智慧財產法院民事裁定

108年度民專訴字第58號

聲　請　人
即　被　告　南光化學製藥股份有限公司
兼法定代理人 陳立賢
共　　同
代　理　人　翁雅欣律師
　　陳豫宛
相　對　人
即　原　告　Helsinn Healthcare SA （瑞士商赫爾辛保健公司）
法定代理人　Matteo MISSAGLIA
代　理　人　張哲倫律師
　　陳佳菁律師
　　劉君怡
　　戴雅彣律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，聲請人即被告南光化學製藥股份有限公司、陳立賢聲請命相對人即原告Helsinn Healthcare SA （瑞士商赫爾辛保健公司）供訴訟費用之擔保，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

理　由

壹、本件聲請意旨略以：

本件相對人即原告Helsinn Healthcare SA （瑞士商赫爾辛保健公司）（下稱：「原告」）於中華民國無住所、事務所

及營業所，聲請人即被告南光化學製藥股份有限公司、陳立賢（合稱：「被告」）爰依民事訴訟法第96條規定聲請本院裁定命原告供訴訟費用之擔保等語。

貳、本件法律上之說明

一、民事訴訟法第96條規定：「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（第1 項）。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（第2 項）」。該條文於民國（下同）92年1 月14日修正理由謂：「原告於中華民國雖無住所、事務所及營業所，但在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用者，當亦無令其提供擔保之必要，爰於第2 項增加『或原告在中華民國有資產』等字，以期周全」。

二、民事訴訟法第99條規定：「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（第1 項）。定擔保額，以被告於各審應支出之費用總額為準（第2 項）」。

三、「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年度臺抗字第771號民事裁定意旨參照），又「法律課原告以供訴訟費用擔保之義務者，旨在保護被告之利益，藉以預防原告將來受敗訴判決確定時，被告無從對之求償訴訟費用之故（吳明軒『民事訴訟法上冊』96年版第316 頁參照）。因此，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（最高法院96年度臺抗字第771 號裁定意旨參照）」（本院108 年度民專抗字第14號民事裁定意旨參照）。

四、「經查原告於中華民國如有資產，足以賠償訴訟費用者，縱令無住所、事務所及營業所，仍無命其提供擔保之必要，此觀民事訴訟法第96條第2 項規定自明。準此，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。而所謂資產原不以有形財產為限。在我國依法取得之專利權、商標權，既得以之讓與、授權他人實施或設定質權，苟再抗告人確有多項專利權及商標權，能否以其評價或變價不易，即謂其無財產價值？如其價值足夠相對人之求償訴訟費用，可否再命其供訴訟費用之擔保？乃原審未遑進一步調查審認，於未究明再抗告人所主張之專利權、商標權之價值是否足供相對人求償本案之訴訟費用所需之前，遽以前開理由為不利於再抗告人之判斷，難謂於法無違。再抗告意旨，指摘原裁定不當，求予廢棄，非無理由」（最高法院96年度臺抗字第702 號民事裁定意旨參照）。

五、「專利鑑價不僅於理論上有其必要性，其於實務運作上亦有

其客觀之評量標準。為因應知識經濟時代之趨勢，目前已經諸多學者與實務工作者，已對於無形資產中之專利技術，提出一些具體之評價方式，期能經由較客觀之鑑價機制，使專利技術交易市場或專利權融資市場日趨活絡，以促進科技與資訊之流通與發展，達到繁榮經濟之目的。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。所謂成本法者，係指將開發或購置該專利技術所需之花費，視為該專利之合理價格。因其將專利之價值等同於開發成本之總合，其亦稱成本累積法。就會計而言，購入專利技術應以成本入帳，該成本包括所有使專利權處於可供其目的之使用狀態下之一切費用及支出。成本法之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。職是，本院以成本法評估相對人在我國之資產是否足以支付訴訟費用。衡諸經驗法則，專利之發明係專利權人投入相當人力與物力，花費一定期間始得取得。發明完成後，需耗相當之時間與費用向主管機關申請專利，而取得專利後，亦須逐年繳交年費以維護其權利，最高需繳20年。縱不論研發成本、專利權人在申請專利期間所投資之人事、法律顧問與其他費用，僅以所需之政府規費而論，其金額即相當可觀。以發明專利為例，依現行專利規費收取標準，專利權人至少應繳交專利申請費新臺幣（以下除特別註明外，均同）3,500 元、申請實體審查規費7,000 元、領證費1,000 元及專利年費。就專利年費以觀，倘每一專利自申請後需3 年審查後，始取得專利，則其權利有效期間為17年。準此，專利權人在17年期間，參諸原證128 號所示，自智慧局網站下載之專利規費清單，發明專利年費依年份不同

逐年增加，第1 至3 年之每年為2,500 元，第4 至6 年之每年為5,000 元，第7 至9 年為每年8,000 元，第10年後之每年為16,000元。專利權人就有效期間計17年之單一發明專利，至少應繳納申請費用及年費共186,000 元。專利權人為取得與維護專利權，專利權人須支出專利代理人相關專利申請前諮詢、為其提出專利申請案暨相關回覆智慧局意見審定書等費用，此有本案原證129 號所示美國在臺協會提供關於如何在臺灣獲得智慧財產權保護之建議-PROTECTING YOUR IPR IN TAIWAN ：A TOOLKIT 附卷可稽。可知外商在臺每件專利申請案之專利代理人費用，含撰寫說明書在內，約為美金1萬元，折合約32萬元。準此，參諸成本法之計算原則，相對人於取得、維護該等專利權之過程，所投入之相關成本金額，自可作為評估相對人於我國境內所有專利權之價值之標準。就理性謹慎之專利技術需求者或買主，其基於交易成本考量，通常於市場上不願意花費更多之總成本，從事創造一個具有同等效用與市場需求之專利權，是取得與維護專利權所投入之成本，自可作為專利權價值之基準」（本院106 年度民專抗字第4 號確定民事裁定意旨參照），「參諸相對人提出之資料顯示，相對人於我國擁有專利權計7,034 件，倘每件所支出之維護成本均以第1 年年費2 千5 百元計算，則相對人維持上開專利每年即需支出17,585,000元（計算式：2千5 百元x 7,034 件），況專利年費應隨期間之經過而逐年收費，故上開專利維持費已逾本件訴訟費用」（本院101 年度民專抗字第2 號確定民事裁定意旨參照）。

六、「相對人主張其為取得專利權至少已支出28萬2600元（包括申請費、修正費、審查費、再審查費、第1 年年費及證書費

），衡情其所有專利權之價值應遠高過其申請專利所支出之費用等語，並提出經濟部智慧財產局收納款項收據附卷可稽。上開證據顯示，相對人為世界上享有龐大資產之公司，其所生產之專利或商標等商品均享有盛名及龐大獲利，因此，其在我國所取得之商標權及專利權均應有相當大之價值，且其在臺所取得之商標權高達490 件，專利權高達86件，應認其價值超過相對人可能支出之訴訟費25萬1500元」（臺灣高等法院96年度聲更（一）字第7 號民事確定裁定意旨參照）。

七、「相對人於我國所註冊之專利權及商標權皆具有相當之經濟價值，而專利權或商標權均得讓與及授權，參諸專利法第6條及商標法第39條、第42條、第44等規定甚明。則專利權、商標權除得經由讓與或授權之方式，取得經濟代價外，商標權亦得設定質權用以擔保債權，自具有財產上之交易價值。職是，專利權、商標權除得經由讓與或授權之方式，取得經濟代價外，亦得設定質權用以擔保債權，自具有財產上之交易價值，益徵相對人所有之專利權、商標權自可負擔相對人可能支出之本案訴訟費用」（本院102 年度民專抗字第12號、101 年度民專抗字第18號、101 年度民專抗字第2 號確定裁定意旨參照）。

參、本件不符合命原告供訴訟費用擔保之法定要件：

一、原告為外國法人，其在我國無住所、事務所或營業所等事實，原告對此並不爭執，但主張其於我國境內有足夠資產足以賠償訴訟費用等語（見本案卷第182 、298 頁）。

二、本件應擔保之訴訟費用額：

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；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條規定參照）。查原告訴之聲明第1 項訴訟標的金額為1,000 萬元；訴之聲明第2 、3 項訴訟標的價額均屬起訴時無交易價額而不能核定，依民事訴訟法第77條之12規定，以同法第466 條所定不得上訴第三審之最高利益額數加10分之1 即165 萬元定之，因其間有主從附帶關係，依同法第77條之2 第2 項規定，不併算其價額，則訴之聲明第2 、3 項以165 萬元核定此部分價額。準此，依同法第77條之2第1 項本文規定，原告訴之聲明第1 、2 、3 之訴訟標的價額共為1,165 萬元（計算式：1,000 萬元＋165 萬元），依同法第77條之13規定，應徵第一審裁判費114,520 元，原告業已自行繳納（見本案卷第9 頁），是以本件原告設若應為被告提供訴訟費用擔保，其擔保額應以第二、三審之訴訟費用為計算，且最多共為693,060 元：

（一）依民事訴訟法第77條之16第1 項前段、第77條之13規定，應徵第二審裁判費171,780 元。

（二）依民事訴訟法第77條之16第1 項前段、第77條之13規定，應徵第三審裁判費171,780 元。

（三）第三審律師酬金：按對於第二審判決上訴者，應委任律師為訴訟代理人，第三審律師之酬金為訴訟費用之一部，並應限定其最高額，民事訴訟法第466 條之1 第1 項前段、第466 條之3 第1 項定有明文。而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5 條規定，民事財產權之訴訟，於訴訟標的金額或價額百分之3 以下之範圍內，斟酌案情之繁簡、訴訟之結果及律師之勤惰定之，

但最高不得逾50萬元，且按件數計算。本件經斟酌訴訟標的金額1,165 萬元及案情繁簡程度，認本件就第三審律師酬金之擔保額，以訴訟標的金額1,1650萬元之百分之3 即349,500 元為適當（計算式：1,165 萬元Ｘ3%）。

（四）以上3 項共計693,060 元。

三、原告擁有之我國專利權與商標權等無形資產足已支付上開訴訟費用額：

（一）原告於我國共計擁有至少8 件已核准專利及數件專利申請案，以及另有40件註冊商標，此有原告所提出我國獲准專利暨已公開之專利申請案清單及經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）官方網站之公示資料附卷可稽（見本案卷第237 至241 頁甲證21、22號）。該等專利、專利申請案、註冊商標得以讓與、授權他人實施或設定質權（專利法第6 條、第62條，商標法第39條、第42條、第44條等規定參照），顯有客觀交換價值存在，自屬資產之一種，核其價值應足以賠償本件之訴訟費用。

（二）再者，原告為其專利權所投入、開發與維護成本、費用，亦得作為判斷原告所擁有專利之價值足以賠償本件訴訟費用之基礎：

1、專利鑑價不僅於理論上有其必要性，其於實務運作上亦有其客觀之評量標準。為因應知識經濟時代之趨勢，目前已經諸多學者與實務工作者，已對於無形資產中之專利技術，提出一些具體之評價方式，期能經由較客觀之鑑價機制，使專利技術交易市場或專利權融資市場日趨活絡，以促進科技與資訊之流通與發展，達到繁榮經濟之目的（如劉江彬、黃鈺婷著：「智慧財產商品化之融資與鑑價機制」

；陳威霖著：「臺灣無形資產評價及融資介紹」，見本案卷第249 至254 頁甲證26、27號）。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。所謂成本法者，係指將開發或購置該專利技術所需之花費，視為該專利之合理價格。因其將專利之價值等同於開發成本之總合，其亦稱成本累積法。就會計而言，購入專利技術應以成本入帳，該成本包括所有使專利權處於可供其目的之使用狀態下之一切費用及支出。成本法之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。職是，本院以成本法評估相對人在我國之資產是否足以支付訴訟費用。衡諸經驗法則，專利之發明係專利權人投入相當人力與物力，花費一定期間始得取得。發明完成後，需耗相當之時間與費用向主管機關申請專利，而取得專利後，亦須逐年繳交年費以維護其權利，最高需繳20年（專利法第52條第3 項規定參照）。縱不論研發成本、專利權人在申請專利期間所投資之人事、法律顧問與其他費用，僅以所需之政府規費而論，其金額即相當可觀。以發明專利為例，依現行專利規費收取標準，專利權人至少應繳交專利申請費3,500 元、申請實體審查規費7,000 元、領證費1,000 元及專利年費。就專利年費以觀，倘每一專利自申請後需3 年審查後，始取得專利，則其權利有效期間為17年。準此，專利權人在17年期間，參諸原告所提甲證30號所示，自智慧局網站下載之專利規費清單，發明專利年費依年份不同逐年增加，第1 至3 年之每年為2,500 元，第4 至6 年之每年為5,000 元，第7 至9 年為每年8,000 元，第10年後之每年為

16,000元（見本案卷第267 、268 頁）。專利權人就有效期間計17年之單一發明專利，至少應繳納申請費用及年費共186,000 元（本院106 年度民專抗字第4 號確定民事裁定意旨亦同此見解參照）。

2、除前開所示之專利申請與相關年費外，為取得及維護專利權，專利權人尚須支出專利代理人相關專利申請前諮詢、為其提出專利申請案暨相關回覆智慧局官方意見審定書等費用。依據業界經驗與市場行情，外商在臺每件專利申請案之專利代理人費用，含撰寫說明書在內，約為美金1 萬元，折合約為32萬元（本院106 年度民專抗字第4 號確定裁定意旨亦同此見解參照）。

3、如前所述，原告在我國境內享有8 件已核准專利及數件專利申請案，僅以原告針對前開專利所支付之申請及維護成本，已逾本件應供擔保費用總額。以本件中華民國註冊發明第I342212 號專利（下稱：「系爭專利」）為例，原告為系爭專利之申請暨維護費用至少須支付政府規費192,400 元（專利申請費3,500 元+ 申請實體審查規費13,400元〈系爭專利共計18個請求項，10個請求項內為7000元，超過10個請求項每項加收800 元〉+ 領證費1,000 元+ 專利年費174,500 元，見本案卷第267 、268 頁甲證30號）及專利代理人費用約為32萬元（以申請一件為美金1 萬元計算，實則，專利代理人之費用通常高於每件美金1 萬元），共計約512,400 元。以512,400 元為基礎估算原告於我國所擁有之專利價值，僅以已核准專利之價值計算，總計約為410 萬元（512,400 元×8 件已核准專利＝4,099,200 元），即使僅以原告為其擁有之我國專利所應繳納之「

政府規費」計算，其總金額約為154 萬元（192,400 元×8 件已核准專利＝1,539,200 元），顯逾本件最多應供擔保之訴訟費用693,060 元。遑論原告於我國尚擁有數件專利申請案及40件註冊商標之價值尚未列入估算。準此，以原告在我國為其智慧財產權所投入、開發與維護成本、費用觀之，益徵渠等無形資產之價值「足以」賠償本件訴訟費用甚明。

肆、綜上所述，原告在我國擁有資產且足以賠償本件之訴訟費用，從而本件聲請不符命供訴訟費用擔保之法定要件，應予駁回。

伍、據上論結，本件聲請為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第96條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　22　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

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　　108　　年　　8　　月　　22　　日

書記官　王英傑