



專利經撤銷確定對於 專利授權契約的影響



彭國洋*

壹、實務問題

發明專利權人甲授權乙實施專利，渠等依據專利授權契約之規定，甲有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付授權金予甲之義務。嗣後系爭專利經第三人提起舉發，經濟部智慧財產局審定結果，認為系爭專利不具進步性要件，作成審定書撤銷系爭專利確定在案。試問甲於系爭專利撤銷確定前，收受乙所交付之授權金，是否成立不當得利？

DOI：10.3966/221845622014100019005

收稿日：2014年5月5日

* 連邦國際專利商標事務所國外部副理／合夥人／專利師／大陸代理人／律師。本文章撰寫的發想源自本所美國客戶於2012年12月間來信詢問顯示相關問題，本人即查詢實務見解，發現相關實務見解不免有見樹不見林之憾，故為此文以誌之。本文謹代表作者個人觀點，與任職之事務所無關。

專利師 | 第十九期 | 2014年10月
Taiwan Patent Attorneys Journal

貳、實務見解

一、智慧財產法院之見解

對此問題，智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決意旨明揭：「1.新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，專利法第73條第2項、第108條固分別定有明文。然反面解釋，則為新型專利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效，是新型專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該新型專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，該被授權人行使權利或履行義務，均不合誠信原則甚明。2.系爭專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是被授權人給付授權金與授權人所提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘被授權人所支付之授權金與授權人提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂授權人受領授權金獲有不當得利。準此，授權人本於授權契約而請求被授權人給付授權金，被授權人確係因使用授權人提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響兩造間授權契約之效力，且被授權人於交付授權金予授權人時，授權人將當時有效之專利技術及專利權授予被授權人使用完畢，完成對待給付，是授權人受領授權金有法律上之原因。」等語。

另外智慧財產法院101年度民專上字第58號民事判決謂：「上訴人雖主張系爭專利如有應撤銷之事由，系爭契約即係以不能之給付為契約標的，依民法第246條規定為無效等語。惟民法第246條第1項之給付不能係指自始永久不能而言，而專利授權係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權，故授權之專利倘有應撤銷之事由，甚或經專利舉發撤銷確定，於專利授權時仍非以自始永久不能之給付為契約標的，授權契約並非自始當然無效，僅屬權利瑕疵擔保抑或不完全給付之問題。準此，系爭專利縱有應撤銷之事由，系爭契約並非因此無效……。」

二、司法院智慧財產法律座談會之決議結論

司法院於2012年5月7日舉行智慧財產法律座談會，亦就相同的問題研析是否成立：甲說——成立不當得利，或乙說——不成立不當得利之可能，經與會司法官表決一致通過，作成與上述智慧財產法院判決相同之結論¹，即甲乙間不成立不當得利。惟，細究其形成結論之理由，略謂：「授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。」推敲其意，似指專利權嗣後經舉發撤銷確定，表示此專利權自始有瑕疵²，惟其並非不能給付之標的³，因此專利授權契約仍有效。此說法似有意限縮專利授權契約因專利被舉發撤銷確定後之效果。

¹ 詳見司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第6號。智慧財產法院陳忠行審判長曾於101智慧財產案件評析座談會表示：「專利權被撤銷無效，先前支付之權利金不構成不當得利，這個問題牽涉到法律安定性。」惟此見解迭遭實務律師批評，參見本座談會，王仁君律師發言。有學說認為，「法律安定性」於現行專利法「專利權遭撤銷確定後視為溯及無效」之法條文義下，實無解釋空間，欲貫徹「法律安定性」，似僅能修法採取「專利權遭撤銷確定後向後失效」制度來解決，參見林孟貞，從專利權本質論專利無效之權利金返還問題，台灣大學法律學系研究所碩士論文，2012年，133頁。

² 陳啟律師稱，專利被核准後，權利就被推定有效（presumed valid），但專利一被撤銷，問題在於該權利是(a)根本未曾存在（intrinsically non-existent），或(b)被撤銷前存在爾後不存在（cease to exist），或(c)是權利本身有瑕疵（intrinsically flawed，即權利仍存但不全）。權利若係(a)未曾存在，權利金原則上應予退還；權利若係(b)爾後不存在，不應退還，但權利消滅後無須支付權利金；權利若係(c)不全，須究是否夠「全」能延展至被撤銷前後。參見氏著，專利授權合約必知（下），智慧財產權月刊，2002年8月，44期，5-6頁。

³ 林洲富，民事法院審理專利之有效性——以發明人請求讓與專利權及專利授權之給付義務為論述中心，專利師，2012年10月，11期，16-17頁。

參、本問題之外國實務及立法例

以上情形，外國專利相關法制早已思及並謀求解決，相關外國實務及立法例如下：

一、國際條約⁴

歐洲共同體專利公約⁵第35條第2項規定：「專利被撤銷的追溯效力不溯及在舉發成立以前已作成的發生法律效力的任何專利侵權終審判決，以及在舉發成立以前已經簽訂的任何專利授權契約⁶。」

⁴ 參見馮曉青、劉友華，專利法，2010年，211頁。

⁵ 歐洲共同體專利公約，又稱《共同體專利公約》（76/76/EEC: Convention for the European patent for the common market, “Community Patent Convention”），簡稱“CPC”。為消除地域性專利保護對歐洲共同體內部自由競爭所產生的消極影響，進一步統一歐共體成員國家的專利制度，歐共體成員國於1975年12月15日在盧森堡簽訂了歐洲共同體專利公約。簽訂國只限於歐洲共同體成員國，旨在建立共同體專利。目前還有荷蘭、愛爾蘭、丹麥三國沒有批准參加，所以公約尚未生效。作為與廣泛公關於所有歐洲國家的《歐洲專利條約》（第一條約）相對應的僅實行於歐洲共同體國家之間的第二條約，它與《歐洲專利公約》相配合，建立起一套與各成員國內專利制度並行的跨國專利制度，其作用與《班吉協定》相同。根據該公約，授予的專利權不再轉化為某一國家的專利權，而作為歐共體的專利權，在歐共體所有成員國均受到保護。專利權的授予、轉讓、撤銷，在實施該公約的所有領域中生效。公約作出規定，歐洲法院有權對締約國法院審理的專利訴訟案件進行預審裁決。在該公約生效後，《歐洲專利公約》即可批准跨國專利，批准後的專利則靠它來維護或撤銷，屆時的專利權不再稱為「歐洲專利」，而是稱為「共同體專利」。按照規定，「共同體專利」並不要求成員國內實體法或程序法與之完全一致，各國仍存在著單獨的專利。公約規定申請共同體專利的程式；共同體專利可以進行產權轉讓；維持共同體專利有效的條件之一是實施專利，實施專利時採取「當然授權證」制度；實行只有歐洲專利局或歐洲經濟共同體的歐洲法院有權宣佈撤銷共同體專利的跨國專利法原則；各成員國都必須承認在整個共同體地域內的「專利權耗盡」原則；各成員國必須在公約生效後，對本國專利實行強制授權證制度。上述內容，既與各國專利法並行，但在某些方面又制約著各國專利法。公約還對跨國訴訟案的司法管轄權作了若干規定。參見互動百科：<http://www.baike.com/wiki/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%BD%93%E4%B8%93%E5%88%A9%E5%85%AC%E7%BA%A6>，最後瀏覽日：2014年10月17日；陳蕙云，簡析歐洲之共同體專利制度，經貿法訊，2013年3月，143期，18頁。

⁶ Article 35: Effect of Revocation of the Community Patent

世界知識產權組織制訂的發展中國家發明示範法⁷第48條第1項規定：「只要被授權人已從授權契約有效地獲得利益，宣告專利無效不需要向被授權人退還授權金⁸。」

國際保護工業產權協會（AIPPI）⁹曾對各國分會就上述追溯力問題作過一項調查，根據多數國家的意見¹⁰，AIPPI提出：應對造成專利無效的原因具體分析，區分

-
1. A European patent application in which the contracting states are designated and the resulting community patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this chapter, to the extent that the patent has been revoked.
 2. Subject to the national provisions relating either to claims for compensation for damage caused by negligence or lack of good faith on the part of the proprietor of the patent, or to unjust enrichment, the retroactive effect of the revocation of the patent as a result of opposition or revocation proceedings shall not affect:
 - (a) any decision on infringement which has acquired the authority of a final decision and been enforced prior to the revocation decision;
 - (b) any contract concluded prior to the revocation decision, in so far as it has been performed before that decision; however, repayment, to an extent justified by the circumstances, of sums paid under the relevant contract, may be claimed on grounds of equity.

⁷ “1965 Model Laws for Developing Countries on Inventions.” 此示範法係由WIPO的前身即保護知識產權聯合國際局（法文縮略語BIRPI）主持起草並在西元1965年於日內瓦公布，15年後WIPO就此示範法制訂了修訂版。此示範法係在1964年該局所提出的《專利和對技術秘密的保護》示範法草案的基礎上，經過發展中國家委員會的討論、修改後通過的。1974年以後，世界知識產權組織國際局又對該法作了多次修改。1980年，將其中的有關技術秘密的內容提出，放入另一個示範法《技術秘密及技術轉讓契約登記法》之中。參見<http://baike.lawxun.com/v11657.html>，最後瀏覽日：2014年5月5日。

⁸ Section 48: Effects of Declaration of nullity
A patent declared to be null and void shall be regarded as having been null and void from the date of its grant. Nevertheless, where licenses have been granted, the nullity shall not entail the repayment of the royalties by the licensee in so far as he has effectively profited from the license.
When the declaration of nullity becomes final, the Registrar of the Court shall notify it to the Patent Office which shall enter it in the Register and publish it as soon as possible.
參見WIPO網站：<ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/ModelLaws/model-law-developing-countries-wipopub-801E.pdf>，最後瀏覽日：2014年10月17日。

⁹ 國際保護知識產權協會 [Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (法)，International Association for the Protection of Intellectual Property (英)，AIPPI] 是世界上致力於知識產權發展和進步的主要組織，也是聯合國世界知識產

專利權人是否知道影響專利有效性的缺陷。若簽訂契約時，專利權人的行為是誠實的，被授權人已享受獨占權或透過實施取得了經濟效益，就不應當要求專利權人返還授權金；至於被授權人是否繼續給付授權金，由法院根據本國法律和公平原則決定免予給付或減少給付的數額。如能證明專利權人的行為不誠實，則必須終止授權契約，專利權人必須返還已給付的授權金¹¹。

二、德國實務見解

德國聯邦最高法院於上世紀期間作成的數個判決¹²認為，專利權人與專利被授權人訂定專利授權契約後，專利被無效者，專利被授權人給付權利金的義務僅向後（*ex nunc*）消滅，而非自始〔*ex tunc (ab initio)*〕消滅，其原因係基於專利授權契約為繼續性契約、被授權人事實上的有利地位和專利的風險本質使然¹³。所謂被授權人事實上的有利地位係指，專利授權契約已被履行有一段時日，在專利保護的屏障下，被授權人相較於其競爭者獲得一有利的市場地位。

權組織最主要的非政府性知識產權諮詢機構。AIPPI為非盈利性組織，總部設在瑞士。AIPPI成立於1897年，在全球100多個國家和地區設立了分部，會員達8000多人。它的主要機構分為主席、副主席、執行委員會和專門委員會。主要活動是召開國際交流會議、組織專門的研討會、資助專項議題的研究等。每隔一年舉辦一次國際大會和執委會。AIPPI的宗旨是，在國際間改善和促進知識產權的保護，促進各國對知識產權立法的研究，實現各國知識產權立法的一致，以利於知識產權在世界範圍內得到有效的保護。參見：<http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=226100>，最後瀏覽日：2014年10月17日。

¹⁰ 在26個國家向AIPPI提出的專題報告中，大多數國家規定，在專利被舉發撤銷時，不能要求專利權人返還授權金。參見楊金琪，淺析專利無效時對專利權轉讓合同和專利實施許可合同的影響，知識產權，1991年3月，3期，41-43頁。

¹¹ 參見<https://www.aippi.org/download/commitees/102/RS102English.pdf>。

¹² BGH GRUR 1957, 595, 596, BGH GRUR 1958, 231 et sq., BGH GRUR 1983, 237, 238 et sq.

¹³ 參見Prof. Dr. Christian Osterrieth, *EU-China Workshop on the Chinese Patent Law Topic IV: Legal Consequences of Invalidity of a Patent* (September 24-25, 2008), <http://ipr2.org/document-centre/document.php?id=360#>，最後瀏覽日：2014年10月17日。

三、美國實務見解

美國法院實務上關於專利授權契約當事人於專利有無效事由時，就被授權人得否主張專利無效以及此時已給付之授權金是否應返還等，持續作成一連串決定性的判決。就專利被授權人得否主張專利無效而言，美國法院早期實務上有所謂的被授權人禁反言原則（licensing estoppel）——禁止被授權人挑戰那些他們以自願接受授權和答應付費的智慧財產權的有效性。美國聯邦最高法院在1969年於Lear v. Adkins案中做出判決，推翻了被授權人禁反言原則，其隱含了一項重要的聯邦專利政策——鼓勵較早對無效專利提出奏效的異議，以使社會公眾得自由使用屬於公共領域的非專利技術概念——優於州契約法原則基礎上的被授權人禁反言原則。

次就專利授權契約之標的之專利有無效事由時，被授權人得否請求返還已給付之授權金〔下稱「期間授權金（interim royalties）」〕，美國法院實務上的結論為：無效專利的被授權人，在該專利最後被舉發撤銷前，不能要求返還已支付的授權金，除非因為被詐欺所致。美國法院所為此結論的原則約有三：(一)契約原則；(二)救濟原則；(三)專利政策。

就契約原則而言，英美契約法下契約是否成立經常關注的是約因¹⁴〔或稱對價（consideration）〕的存在與否，學說上有整理法院實務歷來的見解，認為專利授權契約下支付授權金的對價是：(一)該專利授權契約本身計畫去授予的該專利的權利，亦即准許去做無專利授權即不能為的行為，以及(二)授權人容忍被授權人實施專利所構成對法律權利的放棄（免遭專利權人起訴專利侵權）和(三)預先阻止或勸阻未授權之第三人的競爭。專利一旦被舉發撤銷，第(一)個對價即無從提供，但第(二)、(三)個對價事實上仍然存在。因此，該專利授權契約仍具有對價而具執行力¹⁵。

¹⁴ 有價值的約因乃由契約當事人各方，為迫使對方實現其行為或履行其諾言而作出許諾之行為或犧牲；或只為購買或換取對方許諾而支付之代價而言。參見楊楨，英美契約法論，2006年，89-90頁。或可更簡約成，約因係指「各方當事人皆負有法律上不利益（legal detriment）之協議交換（bargained-for exchange）。」參見何曜琛等，英美契約法律原則及英文商務契約導讀，2012年，22頁。

¹⁵ JAY DRATLER, JR., LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY 2-52-2-55 (2005).

次就救濟原則而言，英美法上傳統的契約解除（*rescission*）和回復原狀（*restitution*）原則鮮少能就被授權人要求針對無效的專利返還已支付的期間授權金提供法律上的基礎。契約解除和回復原狀原則一般要求契約各個當事人彼此返還（*restore*）他方其基於契約所接受的對價。不過，在專利授權契約中，實際上不可能滿足此一前提條件，蓋被授權人無法「歸還」（*give back*）在過去其所接受的免於專利授權人起訴，或免於未被授權之第三人的競爭的保護利益。只要對於專利的無效與否仍然存疑（大致相信專利是有效的），在過去免於專利授權人起訴或免於未被授權之第三人的競爭的保護利益即屬於絕無法返還的有價值利益。

再就專利政策而言，一般有三條重要政策，其一為若允許專利被授權人僅因授權專利後來被證明無效就得要求授權人返還已付的授權金，這不啻鼓勵被授權人去拖延對專利效力提出異議。蓋專利授權契約對被授權人而言，不但可避免授權人對之提起訴訟，也可避免未取得授權者的競爭。若專利無效即要返還已付的授權金成為法院遵循的原則，則被授權人當盡先享有這些真實而顯著的經濟利益，而吝於對專利效力提出異議¹⁶，反正最後被授權人對專利效力提出異議時，授權人終究要返還已付的授權金，造成被授權人既可享受這些真實而顯著的經濟利益，又可取回已付的授權金，獨厚被授權人而對授權人頗為不公平。尤其若有數個非專屬被授權人時，若專利無效即要返還已付的授權金的規則會鼓勵每個非專屬被授權人推遲對專利效力提出異議，以期別人去承擔首先對專利效力提出異議而付出的交易成本。這種規則當然違背Lear判例的根本政策——鼓勵被授權人較早對專利效力提出異議¹⁷。

第二項專利政策為，若專利無效即要返還已付的授權金的規則會使所有專利授權金收入處於所授權專利後來的無效風險中。該風險和授權人接著不得不交出已收取授權金連帶導致授權金收入不確定性，降低專利的價值¹⁸，並破壞債權人的期待¹⁹。隨之而來的專利貶值會損害憲法所要求的創新動機。

¹⁶ See *St. Regis Paper Co. V. Royal Industries, Inc.*, 552 F.2d 309, 314 (9th Cir.), cert denied, 434 U.S. 996 (1997) (“The possibility of obtaining a refund of all royalties paid might induce a manufacturer to accept a license based on a patent of doubtful validity, derives the benefits of suppressed competition which the patent affords, and challenge validity only after the patent’s expiration”). DRATLER, JR., *supra* note 15, at 2-57.

¹⁷ See *id.*

¹⁸ See *Zenith Laboratories v. Carter-Wallace Inc.*, 530 F.2d 508, 513 (3d Cir.), cert denied, 429 U.S.

第三項專利政策關係到專利制度的根本目標——專利發明的公開揭露。由於專利保護貶值，若專利無效即要返還已付的授權金的規則會鼓勵發明人求助於營業秘密法而非專利法，以保護他們的創新²⁰。

雖然美國法院實務上不支持被授權人於專利無效時請求已給付之授權金應返還，但是學說上亦曾有不同的討論意見²¹。

美國聯邦巡迴上訴法院於1997年9月17日，就有關於專利無效時已支付授權金應否返還的問題，於*Ted Geffner v. Linear Rotary Bearings Inc. & Garnett S. Teass*案中認為，除非被授權人能夠證明專利權人之權利取得有瑕疵，且該瑕疵係事先知情而不告知被授權人，以詐欺之方式與被授權人簽訂專利授權合約，始有可能以受詐欺為由，主張該授權契約無效。在此案例中，由於專利權人於專利取得過程中業已會同被授權人及專利代理人等就可能構成專利無效之先前技藝研判，並向專利商標局提出修正及申報該先前技藝，故在客觀事實上，專利權人並無隱瞞或不實誤導之情事，故認為被告之主張無理由。至於已支付授權金之返還部分，基於使用者付費之原則，由於該授權期間內，被授權人根據該專利權實施，且獲致利潤，因此，以授權金方式「分享」部分利潤予專利權人，亦屬合理²²。

828 (1976) (“the prospect of refunding all royalties would constitute such a cloud over a licensed patent that patenting would be discouraged.”) DRATLER, JR., *supra* note 15, at 2-57.

¹⁹ See *Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co.*, 465 F.2d 1253, 1257-58 (6th Cir. 1972) (Troxel I) (disgorgement rule would “place a continuous cloud over any payment of royalties” and force licensor “to retain all royalties received in a relatively liquid state until the expiration of the licensed patent, or the running of the applicable statute of limitations”). DRATLER, JR., *supra* note 15, at 2-58.

²⁰ See *Transition Electronic Corp. v. Hughes Aircraft Co.*, 649 F.2d 871, 876 (1st Cir. 1981) (disgorgement rule “would undermine the security of royalty income and erode the economic values of patent rights, encouraging inventors to avoid public disclosure and resort instead to trade secrets”). DRATLER, JR., *supra* note 15, at 2-58.

²¹ See Howard B. Barnaby Jr., *Patent Law — Previously Paid Royalties — No Recovery by Licensee upon Judgment of Invalidity — Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co.*, 14, B.C.L. REV. 501, 501-26 (1973). <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1378&context=bclr> (last visited 10/17/14)。

²² 羅炳榮，專利無效時已支付權利金之返還，*工業財產權與標準*，1998年3月，60期，14-19頁。

美國法院實務就此問題近來一直沒有改變其見解，在美國加州北部地方法院聖荷西分院在2011年1月7日就MedImmune案的判決中亦可看出²³。美國法院實務運作的結果使得，涉訟中的一項美國專利會一直被認為有效，直到不利判決作成時為止，此與我國專利法第82條第3項²⁴規定：「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」規定的專利於確定判決後方溯及自始無效的法效有明顯的不同。

四、日本學說見解²⁵

日本特許法第125條前段規定：「特許應為無效之判決確定時，特許權視為自始不存在。」日本學者對於專利權被舉發撤銷時，依授權契約所給付之授權金是否應返還，約有積極說（不當得利肯定說）、消極說（不當得利否定說）及折衷說之對立。積極說認為，權利溯及既往而消滅時，沒有任何權利可以賦與他人。故欠缺受領授權金之理由，而成為不當得利，應加以返還。消極說認為，專利權雖然溯及既往而消滅，但是受有該項事實上權利的保護之利益並未喪失，因此，授權金等作為該項事實上權利的保護之對價，並非不當得利。折衷說採用與消極說相同的理由認為不須返還。但是，舉例來說，該發明專利權其有效性或是效力範圍有疑問，是有名無實的發明專利權，像這類的特別的情形，被授權人並沒有依其所獲得之實施權而受有積極的利益，故應成立不當得利關係，被授權人得請求返還。

²³ MedImmune LLC, v. PDL Biopharma, INC., Case Number C 08-5590. 判決評析參見Patrick Duxbury, “Invalid Patents and the Implications for Patent Licenses Around the World,” http://www.wragge.com/published_articles_9957.asp, 最後瀏覽日：2014年5月5日。

²⁴ 專利法舊法第73條第2項。

²⁵ 賴文智，專利權撤銷與權利金的返還，標題二、各國立法例，2001年5月21日，參見<http://www.is-law.com/old/%E5%B0%88%E6%96%87%E7%99%BC%E8%A1%A8/IPR/%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%AC%8A%E6%92%A4%E9%8A%B7%E8%88%87%E6%AC%8A%E5%88%A9%E9%87%91%E7%9A%84%E8%BF%94%E9%82%84.htm>, 最後瀏覽日：2014年10月17日。李揚，專利權無效後實施費等可否作為不當得利處理，知識產權，2010年5月，20卷總117期，54-55頁。

五、中國大陸專利法規定

中國大陸專利法第47條第2及3項²⁶規定：「宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、裁定，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。如果依照前款規定，專利權人或者專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。」²⁷

²⁶ 中國大陸法律條文所稱「款」者即相當於我國法律條文之「項」，中國大陸專利法第47條第2及3款，本文直接以我國法律條文之用語稱之。

²⁷ 中國大陸學者非無質疑者，參見李揚，註25文，53-56頁；黃利平、張莉娜，“Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract,” Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management, 897-900頁。相關資料參見http://www.pucsp.br/icim/ingles/downloads/papers_2011/part_5/part_5_proc_10.pdf，最後瀏覽日：2014年10月17日。我國智慧局發布之專利侵害鑑定基準亦有相同之規定：「發明專利權經撤銷確定後，於其確定前，法院所為且已執行的專利侵權之判決、及當事人已履行的專利授權契約與專利權轉讓契約，不具追溯力。惟因專利權人出於惡意而造成他人的損失，應予賠償。對上述不具追溯力之說法，主要基於上述已執行的判決及已履行的契約不發生影響，如同發明專利權尚未被撤銷確定般。此指因侵權而支付的賠償費、因履行契約而支付的專利使用費、專利權轉讓費、已提供的技術資訊、技術服務、後續改良及支付後續改良之費用等，均不需返還對方。至於停止侵權一事，則因發明專利權經予撤銷確定，如原侵權人願再實施該發明專利權之過去獲准保護的技術，法律並不予禁止的。另以處理專利侵權糾紛之際，該發明專利權仍屬有效，法院之判決亦屬正確的，而且在處理侵權糾紛時，侵權人若認為發明專利權無效，自可聲請專利權無效，但若其未提此種聲請或雖曾提聲請，但因理由不足而未成功，專利權人對其發明專利權被撤銷確定一事並不負任何責任。法院之侵權判決即或已執行，為穩定經濟秩序，不賦予具有可追溯力。」參見專利侵害鑑定基準第7章第3節，經濟部智慧財產局，2001年，29-30頁。

六、歐盟各國專利法及俄羅斯民法典的規定

西班牙專利法第114條第2項規定²⁸，除因專利權人惡意之行爲所造成之損害，應當給予賠償外，舉發撤銷之追溯力不影響下列行爲：(1)已經作出侵權判決並在舉發撤銷前，已經執行之侵權案；(2)舉發撤銷前簽訂並已執行之契約或協定。但基於衡平之理由或周圍之情況認爲正當者，得請求返還契約或協定所給付之金錢（1996年版的義大利專利法第59條之2²⁹、比利時專利法第50條第2項³⁰、土耳其專利法第131條³¹亦有同樣規定）。

²⁸ Article 114 (2) Without prejudice to compensation for damage and prejudice that may be due when the owner of the patent has acted in bad faith, the retroactive effect of invalidation shall not affect the following:

- (a) decisions on infringement of the patent that have become res judicata and have taken place prior to the declaration of invalidation;
- (b) contracts concluded before the declaration of invalidation, to the extent that they were executed prior to the declaration. However, for reasons of equity and to the extent justified by the circumstances, restitution of the amounts paid under the contract may be claimed.

²⁹ Article 59 bis: Effects of a Declaration of Nullity

Decisions pronouncing the nullity of a patent shall be retroactive, but shall not affect:

- (a) any acts already performed enforcing any decision on infringement which has acquired the authority of a final decision;
- (b) any contracts concerning the invention which were concluded prior to the date on which the decision pronouncing the nullity has become final, insofar as such contract has been performed before that decision. However, in such case, repayment to an extent justified by the circumstances, of sums paid under the relevant contract, may be granted by the court on the grounds of equity.

參見http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/italy_e/e_tokkyo.pdf，最後瀏覽日：2014年10月17日。參見謝岳龍，專利權撤銷制度之比較研究，政治大學法律學系研究所碩士論文，1997年，165頁。

³⁰ Article 50:

1. Revocation in whole or in part of a patent shall have retroactive effect as from the filing date of the patent application.
2. Notwithstanding the provisions on actions for damages caused by the fault or the bad faith of the owner of the patent or those on unwarranted enrichment, the retroactive effect of revocation of the patent shall not affect:

俄羅斯民法典第1398條第4項規定：「被認定完全或部分無效的發明、新型或設計專利證書，自專利申請之日起遭撤銷。根據專利證書簽訂的授權契約，如專利證書後來被認定無效，在關於專利證書無效的決定做出之前已經履行的部分仍然有效³²。」

(1) decisions in infringement proceedings that have become final and have been executed prior to the revocation decision;

(2) contracts concluded prior to the revocation decision, insofar as they have been executed prior to the decision, however, restitution of the amounts paid under the contract, insofar as circumstances justify, may be claimed on grounds of equity.

參見http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/belgium/patents_law.pdf.

³¹ Article 131: Effects of Invalidity

A court decision ruling that a patent is invalid shall have retroactive effect. Consequently, where invalidity is declared, the legal protection afforded to the patent application or patent under this Decree-Law shall be deemed never to have existed.

Without prejudice to compensation claims for damage caused by acts of bad faith on the part of the owner of the patent, the retroactive effect of invalidity shall not extend to the following:

(a) any decision on patent infringement that has become res judicata prior to the declaration of invalidity;

(b) contracts executed and fulfilled prior to the declaration of invalidity; partial or full reimbursement of sums paid under the contract may, however, be claimed on grounds of equity to the extent justified by the circumstances.

A declaration that has become res judicata shall be binding on all persons.

參見http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/turkey_e/e_tokkyo.pdf，最後瀏覽日：2014年10月17日。

³² 參見秦潔、康添雄，專利無效之後的處置：「治／亂」的政策選擇，知識產權，2012年11月，11期，45頁。英文條文為：「Article 1398: Recognition of the Invalidity of a Patent for an Invention, Utility Model, or Industrial Design 4. A patent for an invention, utility model, or an industrial design that is recognized as invalid in full or in part shall be voided as of the filing date of the application for a patent.

Licensing contracts concluded on the basis of the patent later recognized as invalid shall maintain their effect to the extent that they were performed by the time of the decision on the invalidity of the patent。」參見http://www.rupto.ru/rupto/nfile/3b05468f-4b25-11e1-36f8-9c8e9921fb2c/Civil_Code.pdf，最後瀏覽日：2014年10月17日。

肆、外國實務及立法例適用於我國之疑義

對此問題，有論者³³採肯定見解，認為在法律或契約無特別規定針對專利權被撤銷時，專利授權契約應如何處理的情形下，可參考日本學者之見解，準用民法善意占有人孳息取得權之規定³⁴。其理由約為，日本消極說的見解亦符合我國民法準占有及專利法的法制，且無論授權人或是被授權人，都是信賴善意智慧局授予專利權而行使之。再者，由於授權人與被授權人就授權關係而言，雙方是互蒙其利，故基於專利權被撤銷之風險應共同承擔之理念，不應該將專利權被撤銷之風險，全部移轉到授權人身上。尤其，將專利授權契約解為契約無效的結果，契約當事人應依不當得利規定返還他方之給付，授權人須返還所取得授權金，被授權人須返還授權人所交付之技術資料、營業秘密等，光是要清算彼此間之權利關係，即是一大困難。是以，互負不當得利之返還義務無助於問題之解決。

另外，此說認為在專利權買賣契約的情形，原則上維持買賣契約之效力，雙方互相保有他方所為之給付。因為專利權本質上即具有非常高的不確定性，因此，專利權被撤銷之風險，應該被當作是專利權買賣契約的必然風險，應由雙方尋求其他管道加以解決，而不是將專利授權契約解釋為無效³⁵，亦值得傾聽。蓋給付何時變成給付不能，繫於偶然，而且易於爭執，改採有效說可省去證明何時變成給付不能之難題³⁶。

以上外國立法例關於專利權撤銷之溯及效力不適用於撤銷確定前已履行之專利授權契約或專利權讓與契約，使得「當事人」以善意取得之權利不受影響之情形。對此，本文以為應分別情形討論如下：

(一)專利權由非專利申請權人申請取得：專利權經撤銷後，真正專利申請權人得依專利法新法第35條第1項之規定，提出申請取得專利權。由於非專利申請權人（僭稱專利申請權人）取得專利權至被撤銷前，專利證書及專利權簿上所載之專利

³³ 賴文智，註25文，標題三、我國法律下專利權被撤銷授權契約應如何處理？。

³⁴ 參見楊崇森，專利法理論與應用，2007年，551頁。

³⁵ 賴文智，註25文，標題四、結語。

³⁶ 德國舊民法第306條規定，標的自始客觀不能為無效，但2002年1月1日修正時已廢除。參見陳添輝，買賣，2006年，82-83頁。

權人均為該僭稱專利申請權人，若他人基於公示資料之信賴，而與該僭稱專利申請權人訂定授權實施契約者，應保護其善意之信賴，因此，專利法新法第59條第1項第5款將依該授權契約實施之行爲列爲專利權效力不及之情事。惟若被授權人明知與其訂定授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，則不適用本規定。至於以前已付給原僭稱專利權人的部分，似應由真正專利權人向僭稱專利申請權人，或依不當得利，請求償還權利金，或侵權行爲法則，請求損害賠償。如果還沒有給付時，應該把此授權金移轉給真正的專利權人³⁷。又，根據專利法新法第59條第1項第5款、第3項規定，非專利申請權人所得專利權，經專利權人舉發而撤銷時，該被授權人因該專利權經舉發而不存在之後仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之授權金³⁸。

(二)專利權不具專利適格：綜觀前述持肯定見解之學說，其理由無非是，即使系爭專利權經撤銷確定，被授權人事實上享有實施原專利技術之利益並未喪失，因此，授權金等作為該項事實上利益的對價。惟本文以為，以上情形仍得依民法上不當得利之規定，分析其要件，已如前述，若授權金為被授權人事實上享有之利益的相當對價，授權人固可能無獲返還不當得利之範圍可言，但系爭專利權經撤銷確定後，被授權人若發現授權金較之被授權人事實上享有之利益，顯不相當，則專利授權契約之當事人應依民法上之相關規定，解決彼此之權利義務關係，殊無僅因為維持現狀安定性而凍結過去違法行使專利權之效果的必要。至於專利權讓與契約，其情形亦同，受讓人得解除契約，請求返還已支付之價金，或請求損害賠償，但應扣除自出賣人實際移轉之授權金所得之收益³⁹。

前揭外國立法例所謂法院所為且已執行的專利侵權之判決早於發明專利權撤銷確定之情形，於實務上發生之機會極少，除非在專利侵權判決確定有一段時日後，系爭專利權方才被舉發撤銷並經確定，但此正是專利侵權判決之被告得以依民事訴訟法第496條第1項第11款，提起再審之情形。尤其，依本文之見解，專利權人對於智慧局撤銷其專利權時，由於專利本質上的不確定性，幾乎無主張信賴保護之餘

³⁷ 參見鄭中人，專利法逐條釋論，2002年，167頁。

³⁸ 參見蔡鴻仁，專利權撤銷制度之比較研究，政治大學法律學系研究所碩士論文，1997年，114頁；鄭中人，同前註，167頁。

³⁹ 參見甯育豐，工業財產權法論，1982年，266-267頁。

地，如何僅因「為穩定經濟秩序」之理由而為如此凍結過去違法狀態之規定。因此，本文認為，前揭外國專利法之特別規定無規定於我國專利法之必要。

再者，依專利法新法第117條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。但其係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意而行使權利者，不在此限。」根據本條之立法理由，新型專利權之取得未經實體審查，為免權利人不當行使權利或濫用權利，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意者外，自應對他人因此所受損害，負賠償責任。綜上以觀，依本條規定，只要權利人能證明自己無過失，即無須負損害賠償責任。換言之，為免被害人證明該行使無效權利之權利人過失之困難，對其舉證責任加以轉換，而由新型專利權人舉證免責。

根據現行專利法第120條準用第82條之規定，新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。是依體系解釋，專利法第117條規定之新型專利權遭「撤銷」者應指撤銷確定⁴⁰。而即使如此，新型專利權人若未盡相當之注意，其

⁴⁰ 日本實用新案法第29條之3第1項即如此規定：「第二十九条の三（實用新案權者等の責任）
1 實用新案權者又は専用実施權者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、實用新案登録を無効にすべき旨の審決（第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。）が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、實用新案技術評価書の實用新案技術評価（当該實用新案登録出願に係る考案又は登録實用新案が第三条第一項第三号及び第二項（同号に掲げる考案に係るものに限る。）、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定により實用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。）に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。」

本條項之英文譯文為：「Article 29-3 (Liability of holder of utility model right, etc.)

(1) Where a trial decision to the effect that the utility model registration is to be invalidated (excluding those rendered on the ground of Article 37(1)(vi)) has become final and binding after the holder of utility model right or exclusive licensee exercised his/her right against, or gave warning thereof to, an infringer, etc., the holder or exclusive licensee shall be held liable to compensate damage sustained by the infringer, etc. as a result of the exercise of his/her right or the warning; provided, however, that this shall not apply where the holder or exclusive licensee exercised his/her right or gave warning thereof based on the Utility Model

專利權遭撤銷確定時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。是新型專利權遭撤銷確定時，於「撤銷前」，對他人因行使新型專利權所致損害，仍有可能負賠償責任。由此觀之，倘若我國專利法規定新型專利權撤銷確定後，專利權視為自始不存在之效力，對於法院所為且已執行之專利侵權判決，不具追溯力（形同新型專利權未被撤銷確定），則過去錯誤的新型專利侵權判決已確定並經執行者即會維持原狀而無須變更，造成本條形同具文⁴¹。換言之，前揭外國立法例的規定與本條的價值判斷不同，「為穩定經濟秩序」與「為免新型專利權人濫用權利」，孰者為重，值得深思。

伍、本文對於我國實務就此問題的推論之質疑

甲、乙間起初簽訂專利授權契約之本旨若側重於技術授權，而將該技術取得專利核准當作錦上添花，或許勉強能夠理解在專利權被撤銷確定後，甲、乙間技術授權契約仍有效，若然，甲、乙間當然不成立不當得利，何需勞駕司法院提出問題於該法律座談會，該法律座談會決議亦無需大費週折略謂：「發明專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。」「甲依據系爭專利授權契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之專利技

Technical Opinion stated in the Report of Utility Model Technical Opinion (excluding those to the effect that the device claimed in the application for a utility model registration or the registered utility model cannot be registered pursuant to the provision of Article 3(1)(iii) and (2) (limited to its application based on a device falling under Article 3(1)(iii)), Article 3-2, and Article 7(1) to (3) and (7)) or with other reasonable care. 」

⁴¹ 除非前揭外國立法例的規定，於新型專利不準用，或將本條就新型專利權人濫用權利的法效果刪除。

術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。」

反之，甲、乙間起初簽訂專利授權契約之本旨若側重於專利（技術）授權，該技術若無取得專利核准，即無簽訂授權契約之必要⁴²。是以，若該項專利技術不具有可專利性而被舉發撤銷確定在案，則甲乙間之專利授權契約即因標的（授予乙專利排他權或容忍乙實施專利）自始客觀不能，依民法第246條第1項：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效」，似應歸於無效⁴³。蓋「不能之給付」謂債務人

⁴² 類似案件，參見台灣高等法院97年度上字第1008號民事判決證人安邁公司協理證稱伊業務對象為製造商，製造商之工廠多在大陸，（客戶審核依據為有無取得大陸專利，如未取得大陸專利，不可能通過審核）當知大陸案未通過時，推廣工作即完全停下，連美國亦無法推廣。台灣高等法院認定：大陸智慧財產侵權事件時有所聞，各國均將中國大陸視為重要市場，如未取得大陸專利，縱使在其他國家已取得專利權，在大陸業務之推展仍寸步難行。故採信證人之證詞。

⁴³ 或有謂給付何時變成給付不能，繫於偶然，而且易於爭執，改採有效說可省去證明何時變成給付不能之難題。德國舊民法第306條規定，標的自始客觀不能為無效，但2002年1月1日修正時已廢除。設若將標的自始客觀不能之契約解釋為有效，於有可歸責事由時，專利權人的給付不能或不完全給付構成債務不履行，被授權人得請求損害賠償或解除契約。在現行民法架構下，學說上對於民法第246條（標的自始客觀不能，契約無效）和第349條（權利不完整，契約有效）、第350條（標的權利有欠缺存在的瑕疵，但契約維持有效）間之關係為何，眾說紛紜。惟專利因舉發而被撤銷的事由多端，(i)若屬專利可專利性或互惠事項者（新專21、22 I 前、後、22 II、23、24、71 I (2)），被撤銷之專利權「已無存在可能」，非屬民法第350條之「其他權利」須具備「有存在之可能性」之特徵的情形，應適用民法第246條第1項規定，授權契約無效；反之，(ii)若屬專利歸屬事項者（新專31、32、71 I (3)前、後），與被撤銷之專利權範圍相同之專利權「仍有存在可能」，自始主觀不能，形同處分他人之專利，應適用民法第349條規定，授權契約有效，專利權人負權利無缺之無過失責任（舊通說）或過失責任（新通說）；(iii)若屬專利本質事項而有可能修補瑕疵者（修改超範圍：新專34IV（分割超範圍）、43 II（修正超範圍）、44 III（補正超範圍）、44 III（誤譯訂正超範圍）、67 II—IV（准後更正、誤譯訂正超範圍、更正擴大或變更實質）、108 III（改請超範圍）），屬民法第350條之「其他權利」須具備「有存在之可能性」之特徵的情形，應適用民法第350條規定，授權契約有效，專利權人負權利存在之無過失責任。參見劉仲寧，專利權經濟利益之實現，東吳大學法律學系專業碩士班論文，2008年，111-115頁。再者，專利權人僅可能於符合第247條第1項之要件時，對被授權人負擔信賴利益之損害賠償。換言之，若被授權人非因過失而信賴授權契約為有效，以致受損害者，例如締約成本、為實施專利權而為人員訓練、設備購置等支出之費用等，應得請求賠償。

應為之給付，不能依債務本旨實現之意⁴⁴，從甲之專利最終被撤銷而溯及無效的結果論，甲基於專利授權契約，有授予乙專利排他權或容忍乙實施專利之給付義務，法律上即屬無法實現。

惟現實上，甲之專利最終被撤銷而無效在後，而甲授予乙專利排他權在先之目的無非在於容忍乙實施專利，而甲確實亦已容忍乙實施專利而不對之提起專利侵權訴訟，或乙已得因甲授予專利排他權而排除競爭者之競爭，實施專利，而在市場上取得先機。終究，乙已獲得法律上或商業上的利益。只不過甲之專利最終被撤銷而溯及無效的事實會讓乙自覺過去給付授權金予甲實屬枉費。蓋乙若早知甲之專利無效，絕無意給付授權金予甲。亦即探求甲乙間訂立授權契約的真意，乙若早知甲之專利無效，絕無意與甲訂立授權契約⁴⁵；是以按乙之本意，則甲之債務本旨終難實現。因此，現實上的難題是，甲之專利嗣後無效者，應否解釋甲乙間的在先授權契約有效。

智慧財產法院99年度民專訴字第191號民事判決謂：「專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，其契約應屬有效。」基此，專利授權人本於專利授權契約之債務本旨為使被授權人得依約「實施」專利權，縱使專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在而「無法繼續實施專利權」。此實務似認專利授權人本於專利授權契約而授予被授權人以「專利實施權」，所以專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在後，被授權人即無法繼續實施專利權。即實務似認專利權的內涵包含實施權，而為專利權人以外之第三人所欠缺者，此所以專利授權人本於專利授權契約而授予被授權人者。若然，專利權經撤銷

⁴⁴ 孫森焱，民法債編總論（下冊），2004年，507頁。

⁴⁵ 表意人乙因授權標的物即專利之性質錯誤且非因其過失而有意思表示錯誤，依民法第88條第1、2項之規定，本得撤銷授權契約，惟現實上，乙之撤銷權大都因一年的除斥期間經過而消滅。

確定，致專利權自始不存在，則實施權當從未存在，則專利授權人本於專利授權契約之債務本旨當未實現⁴⁶。

實務就此並未說明，僅謂：「因專利授權為雙務契約，兩造之給付有對價關係，是原告給付授權金與被告提供之技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成系爭專利授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然兩造事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘原告所支付之授權金與被告提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之內容，自難謂被告受領授權金獲有不當得利。」依實務的說理脈絡，專利授權人本於專利授權契約而授予被授權人以「專利實施權」，專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在，則實施權當從未存在，則專利授權人本於專利授權契約之債務本旨當未實現，則專利授權人係以不能之給付為契約標的者，其契約為無效，本不因專利授權為雙務契約且兩造之給付有對價關係而異其結論。因此，實務就本案例所謂不成立不當得利之說理要非無疑。

尤其，依此實務說理，專利授權契約之標的專利嗣後經撤銷確定仍不構成不當得利的原因，在於專利撤銷確定前雙方之給付有對價關係，則在以下的案例情形下將益加不合理。詳言之，若專利被授權人，於系爭專利被智慧局舉發成立或法院於專利權人基於相同專利起訴他人專利侵權的民事案件中成立無效抗辯後，畏於專利授權契約（當時推定有效）的給付遲延責任⁴⁷，而仍向專利權人給付專利權人授權金或向法院提存，最後專利被撤銷確定。此時依此實務說理，於系爭專利被舉發成

⁴⁶ 退萬步言，縱使依此實務所言，「專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，其契約應屬有效」，應係指專利授權契約的債務人即專利權人嗣後給付不能〔強將專利權人前已給付之專利排他權，因專利權最後經撤銷確定溯及自始不存在，而視為嗣後給付不能（契約成立後從未給付）〕，則法院應曉諭原告變更訴之聲明，改依債務不履行的法則行使權利，依民法第225條第1項及第266條第2項，因雙方皆不可歸責，債務人即專利權人免給付義務，債權人免為對待給付，而已為全部或一部之對待給付者，得依關於不當得利之規定，請求返還。若然，專利權人免授予專利排他權之給付義務，被授權人前已為之全部或一部對待給付授權金，專利權人應返還，此時授權契約之整個債之關係並未消滅，而個別給付關係消滅。不過，此種結果應難令專利權人滿意。

⁴⁷ 此時專利權人可依民法第254條解除專利授權契約，依同法第260條請求損害賠償，或請求專利侵權訴訟。

立或無效抗辯成立後到專利被撤銷確定前的期間，專利權人受領專利被授權人持續給付的權利金（下稱「期間權利金」），因雙方之給付有對價關係，不構成不當得利，被授權人無法請求專利權人返還該期間權利金。

惟本文認為，於此情形，最後專利被撤銷確定仍使專利授權契約無效，雙方之給付成立不當得利，彼此互負返還責任，且為符合公平原則，專利權人可能被認定為惡意者⁴⁸，使其返還範圍擴大⁴⁹，且被授權人於此期間因其享有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和經濟上利益事後不能返還，而應償還客觀價額，法院得斟酌認定此客觀價額略低於期間權利金⁵⁰。雙方返還者種類相同，得相互抵銷，使得事實上專利權人最終無取得返還，而被授權人最後獲得抵銷後的剩餘差額，其結果較能令人信服。

再者，被授權人乙若於日後再將專利授權第三被授權人丙⁵¹，最後專利被撤銷確定。此時依此實務說理，甲、乙間不構成不當得利，乙、丙間亦不構成不當得利。惟乙、丙間不構成不當得利的原因若如此實務所謂「非以自始不能之給付為契約標的」者，則甲、乙間訂立契約時非屬自始不能，而乙、丙間訂立契約時又非屬自始不能，丙以下若有再授權，契約仍難認為無效，此不啻認為專利被撤銷確定前所為的所有契約行為率皆有效，不因專利被撤銷確定後溯及無效而異其結論，將使得專利法第82條第3項關於專利經撤銷確定而溯及自始不存在的規定形同具文。

另外智慧財產法院101年度民專上字第58號民事判決謂：「民法第246條第1項之給付不能係指自始永久不能而言，而專利授權係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權，故授權之專利倘有應撤銷之事由，甚或經專利舉發撤銷確定，於專利授權時仍非以自始永久不能之給付為契約標的，授權契約並非自始當然無效，僅屬權利瑕疵擔保抑

⁴⁸ 參見本文陸、三、(四)、2.(1)的說明。

⁴⁹ 參見民法第182條第2項。

⁵⁰ 如果同意此法律上和經濟上利益的客觀價額等同於期間權利金，無異是承認甲、乙間的授權契約有效。法院此舉可使被授權人勇於主張被授權專利無效，使智慧局核准之專利僅能有效，符合專利法第1條的立法政策。

⁵¹ 現行專利法第63條第1、2項：「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，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。」

或不完全給付之問題。準此，系爭專利縱有應撤銷之事由，系爭契約並非因此無效……」⁵²基此，實務似無解於專利法第82條第3項關於專利經撤銷確定而溯及自始

⁵² 本件民事判決認定上訴人即被授權人前於授權期間，以被上訴人即專利權人未履行其給付義務，已合法解除系爭契約，或亦已於上訴審準備程序當庭以系爭專利有無效之事由解除系爭契約（二審法院認其法律依據為：民法第347條準用同法第350、353條關於權利瑕疵擔保規定）。實務就「專利權讓與」的情形亦採屬民法第350條前段之「其他權利之出賣人」之相同見解，參見台灣高等法院95年度上字第1032號民事判決。學說認為，我國債務不履行之設計乃以可歸責為要件，而權利瑕疵擔保乃債務不履行之特別規定，使出賣人就瑕疵存在負無過失責任，課予其較重之責任，則須與以特別限制，故權利瑕疵須在締約時有其存在，始有權利瑕疵擔保之適用，若瑕疵在締約後始發生者，則須認定是否可歸責於出賣人，回歸債務不履行之規定，而不得主張瑕疵擔保責任，否則即架空債務不履行之規定。參見最高法院71年度台上字第4114號民事判決；鄭玉波，民法債編各論（上冊），1992年，35頁；戴修瓚，民法債編各論，1995年，26頁；邱聰智，新訂債法各論（上），2002年，90-97頁；林誠二，民法債編各論（上），2003年，105-113頁；劉春堂，民法債編各論（上），2003年，39頁，惟注意有不同見解，參見陳添輝，出賣人權瑕疵擔保責任之研究：兼論最高法院71年度台上字第4114號民事判決，台大法學論叢，2012年11月，41卷，1245-1320頁。

若依此通說和實務見解，本件民事判決認專利嗣後經撤銷確定屬權利瑕疵擔保者，專利無效之權利瑕疵須在締約時有其存在，而此正與本件民事判決所謂「授權契約並非自始當然無效」兩相矛盾。換言之，若如本件民事判決所言「授權契約並非自始當然無效」，因而專利無效之權利瑕疵在締約時不認有其存在，則屬於可否歸責於債務人之債務不履行責任之問題，何來有討論「權利瑕疵擔保」之必要。若如本件民事判決所言，專利權人給付之專利無效的瑕疵係存在於契約成立後，依最高法院見解，若專利權人可歸責者，應有給付不能或不完全給付規定之適用，參見最高法院94年度台上字第1112號民事判決。

亦有學說認為，民法第350條之「其他權利」必須具備有交易相對人查證困難的特性，才能適用民法第350條權利存在之瑕疵擔保。否則，會不當地擴大本條適用的範圍，造成出賣人過大的負擔。參見賴文智，智慧財產權與民法之互動——以專利授權契約為主，台灣大學法律學系研究所碩士論文，2000年，129頁。亦即在專利授權時，無論是國內或國外之專利權，被授權人均可要求權利人出示專利登記之文件，亦可自行委託他人查證，對於專利權是否存在，查證上並無困難。因此，權利存在之瑕疵擔保不應準用在專利授權契約之情形。或有學說指民法第350條之「其他權利」須具備「有存在之可能性」之特徵，參見劉仲寧，註43文，107頁。

若依此等見解，上訴人即被授權人即不得依民法第347條準用同法第350、353條關於權利瑕疵擔保規定，行使撤銷權。

除上述爭議問題外，本文認為，若依二審法院此見解，專利授權契約當事人之一方行使解除權，使契約自始歸於消滅，以回復訂定契約以前之狀態，則因契約發生之債務尚未履行者，其債務消滅；其因負擔債務而為給付者，得請求返還該給付。因契約解除而發生回復原狀

不存在的規定對於專利授權契約的影響，只能強將專利無效的結果當作專利權利瑕疵或不完全給付看待。

類似的看法亦見於台灣高等法院90年度重上字第207號民事判決謂：「查以專利權為買賣標的之契約，在專利權被撤銷確定之前，其外觀上權利仍屬存在，受讓專利權者有可能於受讓實施一段時間後，專利權始被撤銷，此與以物權為標的之契約，因買賣標的物自始客觀不存在，其契約無效之性質不同。此時專利權之買受人因實施專利權所得之利益，並未喪失。本院認專利權之買賣契約有其特殊性，故系爭買賣契約，應屬於嗣後之給付不能，上訴人只能依債務不履行之規定解除契約，請求損害賠償，而非自始客觀的給付不能，而主張系爭買賣契約無效。」⁵³

此二實務見解認為，即使專利舉發撤銷確定，於專利授權時仍非以自始永久不能之給付為契約標的，授權契約並非自始當然無效，僅屬權利瑕疵擔保⁵⁴或嗣後給付不能。所謂權利瑕疵擔保，乃指出賣人就其給付之標的，必須「擔保」無權利瑕疵之謂。所謂權利瑕疵，指「所給付之權利，帶有依契約之約定，不應帶有之負擔」而言⁵⁵。依通說和實務，專利授權契約的權利瑕疵發生於訂約時，被授權人始得主張權利瑕疵擔保⁵⁶。再者，專利舉發撤銷確定後是否使專利授權契約發生嗣後給付不能，與專利權人何時無法依債之本旨給付被授權人有關，概與「專利權之買受人（或被授權人）因實施專利權所得之利益並未喪失」無涉，實務理由牽強。

本文認為，授權人本於專利授權契約之債務本旨，使被授權人得依約實施專利權，即為授予被授權人排他權（專屬授權時）或容忍被授權人實施專利（非專屬授權時），使得被授權人本受限制之專利實施權即再無限制，詳見下述。若專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在，專利權人授予專利排他權或容忍被授權人實施專

（特殊型態的不當得利，不論他方當事人是否善惡意）之效果，較之不當得利，猶為徹底。參見孫森焱，註44書，753頁。不過此項特殊型態的不當得利之返還範圍係自「給付者」立場著眼，請求相對人回復契約訂定以前之狀態，與一般不當得利制度係自「受益者」立場觀察，其重點在於返還所受利益者不同。參見氏著，註44書，773頁。

⁵³ 依此實務結論，專利權人應返還被授權人已為之對待給付，參見註52。

⁵⁴ 依照註2陳詵律師的分類，實務意見似指權利仍存但不全，即權利完整性有欠缺。

⁵⁵ 黃茂榮，買賣法，2002年，246頁。

⁵⁶ 惟是否得適用民法第347條準用同法第350、353條關於權利瑕疵擔保規定，亦有問題，參見註52。

利之債務在法律上當從未存在。惟被授權人享有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和經濟上利益，不因專利權經撤銷確定，致專利權自始不存在，而改變其一直存在之事實。雖然專利權經撤銷確定者，授權人本無起訴被授權人之權利，但是免於專利訴訟是一項有價值的權利，甚至在被授權專利效力不確定時，它保護著被授權人免於進行昂貴的、不便的和不確定的訴訟，也免於承擔若是專利被發現為有效並被侵權，由此產生的專利權人主張之損賠責任、可能提前結束經營活動的禁制令，或是其他救濟措施⁵⁷。

本文認為，專利授權契約之標的⁵⁸為授予專利排他權或容忍被授權人實施專利，則被授權人享有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭，本為基於專利授權契約的附隨效果⁵⁹，非契約標的本身。專利權經撤銷確定而自始不存在，專利授權契約因專利排他權或容忍被授權人實施專利之不作為債務當不存在而無效，甲、乙間就受領權利金和受有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和商業上利益分別成立不當得利⁶⁰。該些基於專利授權契約的附隨效果得為不當得利返還的「客體」和「範圍」討論的範圍。

基於上述說明，甲、乙間仍可能「成立」不當得利。該法律座談會採乙說之理由略謂：「發明專利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。」似以公平原則和誠信原則為由，認定被授權人乙請求專利權人甲返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，取得營業利益，不合誠信原則。

⁵⁷ DRATLER, JR., *supra* note 15, at 2-53.

⁵⁸ 債之標的者，即債權之客體，亦即債務人之給付是也。債之標的須具備下列三要件，始能有效。即(1)合法；(2)可能；(3)確定是也。參見鄭玉波，民法債篇總論，1998年，209頁。

⁵⁹ 或可稱為乙基於甲給付乙「利益客體」的衍生利益，即民法第181條本文所稱之「本於該利益更有所取得者」。

⁶⁰ 專利權經撤銷確定而自始不存在不惟使得甲、乙間專利授權契約無效，亦使得甲前授予乙的專利排他權（於專屬授權時）隨同無效。

然依民法學說，不當得利法的規範目的乃在取除得利人無法律上的原因而受的利益⁶¹。被授權人乙請求專利權人甲返還授權金，並非等同乙得無償使用甲所提供之技術，蓋依不當得利法，甲亦得請求乙返還使用甲所提供之技術（精確說應為專利排他權或容忍被乙實施專利）所得之利益，殊難謂乙可以無償使用甲所提供之利益，而有不合誠信原則之情事。換言之，題示情形涉及「雙務契約不當得利返還之請求」，非謂僅乙得向甲主張不當得利責任，甲亦得向乙主張不當得利責任。被授權人乙基於專利權人甲之給付，得以使用甲所提供之技術⁶²，受有利益，若無法律上的原因，當然亦構成不當得利。類似情形，若甲、乙間之專利授權契約因一方有法定解除契約事由或雙方因合意而解除契約，則契約解除之效力為回復原狀，民法第259條定有明文，「雙務契約不當得利」類型之效力並無理由更為不利⁶³。

該法律座談會採乙說之理由復略謂：「專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難謂甲受領授權金獲有不當得利。」綜觀其理由似採最高法院就無效雙務契約當事人是否負有不當得利「責任」所慣採的「差額說」⁶⁴。惟甲、乙間之專利授權契約因專利被舉發

⁶¹ 不當得利的「取除不當利益」功能首要目標在於去除不當取得客體本身，參見劉昭辰，不當得利，2012年，27頁。

⁶² 或因甲保證不行使排他權（於非專屬授權之情形）或授與排他權（於專屬授權之情形）而得自由行使已揭露於公眾之專利技術。

⁶³ 「鑑於雙務契約之給付與對待給付間本有對價關係，其履行有同時履行抗辯之保障。而當將其先前分別所為之給付與對待給付所構成之不當得利的返還分別獨立對待時，可能發生前述之不公平的結果：一方因所受之利益已不存在，而依民法第182條，免負返還或償還價額之責任時，他方卻因所受之利益還存在，而仍負返還義務。是故，應將民法第261條類推適用於雙務契約自始無效或因撤銷而無效的情形，俾其無效後之返還，如有一方所受利益不存在時，他方亦可相應免負返還義務。」參見黃茂榮，不當得利返還請求權之內容與範圍，植根雜誌，2011年7月，27卷7期，26頁。

⁶⁴ 參見最高法院93年度台上字第910號判決、96年度台上字第834號判決：「末按買賣契約為雙務契約，雙方之給付，依其經濟上之交換目的構成一整體。是以買賣契約縱然無效，倘當事

成立確定而無效，契約欠缺給付目的，屬無法律上原因，甲乙間仍互受有他方之對待給付，即「成立」不當得利，則可能負有不當得利「責任」，即與雙方不當得利返還的「客體」（民法第181條）和「範圍」（民法第182條第1、2項）有關，非謂此時不成立不當得利，應予辨明。

陸、本文主張本實務問題成立不當得利之推論

綜觀上述，該法律座談會採乙說不成立不當得利之理由似值探討。本文認為，題示實務案例情形應「成立」不當得利⁶⁵，僅其不當得利返還的「範圍」尚須依個案細究。茲依照專利權之效力及其限制、專利授權行為之定性與不當得利的概念，析論本文結論的形成理由如下。

一、專利權之效力及其限制⁶⁶

專利權之效力，依我國專利法的規定，係國家授予專利權人於特定期間內，得利用其排除他人製造、販賣、使用或進口之權利，而於專利權期滿後，其發明或創

人雙方事實上均已履行，則給付與對待給付仍應一併觀察計算。若買受人所支付之價金與出賣人所交付物品之價額相當，即難謂買受人受領買賣標的物獲有不當得利。」

⁶⁵ 此為依照物權行為無因性理論推演的結果。學說上或有採即物權行為無因性之突破或相對化，使專利授權契約的負擔行為與處分行為（若有的話）同其命運，此時，即得謂專利授權契約（負擔行為）無效，專利授權行為（處分行為）亦無效。參見，劉仲寧，註43文，35頁。惟，此時物權行為無效，專利權人甲理論上得向被授權人乙行使不當得利請求權（惟不得行使民法第767條，因嗣後甲之專利權溯及無效），請求塗銷專利授權登記〔甲嗣後雖已非專利權人，但乙受有專利（非）專屬授權登記名義之利益，即使得原給付乙登記名義之甲受有損害〕（但實際上甲或乙應得依照專利法施行細則第65條第1項第3款之規定，單獨申請圖銷登記），並請求返還甲前已不對之提起專利侵權訴訟，或乙已得排除競爭者之競爭而實施專利，因而在市場上取得先機等在法律上或商業上的利益（該利益已不存在，須償還價額）；被授權人乙得向專利權人甲就授權金行使民法第767條所有物返還請求權（若未混合）或依照民法第816條「依關於不當得利之規定」（若已混合）（通說：法律構成要件之準用），行使不當得利請求權，請求償金。

⁶⁶ 專利權之效力及其限制，詳見彭國洋，專利行政行為及其行政救濟，東吳大學法律學系法律專業碩士班論文，2008年，36-39頁。

作內容則歸屬於公共領域，任何人均得無償利用之。關於專利權之效力，學說上有消極效力與積極效力之分，前者指專利權人具有消極之排除他人干涉之排除權能；後者係專利權人有積極之實施權能，可以就其專利權進行使用、收益，包含授權他人實施、讓與、專利權、設定質權（專利法新法第62條）等⁶⁷。至於專利權之內涵，是否僅具有消極排除權能，或是兼具有消極之排除權能與積極之實施權能，學說及實務上則有爭議，限於篇幅，各家說法簡述如下述三說：一、排他權說⁶⁸；二、兼具排他權及實施權說⁶⁹；三、實施權例外禁止說⁷⁰。

我國專利法92年2月6日之舊法第56條第1、2項⁷¹規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，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物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」而專利法舊法第78條第2、3、4項⁷²復規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得

⁶⁷ 參見劉國讚，專利實務論，2009年，349頁。

⁶⁸ 參見熊賢安，專利侵權之判斷，東海大學法律研究所碩士論文，2003年，21頁；Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 185 F.3d. 1364, 1366 (Fed. Cir. 1999)；曾陳明汝，專利商標法選論，1994年，75頁；惟氏著，兩岸暨歐美專利法，2004年，122、127頁，似乎改採否定說。黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，1994年，42頁。

⁶⁹ 參見彰化地方法院84年度易字第1467號刑事判決其二審判決。蔡明誠，發明專利法研究，175頁；曾陳明汝，同前註兩岸暨歐美專利法書，122、127頁；謝銘洋，智慧財產權之基礎理論——智慧財產權法系列(一)，1995年，232頁；張澤平，專利權只是一種排他權的評析，智慧財產權月刊，2006年6月，90期，61-62頁。

⁷⁰ 參見陳智超，論專利權之效力，智慧財產權月刊，1999年10月，10期，50頁；湯宗舜，專利法解說，2002年，70頁；劉國讚，註67書，349頁；熊誦梅，當公法遇上私法——從智慧財產案件審理法草案第十六條談起，月旦法學雜誌，2006年12月，139期，28頁；甯育豐，註39書，229頁；林洲富，專利權人行使銷毀請求權之限制，月旦法學雜誌，2006年5月，132期，89頁。

⁷¹ 該條項於2013年1月1日施行之新專利法移列至第58條第1-3項規定：「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。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」

⁷² 該等條項於2013年1月1日施行之新專利法移列至第87條第2項第2款規定：「有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：二、發明或新型專利權之實

實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。前兩項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施，協議不成時，得依第七十六條申請特許實施。」由我國專利法之規定觀之，其似採前述第三種理解專利權之效力內容之方式，亦即，專利權之權能除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，只有在如專利法舊法第78條規定之情形：「一專利之技術內容係利用到他人之專利（前述再發明與原發明之情形），或實施自己之專利之過程中，必會實施到他人之專利（前述製造方法專利與物品專利之情形），專利權人之積極之實施權能才必須受到限制。」

前述二種界定說明專利權效力內容之方式皆能確切掌握專利權之本質——亦即專利權之權能必具有消極之排他權，卻不必然具備有積極之實施權，惟我國法制基本上係繼受德、日法律體系，其對權利之理解方式實與海洋法系之美國有別，如無視於我國之基本法律體系構成以及民法物權篇、專利法等實定法之規定，硬以美國專利法對專利權之界定方式，加以套用而作為解釋我國專利法之根據，或有互相扞格而未盡完善之處。

本文認為，專利權之效力在最低限度內具有排他權並無爭論，除此之外，專利權之效力亦具有積極之實施權，否則無法合理解釋專利之技術內容係利用到他人之專利（再發明與原發明），或實施自己之專利之過程中，必會實施到他人之專利（製造方法專利與物品專利）的情形中，需要該他人同意之必要。亦即，專利權之效力因為具有積極之實施權，所以在上述利用或實施他人之專利的情形下，專利權人積極實施其專利之行為，該人才會對之行使排他權。若依前述美國專利法及實務上之排他權說，專利權之效力僅具有消極之排他權，專利權人在上述利用或實施他人之專利的情形下（該他人並未實施專利權人之專利，專利權人無從對該他人行使排他權），即無從被該他人行使排他權排除之⁷³。再者，在專利公開揭露於社會

施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。」

⁷³ 或有將美國專利法及實務上之排他權說解釋為含有支配權的內涵，但本文認為此不免模糊了專利權等無體財產權之排他權與支配權的界線，難以解釋利用或實施他人之專利的情形。參見鄭中人，專利法規釋義，2009年，2-112頁。

公眾之後，社會公眾亦取得有限制之實施權⁷⁴（參照專利法新法第59條），此正為專利權人行使排他權之例外。社會公眾既然取得有限制之實施權，舉輕以明重，專利權人當然亦取得積極之實施權。綜上所述，本文認為專利權之內涵兼具消極效力及積極效力，只是都有限制⁷⁵（兼有限制之排他權及實施權說）。

二、專利授權行為之定性

專利權之授權契約是否有處分行為之性質，或者僅是單純之債權行為，曾引起廣泛之討論⁷⁶。此爭議關乎被授權人所取得地位之強弱，且涉及嗣後授權人得否將專利權讓與他人之問題，對授權人、被授權人、第三人三方權益之影響至鉅。學說及實務上關於專利授權行為之定性，約有以下說法：一、專屬授權為（準）物權、非專屬授權為債權說⁷⁷；二、專屬授權及非專屬授權均為（準）物權說⁷⁸；三、專

⁷⁴ 我國現行專利審查基準第二篇第一章第1.3.1節：「專利法第26條第1項規定『使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施』，指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記念之用與亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。」

⁷⁵ 專利權之積極效力之限制為，一專利之技術內容係利用到第三人之專利（前述再發明與原發明之情形），或實施自己之專利之過程中，必會實施到該第三人之專利（前述製造方法專利與物品專利之情形），專利權人之積極之實施權能才必須受到限制。專利權之消極效力之限制為，專利法新法第59-61條規定專利權效力不及的情況，參見劉國讚，註67書，355-363頁。

⁷⁶ 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，收錄於智慧財產權之基礎理論，2004年，65頁。

⁷⁷ 黃銘傑，專利法修正草案中授權規範之問題點與盲點，98年專利法修法研討會論文集，經濟部智慧財產局主辦，2009年，9-10頁；劉仲寧，註43文，33-36、46-50頁；白杰立，專利專屬授權制度之比較研究，東吳大學法律專業碩士在職專班碩士論文，2010年，36-39頁。經濟部智慧財產局88年9月7日(88)智法字第88007117號函認為：「按專利法上之授權實施，係指將專利之實施權即製造、販賣、使用以及進口等權限授予他人實施而言，其為專屬授權者乃指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人利用者而言，性質上傾向物權說，其被侵害者通說認為應有告訴權，但應符合專利法第88條第2項但書之條件；至於一般授權性質上傾向債權說，其被侵害者通說認為尚非犯罪之被害人，故應無告訴權。」肯定專屬授權行為之物權性質及非專屬授權行為之債權性質。學者鄭中人亦採此說，參見氏著，註73書，2-168頁。

屬授權及非專屬授權均為債權說⁷⁹。綜上所述，學說上對於專屬授權之性質並無定論，惟多數說偏向專屬授權屬於物權或準物權性質，至於非專屬授權之法律性質究屬物權或債權，則意見各半。對此問題，學說上亦有認為，專利權授權他人實施，從專利權之積極實施權而言，是指專利權人將其專有之製造、使用及販賣其發明專利權之權利授與被授權人使用之契約；從專利權之消極排他權而言，則是同意被授權實施時，不行使排他權而已⁸⁰。

本文認為，根據我國專利法的規定，專利權之權能除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，只有在利用或實施他人之專利的例外情形下，專利權人之積極之實施權能才必須受到限制。在專利法舊法第78條和新法第59-61條規定之情形，專利權之內涵兼具消極效力及積極效力，只是都有限制，已如前述，除此之外，專利權之內涵兼具消極效力及積極效力，並無限制。另外，社會公眾亦取得有限制之實施權（參照專利法新法第59條），此正為專利權人行使排他權之例外。

準此，於訂立專屬授權之情形，專利權人自己不得實施其專利權，專利權人之專屬授權行為實為授予被授權人僅以排他權，而無實施權，蓋在被授權之專利公告時，被授權人因屬公眾本已具有有限制之實施權，當其取得專利權人授予之排他權時，方取得完整之實施權及排他權。對之，於訂立非專屬授權之情形，專利權人仍得實施其專利權，專利權人之非專屬授權行為僅為不對被授權人行使排他權，亦無授予實施權之必要，蓋在被授權之專利公告時，被授權人本已具有有限制之實施權，當專利權人不對之行使排他權時，被授權人之實施權已無限制，即取得完整之實施權。

綜上所述，本文認為，專利權人之專屬授權行為已移轉排他權於被授權人，使得專屬被授權人得對專利權人在內之任何他人行使排他權，故乃物權行為；專利權

⁷⁸ 謝銘洋，智慧財產權法，2008年，283-284頁；蔡之中，專利實施權之研究，1986年，17-18頁；賴文智，註25文，62-64、99-100頁。

⁷⁹ 楊崇森，註34書，425、430頁；洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，政治大學法律學系研究所碩士論文，1987年，42頁；陳慧玲，技術移轉之研究，台灣大學法律學系研究所碩士論文，1985年，134-135頁。

⁸⁰ 參見劉國讚，註67書，350頁。

人之非專屬授權行為僅容忍被授權人實施其專利，使得被授權人之實施權無限制，並未移轉排他權於被授權人，故乃債權行為。

三、本實務問題適用不當得利之推論

(一)本實務問題符合不當得利之定義

按不當得利，指無法律上的原因而受利益，致他人受損害者，應負返還的義務。關於不當得利的構成要件及法律效果，民法於第179條至第183條設其規定。按照民法學說，不當得利法的機能具有二個基本機能：1.矯正欠缺法律關係的財貨移轉，2.保護財貨的歸屬。而無論是在矯正欠缺法律關係的財貨移轉或保護財貨的歸屬，不當得利法的規範目的乃在取除「受益人」無法律上的原因而受的利益⁸¹，而非在於賠償「受損人」所受的損害，故受益人是否有故意或過失，其行為是否具有可資非難的違法性，均所不論⁸²。

(二)本實務問題涉及給付型不當得利

民法於第179條規定：「無法律上的原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上的原因，而其後已不存在者，亦同。」其中關於一方受利益，致他人受損害，是否無法律上的原因，究竟應如何判斷？我國民法學說上向有統一說與非統一說的對立。通說採非統一說見解⁸³，將不當得利類型建構在「給付不當得利」與「非給付不當得利」二種基本類型上，以突顯二者的不同。給付不當利係基於受損人的給付，其目的在矯正給付當事人間欠缺給付目的的財貨變動；非給付不當利係基於行為、法律規定或事件⁸⁴。本文所探討之「專利無效對於專利授權契約的影響」問題涉及「給付不當得利」類型，故本文以給付不當得利類型展開討論。

⁸¹ 不當得利的「取除不當利益」功能首要目標在於去除不當取得客體本身，參見劉昭辰，註61書，27頁。

⁸² 王澤鑑，債法原理第二冊 不當得利，2006年，3-4頁。

⁸³ 新近實務見解亦改採非統一說，參見最高法院100年度台上字第899號判決。

⁸⁴ 王澤鑑，註82書，34頁。

(三)給付不當得利請求權的成立要件

民法於第179條規定：「無法律上的原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上的原因，而其後已不存在者，亦同。」依此規定不當得利請求權之成立要件為：1.受利益；2.致他人受損害；3.無法律上的原因。給付不當得利請求權之成立要件為：1.受利益：基於給付而受利益；2.致他人受損害：當事人間具有給付關係；3.無法律上的原因：給付欠缺目的⁸⁵。

本文前述題示情形，發明專利權人甲授權乙實施專利，（渠等依據專利授權契約之規定，甲有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付授權金予甲之義務。）嗣後系爭專利經第三人提起舉發，經濟部智慧財產局審定結果，認為爭專利不具進步性要件，作成審定書撤銷系爭專利確定在案。

根據專利法第82條第3項⁸⁶之規定，甲之系爭專利的效力，視為自始不存在。亦即甲之專利權溯及既往於核准公告之初即不存在。是以，甲乙間專利授權契約之標的於契約締約時自始客觀不能，依照民法第246條第1項的規定，專利授權契約會因自始客觀給付不能而歸於無效。此時，專利授權契約因自始無給付目的而屬無法律上的原因。對專利權人甲而言，其基於被授權人乙之給付而受取得授權金所有權的利益，致乙受喪失授權金所有權的損害，而無法律上的原因，故甲對乙成立不當得利。對之，對被授權人乙而言，其基於專利權人甲之授權給付而受取得排除他人實施甲之專利權的利益（準物權）（屬專屬授權契約時）或甲容忍乙實施專利的債權（屬非專屬授權時），於專利被撤銷確定而溯及自始不存在時，所得利益原形（排他權或債權）已不存在，僅剩本於該利益更有所取得者⁸⁷，致甲受喪失準物權或債權的損害，而無法律上的原因，故乙對甲成立不當得利。

⁸⁵ 王澤鑑，註82書，42頁。

⁸⁶ 專利法舊法第73條第2項。

⁸⁷ 即免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和經濟上利益。

(四)不當得利請求權的效力

在甲乙間相互成立不當得利已如前述，而對彼此有不當得利請求權後，尚須討論甲乙間不當得利請求權的效力。

1. 不當得利請求權的客體

民法第181條規定：「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。但依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額。」可知不當得利的客體為：1.所受之利益；2.本於該利益更有所取得。至於其返還方法，以返還所受之利益的原狀（原物返還）為原則，以價額償還為例外⁸⁸。

再者，本於該利益更有所取得即為利潤返還責任⁸⁹。本於該利益更有所取得者典型係指原物的孳息（天然孳息或法定孳息）。除孳息外，有爭議者，善意得利人因利用標的物而獲得的利潤是否也在「本於該利益更有所取得」的範圍內？德國通說採否定見解，因為該等因物之使用而應得的利潤部分，是得利人基於自己的個人能力、特質及辛勞付出所得，故應歸屬於得利人⁹⁰。我國學說亦傾向採否定見解，蓋如果不當得利的制度功能是在於取除得利人的利益取得，而非補償不當得利請求權人的不利益，就必須以得利人角度思考利潤返還問題，較符合對善意得利人的保護⁹¹，本文從之。

在本案例中，於乙對甲行使不當得利請求權的情形，對專利權人甲而言，其所受之利益為授權金所有權，則甲應返還者亦為該授權金所有權，於不能原物返還時（如業已存入銀行，使用消費），應償還其價額和孳息（若有的話）。對之，於甲對乙行使不當得利請求權的情形，對被授權人乙而言，其所受之利益為排除他人實施甲之專利權的準物權（專屬授權）或容忍乙實施專利的債權（非專屬授權）。雖然專利經舉發撤銷確定而溯及自始不存在，使得原形式上被授予之排他權或容忍債權亦不存在，惟乙已排除他人實施甲之專利技術而自行實施之，或甲已容忍乙實施

⁸⁸ 王澤鑑，註82書，234頁。

⁸⁹ 劉昭辰，註61書，169頁。

⁹⁰ 同前註。

⁹¹ 同前註，170頁。

甲之專利技術，即乙已享有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和商業上利益，且事後無從返還，故此項利益依其性質不能返還，依通說客觀說之立場，應償還其交易上客觀價額⁹²（民法第181條但書）。本文認為，被授權人乙應償還之該項交易上客觀價額，於價額償還義務成立（即取得無形使用利益後即現實上不能返還時）時⁹³，應等於或低於其原先交付專利權人甲之授權金金額。蓋該項交易上客觀價額需能反映甲最終僅為技術授權而非專利授權之現況，技術授權金理應等於或低於專利授權金⁹⁴，或是可理解為如果同意此法律上和經濟上利益的客觀價額等同於權利金，無異是承認甲乙間的授權契約有效。將此法律上和經濟上利益的客觀價額解釋成低於權利金可使被授權人勇於主張被授權專利無效⁹⁵，使智慧局核准之專利儘能有效，形成有益的商業交易秩序，符合專利法第1條的立法政策及公共利益。

再者，若專利權人甲主張被授權人乙於訂定專利授權契約後享有事實上的有利地位（例如免於被控侵權和其他未被授權者的競爭），受有法律上和經濟上利益，若無法律上的原因，亦構成不當得利。此項法律上和經濟上利益享有後即無從返還，故此項利益依其性質不能返還，依通說客觀說之立場，乙應償還其交易上客觀價額於甲（民法第181條但書）。本文認為，此項法律上和經濟上利益應係本於甲授予之專利排他權（專屬授權）或容忍乙實施專利的債權（非專屬授權）而更有所取得者，即應一同考量。

⁹² 類似見解見王澤鑑，註82書，202頁。

⁹³ 王澤鑑，註82書，243頁。即使另一學說以請求價額返還時為準（民法第181條但書），參見劉昭辰，註61書，178頁，其結果應無不同，蓋該項交易上客觀價額在此二不同時點應無金額上的波動。

⁹⁴ 實務上可能的情形是，專利授權不必然包括技術授權，反之亦然。蓋專利授權僅是授予排他權或容忍被授權人實施專利技術，只要專利公開得宜，社會公眾，包括被授權人自然得據以實施專利技術，不必仰賴專利受權人之技術授權。

⁹⁵ 我國專利法學說及理論幾未述及被授權人是否負有不質疑專利有效性之義務，依循歐盟競爭法規範，公平會頒訂之「行政院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」第6點第7款則認為，禁止被授權人質疑專利有效性之約定較容易構成競爭法之違反。參見司法院「司法智識庫」中李素華教授就台灣最高法院台中分院民事93年度智上字第13號裁判所為的評釋：http://fjudkm.judicial.gov.tw/index_doc.aspx?par=JwwguNq8nTIIYEkwQt4VVu%2bEn3DdYxoJwYh10TYDZ6IV9P4Pejz6yA%3d%3d，最後瀏覽日：2014年10月17日。

另外，被授權人乙原使用專利技術所獲得營業利潤，為乙個人辛勤努力工作的成果，依通說見解，得不必返還與專利權人甲。是以，乙得保有營業利潤的基礎是基於不當得利的制度功能是在於「取除」得利人乙的利益取得，而非「補償」不當得利請求權人甲的不利益（其原取得專利之技術被乙無償使用）。況且，被授權人乙原使用專利技術未必皆獲有營業利潤，亦可能因經營不善而無營業利潤；乙有無獲有營業利潤，皆為乙個人辛勤努力工作的成果，概不得用以「補償」甲的不利益。

該法律座談會之決議結論認為，「被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術。」惟乙是否得保有個人辛勤努力工作的成果與甲乙間是否「成立」不當得利係屬二事，前者為甲乙間成立不當得利後，返還客體為何的討論範圍。該法律座談會之決議結論不僅倒果為因，亦且從保護不當得利請求權人的立場，強調補償不當得利請求權人的不利益的重要性，似與不當得利的制度功能有違。

2. 不當得利返還的範圍

(1) 學說之見解

民法第182條第1項規定：「不當得利之受領人，不知無法律上之原因，而其所受之利益已不存在者，免負返還或償還價額之責任。」此項規定旨在使善意受領人的財產狀態不致因發生不當得利而受不利的影響。此對不當得利的債務人特為優遇，對債權人則為不利，如何合理解釋，調和當事人利益，係不當得利法上的重要課題⁹⁶。最高法院對民法第182條第1項「所受之利益已不存在」（Wegfall der Bereicherung），係就受領人的整體財產為對象，以認定其應返還的現存利益（Bereicherung）⁹⁷。此項見解乃在實踐不當得利法「取除利益」的功能⁹⁸。其核心問題有二：1. 所受利益本身是否尚屬存在？2. 受領人因受益過程而受的何種財產上

⁹⁶ 王澤鑑，註82書，250頁。

⁹⁷ 參見最高法院41年台上字第637號判例。

⁹⁸ 王澤鑑，註82書，253頁。

損失（不利益），應予扣除。若受有利益本身尚屬存在時，其應扣除其他財產上損失的差額，即為所受領人所應返還的利益⁹⁹。

學說有謂民法第182條第1項的功能在保護善意取得人的善意信賴有法律上原因取得標的物利益。換言之，只要是善意信賴有法律上原因而取得者，其因而所遭受的財產上不利益，得利人都受到的保護，而可以主張扣除，並就該部分不負返還責任，以免得利人在返還所受利益後，自己的財產反而減少，反遭受不利益，而違反不當得利制度的功能性¹⁰⁰。因此得利人能否主張民法第182條第1項「所受之利益已不存在」，就應如同對所有信賴利益保護的觀點一般，以事後的假設性觀點：「假設得利人在得知無法律上原因取得利益的情況下，會如何處置標的物？」加以認定所得利益不存在的信賴保護¹⁰¹。是以，受領人因受益過程而受的財產上損失而得扣除者，限於其因信賴受利益具有法律依據而遭受的損害，即以信賴損害為限¹⁰²。如此，得利人得以有效運用基於其給付所換得之對待給付，而不必擔心會有根據不當得利返還之日，方無礙於交易安全，本文從之。

此外，在惡意得利人的情況下，民法第182條第2項訂有規範：「受領人於受領時，知無法律上之原因或其後知之者，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。」即惡意得利人不能主張所得利益不存在，仍須以相當價額返還。實務上曾謂：「所謂知無法律上之原因時，係以受領人依其對事實認識及法律上判斷知其欠缺保有所受利益之正當依據時，既為已足，不以確實瞭解整個法律關係為必要。」¹⁰³得利人自始惡意者，其返還利益之範圍包括：受領時所得之利益、附加利息¹⁰⁴、損害賠償。得利人嗣後惡意者，其返還利益之範圍包括：知無法律上之原因時所現存之利益、附加利息¹⁰⁵、損害賠償；在此以前已不存在之利益則不必返還¹⁰⁶。

⁹⁹ 王澤鑑，註82書，253頁。

¹⁰⁰ 劉昭辰，註61書，189頁。

¹⁰¹ 劉昭辰，註61書，192頁。

¹⁰² 王澤鑑，註82書，257頁；最高法院87年度台上字937號判決。

¹⁰³ 最高法院92年度第553號民事判決。

¹⁰⁴ 此不適用於受領之利益非屬金錢者。參見楊芳賢，民法系列——不當得利，2009年，176頁。

¹⁰⁵ 同前註。

得利人於完成受領後始得知無法律上原因，依本條項規定，得利人仍是惡意得利，但卻只能以明知時點起算，加重責任。此外亦應類推適用民法第959條第2項規定：「善意占有人於本權訴訟敗訴時，自訴狀送達之日起，視為惡意占有人。」而認為訴訟被告的得利人，自訴狀送達之日起，視為惡意得利人。蓋得利人於受不當得利訴訟通知時，即應思量其有無法律上原因取得利益的可能性，從而應以謹慎小心的態度處置所得利益；如有違反，自具有加重其責任的正當性¹⁰⁷。

(2)本實務問題之適用

在本實務問題中，於甲對乙行使不當得利請求權的情形中，得利人乙如果知道所得受領的專利排他權（準物權）（屬專屬授權契約時）或容忍被授權人實施專利的債權（屬非專屬授權契約時）利益不存在就不會接受甲的授權，即乙並無受領無效專利排他權或不必要債權的計畫而無專利授權金費用的節省，則乙即得主張所得受領的專利排他權或容忍債權以及享有事實上的有利地位之法律上和經濟上利益已不存在，而免就享有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益返還。反之，得利人乙如果知道所得受領的專利排他權或容忍債權利益以及享有事實上的有利地位之法律上經濟上利益不存在而仍會接受甲的技術授權，即乙仍有受領技術授權的計畫而有技術授權金費用的節省，則乙即不得主張所得受領的專利排他權或容忍債權以及享有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益已不存在，而仍須就享有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益返還。

於乙對甲行使不當得利請求權的情形中，專利權人甲得否主張所受之授權金利益已不存在，值得討論。學說及實務有認為，因金錢具有高度可替代性及普遍使用性，只要移入受領人的財產，即難以識別，原則尚無法判斷其不存在¹⁰⁸，但受領人若能證明確以該項金錢贈與他人時，則可主張所受利益不存在¹⁰⁹。惟另有學說指

¹⁰⁶ 孫森焱，註44書，186頁；王澤鑑，註82書，272頁。

¹⁰⁷ 劉昭辰，註61書，201頁。

¹⁰⁸ 或被授權人乙得向專利權人甲就授權金行使民法第767條所有物返還請求權（若未混合）或依照民法第816條「依關於不當得利之規定」（若已混合）（通說：法律構成要件之準用），行使不當得利請求權，請求償金。

¹⁰⁹ 王澤鑑，註82書，255頁；最高法院93年度台上字第1956號判決、93年度台上字第1980號判決。

出，受領金錢，得否主張所受利益不存在，關鍵在於是否受領人將該筆金錢支出後在其財產並無可請求返還之等價物或權利，而且受領人其他財產之支出並未有所節省。若受領人有節省支出或取得其他財物，得認為所受利益仍然存在，不得主張所受利益不存在¹¹⁰。此種判斷與其他有體物同，較為公平，本文從之。

於本實務問題中，受領人即專利權人甲若原本有使用該筆金錢之經濟計畫，例如使用乙所交付之授權金再次投入技術研發或專利申請，即有所節省支出，所受利益仍然存在，無從解為所受利益不存在。反之，專利權人甲在受領乙所交付之授權金，而不知自己無法律上之原因而受利益後，始有致原本不可能從事之支出（若未合法取得授權金利益，根本無多餘金錢支出），例如捐贈慈善團體，則受領人甲因受領該筆授權金而支出，即得主張所受利益不存在。

此外，若乙得舉證證明專利權人甲為自始（於訂立授權契約時）或嗣後（乙起訴以訴狀送達甲時）惡意得利人時，甲即不得主張所得利益已不存在，或僅得主張知無法律上之原因時以前的利益已不存在，而仍須依民法第181條但書，償還不能返還之受領物的相當價額，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息或損害賠償。對之，或許甲會抗辯被授權人乙亦為嗣後（乙起訴時）惡意得利人，乙即僅得主張知無法律上之原因時以前的利益已不存在，而仍須依民法第181條但書，償還知無法律上之原因時所現存之利益。惟現實上，乙受領甲之專利排他權（準物權）（屬專屬授權契約時）或容忍被授權人實施專利的債權（屬非專屬授權契約時）隨著專利無效確定而已不存在，且免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益因已行使或享有而不存在，於乙起訴時亦然（被甲起訴後利益當然終止），則甲對於乙基於民法第182條第2項的惡意得利人主張實屬枉然。

根據上述討論，甲乙均得對彼此主張不當得利請求權，且雙方被請求時的返還客體為原物返還（該筆授權金及利息）或均為價額償還（與該筆授權金及利息同等金額之金錢及免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益之交易上客觀價額）；雙方被請求時的返還範圍則為，雙方均有可能得或不得主張所受利益不存在，此時結果為：(i)一方需對他方負返還或償還對待給付之不當得利責任（僅他方得主張所受利益不存在），(ii)雙方似均免負返還或償還價額之責任（雙方

¹¹⁰ 楊芳賢，註104書，157頁。

均得主張所受利益不存在），或(iii)一方需對他方負返還或償還其給付與對待給付間差額（若有的話）之不當得利責任（雙方均不得主張所受利益不存在）。

情形一：僅一方得主張所受利益不存在

於第一種情形，例如受領人乙主張所得受領的專利排他權或容忍其實施之債權不存在且享有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益因已行使或享有而不存在，而免負相當價額返還責任（甲之不當得利請求無效果），而他方面仍得向甲請求返還其所給付的授權金（甲所受利益仍存在）；或者受領人甲收受乙所交付之授權金，而不知自己無法律上之原因而受利益，致原本不可能從事之支出，例如捐贈慈善團體，則受領人甲因受領該筆授權金而支出，即得主張所受利益不存在（乙之不當得利請求無效果），而他方面仍得向乙請求返還乙所享有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的客觀價額（乙所受利益仍存在），則發生一方當事人得將所受利益滅失的危險轉嫁他方當事人負擔與公平理念及雙務契約本質，容有未符¹¹¹。

實則，題示情形屬於「雙務契約不當得利返還之請求」，並非民法第179至183條立法最初所欲規範之情形¹¹²。上述二不當得利請求權對立說有其缺陷，學說上另提出「差額說¹¹³」及「對待給付不當得利說¹¹⁴」，以為緩和¹¹⁵。實務似都採差額說¹¹⁶，學說通說採對待給付不當得利說，理由為在雙務契約，善意受領人除信賴其

¹¹¹ 王澤鑑，註82書，260-261頁。

¹¹² 楊芳賢，註104書，163-164頁；陳自強，雙務契約不當得利返還之請求，政大法學評論，1995年12月，54期，229頁。

¹¹³ 「無效的真正雙務契約所產生的不當得利請求權，兩者間會有如同有效真正雙務契約的對待給付關係般，因此如有一方無法返還，當事人即不能主張所得利益不存在，不當得利關係應就兩者給付間的差額而存在。」按此一內容解釋，真正雙務契約不成立或無效所生的不當得利關係，兩方當事人間只會產生一個不當得利請求權，故不同於二不當得利請求權對立說。參見劉昭辰，註61書，210頁。

¹¹⁴ 學說上另有稱為「目的性限縮第182條第1項」，參見楊芳賢，註104書，166頁。亦有主張將民法第261條類推適用於雙務契約自始無效或因撤銷而無效的情形，俾其無效後之返還，如有一方所受利益不存在時，他方亦可相應免負返還義務。參見黃茂榮，不當得利返還請求權之內容與範圍，植根雜誌，2011年7月，27卷7期，26頁。

¹¹⁵ 王澤鑑，註82書，259-266頁。

¹¹⁶ 參見最高法院93年度台上字第910號判決、96年度台上字第834號判決。

得終局保有所受領的利益外，其信賴亦包括自己須提出對待給付，即惟有認知自己的對待給付亦將終局喪失，始有正當理由任意處置其受領之物，並應自行承擔毀損滅失的危險。從而在對待給付數額的範圍內，受領人不值保護¹¹⁷。

於上述上述二不當得利請求權對立說下一方需對他方負不當得利責任（僅他方得主張所受利益不存在）之情形，當甲對乙行使不當得利請求權時，依學說通說之對待給付不當得利說，如受領人乙於所得受領的專利排他權或容忍其實施之債權不存在以及免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益因已行使或享有而不存在，仍不得主張所受之利益已不存在，蓋乙不得將所得受領的專利排他權或容忍其實施之債權以及免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益已不存在的危險（即專利無效的風險）完全轉嫁於相對人即甲負擔。此時，乙仍應償還甲就免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的交易上客觀價額，而他方面仍得向甲請求返還其所給付的授權金（甲所受利益仍存在），二者種類相同，得主張抵銷¹¹⁸，即最終甲仍須償還此二金額的差額（若有的話）與乙。

再者，於乙向甲請求返還其所給付的授權金時，若乙得舉證證明專利權人甲為自始或嗣後惡意得利人時，甲即不得主張所得利益已不存在，或僅得主張知無法律上之原因時以前的利益已不存在。此時，乙得向甲請求返還其所給付的授權金相當之金額，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息或損害賠償，二者種類相同，得主張抵銷，即最終甲仍須償還此二金額的差額（若有的話）與乙。或者，如受領人甲收受乙所交付之授權金，而不知自己無法律上之原因而受利益，致原本不可能從事之支出，例如捐贈慈善團體，則受領人甲因受領該筆授權金而支出，仍不得主張所受之利益已不存在，蓋甲不得將所得受領的專利授權金已不存在的危險完全轉嫁於相對人即乙負擔。此時，甲仍應償還乙與專利授權金相等價額的金錢，而他方面仍得向乙請求返還免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的交易上客觀價額（乙所受利益仍存在），二者種類相同，得主張抵銷，即最終甲仍須償還此二金額的差額（若有的話）與乙。

¹¹⁷ 王澤鑑，註82書，263-264頁。

¹¹⁸ 民法第334條第1項。

情形二：雙方均得主張所受利益不存在

於第二種情形，例如於甲向乙請求不當得利之情形，受領人乙主張免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益已不存在，而免負相當價額返還責任；且於乙向甲請求不當得利之情形，受領人甲收受乙所交付之授權金，而不知自己無法律上之原因而受利益，致原本不可能從事之支出，例如捐贈慈善團體，則受領人甲因受領該筆授權金而支出，即得主張所受利益不存在，仍會發生一方當事人得將所受利益滅失的危險轉嫁他方當事人負擔，有違公平理念及雙務契約本質。

依學說通說之對待給付不當得利說，於甲向乙請求不當得利之情形，受領人乙不得主張免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益已不存在；且於乙向甲請求不當得利之情形，受領人甲不得主張收受乙所交付之授權金已不存在，即皆由受領人一方負擔所受利益滅失的危險，此時，於甲向乙請求不當得利之情形，乙仍應償還甲免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的交易上客觀價額，而他方面仍得向甲請求返還其所給付的授權金（甲所受利益仍存在），二者種類相同，得主張抵銷，即最終甲仍須償還此二金額的差額（若有的話）與乙。對之，於乙向甲請求不當得利之情形，甲仍應償還乙與專利授權金相等價額的金錢，而他方面仍得向乙請求返還其所給付的專利排他權或容忍其實施之利益的交易上客觀價額（乙所受利益仍存在），二者種類相同，得主張抵銷，即最終甲仍須償還此二金額的差額（若有的話）與乙，其結論與第一種情形無異。再依實務所採差額說，乙受有免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的交易上客觀價額；甲受有乙與專利授權金相等價額的金錢，二者間若有差額，即乙得向甲請求該差額金錢之返還，其結論亦無異。

情形三：雙方均不得主張所受利益不存在

於第三種情形，甲、乙均不得主張所受之利益已不存在，甲、乙均須返還所受領之對待給付與他方，此時雙方之不當得利請求權互相獨立，但因二者種類相同，得主張抵銷，即最終甲仍須償還此二金額（授權金的價額和利息與免於被控侵權和其他未被授權者的競爭之法律上和經濟上利益的交易上客觀價額）的差額（若有的話）與乙。

柒、專利和解契約因專利嗣後經撤銷確定而無效亦成立不當得利

以上本文的推理及結論雖係處理專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響，但是亦可適用於專利和解契約無效時。實務上有一案例¹¹⁹，專利權人甲曾起訴主張乙侵害專利權，訴訟期間甲乙訂立和解契約，乙以四百萬元賠償甲作為和解金，甲則撤回相關刑事附帶民事訴訟。嗣後乙起訴主張基於甲之專利權被第三人舉發撤銷確定而溯及自始不存在之事由，和解契約無效，請求甲返還和解金。實務認為，「(乙)給付四百萬元係因侵害專利權所生損害賠償債務並非給付專利權之受讓對價，何能謂專利權被撤銷，即為給付不能，上訴人於受領上開和解金後業已依約履行撤回上開民、刑事訴訟及假扣押事件之給付義務，為兩造所不爭……並無給付不能之情形，亦無被上訴人所稱上訴人未履行和解書所約定之義務……嗣系爭專利權雖經撤銷而視為自始不存在，惟上訴人並非專利權之授與而給付和解金，且上訴人在中標局撤銷其授益之行政處分前，合法行使其專利權並依約履行完畢，應不受事後撤銷所影響……」

¹¹⁹ 台灣高等法院91年度上更(一)字第170號民事判決謂：「足見被上訴人給付四百萬元係因侵害專利權所生損害賠償債務並非給付專利權之受讓對價，何能謂專利權被撤銷，即為給付不能，上訴人於受領上開和解金後業已依約履行撤回上開民、刑事訴訟及假扣押事件之給付義務，為兩造所不爭（見原審卷第一〇七、一〇八頁）並無給付不能之情形，亦無被上訴人所稱上訴人未履行和解書所約定之義務，即本於專利權人之地位，對於被上訴人不為追訴侵害其專利權民、刑事法律責任之不作為義務之情事。嗣系爭專利權雖經撤銷而視為自始不存在，惟上訴人並非專利權之授與而給付和解金，且上訴人在中標局撤銷其授益之行政處分前，合法行使其專利權並依約履行完畢，應不受事後撤銷所影響，而被上訴人於簽訂和解契約時，雖有侵害系爭專利權訴訟之情事，已如前述，雙方於衡量利弊得失之情形下，被上訴人對於侵害專利權之前提事實，即守〔按：專〕利權是否真實存在非不得爭執，其於和解前既曾向中標局舉發系爭專利權，而經審定結果舉發不成立（見原審卷第八十四、八十五頁），足見始同意互相讓步終止爭執，則和解後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，自不能據為撤銷之理由（最高法院十九年上字第一九六四號判例參照），況綜觀和解書全文，亦無上訴人所享有之系爭專利權應保證於專利證書所載專利期間內合法、繼續、有效存在，不被撤銷之記載，被上訴人主張被上訴人應為如上之擔保，顯已逸脫契約文字應有之含義，從而被上訴人以本件有自始給付不能或嗣後給付不能情事主張解除契約，回復原狀，及主張依不當得利之法律關係請求返還上開和解金及其利息，均屬無據。」

此實務見解不但誤解此和解契約確定的效力非為創設的效力，而是認定的效力，亦且無解於專利法關於專利經撤銷確定而溯及自始不存在的規定對於專利和解契約的影響。蓋甲乙間的專利和解契約既規定乙以四百萬元賠償甲作為和解金，即自認侵害甲專利權之行爲，並未以他種法律關係替代原有之法律關係，核屬認定的效力¹²⁰。亦即甲乙間的專利和解契約僅在確認以前的法律關係，使該法律關係仍舊存續，並非創設新的法律關係；如發現新的證據（專利無效），足以證明和解契約所定之新法律關係（乙以四百萬元賠償甲作為和解金，甲則撤回相關訴訟），與以前的法律關係（甲本來對乙無侵權損賠請求權）不一致時，和解應歸無效¹²¹。此時，甲取得乙給付的四百萬元和解金即屬無法律上原因，構成不當得利；乙獲有甲撤回相關刑事附帶民事訴訟並不再對之訴究的利益，亦構成不當得利，因而屬於「雙務契約不當得利返還之請求」，此時，甲、乙彼此間的返還範圍則依個案而定，已如上述。

捌、結 論

專利經撤銷確定後，專利授權契約因契約標的溯及自始不存在而無效，契約當事人間是否成立不當得利，我國實務基於法律安定性和維持經濟秩序的原因，多持否定見解。外國專利法制則多基於立法政策而限制不當得利之成立。本文則認為，我國實務結論究竟要採肯定或否定見解，端視專利法第82條第3項和民法第246條第1項與民法不當得利法則二者間是否應調和以及應如何調和之問題。我國現行實務採否定見解似乎是受外國尤其是美國實務見解的影響，以為契約當事人間不成立不當得利，方能防止被授權人既免於被訴在先、又能取回授權金在後而雙重得利，始稱公允；由此結論形成理由，只能刻意曲解、凍結專利法第82條第3項之法效，使得授權契約於訂約時仍得解釋為有效。如此，實務的理由顯然適用法規不當，進而減損了人民對於法規範的信賴；復又以司法造法方式，保障了無效專利之所有人所受欠缺法律關係的財貨移轉，侵蝕了不當得利法則的基本機能，非無探究之餘地。

¹²⁰ 最高法院77年度第19次民事庭會議決議(一)參照。

¹²¹ 參見劉春堂，註52書，325頁。

實則，依本文見解，於本實務問題中，正確適用專利法第82條第3項和民法第246條第1項以及正確理解不當得利法則於雙務契約之適用，亦能產生現行實務所欲獲得之防免授權（或和解）契約當事人雙重得利的效果，亦即，依本文之見，於專利授權人於專利經撤銷確定後，可能不必返還授權權利金予被授權人之結論與現行實務略同，但理由卻大異其趣。蓋專利授權人和被授權人間就受領權利金和受有免於授權人起訴和阻止未授權者競爭的法律上和商業上利益分別成立不當得利，成為不當得利返還的「客體」和「範圍」討論的範圍。本實務問題涉及「雙務契約不當得利返還之請求」，雙方被請求時，彼此即使有可能主張所受利益不存在，因所受利益已不存在的危險不能完全轉嫁於相對人負擔，故仍不得主張，但因二者返還客體之種類相同，得主張抵銷，最後仍由專利授權人就授權契約當事人雙方返還客體之價額間的差額負償還責任；或雙方均不得主張所受利益不存在，此時雙方之不當得利請求權互相獨立，但因二者返還客體（授權金的價額和利息與技術授權的交易上客觀價額）之種類相同，得主張抵銷，最終專利授權人仍須償還此二金額的差額與被授權人。

以上推論均已考量專利經撤銷確定的溯及效力以及授權契約雙方當事人實際所受利益，不必刻意保護任一方當事人，因而得以維持契約公平，復又基於不當得利法則，取除得利當事人欠缺法律基礎的利益，維護了不當得利法則的基本機能。本文以上解釋在法體系上維繫了專利法第82條第3項和民法第246條第1項與民法不當得利法則的基本價值，使得專利法能與民法平順接軌，或許較能符合人民對於法的合理信賴。