

論不當得利返還請求權 做為專利權侵害行為之救濟手段

Unjust Enrichment as a Remedy for Patent Infringement

陳秉訓*

Ping-Hsun Chen

摘要

最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決正式認可不當得利返還請求權做為專利權人的救濟方式之一，但其未能交代具體的不當得利金額計算方式。因此，本文嘗試提出考慮侵權人貢獻度之合理權利金計算方式，以區別損害賠償角度之合理權利金計算方式。本文借用民法「占有」與「共有」之規定以討論專利侵權事件下不當得利金額之計算原則。此外，本文從美國法借鏡，以建議「每件系爭侵權物之不當得利金額」為「系爭侵權物之價值」乘以「與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重」再乘以「系爭專利所產生的價值比重」，而「系爭專利所產生的價值比重」是比較侵權人的相關專利與系爭專利之價值而得。

投稿日期：109.03.30 接受刊登日期：109.05.28 最後修訂日期：109.06.04

* 美國聖路易華盛頓大學法律博士，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授。

J.D., Washington University in St. Louis School of Law, Associate Professor, Graduate Institute of Technology, Innovation and Intellectual Property Management, National Chengchi University

關鍵詞：專利；專利法；專利侵害；不當得利；損害賠償；合理權利金；
貢獻度；占有；共有；民法

目 次

壹、前言

貳、智慧財產法院與不當得利返還請求權

一、不當得利返還請求權之緣起

二、文德案的歷史

三、智慧財產法院於文德案之見解

四、智財法院之「不當得利金額」計算基準

(一) 方法一：多項因素法

(二) 方法二：系爭專利貢獻度法

(三) 方法三：稅前淨利取一半

(四) 小結

五、國碩案的實務問題

六、最高法院對國碩案之見解

(一) 不當得利返還請求權與損害賠償請求權之共存

(二) 不當得利金額之計算原則

(三) 不當得利返還請求權之限制：誠實信用原則

(四) 遺留之問題：「不當得利金額」計算基準不明

參、「不當得利」概念適用於專利法之意涵

一、不當得利請求權的前提：專利權具有實施權之性質

(一) 學者的見解

(二) 專利法中的「實施權」

二、受利益、及致他人受損害

(一) 不當得利之類型

(二) 未經同意而實施專利者

(三) 超出專利授權範圍者

(四) 「無受損害」之可能性

三、無法律上之原因：從「占有」觀點的思考

(一) 侵權人的「實施權」

(二) 「占有」制度的啟示

(三) 得請求返還之範圍

肆、「不當得利金額」計算基準之提出：侵權人貢獻度之觀點

一、從「共有建物的租金返還事件」出發

(一) 無權占有他人土地事件之類比

(二) 從「共有」角度思考

(三) 考量侵權人的貢獻度

二、從侵權人的貢獻度出發—以美國法為借鏡

三、「不當得利金額」計算基準之建議

伍、結論

壹、前言

2017年6月29日媒體報導國碩科技工業股份有限公司（簡稱「國碩公司」）因與荷蘭商皇家飛利浦股份有限公司（簡稱「飛利浦公司」）間的專利訴訟，而被智慧財產法院判賠償 10.395 億元¹。該報導的判決為智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決（簡稱「國碩案」，裁判日為 2017 年 6 月 29 日）。從報導中，似乎顯示智財法院做出專利損害賠償金額的裁判；但事實上該判決所判賠的金額係依據民法第 179 條之不當得利返還請求權²，而非專利法第 97 條之專利侵權行為之損害賠償請求權。

民法第 179 條規定「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」。國碩案智財法院認為「飛利浦公司既與國碩公司間並未就系爭專利訂有專利授權協議，國碩公司並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施請求項 6 之全部技術特徵，並於市面上銷售獲利，且未給付系爭專利之授權金予飛利浦公司」，因而「國碩公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益，而飛利浦公司則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失」，故「國碩公司並無法律上原因而受有利益，且與飛利浦公司所受損害間有因果關係」，而應准「飛利浦公司得依不當得利之相關規定請求國碩公司返還利益」³。亦即，該法院認為國碩應

1 張慧雯，「DVD 侵權案 國碩二審須賠飛利浦 10.395 億元」，自由時報電子版，2017 年 6 月 29 日，<http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2116295>，最後瀏覽日期：2017 年 11 月 18 日；王中一，「國碩判賠飛利浦 10 餘億」，中時電子報，2017 年 6 月 30 日 <http://www.chinatimes.com/newspapers/20170630000246-260206>，最後瀏覽日期：2017 年 11 月 18 日。

2 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／五。

3 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（六）／2。

獲得飛利浦的專利授權，才得以生產系爭產品；若無，則屬「無法律上之原因而受利益」。「專利授權金」同時為國碩之「所受利益」和飛利浦之「所受損害」。

國碩案智財法院一方面認為「飛利浦公司既不能證明國碩公司就侵害系爭專利之行為有何故意或過失可言，則飛利浦公司請求國碩公司負侵權行為之損害賠償責任，即難認有理由」⁴，另一方面卻認可飛利浦的不當得利返還請求權。「不當得利返還請求權」似乎成為損害賠償請求權之替代物⁵。如此下去，雖專利權人能有多元的救濟方式選擇，但專利法之損害賠償制度似乎形同廢文，此是否脫離立法者對專利制度發展的預期，值得思考⁶。

2018年9月26日最高法院廢棄國碩案智財法院之判決⁷。原因有二。一是智財法院不應「逕以專利權人所受短收授權金之損害」而計算不當得利金額；另是專利權人飛利浦公司未依誠實及信用方法行使其專利權而有違民法第148條第2項之規定⁸。此外，最高法院肯定「一旦

4 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（五）／2。

5 王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，第 19 卷，第 7 期，頁 73-74，2015 年 7 月。

6 學者李素華老師指出「損害賠償請求權」與「不當得利返還請求權」之並存可提供專利權人多元的救濟方式，以完整保護專利權之行使。（見李素華，專利侵權訴訟之不當得利請求權與合理權利金，萬國法律，第 224 期，頁 85-93，2019 年 4 月。）另學者沈宗倫老師曾提到專利法第 97 條第 1 項第 2 款「依侵害人因侵害行為所得之利益」之損害賠償計算可解釋為包含被告未支付的權利金，但其指出該解釋將破壞與「不當得利」救濟方式之界線。（See Chung-Lun Shen, *Reasonable Royalties and the Calculation of Patent Damages: Reflections and Recommendations for A Fair and Adequate Calculating Basis of Reasonable Royalties in Terms of Harmonization of China-Taiwan Regional Patent Laws*, 12 CHL.-KENT J. INTELL. PROP. 156, 161 (2013).)

7 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／主文。

8 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

專利權之支配關係受到破壞」，則「隨著專利權之受損害，往往發生不正當財產損益之變動」，以致發生「專利侵權」與「不當得利」之競合；最高法院更指出專利權人「得依民法不當得利之法律關係主張其權利」⁹。事實上，本案是最高法院正式認可不當得利返還請求權做為專利侵權行為之補償機制¹⁰。

針對國碩案的不當得利金額的計算，智財法院以專利權人的制式包裹型授權契約中所定的授權金計算方式為準，而得出約 10 億的不當得利金額¹¹。但最高法院指出「擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利權人所受短收授權金之損害為判斷依據」¹²。亦即，「專利權人的授權方案」不應用來計算不當得利金額。

另國碩案最高法院強調「惟按不當得利制度不在於填補損害，而係返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，故依不當得利法則請求返還之範圍，應以受領人所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準」¹³。此挑戰智財法院通常以合理權利金來計算不當得利金額之實務¹⁴。專利法第 97 條第 1 項規定可「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」，亦即合理權利金法事實上是損害賠償計算方法，

9 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

10 本文以下陳述的文德案中，最高法院於各次判決並未闡述不當得利請求權為何得在專利侵權訴訟事件中主張。

11 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（八）。

12 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

13 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

14 本文以下會討論智財法院通常的不當得利金額計算法，即「合理權利金法」。本文審查委員 A 認為採何種計算方式屬於法院職權而並無不妥。對此，筆者並不反對此見解，但或許最高法院的意旨應被下級法院所採納，以維持或增加司法實務的可預測性。本文意在從最高法院的見解出發而提出不當得利金額計算方法的建議。

故其適用於不當得利金額之計算是有問題的。

本文意在探究不當得利返還請求權其做為專利侵害的補償手段時的理論基礎，並提出不當得利金額的計算基準。以下，第貳部分先檢視智財法院對不當得利返還請求權之審判實務，包括從智財法院首度處理的案件到國碩案二審判決之分析、智財法院計算不當得利金額的各種方式、最高法院對於國碩案的見解等。第參部分則討論在專利法的架構下，不當得利返還請求權之理論應有何補充或調整，包括從民法「占有」制度思考相關不當得利之要件。最後，第肆部分借用「共有建物的租金返還事件」之相關司法實務見解及參酌美國專利法判決，以提出「不當得利金額」計算基準，其主要建議應考慮侵權人對系爭侵權物或方法之貢獻度，而藉由「侵權人貢獻度」的引入以適當地反映「系爭專利貢獻度」在不當得利金額計算之價值，如此以區隔「不當得利金額」與「損害賠償金額」間之不同。

貳、智慧財產法院與不當得利返還請求權

一、不當得利返還請求權之緣起

「不當得利返還請求權」做為專利侵權行為之救濟手段源自智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決（簡稱「文德案」，裁判日為 2011 年 4 月 7 日）。該案法院指出「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」¹⁵。其次，該案法院表示「不當得利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態為目的」，因而「其判斷應以『權益歸屬說』為標準，亦即倘欠缺法律上原因而違反權

15 智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決／事實及理由／三／（一）（引用最高法院 61 年台上字第 1695 號民事判例）。

益歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利」¹⁶。

針對專利侵權行為，文德案法院指出「『當時專利法』第 103 條第 1 項明文規定，除另有規定外，新型專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，是以上訴人『／被告』未經被上訴人『／專利權人』同意，而銷售系爭眼鏡，侵害被上訴人之系爭專利，上訴人即侵害被上訴人之法律地位，乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益」¹⁷。亦即，該案法院將專利權的性質由「排他權」轉化為「同意權」。原本是專利權人應主動「排除」他人實施專利發明，但變成其他人應主動尋求專利權人「同意」專利發明的實施。因為「同意權」之性質，導致若被告未取得專利權人的同意而實施專利發明時，則符合「無法律上原因」的要件。「未取得同意」所產生的專利侵權行為，即為專利權人之「所受損害」。

至於「所受利益」，文德案法院認為「欲實施他人專利者，應向專利權人取得授權，且通常會支付權利金，則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利，受有免於支付權利金之利益」，則「被上訴人依不當得利法則，請求上訴人返還其因此所取得之利益（即如被授權實施所應支付之合理權利金），於法有據」¹⁸。亦即，「合理權利金」成為不當得利金額的計算基準。

16 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(一)（引用最高法院 95 年度台上字第 1077 號、98 年度台上字第 1156 號民事判決）。

17 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(二)（引用最高法院 99 年度台上字第 1181 號民事判決）。在本文中，引文中的「『...』」部分為筆者改寫原文相關內容，以符合本文論述流暢之需要。

18 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(二)。

二、文德案的歷史

文德案源自臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決(裁判日為 2006 年 1 月 26 日)，該案地院認為專利權是「專屬實施權」¹⁹。文德案地院認為「專利權人於不抵觸法律規定之情形下，非但具有排他之權利，亦具有專屬實施之權能，而非僅具有排他之權利而已。主張專利權僅為排他權者係著眼於專利之最少權能為立論，因此，專利權人苟未抵觸法律之規定，縱令採排他權理論者亦不能否認專利權人有專屬實施之權利。而主張專利權為專屬實施權者係基於專利之最大權能而為立論，專利權人既擁有專屬實施之權能，當然亦具有排他之權能，惟其專屬實施權並非完全不受限制，因此，採專屬實施理論者亦須附加『與法律規定牴觸即不得實施專利』之但書限制。『當時』專利法第 78 條第 2 項規定：『再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。』即係明文對於專利權人實施權能之限制」²⁰。

當時專利法第 78 條的「實施」用語是文德案地院支持「專屬實施權」性質的基礎。不過，當時學說認為專利權不是「專屬權」，主因是 1994 年專利法修法時將「專有……」用語改為「專有排除他人未經同意……」²¹。因此，專利權人並不具有實施其專利發明的權利²²。但是

19 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／四／(一)。

20 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／四／(一)。

21 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，智慧財產權入門，頁 32，元照，1998 年；另見立法院公報處，院會紀錄，立法院公報，第 82 卷，第 71 期，頁 124-126，1993 年 12 月 9 日，<https://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@xdd!cecac6cdcecefc9cdc981c7cdc8cecfcec4cfcbcd4cfcdcbc7>，最後瀏覽日期：2020 年 6 月 14 日；立法院公報處，院會紀錄，立法院公報，第 82 卷，第 75 期，頁 304，1993 年 12 月 24 日，<https://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@xdd!cecac6cdcecefc9cdc981c7cdc8cacfcec4cfcdc6c6c4cfcccfc8>，最後瀏覽日期：2020 年 6 月 14 日。

文德案地院並不接納此觀點，而認為排他權或實施權之「爭執在學理之探討上固有其價值，然於專利侵害之判斷上並不具有重要意義」²³。

文德案的被告有二位，一是個人 A，而另是 A 所設立的公司 B。系爭專利的保護期間從 1998 年 6 月 1 日起至 2009 年 9 月 5 日²⁴；而被告 A 自 1999 年 4 月 11 日起透過代理商銷售侵權物，至 2003 年 5 月 30 日被告 B 設立後，改由被告 B 獨自代理銷售侵權物²⁵。原告向被告 B 請求損害賠償，但向被告 A 請求不當得利返還²⁶。對被告 B 的損害賠償計算是依據原告對其他廠商的年度專利授權金，而因起訴日為 2004 年 6 月 1 日其離被告 B 成立之日約一年，故請求一年的專利權利金²⁷。對被告 A 的不當得利計算亦根據原告的年度專利授權金，而因被告 A 從事侵權物販售至被告 B 設立而停止之期間約四年，故請求四年的權利金²⁸。

文德案地院無視原告對被告 A 與被告 B 等請求內容的類似性，而直接准予原告的損害賠償與不當得利的請求²⁹。之後，本案上訴至臺灣高等法院，而該高院判決（稱「第一次高院判決」）顯示原告是因對被告 A 的損害賠償請求權已逾時效，而改以不當得利返還請求權主張³⁰。原告的不當得利返還請求權是基於被告 A 授權他人實施被告的專利，而被告 A 的專利乃系爭專利之再發明專利，故被告 A「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

22 趙晉枚等，同前註，頁 33。

23 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／四／（一）。

24 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／一／（一）。

25 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／一／（二）。

26 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／一／（二）及（四）。

27 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／一／（二）。

28 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／事實及理由／貳／一／（四）。

29 臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決／主文及事實及理由／貳／六。

30 臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決／事實及理由／八／（二）。

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』³¹。

第一次高院判決認為原告無法舉證被告 A 有授權給他人實施其專利之事實³²，且原告無法提出被告 A 「開始銷售系爭眼鏡之始期及持續銷售四年之證據，尤其就『被告 A』究竟受有多少利益之事實，始終不能舉證以實其說」，故駁回原告的不當得利返還請求³³。可惜的是第一次高院判決並未處理專利權是排他權或實施權的問題。

本案繼續上訴到最高法院，而最高法院維持損害賠償請求的裁定，但廢棄不當得利返還請求的裁定（稱「第一次最高法院判決」）³⁴。該最高法院發現原告舉證指出被告 A 之下游廠商於 2001 年 10 月 11 日至 2002 年 8 月 8 日仍銷售侵權物，但第一次高院判決卻「未於判決書理由項下記載其取捨之意見」，故第一次高院判決駁回原告之不當理由返還請求即屬判決不備理由而為違背法令之判決³⁵。遺憾的是該最高法院未探究專利權的性質，而直接採納不當得利返還請求權得為專利權人之救濟手段。

本案回到臺灣高等法院後，該高等法院認為被告 A 的確有授權他人實施其專利或銷售侵權物之事實（「第二次高院判決」）³⁶。不過，該高等法院並未同意原告的不當得利計算方法³⁷。原告以其 2002 年的年度專利授權金 180 萬元為基礎，來計算被告 A 的不當得利期間所得的利益，即四年共 720 萬元³⁸。然而，該高等法院認為 720 萬元只是原告的

31 臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決／事實及理由／八／（一）。

32 臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決／事實及理由／八／（三）及（四）。

33 臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決／事實及理由／八／（六）及（七）。

34 最高法院 96 年度台上字第 2857 號民事判決／理由。

35 最高法院 96 年度台上字第 2857 號民事判決／理由。

36 臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號民事判決／事實及理由／四／（三）。

37 臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號民事判決／事實及理由／四／（四）。

38 臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號民事判決／事實及理由／四／（四）。

所受損失，但不是被告 A 的所得利益³⁹。該高等法院引用最高法院 97 年台上字第 1997 號民事判決其指出民法第 179 條不當得利條款「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」⁴⁰。最後，該高等法院以被告 A 自承的授權金每件侵權物 50 元、及每年生產 5,000 件侵權物的事實，而計算四年的不當得利，總共為 100 萬元⁴¹。

本案又上訴至最高法院，而其廢棄第二次高院判決（稱「第二次最高法院判決」）⁴²。該最高法院雖承認「惟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」⁴³，但不認可第二次高院判決的見解⁴⁴。該最高法院指出「『被告 A』未經『原告』同意，製造、銷售系爭眼鏡，侵害『原告』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『被告 A』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？原審謂無法認『被告 A』獲有同等金額之利益云云，已有可議」⁴⁵。此見解等於直接承認專利權之實施權性質。

三、智慧財產法院於文德案之見解

文德案之第二次最高法院判決後，因智財法院已設立，故本案發回

39 臺灣高等法院 97 年度智上更(一)字第 2 號民事判決／事實及理由／四／(四)。

40 臺灣高等法院 97 年度智上更(一)字第 2 號民事判決／事實及理由／四／(四)。

41 臺灣高等法院 97 年度智上更(一)字第 2 號民事判決／事實及理由／四／(四)。

42 最高法院 99 年度台上字第 1181 號民事判決／主文。

43 最高法院 99 年度台上字第 1181 號民事判決／理由（引用最高法院 61 年台上字第 1695 號民事判例）。

44 最高法院 99 年度台上字第 1181 號民事判決／理由。

45 最高法院 99 年度台上字第 1181 號民事判決／理由。

到智財法院，即產生智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決。雖智財法院為專業法院，但其未能檢視專利權是否有實施權之性質，而直接順從最高法院的要求而計算被告 A 因未支付權利金而獲得的利益。不過，文德案智財法院並未採原告所主張的年度授權金金額⁴⁶。

文德案智財法院乃「假設兩造於『1999』年 4 月間『(即侵權行為開始時間)』，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」⁴⁷。該智財法院考慮諸多因素，包括：(一)原告於侵權行為期間內所為之非專屬授權之權利金總數及其授權時間；(二)原告非專屬授權契約的權利金計算方式；(三)假想協商授權時之系爭專利所剩餘的保護期間（約 10 年 4 個月）；(四)原告授權販賣眼鏡產品之性質；(五)原告授權地區為我國；(六)原告與被告 A 間為競爭關係；(七)侵權行為時間為 4 年；(八)侵權產品的技術主要來自被告 A 的專利⁴⁸。最後針對年度權利金，不同於原告主張的 180 萬元，該智財法院裁決應為 135 萬元⁴⁹。

四、智財法院之「不當得利金額」計算基準

文德案後，智財法院持續以「合理權利金」或類似的概念以計算不當得利金額，其大致可歸納為以下三種計算方式⁵⁰。

46 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(四)／5。

47 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(四)／4。

48 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(四)／4。

49 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(四)／4。

50 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決(裁判日為 2011 年 8 月 23 日)、

(一) 方法一：多項因素法

文德案智財法院採取多項因素法來計算合理權利金性質的不當得利金額⁵¹。此方法另在二個判決中被採用。

在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決(裁判日為 2011 年 8 月 23 日) 中，該案法院就已逾損害賠償請求權時效之期間內(2006 年 6 月 28 日起至 2008 年 5 月 14 日止) 之侵權行為(侵權物銷售所得共 883,767 元)，認被告應給付不當得利⁵²。另就損害賠償部分，該案法院採所得利益法計算之⁵³。

該案法院計算不當得利金額時所考量之因素包括：被告 2006 年至 2009 年間年度營業淨利率(依序為 5.81 %、6.56 %、6.45 %、5.77 %)、財政部就侵權物之課稅業別而定之同業利潤標準淨利(2007 年至 2009 年均為 10 %)、系爭專利之專利權期間、被告侵害系爭專利之期間約 2 年、雙方對本件不當得利之權利金計算方式(專利權人同意以被告銷售金額 6.25 % 計算，另被告主張以銷售金額 5 % 至 6 % 計算)、「本件權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質」等，而認專利權人所失利益(即被告所應支付之權利金) 應以該被告於不當得利期間侵害專利

智慧財產法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決(裁判日為 2012 年 1 月 13 日)、智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事判決(裁判日為 2014 年 3 月 28 日)、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決(裁判日為 2016 年 3 月 29 日，105 年度民專上字第 24 號民事判決之前審)、智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決(裁判日為 2016 年 12 月 30 日，有考慮系爭專利之貢獻度)、及智慧財產法院 104 年度民專上更(一)字第 9 號民事判決(裁判日為 2017 年 3 月 16 日) 等。

- 51 智慧財產法院 99 年度民專上更(二)字第 11 號民事判決／事實及理由／三／(四)／4。
- 52 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決／事實及理由／乙／五／(五)／6／(3)。
- 53 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決／事實及理由／乙／五／(五)／4。

權之銷售總金額之 6.25 % 為計算，即被告應返還 55,235 元(883,767×6.25 % = 55,235)⁵⁴。

另在國碩案一審（即智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決，裁判日為 2016 年 3 月 29 日）中，針對 2003 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 28 日間之侵權行為，因其損害賠償請求權之時效已消滅，該案法院給予不當得利之補償⁵⁵。至於損害賠償部分，就 2012 年 4 月 29 日至 2013 年 12 月 31 日期間，該案法院並未特別計算，而是在計算不當得利金額時，將不當得利的期間從 2012 年 4 月 28 日延伸至 2013 年 12 月 31 日⁵⁶；就 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 14 日期間，該案法院採取所得利益法來計算，但因被告證明其無毛利，故該案法院無法核予損害賠償⁵⁷。

針對不當得利之計算，該案法院首先計算系爭侵權物的總營業收入，其考量：1. 被告於 2003 年度至 2013 年度各年度之營業收入合計為 23,907,201,000 元；2. 被告有 6 個產品領域（光儲存媒體產品為其中之一）、且系爭侵權物僅是 6 項光儲存媒體產品之其中 1 項；3. 各產品領域及各項光儲存媒體產品於各年度營業收入的貢獻度為均等，因而得出光儲存媒體產品之總營業收入為 23,907,201,000 元、且系爭侵權物之總營業收入為 664,088,917 元⁵⁸。其次，該案法院考量系爭專利之貢獻度，從系爭侵權物如何侵害系爭專利（系爭侵權物因為被消費者使用而侵害系爭專利）、受侵害請求項僅 1 項、系爭侵權物的標準檢驗項目不包括受侵害請求項之技術、及專利權人未舉證系爭專利之貢獻度或系爭

54 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決／事實及理由／乙／五／（五）／6／（3）。

55 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／4。

56 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／4。

57 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／2。

58 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／4／（3）。

侵權物之市場佔有率等角度，但該案法院認為系爭專利對系爭侵權物之貢獻度並非百分之百，卻未計算貢獻度的比率⁵⁹。

最後，該案法院認為其應「於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷」；而本案「兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設」，因而「審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間」，並衡量相關情況，例如「系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度」、專利權人「舉證證明損害賠償額之困難程度」、及「本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質」等，裁定專利權人就其「所失利益至少得請求『被告等』連帶給付 10,500,000 元之合理授權金額」⁶⁰。

（二）方法二：系爭專利貢獻度法

在智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決（裁判日為 2016 年 12 月 30 日）中，被告有三個單位 A、B、及 C。被告 A 向被告 B 訂購系爭侵權行李箱 2,000 件以做為電視機銷售之贈品，而被告 C 將該些 2,000 件系爭侵權物販售給被告 B⁶¹。被告 A 最後贈出 1,843 件侵權物，而剩下的則退換給被告 B⁶²。

該案法院認為被告皆無故意或過失侵害系爭專利，而不用負損害賠償之責⁶³；但就損害賠償請求權時效期間內（2014 年 11 月至 2015 年 1 月）之侵權行為，該法院給予專利權人不當得利返還之補償⁶⁴。另該案

59 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／4／（3）。

60 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決／事實及理由／六／（十）／4／（3）。

61 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／壹／一。

62 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／伍／一。

63 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／三。

64 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四。

法院就三個被告「各別所受利益分別計算認定」各別被告之不當得利金額，並認為「無原告重複受償之問題」⁶⁵。

針對被告 A，該案法院認為其有給付不當得利之理由係考量專利權人「確因實施系爭專利而提昇其產品之價值」，以致消費者「須支付較高的價格始可享受有實施系爭專利之行李箱所帶來之較佳功能及便利性」，但被告 A「購買有實施系爭專利結構之行李箱產品」時，其「並未因此支付較高之價格，其減少支付之價金，即為其所受之利益」，且被告 A「將系爭產品發送予消費者，減少『專利權人』因實施系爭專利所可獲得之經濟上利益，而受有損害」，此乃被告 A「之獲利與『專利權人』之損害間，具有因果關係」，因而專利權人「自得請求被告『A』返還不當得利」⁶⁶。

其次，該案法院認為「有無實施系爭專利之行李箱之價格差額，所占整體行李箱價格之比例，應可視為系爭專利對於整體行李箱產品之貢獻度」⁶⁷。具體而言，該案法院以「同款行李箱有無實施系爭專利結構之價格比較」做為「判斷之基礎」⁶⁸。「同款行李箱」之定義為改版前後之差異在於有無實施系爭專利⁶⁹。而未採用於貢獻度計算之產品有二類：1. 一是儘管屬「同系列」之行李箱，但其前後二版「除有無實施系爭專利外，尚有外觀設計、手把及有無外加密碼鎖之不同」，故「不能直接將二者之差價，全部歸入系爭專利對於行李箱商品價值貢獻

65 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（6）。

66 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（3）。

67 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（3）。

68 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（4）。

69 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（4）。

度」；2. 二是「不同系列」之行李箱，「其款式、內裝、及配件之 TSA 海關鎖形式，亦有不同」，故「亦不能直接將二者之差價，全部歸入系爭專利對於行李箱商品價值貢獻度」⁷⁰。

最後，該案法院以專利權人之「CLASSIC FLIGHT」系列行李箱為系爭專利貢獻度之計算基準，其「改款前（未實施系爭專利）之四輪標準登機箱售價為 19,470 元」而「改款後售價為 21,400 元」，以得到價差為 1,930 元、及系爭專利貢獻度為 9.91 %（ $1,930 \div 19,470 = 9.91\%$ ）；據此，該案法院認為因專利權人「實施系爭專利後，其行李箱售價可提高為原來之 1.0991 倍」，但被告 A 以每件 6,000 元購入系爭侵權行李箱 1,843 件時，「僅就系爭產品之有體物支付對價，對於系爭產品內部使用系爭專利之技術，並未支付任何對價」，故被告 A「就系爭專利對行李箱產品價格貢獻度範圍內，即獲有不當得利」，其金額為 1,095,848 元（ $1,843 \times 6,000 \times 9.91\% = 1,095,848$ ）⁷¹。

針對被告 B，該案法院認為其將系爭侵權行李箱銷售給被告 A，「而獲有利益，致『專利權人』受有損害」，故專利權人「得請求被告『B』返還不當得利」⁷²。至於應返還金額之計算，該案法院參酌被告 B「以每個 6,000 元之價格，銷售 1,843 個系爭產品予被告『A』，銷售總價為 11,058,000 元，參以台灣之行李箱、旅行袋、背包、公事包、化妝箱零售同業利潤標準之淨利率為 9 %」，又考量「系爭專利對於行李箱產品整體售價之貢獻度為 9.91 %」，而得出被告 B「因侵害系爭專利所獲得之利益」為 98,626 元（ $11,058,000 \times 9\% \times 9.91\% = 98,626$ ）⁷³。

70 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（4）。

71 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（4）。

72 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（三）。

73 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／

針對被告 C，該案法院認為其有返還不當得利之理由同被告 B；至於金額部分，該案法院以被告 C 對被告 B 銷售之獲利 10,700,000 元（即每件 5,350 元之系爭侵權行李箱共 2,000 個之銷售總價），再乘以「台灣之行李箱、旅行袋、背包、公事包、化妝箱零售同業利潤標準之淨利率」（為 9 %）及「系爭專利對於行李箱產品整體售價之貢獻度」（為 9.91 %），而得被告 C 「因侵害系爭專利所獲得之利益為 95,433 元」⁷⁴。

應注意的是該案法院認為前述三項不當得利金額計算方法非「合理權利金法」⁷⁵。不過，在損害賠償計算的情境中，考量系爭專利之貢獻度之算法基本上是合理權利金法之一類⁷⁶。

（三）方法三：稅前淨利取一半

在智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決（裁判日為 2017 年 3 月 16 日）中⁷⁷，被告有二位，以其中一被告為例，該案法院針對 2009 年 4 月 29 日以前因時效到期而無法主張損害賠償之侵權行為，給予專利權人不當得利之補償⁷⁸。另就損害賠償部分，該案法院

（三）。

74 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（四）／（1）。

75 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決／事實及理由／乙／柒／四／（二）／（5）。

76 周伯翰，以合理權利金計算專利侵害損害賠償之研究，高大法學論叢，第 14 卷，第 1 期，頁 201-205，2018 年 9 月。

77 本案的前審案件為智慧財產法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決（裁判日為 2012 年 1 月 13 日）、智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事判決（裁判日為 2014 年 3 月 28 日）等，而經最高法院以 104 年度台上字第 2133 號民事判決廢棄，但理由是與損害賠償的議題有關。（最高法院 104 年度台上字第 2133 號民事判決／理由。）

78 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（九）／3。

以所得利益法計算之⁷⁹。

雖專利權人就權利金之計算未提出「合理之計算基礎」，但該案法院引用民事訴訟法第 222 條第 2 項（其規定「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」），而認為其「仍應審酌一切情況，依所得心證定其數額，不能以『專利權人』未證明權利金之比率而否准其返還不當得利之請求」⁸⁰。進一步，該案法院認為「一般企業於支付權利金後應尚有獲利始會從事商業交易行為」，而在考慮專利權人「因侵權行為損害賠償之請求權罹於時效滅」而才「改以不當得利之法律關係請求」之情況下，「其可獲得給付之金額應低於侵權損賠，始符公平原則」⁸¹。在「審酌上情及其他一切情況」，該案法院認為應以被告之「該項產品平均銷售稅前淨利之半數作為權利金之計算基準為適當」⁸²。

系爭侵權物於 2009 年年 4 月 29 日之銷售數量為 2,390 個，而總銷售金額為 946,185 元；該產品之每個平均銷售單價為 356.63 元，而不含所得稅之稅前淨利為 37.94 元。最後，該法院計算不當得利金額，即「權利金為 45,338 元（計算式： $37.94 \times 2390 / 2 = 45338.3$ ，元以下四捨五入）」⁸³。

79 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（八）／4。

80 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（九）／3。

81 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（九）／3。

82 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（九）／3。

83 智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決／事實及理由／貳／五／（九）／3。

(四) 小結

智慧財產法院於文德案、99 年度民專訴字第 139 號民事判決與 103 年度民專訴字第 38 號民事判決中雖參考多項因素來決定不當得利金額，但是該些因素與金額計算之間並無關連，亦即各項因素對於金額數字的影響不明。104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決所採的「稅前淨利取一半法」亦沒有明顯的邏輯推論。唯一有方法論者是 104 年度民專訴字第 66 號民事判決的「系爭專利貢獻度法」，其清楚交代計算貢獻度的過程。

五、國碩案的實務問題

在國碩案的二審判決中，智財法院改變過去探究「權利金」是否合理或適當之計算方式。國碩案二審法院採取專利權人於侵權行為開始期間的授權方案（即「DVD-R 光碟專利授權合約」）為權利金計算基礎⁸⁴。該授權方式為「以包裹方式授權相關專利『共 199 件』」，而授權條款指出「如有使用到任一被授權專利，就應支付權利金即每片 DVD 美金 0.06 元」⁸⁵。該案法院一方面認為「雖系爭產品僅使用前開授權契約中授權專利之一件，惟應依一定比例定合理之權利金，固可於雙方協商授權契約時，用以磋商協議權利金之數額」，但又指出該包裹授權模式「已為專利市場之商業慣例，且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢，則以包裹方式授權專利，不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益」⁸⁶。此外，該案法院認為不用考慮系爭專利對系爭產品的

84 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（八）／2。

85 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（八）／4。

86 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（八）

貢獻度，因為「本件係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉」⁸⁷。

國碩案二審法院雖認為系爭專利僅是包裹授權標的中 199 件專利之一，因而權利金的計算應考慮「一定比例」實屬「合理」，但其最後卻捨「合理權利金」之計算，而採取「有效率的」包裹授權之權利金。原 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決的「合理」問題被「效率」問題取代，且也不問專利權人能否「搭授」無用於實施之專利。智財法院對於「不當得利返還請求權」的操作，已經採偏袒專利權人之返還金額計算方式。

國碩案二審法院所採取的不當得利計算方式優於專利法第 97 條第 1 項第 3 款合理權利金之損害賠償計算方法。如果國碩案之不當得利計算方法成為主流，可預見不當得利返還請求權將成為專利訴訟首要的請求權主張。甚至，損害賠償請求權將被不當得利返還請求權所取代，因為專利權人不須證明被告故意或過失侵害其專利⁸⁸，也無須證明已於專利物上標示專利證書號或被告明知或可得而知為專利物⁸⁹。唯有被告可證明系爭專利無效或侵權不成立，專利權人才無法成功主張不當得利返還⁹⁰。

／4。

87 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決／事實及理由／貳／四／（八）／4。

88 專利法第 96 條第 2 項。

89 專利法第 98 條。

90 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 30 號民事判決／事實及理由／貳／六。該案法院判定系爭專利不具進步性，並指出專利權人未提出侵權比對之證據，故該案法院指出「被告『等』既不構成侵害原告之系爭專利權，原告自不得依民法第 179 條之規定對被告等人請求不當得利」。本文審查委員 A 建議「是否宜修法，或判例規範？本文有何理論一致性建議？現行結果有何不公之處？」本文認為或許可在專利法中明文不當得利金額的計算方法，以立法政策而決定公平的衡量點。

六、最高法院對國碩案之見解

2018年9月26日最高法院判決廢棄國碩案智財法院的判決，而不同於前面文德案，最高法院對專利侵權事件中的不當得利返還請求權有深入的闡述。

（一）不當得利返還請求權與損害賠償請求權之共存

最高法院首先指出「按不當得利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態為目的，其判斷應以『權益歸屬說』為標準」，故「欠缺法律上原因而違反權益歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利」，而「不以受益人有歸責性及違法性存在為必要」⁹¹。此「權益歸屬說」乃通常的最高法院見解⁹²。

對不當得利為何適用於專利侵權事件，最高法院認為「專利權雖屬無體財產權，然於支配關係上近似於民法之物權，一旦專利權之支配關係受到破壞，隨著專利權之受損害，往往發生不正當財產損益之變動，而產生『專利侵權』與『不當得利』競合之情形」⁹³。此觀點事實上點出「專利權」與「物權」是不同的權利，但「專利權」僅是「近似」於「物權」，因而有可能產生物權利用時的「不正當財產損益之變動」。

另最高法院指出「專利侵權之救濟方式，專利法第96條、第97條固定有明文，惟須以侵害人有故意、過失為要件，與不當得利之成立要件不同。專利權既亦屬財產權，而專利法並無排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係

但由於本文不在討論修法，而是提出符合國碩案最高法院判決見解之不當得利金額計算方法，故請容許筆者另外撰文討論。

91 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

92 游進發，民法上之權益歸屬秩序，東吳法律學報，第 28 卷，第 3 期，頁 42-46，2017 年 1 月。

93 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

主張其權利」⁹⁴。此對於專利法的體系解釋乃形成「不當得利返還請求權」適用於專利侵權事件之基礎，並成就其與損害賠償請求權共存之狀態。

（二）不當得利金額之計算原則

關於不當得利金額的計算，最高法院指出「惟按不當得利制度不在於填補損害，而係返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，故依不當得利法則請求返還之範圍，應以受領人所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準」⁹⁵。因此，「擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利權人所受短收授權金之損害為判斷依據」⁹⁶。

另最高法院指出「關於應返還數額，應以返還義務成立時為計算標準」，而此返還義務成立之時點為「未經『專利權人』授權，即製造、販賣具有『系爭專利』請求項 6 技術特徵之系爭產品」時⁹⁷。

對於國碩案智財法院計算不當得利金額的方式，最高法院不同意該算法，其理由有三點⁹⁸。首先是智財法院以專利權人於 2009 年時制定之「包裹授權含系爭專利在內共 199 件專利之空白系爭授權合約中『所』約定之授權金」，「作為判斷『被告』自『2003』至『2012』年間」之不當得利金額之「唯一計算依據」，其「於時間上有相當落差」⁹⁹。其次，最高法院認為原「計算所得數額，與『專利權人』因『被告』未支付對

94 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

95 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由（引用最高法院 61 年台上字第 1695 號判例）。

96 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由（引用最高法院 61 年台上字第 1695 號判例）。

97 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

98 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

99 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

價（授權金）即使用系爭專利而受之損害額『間』是否有所差異，尚待釐清¹⁰⁰。最後，最高法院指出被告主張「系爭產品有無使用系爭專利有關資訊，其功能不受影響，系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語」，而若該主張為真，則被告「因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與『專利權人』上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義」¹⁰¹。

因此，國碩案最高法院期待不當得利金額之計算應著重侵權人「客觀上所能獲致之實際利益」，而非直接由「專利權人所受短收授權金之損害」（即「合理權利金」法）來評價。於計算時，如被告有主張，特別應考量系爭專利對侵權物或方法之貢獻度。

（三）不當得利返還請求權之限制：誠實信用原則

最高法院亦期望智財法院必須檢驗不當得利返還請求權有無不當行使¹⁰²。此想法來自於民法第 148 條第 2 項，其規定「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法」¹⁰³。最高法院指出「此項規定，於任何權利之行使及義務之履行，均有其適用」¹⁰⁴。因此，「權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利」，則法院對「其嗣後再為主張，即應認有違誠信而權利失效」¹⁰⁵。

在判斷上，最高法院認為「應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事」，以認定是否違背民

100 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

101 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

102 黃惠敏，論誠實信用原則與專利權實施之限制－以最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決為中心，萬國法律，第 223 期，頁 21，2019 年 2 月。

103 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

104 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

105 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

法第 148 條第 2 項¹⁰⁶。此外，此認定「不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響」，因為「權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉」¹⁰⁷。

（四）遺留之問題：「不當得利金額」計算基準不明

對於不當得利金額的計算，國碩案最高法院有指出不應按照專利權人的自我授權方案、及應參考系爭專利之貢獻度¹⁰⁸，但並未清楚交代具體的計算方式¹⁰⁹。學者陳龍昇曾提出此金額至少為侵權人所短付的權利金加上實施系爭專利之所得利益（扣除成本），但未闡述其計算方法¹¹⁰。學者莊弘鈺等認為最高法院並未否定以「合理權利金」方式計算不當得利金額，且建議應考慮專利貢獻度；但其未能解釋如何在不當得利的概念下計算合理權利金¹¹¹。

因此，本文將進一步闡述「不當得利金額」計算基準之建議。首先討論專利法下「不當得利」概念的定位，並從民法「占有」制度的角度，補充相關理論的內容。接著，本文以「無權占有他人土地」事件的相關法理而類推適用並發展「不當得利金額」計算原則；又於參考美國判例法後，提出司法實務上可操作的「不當得利金額」計算基準，主要是透過參酌「侵權人貢獻度」以修正「系爭專利貢獻度」。

106 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

107 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

108 陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利侵權的不當補償手段，萬國法律，第 223 期，頁 6-8，2019 年 2 月。

109 陳龍昇，由最高法院 106 年台上字第 2467 號判決論專利侵權損害賠償與不當得利請求，萬國法律，第 224 期，頁 55，2019 年 4 月；莊弘鈺、鍾京洲，專利貢獻度與不當得利：最高法院 106 年度台上字 2467 號判決評析，萬國法律，第 223 期，頁 14，2019 年 2 月。

110 陳龍昇，同前註，頁 56。

111 莊弘鈺、鍾京洲，同註 109，頁 18。

參、「不當得利」概念適用於專利法之意涵

國碩案後，不當得利返還請求權已穩固地成為專利侵權行為的救濟方式。為增加專利法學理的相關討論，本文接下來先闡述不當得利返還請求權是否有專利法學理上之基礎。其次，民法第 179 條不當得利返還請求權的要件初分為二項：一、「當事人間須有財產損益之變動，即一方受財產上之利益，致他方受財產上之損害」；二、「財產損益之變動，須無法律上之原因」¹¹²。因而，本文討論將專利法如何與不當得利的相關規定進行融合。

一、不當得利請求權的前提：專利權具有實施權之性質

（一）學者的見解

有學者曾在專書或文章中提到專利權人對侵權行為人得主張不當得利返還請求權。大法官謝銘洋老師指出專利權人得請求返還使用系爭專利之對價，即「適當之權利金」¹¹³。鄭中人老師認為專利權人理論上可主張不當得利返還請求權，但其未闡述如何主張¹¹⁴。不過，該二位學者並未解釋為何專利侵權行為能造成民法第 179 條之「無法律上之原因而受利益」¹¹⁵。

另一方面，楊崇森老師提出侵權人「無權源」實施系爭專利即為「無法律上原因」，而系爭專利的使用費即同時為侵權人的「得利」與專利

112 林大洋，不當得利之損益變動關係－類型化學說在實務操作上之檢驗，法令月刊，第 62 卷，第 1 期，頁 71，2011 年 1 月。

113 謝銘洋，智慧財產權法，頁 363-364，元照，2016 年 7 版。

114 鄭中人，專利法規釋義，頁 2-170，考用，2009 年。

115 謝銘洋，同註 113，頁 364；鄭中人，同前註，頁 2-170。

權人的「損失」¹¹⁶。楊老師的立論是以日本判例和學說為基礎，但其未具體闡述相關判決或學說內容¹¹⁷。許忠信老師主張未經專利權人同意或授權而使用系爭專利乃屬「無法律上原因」，而應返還的利益為「適當之授權報酬」¹¹⁸。許老師的理論是根據德國法的討論，其引用並分析德國學者的觀點，但重點是許老師指出唯有專利權人才得以使用系爭專利，此類似「實施權」的概念¹¹⁹。

學者的見解缺乏對專利權性質的解析。如果專利權僅有「排他權」的性質，權利人僅能排除他人使用其專利發明，但卻非自己有權實施；則既然專利權人自己都無法實施其專利，其怎有權利授權他人實施。

（二）專利法中的「實施權」

部分專利法條文其用語隱含專利權有實施權性質。例如專利法第53條第1項指出「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次」。此延長專利權期間的制度，特別為醫藥和農藥等二個產業所設計¹²⁰。以醫藥產業為例，原藥廠發明新藥的目的在商業化¹²¹。其新藥獲得藥事主管機關審查通過後，接著就是上市而提供給病人使用，並獲得藥品費用支付之利益¹²²。為避免其他藥廠

116 楊崇森，專利法理論與應用，頁 501，三民，2007 年修訂 2 版。

117 楊崇森，同前註，頁 501。

118 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，第 61 期，頁 84-86，2007 年 3 月。

119 許忠信，同前註，頁 85-86。

120 劉國讚，專利法之理論與實用，頁 234，元照，2014 年 2 版。

121 李素華，醫藥發明之專利個案探討：以我國長青樹藥品專利為例，國立臺灣大學法學論叢，第 41 卷，第 2 期，頁 650-657，2012 年 6 月。

122 李素華，同前註，頁 656-657。

搭便車，原藥廠必然要申請專利，以排除其他藥廠的競爭¹²³。此造就醫藥品專利權人又同時為專利實施人之現象。

另在損害賠償計算上，專利法第 97 條第 1 項允許專利權人「得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。如果專利權人無實施權，該計算方法形同虛設。因而，實施專利發明應該是專利權人的權利。

其他具有實施權性質的規定包括專利法第 64 條規定「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得……授權他人實施……」。

上述專利法條文缺少的是以直接語法規定專利權人有實施其專利權。但專利法第 58 條就「排他權」性質則於第 1 項明文規定「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。第 58 條直接以「專有排除」為動詞。因而，專利權的排他權性質較明顯。

專利法第 1 條規定「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」。「利用」應是專利法所關注的重點之一。發明人或專利權人本身因瞭解其專利發明，而應為最適當的「利用人」。因此，配合專利法條文中許多與權利人有關的「實施」用語，應可認可「實施權」為專利權的性質。

擁有實施權的專利權人，其可將此實施權給予他人代行。專利法第 62 條第 1 項隱含「授權實施」或「同意實施」是專利權內涵的範圍。只不過該項的用語為「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」，其不直接陳述「實施」權利。然而，專利法第 63 條第 1 項規定「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，

123 李素華，同前註，頁 657-659。

從其約定」。亦即，專屬被授權人所得到的「授權實施」權是正向表述。因為該「授權實施」權可經由專利權人的授權契約而限制，專利權人握有「授權實施」權的最終控制，因而應認可專利權人有「授權實施」權。

二、受利益、及致他人受損害

(一) 不當得利之類型

民法第 179 條不當得利返還請求權之第一項要件涉及「受利益」及「致他人受損害」等二個次要要件¹²⁴。根據民法的不當得利學說，「不當得利」分為「給付型不當得利」與「非給付型不當得利」¹²⁵。「給付型不當得利」指由於自願性給付而造成財產利益的不當移動，而須復原欠缺給付目的的財產利益移動¹²⁶；「非給付型不當得利」指非由給付行為而生之財產利益的不當移動，而不當移動可來自於受益人、受損人、第三人、或自然力的介入¹²⁷。

侵害他人權益所生之不當得利乃「非給付型不當得利」之一類，即「權益侵害之不當得利」¹²⁸。根據最高法院 101 年度台上字第 1722 號

124 吳志正，民事不當得利益變動之邏輯關連性序說，東吳法律學報，第 21 卷，第 2 期，頁 99-159，2009 年 10 月；吳志正，論民事不當得利損益內容之認定—淨損益概念初探，臺北大學法學論叢，第 83 期，頁 99-160，2012 年 9 月；邱慧如，「指示給付關係」之不當得利—評最高法院 95 年度台上字第 2610 號判決，中正大學法學集刊，第 49 期，頁 143-195，2015 年 10 月。

125 楊智守，出租他人之物三面關係的類型化不當得利之分析—兼評最高法院 102 年度台上字第 232 號民事判決，法令月刊，第 65 卷，第 2 期，頁 36，2014 年 2 月。

126 楊智守，同前註，頁 36-37；最高法院 101 年度台上字第 1722 號民事判決／理由：「『給付型之不當得利』係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利」。

127 楊智守，同註 125，頁 39；最高法院 101 年度台上字第 1722 號民事判決／理由：「『非給付型之不當得利』乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定所成立之不當得利」。

128 楊智守，同註 125，頁 39；最高法院 101 年度台上字第 1722 號民事判決／理由。

民事判決，該類型指「凡因侵害歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，即可認為基於同一原因事實致他人受損害，並欠缺正當性；亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容的利益，而不具保有該利益之正當性，即應構成無法律上之原因，成立不當得利」¹²⁹。

（二）未經同意而實施專利者

對於未經同意而實施專利之侵權人，其侵害專利之所得利益應屬於「非給付型不當得利」的概念而分析¹³⁰。專利侵權行為所產生的「受利益」應如何界定，其涉及該所受利益是否造成他人的所受損害。「致他人受損害」要件其考慮的因果關係不同於損害賠償¹³¹。「損害賠償」的因果關係是行為與損害間的關係；但「不當得利」的因果關係是基於同一原因而產生兩個結果（即得利與損害）¹³²。「致他人受損害」與「受利益」間乃損益變動之關係¹³³。

如前所述，智財法院認為所受利益是未支付授權金，而所受損害是未收受權利金。這觀點的假設是「同意實施」的對價僅有「權利金支付」一選項。但事實上，專利權人的授權其對價不一定是「權利金支付」，還有交互授權（即互不收權利金），例如專利聯盟（Patent Pool）¹³⁴。甚至在醫藥產業有所謂「逆向給付利益協議」，即專利權人有專利授權的

129 最高法院 101 年度台上字第 1722 號民事判決／理由。

130 許士宦，不當得利之類型與無法律上原因之舉證－最高法院一〇〇年度台上字第八九九號判決評釋，月旦民商法雜誌，第 37 期，頁 134-150，2012 年 9 月；陳忠將，論非給付類型不當得利－以所有人被竊盜物之添附為例，中正大學法學集刊，第 34 期，頁 45-114，2011 年 7 月。

131 林大洋，同註 112，頁 71。

132 林大洋，同註 112，頁 71。德國理論的介紹，請見劉昭辰，侵害型不當得利中的「損及他人」要件的理論發展，東吳法律學報，第 21 卷，第 4 期，頁 1-37，2010 年 4 月。

133 林大洋，同註 112，頁 67。

134 楊智傑，專利法，頁 217，新學林，2014 年 1 版。

事實，但卻以被授權人延遲進入藥品市場為對價，反而支付被授權人一定金額的價金¹³⁵。

「同意實施」不必然等於權利金之收受。專利法涉及專利授權的條文也無明訂被授權人一定要支付授權金。因此，民法第 179 條的「受利益」並不等於侵權人所未支付之專利授權金。

此外，侵權人所「受利益」不一定「致他人受損害」。侵權人使用系爭專利可能造成權利人「得利」，例如技術市場的擴張。舉例而言，「標準必要專利」(Standard Essential Patent) 乃為符合特定產業規格而必須要利用的專利¹³⁶。產業規格制訂組織對技術的推廣，使得組織會員或其他廠商必須實施相關技術才能進入該產業，此技術的使用即涉及「標準必要專利」之實施¹³⁷。因為專利技術的廣泛採納，專利權人可因此收到更多的權利金。因而，未經同意而實施專利之行為雖有「未支付授權金」之利益，但該相同行為卻造成專利權人可從其他使用者收取授權金，而屬「致他人受利益」而非「致他人受損害」。在此情境下，不當得利的返還應無必要，而透過專利法的損害賠償規定即可補償專利權人之損害。

(三) 超出專利授權範圍者

如果被控侵權人原本獲有專利授權，則其違反授權範圍時之所得利益之定性，除了以「非給付型不當得利」處理，本文認為亦可在「給付

135 馮震宇，藥品專利與競爭法之互動－從學名藥逆向付款爭議談起，專利師季刊，第 10 期，頁 98-100，2012 年 7 月。本文審查委員 A 認為本段落與後二個連續段落的陳述屬於「脫離主軸」；對此，本節主要在豐富「不當得利返還請求權」相關要件於專利情境下的內涵，而有此類討論。

136 黃惠敏，標準必要專利與競爭法之管制－以違反 FRAND/RAND 承諾為中心，中原財經法學，第 36 期，頁 173-174，2016 年 6 月。

137 黃惠敏，同前註，頁 173-175。

型不當得利」的概念下分析¹³⁸。

被控侵權人之「違反授權範圍」行為可分為二類，一是從事未授權之行為，另是從事授權範圍不明之行為。前者即構成專利法第 58 條第 1 項排他權之「未經其同意」。但後者的情境是專利權人與被控侵權人雙方有授權關係，僅是原約定的「授權範圍」有不明之處，該不明部分須透過法院根據契約解釋以釐清。此約定不明的情境其性質上偏向契約糾紛而非侵權行為。

從「給付型不當得利」的角度思考，考慮專利權人對被授權人（即被控侵權人）先有授權行為（即契約行為），其類似「給付」行為（因契約而產生的「授權義務」視為一種「給付」）；但就「違反授權範圍」的那部分，其「應收而未收」的授權金類似於專利權人先給了被授權人的「一筆虛擬金額」（即所謂「給付」），而可透過不當得利返還請求權，來要求被授權人返還該部分的利益。

（四）「無受損害」之可能性

無論在「給付型不當得利」或「非給付型不當得利」下理解「不當得利」，其皆會遇到的「應返還金額」估算問題是，如果專利權人無授權規劃、或明顯不願意授權，則同意實施的權利金應無法估算。因為該專利權人無授權實務，故也無「受損害」之問題。該類專利權人應僅可透過損害賠償請求權機制補償其損失。

138 劉昭辰，給付型不當得利－以給付目的取代財產損益直接變動的理論及實務發展，政大法學評論，第 127 期，頁 267-348，2012 年 6 月；林大洋，給付型不當得利－以「指示給付關係」及「第三人利益契約」為例，法令月刊，第 62 卷，第 7 期，頁 84-97，2011 年 7 月。

三、無法律上之原因：從「占有」觀點的思考

(一) 侵權人的「實施權」

民法第 179 條規定不當得利之獲利者所應返還之利益乃「無法律上之原因而受『之』利益」。不當得利的返還意在調整利益不當歸屬的問題。如果侵權人對侵權物或侵權方法並無相關專利，則其侵權行為的「不當得利」完全來自於系爭專利的利用。雙方間利益不當歸屬之形成是基於專利權的「實施權」性質所產生的。因為專利權有「實施權」性質，侵權人即有義務尋求專利權人同意其實施專利。根據智財法院的見解，專利權人亦有權利收取授權金，因而侵權人產生「應給付權利金卻未支付」之不當得利。

不過，當侵權人亦擁有與侵權物或方法的相關專利時，其乃實施自有專利應屬於「有法律上之原因」。此為從專利權人角度為「無法律上之原因」但從侵權人角度為「有法律上之原因」之共存現象。由於專利權人與侵權人皆有「法律上之原因」，則該侵權人所應返還的不當得利能否減少，以平衡雙方之利益。

以國碩案為例，該案侵權人本身對光碟片技術亦有相關專利（例如發明專利第 I272176 號「薄型光學記錄媒體及其製造方法」、第 578142 號「可覆寫型光資訊記錄媒體」等等）。亦即，侵權人實施自己的專利發明時，其同時也侵害他人專利。因為單一行為同時存在合法與非法，則該單一行為所產生的「不當得利」事實上與合法利益區分不易。因此，該類不當得利是否應酌減，應有討論空間。本文欲從民法「占有」規定來思考該議題。

(二)「占有」制度的啓示

專利法對侵權行為的救濟規定並沒有不當得利返還請求權，而相關

法院判決中並未論述準用或類推適用的法理而直接採用，但此無礙民法的概念進入專利法的領域。因而，民法其他相關概念能否準用或類推適用，其應屬學術上可思考的事項。專利權被視為無體財產權，而又有積極的「實施權」性質，則其物權性質提高，因而民法物權的相關制度應有準用或類推適用之可能性。

根據最高法院 97 年度台上字第 1152 號民事判決，「法律上所謂準用，係法律明定將關於某種事項（法律事實）所設之規定，適用於其相同或相類似之事項之上，倘法律未明文規定之事項，而與既有之法律所規範之事項相同或相類似者，只能加以類推適用，而非準用」¹³⁹。另根據智慧財產法院 101 年度民著上字第 9 號民事判決，「所謂準用，應於性質所許之範圍內行之，僅於性質上相類而不相互抵觸之範圍內為適用，並非完全一體適用」¹⁴⁰。

民法第 966 條第 1 項規定「財產權，不因物之占有而成立者，行使其財產權之人，為準占有人」，因而同條第 2 項進一步規定「本章關於占有之規定，於前項準占有準用之」。從「占有」制度出發，其主要考慮「準占有人」即使不用占有財產權，也可對該財產權有使用或支配的行為¹⁴¹。此類似於侵權人實施專利發明之行為是不用占有系爭專利即可使用該專利發明之行為。

139 最高法院 97 年度台上字第 1152 號民事判決／理由。

140 智慧財產法院 101 年度民著上字第 9 號民事判決／事實及理由／四／（五）／2。

141 謝在全，民法物權論（下冊），頁 509-513，自版，2003 年修訂 2 版。「占有」的外文文獻可參考：D. J. Cusine, *Adverse Possession of Land in Scots and English Law*, 45:3 INT'L & COMP. L. Q. 667 (1996); Alice Lee, *Adverse Possession and Proprietary Estoppel as Defences to Actions for Possession*, 29 HONG KONG L. J. 31 (1999); Sukhninder Panesar, *The Importance of Possession in the Common Law Tradition*, 8:1 COVENTRY L. J. 1 (2003); Sukhninder Panesar, *The Importance of Possession of Land*, 33 HONG KONG L. J. 569 (2003); Fiona Burns, *Adverse Possession and Title-by-Registration Systems in Australia and England*, 35 MELB. U. L. REV. 773 (2011).

「占有」制度其考量單一財產權本身若非屬於「有權占有」，即是屬於「無權占有」，因而產生處理「善意占有」和「惡意占有」的配套措施¹⁴²。然而，關於專利侵權行為中的侵權物或方法，對專利權人而言，侵權人乃屬「無權占有」之行為；但從侵權人角度，系爭侵權物或方法可能是實施其專利之行為，而屬「其有權占有自己專利權」之行為，而可歸類為「有權占有」。亦即，在專利侵權行為的情境中，「有權占有」和「無權占有」會同時並存。「有權占有」屬「有法律上之原因」，而「無權占有」屬「無法律上之原因」。因此，從「占有」制度思考，可幫助處理前述之侵權人侵害系爭專利時同時實施自己專利所引發的不當得利金額計算問題。

「有權占有」和「無權占有」同時並存乃「占有」相關條文所未規範之處，故必須透過「類推適用」來分析。根據最高法院 107 年度台上字第 240 號民事判決，「所謂類推適用，乃因法律未設規定出現漏洞，而比附援引與其性質相類似之規定，以為適用」¹⁴³。本文於第肆部分將透過「無權占有他人土地」事件與「共有」角度，來思考專利權人得請求返還不當得利之範圍。但本文先釐清「無故意或過失」、故意、及過失等三類專利侵權人，其所應返還不當得利之範圍。

（三）得請求返還之範圍

對於「無故意或過失」的專利侵權人，例如國碩案的被告，其不當得利金額的計算應可借鏡「善意占有」的制度，而減輕該類侵權人的責任。

民法第 943 條第 1 項規定「占有人於占有物上行使之權利，推定其適法有此權利」；另同法第 952 條規定「善意占有人於推定其為適法所有之權利範圍內，得為占有物之使用、收益」。根據臺灣高等法院 105

142 謝在全，同前註，頁 529-531。

143 最高法院 107 年度台上字第 240 號民事判決／理由。

年度上字第 323 號民事判決，「是占有人因此項使用所獲得之利益，對於所有人不負返還之義務，此為不當得利之特別規定，不當得利規定於此無適用之餘地」¹⁴⁴。亦即，對於善意占有人的使用行為，得免於不當得利返還之義務¹⁴⁵。

所謂「善意」，根據臺灣高等法院 105 年度上字第 323 號民事判決，「係指不知自己無權利，且無所懷疑者而言」¹⁴⁶。另民法第 959 條第 1 項規定「善意占有人自確知其無占有本權時起，為惡意占有人」，故「善意占有」與「惡意占有」之差異「乃以『無權占有人』是否知悉為無占有權源為標準而做之區分」¹⁴⁷。又學者謝在全老師曾解釋「對於物知無占有之權利，或有無占有之權利已有懷疑而仍占有者，為惡意占有」¹⁴⁸。

如果無權占有人被視為「惡意占有」，因無類似民法第 952 條之規定，故「對於所有人而言，『惡意占有人』就租賃物並無使用收益權，此時即應依不當得利之規定，返還其所受利益」¹⁴⁹。

專利侵權人如何對比於「善意占有人」或「惡意占有人」，其攸關於該侵權人能否落入「善意占有」的範圍，而可類推適用民法第 952 條並免於不當得利之返還請求。「無故意或過失」類的侵權人應可視為「善

144 臺灣高等法院 105 年度上字第 323 號民事判決／事實及理由／貳／六／(五)(引用最高法院 77 年度台上字第 1208 號民事裁判要旨)。

145 游進發，全部免除善意占有人使用收益返還償還義務之恣意性與非適當性，東吳法律學報，第 21 卷，第 2 期，頁 161-199，2009 年 10 月；游進發，民法第 953 條及第 956 條無權占有人損害賠償責任之形構—不當得利原則採用原因與現存利益意義之析出，法令月刊，第 60 卷，第 6 期，頁 18-44，2009 年 6 月。

146 臺灣高等法院 105 年度上字第 323 號民事判決／事實及理由／貳／六／(五)(引用最高法院 77 年度台上字第 1208 號民事裁判要旨)。

147 臺灣高等法院 105 年度上字第 1525 號民事判決／事實及理由／五／(二)／1。

148 謝在全，同註 141，頁 530。

149 臺灣高等法院 96 年度上更(一)字第 94 號民事判決／事實及理由／貳／八／(二)／1(引用最高法院 77 年度台上字第 1208 號、91 年度台上字第 1537 號等民事判決)。

意占有人」，因為其自認並未侵害他人專利，並有客觀證據（例如法院判決、鑑定機構的報告等）可支持。另「故意」類的侵權人應可視為「惡意占有人」，因為其明知侵害他人專利權卻仍從事相關侵權行為。

肯認上述「善意占有」的準用或類推適用，其特別對於有相關專利的侵權人而言有重大意義。侵權人對系爭侵權物或方法的實施為專利權之實施權之實踐。不論侵權人的主觀意識而課予不當得利返還之義務，等於是懲罰該侵權人對於專利技術研發的投入，有礙於專利法為鼓勵與利用發明之目的¹⁵⁰。因此，將「無故意或過失」類的侵權人視為「善意占有人」而免於不當得利返還之義務，其應是有利於專利制度之方向。

處於「善意」或「惡意」的灰色地帶者為「過失」類的侵權人。專利侵權行為的「過失」認定是考量諸多因素的基準。根據智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號民事判決，「所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準」¹⁵¹。針對專利侵權行為，該判決指出「製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同」，因而「應就個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容」等因素，以「判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失」¹⁵²。

此外，智財法院曾有判決要求專利檢索義務。根據智慧財產法院 103 年度民專上易字第 8 號民事判決，「專利權係採登記及公告制度，

150 專利法第 1 條。

151 智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號民事判決／事實及理由／貳／四／（二）。

152 智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號民事判決／事實及理由／貳／四／（二）。

處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失」¹⁵³。該判決認為「智慧財產侵權為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。因此，具有一般風險意識之事業，從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度之專利權查證，倘未查證者，即有過失」¹⁵⁴。不過，「最低限度之專利權查證」的要求事實上並未明確化查證的責任。該要求的滿足與否仍須參酌「視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容」等因素¹⁵⁵。

「過失」類的侵權人是否落入「惡意占有」的概念有賴於民法第959條第1項中「自確知其無占有本權時起」之認定。如果「確知」是指侵權人百分之百知道其侵權，則「過失」類的侵權人可能落入「善意占有」的範圍，因為不做專利查證或不盡查證義務可讓被控侵權人避免知道侵權之可能，而永遠無法「確知」。不過，如果採學者謝在全老師的觀點，即「有無占有之權利已有懷疑而仍占有者，為惡意占有」¹⁵⁶，則「過失」類的侵權人會落入「惡意占有」，因為產業經營的風險包括專利侵害風險，而法院認為企業應認知有該風險，故應懷疑有無侵害他人專利權之可能。甚至，雖盡查證專利義務而「無過失」者仍可能落入「惡意占有」，因為查證義務的滿足並不等於保證不侵權，畢竟專利資

153 智慧財產法院 103 年度民專上易字第 8 號民事判決／事實及理由／四／（三）／1。

154 智慧財產法院 103 年度民專上易字第 8 號民事判決／事實及理由／四／（三）／1。

155 智慧財產法院 99 年度民專上更（一）字第 10 號民事判決／事實及理由／貳／四／（二）。

156 謝在全，同註 141，頁 530。

料龐大而仍有遺漏的可能，故「懷疑」永遠無法去除。

專利侵權人若對比於「善意占有人」，則可準用「占有」相關規定而免除不當得利返還之義務。另一方面，如果專利侵權人被視為「惡意占有人」，則其有給付不當得利之義務。但問題是專利權人得請求返還的範圍為何，值得探究。

肆、「不當得利金額」計算基準之提出：侵權人貢獻度之觀點

一、從「共有建物的租金返還事件」出發

（一）無權占有他人土地事件之類比

故意或過失侵害專利者雖應返還其不當得利，但根據最高法院 107 年度台上字第 911 號民事裁定，原告「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」¹⁵⁷，而國碩案最高法院亦延續此見解。然而，該不當得利返還請求之限制是智財院所忽略的。

多數智財法院判決採「合理權利金」來計算不當得利，但專利法在第 97 條規定的損害賠償計算方式中，包括「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」。亦即，採取「合理權利金」說根本的問題在於其等於是准許原告依據「所受損害」來請求不當得利返還。因而，修正智財法院主流的「不當得利」計算方式是必要的。

本文藉由無權占有他人土地事件來思考該修正計算法應如何考慮相關因素。根據最高法院 106 年度台上字第 1750 號民事裁定，「無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益為社會通常之觀念」¹⁵⁸。「土

157 最高法院 107 年度台上字第 911 號民事裁定／理由。

158 最高法院 106 年度台上字第 1750 號民事裁定／理由。

地」類似「專利權」，例如民法第 790 條規定「土地所有人得禁止他人侵入其地內」，此相當於專利法第 58 條的排他權；而「租金」類似「授權金」，即權利人准許他人利用其土地或專利而對價的使用費。無權占有他人土地而可能獲有租金之利益，此類似未經同意而利用專利權者可能獲有未支付授權金之利益。因此，無權占有他人土地事件可類比至未經同意使用他人專利事件。

關於「相當於租金利益之數額」，最高法院 106 年度台上字第 1750 號民事裁定指出「除以土地申報地價為基礎外，並須斟酌土地之位置，工商業繁榮之程度，占有人利用土地情形及所受利益等項，以為決定」¹⁵⁹。亦即，「土地」的性質是很重要的因素。對照至「專利權授權金」，「侵權物或方法」（或未經同意的專利實施）的性質即是可主要考量之因素。

不過，「無權占有他人土地」與「侵害專利權」間的差異在於，「無權占有他人土地」指占有人對系爭土地完全無權利。但「侵權物或方法」所含有的權利包括侵權人的物權、受侵害的專利權、與（可能的）侵權人自己的專利權；其中，侵權人的物權指其購買生產用的材料或工具而以所有權人身分行使民法第 765 條之權利，即「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉」。因此，在借用「無權占有他人土地」的「租金」概念來討論「授權金」時，此性質之差異是在「土地」與「侵權物或方法」的類比討論所應注意之處。

（二）從「共有」角度思考

在專利侵權情境中，「侵權物或方法」的達成必須有賴侵權人的努力和系爭專利的實施，亦即侵權人的物權行使行為、實施其自有專利之

159 最高法院 106 年度台上字第 1750 號民事裁定／理由。

行為、和未經同意的系爭專利實施行為等乃同時並存於「侵權物或方法」，即前述的「無法律上之原因」和「有法律上之原因」之共存現象、或「有權占有」和「無權占有」之共存現象。

此現象可進一步類比民法的「共有」概念¹⁶⁰。民法第 817 條第 1 項規定「數人按其應有部分，對於一物有所有權者，為共有人」。對於「侵權物或方法」，侵權人與專利權人皆有其權利行使的正當性，故可類比為侵權人與專利權人「共有」該「侵權物或方法」。

民法第 818 條規定「各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權」。根據臺灣高等法院 106 年度上易字第 639 號民事判決，「共有人對於共有物之特定部分為使用收益，仍須徵得他共有人全體之同意，非謂共有人得對共有物之全部或任何一部有自由使用收益之權利。如共有人不顧他共有人之利益，而就共有物之全部或一部任意為使用收益，即屬侵害他共有人之權利，其逾越應有部分為使用收益，所受超過之利益，即為不當得利」¹⁶¹。亦即，一共有人對其他共有人的不當得利返還義務僅在逾越其應有之部分。因此，侵權人僅對專利權人所佔的部分而為之越權使用，負有不當利益返還之義務。

從「共有」的角度思考未經同意的專利實施行為，雖「侵權物或方法」為侵權人和專利權人所「共有」，但侵權人對於「專利權人所有部

160 關於「共有」的外文文獻，可參考：Jeanne M. Gravois, *The Revision of the Louisiana Co-Ownership Law*, 65 TUL. L. REV. 1261 (1991); Manel Baucells & Steven A. Lippman, *Justice Delayed Is Justice Denied: A Cooperative Game Theoretic Analysis of Hold-Up in Co-Ownership*, 22 CARDOZO L. REV. 1191 (2001); Clifford G. Holderness, *Joint Ownership and Alienability*, 23 INT'L REV. L. & ECON. 75 (2003); Sukhinder Panesar, *Quantifying Beneficial Interest in Joint Ownership Disputes: Is the Constructive Trust Changing?*, 17:1 COVENTRY L. J. 59 (2012); Yun-Chien Chang, *Tenancy in "Anticommons"? A Theoretical and Empirical Analysis of Co-Ownership*, 4 J. LEGAL ANALYSIS 515 (2012).

161 臺灣高等法院 106 年度上易字第 639 號民事判決／事實及理由／貳／八（引述最高法院 84 年度台上字第 2808 號民事判決意旨）。

分」之利用並未獲得該專利權人之同意，此即「其逾越應有部分為使用收益」。

至於「所受超過之利益」如何評價，在共有建物的租金返還事件中，以臺灣高等法院 105 年度重上字第 880 號民事判決為例，該案法院指出「被上訴人將分別共有之系爭建物全部出租收益，就逾其權利範圍為使用收益，即屬侵害他共有人之權利，其逾越權利範圍即為無法律上之原因，受有利益，致上訴人受有相當於租金之損失，上訴人主張被上訴人應依不當得利規定返還利益，自屬有據」¹⁶²，並以不當得利期間的租金總收入減去系爭建物地價稅與房屋稅做為「被上訴人實際收取系爭建物之租金利益」，再以上訴人實際繼承系爭建物之部分，即 5 分之 1，來計算上訴人可請求的不當得利返還金¹⁶³。

（三）考量侵權人的貢獻度

類推適用共有建物的租金返還事件至專利侵害事件的不當得利計算，本文建議侵權人對「侵權物或方法」之貢獻度應納入「不當得利」計算公式。「侵權物或方法」利用到專利權之部分才屬侵權人之「所受超過之利益」，而應返還該專利權人。所謂「利用到專利權之部分」，其如果僅從系爭專利對「侵權物或方法」之貢獻度來估算，則其計算方式將回到損害賠償計算時的合理權利金法¹⁶⁴。此將有違前述最高法院 107 年度台上字第 911 號民事裁定或其於國碩案之見解，而不當地將「請求人所受損害」做為不當得利計算的基準¹⁶⁵。因此，本文建議從侵權人對

162 臺灣高等法院 105 年度重上字第 880 號民事判決／事實及理由／五／（五）／（3）。

163 臺灣高等法院 105 年度重上字第 880 號民事判決／事實及理由／五／（五）／（3）。

164 智慧財產法院 106 年度民專上字第 30 號民事判決／事實及理由／貳／五／（七）／3。

165 最高法院 107 年度台上字第 911 號民事裁定／理由；另見最高法院 106 年度台上

「侵權物或方法」之貢獻度來界定「所受超過之利益」。

所謂「侵權人之貢獻度」指該估算應反映侵權人的正當物權行使行為，亦即其生產侵權物或利用侵權方法所投入的合理支出，例如材料、工具、及其他產生「侵權物或方法」之花費等等。

此外，「不當得利返還請求權」乃基於專利權的實施權性質。假設侵權人本身亦是專利權人。既然其有自身專利權之實施權，則其應可利用自己的專利，雖然其實施權受到他人專利權之限制。當受到他人專利侵權指控時，針對系爭侵權物或方法所造成的不當得利，其所得利益於評價時應考慮侵權人利用自身專利的「正當性」。具體來說，如果完成侵權物的核心技術主要源自於侵權人專利的技術，因為侵權物對系爭專利的依賴度低，則「合理權利金」的基數與費率應偏低，以反映侵權人利用其專利的正當性。

國碩案最高法院指出不當得利金額之計算應考慮該計算與專利權人所受損害額間是否有差異、以及系爭專利對系爭侵權產品的貢獻度等二因素¹⁶⁶。但最高法院並未指引一套計算方法，因而本文進一步討論計算基準應如何操作。

最高法院並未否定以「合理權利金」來計算不當得利¹⁶⁷，且合理權利金應是實務上較易著手的計算方法。關鍵問題是如何調整合理權利金的考量因素，而讓其有別於損害賠償計算的合理權利金。本文前述中，從專利權的實施權性質，配合民法占有和共有等規定的準用或類推適

字第 2467 號民事判決／理由。

166 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由（「原審以『專利權人之包裹授權契約為』應返還利益之唯一計算依據，…上開計算所得數額，與『專利權人』因『被告』未支付對價（授權金）即使用系爭專利而受之損害額，是否有所差異，尚待釐清。又…系爭專利對系爭產品之貢獻度極微…，倘屬實在，『被告』因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與『專利權人』上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。」）。

167 莊弘鈺、鍾京洲，同註 109，頁 18。

用，推演出計算不當得利金額時應參考的因素。以下，本文從美國法的經驗中，找出考慮侵權人貢獻度而計算合理權利金之案例，並以此提供不當得利計算方法推演的借鏡。

二、從侵權人的貢獻度出發－以美國法為借鏡

美國法有類似不當得利的概念，即“Unjust Enrichment”¹⁶⁸。在專利相關情境中，不當得利請求權可成立之例子有：(1) 被告擅自將原告非公開的研究成果去申請、獲得、且行使專利¹⁶⁹、(2) 原告作為發明人而就系爭專利授權所應獲得的利益¹⁷⁰；(3) 被告擅自將原告的身體組織做為研究的素材，並將衍生的研究成果申請專利且獲得授權利益¹⁷¹等；但

-
- 168 留美學者張永健於其合著文章中以“Unjust Enrichment”翻譯「不當得利」。見張永健、陳恭平、劉育昇，無權占有他人土地與相當於租金之不當得利－實證研究與政策建議，政大法學評論，第144期，頁152，2016年3月（英文篇名）。不當得利相關外文文獻可參閱：Debra L. Greenfield, *Greenberg v. Miami Children's Hospital: Unjust Enrichment and the Patenting of Human Genetic Material*, 15 ANNALS HEALTH L. 213 (2006); George P. Roach, *Counting the Beans: Unjust Enrichment and the Defendant's Overhead*, 16 TEX. INTELL. PROP. L. J. 483 (2008); George P. Roach, *How Restitution and Unjust Enrichment Can Improve Your Corporate Claim*, 26 REV. LITIG. 265 (2007). 特別關於專利事件的不當得利外文文獻，可參閱 Caprice L. Roberts, *The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent Law*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 653 (2010); John M. Golden & Karen E. Sandrik, *A Restitution Perspective on Reasonable Royalties*, 36 REV. LITIG. 335 (2017).
- 169 *See, e.g.*, *Univ. of Colorado Found., Inc. v. Am. Cyanamid Co.*, 342 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2003); *Thompson v. Microsoft Corp.*, 471 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2006); *Massachusetts Eye & Ear Infirmary v. QLT Phototherapeutics, Inc.*, 552 F.3d 47 (1st Cir. 2009); *United Servs. Auto. Ass'n ("USAA") v. MiTek Sys., Inc.*, No. SA-12-CV-282-FB, 2013 WL 12092273 (W.D. Tex. Oct. 8, 2013); *Spears v. SHK Consulting & Dev., Inc.*, 338 F. Supp. 3d 1272 (M.D. Fla. 2018); *Wagner v. Simpson Performance Prod., Inc.*, No. 518CV00123KDBDCK, 2020 WL 130239 (W.D.N.C. Jan. 10, 2020).
- 170 *Chou v. Univ. of Chicago*, 254 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001).
- 171 *Greenberg v. Miami Children's Hosp. Research Inst., Inc.*, 264 F. Supp. 2d 1064 (S.D. Fla. 2003).

是「不當得利」並非專利權人可選擇的救濟方式¹⁷²。因此，美國法的不當得利案例無法為我國司法實務所參酌而用以計算不當得利金額。

在考慮「合理權利金」仍為司法實務上可操作的計算方法，且承接本文前述所建議應考量侵權人對系爭侵權物或方法之貢獻度，本文初步檢索到一篇2017年的 *Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC* 案(簡稱「*Intel* 案」) 判決¹⁷³，其可供計算不當得利金額之參考¹⁷⁴。

Intel 案的爭點是專家證人的證據能力，其起因於雙方所提出的排除專家證人或證詞之聲請¹⁷⁵。美國專利訴訟中可以陪審團為事實判斷的主

172 See Amanda Frye, Note, “Inextricably Commingled”: A Restitution Perspective in Patent Remedies, 26 Harv. J. L. & TECH. 669, 671-79 (2013).

173 *Intel Corp. v. Future Link Sys., LLC*, No. CV 14-377-LPS, 2017 WL 2482881 (D. Del. June 1, 2017). 關於其他合理權利金的判決，可參考 *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); *Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014); *AstraZeneca AB v. Apotex Corp.*, 782 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2015); *Elbit Sys. Land & C4I Ltd. v. Hughes Network Sys., LLC*, 927 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2019). 關於損害賠償的判決（以非合理權利金為主），在「所失利益」(lost profits) 部分，可參考 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995); *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009); *Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland L. P.*, 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017)；另在「懲罰性賠償」(enhanced damages) 部分，可參考：*WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016); *WCM Indus., Inc. v. IPS Corp.*, 721 F. App'x 959 (Fed. Cir. 2018)。

174 關於合理權利金的外文文章，美國實務部分可參考 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007); Hal J. Singer & Kyle Smith, *What Does an Economist Have to Say About the Calculation of Reasonable Royalties?*, 14 INTELL. PROP. L. BULL. 7 (2009); Erick S. Lee, *Reconsidering Reasonable Royalty Damages Methodology in Patent Infringement Suits: Supplementing Georgia Pacific with the Reasonable Royalty Determination Board*, 92 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 104 (2010)；另歐洲國家實務部分可參考 Nicholas Fox, Bas Berghuis, Ina vom Feld & Laura Orlando, *Accounting for Differences: Damages and Profits in European Patent Infringement*, 37:9 EUR. INTELL. PROP. REV. 566 (2015); Charlotte Scott, *Damages Inquires and Accounts of Profits in the IPEC*, 38:5 EUR. INTELL. PROP. REV. 273 (2016).

175 See *Intel Corp.*, 2017 WL 2482881, at *1.

體，而陪審團由一般公民所組成¹⁷⁶。為讓陪審團成員僅接觸與本案相關且可信賴的事實證據，法官負有守門員的任務以排除不當的資訊¹⁷⁷。特別是專家證人或證詞，法官必須檢視該專家證人是否有相關的專業，並判斷該證詞是否依據充分的事實或數據、是否運用可信賴的原理或方法、及該專家於該原理或方法適用於相關事實或數據時是否為可信賴¹⁷⁸。

在 *Intel* 案中，法官認為被告的損害賠償專家證人所提出的計算方法是可信賴的¹⁷⁹，而該方法有考慮被告的專利技術於被控侵權物（半導體晶片）的利用狀態¹⁸⁰，而值得本文介紹。

被告專家證人的計算方法有四個步驟，以區別系爭侵權物中與被控侵權特徵無關之價值部分¹⁸¹。首先，其將被控侵權物所利用的技術分類，而該分類係從有無涉及侵權行為之角度出發，例如系爭侵權物的製造方法歸屬於「無涉侵權行為」之技術類別、系爭侵權物的系統架構則歸屬於「涉及侵權行為」之技術類別¹⁸²。接著，該專家分析被告對於不

176 陳秉訓，從美國專利訴訟的專家證人制度談對我國專利侵權訴訟之借鑑，專利師季刊，第 20 期，頁 81，2015 年 1 月。

177 See Douglas G. Smith, *The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation*, 22 J. INTELL. PROP. L. 345, 346 (2015).

178 See *id.* at 347-48.

179 See Intel Corp., 2017 WL 2482881, at *5. 另關於損害賠償的外文文章，可參考 J. Gregory Sidak, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 STAN. TECH. L. REV. 1 (2015); William F. Lee & A. Douglas Melamed, *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. 385 (2016); Steven M. Amundson, *Recent Federal Circuit Decisions Clarify and Refine Methodologies for Determining Patent Damages*, 22 B. U. J. SCI. & TECH. L. 1 (2016); Timothy R. Holbrook, *Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1745 (2017); Anne Layne-Farrar, *The Patent Damages Gap: An Economist's Review of U.S. Statutory Patent Damages Apportionment Rules*, 26 TEX. INTELL. PROP. L. J. 31 (2018).

180 See Intel Corp., 2017 WL 2482881, at *3.

181 See *id.*

182 See *id.*

同技術的研發資金投入¹⁸³。整體來說，第一步驟和第二步驟在計算該些技術類別的個別價值之比重，以排除與侵權行為無關之技術價值，例如晶片製程、廠房、封裝等技術，並有助於判斷系爭侵權物的特徵何者應納入損害賠償之計算¹⁸⁴。

在第三步驟中，該專家針對「涉及侵權行為」之技術類別，再進一步分類「被告自有且無涉侵權行為之技術」和「使用到系爭專利之技術」¹⁸⁵。具體而言，該專家將具有被控侵權特徵之系爭侵權物分為數個「技術桶」(Technology Bucket)，而「技術桶」之分類是根據原告的侵權分析中對於技術特徵之分類，且可對應至相關系爭專利¹⁸⁶。另該專家參酌其他技術專家對於被告相關專利之分析，以將被告的專利對應至相關「技術桶」¹⁸⁷。其挑選被告的相關專利時所考量的因素包括：(a) 該專利與系爭專利之分類號與技術之關係；(b) 該專利發明在系爭侵權物的實際實施狀態¹⁸⁸。

接著，該專家針對系爭專利與被告的相關專利進行「向前引證分析」(Forward Citation Analysis)，以比較系爭專利與被告專利之被其他後進專利引用之次數¹⁸⁹。據此，該專家可衡量系爭專利與被告專利等對於被控侵權物之價值¹⁹⁰。

183 *See id.*

184 *See id.*

185 *See id.*

186 *See id.*

187 *See id.*

188 *See id.*

189 *See Intel Corp.*, 2017 WL 2482881, at *3. 在核准的專利文件中，會列出參考文獻 (References Cited) 以呈現有哪些習知技藝是與本件專利相關，其內容貢獻者包括申請人、專利代理人、及專利審查委員。(See Dr. Peter A. Malaspina, *Patent Citation Analysis and Patent Damages*, 18 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 232, 233-34 (2019).) 被參考的專利指該專利被新專利所引用，而該專利被引用的次數常用來評斷專利的價值，此即「向前引證分析」。(See *id.*)

190 *See Intel Corp.*, 2017 WL 2482881, at *3.

於最後一個步驟中，該專家依據「向前引證分析」所得到的價值比重，以計算系爭侵權物的所得利益中被控侵權特徵所貢獻的部分¹⁹¹。

綜合來說，被告專家的損害賠償計算方式考量被告對系爭侵權物價值的貢獻度，包括：(a) 研發投入之價值；(b) 應用在被控侵權特徵之被告專利之技術價值。該方法將系爭侵權物的價值減去「與侵權行為無關的價值」後得到「與侵權行為有關的價值」。接著將「與侵權行為有關的價值」減去「被告專利所產生的價值」，而最後得到「給原告的損害賠償價值」。至於「被告專利所產生的價值」與「系爭專利所產生的價值」之比重分配，則利用雙方相關專利的向前引證數量來衡量。

三、「不當得利金額」計算基準之建議

Intel 案被告專家透過被告對於系爭侵權物價值的貢獻度來界定系爭專利的貢獻度。因而，以 *Intel* 案做為思考「不當得利金額」計算之起點，可區別直接考量系爭專利貢獻度之智財法院一般的不當得利金額計算方法。以下，考量我國專利訴訟實務上常僅涉及一件系爭專利，本文進一步提出的「不當得利金額」計算方式為：

每件系爭侵權物之不當得利金額 = (系爭侵權物之價值) × (與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重) × (系爭專利所產生的價值比重)

「系爭侵權物之價值」指系爭侵權物之每單位訂價或售價，此相同於前述智財法院計算不當得利之實務。在製造者、為販賣之要約者、販賣者、使用者、及進口者等侵權行為主體中¹⁹²，使用者的「系爭侵權物之價值」可能不易定義，因為使用者不如其他行為人有訂價、售價或進口價的價值資訊。不過，實務上有案例於計算損害賠償時，以系爭侵權

191 *See id.*

192 專利法第 58 條第 2 項。

物之採購價為計算基礎¹⁹³。

其次，「與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重」乃由系爭侵權物的成本分析而得。問題在於如果被告的會計資訊無法提供該資訊時法院應如何處理。本文建議可以系爭侵權物的「物料清單」(Bill of Materials, 簡寫 BOM) 為推估。BOM 會列出單件產品的組裝件、次組裝件、零件、及原始材料等等¹⁹⁴，而該些物件會隨附相關的價格¹⁹⁵。研發投入有基本的材料費，則可推估侵權技術特徵的相關物件其價值占系爭侵權物整體之比重。當然，「比重」的推估可由當事人提出鑑定報告書證或由法院囑託鑑定而得到。

最後，「系爭專利所產生的價值比重」部分，其實務操作上問題在於如何選定被告專利以做為「向前引證分析」之用。在 *Intel* 案中，被告的技術專家所選定的被告專利有 163 件，但系爭專利僅 9 件，而其導致系爭專利對系爭侵權物的貢獻度大幅稀釋之結果¹⁹⁶。此有不當選定被告專利之疑慮。

根據 *Intel* 案原告，被告的技術專家於挑選被告專利時有兩個主要的問題。首先是被告技術專家並未對所選的被告相關專利做請求項分析，即認定該專利已實施在系爭侵權物上¹⁹⁷。其次，該技術專家配對被告專利與「技術桶」時，其分類之方式主要從被告技術的角度，而非從

193 參閱智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號民事判決。

194 See Michael Morgan & Sorin Cohn-Sfetcu, *Automated Software Systems for Intellectual Property Compliance*, 20 NO. 12 INTELL. PROP. & TECH. L. J. 14, 19 (2008).

195 愛范兒, iPhone 11 Pro Max 物料成本 490.5 美元, 「三鏡頭」是價格最高昂的零組件, TechNews 科技新報, 2019 年 10 月 1 日, <https://technews.tw/2019/10/01/iphone-11-pro-max-bom-lerns/>, 最後瀏覽日期: 2019 年 12 月 31 日 (本文報導 iPhone 手機的 BOM 資訊, 提及手機內的元件與價錢)。

196 See Complaint for Declaratory Judgment at 8-9, *Intel Corp. v. Future Link Sys., LLC*, 268 F. Supp. 3d 605 (D. Del. 2017) (No. 1:14CV00377); see also *Intel Corp.*, 2017 WL 2482881, at *3.

197 See *Intel Corp.*, 2017 WL 2482881, at *4.

涉案侵權物的角度¹⁹⁸。原告認為此等問題導致被告的損害賠償專家於衡量系爭侵權物的價值時，實際上參酌的是被告「過時的專利組合」，而對於本案的損害賠償計算而言是不適當的作法¹⁹⁹。不過，*Intel* 案法院認為此議題屬於專家證詞的證明力問題，而應交由陪審團認定²⁰⁰。

本文以為 *Intel* 案原告之指控值得參考。該案被告不從專利與產品間的關連性來檢視專利能否納入相關「技術桶」，卻從技術路線圖（Roadmap）的角度，以將舊世代技術的相關專利灌到新世代技術的專利池，以致系爭專利之價值比重被不當稀釋。因此，採取「向前引證分析」之法來衡量系爭專利與被告相關專利間的價值比重時，應排除「不相關」的被告專利，以避免 *Intel* 案被告技術專家其有方法論上的瑕疵。

至於如何選擇適當的被告專利，本文建議法院應要求被告具體指出系爭侵權物係落入其專利之範圍，以決定個別專利得否納入「向前引證分析」。甚至，被告應提出與系爭侵權物或被控侵權特徵有關的研發紀錄資訊，以驗證相關專利是否係產出自該研發活動。

另關於「向前引證分析」之基準日亦須考量，以使得引用次數能夠固定，而「價值比重」數值能穩定。本文建議以侵權行為的發生日為準，因為該時間亦為「未經其同意而實施該發明」之起始點，而為「返還義務成立」之開始²⁰¹。

伍、結論

國碩案後，最高法院正式認可不當得利返還請求權為專利權人的救濟手段之一，但卻遺留如何計算不當得利金額的問題。不過，最高法院指出該金額之計算應該以侵權人「客觀上所能獲致之實際利益」為準，

198 *See id.*

199 *See id.*

200 *See id.*

201 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。

不能逕自以專利權人短收的權利金為計算。此外，最高法院亦要求斟酌系爭專利的貢獻度。因此，本文從此些原則而發展不當得利金額之計算基準。

首先，本文檢視不當得利概念在專利法下的地位。本文以為專利法所給予專利權之性質除了排他權之外，還有實施權。該實施權性質是專利權人之不當得利返還請求權之基礎。因為專利權人自己能實施其專利發明，而能授權他人實施。當他人未經同意而實施系爭專利時，該實施者才有不當得利的可能。

另關於不當得利之「受利益」要件，本文建議應更細部檢視「同意實施」的對價是否僅有「權利金支付」一選項。針對「致他人受損害」要件，本文指出專利侵權行為可能造成權利人「得利」，因為技術的廣泛採納而增加權利人的市場，並能獲得其他人的授權金。特別是當權利人本身無授權規劃或無意授權時，其應無受損害之可能。

又本文以民法「占有」制度為啟發，來解析「無法律上之原因」要件。其考量侵權人對於系爭專利權之實施行為係如同「準占有人」，即不須占有該專利權即可使用該專利權。而占有分為「有權占有」和「無權占有」，可對應到系爭侵權物或方法所涉及侵權人實施「自己的專利」和「系爭專利」。例如國碩案被告有系爭侵權物的相關專利，故其侵權行為同時存在實施系爭專利之「無法律上之原因」和實施自己的專利之「有法律上之原因」。此「無法律上之原因」和「有法律上之原因」之共存現象可類比為「有權占有」和「無權占有」之共存現象。

將專利侵權行為類比為「無權占有」行為，其另一目的在於引入「善意占有」的概念，以讓「無故意或過失」類的侵權人可比照善意占有人免於返還不當得利之義務，如此可達到專利法鼓勵與及利用發明之目的。

進一步，本文提出「不當得利金額」之計算基準。本文將「占有」概念延伸至「共有」概念，以反映侵權人的物權行使行為、實施其自有

專利之行為、和未經同意的系爭專利實施行為等係並存於「侵權物或方法」之現象。據此，本文建議侵權人對「侵權物或方法」之貢獻度應納入「不當得利」計算公式。

所謂「侵權人之貢獻度」指估算應考量侵權人的正當物權行使行為、及自我專利權之實施行為。因此，雖然本文仍建議透過「合理權利金」的角度來計算不當得利金額，但本文所提出之方法可區別損害賠償的合理權利金，因為後者考慮的僅是系爭專利的貢獻度，但本文的計算方法考慮「侵權人之貢獻度」以修正「系爭專利的貢獻度」。

最後，為讓司法實務能有具體的計算方法可參酌，本文擷取美國 *Intel* 案判決的經驗而提出「每件系爭侵權物之不當得利金額」為「系爭侵權物之價值」乘以「與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重」再乘以「系爭專利所產生的價值比重」。「系爭專利所產生的價值比重」應考慮侵權人自己專利之價值，而以雙方相關專利的向前引證數量來衡量。

期待本文所提供的法律基準可讓司法實務界參考，以發展符合專利法立法宗旨的不當得利金額計算基準。至於「誠實信用原則」對不當得利金額是採全免或酌減，而若採酌減而如何減少，此等問題本文未能處理，而為往後可繼續研究之問題²⁰²。

202 國碩案中，專利權人於 2003 年「間即知悉『被告』製造販賣系爭產品，並曾於『2004』年間在義大利國對『被告』主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵害為由駁回其請求」；但專利權人至本案起訴 2014 年 4 月 28 日前有「10 年間未再對『被告』為任何之權利主張」；據此，最高法院認為智財法院應考量被告之主張而詳查：是否「依社會交易之慣習，『專利權人』顯於相當期間，怠於行使權利，『致被告』係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，『但』於其長期且大量生產後，『專利權人』再為本件不當得利之權利行使」，而「有違誠信原則，致其權利應失效」？（最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決／理由。）不過，國碩案專利權人就系爭專利或相關專利於同期間還有其他的訴訟（專利事件或公平交易法事件）進行。（見顏雅倫，標準必要專利侵害、合理權利金與不當得利於我國民事訴訟之糾葛與未決問題，萬國法律，第

224 期，頁 62-66，2019 年 4 月。）此狀況是否能納入誠信原則判斷之考量，亦值得未來研究。

參考文獻

中文

一、專書

楊崇森，專利法理論與應用，三民，2007年修訂2版。

楊智傑，專利法，新學林，2014年1版。

趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，智慧財產權入門，元照，1998年。

劉國讚，專利法之理論與實用，元照，2014年2版。

鄭中人，專利法規釋義，考用，2009年。

謝在全，民法物權論（下冊），自版，2003年修訂2版。

謝銘洋，智慧財產權法，元照，2016年7版。

二、期刊論文

王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，第19卷，第7期，2015年7月。

吳志正，民事不當得利益變動之邏輯關連性序說，東吳法律學報，第21卷，第2期，2009年10月。

吳志正，論民事不當得利損益內容之認定—淨損益概念初探，臺北大學法學論叢，第83期，2012年9月。

李素華，醫藥發明之專利個案探討：以我國長青樹藥品專利為例，國立臺灣大學法學論叢，第41卷，第2期，2012年6月。

李素華，專利侵權訴訟之不當得利請求權與合理權利金，萬國法律，第224期，2019年4月。

周伯翰，以合理權利金計算專利侵害損害賠償之研究，高大法學論叢，第 14 卷，第 1 期，2018 年 9 月。

林大洋，不當得利之損益變動關係－類型化學說在實務操作上之檢驗，法令月刊，第 62 卷，第 1 期，2011 年 1 月。

林大洋，給付型不當得利－以「指示給付關係」及「第三人利益契約」為例，法令月刊，第 62 卷，第 7 期，2011 年 7 月。

邱慧洳，「指示給付關係」之不當得利－評最高法院 95 年度台上字第 2610 號判決，中正大學法學集刊，第 49 期，2015 年 10 月。

張永健、陳恭平、劉育昇，無權占有他人土地與相當於租金之不當得利－實證研究與政策建議，政大法學評論，第 144 期，2016 年 3 月。

莊弘鈺、鍾京洲，專利貢獻度與不當得利：最高法院 106 年度台上字 2467 號判決評析，萬國法律，第 223 期，2019 年 2 月。

許士宦，不當得利之類型與無法律上原因之舉證－最高法院一〇〇年度台上字第八九九號判決評釋，月旦民商法雜誌，第 37 期，2012 年 9 月。

許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，第 61 期，2007 年 3 月。

陳忠將，論非給付類型不當得利－以所有人被竊盜物之添附為例，中正大學法學集刊，第 34 期，2011 年 7 月。

陳秉訓，從美國專利訴訟的專家證人制度談對我國專利侵權訴訟之借鑑，專利師季刊，第 20 期，2015 年 1 月。

陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利侵權的不當補償手段，萬國法律，第 223 期，2019 年 2 月。

陳龍昇，由最高法院 106 年台上字第 2467 號判決論專利侵權損害賠償

與不當得利請求，萬國法律，第 224 期，2019 年 4 月。

游進發，民法第 953 條及第 956 條無權占有人損害賠償責任之形構—不當得利原則採用原因與現存利益意義之析出，法令月刊，第 60 卷，第 6 期，2009 年 6 月。

游進發，全部免除善意占有人使用收益返還償還義務之恣意性與非適當性，東吳法律學報，第 21 卷，第 2 期，2009 年 10 月。

游進發，民法上之權益歸屬秩序，東吳法律學報，第 28 卷，第 3 期，2017 年 1 月。

馮震宇，藥品專利與競爭法之互動—從學名藥逆向付款爭議談起，專利師季刊，第 10 期，2012 年 7 月。

黃惠敏，標準必要專利與競爭法之管制—以違反 FRAND/RAND 承諾為中心，中原財經法學，第 36 期，2016 年 6 月。

黃惠敏，論誠實信用原則與專利權實施之限制—以最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決為中心，萬國法律，第 223 期，2019 年 2 月。

楊智守，出租他人之物三面關係的類型化不當得利之分析—兼評最高法院 102 年度台上字第 232 號民事判決，法令月刊，第 65 卷，第 2 期，2014 年 2 月。

葉新民，由國碩案論專利侵權不當得利之雙重意義—以民法第 197 條第 2 項的自有規範內容為中心，萬國法律，第 224 期，2019 年 4 月。

劉昭辰，侵害型不當得利中的「損及他人」要件的理論發展，東吳法律學報，第 21 卷，第 4 期，2010 年 4 月。

劉昭辰，給付型不當得利—以給付目的取代財產損益直接變動的理論及實務發展，政大法學評論，第 127 期，2012 年 6 月。

一〇九年六月

論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段 193

顏雅倫，標準必要專利侵害、合理權利金與不當得利於我國民事訴訟之糾葛與未決問題，萬國法律，第 224 期，2019 年 4 月。

英文

Amundson, Steven M., *Recent Federal Circuit Decisions Clarify and Refine Methodologies for Determining Patent Damages*, 22 B. U. J. SCI. & TECH. L. (2016).

Baucells, Manel & Steven A. Lippman, *Justice Delayed Is Justice Denied: A Cooperative Game Theoretic Analysis of Hold-Up in Co-Ownership*, 22 CARDOZO L. REV. (2001).

Burns, Fiona, *Adverse Possession and Title-by-Registration Systems in Australia and England*, 35 MELB. U. L. REV. (2011).

Chang, Yun-Chien, *Tenancy in “Anticommons”?* A Theoretical and Empirical Analysis of Co-Ownership, 4 J. LEGAL ANALYSIS (2012).

Cusine, D. J., *Adverse Possession of Land in Scots and English Law*, 45:3 INT’L & COMP. L.Q. (1996).

Fox, Nicholas, Bas Berghuis, Ina vom Feld & Laura Orlando, *Accounting for Differences: Damages and Profits in European Patent Infringement*, 37:9 EUR. INTELL. PROP. REV. (2015).

Frye, Amanda, *Note, “Inextricably Commingled”: A Restitution Perspective in Patent Remedies*, 26 HARV. J. L. & TECH. (2013).

Golden, John M. & Karen E. Sandrik, *A Restitution Perspective on Reasonable Royalties*, 36 REV. LITIG. (2017).

Gravois, Jeanne M., *The Revision of the Louisiana Co-Ownership Law*, 65 TUL. L. REV. (1991).

Greenfield, Debra L., *Greenberg v. Miami Children’s Hospital: Unjust Enrichment and the Patenting of Human Genetic Material*, 15 ANNALS

- HEALTH L. (2006).
- Holbrook, Timothy R., *Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages*, 92 NOTRE DAME L. REV. (2017).
- Holderness, Clifford G., *Joint Ownership and Alienability*, 23 INT'L REV. L. & ECON. (2003).
- Layne-Farrar, Anne, *The Patent Damages Gap: An Economist's Review of U.S. Statutory Patent Damages Apportionment Rules*, 26 TEX. INTELL. PROP. L. J. (2018).
- Lee, Alice, *Adverse Possession and Proprietary Estoppel as Defences to Actions for Possession*, 29 HONG KONG L. J. (1999).
- Lee, Erick S., *Reconsidering Reasonable Royalty Damages Methodology in Patent Infringement Suits: Supplementing Georgia Pacific with the Reasonable Royalty Determination Board*, 92 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y (2010).
- Lee, William F. & A. Douglas Melamed, *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. (2016).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. (2007).
- Malaspina, Peter A., *Patent Citation Analysis and Patent Damages*, 18 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. (2019).
- Morgan, Michael & Sorin Cohn-Sfetcu, *Automated Software Systems for Intellectual Property Compliance*, 20 NO.12 INTELL. PROP. & TECH. L. J. (2008).
- Panesar, Sukhninder, *Quantifying Beneficial Interest in Joint Ownership Disputes: Is the Constructive Trust Changing?*, 17:1 COVENTRY L. J.

(2012).

Panesar, Sukhninder, *The Importance of Possession in the Common Law Tradition*, 8:1 COVENTRY L. J. (2003).

Panesar, Sukhninder, *The Importance of Possession of Land*, 33 HONG KONG L. J. (2003).

Roach, George P., *Counting the Beans: Unjust Enrichment and the Defendant's Overhead*, 16 TEX. INTELL. PROP. L. J. (2008).

Roach, George P., *How Restitution and Unjust Enrichment Can Improve Your Corporate Claim*, 26 REV. LITIG. (2007).

Roberts, Caprice L., *The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent Law*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. (2010).

Scott, Charlotte, *Damages Inquires and Accounts of Profits in the IPEC*, 38:5 EUR. INTELL. PROP. REV. (2016).

Shen, Chung-Lun, *Reasonable Royalties and the Calculation of Patent Damages: Reflections and Recommendations for A Fair and Adequate Calculating Basis of Reasonable Royalties in Terms of Harmonization of China-Taiwan Regional Patent Laws*, 12 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. (2013).

Sidak, J. Gregory, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 STAN. TECH. L. REV. (2015).

Singer, Hal J. & Kyle Smith, *What Does an Economist Have to Say About the Calculation of Reasonable Royalties?*, 14 INTELL. PROP. L. BULL. (2009).

Smith, Douglas G., *The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation*, 22 J. INTELL. PROP.

一〇九年六月

論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段 197

L. (2015).

Abstract

The Supreme Court has verified unjust enrichment as one of the remedies for patent infringement in its 106 Tai-Shang No. 2467 Civil Decision, but the Court did not provide a specific methodology for calculating the amount of unjust enrichment. Therefore, this paper will attempt to develop a proper methodology for unjust enrichment calculation, that differentiates from damages calculation. By drawing the provisions and theories of possession and co-ownership in the Civil Code, this paper argues that a better methodology should consider the contribution of the alleged infringer to the accused product or process. In addition, this paper introduces an American court decision to illustrate a specific approach to calculating the amount of unjust enrichment per unit by multiplying the value of the accused product with the ratio of the infringer's R & D investment in the product and the ratio of the contribution provided by the disputed patent, where the second ratio is evaluated by comparing the forward-citation analysis of the disputed patent and the infringer's relevant patents.

Keywords: Patent, Patent Law, Patent Infringement, Unjust Enrichment, Damages, Reasonable Royalty, Contribution, Possession, Co-ownership, Civil Code