智慧財產法院民事裁定

108年度民專訴字第89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
訴訟代理人　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
訴訟代理人　張哲倫律師
　　陳佳菁律師
　　戴雅彣律師
　　劉君怡

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

主　文

聲請駁回。

聲請費用由聲請人負擔。

理　由

一、查本件涉訟之當事人，原告為依瑞士法律設立之法人，被告等為依我國法律設立之法人及我國自然人，其營業所、住所均在我國，依原告起訴之事實，係主張被告等於我國有侵害專利權之行為，應負損害賠償之責任。是本件就人的部分，

具有涉外要素，涉外民事法律適用法固無明文規定國際管轄權，惟得類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照），本件核其性質屬於專利侵權之民事事件，且原告主張之客觀事實主要發生地點在我國，應類推適用民事訴訟法第15條第1 項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權，又原告依我國專利法取得專利權，則依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，亦應以我國法律為準據法，先予敘明。

二、按原告在中華民國無住所、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，倘原告請求中，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條定有明文。所稱資產，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102 年台抗字第404 號、96年台抗字第771 號裁定意旨參照）。

三、本件原告主張被告南光化學製藥股份有限公司所製造、販賣之「嘔克朗注射劑」產品（下稱系爭產品）侵害其所有中華民國第I342212 號「帕洛諾司瓊之液體醫藥配方」發明專利（下稱系爭專利），乃提起本件訴訟，請求被告等應連帶給付新臺幣（下同）1,000 萬元，並不得使用、為販賣之要約、販賣、或進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品，前開侵權產品及其製造原料與器具，亦應予回收並銷毀。其訴之聲明第1 項之訴訟標的金額為1,000 萬元。而訴之聲明第2 項為針對系爭專利之排除侵害請求，屬因財產權涉訟，其

訴訟標的價額應以原告因排除專利權侵害所獲之利益核定，然此一利益，往往受到如原告專利產品銷售量、獲利率、專利權剩餘有效期間、訟爭確定期間、相關產品之產品週期及價格因技術進展之變動性、產品之市場替代率、原告專利授權金多寡等諸多因素影響，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165 萬元定之。而第3 項則為第2 項之附帶請求，不併算其價額。第1 、2 項請求間並無主從附帶關係，應併計其價額徵收裁判費。故本件訴訟標的價額合計為1,165 萬元，應徵收第一、二、三審裁判費分別為11萬4,520 元、17萬1,780 元、17萬1,780 元。而本件專利侵害係關於醫藥配方之專利權，具有相當專業性，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，若原告應供訴訟費用擔保，其金額合計為95萬8,080 元（計算式：11萬4,520 元+17 萬1,780 元+17 萬1,780 元+50 萬元＝95萬8,080 元），扣除原告已納第一審裁判費11萬4,520 元，本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金，合計為84萬3,560 元（計算式：95萬8,080 元－11萬4,520 ＝84萬3,560 元）。

四、查本件原告於我國雖無住所、事務所及營業所，但其於我國享有包含系爭專利在內共8 個專利權及40個商標權，且均在有效期間（本院卷第179 頁至第186 頁），足認原告經由上開專利權、商標權之實施，以及授權他人實施或設定質權等方式，應可獲得相當之商業利益。縱原告未提出授權契約或專利鑑價報告為憑，惟所謂成本法者，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，乃強調評估

無形資產本身之投入成本價值，是依成本法將專利之價值等同於開發成本之總合，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。職是，本院爰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，來評估原告在我國之資產是否足以支付訴訟費用，即以原告開發、購置或維護該專利技術所需之花費，視為該專利之合理價格。經查，發明專利權人為維持其專利權須支出申請及維護成本，其中專利年費係隨期間之經過而逐年收費，第1 至3 年為2,500 元、第4 至6 年為5,000 元、第7 至9 年為8,000 元、第10年以後為1萬6,000 元，有智財局專利規費清單在卷可稽（本院卷第211 頁至第213 頁）。又假設每一專利自申請後約需3 年處理時限，始取得專利，則其權利有效期間平均約為17年，準此，原告就單一發明專利在17年有效期間，至少應繳納年費計17萬4,500 元（計算式：2,500 元× 3 ＋5,000 元× 3 ＋8,000 元× 3 ＋1 萬6,000 元× 8 ＝17萬4,500 元），則原告為維持其所有8 件專利權所支出之維護成本共139 萬6,000 元（計算式：17萬4,500 元× 8 ＝139 萬6,000 元）。是原告就上開專利權須支付高額之維護成本，且原告尚在我國擁有40個商標權，亦具有相當之經濟價值，與本件訴訟費用相較，應認原告稱其於我國享有之專利權、商標權之財產價值，足以支付本件訴訟費用，堪予採信。

五、綜上，本件並無命原告供訴訟費用擔保之必要，故本件聲請為無理由，應予駁回。爰依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　27　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　何若薇

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　　12　　月　　27　　日

書記官　張君豪