

臺灣高等法院民事裁定

107年度上更一字第60號

上訴人 艾鉅有限公司
法定代理人 葉宗殷
訴訟代理人 陳俊茂律師
被上訴人 尚鑫科技有限公司
兼法定代理人 林建良

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國104年4月21日臺灣新北地方法院103年度訴字第2760號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，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於其管轄法院；對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴者，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。又智慧財產事件，包含智慧財產權授權契約及侵害智慧財產權有關財產權爭議等事件，此觀智慧財產案件審理細則第2條第2款第1目、第3款第1目規定甚明。

二、又民國103年6月4日修正公布之智慧財產案件審理法第19條，鑑於當時智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，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，其上訴自應由專業之智慧財產法院受理，乃將原條文第2項「對於智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智慧財產法院」之文字，修正為「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」，此觀該條修正理由即明。另司法院97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函依修正前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者，均為智慧財產權訴訟，

由智慧財產法院管轄。由此可知，智慧財產案件審理法於103年6月4日修法後，為統一法律見解之公益上理由，已將智慧財產民事事件之第二審劃歸智慧財產法院專屬管轄，與該類事件之第一審程序，智慧財產法院僅具優先管轄權之情況，尚有不同。且依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第25條、第26條規定，並不適用擬制合意管轄之規定，即不因兩造於本院已為本案陳述，使本院取得管轄權，合先敘明。

三、上訴人起訴主張：伊於100年7、8月間，以稅前總價新臺幣（下同）20萬元，向被上訴人尚鑫科技有限公司（下稱尚鑫公司）採購（保麗龍）發泡成型機之電控設備組（下稱系爭電控設備組），內含觸控人機介面、訴外人永宏電機股份有限公司（下稱永宏公司）生產之可程式邏輯控制器（programmable logic controller，縮寫為PLC）及按伊指示設計該PLC之電控程式（下稱系爭程式）、連線暨電控箱製作工作，依兩造間之訂購單（下稱系爭100年訂購單）並約定於安裝完成後，尚鑫公司須提供全部資料供伊備份，倘使用後再為修改，仍須提供修改程式之備份。惟被上訴人僅提供系爭程式之備份，迨伊於102年間三度付費委託尚鑫公司修改程式，卻未交付修改程式之備份。103年6月間，PLC故障，伊向永宏公司購買新機，系爭程式備份因修改程式後，已無法適用，經複製原PLC內之程式，仍無法操作，始知遭被上訴人林建良（下稱林建良）即尚鑫公司法定代理人設置密碼，卻又拒不告知密碼，致伊無法使用，致其利用權受到侵害，被上訴人違反著作權法第12條第3項、公平交易法第25條之保護他人法律，構成侵權行為。伊因此須另行採購新電控設備組，支出16萬8,000元，且於安裝時須委外生產，額外支出138萬6,576元等情，爰依民法第227條、第184條第1項前段、第2項及公司法第23條規定，請求擇一命被上訴人連帶給付155萬4,576元，及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。原審為上訴人敗訴之判決，

上訴人不服原判決，提起上訴。並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人155萬4,576元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

(三)願供擔保請准宣告假執行。

四、被上訴人則以：上訴人與尚鑫公司於100年8月間成立（保麗龍）發泡成型機電控設備組採購契約後，尚鑫公司業於同年月25日前交付、安裝、試俾完成，並交付該電控程式之備份，上訴人逐一清點無誤後方付清價款，而該安裝在該PLC內之電控程式為林建良之著作、尚鑫公司享有著作權，上訴人與尚鑫公司間並未約定讓與著作權，伊並未妨礙上訴人利用所採購之（保麗龍）發泡成型機電控設備組內之電控程式。系爭程式備份係供維修所安裝之原電控設備組之用，並非供上訴人安裝在新機上利用，尚鑫公司已為完全之給付。嗣102年7、8月間上訴人三度要求修改電控設備組，尚鑫公司亦已完成交易、經上訴人逐項確認無誤後依約付款，該三次修改並未約定交付備份，尚鑫公司亦無任何不完全給付情事。至林建良在修正之電控設備組電控程式加設防盜拷密碼，為著作權法所許之保障措施，尚鑫公司無不完全給付情事或侵權行為。上訴人擅自將尚鑫公司享有著作權之電控程式重製安裝新機之行為，方係侵害尚鑫公司之著作權。又上訴人之保麗龍發泡成型機並非列管之機具，零件取得容易、不易損壞，也無軟體保養問題，無維修保養市場競爭問題。另上訴人之系爭電控設備組損壞，不委請尚鑫公司維修，執意另購新機，因而支出之購買新機費用及委託他人生產之損害，自與伊無涉，不得請求伊負擔等語，資為抗辯。答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利益判決，願供擔保請准免為假執行。

五、按著作權法第12條第3項所指出資聘請他人完成之著作，出資人得利用該著作，乃係本於法律之規定，其利用之範圍，應依出資人出資或契約之目的定之，在此範圍內所為之重製、改作自為法之所許。而依上開兩造爭執要旨在於上訴人就

01 系爭程式有無著作權法第12條第3項所定之利用權，及被上
02 訴人嗣後拒絕提供所設密碼行為，是否侵害上訴人之利用權
03 （最高法院107年度台上字第553號判決意旨參照），足認
04 本件訴訟係關於智慧財產權授權契約及侵害智慧財產權有關
05 財產權爭議之事件，此亦為兩造所不爭執（見本院卷第105
06 頁）。揆諸首揭規定，上訴人對於原判決不服，提起上訴，
07 應由智慧財產法院管轄。爰依民事訴訟法第28條第1項規定
08 ，以職權將本件訴訟移送智慧財產法院。

09 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

10 民 事 第 十 七 庭

11 審 判 長 法 官 黃 雯 惠

12 法 官 石 有 為

13 法 官 林 佑 珊

14 正 本 係 照 原 本 作 成 。

15 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
16 繳 納 抗 告 費 新 臺 幣 1 千 元 。

17 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

18 書 記 官 張 永 中