

【裁判字號】101,台抗,259

【裁判日期】1010329

【裁判案由】關於專利權授權契約

【裁判全文】

最高法院民事裁定

一〇一年度台抗字第二五九號

再 抗 告 人 Inpro II.

法定代理人 Michael S.

訴訟代理人 蕭富山律師

廖郁茹律師

上列再抗告人因與相對人光寶科技股份有限公司間關於專利權授權契約事件，對於中華民國一〇〇年十二月二十六日智慧財產法院裁定（一〇〇年度民專抗字第一〇號），提起再抗告，本院裁定如下：

主 文

再抗告駁回。

再抗告訴訟費用由再抗告人負擔。

理 由

查本件相對人以其已將電腦顯示器之全部業務、資產處分予訴外人緯創資通股份有限公司（下稱緯創公司），並簽訂營業讓與合約書。依其與再抗告人前手 HITACHI, LTD.（下稱日立公司）所定Patent License Agreement（下稱系爭專利授權協議）第4.3條約定，已無義務支付系爭專利授權協議所載專利授權之對價美金（未書明者，均同）五百四十萬元，並經通知日立公司，而提起確認其對再抗告人五百四十萬元債權不存在。智慧財產法院第一審以無管轄權，又無從裁定移送為由，裁定駁回相對人之訴。相對人不服，提起抗告。原審法院以：按管轄權之有無，為受訴法院應依職權調查之事項，與當事人之請求是否成立無涉，此於國際管轄權之認定上，亦應類推適用。又於現今國際貿易盛行、國際訴訟頻生之情形下，合意國際管轄，幾乎已成涉外契約之基本條款。而該合意國際管轄僅係擴大該國對國際訴訟事件之管轄權，而無拘束其他國家定國際管轄權或合意國際管轄權之效力。國際私法上定國際管轄權或合意國際管轄權之效力，仍係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則為之，且係依起訴之法庭地法決定國際管轄權之有無。又各國有關民事訴訟管轄之規定，除涉及公益或法律特別規定之專屬管轄外，係以併存為原則。關於國際管轄法院，該合意之法院，如對該國際訴訟事件並無管轄權時，除非內國法律有特別規定，亦不當然拘束該合意之法院，且國際間亦無管轄權移送之規定或實務，故國際管轄權之合意規定，並非當然絕對具有排他之

效力。有無國際管轄合意之約定，仍不應限於契約條款有無「排他」(exclusive)之文字，亦不當然受限於「shall」或「will」之選用。有關合意國際管轄之爭議，應採具體個案之契約解釋說，亦即該意思表示所根基之原因事實、交易上之習慣、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義。當與管轄有關文字發生爭議，而無法認為係有國際管轄合意時，自應回歸民事訴訟管轄所採之併存原則。此係基於當事人之程序選擇權，兩造當事人就非屬我國民事訴訟法規定專屬管轄之特定法律關係所生爭議，固得合意由外國法院管轄，但如當事人意在排除我國法院之民事審判管轄權，必以另有專屬外國某一法院管轄或排除我國法院管轄之合意，且該約定之外國法院亦承認該合意管轄者，始足稱之。查再抗告人係依盧森堡法律所設立之外國法人，具涉外因素，故本件係屬涉外民事事件。又本件涉訟事實係發生於現行涉外民事法律適用法施行前，依現行我國涉外民事法律適用法第六十二條規定，應適用修正前之涉外民事法律適用法。而修正前涉外民事法律適用法雖無關於國際管轄權之規定，惟依據該法第三十條規定，兩造既對系爭授權協議 9.6 之管轄約定有所爭執，應依法庭地法即類推適用中華民國民事訴訟法之相關規定決定中華民國法院對本件有無管轄權。系爭授權協議主要係為解決相對人之電腦顯示器產品侵害日立公司以美國專利為主之侵權爭議，依該上開條款表面辭句之意思，當事人係合意任一美國聯邦地方法院，對與系爭協議有關之所有紛爭均有管轄權。惟查美國聯邦及各州之司法制度並不完全相同，與聯邦法律有關或具有聯邦因素之案件，始得由聯邦司法制度管轄。而系爭專利授權協議之原始當事人，一方係相對人即台灣公司，一方係日立公司為日本公司，所涉及之授權專利包括四件美國專利、二件德國專利及一件日本專利。尚包括剛取得之日本專利，非無面臨專利有效性挑戰之可能。故相對人主張縱有國際管轄合意，當事人間之合意亦僅存在於專利侵權之爭議等語，洵屬可採。本件係因相對人於台灣將電腦顯示器業務及資產全部轉讓於台灣之緯創公司所生之債權不存在爭議，與專利無關，屬單純之契約爭議，無聯邦因素，即無聯邦利益可言，非屬美國聯邦法院管轄案件，則就原專利侵權所為合意管轄約定，於本件訴訟因無從履行而應屬無效。參以再抗告人雖於西元（下同）二〇一〇年五月二十一日以相對人違反契約及依協議9.6 規定，向美國加州北區聯邦地方法院起訴，嗣因相對人以無管轄權抗辯，再抗告人撤回起訴，改向美國加州舊金山郡高級法院提起相同之訴訟。相對人於二〇一〇年十月二十二日以不便利法庭為由，向上開州法院所

提之駁回或停止訴訟聲請，已經該法院於二〇一一年一月十一日以加州對本件涉及外國公司之案件鮮有利益；證據顯示本件有許多證人且幾乎均不在加州；台灣是一個合適的替代法院為由，准許相對人之停止訴訟聲請。本件爭議既無排他國際管轄合意之適用，則中華民國法院對本件有無國際管轄權，應類推適用中華民國民事訴訟法之規定。又積極確認之訴與消極確認之訴於訴訟程序事項之合法性認定應無不同。依據中華民國民事訴訟法第三條之規定，再抗告人於我國現無住所，相對人請求之標的即係確認再抗告人之系爭債權不存在，相對人之營業所在中華民國境內，相對人訴請確認債權不存在之事由發生於中華民國境內，請求標的之所在地即在中華民國境內，故中華民國法院應有管轄權。又司法院民國九十七年四月二十四日院台廳行一字第〇九七〇〇〇九〇二一號函指定當事人以一訴主張單一訴訟標的，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，均為智慧財產訴訟。目前實務對與專利授權爭議有關之訴訟亦均認有管轄權。故智慧財產法院對本件涉外訴訟事件有管轄權。第一審裁定以中華民國法院無管轄權為由，駁回相對人之訴，自有未洽等詞，爰以裁定將智慧財產法院第一審裁定廢棄，經核於法並無違誤。再抗告意旨猶執陳詞，指摘原裁定違背法令，聲明廢棄，非有理由。

據上論結，本件再抗告為無理由。依民事訴訟法第四百九十五條之一第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中 華 民 國 一〇一 年 三 月 二十九 日

最高法院民事第四庭

審判長法官 劉 福 聲

法官 黃 義 豐

法官 劉 靜 嫻

法官 袁 靜 文

法官 高 孟 焄

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇一 年 四 月 十 日

Q