臺灣高等法院民事裁定

107年度重上字第585號

上　訴　人　三麗鷗股份有限公司
法定代理人　辻友子
訴訟代理人　林哲誠律師
　　鄭智陽律師
　　謝礎安律師
上　訴　人　日出印象國際股份有限公司
法定代理人　李英慈
訴訟代理人　徐則鈺律師

上列當事人間請求給付違約金等事件，上訴人各自對於中華民國107年6月25日臺灣臺北地方法院105年度重訴字第1303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、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；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。又智慧財產法院管轄案件包括：「依…著作權法…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」，智慧財產民事訴訟事件，包含智慧財產權授權契約之爭議事件，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理細則第2條第2款第1目亦有明文。

二、上訴人三麗鷗股份有限公司（下稱三麗鷗公司）起訴主張：兩造於民國102年9月18日簽立基本契約書（下稱系爭基本契約），約定伊授權上訴人日出印象國際股份有限公司（下稱日出公司）於103年6月至9月、同年10至12月、104年1月至4月在臺北、高雄及臺中舉辦3場「百變Hello Kitty 40週年限定特展」（下稱週年特展）中銷售以使用特定三麗鷗造型圖案（下稱系爭圖案）製成之授權產品（系爭授權產品），

再於103年1月20日簽立商品化權授權契約書（下稱系爭授權契約）。詎日出公司違約於103年間將系爭圖案轉授權訴外人凱蒂創意有限公司（下稱凱蒂公司）等，伊依約於103年12月24日終止各該契約，且系爭基本、授權契約業於104年4月30日期限屆至，日出公司應依系爭授權契約第15條約定作成報告書，並依同契約第28條第3項第1至3款約定，提供系爭圖案之授權標籤即如原判決附表所示標籤貼紙（下稱系爭貼紙）及系爭授權產品之交易會計帳冊、總報表、使用及銷毀紀錄、存放地點資料，並容許伊進入其辦公室等處所查驗，及銷毀其持有之系爭貼紙、授權產品。詎日出公司未依約履行，並將系爭授權產品轉售予訴外人震翰實業社以特賣會方式銷售，經伊發函要求停止仍未改正，日出公司應依系爭授權契約第28條第4項準用第22條第1項約定給付違約金27億5,167萬6,769元，伊一部請求其中1,500萬元，爰依系爭授權契約第15條、第28條第3項第1至3款、第28條第4項準用第22條第1項約定請求：㈠就系爭授權產品，日出公司應將其所製造或委託製造、販售、散布之授權產品名稱、授權號碼、製造數量、出貨數量及建議零售價格資料，作成報告書提供三麗鷗公司；㈡就系爭貼紙及系爭授權產品，日出公司應提供交易會計帳冊、總報表、使用與銷毀紀錄與三麗鷗公司，並將系爭貼紙與授權產品之存放地點資料交付三麗鷗公司，並容許三麗鷗公司進入日出公司辦公室、工廠、倉庫及店鋪進行查驗；㈢日出公司應將持有之系爭貼紙、授權產品交由三麗鷗公司銷毀；㈣日出公司應給付三麗鷗公司1,500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈤願供擔保，請准宣告假執行（原審就三麗鷗公司聲明㈠至㈢項部分為其勝訴判決，並依聲請為准、免假執行之宣告，及駁回三麗鷗公司其餘請求，兩造對其敗訴部分各自聲明不服提起上訴）於本院上訴聲明：㈠原判決駁回後開第㈡項之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，日出公司應給付三麗鷗公司1,500萬元，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。並於本院答辯聲明：上訴駁回。

三、日出公司則以：伊依系爭基本、授權契約給付相當系爭授權產品零售價格6.5%授權金後，獲三麗鷗公司同意將系爭圖案用於製造系爭授權產品在週年特展中販售。詎三麗鷗公司於高雄場舉辦期間以伊違約轉授權為由終止系爭基本、授權契約，致伊受有支出授權金1,788萬5,899元及未銷售產品成本損害，業經伊另案請求賠償，尚繫屬最高法院。伊於102年10月23日已經三麗鷗公司同意將授權金轉嫁凱蒂公司負擔，其再以伊轉授權違反授權約定期前終止契約自不合法；且伊迄未依系爭基本契約在臺中舉辦特展，兩造契約關係仍然存在，自與系爭授權契約第15條展覽結束後7個工作日內交付報告書約定不合。再因三麗鷗公司終止系爭基本、授權契約是否合法1節尚在另案訴訟中，其無權依系爭授權契約書第28條第3項約定銷毀未使用之系爭貼紙、授權產品。伊未轉售系爭授權產品與震翰實業社，三麗鷗公司亦未舉證伊繼續製造、販售、散布系爭授權產品，自毋庸依同契約第28條第4項準用第22條第1項給付違約金。況伊係以系爭授權產品零售價之比例金額購買系爭貼紙，縱未銷毀對三麗鷗公司亦無損害，其請求之違約金過高。於本院上訴聲明：㈠原判決不利日出公司部分廢棄。㈡上開廢棄部分，三麗鷗公司之訴及假執行之聲請均駁回。並於本院答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。

四、依兩造上開爭執要旨可知，本件爭點首為三麗鷗公司授權日出公司以複製及其他方法使用系爭圖案（見原審卷一第10頁之系爭授權契約第1條第2款、第64頁之系爭基本契約第2條第1款約定參照）之系爭授權、基本契約是否終止，自屬日出公司是否有權使用系爭圖案、貼紙，保有載有系爭圖案之系爭授權產品之授權爭議；三麗鷗公司復主張系爭圖案之著作權及其他權利為其母公司株式會社サンリオ（下稱日本三麗鷗公司）所有，其係在臺灣進行授權、轉授權（見本院卷

第317頁），日出公司依三麗鷗公司授權得以複製等方法使用系爭圖案，故本件係就日本三麗鷗公司擁有著作權等權利之系爭圖案授權或轉授權之智慧財產權授權契約爭議事件，生有表彰授權之系爭貼紙是否應銷毀（見本院卷第244、245、277頁），及三麗鷗公司主張日出公司違約減損系爭圖案在消費者心目中價值，應依系爭授權契約第28條第4項準用第22條第1項約定賠償違約金是否有據（見本院卷第278頁）之爭議，核屬依著作權法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟，並涉智慧財產權授權契約之爭議事件，依上開規定，應屬智慧財產法院管轄之案件，上訴人就上開授權爭議之原判決不服提起上訴，應由智慧財產法院管轄。

五、三麗鷗公司雖主張其非系爭圖案之權利人，其本件請求與著作權或商標權之侵害無涉云云，惟系爭基本、授權契約，係三麗鷗公司授權或轉授權日本三麗鷗公司具有著作權及其他權利之系爭圖案與日出公司，供其複製使用，該契約性質自屬著作財產權授權契約（著作權法第37條第1至4項規定參照），因而衍生之爭議自屬智慧財產權授權契約爭議事件；又智慧財產案件審理細則第2條第2款第1目規定之智慧財產民事訴訟事件，非僅同條第3款規定之侵權爭議事件，尚有同條第2款第1目之智慧財產權授權契約爭議，已如前述，故三麗鷗公司以本件非屬侵權爭議主張非屬智慧財產民事訴訟事件，自無可採。

六、三麗鷗公司又主張兩造就本案訴訟標的法律關係已為實體陳述，依民事訴訟法第25條規定，本院就本事件有第二審管轄權云云，惟智慧財產案件審理法規定之專屬管轄案件，不適用民事訴訟法第25條規定，此觀該法第1條規定即明；所謂專屬管轄，指法律規定某類事件專屬一定法院管轄之謂，凡法律規定某類事件僅得由一定法院管轄者，縱未以法文明定「專屬管轄」字樣，仍不失其專屬管轄性質（最高法院98年度台抗第38號民事裁定參照）。103年6月4日修正公布智慧財產案件審理法第19條（同現行規定），乃鑑於當時智慧財

產第一審民事事件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」（該條立法理由參照），故現行智慧財產案件審理法第19條關於智慧財產事件管轄規定，係基於統一法律見解之公益上理由而為修正，自不許當事人以合意變更，依其性質係屬專屬管轄，三麗鷗公司主張兩造就本院管轄本事件並未抗辯並為實體陳述，依民事訴訟法第25條規定就本事件有管轄權云云，自無可採。爰依民事訴訟法第28條第1項規定，依職權將本件訴訟移送智慧財產法院。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　2　　月　　27　　日

民事第六庭

審判長法　官　陶亞琴

法　官　廖慧如

法　官　黃書苑

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　　2　　月　　27　　日

書記官　陳盈璇