

臺灣高等法院民事判決

110年度上易字第573號

上訴人

即反訴原告 華西亞生醫股份有限公司

法定代理人 甘銘中

被上訴人

即反訴被告 宏景智權科技股份有限公司

法定代理人 陳裕禎

訴訟代理人 鄒純忻律師

複代理人 郭驊漪律師

上列當事人間請求給付代墊款事件，上訴人對於中華民國110年3月19日臺灣臺北地方法院109年度訴字第4247號第一審判決提起上訴，並提起反訴，本院於112年11月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決除確定部分外，關於命上訴人給付逾新臺幣壹拾萬貳仟捌佰零陸元本息部分，及除確定部分外訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

其餘上訴及反訴均駁回。

本訴第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔百分之55，餘由上訴人負擔。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按於第二審提起反訴，非經他造同意，不得為之。但就主張抵銷之請求尚有餘額部分，有提起反訴之利益者，不在此限，民事訴訟法第446條第2項第3款定有明文。查上訴人即反訴原告（下稱上訴人）於本訴部分對被上訴人請求給付代墊款為抵銷抗辯，並就抵銷之餘額新臺幣（下同）233萬750

0元提起本件反訴（見本院卷第341頁），請求被上訴人即反訴被告（下稱被上訴人）給付該金額，核與前開規定相符，應予准許。

貳、實體方面：

一、被上訴人本訴主張及反訴答辯：

(一)本訴主張：被上訴人自民國106年起受上訴人委任，協助上訴人在歐洲、加拿大及日本等地申請專利，專利名稱為「新型免疫佐劑」及「用於免疫中的有效抗體生產的新穎蛋白質結構」，委任內容包括：(1)申請PCT國際專利（進入美國、加拿大、智利、歐盟、日本、中國、印度、澳洲等國家階段申請），約定服務費新臺幣（以下未註明幣別者均同）84萬3450元（含稅），代墊規費2119元（以上合計84萬5569元，係扣除已付3成款項後之尾款）；(2)協助繳納歐洲發明專利第3年維持費，約定服務費1萬0382元（含稅），代墊規費1萬6671元；(3)協助繳納加拿大發明專利第2年維持費（預繳加拿大發明專利第3年維持費），約定服務費1萬1240元（含稅），代墊規費2364元；(4)協助日本發明專利第一次核駁結案，約定服務費7792元（含稅）。以上服務費及代墊規費共計為89萬4018元，其中(1)之歐盟專利申請部分經退回申請程序後，雙方協議由被上訴人退回5萬8222元，則被上訴人得請求服務費及代墊規費共83萬5796元。經被上訴人多次催告上訴人清償上開費用，均未獲置理。爰依兩造間委任契約法律關係請求上訴人給付服務費及代墊規費，起訴聲明：上訴人應給付被上訴人83萬5796元，及自支付命令送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。【原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即命上訴人應給付被上訴人77萬1296元，及自109年1月7日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人就其敗訴部分提起一部上訴（即就(1)之歐盟專利22萬4370元部分提起上訴）。上訴人就其敗訴之54萬6926元部分；被上訴人就其敗訴之6萬4500元部分，均未據其等聲明不服，已告確定，非

01 本院審理範圍，下不贅述】。並於本院聲明：上訴駁回。

02 (二)反訴答辯：被上訴人於106年10月31日寄給上訴人之電子郵件
03 件誤載檢索報告等文字，僅係誤繕，此並不影響上訴人當時
04 歐盟專利申請，被上訴人否認有過失。又上訴人係因無法支
05 付被上訴人積欠相關費用，才決定不繼續歐盟專利申請，其
06 決定不繼續歐盟專利申請與上開郵件通知無關，故上訴人稱
07 因被上訴人郵件誤導而決定終止歐盟專利申請，與事實不
08 符。再者，上訴人稱上開郵件誤繕等情導致其減少獲利金額
09 為233萬7500元，且涉及本件申請歐盟專利設備的營業額935
10 萬元，並以獲利率25%估算而減少獲利金額為233萬7500元
11 云云，並無任何證據足以證明上訴人所主張金額及獲利率均
12 屬實等語，資為抗辯。並答辯聲明：反訴駁回。

13 二、上訴人本訴答辯及反訴主張：

14 (一)本訴答辯：就歐盟專利申請部分，被上訴人受任申請歐盟專
15 利期間，未善盡職責以提供正確訊息及轉交專利文件，延誤
16 通知時程及刻意隱瞞重要專利文件，違反民法第535條、第5
17 40條規定，致上訴人做出錯誤決策而提前終止申請，受有23
18 3萬7500元之損害，上訴人依民法第544條規定對被上訴人有
19 233萬7500元之損害賠償債權，上訴人以此債權與被上訴人
20 對其之服務費及規費債權行使抵銷權，則被上訴人對上訴人
21 之歐盟服務費及規費債權22萬4370元因抵銷而消滅等語，資
22 為抗辯。並上訴聲明：(一)原判決關於命上訴人給付被上訴人
23 22萬4370元本息部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人於第
24 一審之訴駁回。

25 (二)反訴主張：被上訴人應賠償上訴人因歐盟專利申請過程之過
26 失所造成之營業損失233萬7500元，經抵銷被上訴人所請求
27 之金額22萬4370元本息後仍有餘額，爰依民法第544條規
28 定，反訴聲明：被上訴人應給付上訴人233萬7500元，並自
29 反訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算
30 之利息。

31 三、兩造不爭執事項（見本院卷第224至225頁）：

01 (一)上訴人前委任被上訴人申請PCT國際專利（進入美國、加拿
02 大、智利、歐盟、日本、中國、印度、澳洲等國家階段申
03 請），約定委任報酬（包括服務費、官方規費、國外代理人
04 費）共100萬6212元，上訴人已於000年0月間給付被上訴人3
05 成報酬30萬1864元（見被上證1）。

06 (二)關於申請歐盟專利部分之申請經過如下：

07 1.申請日為104年12月10日（見原審卷第101頁）。

08 2.公開日為106年10月18日（見原審卷第101頁）。

09 3.106年10月31日，被上訴人通知上訴人：對檢索報告之答辯
10 期限為107年4月18日，請於106年11月13日前指示是否針對
11 檢索報告提交答辯（見原審卷第97、189頁）。

12 4.107年4月13日，上訴人以電子郵件通知被上訴人：因客戶考
13 慮資金以及後續答辯費用問題，此案決定結案（見原審卷32
14 7頁）。

15 5.公開檢索報告日為107年10月1日（見本院卷第21頁），歐洲
16 專利局於108年1月30日將本件申請辦理退費（見本院卷第21
17 頁）。

18 (三)關於申請歐盟專利部分之已付規費，包括：檢索費歐元1110
19 元、Designation fee（指定國家費）歐元585元、審查費歐
20 元1635元、申請費歐元360元（120+240=360），合計為36
21 90歐元。其中審查費歐元1635元部分，業經歐洲專利局於10
22 8年1月30日退還（見被上證2、被上證3）。

23 (四)被證2-1（經由公證人公證之部分歐洲專利局申請本件歐盟
24 專利之來往文件）、被證2-2（106年10月31日被上訴人寄給
25 上訴人之電子郵件）、被證2-3（歐洲專利局公開之歐盟專
26 利申請書及其內文、PCT出具之國際檢索報告，為被證2-2電
27 子郵件附件）、上證3（歐洲專利局公開之歐盟專利申請
28 書、PCT出具之國際檢索報告，為被證2-3部分內容）為真
29 正。

30 四、本院之判斷：

31 (一)被上訴人請求上訴人給付申請歐盟專利之委任報酬（包括服

01 務費及代墊規費) 22萬4370元，於10萬2806元之範圍內為有
02 理由：

03 1. 按「受任人因處理委任事務，支出之必要費用，委任人應償
04 還之，並付自支出時起之利息。」、「(第1項)受任人應
05 受報酬者，除契約另有訂定外，非於委任關係終止及為明確
06 報告顛末後，不得請求給付。(第2項)委任關係，因非可
07 歸責於受任人之事由，於事務處理未完畢前已終止者，受任
08 人得就其已處理之部分，請求報酬。」、「當事人之任何一
09 方，得隨時終止委任契約。」，民法第546條第1項、第548
10 條、第549條第1項分別定有明文。

11 2. 被上訴人主張其受上訴人之委任處理申請歐盟專利事宜，於
12 受任處理期間，因上訴人提前終止而結案，故請求上訴人給
13 付服務費及代墊規費等語，上訴人則以前詞置辯。經查：

14 (1)被上訴人上開主張，業據其提出106年1月9日委辦單、PCT
15 國際申請號和國際申請日通知書、上訴人107年4月13日電
16 子郵件、規費資料明細等件為憑【見臺灣士林地方法院10
17 8年度司促字第17176號卷(下稱支付命令卷)第16、9至1
18 0頁、原審卷第327頁、本院卷第149至155頁】，又上訴人
19 於107年4月13日以電子郵件通知被上訴人：因客戶考慮資
20 金以及後續答辯費用問題，此案決定結案等語，此為兩造
21 所不爭執(見不爭執事項(二)4.)，由上可知關於申請歐盟
22 專利部分，兩造係於106年1月9日成立委任契約，該委任
23 事務未完畢前，業經上訴人於107年4月13日提前終止，是
24 上訴人依民法第548條請求已處理部分之報酬，於法有
25 據。至上訴人已處理部分占全部處理完畢之比例，查被上
26 訴人自106年1月9日起至107年4月13日止所為申請事務均
27 處於檢索及審查階段一半部分，有上訴人所提登記歐洲專
28 利摘錄表可按(見原審卷第55頁)，參被上訴人所提之歐
29 洲專利申請相關流程說明，區分三階段，第一階段起自申
30 請人送件申請，第二階段起自申請人請求實質審查，第三
31 階段始於EPO核准決議公告日，其中第一階段包括「EPO受

理之後，此一歐洲專利申請案就會先經過形式初審，並分
案交由審查委員進行檢索，EP0的檢索報告不但會列舉相
關的先前技術，還會比對申請案所載發明與先前技術，就
其可專利性作成書面意見」等（見原審卷第309頁），而
於106年1月9日兩造成立委任契約後，關於申請歐盟專利
部分之申請經過，公開日為106年10月18日，公開檢索報
告日為107年10月1日（見不爭執事項(二)2.及5.），亦即在
第一階段中尚未及公開檢索報告日即經上訴人於107年4月
13日終止委任，綜核上開事證，被上訴人已處理部分之占
比應為6分之1（ $1/3 \times 1/2$ ）始妥適。

(2)再者，上訴人前委任被上訴人申請PCT國際專利（進入美
國、加拿大、智利、歐盟、日本、中國、印度、澳洲等國
家階段申請），約定委任報酬（包括服務費、官方規費、
國外代理人費）共100萬6212元，上訴人已於000年0月間
給付被上訴人3成報酬30萬1864元等情，為兩造所不爭執
（見不爭執事項(一)），該100萬6212元係依美國6萬9060
元、加拿大9萬3650元、智利13萬2170元、歐盟22萬4370
元、日本21萬8882元、中國6萬4500元、印度7萬9410元、
澳洲12萬4170元之國別細項加總而得，有被上訴人所提之
應收帳款維護資料可稽（見本院卷第148頁）；由上可知
兩造約定之委任報酬，實質上包括受任人所得之服務費及
為委任人代墊之官方規費，及關於歐盟專利申請之服務費
及規費合計為22萬4370元。又關於申請歐盟專利部分之已
付規費，包括：檢索費歐元1110元、Designation fee
（指定國家費）歐元585元、審查費歐元1635元、申請費
歐元360元（ $120 + 240 = 360$ ），合計為3690歐元，其中審
查費歐元1635元部分，業經歐洲專利局於108年1月30日退
還等情，亦為兩造不爭執（見不爭執事項(三)），參照關於
歐洲專利局退還之審查費歐元1635元，被上訴人稱經雙方
協議退回5萬8222元等語（見支付命令卷第5頁），據此換
算其歐元與新臺幣之匯率為1：35.6（小數點後1位數以下

四捨五入)。則依上開匯率計算，兩造所約定歐盟專利申請之服務費及規費合計22萬4370元，其中屬規費部分為13萬1364元（計算式： $3,690\text{歐元}\times 35.6=131,364\text{元}$ ），屬於服務費部分則為9萬3006元（計算式： $224,370-131,364=93,006$ ）。而審諸13萬1364元規費部分，係被上訴人為處理委任事務所支出之必要費用，被上訴人得依民法第546條第1項規定請求償還之；就9萬3006元服務費部分，被上訴人得依民法第548條第2項規定請求給付已處理部分即六分之一之費用。

(3)再查被上訴人本訴就PCT進入國家階段申請關於歐盟專利22萬4370元部分，上訴人已付3成報酬，此為兩造所不爭執（見不爭執事項(一)），並有被上訴人所提之應收帳款維護資料可稽（見本院卷第148頁之被上證1）。上訴人既已給付22萬4370元中之3成款項，則被上訴人僅得就其餘7成尾款部分為請求。從而，就13萬1364元規費部分，被上訴人得請求給付9萬1955元（計算式： $131,364\times 0.7=91,955$ ，小數點以下四捨五入，下同），就9萬3006元服務費部分，被上訴人得請求給付1萬0851元（計算式： $93,006\times 1/6\times 0.7=10,851$ ），兩者合計10萬2806元（計算式： $91,955+10,851=102,806$ ）。

(二)上訴人主張對被上訴人有233萬7500元之損害賠償債權存在，對被上訴人行使抵銷權及提起反訴，均無理由：

1. 接受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責，民法第544條定有明文。又損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。所謂相當因果關係，係指依經驗法則，綜合行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形下，有此環境、有此行為之同一條件，均可發生同一之結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，行為與結果即有相當之因果關係。反之，若在一般情形上，有此同一條件存在，而依客觀之審

01 查，認為不必皆發生此結果者，則該條件與結果並不相當，
02 不過為偶然之事實而已，其行為與結果間即無相當因果關係
03 （最高法院110年度台上字第1114號判決意旨參照）。再按
04 當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民
05 事訴訟法第277條本文亦有明定。

- 06 2. 上訴人主張被上訴人於受任申請歐盟專利期間，未善盡職責
07 以提供正確訊息及轉交專利文件，延誤通知時程及刻意隱瞞
08 重要專利文件，致其做出錯誤決策而提前終止申請，受有23
09 3萬7500元之損害，而依民法第544條對被上訴人有233萬750
10 0元之損害賠償債權，據此行使抵銷權及提起反訴；被上訴
11 人則以前詞置辯。經查，被上訴人曾於106年10月31日以被
12 證2-2之電子郵件檢附被證2-3即歐洲專利局公開之歐盟專利
13 申請書及其內文、PCT出具之國際檢索報告，通知上訴人
14 稱：對檢索報告之答辯期限為107年4月18日，請於106年11
15 月13日前指示是否針對檢索報告提交答辯等語，此為兩造所
16 不爭執（見不爭執事項(二)3.、(四)），而於當時歐盟專利之EP
17 0檢索報告尚未公開（EP0檢索報告公開日為107年10月1日，
18 見不爭執事項(二)5.），即尚無有對EP0檢索報告答辯之問
19 題，被上訴人誤將PCT出具之國際檢索報告寄予上訴人並為
20 上開通知，固有疏失。惟上訴人於107年4月13日以電子郵件
21 通知被上訴人案件結案，該電子郵件記載「今日有和客戶討
22 論，客戶考慮資金以及後續答辯費用問題，此案決定結案，
23 請知悉」（見原審卷327頁），可知係上訴人自行考量資金
24 費用之問題而終止委任，是縱被上訴人有上訴人上開指摘之
25 各項疏失，上訴人仍係因考慮其資金問題而決定結案，故被
26 上訴人之疏失與上訴人終止委任間尚無因果關係。此外，上
27 訴人主張其營業損失233萬7500元，係以其110年營收總額49
28 萬3000元、歐盟市場規模約為台灣之19倍，推估每年在歐盟
29 藉由所申請之歐盟專利提供抗體製備服務之營業額935萬
30 元，再以獲利率為25%為估算（見本院卷第281頁），並提
31 出其110年度損益表及稅額計算表節本為憑（見本院卷第287

頁)；惟專利之申請最終非必能獲取專利，此本屬未定之事，且取得之專利亦須有相應之資金設備及市場環境等條件方能獲利，另上訴人就其所稱其公司獲利率25%亦未舉證證明，尚難認上訴人所稱之233萬7500元屬依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益。綜上，上訴人未能就其所稱之損害及該損害與被上訴人行為間之因果關係，舉證以實其說，則其主張因被上訴人之上開疏失造成其受有233萬7500元之營業損失，難認有據。

3. 從而，上訴人未能證明其對被上訴人有233萬7500元之損害賠償債權存在，則其對被上訴人行使抵銷權及提起反訴，均無理由。

(三)本訴遲延利息部分：

按給付無確定期限者，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。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229條第2項、第233條第1項、第203條分別定有明文。本件兩造約定給付之報酬，屬無確定期限之給付，是被上訴人依上開規定，併請求上訴人給付自支付命令送達翌日即109年1月7日（於同年月6日送達，見支付命令卷第43頁）起至清償日止按週年利率5%計算之利息，亦有理由，應予准許。

- 五、綜上所述，上訴人依委任契約法律關係，請求被上訴人給付有關歐盟專利申請之委任報酬（包括服務費及代墊規費）在10萬2806元之範圍內，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，爰將原判決此部分改判如主文第

二項所示。另原審就上開應予准許部分，為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。上訴人反訴部分，則無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，反訴為無理由，爰判決如主文。

中 華 民 國 112 年 12 月 19 日
民事第十七庭

審判長法 官 黃雯惠

法 官 林佑珊

法 官 戴嘉慧

正本係照原本作成。

被上訴人不得上訴。

上訴人如不服本判決，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，另應附具律師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項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。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 112 年 12 月 20 日

書記官 莊昭樹