

智慧財產法院民事裁定

109年度民專抗字第2號

抗 告 人 台灣邁蘭有限公司

兼 法 定

代 理 人 安尼祿Anirudh Deshpande

共同代理人 郭雨嵐律師

汪家倩律師

蔡孟真律師

劉仁傑

相 對 人 Bayer Pharma Aktiengesellschaft （德商拜耳製
藥公司）

法定代理人 Uwe Hartmann

Frank Spaltmann

代 理 人 張哲倫律師（兼送達代收人）

莊郁沁律師

吳俐瑩律師

許文亭

張雅雯

上列抗告人與相對人間因聲請供訴訟費用之擔保事件，對於中華民國109年1月14日本院109年度民專訴字第1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、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，民事訴訟法第96條第1項前段固有明文。但原告在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用時，前項規定不適用之，同法條第2項後段亦有明文。因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（最高法院96年度台抗字第702號裁定意旨參照）。所謂的資產，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年度台抗字第771號裁定意旨參照）。

二、抗告意旨略以：

專利權屬於無體財產權，相對人對於該財產權之價值並未提出授權他人實施收取之權利金，或第三方公信機關出具之鑑價報告為證。相對人所有之33件專利中，有3件有逾期未繳費的狀況，如允相對人以權利狀態隨時具有變動可能之無體財產，作為本件訴訟費用之擔保，對於抗告人之權益保障將顯有不足。又本案訴訟所涉第I276436號「用於當作一避孕藥使用之藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利）將於2020年11月15日屆期失效，因此，本案紛爭三審終結時，系爭專利早已屆期失效，自無法以其過去、曾經之銷售額資料作為相對人免於提供訴訟費用擔保之依據等語。

三、經查：

(一)相對人雖未提出系爭專利及其相關專利等之授權契約或鑑價報告，然由系爭專利產品於我國銷售之年度資料可知，自西元2013年至2017年9月，各年度銷售額分別如下：1億4,234萬9,807元、1億4,351萬2,563元、1億4,156萬8,72

3 元、1 億4,321 萬9,960 元，平均各年度銷售額均已逾1
億4 千萬元，縱使2017年僅計算1 至9 月之銷售額，亦達9,
808 萬3,828 元（見原審卷第184 頁），足認相對人單純經
由銷售系爭專利商品，可獲得之商業獲利早已遠高於抗告人
於原審所主張之相對人應供擔保之最高數額84萬3,560 元。
又考量相對人在我國尚有包含系爭專利權在內之33件專利，
其為維持其專利權須支出申請及維護成本，依原法院之計算
至少應支出之維護成本共575 萬8,500 元，再以相對人在我
國尚有如上所述之具有相當經濟價值之系爭專利產品，依經
驗法則及論理法則，相對人應有能力支付高額之維護成本，
顯然其有相當水準之營業額，自不可能無力負擔84餘萬元的
訴訟費用。

(二)至抗告人雖稱：相對人有3 件專利權逾期未繳費即將失效，
如允相對人以隨時具有變動可能之無體財產作為擔保，將損
及抗告人權利，且系爭專利將於2020年11月15日失效云云。
惟依前述最高法院意旨可知，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，並無不適宜為擔保之情狀。又抗
告人所稱之3 件專利（即中華民國第0000000 號、0000000
號、0000000 號發明專利）雖有逾期未繳費之情形，有中華
民國專利查詢資料可佐（見本院卷第43至48頁），然按專利
法第94條第1 項、第70條第2 項有相關補繳年費及復權之規
定，是上開3 件專利尚於可補繳年費或可申請回復專利權之
期限內，且縱使不考量上開3 件專利，相對人仍有30件專利
權，並未影響相對人可供擔保之資力。再者，系爭專利截至
目前為止尚未失效，相對人仍可藉由系爭專利之實施、授權

01 他人實施或設定質權，以及銷售系爭專利商品等方式獲取商
02 業利益，且參考前述系爭專利相關產品自2013年起至2016年
03 之銷售額，單月即高達1 千餘萬元，以此推估系爭專利相關
04 產品於今年度之銷售額，估算至系爭專利今年11月失效日止
05 ，亦已高達1 億1 千多萬元，實遠高於相對人本件應供擔保
06 之數額，相對人顯然不可能無力支付84餘萬元的訴訟費用。

07 四、綜上所述，本院認為相對人提出之證據，已足以釋明相對人
08 在中華民國有足額之資產，足以賠償訴訟費用，故並無命其
09 供訴訟費用擔保之必要，原裁定認抗告人之聲請為無理由，
10 予以駁回，並無違誤。抗告人不服，請求廢棄原裁定並命相
11 對人應提供訴訟費用之擔保843,560 元，為無理由，應予駁
12 回。

13 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
14 ，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項，裁定如主
15 文。

16 中 華 民 國 109 年 2 月 27 日

17 智慧財產法院第一庭

18 審判長法 官 李維心

19 法 官 陳忠行

20 法 官 蔡如琪

21 以上正本係照原本作成。

22 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
23 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
24 。並繳納再抗告費新台幣1千元。

25 中 華 民 國 109 年 3 月 9 日

26 書記官 邱于婷