。

五、綜上所述，本件第二審應由智慧財產及商業法院管轄，爰依民事訴訟法第28條第1項規定，依職權將本件移送智慧財產及商業法院。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　1　　月　　14　　日

民事第二十二庭

審判長法　官　張靜女

法　官　范明達

法　官　葉珊谷

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　　111　　年　　1　　月　　14　　日

書記官　陳玉敏