

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第33號

上訴人 即

被上訴人 綠茵生技股份有限公司

法定代理人 吳嘉峰

訴訟代理人 田勝侑律師

吳珮芳律師

劉育廷律師

被上訴人

即上訴人 中國醫藥大學

法定代理人 洪明奇

訴訟代理人 蔡坤旺律師

黃書好律師

上列當事人間專利權授權契約事件，當事人對於中華民國111年6月22日臺灣臺中地方法院111年度智字第7號第一審判決分別提起上訴，本院於112年10月12日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決第一項所命中國醫藥大學應給付綠茵生技股份有限公司新臺幣200萬元及利息，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判，均廢棄。

二、上開廢棄部分，綠茵生技股份有限公司在第一審之訴及假執行聲請均駁回。

三、綠茵生技股份有限公司之上訴駁回。

四、第一、二審訴訟費用，均由綠茵生技股份有限公司負擔。

事實及理由

一、按現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行，下稱智審法)第75條第1項規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。但經當事人合意適用修正施行後之第18條至第40條、第42條、第44條、第45條及第53

條規定者，不在此限。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，除修正施行後之第53條規定業經兩造合意適用之外，自應適用修正前即110年12月8日修正公布之智審法規定。

二、上訴人即被上訴人綠茵生技股份有限公司(下稱綠茵公司)主張：

(一)兩造於102年7月5日簽訂「具血糖調控功能之多胜肽」在瓜科血糖調控保健食品之開發技術移轉授權合約書(下稱系爭技轉合約)，由被上訴人即上訴人中國醫藥大學(下稱中國醫藥大學)將該開發技術(下稱授權技術)專屬授權綠茵公司20年，且專屬授權之範圍包括當時已申請專利通過之臺灣、日本專利以及申請中之美國、歐盟專利(以下四個專利合稱為系爭授權專利)，綠茵公司除已給付中國醫藥大學授權權利金新臺幣(下同)400萬元外，每年須依授權技術生產之相關產品銷售總額給付衍生利益金2%予中國醫藥大學。中國醫藥大學為系爭技轉合約相關專利之專利權人，就授權技術之研發成果負有善良管理人之注意義務，並應擔保及管理系爭授權專利以維持專利權有效性之義務，且每年均由中國醫藥大學負責通知綠茵公司繳納系爭授權專利之維護費或年費。詎因中國醫藥大學之過失，未能通知綠茵公司繳納日本專利之維護費，致日本專利於103年7月1日失效，中國醫藥大學卻仍然收取權利金及每年銷售商品2%之衍生利益金，致綠茵公司喪失在日本專利保護下之市場獨占優勢，且多年來在日本所支出之展覽費及行銷費用均付之流水，並造成商譽受有損失。

(二)系爭授權專利中之日本專利因中國醫藥大學之過失而失效，已然給付不能，中國醫藥大學應負權利瑕疵擔保及不完全給付責任，綠茵公司自得依民法第347條、第350條、第353條、第226條第1項、第227條第1項、第216條第1項、第213條等規定請求賠償損害。而經比較綠茵公司108年7月至109年6月及109年7月至110年6月之營收情況，依系爭技轉合約

01 之授權技術生產產品營收共減損7,479,739元，若以日本專
02 利占系爭授權專利之1/4比例計算，綠茵公司得請求中國醫
03 藥大學給付營收損失之25%即1,869,935元；另綠茵公司已支
04 付之日本行銷與廣告費用，就現存單據總額為5,605,281
05 元，此部分損失綠茵公司自依比例得向中國醫藥大學請求其
06 中25%即1,401,320元損害賠償。

07 (三)又因系爭技轉合約所訂400萬元之授權金及2%之衍生利益
08 金，均係依綠茵公司取得系爭授權專利之數量而定，若依比
09 例計算日本專利之權利金為100萬元、衍生利益金所占比例
10 為0.5%，故自日本專利失效即103年起，利用授權技術所生
11 產相關產品銷售期間所生之衍生利益金，亦應依比例酌減為
12 1.5%。而自106年起至109年止綠茵公司已給付中國醫藥大學
13 之衍生利益金為3,460,386元，依0.5%之比例計算即865,097
14 元屬於綠茵公司溢繳付部分，以及日本專利權利金100萬
15 元，均屬綠茵公司已給付而卻無法取得日本專利以排除他人
16 侵害，致受有損害，中國醫藥大學自應依前揭權利瑕疵擔保
17 及不完全給付相關規定，將權利金100萬元及溢繳之衍生利
18 益金865,097元返還予綠茵公司。退言之，如中國醫藥大學
19 無可歸責之事由，亦無權利瑕疵擔保責任，因系爭授權專利
20 中之日本專利專屬授權部分已屬客觀上給付不能，依民法第
21 266條第2項規定，中國醫藥大學應就綠茵公司已為之對待給
22 付，依不當得利之規定返還上開衍生利益金及權利金，且關
23 於日本專利授權之約定亦應已解除，故請求中國醫藥大學應
24 就系爭技轉合約第5條第2項約定，將未發生之衍生利益金自
25 103年起按比例酌減為1.5%等情。

26 三、中國醫藥大學抗辯：

27 (一)依兩造訂約之條款內容、主要目的及當事人之真意可知，系
28 爭技轉合約重在於授權技術之移轉，使綠茵公司得以使用授
29 權技術製造、生產、販賣保健品，而非系爭授權專利本身，
30 更非使綠茵公司以授權技術生產產品具有市場獨占優勢，此
31 從系爭技轉合約第7條、第5條等約定，中國醫藥大學並不保

證授權技術之可專利性，亦不退還權利金等語，即可知悉；且依系爭技轉合約第6條第4項約定系爭授權專利於授權後所衍生之相關費用及維護費之繳納，均由綠茵公司承擔，自與中國醫藥大學無涉，倘申請中之專利事後因不符合要件而無法取得專利權或無效，仍無礙於系爭技轉合約之效力，而綠茵公司目前既能繼續使用授權技術製造產品銷售，即無所謂不完全給付或不當得利之問題。

(二)中國醫藥大學依系爭技轉合約之給付義務僅有交付授權技術及交付後之諮詢輔導，中國醫藥大學均已履行，並無債務不履行之情事，且系爭授權專利之權利金從未分成四個地區之專利分別計價，綠茵公司亦已順利在日本地區銷售產品，則中國醫藥大學已履行相關義務，況依系爭技轉合約第5條約定，縱合約終止或解除亦不退還權利金，故中國醫藥大學自無庸退還權利金100萬元。又維持系爭授權專利有效並非中國醫藥大學之義務，綠茵公司既取得專屬被授權人之地位，應由其自行決定是否繼續維持系爭授權專利存在，且依系爭技轉合約第6條約定，中國醫藥大學僅負責系爭授權專利之申請事宜，後續如維持專利有效等繳納維持費用等義務，本應由綠茵公司負責。況本件日本專利未能維持而失效之原因，係因綠茵公司變更系爭授權專利由其指定之事務所負責時，未能完善交接及漏未注意所致，導致綠茵公司未繳納日本專利之維護費用，此仍屬可歸責於綠茵公司之事由，並非中國醫藥大學之疏失，故其主張中國醫藥大學應負權利瑕疵擔保及不完全給付責任，並非可採。

(三)縱認中國醫藥大學應對日本專利之失效負責，惟此對於綠茵公司之營運及產品銷售並無影響，綠茵公司僅空泛提出模糊不明之花費數額及以系爭授權專利數量作為劃分貢獻度之方式，卻未具體說明日本專利失效與其損害間之因果關係，且就日本專利對其所提供產品或服務之貢獻度等及所受實際損害，亦未提供具體事證，顯未盡舉證之責任。此外，關於系爭技轉合約第5條約定之衍生利益金2%，乃係依綠茵公司利

01 用授權技術所生產產品之銷售總額為計算之依據，並非以系
02 爭授權專利之數量為依據，其請求按比例酌減衍生利益金為
03 1.5%，顯屬無據，資為抗辯。

04 四、原審判決綠茵公司部分勝訴、部分敗訴，即判命：中國醫藥
05 大學應給付綠茵公司200萬元，及自111年4月13日起至清償
06 日止按年息5%計算之利息，並就判准勝訴部分分別命兩造
07 供擔保後得為假執行或免為假執行，而駁回綠茵公司其餘請
08 求及該部分假執行之聲請。兩造對於敗訴部分均不服原判決
09 而分別提起上訴，上訴及答辯聲明各如下：

10 (一)綠茵公司之上訴聲明：1.原判決關於駁回綠茵公司下列第2
11 項、第3項之訴部分及該第2項部分假執行之聲請，暨該部分
12 訴訟費用之負擔部分均廢棄。2.上開廢棄部分，中國醫藥大
13 學應再給付綠茵公司3,136,352元，及自起訴狀繕本送達翌
14 日即111年4月13日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.
15 上開廢棄部分，系爭技轉合約第5條第2款之衍生利益金自10
16 3年起酌減為1.5%。4.第2項如受有利判決，綠茵公司願以現
17 金或同額之金融機構可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執
18 行。中國醫藥大學之答辯聲明：1.綠茵公司之上訴駁回。2.
19 如受不利之判決，願提供現金或等值之有價證券為擔保，請
20 准宣告免為假執行。

21 (二)中國醫藥大學之上訴聲明：1.原判決不利於中國醫藥大學部
22 分廢棄。2.上開廢棄部分，綠茵公司在第一審之訴及假執行
23 之聲請均駁回。綠茵公司之答辯聲明：中國醫藥大學之上訴
24 駁回。

25 五、兩造不爭執事項(本院二審卷一第232頁)：

26 (一)中國醫藥大學、訴外人侯庭鏞及綠茵公司(代表人黃彥欽兼
27 連帶保證人)於102年7月5日簽訂系爭技轉合約。

28 (二)系爭授權專利之日本專利權(日本特許第4772884號)因未依
29 規定繳交維護費用而於103年7月1日消滅。

30 (三)兩造除系爭技轉合約之外，並無另定系爭技轉合約第5條所
31 示系爭授權專利之授權合約。

01 六、本院判斷：

02 (一)中國醫藥大學依系爭技轉合約負有通知綠茵公司繳費以維護
03 系爭授權專利(含日本專利)有效之附隨義務：

04 1.按契約成立生效後，債務人除負有給付義務(包括主給付義
05 務與從給付義務)外，尚有附隨義務。此項附隨義務不僅係
06 基於誠信原則而生之義務，且於88年4月21日修正公布之民
07 法第227條第2項之立法理由說明中亦已加以承認，附隨義務
08 包括協力及告知義務以輔助實現債權人之給付利益(最高法
09 院98年度台上字第1801號判決意旨參照)。

10 2.依兩造所訂系爭技轉合約第2條之移轉技術範圍約定：「□
11 授權範圍：利用本授權技術內容使用、製造、販賣保健食品。
12 □可於全球販售。□授權方式：本合約為專屬授權。□
13 授權年限：自合約簽訂後20年…」；第5條之權利金、衍生
14 利益金及付款方式約定：「□權利金：共計新台幣400萬元
15 (未稅)。授權專利包含已通過之台灣(發明第I342781
16 號)、日本(特許第4772884號)及申請中之美國(申請案
17 號第12/949,196號)、歐盟(申請案號EP09154406.4)」。
18 丙方(即綠茵公司)應於本合約生效後三十日內一次付清。
19 本權利金縱因本合約終止或解除亦不退還，亦不得扣抵衍生
20 利益金。□丙方(即綠茵公司)利用本技術所生產之相關產
21 品銷售期間內，每年應就上述瓜科原料使用總量所得之銷售
22 總額提撥2%為本技術移轉之衍生利益金。…」；第6條第4項
23 約定：「本技術內容源自國科會研究計畫，專利申請由甲方
24 (即中國醫藥大學)提出，授權後其所衍生之相關費用均由
25 丙方(即綠茵公司)支付」等語(本院一審卷第31至33
26 頁)。可知中國醫藥大學專屬授權綠茵公司利用授權技術製
27 造、販售保健食品，以取得授權金及產品之衍生利益金，其
28 授權範圍除包含提供綠茵公司得使用授權技術製造、販賣保
29 健食品之外，應包括授予綠茵公司系爭授權專利(已取得之
30 台灣、日本專利及申請中之美國、歐盟專利)之專屬授權。

01 3.中國醫藥大學於專屬授權後，系爭技轉合約雖未明白約定系
02 爭授權專利仍應由中國醫藥大學負責管理以維持專利之有效
03 性，惟系爭授權專利是否繼續有效存在，涉及綠茵公司在利
04 用授權技術量產產品銷售之期間，能否基於專屬被授權人地
05 位以排除日後第三人之可能侵害，此與綠茵公司給付授權金
06 及衍生利益金以取得授權技術專屬授權之目的息息相關，而
07 足以影響中國醫藥大學履行系爭技轉合約所定主給付義務之
08 達成。雖依系爭技轉合約第6條約定，中國醫藥大學僅負責
09 系爭授權專利之申請，後續維持專利有效之繳納費用義務，
10 應由綠茵公司支出，然此僅約定維護專利之後續費用應由綠
11 茵公司負擔，並非排除中國醫藥大學基於專屬授權人身分管
12 理維持專利有效性之責任；況參以綠茵公司所提電子郵件、
13 請款單、專利年費繳納通知及收據等資料（台中地院卷第55
14 至127頁），可知系爭技轉合約簽訂後關於台灣專利之維護
15 費或年費，每年均係由中國醫藥大學通知綠茵公司繳納，堪
16 認在系爭技轉合約期間通知綠茵公司繳納費用，以維護系爭
17 授權專利中已取得之日本專利繼續有效，應屬於中國醫藥大
18 學依系爭技轉合約所負之附隨義務。

19 (二)中國醫藥大學之附隨義務因綠茵公司申請變更管理專利之事
20 務所而不存在，日本專利因未繳費而失效並不可歸責於中國
21 醫藥大學，自不負不完全給付之責任：

22 1.查中國醫藥大學於103年1月10日應綠茵公司之要求，召開智
23 財加值委員會決議將管理系爭授權專利之專利事務所，由瑞
24 智專利商標事務所（已更名為禾盟智慧財產權事務所，下稱
25 禾盟事務所）變更為綠茵公司指定之聿磊國際專利商標聯合
26 事務所（下稱聿磊事務所），此有中國醫藥大學智財加值委
27 員會會議紀錄可參（本院二審卷二第205頁）。又依證人即
28 中國醫藥大學技轉業務承辦人張嘉文到庭證述：當時學校同
29 意綠茵公司的要求，把原先的事務所更換為聿磊事務所，因
30 為該專利有多國，依學校的程序，都是統一的更換，不會有
31 單一案件更換的部分，後續即依學校智財加值委員會決議，

01 寄發信件通知禾盟事務所的陳翠華專利師，告知要將本授權
02 技術的全部專利都移轉給聿磊事務所並請其發文，後來伊也
03 有收到陳翠華專利師的電郵副本，表示已將系爭授權專利之
04 專利權控管事宜移轉給聿磊事務所等語（本院二審卷二第83
05 至85頁），核與證人陳翠華專利師於本院證述：中國醫藥大
06 學當時的窗口張嘉文有發電子郵件給我們，表示應授權廠商
07 之要求，將該專利案件移轉給其所指定之聿磊事務所，伊在
08 收到指示後，就把系爭授權專利全部移交給聿磊事務所，並
09 有收到聿磊事務所聯絡人周書帆之回覆確認，事後就沒有再
10 處理此案等語（同上卷第9至11頁）相符，復有禾盟事務所1
11 12年1月16日之函文及所附西元2014年2月6日主旨為「為發
12 明名稱『具血糖調控功能對多胜肽』之專利/專利申請案函
13 知案件移轉事宜」電子郵件可稽（本院二審卷一第257至263
14 頁）。由此足認中國醫藥大學原應通知綠茵公司繳費以維持
15 日本專利效力之附隨義務，自103年2月6日起因綠茵公司申
16 請變更管理維護之事務所即解除而不存在，嗣日本專利於同
17 年7月1日因未繳費而失效，既已非由中國醫藥大學或禾盟事
18 務所控管，即不可歸責於中國醫藥大學，故綠茵公司主張中
19 國醫藥大學負有善良管理人之注意義務，其未能按時通知綠
20 茵公司繳納維護費以致日本專利失效，應負不完全給付之責
21 任，要屬無據。

22 2.綠茵公司雖主張其從未要求變更系爭授權專利之代理事務
23 所，因其中之歐洲專利當時在申請中，尚未完成後續領證程
24 序，故僅係通知中國醫藥大學就歐洲專利申請案改由其指定
25 之聿磊事務所管理，並未要求變更其他國家（含日本）專利
26 之專利代理人，其餘地區專利仍應由中國醫藥大學所指定之
27 禾盟事務所負責，並舉證人即聿磊事務所聯絡人周書帆之證
28 述（本院二審卷二第33至34頁）、證人即綠茵公司專案經理
29 徐榜奎之證述（同上卷第70至71頁）為證。惟查，依證人張
30 嘉文前揭所述：因該技轉案的專利有多國，依學校的程序都
31 是統一更換，不會有單一案件的更換等語，此與中國醫藥大

學智財加值委員會同意變更事務所時並未區分四個專利申請案之決議內容（同上卷第205頁，參案由二之決議）相符。又觀諸陳翠華專利師寄給聿磊事務所周書帆之前揭主旨為「為發明名稱『具血糖調控功能對多胜肽』之專利/專利申請案函知案件移轉事宜」電子郵件內容，以表格詳列系爭技轉合約中之歐盟、日本、美國及台灣四個專利之申請日、申請號、證書號/公告號及說明（日本專利之申請日為2009年3月16日、證書號：第4772884號），並表明本件發明將不再由禾盟事務所控管後續領證及年費事宜等語（本院二審卷一第259至260頁），及西元2014年2月5日張嘉文要求禾盟事務所將系爭授權專利案全部移轉交接給聿磊事務所之電子郵件內容（同上卷第261頁），均已明示將系爭技轉合約全部專利（含日本專利）交由綠茵公司所委託之聿磊事務所管理，且周書帆亦已回覆確認收到前開案件移轉之電子郵件。聿磊事務所既為綠茵公司所委託並具有專業之專利事務所，且證人周書帆先前亦曾收受通知參與中國醫藥大學103年1月10日召開之智財加值委員會，並於會議中簡報，此有聿磊事務所函覆之電子郵件及簡報可參（本院二審卷二第123至130頁）；參酌系爭授權專利雖分向歐盟、日本、美國及台灣申請，然均為同一專利及授權技術，且依證人陳翠華專利師所述：該電子郵件之所以僅檢附歐盟專利的電子資料，係因其他3個專利（美國、日本、台灣）已經領證，故只需附上專利證號即可於公開網站查詢案件相關狀態等語（同上卷第10、17頁），倘聿磊事務所對於系爭授權專利是否全部移轉交接無法確定或有所懷疑，理應會向中國醫藥大學或至少向禾盟事務所負責此案之陳翠華專利師確認，然嗣至日本專利於103年7月1日失效之前均未有任何疑問或作為，則此變更事務所交接之過程，即應由綠茵公司委託負責處理之聿磊事務所承擔，並由委託人綠茵公司概括承受，自難認中國醫藥大學未通知綠茵公司繳費致日本專利之失效具有未盡管理義務之可歸責事由。

01 3.至證人周書帆雖證稱表示就伊認知及理解，這案件移轉之電
02 子郵件並非移交四件專利，就只是提供歐洲專利的申請案而
03 已，故不會向禾盟事務所確認等語。然其所述已與前揭陳翠
04 華專利師寄給周書帆明示將系爭技轉合約全部專利（含日本
05 專利）移轉由聿磊事務所管理之意旨不符，且參以聿磊事務
06 所於103年與本案同時期，亦曾協助綠茵公司進行中國醫藥
07 大學其他技轉案之日本專利申請及維護，此有中國醫藥大學
08 智財加值委員會103年2月21日會議紀錄及收據在卷可參（本
09 院二審卷二第143頁、台中地院卷第115頁），此為證人周書
10 帆所不爭執（本院二審卷二第39頁），可見證人周書帆當時
11 在處理同一當事人（同屬侯庭鏞教授之研究案）之其他案件
12 上不難意識到本案不僅有歐洲專利，尚應有日本專利案待確
13 認或處理；復參酌中國醫藥大學之後承辦人林如玉曾於106
14 年10月31日發電子郵件予周書帆表示系爭授權專利之美國專
15 利因未繳費而失效，其餘國家（含日本專利）於西元2014年
16 2月案件辦理已變更為聿磊事務所管理，並請周書帆確認此
17 事（台中地院卷第103至109頁），證人周書帆當時並未否認
18 日本專利已變更為由聿磊事務所管理乙事，僅回覆林如玉表
19 示還在跟代理人討論後續的補救方法等情，由此堪認證人周
20 書帆所述伊僅接獲禾盟事務所關於歐洲專利案之移轉，並不
21 包括日本專利案等語，並非可採。

22 4.另證人徐榜奎雖證稱：當初有發文通知中國醫藥大學針對歐
23 洲專利案移轉給聿磊事務所管理，因此案有歐洲專利國家指
24 定權，其餘專利在技轉前已經通過取得專利，我方無權決定
25 等語。然而，依證人徐榜奎所述：本案後續的處理，是由中
26 國醫藥大學與聿磊事務所聯繫和確認，伊沒有再與聿磊事務
27 所確認，後來中國醫藥大學也沒有回覆伊等語（本院二審卷
28 二第76頁）。雖中國醫藥大學有通知綠茵公司繳費維護專利
29 有效之附隨義務，然僅限於綠茵公司透過聿磊事務所向中國
30 醫藥大學申請更換專利事務所之前，禾盟事務所既將系爭授
31 權專利案全部移轉給綠茵公司委託之聿磊事務所控管後續事

01 宜，且因綠茵公司依系爭技轉合約第6條第4項對授權後之專
02 利相關維護費用本有支付義務，亦即最終是否繼續繳納維護
03 費用以維持該專利有效係由綠茵公司決定，並非中國醫藥大
04 學有決定權，此亦經證人徐榜奎證述在卷（同上卷第81至82
05 頁），顯見綠茵公司實際上有權決定是否要繼續繳費以維持
06 日本專利有效存在。是以，在管理系爭授權專利之事務所變
07 更後，綠茵公司在知悉其應支付日本專利之維護費用卻長期
08 未接到通知繳納之情況下，竟從未與中國醫藥大學或聿磊事
09 務所聯繫或確認，導致日本專利因未注意繳費而失效之結
10 果，即應由其自行承擔，尚難認中國醫藥大學未通知綠茵公
11 司繳費即有過失而對此應負不完全給付之責任。

12 5. 綜上，由於綠茵公司已申請變更管理系爭授權專利之事務
13 所，故中國醫藥大學已無通知綠茵公司繳納日本專利維護費
14 之附隨義務，日本專利因未繳費而失效之結果並不可歸責於
15 中國醫藥大學，自不負不完全給付之責任。準此，綠茵公司
16 主張中國醫藥大學應負權利瑕疵擔保及不完全給付之損害賠
17 償責任，而依民法第347條、第350條、第353條、第226條第
18 1項、第227條第1項、第216條第1項、第213條等規定請求賠
19 償營收損失之25%即1,869,935元；及請求其已支付之日本行
20 銷與廣告費用損失之25%即1,401,320元，均屬無據，即不可
21 採。

22 (三) 綠茵公司請求中國醫藥大學返還日本專利權利金100萬元及
23 依0.5%比例計算之865,097元衍生利益金，並請求酌減衍生
24 利益金為1.5%，洵屬無據：

25 1. 綠茵公司主張因日本專利失效，致其無法取得該專利以排除
26 他人侵害，致受有損害，中國醫藥大學應依前揭權利瑕疵擔
27 保及不完全給付相關規定，將權利金100萬元（按400萬元之
28 1/4比例計算）及溢繳之衍生利益金865,097元（按已繳之3,
29 460,386元依0.5%之比例計算）返還予綠茵公司等等。惟
30 查，日本專利因未繳費而失效之結果，並不可歸責於中國醫
31 藥大學，業如前述，則綠茵公司請求中國醫藥大學應返還日

01 本專利權利金100萬元及依0.5%比例計算之865,097元衍生利
02 益金，即屬無據。況且，依系爭技轉合約第5條第1項前段約
03 定之權利金400萬元，雖有包含已取得之台灣、日本專利及
04 申請中之美國、歐盟專利之專屬授權，並未區分四個國家專
05 利而各別計價；及同條第1項後段約定「本權利金縱因本合
06 約終止或解除亦不退還，亦不得扣抵衍生利益金。」舉重以
07 明輕，縱使其中之日本專利無效亦無庸退還權利金。又依同
08 條第2項約定衍生利益金之計算，既係以利用授權技術生產
09 總量所得之銷售總額提撥2%為技術移轉之衍生利益金，並非
10 以每個專利授權作為計算依據，故綠茵公司主張中國醫藥大
11 學應按0.5%比例計算，將其溢繳之865,097元衍生利益金返
12 還，亦屬無據。

13 2.綠茵公司另主張中國醫藥大學應就綠茵公司已為之對待給
14 付，依民法第266條第2項及不當得利之規定，返還衍生利益
15 金及權利金云云。然查，綠茵公司簽訂系爭技轉合約支付授
16 權金及產品之衍生利益金的目的，在取得中國醫藥大學之專
17 屬授權技術以製造、販售保健食品，綠茵公司既已取得授權
18 技術並製造銷售產品，中國醫藥大學即已完成履行其給付義
19 務，並無其所稱因不可歸責於雙方之事由，致一方全部給付
20 不能之情事，且中國醫藥大學之所以取得綠茵公司之授權金
21 及產品衍生利益金，乃係基於系爭技轉合約所致，非無法律
22 上之原因，故綠茵公司此部分之主張，顯屬無據，並不可
23 採。

24 3.至於綠茵公司另主張日本專利失效後，此部分之專屬授權約
25 定應已解除，而請求中國醫藥大學應將系爭技轉合約第5條
26 第2項約定之衍生利益金，自103年起按比例酌減為1.5%。惟
27 依系爭技轉合約第5條第2項，雙方係約定以綠茵公司利用授
28 權技術生產產品之銷售總額提撥2%為技術移轉之衍生利益
29 金，並非以授權之專利數量及其是否有效為提撥之標準，且
30 依第7條第1項約定，中國醫藥大學並不擔保授權技術之可專
31 利性，縱有部分之專利無效亦不影響兩造就系爭技轉合約之

履行，故綠茵公司請求按專利數量之比例酌減衍生利益金為1.5%，亦屬無據，並不可取。

七、綜上所述，本件綠茵公司依前揭規定，請求中國醫藥大學應賠償其營收損失1,869,935元、行銷與廣告費用損失1,401,320元，以及返還日本專利之權利金100萬元與依0.5%比例計算之865,097元衍生利益金，並請求酌減衍生利益金為1.5%，洵屬無據，不應准許。從而，原判決主文第1項判命中國醫藥大學應給付綠茵公司200萬元，及自111年4月13日起至清償日止按年息5%計算利息之部分，並准供擔保為假執行之諭知，即有違誤，中國醫藥大學就其敗訴部分提起上訴，求予廢棄改判，為有理由，應予准許，自應駁回綠茵公司此部分在原審之訴及假執行之聲請；又原審判決綠茵公司敗訴部分（原判決主文第2項），核無違誤，綠茵公司提起上訴請求判決如其上訴聲明所示，為無理由，應駁回其上訴。

八、本件為判決基礎已臻明確，兩造歷審所提其餘攻擊、防禦方法及援用之證據，經本院審酌後認與前開論斷結果無影響，爰不再逐一論述，附此敘明。

九、結論：本件中國醫藥大學之上訴為有理由，綠茵公司之上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 11 月 9 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

法 官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師

01 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項
02 但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
03 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

04 中 華 民 國 112 年 11 月 20 日

05 書記官 蔣淑君

06 附註：

07 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

08 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
09 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

10 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
11 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
12 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。