臺灣高等法院民事裁定

111年度重上字第352號

上　訴　人　錡沛銀飾精品有限公司

000000000000000000

法定代理人　洪晨航

訴訟代理人　陳清怡律師

　　謝憲杰律師

上　一　人

複 代理 人　林采妤律師

被 上訴 人　小星星跨業發展股份有限公司

000000000000000000

法定代理人　廖偉翔

上列當事人間請求履行契約等事件，上訴人對於中華民國111年3月25日臺灣臺北地方法院第一審判決（109年度重訴字第1338號）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於其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項定有明文。次按對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產及商業法院為之，智慧財產案件審理法第19條亦有明定。是關於智慧財產事件之第一審民事裁判經提起上訴之管轄法院，僅智慧財產及商業法院實質上有繫屬管轄之權，且無合意或應訴管轄之適用。次依專利法、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；智慧財產民事訴訟事件範圍包括契約爭議事件，即智慧財產權授權、讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件，及其他依法律規定

或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款前段、智慧財產案件審理細則第2條第2、7款分別定有明文。另司法院依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，其主要部分涉及智慧財產權，且係基於同一原因事實而不宜割裂之民事事件，均為智慧財產權訴訟，應由智慧財產法院管轄（司法院民國97年4月24日院台廳行一字第0970009021號、110年4月27日院台廳行三字第1100012656號函參照）。

二、上訴人主張：伊經美商CODY SANDERSON, INC.授權指定為CODY SANDERSON品牌（下稱系爭品牌）大中華地區（即中國、香港、澳門、臺灣）唯一合法總代理，全權管理經銷商合約簽署及販售，乃於108年2月22日與被上訴人簽訂系爭品牌地區總經銷銀飾授權合約（下稱銀飾授權合約）、地區總經銷服飾授權附約（下稱服飾授權附約，與銀飾授權合約合稱系爭契約），授權被上訴人為大陸地區（不含香港與澳門特別行政區，下同）與臺灣地區唯一授權總經銷商，合約生效期間自108年6月1日起至113年5月31日止，被上訴人得在上開地區宣傳、販售系爭品牌銀飾及服飾產品。詎被上訴人於109年5月19日寄發巨群律字第20200519-1號律師函予伊，以受詐欺為由撤銷締結系爭契約之意思表示，並更改店名、降價銷售系爭品牌商品、關閉該品牌官方網站及取消消費者訂單，甚自109年5月後未依約給付貨款及授權費用，違反銀飾授權合約第5條第1項約定，構成同契約第12條第1項第4款、第6款違約事由，伊得依同契約第12條第3項約定請求被上訴人給付懲罰性違約金新臺幣（下同）2,000萬元本息，及依同契約第6條約定請求其給付服飾年度買斷式授權費400萬元本息，求為命被上訴人給付2,400萬元本息之判決等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人對之聲明不服，提起上訴。

三、被上訴人則以：上訴人於簽訂銀飾授權合約時故意隱匿其無大陸地區系爭品牌第14類商品類別（貴金屬及其合金；首

飾、寶石和半寶石；鐘錶和計時儀器）商標權之事實，且於該契約保證絕無侵害第三人之智慧財產權，上訴人所提授權書記載之日商WORLD STYLING CORPORATION及美國總公司均非大陸地區系爭品牌第14類商標權人，無從轉授權予伊宣傳、販售銀飾產品及開設實體店舖，伊因上開契約承諾及授權書，誤信上訴人為大陸地區系爭品牌第14類商品類別之商標權人，可於大陸地區獨家銷售系爭品牌銀飾，方簽訂系爭契約，伊已撤銷該項被詐欺所為之意思表示，系爭契約自始無效。且上訴人因可歸責於己之事由無法授與大陸地區系爭品牌第14類商品類別之商標權，為給付不能或給付遲延，伊得依民法第256條或第254條規定解除銀飾授權合約；上訴人於銀飾授權合約約定由伊為違法侵害他人商標權之行為，依民法第71條、第72條、第111條規定該契約無效，服飾授權附約連帶失其效力；又系爭契約兼具買賣及委任性質，伊得依民法第549條第1項規定隨時終止之，並依民法第264條規定為同時履行抗辯；上訴人之行為違反公共利益及誠信原則，依民法第148條規定不得行使系爭契約權利，自不得據以請求伊給付違約金及服飾年度買斷式授權費等語，資為抗辯。

四、查，上訴人以一訴主張數項訴訟標的，主張其以系爭契約授權被上訴人於臺灣地區及大陸地區經銷系爭品牌銀飾及服飾，因被上訴人違約而得請求其給付懲罰性違約金及服飾年度買斷式授權費，被上訴人則抗辯上訴人並無大陸地區系爭品牌第14類商品類別之商標權。兩造於銀飾授權合約第6條約定上訴人授權被上訴人使用系爭品牌總經銷服飾，被上訴人應給付服飾年度買斷式授權費，並於服飾授權附約中約定被上訴人得使用系爭品牌之商標（原審卷第27、33頁），上開約定核屬商標權授權契約，兩造因此所生之爭議，屬商標權授權契約爭議事件。再者，上訴人關於系爭契約之請求均基於同一原因事實，關於其依銀飾授權合約第12條第3項約定請求懲罰性違約金部分，兩造之爭執重點亦在於上訴人是

否合法授與大陸地區系爭品牌之商標權，顯見其主張之數項訴訟標的不宜割裂審理，依智慧財產案件審理細則第2條第2、7款規定，本件屬智慧財產民事訴訟事件，上訴人對於原判決不服，提起上訴，依首開說明，自應由智慧財產及商業法院管轄。爰依職權將本件移送於智慧財產及商業法院。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　5　　月　　13　　日

民事第二十三庭

審判長法　官　張松鈞

法　官　李昆曄

法　官　楊舒嵐

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　　5　　月　　16　　日

書記官　常淑慧