

01 智慧財產及商業法院民事裁定

02 114年度民營訴字第15號

03 原 告 天狼星電子股份有限公司

04 法定代理人 林良通

05 訴訟代理人 朱立偉律師

06 複 代 理 人 楊芷寧律師

07 訴訟代理人 莊棣為律師

08 徐子騰律師

09 被 告 揚智科技股份有限公司

10 法定代理人 涂俊光

11 訴訟代理人 幸大智律師

12 王祖均律師

13 黃微雯律師

14 上列當事人間營業秘密其他契約爭議事件，本院裁定如下：

15 主 文

16 本件於兩造仲裁程序終結前，停止訴訟程序。

17 原告應於收受本件裁定之翌日起十日內將本件提付仲裁並向本院
18 陳報，逾期即駁回其訴。

19 理 由

20 一、按有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由
21 仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之；仲裁協議，應
22 以書面為之，仲裁法第1條第1項、第3項定有明文。次按仲
23 裁協議，如一方不遵守，另行提起訴訟時，法院應依他方聲
24 請裁定停止訴訟程序，並命原告於一定期間內提付仲裁；原
25 告逾前項期間未提付仲裁者，法院應以裁定駁回其訴，仲裁
26 法第4條第1項前段、第2項亦有明文。再按當事人間之契約
27 訂有仲裁條款者，該條款之效力，應獨立認定，其契約縱不
28 成立、無效或經撤銷、解除、終止，不影響仲裁條款之效
29 力，同法第3條亦有明定。又仲裁係基於私法上契約自由原
30 則而設立私法紛爭自主解決之制度。當事人間約定以仲裁解

01 決爭議，基於契約信守之原則，均應受其拘束（最高法院98
02 年度台抗字第396號民事裁定意旨參照）。

03 二、原告起訴主張：原告為矽智財開發商，被告則為IC設計公
04 司，兩造於民國109年11月23日、25日簽訂技術授權協議書
05 （下稱系爭授權協議），約定由原告提供委託標的一SB RF
06 IP（下稱系爭RF IP）等內容，被告則應按期給付價金，而
07 原告於110年8月23日將後段設計之工作報告資料上傳予被
08 告，並修改至符合被告內部工作站環境之版本，再於110年9
09 月28日交付予被告，被告並依系爭授權協議第4.1.4條及系
10 爭授權協議附件二專案計畫書（下稱系爭專案計畫）第10條
11 於110年12月中旬至111年1月5日完成下線作業，原告自得依
12 系爭授權協議第4.1.3條請求被告給付第二期款美金20萬
13 元；又被告完成下線作業後，復私下將系爭RF IP之相關技
14 術移轉予位於中國大陸之訴外人寰宇智芯科技（成都）有限
15 公司（下稱寰宇公司）進行大量生產，原告並已購得委託標
16 的一之SOC模組，經開蓋檢視後發現被告有修改系爭RF IP之
17 情事，是原告得依系爭授權協議第4.1.4條、第4.1.5條請求
18 被告給付第三期款美金20萬元及尾款美金100萬元。另被告
19 上開將系爭RF IP之相關技術移轉予寰宇公司之行為，已逾
20 越系爭授權協議第2.1條之授權範圍及違反兩造簽立之保密
21 合約第2條、第8條約定，亦已侵害原告之營業秘密，原告自
22 得依民法第226條第1項、第227條第1項、第184條第1項前
23 段、後段及第2項、營業秘密法第12條規定請求被告負損害
24 賠償責任等語。

25 三、被告聲請意旨略以：依系爭授權協議第9.2條約定，兩造就
26 系爭授權協議之履行所生之爭議，已有仲裁協議，縱約定所
27 稱之「臺北地方法院仲裁中心」並非我國現行合法設立之仲
28 裁機構，然探求當事人真意，並基於有利仲裁有效之解釋原
29 則，當認兩造已有仲裁協議。原告未遵守上開仲裁協議，逕
30 行提起本件訴訟，於法未合，本件應先提付仲裁，爰依仲裁

01 法第4條第1項規定，聲請裁定停止訴訟，並命原告於一定期
02 間內提付仲裁等語。

03 四、經查：

04 (一)系爭授權協議第9.2條約定「準據法與管轄權。雙方在本協
05 議中的權利與義務，應依中華民國法律規範與解釋，雙方同
06 意以臺北地方法院為管轄法院。雙方之間如有因有關本協議
07 書所引發的任何糾紛或異議，各當事人應盡最大努力，經協
08 商友好解決。雙方之間就有關本協議書效力、解釋或履行的
09 所有糾紛、主張或程式，應提交臺北地方法院仲裁中心，並
10 按照當時有效的仲裁規則和仲裁程式進行最終裁決。」（本
11 院卷第47頁），而上開約定所稱之「臺北地方法院仲裁中
12 心」雖非實際存在之仲裁機構名稱，惟依該協議前後文義內
13 容提及「仲裁」及「按照當時有效的仲裁規則和仲裁程
14 式」，可知此即為以「仲裁程序」解決其等爭端之協議，且
15 其提交仲裁之約定內容為「應」，而非「得」，足見兩造有
16 就系爭授權協議所生之所有爭端提交仲裁之合意，揆諸前揭
17 規定及說明，兩造間確有優先以仲裁方式解決因系爭授權協
18 議所生紛爭之書面仲裁協議。

19 (二)至原告雖主張依系爭授權協議第9.7條約定「本協議書所有
20 的權利及救濟方式均為並存的，不因行使任一權利或救濟方
21 式而排除其他之適用」（本院卷第47頁），已經賦予兩造程
22 序選擇權，且被告於另案提起之損害賠償訴訟，原告於該案
23 提起反訴時，被告並未為妨訴抗辯，足認被告已同意以訴訟
24 解決紛爭，本件自不得再主張妨訴抗辯，否則有違誠信原則
25 等語。惟觀諸系爭授權協議第9.2條、第9.7條之約定，可知
26 上開第9.2條係在約定準據法、管轄法院及仲裁協議，而第
27 9.7條係在約定所有權利及救濟方式均為並存，無排他之適
28 用，則兩造在權利救濟就訴訟或仲裁之選擇固為並存，惟兩
29 者之適用順序仍應回歸系爭授權協議第9.2條之約定。再依
30 系爭授權協議第9.2條之仲裁協議約定及仲裁法第4條第1項
31 之規定，並未排除原告提起訴訟之權利，僅係預立其先後順

01 序，應由原告先提付仲裁，待仲裁庭無法於期間內作成仲裁
02 判斷時，仍得逕行起訴或聲請續行訴訟（仲裁法第21條規定
03 參照），則原告主張系爭授權協議並無應先提起仲裁之限
04 制，自非可採。又契約之一造不遵守仲裁協議之約定而提起
05 訴訟時，係他造得以決定是否提出妨訴抗辯，抑或逕為本案
06 之言詞辯論，此繫諸他造之程序選擇權，縱被告於另案損害
07 賠償案件中起訴時並未先行仲裁程序，或於原告提起反訴時
08 未為妨訴抗辯，均為兩造於另案之程序選擇權，要與本件無
09 涉。是原告主張被告不得主張妨訴抗辯，自無理由。

10 五、綜上所述，兩造間就系爭授權協議所生之所有爭端，已有先
11 行仲裁之協議，原告自應遵守此協議約定先行提付仲裁，竟
12 未遵守，逕行提起本件訴訟，被告於本案之言詞辯論前，具
13 狀聲請裁定停止訴訟程序，並命原告於一定期間內提付仲
14 裁，核無不合，應予准許。

15 六、爰依仲裁法第4條第1項，裁定如主文。

16 中 華 民 國 115 年 1 月 8 日

17 智慧財產第二庭

18 法 官 林怡伸

19 以上正本係照原本作成。

20 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
21 繳納抗告費新臺幣1,500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧
22 財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任
23 狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與
24 受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

25 中 華 民 國 115 年 1 月 8 日

26 書記官 林佳蘋

27 附註：

28 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

29 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
30 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
31 師資格者，不在此限：

- 01 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
02 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
- 03 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
04 訟事件。
- 05 三、第二審民事訴訟事件。
- 06 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
07 事件之聲請或抗告。
- 08 五、前四款之再審事件。
- 09 六、第三審法院之事件。
- 10 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 11 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
12 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經
13 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。