臺灣臺中地方法院民事判決

111年度智字第7號

原　　告　綠茵生技股份有限公司

000000000000000000

法定代理人　吳嘉峰

訴訟代理人　劉育廷律師

　　田勝侑律師

被　　告　中國醫藥大學

000000000000000000

法定代理人　洪明奇

訴訟代理人　陳漢洲律師

　　張寶軒律師

上列當事人間請求專利權授權契約事件，本院於民國111年6月1日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

被告應給付原告新臺幣200萬元，及自民國111年4月13日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之39，餘由原告負擔。

本判決勝訴部分於原告以新臺幣66萬6,666元元供擔保後，得假執行。被告以新臺幣200萬元供擔保後得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，為民事訴訟法第255條第1項第3款所明定。原告原聲明第1項請求被告應給付新臺幣（下同）469萬3,626元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止依週年利率百分之5計算之利息。嗣原告變更聲明為請求被告給付513萬6,352元，及自本訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依週年利率百分之五計算之利息（見本院卷第39頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，應予

准許。

貳、實體方面：

一、原告起訴主張：

（一）兩造於民國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（下稱系爭技術）移轉授權合約書（下稱系爭契約），被告專屬授權原告專利權20年，專屬授權之專利範圍包括臺灣、日本、美國及歐盟，依系爭契約第5條約定權利金為400萬元，且原告每年須依授權技術生產之相關產品銷售總額另給付衍生利益金2%予被告。詎系爭技術因103年7月被告未繳納日本專利維護費而失效，被告卻仍收取原告之權利金及每年之衍生利益金，致原告喪失日本專利產生之市場獨占優勢，多年來在日本支出展覽費及行銷費用均付之流水，商譽亦因而受有損失。專利權權利金依系爭契約第5條約定為400萬元，依比例計算日本專利為100萬元，既已給付不能，被告原有之法律上原因已不存在，故授權金100萬元應屬不當得利而應返還予原告或依給付不能之規定，請求損害賠償100萬元。再同條衍生利益金之約定，原為利用系爭技術所生產之相關產品銷售期間內每年銷售總額之2%為計算基礎，亦應自日本專利失效即103年起依比例酌減為1.5%。自106年起至109年已給付被告之衍生利益金額為346萬386元，被告因不當得利應返還已繳付之衍生利益金，金額為86萬5,097元（計算式：0000000×0.25＝865097）。又比較原告108年7月至109年6月與109年7月至110年6月營收，因系爭契約之專利技術產品營收共減損收入747萬9,739元，依比例請求25%，請求被告186萬9,935元。另已支付之行銷與廣告費用憑證，就現存單據總額為560萬5,281元，依比例請求25%，就行銷與廣告費請求140萬1,320元，合計513萬6,352元。

（二）故依民法第350條、第353條、第216條第1項、第226條第1項、第227條第1項、第213條、第179條規定，請求被告負

賠償責任。並聲明：1.被告應給付原告469萬3,626元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。2.技術移轉授權書第5條第2款之衍生利益金自103年起酌減為1.5%。3.如受有利判決，願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：

（一）參我國專利法第52條第3項及兩造所簽立系爭契約，均已表明合作目的在於技術移轉，使原告得使用系爭契約技術製造、販賣保健品，而非系爭契約之授權技術專利保障，更非使原告以上開技術生產產品具有市場獨占優勢。另觀系爭契約第7條及第5條約定，被告已表明不保證系爭授權技術可專利性，否則原告豈會在於美國與歐盟中之專利尚未通過時，即答應給予400萬元權利金與被告簽約。再者，日本專利早於103年7月即已失效，原告何以拖延至失效後7年始向被告主張給付不能之損害賠償及不當得利，顯見原告僅系欲將其於商業上判斷失準之損害轉嫁於被告。又權利金依系爭契約第5條約定為400萬元，但非以通過專利之國家數計算，而係指系爭契約之授權技術費用，非如原告所述按臺灣、日本、美國及歐盟依比例計算，原告目前既能繼續使用系爭授權技術，即無所謂給付不能、不當得利問題。縱認被告有維持專利有效義務，原告為系爭技術授權方且就系爭技術予被告有相同權利，依系爭契約第6條，原告亦須負擔專利維護費用，是原告就系爭授權技術於日本專利失效，與有過失。

（二）原告未就系爭授權技術喪失日本專利保護之損害，與以該技術生產之產品喪失日本市場獨占優勢之相當因果關係，也未就原告所受之損害提出相關單據，顯未盡舉證之責任。並聲明：1.原告之訴駁回；2.願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造爭執不爭執事項（見本院卷第至251至252頁）：

（一）兩造不爭之事項：兩造間於102年7月5日簽立系爭契約，

（專利部分）由被告授權原告系爭技術之臺灣（簽約時已取得）、日本（簽約時已取得）、美國（簽約時申請中）、歐盟（簽約時申請中）專利權，系爭技術於日本之專利權因未續費而於103年7月已無效。

（二）本件爭點：

1. 原告主張系爭契約內容包含於日本之專利權有效授權；被告抗辯系爭契約重點在系爭技術之移轉，不在專利授權，專利權只是附帶，何者可採？

2. 原告主張系爭技術於日本之專利因可歸責於被告之原因未續費而失效，致原告受有損害；被告抗辯系爭契約未約定被告有維持專利有效性之義務，退步言，原告亦與有過失，何者可採？

3. 原告主張因日本專利無效，日本專利之授權金100萬元為不當得利應予返還；被告否認日本專利之授權金為100萬元，原告有無請求權基礎？金額部分是否盡舉證之責？

4. 原告主張因日本專利無效，衍生利益金應由2%酌減至1.5%，且應返還不當得利86萬5,097元；被告否認原告計算之基礎正確，原告是否盡舉證之責？

5. 原告主張因日本專利無效，致原告營收減損747萬9,739元，依比例請求1/4即186萬9,935元；被告否認金額真正及因果關係，原告是否已盡舉證之責？

6. 原告主張因日本專利無效，致原告支付之廣告費、參展費因內容不實需下架，並損害商譽，合計560萬5,281元，依比例請求1/4即140萬1,320元；被告否認金額真正及因果關係，原告是否已盡舉證之責？

四、本院之判斷：

（一）當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認；當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證，民事訴訟法第280條第1項前段、第279條第1項定有明文。查，上開三、（一）所示之事項為兩造所不爭執（見本院

卷第251至252頁），依上開規定，無庸舉證，本院得逕採認為存在於兩造間之事實。

（二）原告主張系爭契約內容包含於日本之專利權有效授權等語，為被告所否認，並辯稱系爭契約重點在系爭技術之移轉，不在專利授權，專利權只是附帶等語。經查，系爭契約名稱業已明載「技術移轉授權合約書」（見智慧財產及商業法院民事卷第30頁），依其標題即可明了合約之內容應包含技術移轉及專利授權。再觀合約內容，其第2條亦說明有移轉技術，並專屬授權其專利權；另系爭契約第4條亦載明被告有技術指導與諮詢講解之義務，而原告就被告尚未公開之資料部分，則有保密義務。參以系爭技術業已專利，於產業實施利用上之基本技術內容業已公開，綜此可知，系爭契約確實包含了授權專利及技術移轉，授權專利部分，除使原告得合法實施，亦讓原告取得排他之市場優勢，而技術移轉（包含未公開之資料部分）則讓原告於相關產業類似產品取得技術領先之優勢。是原告主張系爭契約內容包含於日本之專利權有效授權，實與系爭契約之內容相符，而屬可採，被告上開所辯，有刻意忽視系爭技術業已專利，授權原告，得讓原告取得排他實施之市場優勢之情形，不合於系爭契約文義本旨，自無可採。

（三）原告主張系爭技術於日本之專利因可歸責於被告之原因未續費而失效，致原告受有損害等語，為被告所否認，並辯稱系爭契約未約定被告有維持專利有效性之義務，退步言，原告亦與有過失等語。查，系爭技術於日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，業經認定已如前述，原告主張相關專利維護之費用，原告均依被告之通知繳交被告，再由被告支付維護費等語，被告對此並未否認，僅抗辯此部分費用經被告通知原告應予繳納費用而有減少時，原告就減少部分均不感到疑惑等語（見本院卷第305頁），可知，此部分費用雖係原告負擔，惟原告係依被告通知而繳納，則向各國政府單位繳納規費維持專利有效之

責任，確實為被告之責任。被告既未附理由，因缺繳規費致日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，即有可歸責之事由。又日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，至少會造成原告於日本市場就系爭技術所生之產品失去排他權，確實受有損害。至於被告通知原告應予繳納費用而有減少時，原告未提出質問，即便認原告有未查覺日本之專利權維護費用無需繳納，然此究竟是原告依通知繳款之被動義務，即便發覺提醒亦是善意提醒，而非義務，並無任何可歸責之事由，自難認與有過失。

（四）原告主張因日本專利無效，日本專利之授權金100萬元為不當得利或依給付不能之規定應予返還等語，此為被告所否認，並辯稱日本專利之授權金並非100萬元等語。查，系爭契約第5條權利金、衍生利益金及付款方式第1款（見智慧財產及商業法院民事卷第32頁）約定：「一、權利金：共計新台幣400萬元（未稅）（授權專利包含已通過之台灣、日本及申請中之美國、歐盟」等情，文義上即已明白約定是四個地區專利授權之授權金共計400萬元，雖無明載係一處100萬元，惟原告主張僅有日本地區無效，故為四分之一，即100萬元（計算式：0000000*1/4=0000000），尚屬合理可採。被告雖另辯稱尚包含技術移轉之費用等語，然系爭契約亦仍有衍生利益金之費用，是技術移轉之對價，未必不在此【詳下（五）所述】。且事實上，上揭系爭契約第5條第1款規定「共計新台幣400萬元（未稅）（授權專利包含…）」等文，實文義上清楚表明為專利授權金400萬元，是被告此部分所辯，不符契約文義，實無可採。又日本之專利權因被告之過失未續費而於103年7月已無效，說明已如上（三），被告業已自陷於給付不能，則原告依民法第227條第1項、第226條第1項、第213條之規定，請求被告返還100萬元，應屬有據。至於原告此部分另依不當得利之規定為請求，然本件兩造間契約仍屬存在，而有法律上原因，是原告依不當得利法律關係為

請求，自屬無據，附此敘明。

（五）原告主張因日本專利無效，衍生利益金應由2%酌減至1.5%，且應返還不當得利86萬5,097元等語，此為被告所否認。查，系爭契約第5條權利金、衍生利益金及付款方式第2款（見智慧財產及商業法院民事卷第32、33頁）約定：原告利用系爭技術生產之相關產品銷售期間內，應就系爭契約所提之瓜科原料使用總量所得之銷售總額提發2%為本技術移轉之衍生利益金等情，是系爭契約文字上業已明定為技術移轉之衍生利益金，且計算方式係以系爭契約所提之瓜科原料使用總量所得之銷售總額提發2%，並無區分專利授權至多少地區，均屬一致，實已難認其%數與專利授權地區之增減有何關聯。再觀系爭契約第9條亦約定合約簽訂20年後（專利有效期過後），如原告續為給付上揭衍生利益金，系爭契約持續有效，亦未因專利地區因專利有效期過後縮減而約定%數減少，基此，應足認定此一2%衍生利益金之約定，與專利授權之有效無效，實無關係，確係技術移轉之對價，原告此部分之主張，顯與系爭契約文義不符，自不可採。

（六）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，民事訴訟法第222條第2項定有明文。系爭技術於日本之專利因可歸責於被告之原因未續費而失效，致原告受有損害，業經認定如上（三）所載，原告主張其因此就營業收入之減損及已支付之廣告費、參展費、商譽等損失部分，經查：

1. 原告主張因日本專利無效，致原告營收減損747萬9,739元，依比例請求1/4即186萬9,935元等語，此為被告否認。查，原告主張之營收減損係108年7月至109年6月與109年7月至110年6月營收減損收入747萬9,739元（見智慧財產及商業法院民事卷第22、24頁），然而系爭技術於日本之專利權係而於103年7月已無效，是原告如因日本專利無

效致受有營收減損，亦應於該時期發生，其後系爭技術於日本之專利權已一直處於無效之情形，並未改變，是108至110年間原告之營收增減，初即難認與系爭技術於日本之專利權無效乙事有何關係，且經被告否認，原告此外又未再為何舉證，則原告此部分應屬舉證不足，而無可採。

2. 原告主張因日本專利無效，致原告支付之廣告費、參展費因內容不實需下架，並損害商譽，合計560萬5,281元，依比例請求1/4即140萬1,320元等語，被告否認金額真正及因果關係。查，依原告所列之相關費用（見智慧財產及商業法院民事卷第24頁），就名目上僅有日本展設計費39萬2,954元有提到日本似有相關；再就原告所提之相關單據中（見本院卷第129至187頁）因原告未為說明，經本院逐一核對，有3張似與日本相關之帳單（見本院卷第135、177、179頁）、2份製作日文DM的發票（見本院卷第141、143頁），其餘字面上實核無有何與日本相關之費用，且此等費用之因果關係為被告所否認（並本院分配原告應盡舉證之責，本院卷第252、253頁），因未見原告再舉證說明其因果關係，亦難認原告已盡舉證之則，自難憑採。

3. 基上，原告因系爭技術於日本之專利失效受有損害，惟依上開說明，實無法證明其損害額，本院綜合上情及參酌原告所提出之證據，依民事訴訟法第222條第2項認此部分之損害額，以100萬元為合理。

（七）按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項及第2項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息，但約定利率較高者，仍從其約定利率，應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民

法第233條第1項及第203條亦有明文。查，本件原告對被告之前開債權，核屬無確定期限之給付，既經原告起訴而送達訴狀，且本件擴張聲明之民事準備狀本於111年4月12日送達予被告，兩造均同意遲延利息自111年4月13日起計（見本院卷第250至251頁）。從而，原告就本件遲延利息部分，請求被告應給付自起訴狀繕本送達被告翌日即111年4月13日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，核無不合，應予准許。

（八）綜上所述，原告依民法第227條第1項、第226條第1項、第213條、第350條、第353條、第216條第1項規定，得請求被告給付200萬元及遲延利息為有理由，應判命被告給付，超過部分為無理由，應予駁回。

五、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核於法無不合，爰酌定擔保金額為66萬6,666元，被告得供全額擔保免為假執行。至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所依附，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為部分有理由，部分無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項之規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　22　　日

民事第一庭　　法　官　王詩銘

上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　23　　日

書記官　林玟君