

臺灣高等法院民事裁定

109年度重上更一字第149號

上訴人 日出印象國際股份有限公司

法定代理人 李英慈

訴訟代理人 鄭秀惠律師

徐則鈺律師

被上訴人 三麗鷗股份有限公司

法定代理人 辻友子

訴訟代理人 鄭智陽律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國105年3月17日臺灣臺北地方法院104年度重訴字第1129號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院裁定如下：

主 文

本件移送智慧財產法院。

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之契約爭議事件，為智慧財產民事訴訟事件，智慧財產法院組織法第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

01 法院為之」，揆其立法理由，揭明「目前智慧財產第一審民
02 事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，倘由普通法院管轄，
03 亦係由各地方法院之智慧財產專股受理，為統一法律見解，
04 其上訴或抗告自『應』由專業之智慧財產法院受理。惟現行
05 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
06 訴或抗告管轄法院，未臻明確，爰酌修第2項之文字，以杜
07 爭議」等語。可知該條法文雖無「專屬」之用語，仍足認智
08 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
09 院，僅智慧財產法院實質上有專屬管轄之權，俾達統一法律
10 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
11 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
12 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
13 財產民事訴訟事件，經最高法院廢棄者，除由終審法院自為
14 裁判者外，『應』發交智慧財產法院」之規定尤明。是以此
15 項第二審專屬管轄法院，即無合意或應訴管轄之適用（最高
16 法院108年度台抗字第381號裁定意旨參照）。故就上述智慧
17 財產權訴訟之爭議，普通法院即屬無管轄權甚明。又司法院
18 97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函指定當事人以
19 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
20 權，如係基於同一原因事實而不宜割裂等民事事件，均為智
21 慧財產權訴訟，而由智慧財產法院管轄。

22 二、上訴人主張：兩造分別於102年9月18日、103年1月20日簽署
23 基本契約書、商品化權授權契約書（下分別稱基本契約、授
24 權契約，合稱系爭契約），約定由被上訴人授權伊在臺北、
25 高雄、臺中各舉辦1場「百變Hello Kitty 40週年限定特
26 展」（下稱系爭特展），並得使用「Hello Kitty」、「My
27 Melody」、「Little Twin Stars」、「Cinnamoroll」、
28 「Kuromi」、「Charmy Kitty」、「Pom Pom Purin」等造
29 型圖案（下稱系爭圖案）製造商品（下稱授權商品）於系爭
30 特展中銷售，系爭契約溯及自102年9月1日至104年4月30日
31 期間有效。伊與訴外人凱蒂創意有限公司（下稱凱蒂公司）

01 締約，係委託凱蒂公司製造授權商品而非轉授權，又伊與訴
02 外人明悌娛樂股份有限公司（下稱明悌公司）締約，係由明
03 悌公司擔任高雄場及臺中場特展之協力廠商而按比例給予佣
04 金亦非轉授權，另凱蒂公司與其下游廠商間之貨款糾紛已全
05 數圓滿處理，伊並無被上訴人所指摘之各項違約情節，縱
06 有，被上訴人亦未依約定期催告伊改正，竟突於103年12月2
07 4日下午6時49分以電子郵件非法提前終止系爭契約，導致伊
08 無法如期於原訂104年1月22日至104年4月19日期間舉辦臺中
09 場特展及繼續銷售授權商品，受有支付剩餘未使用之商品授
10 權標籤貼紙授權金新臺幣（下同）17,885,899元、臺中場特
11 展肖像使用費525,000元及場地租金1,394,667元之損害，爰
12 依民法第227條第1項、第226條第1項規定提起先位之訴，請
13 求被上訴人如數賠償。退步言之，倘認被上訴人係合法終止
14 系爭契約，則被上訴人繼續保有上開商品授權金及肖像使用
15 費，即屬無法律上原因而受有利益，爰依民法第179條規定
16 提起備位之訴，請求被上訴人如數返還等語。原審判決上訴
17 人全部敗訴，上訴人不服提起上訴，於本院105年度重上字
18 第482號（下稱前審）審理時為訴之追加（見本院前審卷二
19 第78頁正反面、第107頁正反面），並為上訴聲明：(一)原判
20 決廢棄。(二)先位聲明：1.被上訴人應給付上訴人17,885,899
21 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%
22 計算之利息。2.被上訴人應給付上訴人1,919,667元，及自
23 前審上訴理由(七)狀繕本送達翌日即105年12月9日起至清償日
24 止，按週年利率5%計算之利息。3.願供擔保請准宣告假執
25 行。(三)備位聲明：1.被上訴人應給付上訴人17,885,899元，
26 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算
27 之利息。2.被上訴人應給付上訴人525,000元，及自前審上
28 訴理由(七)狀繕本送達翌日即105年12月9日起至清償日止，按
29 週年利率5%計算之利息。3.願供擔保請准宣告假執行（見本
30 院卷第67、68頁）。

31 三、被上訴人則以：上訴人未得伊之事前同意，就系爭特展及授

01 權商品與凱蒂公司、明悌公司另行締約，委託授權凱蒂公司
02 處理部分授權商品之設計、製造、發包及銷售事宜，並授權
03 凱蒂公司邀請下游廠商就授權商品之生產銷售進行投資，暨
04 邀請明悌公司就系爭特展進行投資，而將其於基本契約之權
05 利義務及獲取利潤之地位移轉予凱蒂公司、明悌公司，顯屬
06 違法轉授權，且就違反基本契約第5條、授權契約第2條禁止
07 轉授權約定部分，已無法合理期待上訴人改正，有使系爭契
08 約無法繼續之重大事由存在，伊自得依基本契約第17條第9
09 款，授權契約第25條第7款約定，無庸催告上訴人補正即得
10 逕予終止系爭契約；另就上訴人違反基本契約第11條第3、6
11 項、授權契約17條第2項禁止發包下游廠商製造及應解決第
12 三人糾紛約定部分，伊業於103年11月13日發函催告上訴人
13 限期於30日內改正，惟於期限屆至後，尚有凱蒂公司下游廠
14 商即訴外人泓羿貿易有限公司、金祐實業有限公司積欠貨款
15 問題尚未清償，並有明悌公司之爭議尚未處理完畢，伊自得
16 依基本契約第17條第2款，授權契約第25條第1款約定終止系
17 爭契約。如認伊終止系爭契約不合法，伊嗣後發現上訴人於
18 系爭特展期間以外有對外散布銷售授權商品之違約情事，伊
19 自得依授權契約第28條第4項準用第22條第1項約定，請求被
20 上訴人賠償建議零售價格10倍之懲罰性違約金共計100,698,
21 030元，爰以上開債權與上訴人之本件請求互為抵銷等語，
22 資為抗辯。並於本院答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判
23 決，願供擔保請准宣告免為假執行。

24 四、經查，系爭圖案之著作權及其他權利為被上訴人之母公司株
25 式會社サンリオ（下稱日本三麗鷗公司）所有，被上訴人則
26 於臺灣地區內擁有商品化權（見原審卷第16頁授權契約第1
27 條第1項約定），上訴人乃依被上訴人之授權而得以複製等
28 方法使用系爭圖案製造授權商品（見原審卷第9頁基本契約
29 第2條第1項、原審卷第16頁授權契約第1條第2項約定），故
30 系爭契約自屬著作財產權之授權契約性質。且審諸兩造上開
31 主張及答辯，係就日本三麗鷗公司擁有著作權等權利之系爭

01 圖案授權或轉授權之智慧財產權授權契約發生履約爭議，被
02 上訴人認為上訴人違反禁止轉授權約定而終止系爭契約，惟
03 上訴人有所爭執，因而衍生上訴人主張被上訴人違法終止系
04 爭契約，致其無法如期於原訂期間舉辦臺中場特展及繼續銷
05 售授權商品，被上訴人應賠償或返還商品授權金、臺中場肖
06 像使用費及場地租金是否有據之訴訟爭議，被上訴人並另以
07 上訴人於系爭特展期間以外，有對外散布銷售授權商品之違
08 約情事所生違約金為抵銷抗辯，核屬依著作權法所保護之智
09 慧財產權益所生之第二審民事訴訟，並為牽涉智慧財產權授
10 權契約爭議事件、侵害智慧財產權有關財產權爭議事件，依
11 上開說明，上訴人就原判決不服提起上訴，自應專屬智慧財
12 產法院管轄。

13 五、至於上訴人雖陳明其本件爭執重點為被上訴人終止系爭契約
14 是否合法，與著作權之授權無涉，且兩造對於本件管轄均無
15 異議等情。惟系爭契約為被上訴人授權或轉授權日本三麗鷗
16 公司具有著作權及其他權利之圖案予上訴人，供其複製使
17 用，該契約性質係屬著作財產權之授權契約（著作權法第37
18 條第1至4項規定參照），因而衍生之爭議自屬智慧財產權授
19 權契約爭議事件；且應由智慧財產法院管轄第二審之民事事
20 件，依智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產
21 案件審理法第7條規定，其範圍包括智慧財產權授權契約及
22 侵害智慧財產權有關財產權爭議等事件，乃智慧財產案件審
23 理細則第2條所明定，本件雖以系爭契約中有關終止契約約
24 定條款之解釋及適用為主要爭點，然其核心爭議，乃被上訴
25 人以上訴人違反禁止轉授權約定為由終止系爭契約是否合
26 法，顯然為著作權授權或轉授權之爭議，且與上訴人請求被
27 上訴人應負債務不履行損害賠償責任、不當得利返還責任，
28 係基於同一之原因事實而不宜割裂、分別裁判；被上訴人並
29 以授權契約第28條業已約定於契約終止後即不得販售、散佈
30 授權商品（見原審卷第19頁背面），惟上訴人違約將部分授
31 權商品流入市面等情為由，將此違約金債權援引為抵銷抗

01 辯，此部分亦涉及侵害著作權有關財產權爭議問題。且被上
02 訴人前曾就系爭契約所衍生之結算、作成報告書、交付交易
03 會計帳冊、違約金等爭議向上訴人起訴請求履行契約及損害
04 賠償，經本院以107年度重上字第585號裁定認系爭契約屬智
05 慧財產權授權契約性質，並以之為由將該事件移送智慧財產
06 法院審理（見本院卷第37至41頁），兩造均未對該裁定不服
07 提起抗告，該事件業經智慧財產法院審理及判決在案（見本
08 院卷第209至227頁），益徵本件應屬智慧財產民事訴訟事件
09 無訛。又智慧財產民事事件之第二審既已劃歸智慧財產法院
10 專屬管轄，且專屬管轄並無合意或應訴管轄規定之適用，自
11 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，
12 是上訴人前揭所陳，自非可採。

13 六、綜上所陳，本件第二審應由智慧財產法院管轄，爰依民事訴
14 訟法第28條第1項規定，依職權裁定將本件移送智慧財產法
15 院。

16 中 華 民 國 110 年 5 月 6 日
17 民事第十四庭

18 審判長法官 蔡和憲

19 法官 邱靜琪

20 法官 周珮琦

21 正本係照原本作成。

22 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
23 繳納抗告費新臺幣1千元。

24 中 華 民 國 110 年 5 月 7 日
25 書記官 強梅芳