111120103有關商標權其他契約爭議事件(智慧財產案件審理法§7)(智慧財產及商業法院111年度民商上字第8號民事裁定)

爭點：代理申請註冊商標之委任契約爭議，具有管轄權之法院為何？

相關法條：智慧財產案件審理法第7條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款

案情說明

上訴人起訴主張：上訴人前於102年間為在臺灣、中國、香港、美國、歐盟及加拿大等六地申請商標註冊登記，向商標代理人即被上訴人施〇銓諮詢並確認委託費用，並由被上訴人邱〇宏提供報價單，於103年3月28日，上訴人委任施〇銓、邱〇宏於臺灣、中國、美國及加拿大等四地申請商標註冊登記，相關商標案件由施〇銓擔任負責人之被上訴人通〇智慧財產權服務股份有限公司（下稱通〇公司），或其獨資設立通〇商標事務所名義承接。詎因邱〇宏之疏失，施〇銓僅於103年間以其個人名義為商標代理人，為上訴人完成臺灣地區之商標註冊申請，至於美國、中國、加拿大等國家商標註冊，因遲至107年才提出申請，導致遭中國同業搶註商標，使上訴人產品無法在中國販售，且美國商標申請案亦於108年2月間遭駁回，嗣經上訴人於108年詢問申請進度時卻隱匿上開情事，渠等所為除構成共同侵權行為外，顯亦有違背委任事項，致上訴人受有損害，爰依民法第184條第1項前後段、第185條、第28條及公司法第23條第2項、民法第188條第1項、同法第544條規定起訴，請求被上訴人應連帶賠償新臺幣23,845,238元之本息等語。

判決主文

本件移送臺灣高等法院臺中分院。

<判決意旨>

一、原審以邱○宏於執行通○公司職務時，為上訴人申請國外商標有作業上過失即應申請而遺漏之事實，因過失不法侵害上訴人申請國外商標事務之債權，而判命邱○宏、通○公司應連帶賠償上訴人 20 萬元本息；並以上訴人未能舉證證明邱○宏有受委任處理國外商標申請事宜，及施○銓即通○商標事務所有因故意、過失不法侵害上訴人權利、或與邱○宏有故意以背於善良風俗之方法加損害於上訴人之行為、或施○銓有因執行職務加損害於上訴人、或對於通○公司業務之執行違反法令致上訴人受有損害等情，駁回上訴人其餘請求。

二、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。又管轄權之有無，為法院應依職權調查之事項，故法院受理民事事件，應就原告主張之原因事實調查其就該事件有無管轄權，且應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而為認定，與其請求之是否成立無涉（最高法院 65 年度台抗字第 162 號民事判決先例參照）。再按依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產及商業法院管轄之民事訴訟事件，以智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款規定者為限，其第 1 款採列舉方式，所稱**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，應指智慧財產權人根據各該法律規定之效果，以之為訴訟標的所起訴之民事事件，如權利人非以上開法律規範所保護權利之構成要件、效力為請求，作為法院裁判之標的，即難認屬該款所規定之民事事件**；其第 4 款係基於智慧財產權具有快速創新之特性，為因應將來新發生之智慧財產案件，明定「其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之案件」，以資概括。嗣**司法院以民國 110 年 4**

月 27 日院台廳行三字第 1100012656 號函指定：㈠不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。㈡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，由智慧財產及商業法院管轄。因此，若非上開事件即不屬於智慧財產民事事件，智慧財產及商業法院即無管轄權，自無智慧財產案件審理法第 19 條所定對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴者，向管轄之智慧財產及商業法院為之規定適用。

三、依上訴人起訴事實及上訴意旨可知，本件兩造係爭執被上訴人有無違反委任事項、或故意過失侵害上訴人權利、或故意以背於善良風俗之方法加損害於上訴人，即上訴人所主張者，乃被上訴人是否應負民法第 184 條第 1 項、第 185 條第 1 項、第 28 條及公司法第 23 條第 2 項、民法第 188 條僱用人連帶損害賠償責任，或應負民法第 544 條受任人之賠償責任。準此，上訴人請求法院裁判之事項，顯然非屬智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件，或智慧財產權契約爭議事件或侵害智慧財產權有關財產權或人格權之爭議事件範圍（即智慧財產案件審理細則第 2 條第 1、2、3 款），即非為智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款所示商標法所保護智慧財產權益所生之第一審或第二審民事事件。又上訴人係基於一般侵權行為及違反委任契約所為損害賠償之請求，亦與不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，或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無涉，核非屬智慧財產民事事件。是以，本件既非對於智慧財產民事事件之第一審裁判不服而提起上訴，自無智慧財產案件審理法第 19 條規定之適用，本件之第二審管轄法院應屬臺灣高等法院臺中分院而非本院，揆諸首揭說明，爰依職權將本件上訴移送臺灣高等法院臺中分院。