

專利話廊

專利權人依不當得利法則，請求侵害人返還利益，數額該如何計算？ ——介紹一件纏訟多年有關以合理權利金計算之案件

蔣文正 律師

一、前言

民國 93 年間有一件專利侵權行為損害賠償事件，95 年 1 月經板橋地方法院一審判決後，兩造不服均提起上訴，臺灣高等法院第 2 次判決後，經最高法院第 2 次廢棄發交智慧財產法院更審，智慧財產法院以 99 年度民專上更（二）字第 11 號審理，而於今年 4 月 7 日宣判。該案之所以纏訟將近七年，並非在專利案件之技術層面上，而係有關合理授權金之計算，各法院之認定並不相同，茲介紹各法院所認定金額之理由。

二、案件緣由

原告甲為新型第 173282 號專利之專利權人，主張被告未經其同意，擅自販賣與系爭專利申請專利範圍實質相同之「X 式眼鏡」，侵害原告專利，依據侵權行為請求：被告乙及丙公司應連帶給付原告 540 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息 5% 計算之利息；再依不當得利之法律關係請求：被告乙應給付原告 720 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息 5% 計算之利息；並禁止被告為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口「X 眼鏡」或「Y 眼鏡」，及任何侵害新型第 173282 號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。又請求被告應銷燬「X 式眼鏡」或「Y 式眼鏡」，及任何侵害新型第 173282 號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品、主鏡框及附屬鏡框等半成品。本案一審法院「幾乎」為原告「全部勝訴」之判決，前開原告請求法院酌定損害額 3 倍之賠償金（540 萬元）部分，一審法院認為依本件被告侵害原告專利之情節，並無酌定損害額以上賠償之必要，而判決被告乙與被告丙公司應連帶給付金額為 180 萬元。至於銷燬半成品部分，一審法院認為因不符專利侵害之全要件原則，並未侵害原告系爭專利，原告請求將半成品部分一併銷燬，而不應准許外，原告其他請求，一審法院均准許之。兩造均就一審敗訴部分聲明不服，提起上訴。經臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號判決廢棄原判決關於命乙給付 720 萬元部分，而駁回甲該部分之請求，並駁回甲及丙公司之上訴，與乙之其餘上訴。兩造不服，案經上訴三審。經最高法院 96 年度臺上字第 2857 號廢棄前開 95 年度智上字第 18 號判決關於駁回甲請求部分，且駁回乙及丙公司之上訴，故丙公司敗訴部分，及乙與丙公司應連帶給付部分已告確定。嗣經臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號判決廢棄原判決主文第 2 項關於命乙給付超過 1,000,000 元本息部分，並駁回甲該部分之請求，且駁回上訴人之其餘上訴。甲就其敗訴部分聲明不服，提起上訴；乙則未聲明不服，故該部分（即乙應給付 100 萬元本息）已告確定。經最高法院 99 年度臺上字第 1181 號判決廢棄前開 97 年度智上更（一）字第 2 號判決關於駁回甲請求乙給付 620 萬

元本息部分，並發交智慧財產法院更審。智慧財產法院審理範圍即為乙應否給付甲請求之 620 萬元本息。智慧財產法院以 99 年度民專上更（二）字第 11 號判決：甲所得請求返還之不當得利即合理授權金為 540 萬元，經扣除更一審已判決確定之 100 萬元，甲尚得請求 440 萬元。

三、本案各級法院就不當得利數額之見解：

(1)、一審法院（板橋地方法院 93 年度智字第 27 號）判決略為：

經查被告乙自 88 年 4 月 11 日起即授權創寶發展有限公司實施據爭再發明專利，已據原告提出被告乙與創寶發展有限公司簽訂之專利授權契約書 1 件為證，則被告乙未支付原告權利金即授權他人實施侵害原告專利之眼鏡產品，顯有獲得相當於系爭專利權利金之利益，並致原告受有損害，自應將所受利益返還予原告。復查原告自 91 年 5 月 10 日起至 92 年 5 月 29 日期間授權予金可眼鏡實業股份有限公司之權利金每年度為 180 萬元，則被告乙自 88 年 4 月 11 日起至 91 年 5 月 29 日（即丙公司成立前 1 日），即可獲得相當於 4 年權利金 720 萬元（計算式：180 萬元 $\times$ 4=720 萬元），原告依不當得利之法律關係請求被告乙返還不當得利 720 萬元，自屬有據。

(2)、二審法院（臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號）判決略為：

專利權人甲即使受到損害，乙未必受到利益。甲請求乙返還不當得利，自應就乙所受利益之事實，負舉證責任。甲未能提出乙開始銷售系爭眼鏡之始期及持續銷售四年之證據，尤其就乙究竟受有多少利益之事實，始終不能舉證以實其說，漫然請求四年權利金高達 720 萬元之不當得利，即無理由，應予駁回。

(3)、最高法院 96 年度台上字第 2857 號判決略為：

甲於事實審主張：乙之下游經銷商仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司之下游經銷商專嘉眼鏡行，於九十年十月十一日至九十一年八月八日間仍繼續銷售系爭眼鏡，足證乙獲有不當利益等語，並提出存證信函、統一發票、聖島國際法律事務所函、聚信法律事務所函等件為證，攸關乙是否獲有不當得利及甲能否請求其返還，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，遽謂甲不得依不當得利之法律關係請求乙給付 720 萬元本息，自有未合。

(4)、更一審法院（臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號）判決略為：

甲認為應以其授權金 91 年之權利金 180 萬元計算，4 年共 720 萬元返還不當得利云云。若依授權「金可公司」之權利金計算乙確有 4 年 720 萬元之損害，但此項損害並無證據證明乙亦獲有同等金額之利益，依最高法院之見解，自不能以此金額作為上訴人應返還不當得利之金額。惟查甲自承其每年製造 5,000 支，每支之權利金即利得為 50 元，該權利金每支 50 元之計算，核與證人張三所述相符，甲請求返還 4 年之利益，依此計算，惡意受領之乙應返還之不當得利為 100 萬元（計算式：50 $\times$ 5,000 $\times$ 4 $\times$ 1,000,000）。

(5)、最高法院 99 年度台上字第 1181 號判決略為：

依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準，本院固著有六十一年台上字第一六九五號判例可資參照，**惟乙未經甲同意，製造、銷售系爭眼鏡，侵害上訴人之系爭專利等情，既為原審確定之事實，而其他廠商如須支付權利金始得實施系爭專利，則乙未支付該權利金即實施系爭專利，能否謂其未受有免於支付權利金之利益？**

(6)、更二審法院（智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號）判決略為：

假設兩造於 88 年 4 月間，本於對等地位及持有對稱資訊，就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金。爰審酌甲先前就系爭專利所為非專屬授權之權利金數額及時間（即既有權利金，89 年 9 月 28 日至 91 年 2 月 28 日之每年 1,058,824 元《被上證 39》、91 年 7 月 1 日至 92 年 6 月 30 日之每年 1,350,000 元《被上證 40》、91 年 9 月 1 日至 94 年 8 月 31 日之每年 1,800,000 元《原證 9》）、准許販賣一定數量專利產品之授權範圍（如授權契約有約定販賣數量及保證數量時，量多者，每支授權金越低，量少者，每支授權金越高；如無約定數量時，即以年度權利金計算。其中根茂公司之實際進貨數量如未達 15,000 支保證數量時，仍需支付 15,000 支、每支 90 元之權利金，共 1,350,000 元）、當時系爭專利所餘專利期間（約 10 年 4 個月）、授權販賣之專利產品為磁鐵眼鏡、授權地區為臺灣地區；而兩造為同業競爭關係，乙於臺灣地區經由創寶公司、統順公司轉由仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司等下游經銷商販賣系爭眼鏡，此部分侵害系爭專利權之期間長達 4 年，系爭眼鏡固為乙據爭專利之申請專利範圍所涵蓋，然其主要技術乃甲系爭專利之再發明專利（見臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號判決第 12 至 14、18 頁第（五）、（十）項），乙乃未經甲同意或授權，為再發明，並擅自販賣系爭眼鏡等情，認本件假設之系爭專利合理權利金以每年度 1,350,000 元為適當。甲與金可公司之年度授權金固為 1,800,000 元，惟其授權期間為 3 年（91 年 9 月 1 日至 94 年 8 月 31 日），並限於寶島眼鏡連鎖店內銷售，與乙係於 4 年間委託創寶公司、統順公司再轉由下游經銷商販賣系爭眼鏡之情形並非全然相同，自不得逕以此年度授權金為準。本院係斟酌一切情狀，認本件合理權利金以每年度 1,350,000 元為適當。甲所得請求返還之不當得利即合理授權金為 5,400,000 元（ $1,350,000 \text{ 元} \times 4 \text{ 年} = 5,400,000$ ）。經扣除更一審已判決確定之 1,000,000 元，甲尚得請求 4,400,000 元。

四、結語：

今年五月初立法委員在立法院以一道類似「百萬小學堂」之數字算式：「 $6 \div 2 (1+2)$ 」=？，質詢教育部次長，因為這一題算術考倒不少小朋友及大朋友。該題有單純之運算法則即：先乘除後加減，從左到右計算，先做括號內，惟本件原告依不當得利請求侵害人返還利益，法院審酌者乃原告於實施授權時可得收取之合理權利金數額，所謂「合理」之價值判斷，容與單純算術法則之運算完全不同，

哈佛大學邁可·桑德爾教授在暢銷書「正義---一場思辨之旅」一書說：「正義社會的分配一定合乎正道，人人皆能得到他應該得到的。問題的棘手處在『應得多少』還有『為什麼』」。因而本案原告從 93 年起訴至智慧財產法院今年 4 月 7 日宣判，纏訟將近七年，歷經二十位法官之審理，各級法院判決原告依不當利所得請求之金額有：720 萬、0、100 萬、540 萬等四種不同算法，而智慧財產法院在判決書上特別提出為何系爭專利合理權利金以每年度 135 萬元為適當之理由。本件因被告乙不服智慧財產法院之判決有提出上訴，故本件就不當利所得請求金額之部分，仍未確定，最高法院日後判決所採之見解，即值觀察。

本件各級法院之判決意見，本人以為尚可供參考之「法則」有：

- (1)、有關侵害專利權之損害賠償事件，可以依「得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額」為請求，此在「辦理民事訴訟應行注意事項」有所規定，依該注意事項第 87 條第 2 項：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」
- (2)、民法第 197 條第 2 項規定：「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人」。於專利權侵害之事件，自得依民法不當得利之規定，做為請求權之依據，參最高法院 56 年台上字第 3064 號判例：「不當得利返還請求權與損害賠償請求權，法律上之性質雖有未同，但二者訴訟上所據之事實如屬同一，則原告起訴時雖係基於侵權行為之法律關係，然在訴訟進行中於他造為時效之抗辯後，亦不妨再基於不當得利之請求權而為主張」。
- (3)、侵權行為之請求損害賠償與不當得利之利益返還，得請求之範圍尤未必一致，此可參最高法院 86 年度臺上字第 1705 號民事判決要旨：「按侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補，俾回復其原有財產狀態之制度，而不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得請求之範圍尤未必一致。」又參最高法院 97 年台上字第 1997 號判決要旨：「按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，民法第 179 條定有明文。可見不當得利須以無法律上之原因而受利益，致他人受損害為成立要件，且所稱之損害，與民法第 184 條規定之損害並不相同，即使當事人主張之事實符合民法侵權行為之規定，亦非當然成立同法第 179 條之不當得利。」
- (4)、依最高法院 61 年臺上字第 1695 號判例：「依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準」。本件於更一審時原告甲之訴訟代理人楊律師等人曾提出學者王澤鑑先生及楊崇森先生之著作，而主張 720 萬元之權利金為適當，但更一審法院認為：該等著作成立法則只是供作參攷而已，並不能拘束法院，若依授權金可公司之權利金計算確有 4 年 720 萬元之損害，但此項損害並無證據證明乙亦獲有同等金額之利益，揆諸

前揭最高法院之判例，自不能以此金額作為乙應返還不當得利之金額。更一審判決後，上訴最高法院則認為：「其他廠商如須支付權利金始得實施系爭專利，則乙未支付該權利金即實施系爭專利，能否謂其未受有免於支付權利金之利益？」事實上最高法院應是贊同附和王澤鑑先生在「不當得利」一書第 155 頁所說：「關於依不當得利規定所應返還者，通說認為係使用他人著作權（專利權、商標權）所應支出之對價，而非其所獲得之利益。」之見解。

(5)、又本件被告縱係實施自己之專利，然「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其再發明。」為專利法第 78 條第 1 項、第 2 項所明文規定。凡利用他人申請在先之發明或新型之申請專利範圍任一請求項中的主要技術內容所完成者，即屬再發明，故再發明相較於原發明而言，雖係為獨立之專利，但再發明未獲得原專利權人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為。再依專利侵害鑑定要點所揭槓之「專利侵害之定義」係謂：「專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之『物品』或其使用之『方法』是否落入系爭專利之專利權範圍。」因而於專利侵權訴訟中，被告是否係實施自己之專利權，核與認定訟爭產品是否侵害專利，乃兩回事，二者並不相干，被告於訴訟中實不應以系爭產品係實施自己專利做為辯詞。

(6)、復按最高法院 86 年台上字第 1884 號裁判要旨：「當事人所為應受判決事項之聲明，必須明確，適於強制執行。」本件判決有關被告應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品，業已確定，但本件似無扣押或保全證據之程序，則應銷燬之成品數量為何？似不明確，不知如何執行？又判決主文所謂「任何侵害」之語亦不明確，於強制執行時亦恐有困難。