**一、 智慧財產法院民事判決**

**二、 98 年度民專訴字第 144 號**

**三、 判決日期：**99 年 7 月 9 日

**四、 判決簡旨**

侵害專利權有關財產權爭議

**五、 關鍵字**

專利授權金計算、契約解釋、實際上實施系爭專利之主體

**六、 判決摘要**

**（一）兩造主張**

**1. 原告主張：**

訴外人郭美琴前於民國（下同）89 年 8 月 29 日向經濟部智慧財產局申請新型第 000000000 號「鑰匙免電池密碼鎖組」，經核准審定為中華民國第 184040 號專利（下稱系爭專利）。嗣郭美琴於 96 年 6 月間將系爭專利讓與原告。郭美琴曾於 92 年 7 月 7 日與被告乙○○簽訂專利授權合約書。然被告自 93 年 12 月 31 日後即未給付專利權權利金，而原告已於 96 年 8 月間代發函催告還款，並為終止授權之意思表示。依專利授權合約書第 9 條及第 6 條約定，以一年最低權利金新台幣（下同）30 萬元計算，而被告於簽約時繳交之保證金可抵繳 93 年度權利金，但 94、95、96 年度之權利金則未為給付，即被告積欠郭美琴 90 萬元權利金。

另依專利授權合約書第 3 條約定:「乙方向甲方索取 IC 成品時，須支付專利權利金每顆 IC 新台幣 20 元整（每支新台幣 20 元之專利權利金）」。亦即雙方亦約定依據乙方向甲方索取之 IC 成品數量乘以單位專利權利金新台幣 20 元計算權利金，是為單位權利金。綜上所述，本件系爭專利專利授權金之計算，除以年度計算權利金外，亦包括單位權利金。

於 93 年至 95 年間，被告同益公司銷售予博兆國際有限公司「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品共計 2,773 件，與被

告主張 93 年至 95 年間所製造、銷售之「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品係使用第三人郭美琴交付之 2,000 顆 IC 所製作，故商品應不超出 2,000 件商品云云，已超出 773 件。故被告乙○○與被告同益公司就上開 773 件未經授權之商品，共同擅自製造、為販賣之要約、販賣侵害原告系爭專利之產品，其侵害原告專利權行為已造成原告損失，依法應負連帶賠償責任，就逾越之 773 件「晶奈鎖」、「鎖樂利」汽車防盜鎖商品，原告主張被告所獲利益為 2,241,700 元（銷售額每件 2,900 元×773 件）。為此，起訴聲明請求：

(1)被告乙○○應給付原告 240 萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

(2)被告同益公司與被告乙○○應連帶給付原告 160 萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

**2. 被告主張：**

系爭新型專利之專利授權金計算係以郭美琴實際供應被告乙○○之 IC 成品數量為據。被告乙○○於簽立「專利授權合約書」之際，即支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金 30 萬元，且依「專利授權合約書」第 3 條，已明確約定被告乙○○支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金數額，係以郭美琴實際供應被告乙○○之 IC 成品數量為計算依據，非以所謂授權年度為據。原告在「專利授權合約書」內無任何「以授權年度計算系爭新型專利之專利授權金」約定之情況下，逕以所謂被告乙○○未支付 94、95、96 年度之專利授權金為由，訴請 90 萬元權利金及衍生之遲延損害賠償 555 萬 3 千元云云，顯無理由。而郭美琴提供予被告乙○○之 IC 成品係有瑕疵存在，被告乙○○僅於 93 年度向郭美琴訂貨 2,000 顆 IC 成品，按「專利授權合約書」第 3 條

約定，每支 IC 成品之專利權利金為 20 元，被告應支付之數額應計為 4 萬元。則被告既已支付郭美琴系爭新型專利之專利授權金 30 萬元，第三人郭美琴或原告均無再行請求之理。

**（二）主要爭點**

1. 系爭專利授權合約書有無年度授權金 30 萬元之約定？
2. 被告同益公司販賣使用系爭專利之產品，是否侵害原告之專利權？
3. 被告同益公司有無販賣超出授權範圍之產品？
4. 就超出部分之損害賠償應如何計算？被告同益公司對此應否負連帶損害賠償之責？

**（三）判決理由**

1. 經查系爭專利授權合約書係由甲方郭美琴與乙方乙○○於 92 年 7 月 7 日所簽訂，其中與專利授權金有關之規定為第 2 條規定：「乙方須提供保證金 30 萬元整于甲方，該筆 30 萬元保證金於第 2 年可轉抵付專利權利金之用。」，故該 30 萬元為簽約之保證金，且可抵付第 2 年之專利授權金。第 3 條後段則規定：「乙方向甲方索取 IC 成品時，須支付專利權利金每顆 IC 新台幣 20 元整（每支產品新台幣 20 元之專利權金）。」，故如以個數計算，1 顆授權 IC 之專利授權金為 20 元，此從被告所提陳證 1 之統一發票上記載「專利金」，單價「20 元」亦可為證。另第 9 條規定：「自民國 93 年元月 1 日起至同年 12 月 31 日止，乙方所支付甲方之權利金總金額不得少於新台幣 30 萬元，不足之部分需補足之。」。自上開合約之文義觀之，該合約並未約定被告乙○○於授權期間內，每年皆須支付權利金 30 萬元，其中第 2 條所規定之 30 萬元乃為簽約保證金，自文義上解釋，保證金與權利金之文義已有不同；而自內容以觀，

保證金之功用，即在保證債權之給付，其於第 2 年可轉抵付權利金，此處之保證金應係用以擔保被告未支付第 2 年權利金時，轉為支付權利金之用，故從契約係 92 年 7 月 7 日簽訂，合約第 2 條及第 9 條之配合解釋，被告乙○○於簽約時所給付之保證金 30 萬元，應解釋為用以擔保被告乙○○自 93 年 1 月 1 日起至 93 年 12 月 31 日止，無論使用之專利 IC 個數，至少給付 30 萬元之權利金。但合約對 94 年 1 月後之權利金，則無此最少授權金額之約定，故應依據該合約第 3 條之約定，即以每支產品 20 元之專利授權金計算。

2. 原告雖主張被告同益公司未經授權而生產、販賣使用系爭專利製造之產品而侵害原告之專利權等語。經查雖系爭合約書係由被告乙○○與訴外人郭美琴所簽定，被告同益公司並非被授權之對象，惟被告乙○○取得系爭專利之授權，其目的即在於利用系爭專利而量產相關產品對外銷售，而被告乙○○於訂定合約時，即已擔任同益公司之董事長一職，故該合約書形式上之被授權人雖為被告乙○○，惟其實際上所欲實施系爭專利之主體，亦即將取得之 IC 成品裝設在鎖匙商品上後對外銷售者，則係被告同益公司。系爭合約亦無被告乙○○不可將系爭專利 IC 轉由他人使用之約定，則被告同益公司經由被告乙○○被授權之範圍內而取得系爭專利 IC，進而製成產品販售，並無何任何故意或過失可言，原告僅以被告同益公司非被授權人，即認被告同益公司應負損害賠償責任部分，並不可採。

3. 本件被告使用系爭專利，係基於專利授權合約書第 1 條之規定而來，即郭美琴授權被告使用系爭專利 IC，且系爭專利授權期間係自 92 年 7 月 7 日起至專利有效期間內，縱如原告主張系爭合約已於 96 年 8 月終止，觀諸前述被告同益公司與博兆公司交易之發票明細，其日期係自 93 年 6 月 15 日起至 95 年 5 月 30 日，並未逾越上開專利授權期間，故於此期間內，被告仍

可使用系爭專利生產販售相關產品，並不生侵害專利權之問題，而係未付專利授權金之債務不履行損害賠償，故其計算基礎自不得以每件之全部收入 2,900 元計算，此時應回歸契約之規定，亦即依合約第 3 條之規定，以每件 20 元計算。且依據被告同益公司與博兆公司之上開發票交易明細，超出之 773 件，全係 94 年 1 月以後所販賣，故亦可以此認定屬前開合約 94 年 1 月 1 日以後，按件計算之授權方式，即 773 ×20＝15,460 元，較為合理。

（四）**相關法條：**專利法第 84 條