# 智慧財產法院民事裁定

108年度民專抗字第19號

抗　告　人　十銓科技股份有限公司

兼法定代理人夏澹寧

共同代理人　朱瑞陽律師

　　蔡文玲律師

相　對　人　英信科技有限公司（香港）

法定代理人　趙明德

上列抗告人與相對人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，抗告人對於中華民國108 年7 月23日本院108 年度民專訴字第47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、抗告人在原審聲請意旨略以：相對人未向我國主管機關為公司登記，且設址於香港地區，顯然在我國境內未設住所、事務所及營業所，且相對人並未釋明其在我國享有之商標權、專利權之客觀價值何在，並未證明其在我國之資產足以支付本件訴訟費用，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云云。

二、原裁定意旨略以：本件如相對人應供訴訟費用擔保，則第二、三審裁判費及第三審律師酬金，合計為新臺幣（下同）220,404 元。相對人在我國擁有2 件商標、3 件新型專利、27件發明專利，且相對人事實上亦有實施前開新型、發明專利生產記憶體與固態硬碟等產品，並使用商標於所生產之產

品包裝上，相對人經由實施該等商標權及專利權，應具有高度商業經濟價值，或授權他人實施上開商標權、專利權以收取權利金，亦可獲得相當之商業利益。以成本法之觀點，相對人所有之27件發明專利，其已繳納之核准發明專利所應繳納申請費用與年費至少已達468,000 元，顯已超過本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金之合計費用220,404 元之二倍有餘，而此部分之計算價值，尚未包含前揭商標權與新型專利之價值評估，自得認相對人所有之專利權與商標權之價值，已足夠賠償抗告人將來勝訴所求償本案之訴訟費用所需，本件並無命相對人供訴訟費用擔保之必要，乃駁回抗告人之聲請。

三、抗告意旨略以：相對人之「資產」，皆係無體財產權，不具備價值確定、變現容易之特徵，亦不歸屬於「現金」或「約當現金」等會計科目，一旦相對人確獲不利之裁判，如何擔保抗告人繳付之訴訟費用？遑論本件相對人並未說明其於我國無體財產權之內容為何，根本不足以證明其存在客觀交換價值之存在。抗告人對其無體財產權所已繳納之費用乃作為其營利事業所得稅之減項，故相對人願意繳納這些費用，未必表示這些無體財產權具有相應之價值，而可能係出於稅捐規劃之需求，以無體財產權所已繳納之費用乃作為其營利事業所得稅之減項，再者，相對人已經繳納之費用，不論相對人於本件取得如何之訴訟結果，均不影響此些費用之發生，如何能夠以這些費用之發生，替代相對人未來受不利判決時繳納訴訟費用之行為？兩者間不具有任何意義之關聯性，原判決以事實作為立論基礎，容有裁判理由不備之違法云云。

四、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。」民事訴訟法第96條第1、2 項定有明文。又所謂資產，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 號裁定意旨參照）。

五、經查：

㈠相對人提起之侵害專利權有關財產權爭議等事件訴訟（本院108 年度民專訴字第47號），依相對人之起訴狀所載，其訴之聲明第1 、2 項之請求為相對人針對同一號專利權主張之排除侵害與銷燬之禁止請求權，訴訟標的價額為165 萬元，訴之聲明第3 項之請求為損害賠償請求權，訴訟標的金額為新臺幣（下同）200 萬元；因二者並無主從附帶關係，應合併計算其價額，故訴訟標的價額合計為為365 萬元，應徵第一、二、三審裁判費分別為37,135元、55,702元、55,702元；另訴之聲明第4 項所示之登報請求部分，為非因財產權而涉訟，依民事訴訟法第77條之14、第77條之16第1 項前段規定，其第一、二、三審裁判費分別為3,000 元、4,500 元、4,500 元。是本件應徵第一、二、三審裁判費分別為40,135元、60,202元、60,202元。關於第三審律師酬金之計算，原審依司法院訂定發布之「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、第2 款、第5 條之規定並審酌本件專利權侵害訴訟爭點僅涉及一件專利，該訴訟標

的金額並非鉅額，且案情尚非繁雜等情，認為本件訴訟之第三審律師酬金以10萬元為適當，並無不合。依上所述，本件第二、三審裁判費用及第三審律師酬金合計為220,404 元（相對人已繳納第一審裁判費40,135元，故第一審裁判費無須計入）。

㈡查相對人在我國擁有2 件商標、3 件新型專利、27件發明專利，有相對人提出智慧局商標檢索系統及中華民國專利系統檢索資料為證（見原審卷第155 至161 頁），且相對人確有實施前開新型、發明專利生產記憶體與固態硬碟等產品，並使用商標於所生產之產品包裝上（見附表1 ：相對人實施在臺灣取得專利權、商標權之產品一覽表，原審卷第213-219頁），相對人經由實施該等商標權及專利權，應具有高度商業經濟價值，或授權他人實施上開商標權、專利權以收取權利金，亦可獲得相當之商業利益。原審審酌：如以有效期間計17年之單一發明專利，所應繳納之申請費用與年費每件為186,000 元，則相對人就27件已申請核准之發明專利所應繳納申請費用與年費合計將高達5,022,000 元，縱使僅計算相對人已支付予公庫之發明專利申請及維持費用，相對人所有27件發明專利，已繳納之專利申請費、申請實體審查規費、證書費及年費等費用至少已達468,000 元，遠高於本件相對人應供訴訟費用擔保之金額220,404 元，且上開金額尚未包含相對人所有之商標權與新型專利之價值評估，應認相對人在我國之專利權與商標權之價值，已足以賠償訴訟費用，並無命相對人提供訴訟費用擔保之必要。抗告人雖以上開理由提起抗告，惟查，「成本法」為政府部門及研究機構為評估專利權價值常用之鑑價方法，即以取得、維護專利權過程中

所投入之成本價值，作為評估專利權價值之依據，其理論係假設專利價值應不會低於開發或購置專利技術之成本，原審採用「成本法」作為本件專利價值之評估，當屬有據。且衡諸常情，相對人之所以願意繳納上開專利權、商標權之各項申請費及年費，當然係因上開專利權、商標權具有相當之商業利益及交換價值，否則若僅係出於稅捐規劃，相對人大可以採用其他的節稅方式，無須大費周章每年投入額外之人事、法律顧問、專利代理人與其他成本，並逐年繳交政府規費以維護其所有之無體財產權。又原審係以相對人取得、維護專利權過程中所投入之成本，作為估算專利權價值之依據，據此認定相對人所有之專利權與商標權之價值，已足以賠償將來相對人如果敗訴所應賠償抗告人之訴訟費用，並非以相對人已經繳納之專利申請及維護費用，替代相對人未來受不利判決時應賠償之訴訟費用，抗告人主張原審將兩者間不具有關聯性之費用，作為無須命相對人提供訴訟費用擔保之立論基礎，有裁判理由不備之違法云云，尚有誤會，抗告人之主張，均不足採信。

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220,404 元，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　　108　　年　　10　　月　　9　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　熊誦梅

法　官　彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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　　108　　年　　10　　月　　9　　日

書記官　郭宇修