

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民專訴字第19號

聲 請 人 中化合成生技股份有限公司

即 被 告

兼法定代理人 王謝怡貞

共 同 謝文欽律師

訴訟代理人 王師凱律師

陳豫宛

相 對 人 Millennium Pharmaceuticals, Inc. (美商千禧

即 原 告 製藥公司)

法定代理人 Maya E.Cole 住同上

訴訟代理人 張哲倫律師

吳俐瑩律師

劉君怡

林佳蓁

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，聲請人即
被告聲請命相對人即原告Millennium Pharmaceuticals, Inc.

(美商千禧製藥公司)提供訴訟費用之擔保，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、程序方面：

查本件涉訟之當事人，相對人即原告Millennium Pharmaceu
ticals, Inc. (美商千禧製藥公司)為依美國法律設立之法
人，另一原告台灣武田藥品工業股份有限公司(下稱台灣武
田公司)為我國法人，聲請人即被告中化合成生技股份有限
公司、王謝怡貞各為我國法人及人民，其營業所、住所均在
我國。依原告起訴之事實，係主張被告在我國境內有侵害其

專利權之行為，應負損害賠償及不為一定行為之責任。故本件就人的部分，具有涉外要素，但涉外民事法律適用法無明文規定關於涉外事件之國際管轄權，得類推適用民事訴訟法之規定（最高法院108 年度台上字第819 號判決參照），本件核其性質屬於專利侵權之民事事件，且原告主張之客觀事實主要發生地點在我國，應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。又原告依我國專利法取得專利權，則依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，本件應以我國法律為準據法，先予敘明。

二、聲請意旨略以：相對人在我國並無營業處所，依民事訴訟法第96條第1 項規定，聲請裁定命相對人供訴訟費用之擔保。

三、本件應適用之法規：

（一）民事訴訟法第96條第1 項、第2 項規定：「原告在中華民國無住所、事務所及營業所者，法院應依被告聲請，以裁定命原告供訴訟費用之擔保；訴訟中發生擔保不足額或不確實之情事時，亦同。前項規定，倘原告請求中，被告無爭執之部分，或原告在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用時，不適用之。」

（二）民事訴訟法第466 條之3 第1 項規定：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。」

（三）司法院訂定發布之「法院選任律師及第三審律師酬金核定支給標準」第4 條第1 項第1 款規定：法院裁定律師酬金，民事財產權之訴訟，於訴訟標的金額或價額百分之3 以下，但最高不得逾新臺幣（下同）50萬元，並斟酌案情之繁簡、訴訟之結果及律師之勤惰定之，且當事人約定之酬金較低者，不得超過其約定。

（四）民事訴訟法第96條第2 項所稱之資產，並不以有形財產為限，無形財產如專利權、商標權，既得以之讓與、授權他人實施或設定質權，而有客觀交換價值存在，自屬資產之一種。至於其價值如何，法院應以原告提供之證據為裁量之基

01 準（最高法院96年度台抗字第771 號、102 年度台抗字第40
02 4 號裁定參照）。

03 四、本件並無命相對人提供訴訟費用擔保之必要：

04 （一）相對人為外國法人，在我國境內無住所、事務所或營業所之
05 事實，為相對人所不爭執（見本院卷二第524 頁）。又相對
06 人主張其為中華民國第I440641 號、第I498333 號、第I543
07 985 號發明專利之專利權人，其中第I440641 號專利係專屬
08 再授權予台灣武田公司，因聲請人製造、銷售之「"中化合
09 成" 伊沙佐米檸檬酸鹽/Ixazomib Citrate」產品，侵害上
10 開專利，乃提起本件訴訟。依起訴狀所示，其訴之聲明第1
11 項之訴訟標的金額為200 萬元，訴之聲明第2 至4 項係針對
12 上開3 件專利請求排除侵害，其訴訟標的價額部分核定為49
13 5 萬元（計算式： $165\text{萬元} \times 3 = 495\text{萬元}$ ）。故本件訴訟標的
14 價額合計為695 萬元（計算式： $200\text{萬元} + 495\text{萬元} = 695$
15 萬元），應徵第一審裁判費69,805元，相對人已自行繳納
16 （見本院卷一第11頁），尚有可能發生之訴訟費用為第二、
17 三審裁判費及第三審律師酬金。本件第二、三審裁判費各為
18 104,707元，並依民事訴訟法第466 條之3第1項及司法院訂
19 定發布之「法院選任律師及第三審律師酬金核定支給標準」
20 第4 條第1 項第1 款規定，審酌本件涉及3件發明專利，其
21 案情較為繁雜，乃以訴訟標的價額之百分之3計算第三審律
22 師費用為208,500 元（計算式： $695\text{萬元} \times 3\% = 208,500$
23 元）。因此，如相對人應供訴訟費用擔保，其金額合計為41
24 7,914 元（計算式： $104,707\text{元} + 104,707\text{元} + 208,500\text{元}$
25 $= 417,914\text{元}$ ）。

26 （二）相對人提出截至民國110 年5 月31日止，在我國已公告之發
27 明專利25件、設計專利2 件、已公開（尚未申請實體審查）
28 專利44件及註冊商標97件，作為其在我國有資產之證明，有
29 中華民國專利系統檢索資料、智慧局商標檢索系統檢索結果
30 在卷可參（見本院卷二第547 至549、555 至561 頁）。足
31 認相對人經由該等專利、商標之實施、授權他人實施或設定

質權，以及銷售專利、商標商品等方式，應可獲得相當之商業利益。其中，就專利之價值部分，相對人雖未提出專利授權契約或專利鑑價報告為憑，惟所謂成本法乃政府部門及研究機構為評估專利權價值，最常使用之鑑價方法，其理論係假設專利價值，不得低於開發或購置專利技術使其處於可供使用狀態下之成本，應可藉此評估相對人在我國之資產是否足以支付本件訴訟費用。而依智慧局之專利規費清單所載，每一件經公告之發明專利至少已繳納：專利申請費3,500元、申請實體審查規費7,000元、證書費1,000元及第1年年費2,500元（本院卷二第577至579頁），合計14,000元，則相對人就其已公告之發明專利及已公開專利之申請費至少已支出504,000元之成本（計算式：14,000元×25+3,500元×44=504,000元），已超過本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金之合計費用417,914元，且此部分之價值評估，尚未包含已公告專利自第2年起應繳納之年費、已公開專利可能申請實體審查應負擔之相關規費及其他商標權之部分。因此，與本件訴訟費用相較，應認相對人稱其於我國所享有之專利權與商標權之財產價值，足以支付本件訴訟費用，堪予採信。

五、結論：

綜上所述，本件並無命相對人提供訴訟費用擔保之必要，故本件聲請為無理由，應予駁回。依民事訴訟法第95條，裁定如下主文。

中 華 民 國 110 年 9 月 11 日

智慧財產第三庭

法 官 王 碧 瑩

以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中 華 民 國 110 年 9 月 13 日

書記官 莊宜諳