智慧財產法院民事裁定

108年度民專訴字第47號

聲　請　人　十銓科技股份有限公司
即　被　告
兼　法　定
代　理　人　夏澹寧
共　　同
訴訟代理人　朱瑞陽律師
　　蔡文玲律師
　　陳佑慈律師
相　對　人　英信科技有限公司（香港）
即　原　告
法定代理人　趙明德
訴訟代理人　黃世瑋律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，聲請人聲請命相對人提供訴訟費用之擔保，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

一、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。又原告雖在我國有2 件註冊商標、3 件新型專利、27件發明專利，然並未說明其所有之商標、專利價值何在，更未提供任何證據證明該等商標或專利之客觀價值足以擔保本件之訴訟費用，是原告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，聲請裁定命原告提供訴訟費用之擔保云云。

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。依此但書規定，倘原告在我國之資產，足以賠償訴訟費用時，即無命其供訴訟費用擔保之必要。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）。次按定擔保額，以被告於各審應支出之費用總額為準，民事訴訟法第96條第1 項、第99條第1 、2 項分別定有明文。又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。是第一審至第三審之裁判費、第三審律師之酬金，均應屬上開定擔保額之範疇，合先敘明。

三、原告為依香港地區法律設立之公司，此有原告提出經台北經濟文化辦事處（香港）於108 年7 月17日核閱之原告公司註冊證書（經香港特別行政區公司註冊處核證之副本）、原告公司商業登記證（經香港稅務局核證之複本）各1 件在卷可稽（見原證12），又原告公司在我國境內未設事務所及營業所，此有原告於起訴狀內僅記載國外送達處所（見本院卷第

11頁），且據原告訴訟代理人於本院108 年7 月15日準備程序期日陳稱在卷（見本院卷第199 頁），此部分事實，先堪認定。茲先將本件供訴訟費用擔保額，計算如下：

（一）第一、二、三審裁判費：

原告提起本件侵害專利權有關財產權爭議等事件之訴訟，依原告提出之起訴狀所載（見本院卷第11-13 頁），其中訴之聲明第3 項之請求為財產上之損害賠償，訴訟標的金額為新臺幣（下同）200 萬元；訴之聲明第1 、2 項之請求為原告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，因財產上之損害賠償請求權與禁止請求權，二者並無主從附帶關係，應併計其價額徵收裁判費，是此二部分訴訟標的價額合計為為365萬元，應徵第一、二、三審裁判費：37,135元、55,702元、55,702元；另外，訴之聲明第4 項所示之登報請求部分，乃屬非因財產權而涉訟，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。

（二）第三審律師之酬金：

第三審律師酬金之計算，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 款規定：「法院裁定律師酬金，應斟酌案情之繁簡、訴訟之結果及律師之勤惰，於下列範圍內為之。但律師與當事人約定之酬金較低者，不得超過其約定：一、民事財產權之訴訟，於訴訟標的金額或價額百分之三以下。

但最高不得逾新臺幣五十萬元。二、民事非財產權之訴訟，不得逾新臺幣十五萬元；數訴合併提起者，不得逾新臺幣三十萬元；非財產權與財產權之訴訟合併提起者，不得逾新臺幣五十萬元。」，第5 條則規定：「前條所定酬金，不論選任或委任律師人數，均按件數計算。」。查本件訴之聲明第1 、2 、3 項之訴訟標的價額共計為365 萬，而訴之聲明第4 項係原告主張被告侵害原告名譽及專利之姓名表示權而為之非財產上請求，本院審酌本件專利權侵害訴訟固具專業性，然訴訟爭點僅涉及一件專利衍生之財產上、非財產上損害，該訴訟標的金額並非鉅額，且案情尚非繁雜等情，故本件訴訟之第三審律師酬金，應以10萬元為適當。

（三）依上，如原告應供訴訟費用擔保，其金額合計為260,539元【計算式：40,135+60,202+60,202+100,000=260,539】，經扣除其已納第一審裁判費40,135元，此有卷附本院自行收納款項統一收據1 紙可稽（見本院卷第9 頁），是本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金，合計為220,404元。

四、被告雖聲請命原告提供訴訟費用之擔保云云。然查：

（一）相對人在我國註冊擁有2 件商標、3 件新型專利及27件發明專利一節，此有卷附智慧局商標檢索系統、中華民國專利系統檢索結果各1 件在卷可參（見本院卷第155-161 頁）。又民事訴訟法第96條第2 項所謂之「資產」，不以有形財產為限，專利權、商標權，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，已如前述。衡酌專利權為技術研發之成果，常為企業獲

取利潤之重要關鍵，其數量為判斷企業發展的重要指標之一，則以原告在我國擁有2 件商標、3 件新型專利、27件發明專利，且原告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等情，亦有原告提出之實施商標權、專利權之產品一覽表在卷可憑（見附表1 ），是以，原告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之情，應堪認定。

（二）原告陳明若以有效期間計17年之單一發明專利，所應繳納之申請費用與年費共計18萬6,000 元，則其就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達502 萬2,000元，應可作為專利權價值之基準等語（見本院卷145-147頁）。雖被告主張：成本法並非專利鑑價之唯一標準，縱按成本法，原告所實際投入費用亦未達502 萬2,000元云云（見本院卷第206-207 頁）。惟查，成本法為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，其強調評估無形資產本身之投入成本價值；其理論係假設專利價值，不得低於開發或購置專利技術之成本，自屬有據。復考量本件僅屬訴訟前階段程序，若要求專利權人應先就其所有之專利委外鑑價，實屬過苛。而縱僅論已支付予公庫之發明專利申請及維持費用，因發明專利審查之流程大致為：程序審查→公開前審查→三年內申請實體審查→核准後繳納證書費及年費→公告及核發證書，則依經濟部智慧財產局網站上所載之專利規費清單，每一項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，合計14,000元，此以原告共27件已核准之發明專利，此部分已繳納之費用即達378,000 元；且原告所有之27件發明專利，其公告日在107 年間者，共2 號專利（專利註冊號：I630479 、I622046 ，見本院卷第157 頁），其公告日在106 年間者，共14號專利（專利註冊號：I607432 、I607433、I602049 、I602175 、I587341 、I582760 、I582761、I582762 、I582763 、I582767 、I576697 、I570555、I570714 、I569132 ，見本院卷第157-159 頁），公告日在105 年間者，共11號專利（專利註冊號：I563 530、I557358 、I557359 、I557556 、I557734、I554866、I552149 、I545583 、I541821 、I522784、I519050 ，見本院卷第159-161 頁），則公告日在106年間的14號專利案，至少應已繳納第二年年費2,500 元（共14號專利，即繳納35,000元之年費費用），公告在105年間的11號專利案，至少應已繳納第二、三年年費共5,000 元（共11號專利，即繳納55,000元之年費費用）。基上，以成本法之觀點，原告所有27件發明專利，其已繳納之費用至少已達468,000 元【計算式：378,000+35, 000+55,000 =468 ,000】，顯已超過前揭本件第二、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，自得認原告所有之專利權與商標權之價值，已足以賠償訴訟費用。

五、現行民事訴訟法第96條之命供訴訟費用擔保規定，係源自於19年12月26日訂定，嗣經24年2 月1 日、57年2 月1 日、92

年2 月7 日等修正程序，其立法意旨無非係因原告於中華民國無住所、事務所及營業所者，將來訴訟終結命其負擔賠償訴訟費用時，難免執行困難，為保全被告利益，始設此預供訴訟費用擔保之規定，然依19年之立法時，國際經貿交易有限之時空環境下，基於保護國人被訴之將來訴訟費用求償權，自有命在我國國無住所、事務所及營業所之原告，必須積極提出在我國既有資產是否足以賠償訴訟費用之計算方法，然時至今日，國際交流密切衍生之跨國境交易秩序盛行，資產價值概念已不限於傳統有體財產權，尤其外國法人所擁有之無體財產權更甚有體財產權之資產價值，而目前關於無體財產權價值之計算方法，學說上仍屬各己論述，實務上亦未建立客觀之計算方法，是以，因應在我國並無事務所、營業所之原告（尤其是外國法人），其跨國前來尋求司法訴訟途徑救濟時，對於其在我國所擁有之無體財產權資產，倘依提出之證據資料，客觀上已可認其具有高度經濟性，即應肯認其資產價值，始符合現今國際智慧財產訴訟頻繁之現狀與需求。準此，依原告所提上開資產資料，其於我國境內註冊取得2 件註冊商標、3 件新型專利、27件發明專利，此等專利權、商標權之無體財產權，既得以之讓與、授權他人實施或設定質權，具有客觀交換價值存在，自屬原告之資產，並具有高度經濟價值，佐以，單以原告所有27件發明專利，其已繳納之費用至少已達468,000 元【計算式：378,000+35,000+55,000=468 ,000】，如上開27件發明專利未逾468,000 元之經濟價值，衡情，原告亦無支付上開費用之必要。從而，本件原告在我國註冊取得之前揭商標權及專利權之財產價值，已足夠償將來勝訴之被告求償本案之訴訟費用所需，自無

命原告供訴訟費用擔保之必要，揆諸前揭規定，被告聲請命原告提供訴訟費用之擔保，為無理由，應予駁回。

六、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　7　　月　　23　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　張銘晃

以上正本係照原本作成。

如對本裁定抗告須於裁定送達後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　　108　　年　　7　　月　　24　　日

書記官　葉倩如