智　慧　財　產　法　院　民　事　裁　定

109年度民專抗字第10號

抗　告　人　得生製藥股份有限公司

法定代理人　許海上

訴訟代理人　郭士功律師

相　對　人　瑞士商諾華公司（NOVARTIS　AG）

法定代理人　Carl King、Conrad Arnander

相　對　人　德商LTS洛曼治療系統公司（LTS Lohmann Therapie Systeme AG）

法定代理人　Tim Ohnemuller、Dr. Bernd Grunes

共　　同

訴訟代理人　牛豫燕律師

莊郁沁律師

黃柏維律師

朱淑尹

上列抗告人與相對人瑞士商諾華公司（NOVARTIS AG）等間排除侵害專利權事件，抗告人對於本院中華民國109年4月21日所為109年度民專訴字第31號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

抗告駁回。

抗告費用由抗告人負擔。

理　由

一、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，民事訴訟法第96條第1項前段固有明文。但原告在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用時，前項規定不適用之，同法條第2項後段亦有明文。因此若原告於中華民國可處分之資產，足供將來勝訴之被告求償本案之訴訟費用所需，即不符命供訴訟費用擔保之要件（最高法院96年度台抗字第702號裁定意旨參照）。所謂的資產，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（最高法院96年度台抗字第771號裁定意旨參照）。

二、原裁定意旨略以：

本件相對人等主張抗告人向衛生福利部依藥事法第48條之9第4款「該新藥對應之專利權應撤銷」聲明之行為，可推定抗告人刻正申請藥品許可證之學名藥必然有落入相對人等所有我國第I389709號發明專利「經皮治療系統」（下稱系爭專利）之專利範

圍，相對人提起本件訴訟，請求抗告人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口任何侵害系爭專利權之產品，訴之聲明為針對系爭專利之排除侵害請求，其訴訟標的價額應以相對人因排除專利權侵害所獲之利益核定，然此一利益往往受到諸多因素影響，於目前卷內不存在得以計算之方法及證據時，屬不能核定，應以新臺幣（下同）165萬元定之，故本件訴訟標的價額為165萬元，應徵收第一、二、三審裁判費分別為1萬7,335元、2萬6,002元、2萬6,002元，並依民事訴訟法第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，若相對人應供訴訟費用擔保，其金額合計為56萬9,339元（計算式：1萬7,335元＋2萬6,002元＋2萬6,002元＋50萬元＝56萬9,339元），扣除相對人等已繳納第一審裁判費1萬7,335元，本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金，合計為55萬2,004元（計算式：56萬9,339元－1萬7,335元＝55萬2,004元）。而相對人等於我國雖無住所、事務所及營業所，但相對人諾華公司於我國共計擁有282件已核准專利及數百件之專利申請案及2,027件商標，相對人LTS公司於我國亦擁有11件已核准專利及15件之專利申請案，參酌成本法之理論係假設專利價值不得低於開發或購置專利使其處於可供使用狀態下之成本，以此理論評估相對人等在我國之資產是否足以支付訴訟費用，其中專利年費第1年至第3年為2,500元、第4年至第6年為5,000元、第7年至第9年為8,000元、第

10年以後為1萬6,000元，假設每一專利自申請後約需3年處理時限始取得專利，其權利有效期間平均約為17年，則相對人等就單一發明專利在17年有效期間內，至少應繳納年費計17萬4,500元（計算式：2,500元x3＋5,000元x3＋8,000元x3＋1萬6,000元x8＝17萬4,500元），則相對人等為維持其所有293件專利權所支出之維護成本共5,112萬8,500元（計算式：17萬4,500元x293＝5,112萬8,500元），相對人等就上開專利權所須支付之維護成本尚未包含專利申請案、商標權之價值評估，應認相對人等於我國享有之專利權、專利申請案及商標權之財產價值，足以支付本件訴訟費用，並無命相對人等供訴訟費用擔保之必要，因而駁回抗告人命相對人提供訴訟費用擔保之聲請。

三、抗告意旨略以：

相對人所提出之專利權等無形財產並未舉證其價值，原裁定以所謂成本法計算相對人之專利權成本，並以之作為專利價值之認定，縱認計算出其價值，亦無法證明足以賠償訴訟費用，顯不具擔保性。有關無形資產價值如何，是否足供訴訟費用擔保，非可任由當事人徒口為斷，應以證據為裁量之基準。原裁定就相對人已核准之專利是否設定質權、與第三人有無其他授權或交易契約關係均未調查，僅以相對人繳納專利年費作為專利價值之計算基礎，就相對人日後是否持續維持、有無移轉可能，以及專利有無其他設定等影響價值情事均未調查，遽認相對人在我國境內有資產足以賠償訴訟費用，毋庸提供訴訟費用擔保，顯有不當，有發

回重為認定之必要。為此聲明：原裁定廢棄，抗告費用由相對人負擔。

四、經查：

㈠本件相對人提起本件訴訟，請求抗告人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口任何侵害系爭專利權之產品，訴之聲明係請求排除抗告人對系爭專利之未來侵害行為，因該不作為之價值難以計算，其訴訟標的之價額屬不能核定，原審乃以165萬元定之，並據此計算應徵收第一、二、三審裁判費分別為1萬7,335元、2萬6,002元、2萬6,002元，加計第三審律師費用最高50萬元，金額合計為56萬9,339元。而相對人提起本件訴訟時業已繳納第一審裁判費1萬7,335元，扣除前開金額後，本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金合計為55萬2,004元。上開有關本件訴訟標的價額之計算以及裁判費、律師酬金之計算，兩造均未爭執，且原裁定就此部分之計算亦無違法不當之處，堪予肯認。

㈡本件相對人雖未提出其所有專利及相關之授權契約或鑑價報告供法院審酌其財產價值，惟原裁定係以相對人等現時所有之專利總數乘以專利期間應繳之年費所得金額(即持有成本)作為專利基礎價值之認定依據，認為相對人等於我國雖無實體財產，然渠等所有之無體財產價值已遠高於其等倘敗訴時應負擔之裁判費金額，因而認為並無命相對人提供訴訟費用擔保之必要。按以成本計算價值雖係會計作帳之方式，惟其基本概念仍不失資產負債

損益衡平之原理，從會計作帳原理或稅務會計之費用估列角度而言，此種計算方式並無違誤或不當之處。而所謂價值之評估，買賣雙方合意之價格固然不失為財產價值之具體實現，在財產持有人一方而言，基於經濟學上所謂合理理性者之經濟行為模式，其願意為持有財產所付出之成本亦為財產價值計算方式之一(情感等非理性因素除外)，此為經濟學及會計作帳之基本原理。本件相對人於我國擁有293項專利(參原審卷第281頁至第289頁)，此尚不包含正在申請之專利以及商標等，而專利權人依法應逐案繳納年費，此為維權之必要成本，此一年費乃具體客觀之數值，相對人既願意支付專利年費，不論就其內部會計作帳或主觀上價值判斷而言，相對人所支付之專利年費應可適當反應上開專利於市場之價值，否則相對人自無繼續支付年費以維護專利之必要。從會計及經濟之原理進一步申論，倘相對人上開專利之價值至少應不低於其所繳納之年費成本，則依經驗法則及論理法則，其市場上之價值(例如授權或移轉)理論上即應更甚於年費之價值。原裁定本於上開意旨，認為相對人等為維持其所有293件專利權所支出之維護成本達5,112萬8,500元，足見相對人等於我國並非毫無財產，因而認為毋庸命渠等提供訴訟費用擔保，所為認定並非無據。抗告人主張相對人對其專利權之價值並未舉證證明，進而認為相對人等於我國境內並無財產，顯然將所謂之財產概念侷限於實體財產，對於可以具體資料估算其價值之無體財產一概無視，自非可採。相對人於我國既非毫無財產，即與民事訴訟法第96條

第2項後段規定相符，參酌首揭最高法院裁判意旨，自毋庸命其提供訴訟費用之擔保。又相對人於我國境內所有之財產價值既遠高於本件訴訟費用總額，是以，倘相對人本案爭議敗訴，不論相對人上開專利是否預備移轉抑或設質、授權等，抗告人仍得依相對應之法律規定就相對人於我國境內之財產主張權利，並無抗告人所指不足以賠償訴訟費用情形，抗告人抗告意旨所為主張，顯非可採。

五、綜上所述，本院認為相對人提出之證據，已足以釋明相對人在中華民國有足額之資產，足以賠償訴訟費用，故並無命其供訴訟費用擔保之必要，原裁定認抗告人之聲請為無理由，予以駁回，並無違誤。抗告人不服，請求廢棄原裁定並命相對人應提供訴訟費用之擔保云云，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件抗告為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第1項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　30　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀

。並繳納再抗告費新台幣1千元。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　30　　日

書記官　王英傑