

臺灣高等法院民事裁定

111年度重上字第717號

上訴人 白金科技股份有限公司

法定代理人 王蕙貞

訴訟代理人 林啟瑩律師

複代理人 林秉衡律師

黃若清律師

被上訴人 VIAVI Solutions Inc.

法定代理人 Kevin Siebert

訴訟代理人 林俐瑩律師

謝祥揚律師

黃帥升律師

吳雅貞律師

上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國111年3月2日臺灣臺北地方法院109年度智字第48號第一審判決提起上訴，經智慧財產及商業法院移送前來(111年度民專上字第23號)，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；移送訴訟之裁定確定時，受移送之法院受其羈束，不得以該訴訟更移送於他法院，但專屬於他法院管轄者，不在此限。民事訴訟法第28條第1項、第30條第1項、第2項分別定有明文。次按對於智慧財產民事事件之第一審裁判，提起上訴或抗告者，除別有規定外，專屬智慧財產法院（下稱智商法院）管轄，智慧財產案件審理

法第47條亦定有明文。而智慧財產民事事件其範圍包括有智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件，此參智慧財產案件審理細則第3條第2款即明。因民事事件當事人之請求範圍常涉及多重法律關係，尤以當事人合併主張數項法律關係，如其中包含智慧財產民事事件爭議，是否應歸由智商法院管轄，有時並不明確，故智商法院組織法第3條第4款規定另授權司法院指定智商法院管轄之案件（民國97年4月24日智慧財產案件審理細則第3條第7款之立法理由參照）；智慧財產案件審理細則第3條第7款亦明定智慧財產民事訴訟事件之範圍包含其他依法律規定或經司法院指定由智商法院管轄之事件。而司法院於110年4月27日以院台廳行三字第1100012656號函指定：(一)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。(二)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之民事事件，均為智慧財產權訴訟，由智商法院管轄。可知智慧財產案件審理法第19條（按現為第47條）於103年6月4日修正時，鑑於智慧財產第一審民事事件並非由智商法院專屬管轄，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，故將原條文第2項規定對於智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智商法院之文字酌予修正，其目的即為杜絕爭議。因此，該條法文雖無「專屬」之用語，仍可認現行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，僅智商法院實質上有專屬管轄之權，且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）。

二、本件上訴人主張：被上訴人前因伊所生產銷售之濾光片產品是否侵害被上訴人於我國第I576617號「光學濾波器及感測系統」發明專利（下稱系爭我國專利）及大陸地區第ZZ000000000000.2號「濾光器和感測器系統」發明專利（下稱系爭大陸專利）等爭議而與伊達成和解，並於109年4月29日簽署和解協議書（下稱系爭協議書），系爭協議書第3條後段約

01 定「被上訴人不得依據其美國專利第61/672,164號臨時案
02 （下稱系爭美國專利）於全球各國申請獲准之所有專利，或
03 與系爭美國專利內容實質相同之專利，對於上訴人在系爭協
04 議書生效前生產銷售之一切產品在任何國家提出侵權指
05 訴」。詎被上訴人於和解後之109年8月7日又以其系爭美國
06 專利，在美國對伊提起專利侵權訴訟（下稱系爭美國侵權訴
07 訟），違反系爭協議書第3條後段之約定。爰依系爭協議書第
08 7條及民法第226條規定，請求被上訴人給付懲罰性違約金美
09 金30萬元等情。

10 三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，經原審
11 將本件移送智商法院，上訴人以本件係依系爭協議書第3條
12 後段、第7條等約定請求違約金之普通民事事件，且系爭協
13 議書兩造合意第一審由普通法院管轄為由，聲請移轉管轄至
14 本院，經智商法院以本件非屬智慧財產民事事件為由，以原
15 裁定將本件移送本院。

16 四、經查，系爭協議書係兩造就上訴人所生產濾光片產品是否侵
17 害被上訴人之系爭我國專利及系爭大陸專利等專利侵權爭議
18 所簽訂之和解契約，本件上訴人主張被上訴人違反系爭協議
19 書第3條後段不得再行提出專利侵權指訴之約定，應依系爭
20 協議書第7條約定給付懲罰性違約金，涉及專利權和解契約
21 之爭議，依照前開說明，核屬智慧財產權其他契約爭議，而
22 為智慧財產民事事件。至於上訴人合併依民法第226條之債
23 務不履行法律關係為請求，然上訴人請求被上訴人給付之金
24 額，數額仍係依系爭協議書第7條所定之懲罰性違約金，且
25 該訴訟標的之原因事實亦仍為系爭協議書所生之爭議為請
26 求，參以上訴人所提出之美國前首席法官專家意見書、被上
27 訴人所提出系爭美國訴訟之訴訟代理人宣誓書、上訴人聲請
28 選任鑑定人就系爭美國訴訟之訴訟標的、相關美國專利爭訟
29 程序進行鑑定及傳訊證人欲證明上訴人自系爭協議書生效後
30 即未再生產系爭美國訴訟所涉侵權產品等，兩造主要之攻擊
31 防禦方法，均係為釐清被上訴人於系爭美國訴訟所主張之侵

01 害專利權範圍是否已違反系爭協議書第3條後段之約定，足
02 證本件確屬專利權爭訟所生和解契約違約爭議之智慧財產民
03 事事件。

04 五、從而，上訴人對於原審所為之智慧財產事件第一審判決不
05 服，提起上訴，依照前述說明，僅智商法院實質上有專屬管
06 轄之權，且無合意或應訴管轄之適用，是智商法院以裁定移
07 送本院審理，即有違誤，本院依民事訴訟法第30條第2項但
08 書之規定，不受該移送裁定之羈束，爰依職權將本件裁定移
09 送智商法院第二審法院審理。

10 六、依民事訴訟法第28條第1項、第30條第2項但書規定，裁定如
11 主文。

12 中 華 民 國 112 年 10 月 27 日
13 民事第五庭

14 審判長法 官 賴劍毅

15 法 官 陳君鳳

16 法 官 莊明達

17 正本係照原本作成。

18 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
19 繳納抗告費新臺幣1千元。

20 中 華 民 國 112 年 10 月 30 日

21 書記官 林士麒