

臺灣高等法院民事裁定

111年度上字第185號

上訴人 尚興國際有限公司

設新北市○○區○○○路000巷00○00
號

法定代理人 馬瑞月

訴訟代理人 易定芳律師

被上訴人 詠研科技有限公司

法定代理人 鄭明宗

訴訟代理人 黃仕翰律師

黃昱維律師

簡羽萱律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國110年1
2月22日臺灣臺北地方法院109年度智字第61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及商業法院管轄；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

01 事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律，智慧財產案件審理
02 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
03 為：「對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告
04 者，向管轄之智慧財產法院為之」，揆其立法理由，揭明
05 「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
06 轄，倘由普通法院管轄，亦係由各地方法院之智慧財產專股
07 受理，為統一法律見解，其上訴或抗告自『應』由專業之智
08 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
09 財產第一審民事裁判之上訴或抗告管轄法院，未臻明確，爰
10 酌修第2項之文字，以杜爭議」等語。可知該條法文雖無
11 「專屬」之用語，仍足認智慧財產事件之第一審民事裁判經
12 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
13 管轄之權，俾達統一法律見解之功。是以此項第二審專屬管
14 轄法院，即無合意或應訴管轄之適用（最高法院108年度台
15 抗字第381號裁定意旨參照）。故就上述智慧財產權訴訟之
16 爭議，普通法院即屬無管轄權甚明。又司法院97年4月24日
17 院台廳行一字第0970009021號函指定當事人以一訴主張單一
18 或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於
19 同一原因事實而不宜割裂等民事事件，均為智慧財產權訴
20 訟，而由智慧財產法院管轄。準此，智慧財產事件之民事第
21 一審判決經提起上訴，本院就該民事第二審事件並無管轄
22 權，應以裁定移送管轄法院即智慧財產法院。

23 二、上訴人於原法院之本訴主張：兩造於108年7月24日簽立合作
24 協議書(下稱系爭契約)，約定合作設計開發泛用於各車種之
25 LED顯示方向盤，由被上訴人進行LED顯示模組之開發、設計
26 及後續之產品製造、生產，第2條約定設計、開發等相關專
27 利權、營業秘密均歸伊所有。惟被上訴人交付之LED顯示模
28 組存有重大瑕疵，且拒絕提出藍芽模組軟體等應歸屬伊所有
29 之營業秘密，又拒絕修補瑕疵，業已違約，經伊於109年7月
30 23日終止契約，伊自得依系爭契約第6條後段約定，及民法
31 第263條準用第260條暨民法第227條第1項等關於債務不履行

之規定，請求被上訴人賠償伊之研發費用損失31萬5,000元及懲罰性違約金500萬元。求為命：被上訴人應給付伊531萬5,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止法定遲延利息之判決，並陳明願供擔保請准宣告假執行。

三、被上訴人提起反訴主張：伊於完成LED顯示模組之設計、開發後，已依約於108年12月16日交付300單位PCB板，扣除上訴人已付訂金，上訴人迄未給付47萬2,500元，爰依系爭契約之法律關係，求為命：上訴人應給付伊47萬2,500元及反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止法定遲延利息之判決，並陳明願供擔保請准宣告假執行。

四、原判決駁回上訴人之本訴，及判命上訴人應給付被上訴人47萬2,500元本息。上訴人不服，提起本件上訴，上訴聲明為：(一)原判決廢棄。(二)本訴部分：被上訴人應給付伊531萬5,000元及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止法定遲延利息之判決。願供擔保請准宣告假執行。(三)反訴部分：被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

五、經查：系爭契約第2條專利權之歸屬約定：「甲（上訴人）、乙（被上訴人）雙方確認與本合作協議書有關之『LED顯示車用方向盤』及『系爭LED顯示模組』之設計、開發等相關之專利權、營業秘密均歸甲方所有」等（原審卷第19至21頁），故本件本訴部分之爭執重點為：被上訴人交付之LED顯示模組所搭載之藍芽模組軟體是否屬系爭契約第2條所定屬應歸上訴人取得之營業秘密。上訴人主張被上訴人違反系爭合約第2條約定，拒絕提出應歸屬其之營業秘密，而構成債務不履行，則依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條及其審理細則第2條第2款第2目規定，自應屬智慧財產權之營業秘密契約爭議民事訴訟事件，依前開說明，其上訴第二審事件並無合意管轄之適用，應由智慧財產及商業法院管轄，反訴部分係基於同一原因事實而不宜割裂之民事事件，爰依職權將本件移送於該管轄法院即智慧財產及商業法院。

01 六、爰裁定如主文。

02 中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

03 民事第二庭

04 審判長法官 陳容正

05 法官 邱 琦

06 法官 紀文惠

07 正本係照原本作成。

08 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

09 繳納抗告費新臺幣1千元。

10 中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

11 書記官 李昱蓁