智慧財產法院民事裁定

109年度民專訴字第31號

聲　請　人
即　被　告　得生製藥股份有限公司
法定代理人　許海上
訴訟代理人　郭士功律師
相　對　人
即　原　告　瑞士商諾華公司（NOVARTIS AG）
法定代理人　Carl King、Conrad Arnander
相　對　人
即　原　告　德商LTS 洛曼治療系統公司（LTS Lohmann Therapie Systeme AG）
法定代理人　Tim Ohnemuller、Dr. Bernd Grunes
共　　同
訴訟代理人　牛豫燕律師
　　莊郁沁律師
　　黃柏維律師
　　朱淑尹

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，聲請人即被告聲請命相對人即原告供訴訟費用之擔保，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，原告瑞士商諾華公司（下稱諾華公司）為依瑞士法律設立之法人，原告德商LTS 洛曼治療系統公

司（下稱LTS 公司）為依德國法律設立之法人，被告為依我國法律設立之法人，其營業所、住所均在我國，依原告起訴之事實，係主張被告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），又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、本件原告等主張被告向衛生福利部為藥事法第48條之9 第4款「該新藥對應之專利權應撤銷」聲明之行為，可推定被告刻正申請藥品許可證之學名藥必然有落入原告等所有中華民國第I389709 號發明專利「經皮治療系統」（下稱系爭專利）之專利範圍，於被告取得藥品許可證後，其必將從事直接

或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該學名藥等侵害系爭專利權之行為，原告乃提起本件訴訟，請求被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口任何侵害系爭專利權之產品。原告訴之聲明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，應以新臺幣（下同）165 萬元定之，故本件訴訟標的價額為165 萬元，應徵收第一、二、三審裁判費分別為1 萬7,335 元、2 萬6,002 元、2 萬6,002 元。而本件專利侵害係關於藥品之專利權，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56萬9,339 元（計算式：1 萬7,335 元＋2 萬6,002 元＋2 萬6,002 ＋50萬元＝56萬9,339 元。），扣除原告等已納第一審裁判費1 萬7,335 元，本件第二、三審裁判費及第三審律師酬金，合計為55萬2,004 元（計算式：56萬9,339 元－1 萬7,335 元＝55萬2,004 元）。

四、查本件原告等於我國雖無住所、事務所及營業所，但原告諾華公司於我國共計擁有282 件已核准專利及數百件之專利申請案（本院卷第269 至280 頁）及2,027 件商標（本院卷第

281 至284 頁），原告LTS 公司於我國亦擁有11件已核准專利及15件之專利申請案（本院卷第285 至289 頁），足認原告等經由系爭專利、商標之實施、授權他人實施或設定質權，以及銷售系爭專利、商標商品等方式，應可獲得遠高於原告應供擔保之最高數額55萬2,004 元之商業利益。以已核准專利之專利計算，原告等在我國共計享有293 件已核准專利（原告諾華公司282 件＋原告LTS 公司11件），縱原告等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，來評估原告等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，有智慧財產局專利規費清單在卷可稽（本院卷第301 頁至第303 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，原告等就單一發明專利在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），則原告等為維持其所有293 件專利權所支出之維護成本共5,112 萬8,500 元（計算式：17萬4,500 元× 293 ＝5,112 萬8,500 元）。是原告等就上開專利權須支付高額之維護成本，且尚未包含專利申請案、商標權之價值評估，與本件訴訟費用相較，應認原告等稱其於我國享有之專利權、專利申請案及商標權之財產價值，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　　109　　年　　4　　月　　21　　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　　109　　年　　4　　月　　21　　日

書記官　張君豪