智慧財產法院民事裁定

108年度民專訴字第77號

聲　請　人　家登精密工業股份有限公司

即　被　告

之5

兼　法　定

代　理　人　邱銘乾

共　　同

訴訟代理人　郭雨嵐律師

汪家倩律師

潘皇維律師

相　對　人　Entegris, Inc.（美商恩特葛瑞斯股份有限公司）

即　原　告

法定代理人　Arlene Hornilla

訴訟代理人　張哲倫律師

複代理人　　莊郁沁律師

訴訟代理人　陳佳菁律師

複代理人　　陳緯人律師

訴訟代理人　呂書瑋律師

陳初梅律師

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：相對人乃外國公司未經主管機關認許，且於我國境內無住所、事務所及營業所，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、原告為依美國法律設立之公司，且在我國境內未設有事務所及營業所，此有起訴狀及委任書中僅記載國外送達處所（見本院卷第12頁），及經濟部商工登記公示資料查詢服務中，未能查得原告資料（見本院卷第230-233 頁）可稽，且據原告訴訟代理人於民國108 年10月28日準備程序期日陳稱上情

在卷（見本院卷第476 頁），此部分事實，先堪認定。茲就本件訴訟費用及供訴訟費用擔保額，計算如下：

（一）本院職權重行核定裁判費用如下：

1.按訴訟標的之價額，乃法院應依職權調查核定之事項，不受當事人主張之拘束（最高法院97年度台抗字第316號裁定意旨參照）。又訴訟標的之價額，法院核定後裁定命繳納訴訟費用，乃屬指揮訴訟之裁定，依民事訴訟法第238 條但書規定，法院得依職權自行變更，是法院如發現原核定之訴訟標的之價額有誤，仍可不待抗告重行核定（最高法院95年度台抗字第95號裁定、105 年度台抗字第589 號裁定意旨參照）。

2.原告提起本件侵害專利權有關財產權爭議等事件之訴訟，依起訴狀所載，訴之聲明第1 項之請求為財產上之損害賠償；訴之聲明第2 項之請求為原告針對同一號專利權主張之排除侵害請求（見本院卷第12頁）。又本院審查庭108 年8 月28日調查期日，因兩造針對訴之聲明第2 項訴訟標的價額之核定，存有相當爭執，遂命兩造於2 週內各提出相關數據後再為核定，有上開筆錄1 份可稽（見本院卷第398-402 頁）。嗣被告於同年9 月9 日具狀陳稱：「依被告估算，原告因訴之聲明第二項排除被告產銷系爭光罩盒可獲得之利益至少新臺幣（下同）1 億元以上」云云（見本院卷第409 頁）；原告於同年9 月10日具狀稱：「系爭產品之產製、銷售，除交易雙方當事人之外，外人均難以探知其詳。原告亦無從自公開資料或被告年報等得知系爭「EUV-F 」、「G-Type」、「GP-Type 」、「Type-K」、與「Type-H」產品確切

之銷售數字，倘被告堅持應調查證據而為客觀之概計，較為接近之計算方式亦係由被告提出與系爭侵權產品相關之帳冊，以證明被告於侵權期間銷售系爭侵權產品所得之利益，並用以推算未來被告停止侵害行為後，原告可得之客觀利益……四、考量原告前於提出本件訴訟之隔日即以165 萬元為核定基礎繳納訴之聲明第二項之裁判費，為免被告藉此拖延訴訟，懇請鈞院將本案逕行分案進行實質審理程序。就裁判費之爭議另行編卷分案，並核定以165 萬元為專利排除侵害訴訟標的之價額。倘被告不服鈞院之裁定，則可就訴訟標的價額核定部分另案、獨立抗告。蓋抗告不停止執行，此舉可同時保障、衡平原告之及時就審權與被告抗告裁判費之權利。」等語（見本院卷第413-414 頁）。其後，本院審查庭於同年9 月17日以公務電話通知兩造如下：「通知本件關於排除侵害部分訴訟標的價額核定為新臺幣1 億元，並將通知原告補繳裁判費差額」等語，此經被告訴訟代理人覆稱：「經討論後同意排除侵害部分核定為新臺幣1 億元……」云云；原告訴訟代理人覆稱：「雖至為不願，但為遵造當事人指示，以利訴訟儘速進行，同意排除侵害部分訴訟標的價額核定為新臺幣1 億元……」等語，有卷附本院公務電話記錄2 件可憑（見本院卷第426 、428 頁）。嗣本院108 年10月28日關於本件訴訟費用擔保調查期日，被告訴訟代理人當庭陳稱：「有關於訴之聲明第2 項禁止侵害部分，原告能獲得什麼利益，這是作為計算訴訟費用的基準，當然是原告要舉證，怎麼反過來要求被告舉證原告可以獲得什麼利益？原告一直說

我們拖延，為了訴訟經濟，才會當場口頭提出1 億元的金額，原告於書狀中也說勉予同意，如果原告認為此金額太低或太高，自可提出資料。」云云；原告訴訟代理人當庭陳稱：「一、如果原告不同意被告所提出排除侵害金額為新臺幣1 億元的話，本件可能還會有抗告程序，而影響到本案訴訟的進行。二、針對訴之聲明第2 項排除侵害部分，原告主張此部分無法計算，應依165 萬元核定其價額。若被告不同意此部分，應該也是被告提出其產銷系爭產品的營業額及毛利再估算本案訴訟三審進行約3.5 年的時間，計算原告排除其不得產銷系爭產品所得之利益。」云云（見本院卷第478 頁），可知，本院審查庭固基於尊重當事人希望儘速進行實質訴訟程序，即便在原告已陳明出於非真實同意之情形下，仍依被告訴訟代理人所陳，核定訴之聲明第2 項之訴訟標的價額為1 億元，然而，依上說明，訴訟標的價額之核定，乃屬職權事項，並不受當事人主張之拘束，且法院得依職權自行變更，則以本件原告未能舉證訴之聲明第2 項之訴訟標的價額計算，被告空言陳稱訴之聲明第2 項之訴訟標的價額為1 億元，均有未洽，是以，本院自得依職權重行核定訴訟標的價額，合先敘明。

3.按核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準。以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之；民事訴訟法第77條之1 第2 項、77條之2 第1 項前段分別定有明文。又訴訟標的之價額不能核定者，以第466 條所定不得上訴第三審之最高利益額數加10分之1 定之，民事訴訟法

第77條之12亦定有明文，而司法院前於91年1 月29日（91）院臺廳民一字第03075 號函，將上訴第三審之利益額數提高為新臺幣150 萬元，故訴訟標的價額不能核定者，應以165 萬元為基準。查本件起訴聲明第2 項為排除侵害請求權，為依專利法第96條規定之請求，且為達成維護專利權權利不受侵害之手段，係因財產權涉訟，與人格權、身分權範圍之非財產權無關，故其訴訟標的價額，應以原告如獲勝訴判決所得受之客觀上利益定之。然原告依專利法第84條第1 項後段請求排除或防止侵害時，雖應以原告因被告停止侵害所獲得之利益核定其訴訟標的價額，惟此一「利益」，往往受到如原告專利產品之銷售量、獲利率、專利權剩餘有效期間、兩造爭訟何時確定、相關產品之產品週期及價格因技術進展之變動性、兩造產品之市場替代率、原告專利授權金多寡等等諸多因素影響，上開若干因素本身即不確定或難以確定，況縱認相關變數可以窮盡，變數本身亦可確定，法院在當事人就訴訟標的之核定不負舉證責任之情況下，該如何以正確、合理之公式將上開原告因被告停止侵害所獲得之利益具體化為客觀、正確之數字，非無疑義。若謂在前述情形下，仍認訴訟標的價額得以核定，則所有財產權訴訟中，原告就訴訟標的所有之利益，理論上均非不能以相同方式斟酌各個相關因素加以推估，準此民事訴訟法第77條之12所謂「訴訟標的之價額不能核定」之情形將幾乎不存在，該規定亦將形同具文而無法達到其解決法院核定訴訟標的價額時所面臨之困難及避免訴訟久懸於程序問題之立法目的。是以，實務上對於

排除侵害請求之訴訟標的價額核定，於卷內不存在得以計算之方法及證據之時，向以165 萬元計算之。從而，被告雖抗辯聲明第2 項之訴訟標的價額應以1 億元核定之，惟其既未提出任何具體事證（例如，若原告聲明第2 項獲勝訴判決時被告所受損失之數額），本院自不得逕予採認。則依卷附資料，原告如獲勝訴，其所受利益之客觀價值，並非明確，原告復未提出得以計算之方法及證據，應認此部分之訴訟標的價額為不能核定，自應依民事訴訟法第77條之12規定，核定聲明第2 項之訴訟標的價額為165 萬元。

4.依上，本件起訴聲明第1 項為損害賠償請求權，屬財產權上之請求，訴訟標的金額為1000萬元。因財產上之損害賠償請求權與排除侵害請求權，二者並無主從附帶關係，應併計其價額徵收裁判費，是聲明第1 項與聲明第2 項此二部分訴訟標的價額合計為為1,165 萬元，應徵第一審裁判費114,520 元

（二）第二、三審裁判費：

承前所述，本件訴訟標的價額合計為為1,165 萬元，故應徵第二、三審裁判費：171,780 元、171,780 元。

（三）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。」，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 項之訴訟標的價額共計為1,165 萬元，本院審酌本件專利權侵害訴訟具專業性，且訴之聲明第2 項排除侵害之產品型號計有6 件，案情尚屬繁雜等情，故本件訴訟之第三審律師酬金，應以50萬元為適當。

（四）依上，如原告應供訴訟費用擔保，其金額合計為958,080元【計算式：114,520+171,780+171,780+500,000=958,080 】，經扣除其已繳納第一審裁判費114,520 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843,560 元。

四、被告雖聲請命原告提供訴訟費用之擔保云云。然查：

（一）原告在我國註冊擁有83件商標、269 件專利一節，有卷附原告於我國擁有之商標列表（其中申請號000000000 、000000000 、000000000 等3 號商標，尚未註冊公告）、原告於我國擁有之專利列表各1 件在卷可參（見本院卷第302-304 、312-325 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83件商標、269 件專利，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）原告已陳明若以有效期間計17年之單一發明專利，專利權人就效期17年之單一發明專利，即至少必須繳納申請費用及年費共186,000 元，應可作為專利權價值之基準，以上開原告為其擁有之我國已核准專利所應繳納之「政府規費」作為原告於我國擁有資產價值之估算基礎，已可估算其總價值勢必遠超過本件訴訟費用供擔保金額等語（見本院卷第259-262 頁）。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。而原告所陳報之269 件專利列表中，絕大部分屬發明專利（經檢視，其中共13件設計專利、5 件新型專利，其餘皆為發明專利），則原告已繳納之費用至少已達351 萬4千元【計算式：14,000*251 =3,514,000 】，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843,560 元之數倍有餘，而此部分之計算價值，尚未包含前揭商標權與新型專利、設計專利之價值評估，自得認原告

所有之專利權與商標權之價值，已足以擔保訴訟費用。

（三）此外，原告提出其出資比例為100 %之經我國政府認許並在我國境內營業之「美商英特格有限公司台灣分公司」之「107 年度營利事業所得稅結算申報查核簽證報告書」節本（參原證37、原證38，限制閱覽）。依該報告書所附107 年損益表，堪認該美商英特格有限公司台灣分公司為營運狀況良好之公司，且視其107 年度全年所得額，更已達足以擔保本件訴訟費用。

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83件商標、269 件專利，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251 件發明專利，其已繳納之費用至少已達3,514,000 元，如上開發明專利未逾3,514,000 元之經濟價值，衡情，原告亦無支付上開費用之必要。況原告100 %持股之美商英特格有限公司亦於我國境內設立分公司，且其營運狀況十分良好，營收及獲利均極高。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，及所經營之公司之財產價值，已足夠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　　11　　月　　22　　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　　11　　月　　25　　日

書記官　葉倩如