臺灣高等法院民事裁定

106年度重上字第33號

上　訴　人　中國砂輪企業股份有限公司
法定代理人　林陳滿麗
訴訟代理人　黃　麗　蓉律師
　　馮　達　發律師
　　李　彥　群律師
被上訴人　宋　健　民
訴訟代理人　張　澤　平律師

上列當事人間因請求給付權利金事件，上訴人對於中華民國105年11月25日臺灣臺北地方法院102年度重訴字第926號第一審判決，提起上訴，本院裁定如下：

主　文

本件移送智慧財產法院。

理　由

一、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；對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之，民事訴訟法第28條第1項、智慧財產案件審理法第19條分別定有明文。又智慧財產民事訴訟事件，包括智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件、智慧財產權授權契約事件、侵害智慧財產權有關財產權爭議事件及使用智慧財產權所生權利金爭議事件，此觀智慧財產案件審理細則（下稱審理細則）第2條第1款、第2款第1目、第3款第1目、第4款規定甚明。

二、被上訴人起訴主張：伊於民國85年10月28日與上訴人簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下稱英文版合資契約），約定由伊提供技術授權及建議，與上訴人合作研發、產銷鑽石產品等事業，合作事業所衍生之專利權（下稱系爭專利）為伊所有，由伊非專屬授權上訴人使用。兩造嗣陸續於91年8月21日簽立中文版合資契約（與英文版合資契約合稱為合作協議）、97年10月15日簽署「合作協議增補條款」（

下稱增補條款）、100年1月21日簽立「備忘錄㈢」，協議上訴人就使用系爭專利所製造之產品，應按銷售額比例支付權利金予伊。詎上訴人積欠伊101年7月至12月之權利金，合計新臺幣（下同）2922萬2146元（下稱系爭權利金），經催告仍未給付等情。爰依英文版、中文版合資契約第5條、增補條款第4條、備忘錄㈢第9點約定，求為命上訴人給付系爭權利金，及自102年3月9日起算法定遲延利息之判決（原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人提起上訴）。

三、上訴人則以：被上訴人得請求之權利金，應扣除應繳之所得稅款；系爭專利為兩造共有，詎被上訴人擅自將系爭專利一部移轉或授權於第三人、一部拋棄致專利權失效，應賠償伊因此所受之損害。又被上訴人違反競業禁止約定，且不法洩漏伊之營業秘密，亦應給付懲罰性違約金。伊得以上開債權（詳如原判決附表一所載）與被上訴人之請求為抵銷等語，資為抗辯。其上訴聲明為：㈠原判決關於命上訴人為給付部分及該部分假執行之宣告，均廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

四、依上開兩造爭執要旨以察，可知被上訴人本件主張，涉及系爭專利權利歸屬、合作協議關於上訴人使用系爭專利衍生之權利金糾紛，上訴人則以系爭專利為兩造共有、被上訴人違反合作協議且不法侵害其專利權、洩漏其營業秘密等損害賠償債權，於本件為抵銷之抗辯，核分別屬審理細則第2條第2款第1目、第4款、第1款、第3款第1目所稱智慧財產權授權契約事件、使用智慧財產權所生權利金爭議事件、智慧財產權權利歸屬及其報酬爭議事件、侵害智慧財產權有關財產權爭議事件，兩造對此亦無異詞（見本院㈡卷第28至29頁），堪認本件係屬智慧財產民事訴訟事件，甚為明確。揆諸首揭規定，上訴人對於原判決不服，提起上訴，自應由智慧財產法院專屬管轄。又管轄權之有無，乃法院應依職權調查之事項，爰由本院依職權，將本件訴訟移送智慧財產法院。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　21　　日

民事第十六庭

審判長法　官　鍾任賜

法　官　林政佑

法　官　邱育佩

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　　108　　年　　1　　月　　21　　日

書記官　林伶芳