

臺灣臺北地方法院民事裁定

108年度智字第44號

原告 悅禾莊園國際股份有限公司

法定代理人 劉洪鐘

訴訟代理人 張本皓律師

羅敏嘉律師

被告 案宸生活股份有限公司

兼

法定代理人 夏名廣

被告 鄧雅文

上列當事人間請求損害賠償等事件，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，應依原告之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。又依智慧財產案件審理法第7條、智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款規定，智慧財產法院管轄案件為依專利法、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，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案件。另司法院民國97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函指定不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，及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。是依前揭規定之反面解釋，就上述智慧財產權訴訟，普通法院即屬無管轄權。再者，智慧財產案件審理細則第9條固規定，智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，仍有民事訴訟法第24條、第25條有關合意管轄、擬制合意管轄規定之適用。然參酌智慧財產法院組織法第1條立

法意旨，為使智慧財產之民事訴訟事件能集中由智慧財產法院依智慧財產案件審理法所定程序審理，除有民事訴訟法第24條、第25規定之情形外，普通法院自應以無管轄權為由移送智慧財產法院（最高法院98年度台抗字第483號、101年度台抗字第685號、臺灣高等法院98年度抗字第1937號、99年度抗字第183號、101年度智抗字第2號裁定意旨、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會民事類提案第25號研討意見參照）。

二、經查：

(一) 本件原告主張略以：訴外人宏悅國際顧問股份有限公司（原名悅禾莊園餐飲股份有限公司，下稱宏悅公司）、悅禾生活事業股份有限公司、悅禾莊園股份有限公司及悅禾生技股份有限公司等公司，其過半數董事均為訴外人王炫皓、潘慶姿、王忠雄，其等為公司法第369條之3第1款之關係企業（下稱悅禾集團）。嗣宏悅公司於103年12月12日委託訴外人創璟國際有限公司（下稱創璟公司）為悅禾集團設計商標「悅禾莊園 VILLA .LIKE Oriental SPA東方秘境設計及圖」（下稱系爭商標），作為悅禾集團經營「悅禾莊園 SPA」及其他事業之品牌商標，並委託創璟公司設計印有系爭商標之名片、信封、型錄等物品，以供悅禾集團行銷品牌之用。又宏悅公司於104、105年間將系爭商標之使用權，非專屬授權予悅禾生活事業股份有限公司、悅禾生技股份有限公司、悅禾莊園股份有限公司等，包括但不限於行銷美容按摩目的之使用，以達「悅禾莊園 SPA」此一品牌行銷宣傳之效。嗣宏悅公司於108年1月30日將系爭商標之所有權利移轉予原告，原告亦持有悅禾生活事業股份有限公司100%股權。另被告夏名廣、鄧雅文均任職悅禾集團十餘年，其等明知系爭商標為悅禾集團先行使用，竟未經原告同意，另行設立被告案宸生活股份有限公司（下稱被告案宸公司），並以被告案宸公司為申請人，於108年7月10日以近似於系爭商標所示「Villa Life采禾莊園 Spa 城市秘境設計及圖」圖樣（下稱侵權

商標），向經濟部智慧財產局惡意搶先申請註冊商標，導致原告之商標權利完整性遭侵害，違背商業誠信及倫理，亦違反商標法第30條第1項第12款規定，足見被告確係故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告，造成原告經濟上損失，且被告夏名廣、鄧雅文挾悅禾集團栽培其等之專業能力及長年經營系爭商標品牌價值之勢，於相距不到1.5公里之處另行開設美容按摩服務會館，並使用高度近似於系爭商標之侵權商標為行銷宣傳，榨取悅禾集團之競爭優勢及經濟利益，導致消費者誤以為兩者屬同一來源、關係企業之效果，並使消費者因此選擇或推薦被告之美容按摩服務會館，故被告之行為實已嚴重影響交易秩序，侵害原告之商標權益，爰依公司法第8條第1項、第23條、民法第184條第1項後段、第185條、第213條、商標法第71條、公平交易法第29條、第33條等規定，請求被告應連帶賠償原告新臺幣3,910,500元，暨應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由及判決主文內文，以新細明體10號字刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報、經濟日報及工商時報全國版頭版下半頁各1日，及被告不得使用侵權商標所示圖及字樣或含有相同或近似於系爭商標所示圖及字樣於產品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷之目的而使用相同或近似於系爭商標所示圖及字樣之行為，並應將現使用含有侵權商標所示圖及字樣或近似於系爭商標所示圖及字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷燬及刪除，及被告案宸公司應向經濟部智慧財產局撤回侵權商標之註冊申請或撤銷該商標之註冊等情，有民事起訴狀在卷可稽。足見本件訴訟係屬當事人以一訴主張數項訴訟標的，其中主要部分涉及商標法、公平交易法，且基於同一原因事實而不宜割裂，均為智慧財產權訴訟，而應由智慧財產法院管轄之智慧財產案件。又本件並無民事訴訟法第24條、第25條規定之情形，揆諸前揭說明，本院自應以無管轄權為由移送智慧財產法院。

(二)綜上，本件應由智慧財產法院管轄，爰依職權將本件訴訟移

送智慧財產法院。

三、依首開法條裁定如主文。

中華民國 108 年 12 月 30 日

民事第七庭 法官 溫祖明

以上正本係照原本作成。

如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中華民國 108 年 12 月 30 日

書記官 李佳儒