



元照出版提供 請勿公開散布

專利權侵害與不當得利

——以最高法院106年度臺上字第2467號 民事判決為具體分析對象

黃 銘 傑*

要 目

- | | |
|-----------------------------|--|
| 壹、前 言 | 二、權益侵害不當得利之「合理權利金」v. 損害賠償額計算方式之「合理權利金」 |
| 貳、不當得利規範適用於專利權侵害之應有法理 | 肆、權益侵害型不當得利法理於具體案例之適用 |
| 一、給付型不當得利 v. 非給付型（權益侵害）不當得利 | 一、本案專利權人之授權模式——包裹授權 |
| 二、專利權權利性質、內容及與補償金請求權之關係 | 二、包裹授權 v. 標準制定組織之FRAND承諾 |
| 三、專利權侵害不當得利應返還利益之範圍 | 三、「假設性協商法」於本案事實應有的適用之道 |
| 參、以合理權利金作為不當得利之法理基礎及計算方式 | 伍、結 語 |
| 一、權益侵害不當得利之「準契約性」與合理權利金 | |

DOI : 10.53106/102398202021120167004

* 臺灣大學法律學院特聘教授，日本一橋大學法學博士。

投稿日期：一一〇年一月十三日；接受刊登日期：一一〇年六月三日

責任校對：蘇淑君



摘 要

本文從不當得利類型論出發，說明在該理論強調應依據各種不同法領域的規範特性及目的，以不當得利規定調整其財貨歸屬狀態的基本規範理念下，專利權侵害之不當得利其應返還利益範圍的確定，應就「不當」及「得利」二階段，加以判斷。於第一階段中，確認專利權之歸屬，非專利權人等所為專利技術的實施，即違反法秩序所預定之權利歸屬內容，而構成「不當」得利、同時造成專利權人之損害。其次，於第二階段中，探討侵權人所受「利益」範圍，此際若將其所受利益僅限定於合理權利金，不僅可能混同專利權及其權利行使二者間之手段與目的關係，且亦可能與損害賠償之所失利益的合理權利金，相互混淆。本文最後並以最高法院106年度臺上字第2467號民事判決之具體事實為例，說明應如何將上述主張適用於具體案例中，以得出妥當之結果。

關鍵詞：不當得利、包裹授權、合理權利金、損害賠償、專利法、專利侵權、假設性協商法、標準必要專利、權益侵害不當得利



壹、前言

傳統上，專利權侵害之民事金錢救濟措施的討論，大多集中於專利法第96條第2項的損害賠償請求權及同法第97條之損害額的計算方法上¹。惟近年來，不少專利權人開始利用民法第179條等不當得利規定，作為其請求權基礎²。相較於專利法第96條第2項之損害賠償請求，除須證明主觀的故意或過失要件外，同條第6項規定的時效期間僅為二年或十年之短期時效；不當得利之請求不僅無須證明侵權人之故意或過失，其時效期間亦適用民法第125條規定之較長的十五年期間。倘若暫時撇開專利法第97條第1項第2款可能高於實際損害額之侵害所得利益³或同條第2項之三倍懲罰性賠償⁴的特殊損害額計算方法不論，對於專利權人而言，以不當得利作為其請求權基礎，似較諸利用一般侵權的損害賠償規定，更為有利。或因鑑於如此規範效力不均衡問題，遂有論者指出，在專利法已針對損

¹ 有關專利權侵害與損害賠償及其計算方法之比較法研究及學理分析，參照劉尚志、李偉綺、呂柔慧，專利評價與損害賠償，2018年4月。

² 據學者研究，此一發展趨勢似以智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號判決為其嚆矢，其後逐漸為其他專利權人所利用，且為法院判決所承認。參照陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段，華岡法粹，68卷，頁142-156，2020年6月。

³ 有關於此，參照李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，42卷4期，頁1387-1455，2013年12月；黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用——評最高法院九十七年度台上字第二二七號判決，月旦法學雜誌，167期，頁164-185，2009年4月。

⁴ 有關該項規定於我國之實務運作研究，參照楊博堯、劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權，197期，頁42-66，2015年5月。此外，對於三倍懲罰性賠償之規範功能，參照黃銘傑，公平交易法損害賠償制度之功能與詮釋——以第三十二條第二項規定為中心，中原財經法學，7期，頁87-88，2001年7月。



害賠償及其計算方法有特別規定，且已納入不當得利規範理念的情況下，於專利權侵害訴訟中，實不當容許權利人再以不當得利作為其請求權基礎⁵。

然而，在專利法並未明文排除專利權人除專利權規定之損害賠償救濟外，尚得依據民法不當得利一般規定請求救濟的情況下，上開否定專利權人亦得根據民法不當得利規定請求救濟之主張，於立法政策上或有思考餘地，但於解釋論上則難認為有存在空間⁶。亦因此故，於近年相當受學界及實務界矚目的DVD-R光碟專利侵權案中，最高法院遂認為：「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主張其權利。」⁷至此，專利權人得依民法不當得利規定請求一事，當無疑義⁸。問題癥結在於，得為請求之

⁵ 參照王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，19卷7期，頁64-75，2015年7月。

⁶ 我國學界通說亦持同樣見解，參照謝銘洋，智慧財產權法，頁363-364，2020年9月，10版；楊崇森，專利法理論與應用，頁501，2014年9月，修訂4版；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，61期，頁84-86，2007年3月。

⁷ 最高法院106年度臺上字第2467號民事判決。惟本號判決嗣後以原審並未釐清不當得利之計算方法及期間等問題，發回智慧財產法院。智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號民事判決同意專利權人關於不當得利之請求。

⁸ 亦因此故，除非有特殊的具體明顯事實顯示，專利權人長期間故意怠於行使權利或無意對侵權人行使其權利，否則實難僅因為專利侵害損害賠償請求權時效屆滿後，再利用時效期間較長的不當得利請求權進行請求，即可認為其權利主張或行使有權利濫用、違反成效原則而權利失效。因此，雖然最高法院於上述發回原審之判決理由中，有謂：「權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。查被上訴人於92年間即知悉上訴人製造販賣系爭產品，並曾於93年間在義大利國對上訴人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。自是而後，至提起本訴（103年4月28日）前，10年間未再對上訴人為任



應返還利益範圍為何？其規範之理論基礎，又為何？相當可惜地，迄今為止，國內雖有不少論著探討專利權侵害與不當得利之議題⁹，但幾乎未見有從不當得利規範之根本理念及本質出發，針對專利權侵害之特性，分析於此專利權侵害案件中，侵權人應返還之不當得利範圍及其計算方法。甚至，間或有論者誤解專利權之排他權本質¹⁰，而從所謂「實施權」概念出發，討論專利權侵害與不當得利之關係¹¹。

本文認為，在不當得利類型論已成為我國法學界及實務界之通說見解後¹²，於討論專利權侵害之不當得利議題時，即有必要基於

何之權利主張。似此情形，依社會交易之慣習，上訴人抗辯：被上訴人顯於相當期間，怠於行使權利，上訴人係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，被上訴人再為本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失效等語，是否全無可取，非無研求餘地。」就此問題，上開智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號民事判決，作出如下之認定：「國碩公司既並未能證明飛利浦公司有何具體作為、不作為或矛盾行為等特殊情事，足使國碩公司相信飛利浦公司已不欲行使權利，故國碩公司抗辯本件有誠實信用原則之適用，飛利浦公司之請求權已經失效，並不可採。」

⁹ 參照陳秉訓，同註2，頁142-156；陳龍昇，由最高法院106年臺上字第2467號判決論專利侵權損害賠償與不當得利請求，萬國法律，224期，頁48-60，2019年4月；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，224期，頁61-73，2019年4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，224期，頁74-84，2019年4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，224期，頁85-93，2019年4月。

¹⁰ 從專利授權規範凸顯出專利權所具有此種排他權性質者，參照黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，月旦法學雜誌，176期，頁108-114，2010年1月。

¹¹ 陳秉訓，同註2，頁162-175。

¹² 參照本文後述同註18及其所註釋本文之敘述。



該種類型論之規範原理、意旨及功能出發，分析侵權人應返還利益之內容及範圍。申言之，正如同前述最高法院106年度臺上字第2467號民事判決所言，專利權侵害之不當得利係屬於非給付型或權益侵害之不當得利，則自有必要基於此種不當得利類型之規範本質，確認系爭權利本身之性質、內涵、目的及意旨等加以確定後，方能正確論究其權益歸屬及違反此一權益歸屬內容時應返還利益之範圍。於此認知下，欲確認是否存在權益侵害不當得利，當有必要先行釐清法秩序就系爭權益分配或歸屬之規範理念、目的、內容及意旨，方能確定不當得利之存在與否及其效果之應返還利益範圍。若此，則於專利法賦予專利權人未經其同意而實施專利技術之排他權，任何違反此一權利分配或歸屬狀態而破壞其權利完整性者，即構成「不當」得利，並因此負有返還其因此所受利益。

基於以上認知，本文嘗試彌補現行學說及實務界有關專利權侵害與不當得利規範關係的理論及論理展開之空白，並以上述最高法院106年度臺上字第2467號民事判決所涉及之近年來相當熱門的標準必要專利案件為例¹³，說明該當理論及論理應如何適用於具體事例。以下，於第貳節中，以不當得利類型論為基礎，針對專利權之權利性質，說明其侵害時應返還利益之範圍；第參節則闡明當將不當得利應返還利益範圍限定於合理權利金時，其應有之計算過程與法則；第肆節則以上述二節之敘述為基礎，對照於標準必要專利之特性，說明本文所主張之理論及論理，應如何適用於具體的案例事實中；最後的第伍節，則就本文敘述做一簡要的總結。

¹³ 有關標準必要專利（Standard Essential Patents, SEPs）之意義、功能及法律規範意涵，*see, e.g.*, JORGE L. CONTRERAS EDS., THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW—COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS (2017).

元照出版提供 請勿公開散布

貳、不當得利規範適用於專利權侵害之應有法理

本節從不當得利類型論出發，分析屬於非給付型或權益侵害型之專利權侵害的不當得利，應如何確認其應返還利益範圍。在非給付型或權益侵害型不當得利之規範理念，係為維護法秩序所定之財貨分配或權益歸屬狀態，剝奪違反該當法秩序預定之財貨分配或權益歸屬狀態所得之利益的認知下，任何違反專利法賦予專利權人排他權所形成之權利分配或歸屬狀態而破壞其權利完整性者，即構成「不當」得利，並負有返還其因此所受利益。為須注意者，一般所謂合理權利金僅是確認應返還利益之起點，而非謂專利權侵害不當得利之應返還利益僅限定於合理權利金，否則將會導致依此反推之「專利權」將不再是排他權，而僅是無排他性質之類似強制授權的報酬或補償金請求權，泯滅權益侵害不當得利制度原本之規範理念及意旨。

一、給付型不當得利 v. 非給付型（權益侵害）不當得利

傳統上，不當得利規範在於處理當事人間之給付因契約的不成立、無效或撤銷等原因關係消滅，導致其間財貨移轉因此而欠缺法律上原因時，一方當事人得向他方請求返還其所為給付，藉此以調整、矯正無法律原因之財貨移轉狀態¹⁴。正如同著名的羅馬法學家 Sextus Pomponius 所言：「損人利己乃違反衡平」¹⁵。然而，亦正如同提出不當得利類型論的奧地利法學家 Walter Wilburg 氏之名言：「衡平者，乃在表示由嚴格的形式法到彈性法，由硬性的規則到個別

¹⁴ 有關不當得利規範基本理念之探討，參照劉昭辰，不當得利的基本法理，月旦法學雜誌，198期，頁40-56，2011年11月。

¹⁵ 轉引自王澤鑑，不當得利，頁11，2015年1月，增訂新版。



精緻化的發展，不當得利請求權曾艱辛的藉助於衡平思想，成為一項法律制度。業經制度化的不當得利，已臻成熟，有其一定的構成要件及法律效果，正義與公平應該功成身退。」¹⁶「由嚴格的形式法到彈性法，由硬性的規則到個別精緻化」的進化發展，使得不當得利不再侷限於一個統一的、硬性的規範理念下，而得配合法秩序針對各種財貨及權益所預定的分配及歸屬規範，彈性地對應於各種財貨分配或權益歸屬之不同需求，而得更精緻、更精確、更有效地解決各種不同情狀下所發生的不當得利議題，令不當得利得以名符其實成為真正的「財產法體系的反射體」¹⁷。

肇始於奧、德法學界之上述不當得利類型論，其後亦逐漸為我國學說及實務所接受，現今已成為學界及實務界之通說¹⁸，最高法院101年度臺上字第1722號民事判決，就此有詳細論述：「不當得利依其類型可區分為『給付型之不當得利』與『非給付型不當得利』，前者係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利，後者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，又於『非給付型之不當得利』中之『權益侵害之不當得利』，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。」

由此可知，類型論的出發點在於：「法律上，受益人保有利益

¹⁶ 同前註，頁29。

¹⁷ 王澤鑑，同註15，頁3。

¹⁸ 有關不當得利類型論及其於我國學說、實務發展之敘述，參照王澤鑑，不當得利類型論與不當得利法的發展——建構一個可操作的規範模式，頁1-53，http://www.law.ynu.edu.cn/_local/1/AB/27/B9204837CD372BE86618CF8C32B_313F10C6_1CFA5F.pdf?e=.pdf，最後瀏覽日：2021年1月9日。



不具有正當性之理由何在？」¹⁹既然，就法規範體系而言，受益人於法律上不具備保有該當利益之正當性的理由，因各種法律規範理念及目的之不同而有各種不同態樣及類型，則實難於一個單一理念（例如「衡平」）下，統一對待及處理。此種問題意識及認知，不僅發生於給付型不當得利及非給付型不當得利二者的區分，縱使是於權益侵害不當得利之類型中，亦有其適用餘地。蓋權益侵害不當得利在於處理依據特定法規範而擁有權限或權利、進而得保有因此該權限或權利所帶來之利益者，於該當利益之全部或部分遭不具有其權限或權利之他人所享有時，該他人因此所受利益已然違反法秩序所預定之權利享有及利益歸屬狀態而欠缺法律上原因，故應將其所受利益返還給原權利人，以回復、維護法秩序所預定之權益歸屬狀態。

於此認知下，若欲正確處理權益侵害不當得利所涉及之各類問題，就無法以抽象的公平、衡平理念思欲執簡馭繁，而必須針對具體個案中法體系就系爭權利或權限之性質、規範目的、內容及意旨等加以分析，釐清依此權利或權限所生利益之歸屬內容及方式，進而對照個案事實之權益歸屬狀態，認定是否構成不當得利及因此所應返還之利益範圍。本案所涉客體既為專利權，則自有必要就專利權之權利性質、目的、內容等先行釐清，以為後續不當得利成立與否及其效果之判斷基礎。

二、專利權權利性質、內容及與補償金請求權之關係

毋庸贅言，專利法所保護之技術思想或設計，皆是一種無體資訊。針對一般有體物，吾人或可藉由物理方法將其置於自己的占有

¹⁹ 潮見佳男『債權各論 I——契約法、事務管理、不當得利（第二版）』信山社 300頁（2003年9月）。



下，例如圍起柵欄或藏諸於保險櫃中，以防止第三人對於該當有體物的不當使用、收益等行為；相對於此，專利技術因屬無實體存在，具有「無排他性」（nonexcludability）及「非敵對性」（nonrivalry）或「集體消費性」（collective consumption）等公共財特徵²⁰，無法藉由物理方法防止第三人的不當使用、收益行為。長期放任第三人此種搭便車（Free Riding）行為於不顧，勢將大幅斷傷專利發明誘因，阻礙創新技術的產出²¹。從而，為確保發明誘因，鼓勵個人及事業投入設備及精力、從事研發及創新，遂有必要以法律規範等人為方式的介入，禁止第三人未經專利權人同意的專利技術利用行為。專利法第58條第1項「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。」之規定，其規範目的及理念，即在於此。

職是，就專利權而言，此種得排除第三人未經其同意而實施專利技術之排他權，構成其權利本質及核心。日本學者田村善之教授就此專利權之排他性及其所產生利益之歸屬關係，有相當精確的描述，茲介紹如下²²。依據教授之見解，市場上，存在著對於實施專

²⁰ 所謂無排他性，係指就系爭財貨無法排除第三人的同時使用，而「非敵對性」或「集體消費性」，則指第三人的同時使用並未降低他人就系爭財貨使用之效益，同時具有此二種特性者之財貨，稱之為「公共財」。有關此等公共財特性，參照陳昭南、朱敬一、許松根、林全等合著，*經濟學*，頁245-246，1998年5月。

²¹ 有關此種搭便車行為發生之原因及其可能造成之負面效應的詳細分析，*see, e.g., Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEXAS L. REV. 1031, 1031-76 (2005).

²² 參照田村善之『知的財産權と損害賠償（新版）』弘文堂213-214頁（2004年1月）。惟須注意者，田村教授之說明主要係從與權利侵害之損害賠償的關連上出發，而非針對不當得利加以闡述，惟其說明對於權益侵害不當得利規範意義之闡明，實有重要的啟示作用。



利技術之需求，並將得藉由專利技術之實施而滿足該當需求的機會，稱為「市場機會」。在第三人未經專利權人事前同意不得實施專利技術的排他特性下，專利權人因而擁有專有、排他的權限，得自由決定應依據何種方式及態樣實施專利技術，並將滿足市場機會可能發生之利益歸屬給自己。於此，專利權人自可選擇僅由自己實施其專利技術而囊括因此所產生之市場機會的全部利益，抑或是專利權人亦可授權他人實施其專利技術而收取相當的授權金之利益。當然，不論是自己實施、抑或授權他人實施，各個市場機會一旦因技術的實施而滿足即會消失，惟專利權人皆可自此消逝的市場機會獲得一定利益。蓋於自己實施之情形，專利權人因自行滿足市場機會而獲得交易對價；於授權他人實施時，則獲取授權金之對價，通常不再參與被授權人滿足市場機會所受利益之分配。由此可知，專利法藉由專利權的賦予，同時賦予專利權人擁有排他性的選擇如何滿足市場機會之專屬決定權，並將因此市場機會滿足所發生的利益歸屬給專利權人。

於此情形下，未經專利權人同意所為之專利技術的實施及市場機會的滿足，以及收受因此所生利益之行為，將違反專利法所預定的權益歸屬狀態，從而構成不當得利。蓋藉由實施專利技術、滿足市場機會所得之利益，並未回流、歸屬到專利權人身上。若此，則為回復專利法原先預定之權益歸屬狀態，遂有必要將侵害人因實施專利技術、滿足市場機會所得利益，返還給專利權人，此即權益侵害不當得利之剝奪所受利益的規範功能。

惟須注意者，專利法於特定情況下，限制專利權人自由選擇是否、以何種態樣及方式實施專利技術、滿足市場機會之排他決定權。申言之，專利法第59條至第61條，限制專利權人對各條規定之合理使用行為行使排他權，且原則上對於此等合理使用行為不得要



求任何對價²³；另一方面，專利法第87條則規定出各種強制授權情事，容許於經專利專責機關審定並支付一定補償金的對價後，得實施專利技術、滿足市場機會²⁴。一般認為，該當補償金相當於專利權人授權他人實施時所得之權利金對價²⁵。姑且不論幾乎完全未就利益歸屬或回流加以規範的專利法第59條至第61條之合理使用條款，僅就同法第87條以下之強制授權規定以觀，其規範意旨在於對專利權人就其專利技術實施、市場機會滿足的態樣及方式之專屬決定權，加以限制，但並未剝奪其受益機會，僅是將其受益機會或權益歸屬限定於專利專責機關所定之補償金的收取。

由上可知，若不論專利法合理使用條文，一般而言，專利權人得藉由專利權之排他性，自由決定其專利技術實施、市場機會滿足可獲取之利益的態樣及作法，任何無視此一專利法秩序所預定的權益歸屬狀態之專利實施行為，皆應返還其無法律原因滿足市場機會所受利益。惟於強制授權之情形，專利權人上開排他性的自由決定權限受到一定限制，其所能要求返還之利益亦非強制授權人藉由實施專利技術、滿足市場機會所獲取之利益，而僅是相當於合理權利金的補償金之對價。職是，就專利技術實施僅能要求返還合理權利金或補償金之規範思維，實與專利法授予專利權人排他權、得自由決定權益分配及歸屬狀態之專利權本質及規範目的有所牴觸，其僅

²³ 專利法中合理使用規範之理念及內容概述，參照沈宗倫，淺論發明專利之合理使用——以專利法先使用權規範為中心，全國律師，19卷7期，頁50-63，2015年7月。

²⁴ 有關我國專利法強制授權之規範內容，參照黃銘傑，新專利法強制授權規範之問題點與盲點——兼論未來實務運作之方向及作法，全國律師，16卷6期，頁4-15，2012年6月。

²⁵ 參照馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制（下），智慧財產權，22期，頁43-44，2000年10月。



是專利法例外基於公益目的之實現，限制專利權人排他權行使所得之結果，既非常態、亦與專利權本質及專利法秩序原則上所預定之權益歸屬狀態不符。

三、專利權侵害不當得利應返還利益之範圍

從前面敘述可知，於審理專利權侵害不當得利之返還請求事件時，大致可分為二個階段²⁶。

首先，於第一個階段中，確認實施系爭專利技術權限之有無，原則上非專利權人所為實施構成欠缺法律原因，而得認定存在「不當」得利；惟於例外情況下，縱非專利權人但經其事前同意授權之人或申請強制授權經專利專責機關核准審定之人，亦屬有權限實施之人，而無「不當」得利問題。

其次，於第二階段中，確認不當得利效果之應返還利益範圍。此際，應探討者厥為前述無法律原因而實施專利技術之人，藉由其實施滿足市場機會因而所受利益之內容。於此，應注意者，專利權的擁有本身並非目的，而應是一種手段，如何藉由其排他權的行使、滿足市場需求，進而獲取經濟利益方是專利權人申請、取得專利權之目的。如同前述，專利權人獲取經濟利益之作法至少有二：(1)授權他人同意不對該他人行使排他權，並因此取得權利金之對價；(2)自行實施專利技術、滿足市場機會，進而獲取利益²⁷。理論

²⁶ 日本京都大學潮見佳男教授就此二階段分析、判斷手法，有如下敘述：「『權益侵害不當得利體系中，應以何種理由為據評價其『不當性』（即應矯正者為何）』之問題與『於矯正不當狀態之際，應如何加以調整』之問題，係分屬二種不同層次之問題。」參照潮見佳男「著作權侵害を理由とする損害賠償・利得返還と民法法理」法學論叢156卷5・6号247-248頁（2005年3月）。

²⁷ 參照同註22之內容敘述以及其所註釋之本文內容敘述。



上，由於(1)之情形，該他人實施專利並非無法律原因，故不發生不當得利問題；僅於(2)之情形，專利權人無意授權他人實施或第三人未經專利權人同意擅自實施時，方會發生非專利權人而係第三人「自行實施專利技術、滿足市場機會，進而獲取利益」之違反專利法秩序所定的權限歸屬或權益分配內容，第三人理當將其如此擅自實施專利技術所受利益返還給專利權人。正如同王澤鑑教授引用德國立法理由及通說之見解，認為我國專利法第97條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」之損害額計算規定，具有不當得利請求權之性質²⁸，其意亦在於此。

從不當得利返還請求之觀點而言，日本學者渋谷達紀教授將上開(1)與(2)二者間關係，整理如下：「侵害人所受利益包含(1)免於負擔相當於授權金之金額及(2)因侵害行為所取得之利益二種類型。各該利益皆因無法律上原因的財貨利用行為而發生之不當得利。較諸不當得利(1)，不當得利(2)之所受利益金額更大時，(1)被包含於(2)之中，從而其得請求返還之利益額度為(2)。相反地，當(1)之金額大於(2)時，則其得請求返還利益之上限為(1)。(1)及(2)二者不得合併計算，請求返還。」²⁹專利權人之所以可以自由選擇(1)及(2)二者中，所受利益金額較大者，原因無他，就是專利排他權於社會經濟事實上之展現。蓋如同前述，因專利排他權的特性，令專利權人得以專有決定如何利用、滿足市場機會，進而獲取經濟利益之自由與權限；從而對於違反、破壞此一專利法秩序所預定之權限分配、權益歸屬狀態的侵害人，自得延續前一階段之利用方式的自由選擇權限，而於本階段

²⁸ 王澤鑑，同註15，頁198。此外，我國學說上，亦有認為專利法第97條第1項第2款規定於法律性質及規範定位上，趨近於民法第563條第1項之歸入權概念或是第177條第2項之準無因管理概念者。有關於此之介紹，參照黃銘傑，同註4，頁96-100。

²⁹ 渋谷達紀『特許法』發明推進協會502頁（2013年2月）。



中主張應返還利益之內容。唯有如此從專利權本身之性質、規範內容及意旨出發，釐清其權限分配、權益歸屬的目的及意旨，方能確實掌握專利權侵害不當得利之「不當」性所在，亦方能藉此而正確認定因「不當」得利行為「所受利益」之內容，契合類型論之意旨。

然而，相當可惜地，我國學界及實務界通說將類型論下，應返還利益範圍簡化為「客觀說」及「主觀說」二種類型。論者就此如是說明：「關於應返還價額的計算，有客觀說及主觀說二種見解。客觀說認為，價額應依客觀交易價值定之。主觀說認為，價額應就受益人的財產加以計算，其在財產總額上有所增加的，皆應返還……通說採客觀說」³⁰。最高法院99年度臺上字第842號民事判決，對此有如下敘述：「民法第一百七十九條、第一百八十一條所謂『所受利益』，指受領人因給付或非給付所受利益本身，在無權占有使用他人之物時，其所受利益應為占有使用本身；在侵害智慧財產權時，其所受利益為依法應歸屬權利人（即被害人）之利用權能。而在非給付類型之不當得利，只要因侵害應歸屬他人權益而受利益，即可認為基於同一原因事實致他人受損害，不以有財產移轉為必要。至於原受利益依其性質不能返還時，應償還其價額（通常之報酬或對價），且應返還價額之計算，應依客觀交易價值定之；蓋不當得利制度並不在於填補損害，而在於返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，不以請求人受有積極損害及消極損害為必要。又關於應償還價額之計算時點，應以價額償還義務成立時為準。」³¹

³⁰ 參照王澤鑑，同註15，頁280。

³¹ 該號判決之精髓，亦可從日本學者下列之敘述，重新加以整理：「在類型論下，利益與損失係一體兩面，不過是分居於同一個社會過程中的兩端而已。以『所受利益』為中心，探討其保有於法律上為何無法被正當化，並以此規範性的考量為基礎，架構不當得利規範的體系化、類型



元照出版提供 請勿公開散布

依據上開判決見解，專利權侵害不當得利之「所受利益」為專利權人原本所專有、排他的「利用權能」，由於該利用權能無法回復原狀或返還原物，故其返還價額之計算「應依客觀交易價值定之」。此一客觀交易價值，於實務判決中直接被轉化為「相當於權利金之利益」。例如，智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決如是說：「上訴人未經被上訴人同意，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。而欲實施他人專利者，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，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）」。同樣的見解，亦可見於智慧財產法院101年度民專上字第10號民事判決：「無權實施他人專利實與無權占用他人土地並無二致，無權實施他人專利者可能獲得相當於權利金之利益，為社會通常之觀念，專利權人自得依據不當得利之法律關係請求無權實施人返還相當於權利金之不當得利。」

化。於此，『所受利益』概念，亦不再是現實財產總額與若無受益事實時之財產總額二者間的差額，而係違反法秩序所預定的財產利益分配規範而取得之利益。因此，反面而言，『所受損失多少』，於不當得利返還請求之要件事實上，若非已喪失其存在意義、其意義亦大為縮減。此外，『因果關係』雖具有確定不當得利返還請求之專利權人、他造當事人的功用，並擔負著各該不同類型不當得利中限定其不當得利之規範基準外，不再具有其他規範意義……對一部分論者而言，大多數的權益侵害不當得利已不再以『所受損失』為要件，『所受損失』僅於因侵害人的行為而發生超越一般情形之利益時，方具有其規範意義。於此，『所受損失』之要件，扮演著應從侵害人所受利益中扣除因其才能等所得之利益。」大淵哲也等編『特許訴訟（上卷）』民事法研究会400-401頁（潮見佳男）（2012年4月）。



然而，所謂「利用權能」之客觀價值，果真僅是止於授權金而已嗎？上開法院判決實務見解，實是將專利權「權能」之手段性，以及「利用」該當權能滿足市場機會、獲取利益之目的性，二者相互混同。的確，當專利權人決定授權他人實施時，其即已放棄就該授權所可能滿足市場需求、獲取利益的機會，以換取授權金之對價。然而，於此情形，因其專利技術實施具有法律上原因，故根本不會構成不當得利，亦無所受利益返還之問題。相對於此，未經授權而擅自實施專利技術之人，掠奪了滿足市場需求之交易機會並因此而獲有利益，違反專利法所預定之權限分配、權益歸屬內容，專利權人理當可以請求返還侵害人因此所受利益。要言之，權利金實為專利權「不行使」之對價，但對侵害他造當事人提起訴訟請求返還不當得利，則是專利權的「行使」、為其排他權之真正展現，毫無道理將其行使專利權應得的利益，縮減為專利權不行使之對價。上述判決見解下之「專利權」根本不是真正意義、具有排他性的專利權，而僅是類似於強制授權下之補償金請求權性質的權利，專利權人向法院所請求者在於依據專利排他權進行權益分配及歸屬之判斷，而非依據補償金請求權認定其權益應有歸屬內容。

現行採客觀說之通說見解，或許就權益侵害不當得利之一般理論層次而言，有其合理性；惟如同本文一再強調，類型論下之權益歸屬說的特色在於，應依據各該具體的權利性質、規範內容及目的等，判斷其「不當性」及應返還之「利得」，而非完全無視各該權利之特性、規範目的及意旨，一律依據統一的觀點評價其所受利益。正如同日本京都大學長野史寬教授之批評，向來學說及實務有關權益侵害不當得利效果（即，應返還利益範圍）之見解，皆僅是止於「客觀價值說、抑或主觀價值說」之一般理論層次，欠缺由權利或權限的配置內容、其規範意旨及目的等個別權利觀點出發，探



討應返還利益內容之分析及討論³²。然而，客觀說或主觀說，不能一刀兩斷、進而主張認為，依據客觀說其應返還利益內容為客觀交易價額，而於主觀說下，則為加害人所受利益。應返還利益內容為何，必須依據各該權利配置內容、規範意旨及目的等具體、個案加以確定及判斷。教授並引用支持客觀說主張之德國學者Heinrich Goetzke氏的下列見解：「於支持權益歸屬說的同時，卻一律將侵害人所得利益全數納入被侵害之法律地位的權益內容，抑或是一律排除侵害人所受利益之見解，二者皆屬錯誤。蓋吾人必須針對各個不同的法益，就其各自於經濟、社會脈絡中所應有的權益歸屬內容予以具體確定。」³³

實則，縱令是德國法，最近亦出現轉變跡象。據稱，德國最高法院於二〇一五年一件著作權侵害案件的判決中，對於是否得以侵害人所受利益作為不當得利請求返還之內容，採取「開放態度，德國專利法似亦認為不再限於請求權利金，因此，以往不當得利之請求以合理權利金為限之多數見解可能會有所轉變。」³⁴此外，日本法院實務通說雖主張專利權侵害不當得利之請求返還內容，應為相當於權利金之對價³⁵，但於有關商標權侵害案件中，亦有判決認為，因專利權人之商標為著名商標，應可推認他造當事人之營業銷售實專屬專利權人商標之貢獻，故認定其應返還利益內容為他造當事人因

³² 長野史寬「知的財産権侵害における不当利得返還請求：侵害利得と不法行為が交錯する一場面」法学論叢180卷5・6号646-647頁（2017年3月）。

³³ 同前註，647頁。

³⁴ 轉引自劉尚志、李偉綺、呂柔慧，同註1，頁108-109。

³⁵ 對此法院實務見解，日本東京大學名譽教授中山信弘氏認為，就法理而言，專利權侵害不當得利得請求返還利益之範圍，雖未必僅侷限於合理權利金，但由於因果關係等舉證困難問題，導致實務上大多不得不僅止於合理權利金的返還請求。中山信弘『特許法（第四版）』弘文堂435-436頁（2019年8月）。

元照出版提供 請勿公開散布

侵害行為所受利益³⁶。同時，日本學者亦有認為，侵害人不法實施專利技術所受利益，不正是原本就不應該由其取得而應返還給權利人之利益嗎³⁷？若此，則日本實務通說見解認為專利權侵害不當得利應返還之利益，不當包括侵害人因侵害所得利益的說法，不啻與不當得利之規範理念背道而馳，從而認為就此專利權侵害不當得利之應返還利益內容，當有重新基於專利權權利本質、其規範目的與意旨，加以檢討之必要³⁸。

由以上敘述可知，若著眼於專利權之權利本質、規範內容及目的，係容許專利權人得藉由排他權之行使或不行使，自由決定是否、如何滿足市場機會、獲取利益；則第三人未經專利權人事前同意，擅自實施專利技術，掠奪市場機會而受有利益時，即違反專利法所定權限分配及利益歸屬狀態，而有必要啟動不當得利剝奪侵害人所受利益之功能，回復法秩序原本預定之利益歸屬狀態。此際，合理授權金僅是應返還利益範圍計算的出發點，而非終點。蓋不僅專利權人同意授權而消極不行使排他權時，至少可獲取之利益為合理權利金，更因為當依照專利法強制授權規定導致其排他權行使遭受限制時，其可獲利益亦相當於合理權利金之補償金。無論何者，專利權人皆至少可以從第三人的實施行為，收取相當於合理授權金之對價。

與此同時，當專利權人未同意授權或未受強制授權拘束，則擅自實施專利技術之第三人自有必要將原本應歸屬於專利權人的滿足市場機會所獲利益返還給專利權人。法院應依照專利法賦予專利權人排他權之本旨，尊重專利權人排他權的行使方式及自由，而不當

³⁶ 轉引自中山信弘，同前註，435頁註3。

³⁷ 長野史寬，同註32，624頁。

³⁸ 長野史寬，同註32，639-647頁。



於專利權人行使其排他權、請求返還侵害人所受利益時，擅自擬制專利權人於此並無意圖行使其排他權，而僅是消極的不行使、同意授權，或是擅自替代侵害人自行申請、自行審定強制授權，將所受利益限定於合理權利金之補償金。此種擬制，不僅越權且牴觸專利法所定權限分配、權益歸屬之內容與狀態。當然，倘若侵害人可以舉證出，其實施系爭專利技術、滿足市場機會過程中，有其個人獨特或獨有的才能、技術或經驗等時，則此等因專屬於侵害人特定技能所受利益自非專利法原本預定之權益分配或歸屬內容，自得從侵害人所受利益中扣除之³⁹。

綜上所述，忠實於類型論之主張，針對專利權之權利性質、規範內涵及目的加以分析後，可知專利權侵害不當得利得請求之利益返還範圍，其下限為合理權利金，上限則為侵害人因實施系爭專利技術、滿足市場機會所獲得利益之全部，但於存在專屬於侵害人特殊技術、才能、設備等方能獲取之利益時，則應扣除該等利益。前述最高法院106年度臺上字第2467號民事判決於廢棄、發回原審時所提出的下述疑問，或可認為正是認知到專利權侵害不當得利應返還之利益範圍不應僅侷限於合理權利金，故曰：「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。」⁴⁰倘若果真如此，則最高法院於此似乎是基於

³⁹ 此乃著眼於權益侵害不當得利下，「所受損害」僅存之規範意義。參照大澳哲也等編，同註31，401頁中「『所受損失』僅於因侵害人的行為而發生超越一般情形之利益時，方具有其規範意義。於此，『所受損失』之要件，扮演著應從侵害人所受利益中扣除因其才能等所得之利益。」之敘述。另外，參照孫森焱，民法債篇總論（上冊），頁177，2020年4月，修訂版。

⁴⁰ 只是，相當可惜，最高法院本案判決其後又有「上開計算所得數額，與被



專利權權利本質等，跨出了一大步，未來法院實務運作自當體察其意，於未來判決中基於權益侵害不當得利之規範理念及意旨，正確闡釋侵害人於此應返還利益之範圍及內容⁴¹。

參、以合理權利金作為不當得利之法理基礎及計算方式

如同前述，基於專利權權利性質、規範內容及目的等觀點，探

上訴人因上訴人未支付對價（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。」之敘述。執著於專利權人的「損害額」，實與權益侵害不當得利專注於侵害人所受利益，而非專利權人所受損害之基本想法，背道而馳。

41 或有認為，倘若如同本文有關不當得利應有利益返還範圍之主張，則其結果是否同於現行專利法第97條第1項第2款之侵害所得利益金額，模糊該款規定專利侵權損害賠償與不當得利請求二者之規範界線。對此質疑，本文有二點回應：(1)倘若肯定本文以上有關不當得利應有返還利益範圍之主張，乃係較為契合不當得利規範原有之規範理念及目的，則縱使其結果導致發生與專利法第97條第1項第2款損害金額計算之結果，亦不能因此而變更或否定不當得利應有返還利益範圍之內涵，故而是如同王仁君，同註5，頁64-75之主張，於專利法本身針對損害賠償金額已有規範的情況下，應排除不當得利規定的適用，乃是立法政策論的問題，而不應與解釋論混為一談；(2)依據我國法院實務運作，專利法第97條第1項第2款之侵害所得利益金額，係指：「計算專利侵害人所得之利益時，所得扣除之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括間接成本。在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵害人因侵權行為所得利益計算，作為損害賠償之範圍，其係會計學上之毛利，並非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利。因租金、修繕、零件保養、保險費、權利金等成本及費用，非屬製造侵權產品之成本及必要費用，均屬間接成本範圍，不得自銷售額中扣除之（參照最高法院104年度台上字第1540號民事判決）。」（智慧財產法院106年度民專上字第38號民事判決）相對於此，不當得利之「所受利益」則應是上開判決所稱之「淨利」再扣除本文上述所稱「專屬於侵害人特殊技術、才能、設備等方能獲取之利益」，由此可知，二者規定所得出之金額，並不必然相同，前者依舊具有較有利於專利權人之請求作法。



元照出版提供 請勿公開散布

究專利權侵害不當得利之法律效果的應返還利益範圍時，可以得出的最低限度應返還之利益為合理權利金，最高限額則為侵害人因侵害所受利益扣除專屬於其才能、技術、設備等之貢獻所得利益。倘若暫且不論此一專利權侵害不當得利規範應有之法理及結論，而以現行通說之客觀說為據，認為「侵害智慧財產權時，其所受利益為依法應歸屬權利人（即被害人）之利用權能」，其「應返還價額之計算，應依客觀交易價值定之」且「應償還價額之計算時點，應以價額償還義務成立時為準」⁴²，從而應返還價額即為侵害專利權（亦即償還義務成立時點）當時之合理授權金；與此同時，亦因其返還義務時點固定，故不論嗣後侵害人是否因此侵害行為獲有利益、抑或不僅未能獲利反倒罹於虧損，胥應以侵害當時應支付之合理權利金作為其所受利益，返還給專利權人⁴³。雖有論者就此見解之法理基礎，提出一般性、抽象性的說明理由⁴⁴；惟就專利權而言，其實質的論證、法理基礎，究竟為何？實有加以探究之必要，提供我國實

⁴² 參照前述最高法院99年度臺上字第842號民事判決之判決理由。

⁴³ 惟須注意者，最高法院判決中，似亦有不採此客觀說見解，而趨近於主觀說之看法者，該院102年度臺上字第837號民事判決有如下敘述：「不當得利返還請求權之範圍，係以受益人所受之『利益』為度，至侵權行為損害賠償請求權之範圍，則以被害人所受之『損害』為準。上述『利益』及『損害』之數額非必相同，專利權人如依侵權行為與不當得利之法律關係請求，倘他造當事人所受之利益多於專利權人所受之損害時，專利權人因侵權行為之請求不足額部分，即有再就不當得利之規定裁判之必要。」

⁴⁴ 王澤鑑教授以下列三點理由，作為支持客觀說之論證：「1. 其所應返還的，既為價額，在理論上自應以價額償還義務成立時為時點。2. 原物在其返還義務發生時起至與其不能返還時的增值，應包括在價額償還請求權之內。3. 如採以法院事實審辯論終結時為時點，實際上係以原物在受領人財產的變動為其判斷標準，與法律設價額償還之規範目的未盡相符。」王澤鑑，同註15，頁283。



務運作未來若有意繼續堅持客觀說見解時之參考。

一、權益侵害不當得利之「準契約性」與合理權利金

鑑於我國現行不當得利類型論相關學說及實務運作，受德國法發展影響甚深，以下先從德國法相關見解出發，加以論述。德國法上，採取客觀說見解者，之所以認為專利權侵害不當得利應返還利益內容，應為系爭專利之市場價值的合理權利金，既不得低於、亦不得高於該合理權利金，其實質理由在於⁴⁵：(1)之所以不得低於合理權利金，乃係鑑於判例法上，無權限而擅自利用他人權利者，即使是善意無過失，亦不能做出與自己所創設出之狀態相互矛盾的主張，因此無法主張合理權利金並不該當於市場價值。蓋因侵害人所創設出之狀態，實與其事前與專利權人締結有授權契約時的同樣狀態，故不得做出與此相互矛盾之主張，論者稱此為權益侵害不當得利之「準契約性」性質；此外，倘若認定專利技術實施本身即該當於「所受利益」，則自不能主張事後會發生消滅或滅失之情事。(2)之所以不得高於合理權利金者，理由在於，即使是善意無過失之侵害人，若包含其本身之活動、才能等所獲全部收益皆遭剝奪的話，則亦屬不當，德國民法上該種結果，應僅限於故意侵害之情形。

依照本文前述主張⁴⁶，就解釋論而言，專屬於因侵害人固有才能、技藝等所得利益，本就不應該算入應返還利益內容，故上開(2)之問題，實不存在。值得令人深思者，乃是(1)之論據。依據其說法，縱使是善意無過失之人，亦不能做出與其侵害行為相互矛盾之主張，從而擬制該人於侵害時取得專利權人的授權同意，進而必須支付合理權利金之對價；因其實際上並未支付故發生不當得利，從

⁴⁵ 以下敘述，參照長野史寬，同註32，632-639頁。

⁴⁶ 參照前面貳、三之敘述。



而應返還合理權利金之所受利益。此種見解係將契約概念帶入權益侵害不當得利制度中，故被稱為權益侵害不當得利的「準契約性」說。基於此「準契約性」觀點，運用法律經濟分析的研究手法，闡明專利權侵害不當得利應返還利益內容為合理權利金者，厥為Reinhard Ellger教授二〇〇二年升等正教授之論文〈Bereicherung durch Eingriff〉，王澤鑑教授讚譽該篇論文為德國法侵害智慧財產權與不當得利之「重要著作」⁴⁷。以下，依照Ellger教授之見解，說明為何依據客觀說，可以得出應返還利益內容為合理權利金，既不得高於、亦不得低於該合理權利金的結論⁴⁸。

Ellger教授著作最重要之意義在於，其分析對象並非是有體物的消費等一般教科書上所舉事例，而係針對智慧財產權（以下僅稱專利權）本身展開其論述。Ellger教授認為，財貨因其稀少性緣故，故必須有效率地予以配置，而為促進有關財貨之適當利用及投資，則有必要確保其所得效用大於因此所花費的成本，並依此理念而將財貨之財產權加以設定、賦予給特定法律主體。此等財貨的財產權透過市場交易，輾轉流通至對其效用評價最高之主體，實現所謂柏雷托改善之境界⁴⁹。於建置完善此種體制的基礎結構、設定財產權並提供其交易機制上，法規範扮演著非常重要之角色。正是為回應此種要求，法體系遂提供智慧財產權法、契約法等法律規範。

為促進市場交易以實現柏雷托改善之目的，各該當事人必須各

⁴⁷ 王澤鑑，同註15，頁198之註44。

⁴⁸ 以下敘述，參照長野史寬，同註32，669-671頁。

⁴⁹ 所謂「柏雷托改善」（Pareto Improvement），係指在不損及社會上任何人效用的情況下，至少使得一個人以上的效用增加、改善，此種改善會一直到「無法再圖利任何人而不損及其他人」之「柏雷托最適境界」（Pareto Optimality）。參照張清溪等，經濟學——理論與實際（上冊），頁233，2010年8月，6版。



元照出版提供 請勿公開散布

自揭露其就系爭財貨評價所得結果的效用，並於一定金額達成合意完成財貨之轉讓。一般而言，此種過程係藉由私法自治或契約自由的保障，得以實現。權利人享有得拒絕低於其本身效用之價格交易的自由，因此有意取得該當權利之人，為促使契約得以順利成立，故亦有誘因揭露其本身對該權利評價結果所得之效用。惟須注意者，上述交易機制得以順利、有效運作的前提，在於必須禁止任何人未經市場內交易不得逕行取得財產權對象之財貨。然而，特別是類似專利權等非以有體物為對象之權利，實難能完全排除不經市場內交易而得完全禁止他人利用該當權利或財貨之情事。惟若對此未經市場交易即逕行利用之情事，置之不理，上述柏雷托改善機制勢將崩潰、失靈。如此結果，不論行為人是屬惡意、抑或善意、有無過失，皆會發生。基此，Ellger教授遂主張，權益侵害不當得利之規範，正是為因應此種「契約機制失靈」問題，所設計出的法制度。

此際，權益侵害不當得利可為的因應之道如下。於原財貨原物返還可能之情形，則依民法物上請求權相關規定，直接請求返還原財貨本身即可。據此，則不僅財產權分配、歸屬狀態得以回復原狀，且權利人就該處分所享有之契約自由，亦因此得以回復，經由市場交易之前提要件遂因此而獲得確保。

然而，於類似專利權等智慧財產權問題上，此種原物返還之情事，幾乎都不可能存在，從而必須償還相對應於該權利之合理價額。於此，問題本質在於，原本非依據契約不能取得之財貨或權利，侵害人因其行為已然取得，亦無法期待其可以於事後與權利人締結契約。蓋與合法締結契約的情況不同，侵害人已無誘因或理由對權利人揭露其就系爭權利評價所得之效用及價格。於此情況下，權益侵害不當得利制度即擔負著剝奪侵害人未締結契約即利用系爭權利進而獲取利益之任務與功能，並盡可能創設出接近於當事人間



自願依據契約移轉系爭權利之狀態。易言之，應於事後模擬，倘若當事人間於事前達成合意時，其合意之對價為何，並基此而成立契約進行交易。於權益侵害不當得利規範中，盡可能達成與事前締約同樣的結果，實是法體系所提供之財產權制度以及為此財產權交易所設計之契約法制二者規範體系之要求。於此論理邏輯下，權益侵害不當得利實為契約法的承受或承接機制，補充或補完原本應由契約法所實現之認為或發揮之功能，而具有一定的「準契約性」。權益侵害不當得利之所以一般被認為具有保護財貨功能者⁵⁰，理由即在於此。

雖然，就本文之觀點而言，Ellger教授上開論述不僅牴觸權益侵害不當得利原本所強調應返還原屬專利權排他行使所得利益之剝奪所受利益功能，且於其模擬過程中直接將原為排他權屬性之專利權降格為類似強制授權之補償金請求權等權利⁵¹；但無可諱言地，一旦法院實務判決堅持客觀說，而認為專利權侵害不當得利應返還利益內容為侵害時該權利的客觀交易價值時，其法理基礎及實質論證似亦僅能依據Ellger教授的見解及推論，方能有效成立。若此，則自然而然產生下列疑問，此種權益侵害不當得利「準契約性」學說下所產生的合理權利金，與專利法第97條第1項第3款計算損害賠償額之合理權利金，二者關係為何？

二、權益侵害不當得利之「合理權利金」v. 損害賠償額計算方式之「合理權利金」

專利法第97條第1項第3款規定，專利權人請求損害賠償時，得

⁵⁰ 有關權益侵害不當得利所具有此種保護財貨之功能，參照王澤鑑，同註15，頁3-4。

⁵¹ 對於Ellger教授學說之批判，參照長野史寬，同註32，672-675頁。



元照出版提供 請勿公開散布

請求「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」。二〇一一年十一月二十九日增訂本款時，其立法理由為：「由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。」

二〇一三年五月三十一日再次修正成為現行「合理權利金」之用語時，以參考德國專利法及實務運作為本，而謂：「(一)現行第三款之損害賠償計算方式，係以『相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害』，此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。(二)參酌德國專利訴訟實務，有採類推式授權（die Methode der Lizenzanalogie）之損害賠償計算方法……(三)德國現行專利法第一百三十九條第二項後段明定：『損害賠償請求權得以授權關係之合理權利金數額為計算基礎（Grundlage）』。前揭條文亦肯定，損害賠償之合理權利金數額未必等同於實際授權關係下之權利金數額，其僅為假設性之權利金估算。」

由上可知，(一)合理權利金制度與專利權之無體性密切相關；(二)合理權利金可認定為專利權人所受損害或所失利益的一部分；(三)合



理權利金規範目的係在於減輕專利權人的舉證責任；(四)合理權利金在於解決侵害人未能於事前取得授權之問題；(五)合理權利金奠基於「類推式授權」的模擬、是一種假設性權利金之估算。作為損害賠償額計算方式的合理權利金之上述特徵，與Ellger教授立基於客觀說，推論出合理權利金為專利權侵害不當得利時侵害人所受利益，具有高度的近似性。1. 二者同樣從專利權之無體性出發；2. 權益侵害不當得利的基本想法之一，亦認為侵害人所受利益與權利人所受損害，二者實為同一事實的兩面；3. 客觀說主張目的之一，亦在於減輕舉證責任⁵²；4. Ellger教授的理論核心及出發前提，即在於當事人間未能於事前締結授權契約之「契約機制失靈」問題；5. 為解決「契約機制失靈」問題，遂有必要於事後模擬、類推當事人間的授權協商過程及結果，推估出二者間可能達成合意的合理權利金金額。

於此認知下，只要依據現行通說之客觀說主張，堅持專利權侵害不當得利應返還利益之內容或範圍，乃是償還義務（權利侵害）時點之專利權利用權能的客觀價值，亦即權利金的話，則其與專利侵權損害賠償額計算方式之合理權利金，其模擬方式、計算作為，並無實質差異。不僅德國法其學說及實務通說，如此認知⁵³。亦係基於同樣認識，日本法上，不僅學說認為二者權利金計算及其金額，事實上不會發生差異⁵⁴；日本法院判決實務亦主張：「並無理由可以將侵權行為之相當權利金與不當得利之相當權利金二者，做不

⁵² 王澤鑑教授對為何應採行客觀說之理由，有如下之敘述：「超過客觀價額獲利的歸屬，涉及到甚多考慮因素，諸如公平原則、獲利計算的方法及其困難、侵害人主觀歸責要件、背侵害的權利的種類等，不當得利制度誠難勝任此項規範任務。」參照王澤鑑，同註15，頁286。

⁵³ 葉新民，同註9，頁80。

⁵⁴ 中山信弘，同註35，435-436頁。



元照出版提供 請勿公開散布

同解釋。」⁵⁵該國智慧財產高等法院於最近二〇一七年十月十九日有關著作權侵害事件的判決中，再次確認不當得利返還請求時之相當權利金與損害賠償請求時之相當權利金，二者應以同樣方式計算之⁵⁶；而於日本智慧財產仲裁中心二〇一八年七月所公布的研究報告中，亦認為：就合理權利金而言，「不論是作為損害賠償額、抑或是不當得利返還額，終究不過是從不同的角度看待同一件事，計算結果所得之金額應不會發生實質差異。」⁵⁷

若此，則於損害賠償額計算上已經高度發展的合理權利金計算方式，亦可運用於不當得利請求返還時之合理權利金的計算。毋庸贅言，現今最被主張其有效性且最常為實務所採用的合理權利金計算方式，厥為「假設性協商法」。論者謂：「『假設性協商法』係假設授權人與被授權人自侵權行為發生時起，若非侵權，兩造會同意的權利金數額。」⁵⁸此種作法及理念，不啻就是前述Ellger教授從權益侵害不當得利所具有的「準契約性」概念出發，模擬當事人於侵權時可能達成合意之授權金額的作法。此一結果，亦反映出不當得利返還利益之合理權利金與專利侵權賠償額計算方式的合理權利金，二者之共通性。亦因此故，我國法院實務遂於請求返還不當得利之事件中，關於合理權利金的計算方式，亦採行前述「假設性協商法」，而謂：「所謂合理權利金，係指專利權人通常於實施授權時

55 轉引自中山信弘編『注解特許法（上卷）（第三版）』青林書院1128頁（青柳吟子）（2000年8月）。

56 轉引自高部真規子編『最新裁判実務大系 第11卷 知的財産権訴訟2』青林書院799頁（金井弘晃）（2018年12月）。

57 日本知的財産仲裁センター『特許権等の実施料相当額算定手法について（実施料判定プロジェクトチーム研究報告書）』日本知的財産仲裁センター13頁（2018年12月）。

58 劉尚志、李偉綺、呂柔慧，同註1，頁33。

元照出版提供 請勿公開散布

可得收取之合理權利金數額，乃假設專利權人與侵權人如有『假設性協議』時所推算之權利金數額」⁵⁹。

綜上敘述可知，就專利權侵害不當得利應有之法律適用方式以觀，專利權人於請求侵害人返還因其侵害行為所受利益時，不僅可以請求最低限額之合理權利金，亦可請求最高金額之侵害人因實施系爭專利所得利益扣除專屬於侵害人之技能等所獲利益；惟於法院堅持採取客觀說、抑或是專利權人於具體個案中，亦僅主張最低返還利益之合理權利金時，該當合理權利金的計算，可以參考專利法第97條第1項第3款之合理權利金的計算方式，而運用「假設性協商法」計算出侵害人應返還之不當得利金額。

肆、權益侵害型不當得利法理於具體案例之適用

於最高法院106年度臺上字第2467號民事判決及其後智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號民事判決中，專利權人以他造當事人侵害其DVD相關專利，除請求侵權行為之損害賠償外，亦基於不當得利條文作為其請求權基礎。法院因他造當事人之行為並無故意或過失而否定其侵權行為之損害賠償請求，但同意專利權人有關不當得利之請求。訴訟過程中之重大爭議點在於，針對被整合於包裹授權中之單一專利，系爭不當得利之計算方式，應以專利權人向來於DVD-R相關專利技術授權時，所為之包裹授權方式為之，抑或應採用近年來有關標準必要專利之「公平、合理且無差別待遇」(Fair, Reasonable and Non-Discrimination, FRAND)之方式，僅針對系爭單一專利，計算其授權金或不當得利。以下，從專利權人之包裹授權手法出發，探討其與FRAND授權方式之異同，最後並分

⁵⁹ 智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決。



析於假設性協商法情境下，應有的不當得利之應返還利益範圍。

一、本案專利權人之授權模式——包裹授權

若欲正確將前一節所提示之假設性協商法適用至本案具體事實，當有必要先行瞭解本案專利權人之授權模式，特別是其與本案專利權人於國外所為涵蓋本案包裹授權專利在內之「專利集管」(Patent Pool)⁶⁰授權模式二者間之關係。與現今一般所瞭解由標準制定組織(Standard Setting Organizations, SSOs)或標準發展組織(Standard Development Organizations, SDOs)等所訂定之標準作業方式不同，DVD標準係由一群民間業者在當時「DVD集團」〔DVD Consortium，其後改稱為「DVD論壇」(DVD Forum)〕的協助下，於一九九五年由包含本案專利權人在內等十家公司所共同制定⁶¹。原先之構想為十家公司共同組織一個專利集管，將所有與DVD標準相關之專利納入此一專利集管，統一對外為包裹授權；惟最後因如何分配授權金等問題而無法順利成立，最後形成包含本案專利權人在內之三家公司共同組成一個「DVD3C Licensing Group」之專利集管，另外六家公司組成「DVD6C Licensing Group」之專利集管，而Thomson公司則獨自對外進行授權。

於此情況下，任何DVD產品製造商，皆必須取得上述二家集

⁶⁰ 所謂「專利集管」，係指二以上擁有多數專利技術的不同事業，統一將其所有專利交由特定事業或組織加以管理，由此事業或組織代表統一對外授權，並將因此所收取之權利金依據其間協議分配給各該參加事業。有關於此，參照黃銘傑，專利集管(Patent Pool)與公平交易法——評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之兩次處分案，載：競爭法與智慧財產法之交會——相生與相剋之間，頁287-288，2009年4月，新版。

⁶¹ 本文以下有關DVD標準等之相關敘述，參照Michael Mattioli, *Patent Pool Outsiders*, 33 BERKELEY TECH. L.J. 225, 266-71 (2018).



管團體及Thomson公司的授權，並依渠等規定支付一定金額的授權金以從事DVD產品之製造、銷售。鑑於專利集管可能有抵觸競爭法規範之虞，而於未來遭到競爭法主管機關的取締，「DVD3C Licensing Group」等專利集管組織，於其設立後即向美國法務部申請審查其專利集管及包裹授權的合法性，並請求給予同意函，確認其無違反該國反托拉斯法規範之虞。於一九九八年十二月十六日的函覆中，美國法務部認為該當專利集管於滿足下列條件的前提下，並無違反美國反托拉斯法相關規定之虞⁶²：(一)專利集管中之專利須屬有效且未過期之專利；(二)專利聯盟中之專利須為互補性專利⁶³；(三)應有獨立專家，判斷專利聯盟中之專利是否為實施該項技術所必要；(四)系爭專利集管所收取之權利金相對於總生產成本而言相當小，故不致於造成下游廠商間之勾結；(五)系爭專利集管因以無差別待遇之條件授權給所有希望取得授權之人，故其應可提高而非阻礙被授權人取得必要專利。

在此機制設計下，我國境內之DVD產品製造業者，原本亦理應與全球其他競爭同業一樣，於取得「DVD3C Licensing Group」專利集管之包裹授權後，生產、行銷其產品。然而，由於過去我國競爭法主管機關曾於飛利浦等公司CD-R專利集管一案中，錯誤認定專利集管屬聯合行為，而處分禁止該當專利集管的實施。雖然，

⁶² 以下各款條件之中文翻譯，引自何愛文，專利聯盟所生競爭法上爭議，公平交易季刊，11卷4期，頁8-9，2003年10月。

⁶³ 所謂「互補性」，係相對於「替代性」而言。「替代性」商品因可以滿足消費者同樣的需求，故彼此間具備競爭關係，例如臺灣中國石油及台塑石油二家公司所提供之汽油。相對於此，「互補性」商品則必須一起使用方能發揮二者之效用，缺一不可，若其中之一不存在，他方即無法發揮其經濟效用，例如汽油與汽車二者；有汽油沒汽車，或是有汽車沒汽油，汽油或汽車皆無法個自發揮其效用，只有二者合在一起使用，方能造就二者之功用。



元照出版提供 請勿公開散布

其後該當聯合行為處分因法律適用錯誤而被撤銷確定⁶⁴，但於公平交易委員會（下稱「公平會」）最初處分後，飛利浦公司等即於我國境內解散該CD-R專利集管，而由各該公司各自就其所擁有的CD-R專利技術，進行包裹授權。影響所及，導致本案專利權人飛利浦公司於我國境內從事DVD專利授權時，亦非以其於國外所組織之專利集管為之，而僅是針對其本身於該專利集管中所擁有的DVD專利，對我國廠商從事包裹授權。

不論如何，本案專利權人於我國境內實施之包裹授權，實係前述「DVD3C Licensing Group」專利集管之小縮影或縮小版，從而其亦具備1. 包裹授權中之專利為有效且未過期之專利、2. 包裹授權中之專利為互補性專利、3. 有獨立專家判斷包裹授權中之專利是否為實施DVD標準所必要、4. 包裹授權之權利金屬於合理價位、5. 包裹授權必須以無差別待遇之條件授權給所有希望取得授權之人等要件。迄今為止，並未觀察到任何DVD產品的製造商，捨棄「DVD3C Licensing Group」之專利集管授權或渠於我國境內之包裹授權模式，而請求僅針對本案系爭專利或其他包裹授權內之專利為單一授權。其理，想當然耳。蓋既然包裹授權內之專利皆為製造DVD產品所必要，且因其互補特性、缺一不可；則包裹授權中的所有專利即可視為一個「單體」（Unified）專利，從而專利權人不僅可以堅持其包裹授權模式，且得合法拒絕就其中單一專利或數個專利為個別授權⁶⁵。在系爭專利屬於必要專利的情形下，專利權人

⁶⁴ 參照最高行政法院96年度判字第553號判決。

⁶⁵ 在美國CD-R案的訴訟中，聯邦上訴巡迴法院就此如此說明：「the group of patents essential to practice a particular technology or standard generally may be viewed as a *unified product*. If a patent holder has *a package of patents*, all of which are necessary to enable a licensee to practice particular technology, it is well established that the [patent holder] may *lawfully insist on licensing the patents as a*



實可僅就其中一個單一專利收取整體權利金，且可非常慷慨地告訴被授權人，包裹授權中之其他專利全部當成贈品，免費贈送給你實施；被授權人於無法規避必須利用該當必要專利的情況下，亦只能「欣然」接受專利權人如此慷慨的「餽贈」了！

上述包裹授權之授權人得堅持包裹授權而拒絕單一授權之結論，縱令於針對系爭專利是否可認定為必要專利（Essential Patents, Blocking Patents）而有所爭議時，亦有適用餘地。理由如下：

首先，所謂「必要專利」，其類型不僅止於「技術必要性」（Technical Essentiality），亦包含「商業必要性」（Commercial Essentiality）。所謂「商業必要性」係指，當對照生產成本、效率、產品之穩定性或可靠性、製造可能性等因素，而無其他可資替代之技術時，即可認定系爭技術具有商業必要性，而為必要專利。美國法務部於其二〇〇八年十月二十一日針對RFID專利集管審查後之回函表示，必要專利不僅是就技術觀點而言屬於製造系爭產品不可或缺之技術，亦包含就經濟事實而言，其並不存在經濟上合理之其他替代技術，其判斷標準則可以從製造或設計成本、消費者喜好或其他因素等⁶⁶，認定之。基於如此觀點，論者遂主張：「於專利集管之脈絡下，互補性的概念、抑或是缺乏替代性之概念，一般而言等同於必要性。亦即，所謂的必要專利，係指無其他替代技術之專利」⁶⁷。

package and may *refuse to license them individually*, since the group of patents *could not reasonably be viewed as distinct products.*」 U.S. Philips Corp. v. International Trade Comm'n, 424 F.3d 1179, 1196 (Fed. Cir. 2005).

⁶⁶ RFID Letter. Letter from Thomas O. Barnett, Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep't of Justice, to William F. Dolan & Geoffrey Oliver, Jones Day (Oct. 21, 2008).

⁶⁷ Jorge L. Contreras, *Essentiality and Standards-Essential Patents*, in THE

元照出版提供 請勿公開散布

其次，正如同美國聯邦上訴巡迴法院判決所言，包裹授權除可節約授權成本等效益外，其另一個最重要的經濟效益在於去除被授權人的不確定性，此等不確定性可能僅是經由昂貴的訴訟方能消除者⁶⁸。申言之，授權之法律效果在於確保專利權人不會對被授權人的專利實施行為，行使排他權或提起訴訟，當實施人無法確定其製造過程中是否確實會利用到系爭專利時，若必須針對各該專利一一取得授權，有可能掛一漏萬，此際統合所有相關專利技術的包裹授權將免除此種侵權風險，而節約實施人高額的訴訟費用等成本。更何況，專利集管或包裹授權中的專利技術，通常並非一成不變，陳腐的專利會遭到淘汰而退出，新的專利會加入其中，惟縱使於新的專利加入後，實施人亦只需要支付與之前同額的權利金，即可實施該當新技術；而不用於每次有新技術產生，還必須另外協商、取得授權，否則將有侵權被訴之無限風險。於此認知下，美國聯邦上訴巡迴法院遂認為，所謂的「必要專利」係指，「於從事授權之際，客觀的製造商有合理的理由相信，系爭技術為符合標準所必要」⁶⁹。此一結論，縱令於事後證明，該當專利並不符合技術必要性，亦無不同⁷⁰。

實則，不僅從美國聯邦上訴巡迴法院所強調之減少訴訟風險、節約授權成本以及促進競爭及投資等觀點，有必要將屬於互補專利但其必要性可能存在疑慮的專利技術認定為必要專利；從侵權後之禁反言觀點，亦有必要於侵權訴訟中，將其認定為必要專利。蓋當

CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW—COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS 209, 209-30 (Jorge L. Contreras ed., 2017).

⁶⁸ U.S. Philips Corp. v. International Trade Comm'n, 424 F.3d 1179, 1198 (Fed. Cir. 2005).

⁶⁹ Princo Corp. v. International Trade Comm'n, 563 F.3d 1301, 1310 (Fed. Cir. 2009).

⁷⁰ *Id.*



侵權人與其他依照本案專利權人所定授權契約條款合法取得授權而製造DVD產品之競爭同業般，將本案系爭專利（臺灣發明第82864號）毫無遺漏使用於其所生產製造的所有DVD光碟片時，其實際上已如同上開美國聯邦上訴巡迴法院判決理由所言，於從事製造之際相信該當專利為符合標準所必要，故實不能於事後侵權訴訟中，做出與其過去行為相互矛盾之主張。就此，德國法院最近於其判決中亦指出，當事人若欲主張專利集管中之專利為非必要專利，必須舉證：(1)特定出哪些專利為非必要專利；(2)提出此等非必要專利於相關產品製作過程中未曾被利用過之證據⁷¹。未經事前同意而使用他人專利技術之侵權人，實難肯定渠於事後因侵權而被訴時，得違反禁反言法理、誠信原則，主張該當專利實際上對其生產、製造，並無必要！

綜上可知，本案專利權人於我國境內所實施之包裹授權，實與其於我國境外以「DVD3C Licensing Group」專利集管所為包裹授權模式，大同小異；其包裹授權中之專利不僅全屬於互補性專利，且從商業必要性、訴訟成本等不確定性的迴避、幾乎所有廠商率皆使用系爭專利於其商品、禁反言法理等各種事實及觀點，亦可確認本案系爭專利屬於必要專利。因此，包裹授權中的全部專利可視為一個單體（Unified）專利，其中任何一項專利皆可代表全部專利而無法個別分割；若此，則當可肯定專利權人得堅持其包裹授權模式，甚至於拒絕針對其中單一或數個專利進行授權時，亦不構成違法行為。

⁷¹ See Kim-Simone Janutta, German Court Clarifies Questions on FRAND Offers for Licensing of Standard Essential Patents, Mar. 18, 2019, available at <https://www.covcompetition.com/2019/03/german-court-clarifies-questions-on-frand-offers-for-licensing-of-standard-essential-patents/> (last visited: 2021.01.11).

元照出版提供 請勿公開散布

二、包裹授權 v. 標準制定組織之FRAND承諾

近年來，以美國為中心，世界各國陸續發生有關標準必要專利之訴訟，其中重要議題之一在於，當標準必要專利專利權人接受標準制定組織所要求的FRAND之授權金承諾時，此一FRAND授權金如何計算的問題。特別是，各該標準必要專利對於系爭產品之貢獻度，究竟為何？應如何就其貢獻度計算專利權人得對他造當事人請求之權利金數額？例如，假設符合特定標準之必要專利總計有200個，若當事人間就其中一項必要專利發生爭議，法院應如何就其貢獻度計算應支付之權利金？是直接以200分之1來計算？抑或是鑑於該專利不可漠視的貢獻度，而給予20%的權利金分配比例？似乎是在此爭議風潮下，本案最高法院判決亦受此種爭議所影響，故於判決中遂有以下發回理由：「系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語，倘屬實在，上訴人因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與被上訴人上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。」此一理由敘述，實誤解包裹授權之基本原理原則，並與FRAND概念產生不必要的混淆、誤認⁷²。

理論上，標準制定組織亦非完全不可能仿效專利集管作法，促使其標準必要專利專利權人共同組成一個專利集管組織，對外進行包裹授權，並於收取權利金後由專業人士計算各自之貢獻度，依其比例分配權利金。然而，經常因為下列理由，導致此種專利集管架構於標準制定組織所主導的標準下，無法成型⁷³：(一)鑑於符合特定

⁷² 同樣錯誤的認知，亦存在於學說中。例如陳秉訓，同註2，頁175-184中即無視此種包裹授權的實務及其規範意涵，而主張應以侵權人貢獻度計算本案單一專利之合理權利金。

⁷³ 以下敘述，see Jorge L. Contreras, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, 79 ANTITRUST L.J. 47, 76-78 (2017).



標準的必要專利數量愈來愈多，標準制定組織已無法於事前審核各該專利是否確實屬於標準必要專利，而係由各該專利權人自行宣告，從而產生不少非標準必要專利自行宣稱為標準必要專利者，相對於此，如同前述「DVD3C Licensing Group」之專利集管，有專業人士專門就各該專利是否屬標準必要專利加以審查；(二)建立專利集管或包裹授權必須有各項配套措施，其建置初期啟動費用（up-front expenses）本身非常高昂，特別是其中的法律、會計及專利分析等費用，尤屬天價，此種費用於標準必要專利數量眾多、專利權人利益不一致的情況下，益加更形昂貴；(三)不少專利權人因各種實際情況而無法於事前參與或根本被排除於標準制定過程，從而僅能於事後發覺本身所擁有的專利屬於標準必要專利，於此情形下，亦無法就專利集管、包裹授權等進行協議而容易引發爭端。雖有上述種種困難存在，但無疑地，就理念而言，鑑於FRAND概念的模糊、不確定以及其於法院實務運作中所引發之諸多爭議、耗費訴訟成本，終究還是需要有一種類似專利集管機制的存在，對外統一實施包裹授權，方能解決現今於各國法院實務中所發生之各種FRAND爭議。於此理解下，遂有所謂「假設性專利集管」（Pseudo-Pool）倡議的出現，極力鼓吹標準制定組織建置該類機制⁷⁴。

由上可知，現行因為FRAND承諾所產生之各該標準必要專利貢獻度如何認定、計算等爭議，或可說是不得不必要之惡。不是吾有以致之，而是非不得也。倘若未來人工智慧發展足夠成熟，可以解決上述各種標準制定組織建構專利集管之難題，則當有合理理由相信，其亦將自行或促使專利權人就該標準之必要專利共同組成一個專利集管，由後者統一對外進行包裹授權，並對各該專利權人就其所擁有專利之貢獻度，分配應得權利金。從被授權人角度而言，

⁷⁴ *Id.*



此種專利集管、包裹授權機制的存在，將免除其不知何時將他造當事人、要付出多少訴訟費用、賠償金等的訴訟風險及成本，而會欣然接受此種專利集管、包裹授權機制的存在。若此種機制可能發生，於彼時，被授權人當然就不能再主張或抗辯，因為我僅僅使用了你們包裹中的幾個專利，所以你們不能向我收取整個包裹的授權金。此種說法及抗辯，於法律上，實難能肯定其得以成立。蓋從前述專利集管、包裹授權之特性可知，一旦確認系爭專利集管或包裹授權中之專利屬於互補性專利，且包含有必要專利，則縱令其中可能有部分專利非屬必要，實施人皆須支付全額的權利金。蓋只要其間具有互補關係，其所有專利即構成一個「一體」專利，而無法將之再切割成個個獨立的專利，亦因此而無法要求對實際上並不存在的「個個」專利請求單獨授權。

苟能有以上正確認知，即不至於掉入如同前述本案最高法院判決之陷阱，尚必須就互補專利之包裹授權中，確認各個專利的貢獻度，並基此而計算其權利金。在「一體」專利概念下，已不再存在所謂「個個」專利，亦無能據此「個個」專利計算其應支付之權利金。有的，只是「一體」適用的權利金。法院應切忌將現行標準制定組織實務運作過程中，不得不產生的必要之惡之FRAND承諾的授權模式，套用到已經有效解決其問題點之專利集管或包裹授權上，致令倒因為果。

三、「假設性協商法」於本案事實應有的適用之道

如同前述，倘若關於專利權侵害不當得利，法院堅持採取客觀說、或是專利權人於訴訟中僅主張最低返還利益之合理權利金時，其合理權利金之計算方式與侵權損害賠償額計算方式的合理權利金，二者並無不同，皆可採行「假設性協商法」模式，計算出不當得利人應返還給專利權人之合理權利金數額。於此認知下，以下嘗



元照出版提供 請勿公開散布

試分析將「假設性協商法」套用至本案事實時，應得出之結論為何？

毋庸贅言，假設性協商法之基本理念在於，倘若於侵權當時，兩造當事人在自願（willing）進入授權關係的情況下，模擬其授權協商將會出現如何結果。由於，本案專利權人於他造當事人侵權當時，對於所有被授權人皆以系爭包裹授權方式為之而毫無例外，從而對於本案他造當事人亦理當以系爭包裹授權方式進入授權協商，若本案他造當事人因認為其所需專利僅有本案系爭單一專利而無法接受此種包裹授權作法，則依前述美國法院判決所述，本案專利權人自得合法拒絕授權⁷⁵。倘若再假設本案他造當事人於侵權當時，不接受專利權人對所有DVD光碟片製造商所提出之同樣的授權條件及金額，而於未經同意下，逕行從事DVD光碟片之生產製造，則依禁反言法理、誠信原則，其自不得於事後侵權案件審理過程中，主張專利權人應僅就本案系爭單一專利請求不當得利返還⁷⁶。蓋本案專利權人從未同意過僅就本案系爭單一專利實施授權之作法，法院自不得假設、擬制專利權人會有如此作為；與此同時，他造當事人既被假設已清楚得知，專利權人不會有單一專利授權之作為，則自亦不能於事後侵權訴訟審理過程中，為此主張。

因此，就本案事實而言，一個合理、不違反常規、符合邏輯的假設性協商模式之運作，應是以專利權人與他造當事人間成立本案系爭包裹授權契約，並依此計算他造當事人應支付之合理權利金數額。在著名的Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.⁷⁷一案判決中，美國法院列出15項要素作為判斷合理權利金金額之計算參考。其中，第1項、也是最重要的參考要素，乃是「授權前例」（Established

⁷⁵ 參照同註65及其所引註之本文敘述。

⁷⁶ 參照本文肆、一之敘述。

⁷⁷ 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).



元照出版提供 請勿公開散布

Royalty)⁷⁸；論者就此如是說明：「此因素為所有因素中最重要者，惟必須有足夠數量之授權方案，該授權金方被認為合理，故僅有一次授權事件並不足以證明既存授權金之存在。另外，若專利權人能證明侵權範圍廣泛，法院亦可提高此授權金。」⁷⁹此外，美國聯邦最高法院亦認為，於下列三項前提要件存在下，得以「授權前例」作為合理權利金之金額⁸⁰：1. 在侵權行為發生前即已建立之權利金；2. 需有足夠的授權記錄數量以說明權利金數額為合理；3. 權利金數額須一致性，不可差距過大。此外，德國法院運作實務，亦認為專利集管中標準必要專利之「授權前例」，可以作為合理權利金之計算標準⁸¹。

將上開各項考量因素，對照本案事實，當可知悉：(1)本案專利權人向來即於網路上公開說明其授權方式為包裹授權，並同時將包裹授權中之專利項目、內容、條件及金額等如實公開，幾乎所有DVD光碟片製造商亦依據上開包裹授權條件，使用包含本案系爭專利在內之專利技術，從事生產製造，本案專利權人因此已累積眾多的專利授權前例；(2)於本案他造當事人侵權行為發生當時，本案

⁷⁸ 此外，上開Georgia-Pacific判決中所舉的第2項要素之「可為比較授權之費率」(rate of comparable licenses)，因其「不侷限於系爭契約之同一性，故於實務上有較多之引用機會」，而亦得作為決定本案合理權利金之認定方式。惟該要素通常係於「授權前例」不存在的前提下，方有其適用餘地。如同本文以下所述，就本案事實而言，已可認定有「授權前例」的存在，而毋庸再就「可為比較授權之費率」加以探討。

⁷⁹ 劉尚志、李偉綺、呂柔慧，同註1，頁47。

⁸⁰ 轉引自劉尚志、李偉綺、呂柔慧，同註1，頁32註77。

⁸¹ Janutta, *supra* note 71. 其敘述內容如下：「Pre-existing license agreements may also constitute evidence that a specific combination of SEPs in a pool license is FRAND. If SEP owner(s) have already licensed a specific portfolio for comparable products, prima facie, the combination of SEPs appears to meet the parties' interests.」



專利權人已依前述(1)之網路公告方式，將其授權金對外公告，一般DVD光碟片製造商胥皆知悉其權利金額或計算方法及標準；(3)本案專利權人不僅授權前例數量眾多，足以證明其授權金額係屬合理，且因包含本案包裹授權在內之「DVD3C Licensing Group」專利集管及其包裹授權，曾經美國法務部同意，其權利金數額屬於合理價位⁸²；(4)美國法務部於回函前述「DVD3C Licensing Group」專利集管之合法性中，亦曾認定本案專利權人之包裹授權為以無差別待遇的條件授權給所有希望取得授權之人，此一授權方案亦於本案專利權人之網站中，公開說明。

於此情況下，倘若本案專利權人係根據他造當事人未經同意使用系爭專利當時，其對於其他DVD光碟片生產製造事業所請求之權利金數額或比例，請求他造當事人依此返還其不當得利之合理權利金時，則對照假設性協商法之理念及具體運作方式，並無合理理由可以拒絕本案專利權人得為此請求。更不能因為本案專利權人僅以本案系爭專利之侵害，作為其請求基礎，而認為可以僅就系爭單一專利計算他造當事人應支付之權利金數額。除非本案他造當事人可以充分證明，渠與其他DVD光碟片競爭同業的製造模式、所用技術大相逕庭，而絕對不會使用到本案專利權人包裹授權中之其他任何專利，而僅是利用本案系爭單一專利即可製造DVD光碟片；否則，就本案所涉客觀事實而言，本案系爭專利因其互補特性所造成與其他包裹授權中之專利結合而成的「一體」性，使得本案系爭單一專利可以毫無窒礙代表整體包裹授權所有專利。倘若不作如此解釋及認定，而堅持僅能就本案系爭單一專利計算其應返還權利金的話，則不啻等同要求本案專利權人必須從事違背其對美國法務部之承諾，且可能構成我國公平交易法（下稱「公平法」）第9條第4

⁸² 參照本文肆、一之敘述。



款、第20條第2款等規定之違反。

蓋如同前述⁸³，本案專利權人曾向美國法務部承諾，為避免違反該國反托拉斯法相關規定，其未來將以無差別待遇的方式，授權給所有希望取得包裹授權之人。故而，倘若法院同意本案他造當事人僅得支付本案系爭單一專利之授權金即可，則不啻擬制或假設於侵權當時，本案專利權人對於他造當事人做出比其他競爭事業更為有利之授權條件，使得他造當事人因此而可以於競爭上取得不當的優勢地位，破壞DVD光碟片市場上之自由公平競爭秩序，違背其對於美國法務部所許之承諾，進而將導致於侵權當時，「DVD3C Licensing Group」專利集管及其包裹授權將因違法而必須解散。與此同時，對於本案專利權人如此作為，我國公平會亦不無可能再度以其過去取締CD-R專利集管之處分作為⁸⁴，認定專利權人於DVD專利技術市場上擁有獨占地位，卻違法濫用其獨占地位，對下游競爭事業收取不同標準及數額之權利金，實施不當差別待遇，違反現行公平法第9條第4款、第20條第2款之禁制規定。如此令專利權人必須無視我國競爭法主管機關之實務運作前例，同意他造當事人僅就系爭單一專利授權的「模擬」、「假設」，不單是任何稍微具有社會通念之人，皆無法接受之假設、推演，完全背離假設性協商法之合理運作模式；且亦牴觸不當得利制度之基本理念，令違法者取得較諸經合法授權者更為有利、優勢的競爭地位。如同前述⁸⁵，Ellger教授於權益侵害不當得利之「準契約性」理念下，所建構出來的模擬模式，乃是以契約機制合法運作為前提，而非令當事人可以違法亂紀、踐踏法律規定，藉由違法行為達到柏雷托改善之境界。

83 參照本文肆、一之敘述。

84 參照同註64及其所註釋之本文敘述。

85 參照本文參、一之敘述。



綜上所述，從專利權侵害不當得利制度之規範理念出發，藉由假設性協商法之運用，對照本案侵權當時專利權人之具體授權情狀、條件及作法，本案應有之合理權利金計算方式，應為侵權當時專利權人對於其他DVD光碟片競爭同業就其包裹授權整體所請求之權利金數額，而非僅依本案系爭單一專利授權計算所得金額。

伍、結 語

雖然，我國學界及實務界通說已經採行類型論而承認權益侵害不當得利類型的存在，但很可惜地，迄今為止依舊未能針對不同權益之性質、規範目的、內容及理念，具體分析各種權能侵害之「不當性」及其「利得」內容為何。本文認為，依據專利法賦予專利權人得排他利用市場機會、獲取利益之特質，專利權人對未經其同意而逕行使用專利之人，得請求最低限額之合理授權金，或是最高限額之實施系爭專利所受利益全數扣除專屬侵害人特有技能等所得利益。於此認知下，專利權侵害之不當得利其應返還利益範圍的確定，應就「不當」及「得利」二階段，加以判斷。於第一階段中，確認系爭專利權之歸屬，非專利權人或未經其同意之人所為系爭專利技術的實施，即違反法秩序所預定之權利歸屬內容，而構成「不當」得利、同時造成專利權人之損害。其次，於第二階段中，探討侵權人所受「利益」範圍，此際若將其所受利益僅限定於合理權利金，則不僅混同專利權及其權利行使二者間之手段與目的關係，且亦可能與損害賠償之所失利益的合理權利金，相互混淆。尤有甚者，其更有可能將原本屬近乎絕對排他權的專利權，降格、擬制為類似強制授權等之補償金請求權，泯滅權益侵害不當得利之規範原理。合理權利金於專利權侵害不當得利中之定位，應是認定侵害人應返還利益範圍之起點，而非終點。



然而，當法院堅持對應返還利益內容採行客觀說見解、抑或專利權人僅主張最低返還利益之合理權利金時，其合理權利金的計算，應忠實運用「假設性協商法」予以計算得出。就本文作為上述理論適用至具體案例之最高法院106年度臺上字第2467號民事判決及智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號民事判決之相關事實以觀，忠實於假設性協商法之運作方式，當不可能得出如同判決中之他造當事人主張，其得僅就系爭單一專利本身支付權利金即可，而無須如同其他競爭同業般合法取得授權，且就本案系爭包裹授權全體專利支付合理權利金。同意他造當事人之主張，不僅違反權益侵害不當得利應返還利益內容採客觀說之基本法理、肯認他造當事人不受禁反言之拘束而違反誠信原則，且亦導致本案專利權人因此而被假設必須違背其對於美國法務部承諾的同時，也令其被假設必須違反我國公平法第9條第4款、第20條第2款等禁制規定。結果，將導致違法者較諸合法者取得更為有利、優勢的競爭地位，扭曲市場競爭秩序，阻礙藉由競爭促進經濟健全發展與創新之專利法與公平法二者的共同規範理念。



一、中文

1. 王澤鑑，不當得利，增訂新版，2015年1月。(Ze-Jian Wang, *Unjust Enrichment*, rev. ed. (2015).)
2. 王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，19卷7期，頁64-75，2015年7月。(Ren-Jyun Wnag, *Unjust Enrichment of Patent Infringement*, 19(7) TAIWAN BAR JOURNAL, 64-75 (2015).)
3. 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，42卷4期，頁1387-1455，2013年12月。(Su-Hua Lee, *Patent Infringement and Damage Calculation in Taiwan Legal Practice: Recovery of the Infringer's Profits*, 42(4) NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LAW JOURNAL, 1387-1455 (2013).)
4. 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，224期，頁85-93，2019年4月。(Su-Hua Lee, *The Right to Claim Unjust Enrichment and Reasonable Royalties in Patent Infringement Litigation*, 224 FT LAW REVIEW, 85-93 (2019).)
5. 沈宗倫，淺論發明專利之合理使用——以專利法先使用權規範為中心，全國律師，19卷7期，頁50-63，2015年7月。(Chung-Lun Shen, *On the Rational Use of Invention Patents—Focusing on the Prior User Right Under the Patent Act*, 19(7) TAIWAN BAR JOURNAL, 50-63 (2015).)
6. 何愛文，專利聯盟所生競爭法上爭議，公平交易季刊，11卷4期，頁1-29，2003年10月。(I-Wen Ho, *Antitrust Law Issues on the Patent Pool*, 11(4) FAIR TRADE QUARTERLY, 1-29 (2003).)
7. 陳昭南、朱敬一、許松根、林全等合著，經濟學，1998年5月。(Zhao-Nan Chen, C. Y. Cyrus Chu, Song-Ken Hsu & Guan Lin, *Economics* (1998).)
8. 陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段，華岡法粹，68卷，頁135-198，2020年6月。(Ping-Hsun Chen, *On the Right to Claim the Return of Unjust Enrichment as a Remedy for Patent Infringement*, 68 HWA



KANG LAW REVIEW, 135-198 (2020).)

9. 陳龍昇，由最高法院106年臺上字第2467號判決論專利侵權損害賠償與不當得利請求，萬國法律，224期，頁48-60，2019年4月。(Lung-Sheng Chen, *The (106) Tai-Shang-Tzu No. 2467 Decision Rendered by the Super Taipei High Court*, 224 FT LAW REVIEW, 48-60 (2019).)
10. 孫森焱，民法債篇總論（上冊），修訂版，2020年4月。(Sen-Yen Sun, *Civil Law: General Provisions of Obligations (I)*, rev. ed. (2020).)
11. 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，61期，頁79-110，2007年3月。(Chung-Hsin Hsu, *Examining the Compensation Liability for Patent Infringement in Taiwan from the Perspective of German Law*, 61 TAIPEI UNIVERSITY LAW REVIEW, 79-110 (2007).)
12. 張清溪等，經濟學——理論與實際（上冊），6版，2010年8月。(Ching-Hsi Chang et al., *Economics—Theory and Practice (I)*, 6th ed. (2010).)
13. 黃銘傑，公平交易法損害賠償制度之功能與詮釋——以第三十二條第二項規定為中心，中原財經法學，7期，頁73-105，2001年7月。(Ming-Jye Huang, *The Function and Interpretation of the Damage Calculation System of Fair Trade Act—Focusing on Article 32, Paragraph 2*, 7 CHUNG YUAN FINANCIAL & ECONOMIC LAW REVIEW, 73-105 (2001).)
14. 黃銘傑，專利集管（Patent Pool）與公平交易法——評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之兩次處分案，載：競爭法與智慧財產法之交會——相生與相剋之間，新版，頁275-327，2009年4月。(Ming-Jye Huang, *Patent Pool and Fair Trade Law—Comment on the Two Decisions Against Philips and Other Three Businesses by Fair Trade Commission*, in: *THE INTERSECTION OF COMPETITION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW—BETWEEN MUTUAL GROWTH AND MUTUAL RESTRAINT*, new ed., 275-327 (2009).)
15. 黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用——評最高法院九十七年度台上字第二二七號判決，月旦法學雜誌，167期，頁164-185，2009年4月。(Ming-Jye Huang, *The Legal Status, Function and Application of the “Infringer’s Profit” Calculation of Damage Regulations—Comments on the (97) Tai-Shang-Tzu No. 227 Decision Rendered by the Super*



- Taipei High Court*, 167 THE TAIWAN LAW REVIEW, 164-185 (2009).)
16. 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，月旦法學雜誌，176期，頁108-114，2010年1月。(Ming-Jye Huang, *On the Issues and Blind Spots of the Draft Amendments to the Patent Law, from the Perspective of Legal Theories and Status of Patent Licensing*, 176 THE TAIWAN LAW REVIEW, 108-114 (2010).)
17. 黃銘傑，新專利法強制授權規範之問題點與盲點——兼論未來實務運作之方向及作法，全國律師，16卷6期，頁4-15，2012年6月。(Ming-Jye Huang, *The Problems and Blind Spots of the New Patent Law Compulsory Licensing Specification—and Discuss the Direction and Practice of Future*, 16(6) TAIWAN BAR JOURNAL, 4-15 (2012).)
18. 馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制（下），智慧財產權，22期，頁34-46，2000年10月。(Zeng-Yu Fong, *On the Related Issues and Restrictions of Implementing Patent Right (II)*, 22 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT JOURNAL, 34-46 (2000).)
19. 楊崇森，專利法理論與應用，修訂4版，2014年9月。(Chung-Sen Yang, *Patent Law: Theories & Practice*, rev. 4th ed. (2014).)
20. 楊博堯、劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權，197期，頁42-66，2015年5月。(Bo-Yao Yang & Shang-Jyh Liu, *Empirical Analysis of Willful Patent Infringement and Punitive Damages in Taiwan*, 197 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT JOURNAL, 42-66 (2015).)
21. 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，224期，頁74-84，2019年4月。(Hsin-Min Yeh, *The Dual Significance of Patent Infringement Improper Benefit from the Guoshuo Case—Focusing on the Content of Our Own Norms in Article 197, Paragraph 2 of the Civil Law*, 224 FT LAW REVIEW, 74-84 (2019).)
22. 劉昭辰，不當得利的基本法理，月旦法學雜誌，198期，頁40-56，2011年11月。(Chao-Chen Liu, *The Basic Principles of Unjust Enrichment*, 198 THE TAIWAN LAW REVIEW, 40-56 (2011).)
23. 劉尚志、李偉綺、呂柔慧，專利評價與損害賠償，2018年4月。(Shang-Jyh



元照出版提供 請勿公開散布

Liu, Wei-Chi Lee & Jou-Hui Lu, *Patent Valuation and Damage Awards* (2018.)

24. 謝銘洋，智慧財產權法，10版，2020年9月。(Ming-Yan Shieh, *Intellectual Property Law*, 10th ed. (2020).)
25. 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，224期，頁61-73，2019年4月。(Ya-Lun Yen, *The Entanglement and Outstanding Issues of Standard Essential Patent Infringement, Reasonable Royalties and Unjust Enrichment in Our Country's Civil Litigation*, 224 FT LAW REVIEW, 61-73 (2019).)

二、日 文

1. 大淵哲也等編『特許訴訟（上卷）』民事法研究会（2012年4月）。
2. 日本知的財産仲裁センター『特許権等の実施料相当額算定手法について（実施料判定プロジェクトチーム研究報告書）』日本知的財産仲裁センター（2018年12月）。
3. 中山信弘編『注解特許法（上巻）（第三版）』青林書院（2000年8月）。
4. 中山信弘『特許法（第四版）』弘文堂（2019年8月）。
5. 田村善之『知的財産権と損害賠償（新版）』弘文堂（2004年1月）。
6. 高部真規子編『最新裁判実務大系 第11巻 知的財産権訴訟2』青林書院（2018年12月）。
7. 長野史寛「知的財産権侵害における不当利得返還請求：侵害利得と不法行為が交錯する一場面」法学論叢180巻5・6号（2017年3月）。
8. 渋谷達紀『特許法』発明推進協会（2013年2月）。
9. 潮見佳男『債権各論 I——契約法、事務管理、不當得利（第二版）』信山社（2003年9月）。
10. 潮見佳男「著作権侵害を理由とする損害賠償・利得返還と民法法理」法学論叢156巻5・6号（2005年3月）。

三、外 文

1. Contreras, Jorge L. eds. (2017), *THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL*



STANDARDIZATION LAW—COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS, Cambridge: Cambridge University Press.

2. Contreras, Jorge L. (2017), *Essentiality and Standards-Essential Patents*, in Jorge L. Contreras ed., *THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW—ANTITRUST, COMPETITION, AND PATENTS* (Cambridge, UK: Cambridge University Press).
3. Contreras, Jorge L., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, 79 ANTITRUST L.J. 47 (2017).
4. Lemley, Mark A., *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEXAS L. REV. 1031 (2005).
5. Mattioli, Michael, *Patent Pool Outsiders*, 33 BERKELEY TECH. L.J. 225 (2018).



Patent Infringement and Unjust Enrichment: Taking Civil Judgement 2017 Tai Shang Zi No. 2467 of Supreme Court as an Analytical Object

Ming-Jye Huang^{*}

Abstract

This article starts from the theory of unjust enrichment categories, explaining that based on the theory's basic normative concept—the state of property attribution should be adjusted according to regulatory characteristics and purposes of each legal field through unjust enrichment regulations—the scope of unjust enrichment of patent infringement should be determined in two stages, namely “unjust” and “enrichment”. In the first stage, it should be confirmed that the vesting of the patent right and the implementation of the patented technology by the non-patent holder violate the predetermined content of the attribution of rights by the legal order, constitute “unjust” gains, and cause damage to the patentee. In the second stage, the scope of the “benefits” received by the infringer should be explored. If the said

^{*} Distinguished Professor of Law, College of Law, National Taiwan University; Dr. jur. Hitotsubashi University, Japan.

Received: January 13, 2021; accepted: June 3, 2021



scope is only limited to reasonable royalties at this stage, it may not only be confused with the relationship between the means and the purpose of the patent and the exercise of the rights but also with the reasonable royalties of the lost benefits of the damages. Furthermore, it is more likely that the patent right, originally an almost absolute exclusive right, will be downgraded or drafted into a right to claim compensation for similar compulsory licensing, thus eliminating the normative principle of infringement of rights and interests. However, when the court restricts the scope of unjust enrichment to reasonable royalties based on practical requirements, the calculation of the reasonable royalties should be done by using the “hypothetical negotiation method” faithfully. Finally, this article uses the specific facts of the Supreme Court’s civil judgment to illustrate how the above propositions can be applied to specific cases in order to reach an appropriate result.

Keywords: Damage, Hypothetical Negotiation Method, Patent Infringement, Patent Law, Reasonable Royalty, Right-infringement-type Unjust Enrichment, Package Licensing, Standard Essential Patents, Unjust Enrichment