智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民聲字第58號

聲　請　人　生達化學製藥股份有限公司
法定代理人　范滋庭
代　理　人　郭士功律師
相　對　人　H. LUNDBECK A/S（丹麥商H朗德貝克公司）
法定代理人　John Meidahl Petersen
代　理　人　余明賢律師
　　賴柏翰律師
　　周靜律師

上列當事人間請求防止侵害專利權行為事件(本院115年度民專訴字第73號)，聲請人聲請命相對人供訴訟費用之擔保，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

理　由

一、聲請意旨略以：相對人係外國法人，於我國境內無住所、事務所及營業所，已具命供訴訟費用擔保之原因，爰依民事訴訟法第96條第1項規定，聲請裁定命相對人提供訴訟費用之擔保等語。

二、按原告於中華民國無住所、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，如原告在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用時，不適用之，民事訴訟法第96條定有明文。是倘原告於中華民國無住所、事務所及營業所者，除其在我國之資產，足以賠償訴訟費用者外，法院均應依被告聲請，以裁定命原告供訴訟費用之擔保。所謂資產，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準（最高法院96年度台抗字第771號民

事裁定意旨參照）。次按法院命原告供擔保者，應於裁定中定擔保額及供擔保之期間，又定擔保額，以被告於各審應支出之費用總額為準，民事訴訟法第99條定有明文。所謂被告於各審應支出之費用總額，除應預納之各審級裁判費外，因上訴第三審既採律師強制代理制度，第三審委任律師之酬金自屬因訴訟所生之必要費用，為訴訟費用之一部，此觀諸民事訴訟法第77條之25、第466條之3第1項規定即明。又按智慧財產案件審理法第10條第1項第2款因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件當事人應委任律師為訴訟代理人。而依智慧財產民事事件律師酬金列為訴訟或程序費用之支給標準第4條規定，法院酌定律師酬金，應斟酌事件繁簡、當事人或訴訟關係人人數、訴訟之結果及律師協力促進程序進行等情形，於下列範圍內定之，且不得逾律師與當事人約定之酬金數額，訴訟事件：最高額按訴訟標的金額或價額或因上訴所得受之利益計算；在新臺幣（下同）五千萬元以下者，三十萬元。再依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、第5條規定，法院裁定律師酬金，應斟酌案情之簡繁、訴訟之結果及律師之勤惰，於民事財產權之訴訟，於訴訟標的金額或價額百分之3以下，但最高不得逾50萬元，且律師與當事人約定之酬金較低者，不得超過其約定。所定酬金，不論選任或委任律師人數，均按件數計算。是第一審至第三審之裁判費、律師之酬金，均應屬上開定擔保額之範疇，合先敘明。

三、經查，相對人起訴請求聲請人防止侵害專利權，經本院以115年度民專訴字第73號事件(下稱本案訴訟)受理在案，而相對人為址設於丹麥之外國公司，於我國境內無事務所或營業所，有相對人起訴狀、委任狀、經濟部商工登記資料查詢服務網頁資料查無相對人設立登記之公示資料可證(本案訴訟卷一第22、30、222、224頁)。又本案訴訟相對人訴之聲明第1項之訴訟標的價額不能核定，應依民事訴訟法第77條之12規定，核定為330萬元（按原告請求排除侵害之專利號數計

有2號，基於每號專利所為之排除侵害請求，各應以165萬元計算），應徵第一審裁判費40,110元，第二、三審之裁判費各為60,165元。復依智慧財產民事事件律師酬金列為訴訟或程序費用之支給標準第4條加計第一、二審律師酬金各為5萬元，再依民事訴訟法第466條之3及司法院訂定發布之「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，加計第三審律師費用最高50萬元。準此，本件第一、二、三審裁判費及第一、二、三審律師酬金合計為660,440元（計算式：40,110＋60,165＋60,165+50,000+50,000＋500,000元＝760,440元），扣除相對人已繳納之第一審裁判費40,110元（本案訴訟卷一第11、12頁），可能發生之訴訟費用為720,330元（計算式：760,440－40,110＝720,330元），是本件相對人應繳納之訴訟費用擔保額為720,330元。

四、相對人於我國固無住所、事務所及營業所，但依相對人在我國至少擁有27件已核准發明專利案，以及另有110件註冊商標，作為其在我國有資產之證明，有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在卷可參（見本院卷第25至42頁）。又該等專利、商標權均為無體財產權之一種，得以讓與、授權他人實施或設定質權，顯有客觀交換價值存在，自屬資產之一種。根據經濟部智慧財產局依專利法第146條第1項規定所訂定發布之專利規費收費辦法第2條第1項第1、3款、第9條第1項、第10條第1項第1款規定，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，每件至少規費合計14,000元，是按相對人就其所有註冊在案之27件發明專利所支出之成本至少為378,000元（計算式：14,000元x27＝378,000元）。再者，相對人於我國尚擁有110件註冊商標之價值，而根據經濟部智慧財產局依商標法第104條第2項規定所訂定發布之商標規費收費標準第2條第1項第1款、第3條第1項第1款，每註冊一件商標至少已繳納：商標

註冊申請費3,000元、註冊費2,500元，每件至少規費合計5,500元，是按相對人就其所有註冊在案之110件商標所支出之成本至少為605,000元（計算式：5,500元×110＝605,000元），與專利部分合計為983,000元。依前揭最高法院裁判要旨，認為無體財產權既得作為賠償訴訟費用之資產，相對人在我國所有之上開專利及商標權，自足以負擔其所可能支出之本案訴訟費用。是以，與本案訴訟費用相較，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，足以賠償本案訴訟費用，堪予採信。

五、綜上，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，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　21　　日

智慧財產第一庭

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1,500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第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受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　21　　日

書記官　江定宜

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ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、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

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訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

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事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

Ⅴ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，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。