



專利物件中消耗品之替換 與專利權耗盡（下）



黃文儀*

（以上見本季刊第十期）

肆、最高法院Canon案上告審判決

在此摘述與檢討與Canon案上告審有關的日本最高法院平成19年11月8日作出的平成18年（受）第826號判決。

1. 爭 點

對於使用完畢的墨水匣（被上告人製品）再充填墨水後販賣之行爲，是否適用耗盡？

2. 判 決

2-1 結 論

以「關於所論之點原審的判斷，結論正確，但論旨不能採用」，認定上告人侵害專利權。

2-2 理 由

(1)首先，最高法院關於專利權人等讓渡專利製品，因專利權耗盡而限制行使權

* 國立臺灣科技大學專利研究所兼任副教授，中華工商研究院副教授。

利之點，判示如下。

「專利權人或獲得專利權人許諾的實施權人（合稱「專利權人等」，以下同），在我國內讓渡專利製品時，關於該專利製品，因專利權達成其目的而耗盡，該專利製品之使用、讓渡（特許法第2條第3項第1款所稱之使用、讓渡、輸出或輸入或讓渡等之要約，以下同）已經不為專利權之效力所及，相當於要解釋為專利權人對該專利製品不容許行使專利權。」

(2)其次最高法院在專利權人等在國內讓渡專利製品之場合，有關認許行使專利權之判斷基準，判示如下。

「專利權人等於我國中讓渡的專利製品予以加工或替換部材，被認為是將與該專利製品欠缺同一性的專利製品重新製造時，專利權人關於該專利製品，應容許行使專利權¹。接著於上述專利製品是否該當重新製造，除該專利製品的屬性、專利發明之內容、加工以及部材替換之態樣外，須考量交易之實情等綜合判斷。關於該專利製品之屬性，考量對象為製品之功能、構造以及材質、用途、耐用期間、使用態樣。關於加工及部材替換之態樣，考量對象為加工等之際該專利製品之狀態，加工內容及程度，替換部材的耐用期間，該部材在專利製品中的技術功能以及經濟價值。」

(3)其次，最高法院關於專利權人等於國外讓渡專利製品之場合，認許行使權利的判斷基準，判示如下。

「對我國專利權人等於外國讓渡的專利製品的加工或部材之替換，被認為是將與該專利製品欠缺同一性的專利製品重新製造時，專利權人關於該專利製品，於我國中應認許行使專利權。接著，是否該當上述所謂專利製品的重新製造，可依循對專利權人等於我國中讓渡的專利製品的加工或部材替換的同一基準來判斷。」

¹ 判決原文：我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。這段話之意思舉例說明如下。假設專利製品為A+B。甲合法購買專利製品後。該專利製品權利耗盡，可以使用，使用時因B為耗材，B消耗後連帶發明本質部分喪失，只剩下A。這時A≠A+B，此即所謂「與該專利製品欠缺同一性」之意思。回收業者乙向甲購買A後添加B成為A+B，此即所謂「將與該專利製品欠缺同一性的專利製品重新製造」，這時因被判斷為專利權未耗盡，故專利權人「應容許行使專利權」。

(4)接著，此等判斷基準可依如下方式涵攝到案件。

「……被上告人鑑於將被上告人製品的墨水匣再充填墨水再使用時，有產生印刷品質低下或印表機本體之故障等之虞，故1次使用完畢後要替換新的墨水匣，從而被上告人製品沒有設置爲了補充墨水的開口部，此種構造，係爲了對墨水匣再充填墨水，於本體開設孔洞所不可欠缺，於上告人製品的製品化工程中，在本件墨水匣本體之液體收納室上面開設孔洞，從該處注入墨水後，予以塞住。如此於上告人製品的製品化工程中，加工態樣，不是單純補充消耗品的墨水，且是將墨水匣本體作能夠補充墨水的變形。

(中略)

……於上告人製品之製品化之工程中，加工之態樣等，不止限於再充填消耗的墨水，且將使用完畢的本件墨水匣本體予以再使用，可說是將欠缺本件發明的本質部分之構成（構成要件H及構成要件K）的狀態，再予充足，再度實現本件專利發明的實質價值，不得不評價爲重新發揮開封前的防止洩漏墨水的本件發明之作用效果。此外，綜合考量墨水匣的交易實情等、前述關係事實等所呈現的情事，相當於要認定上告人製品爲重新製造與加工前之被上告人製品欠缺同一性的專利製品。因此，利用專利權人於我國中讓渡，或我國專利權人等於外國讓渡的專利製品的被上告人製品使用完畢之墨水匣本體製品化上告人製品，不是限制本件專利權行使的對象，故本件專利權之專利權人，基於本件專利權，應能夠請求禁止輸入、販賣等，以及請求廢棄。」

【檢 討】

1.最高法院與智慧財產高等法院判決之比較

最高法院同意智慧財產高等法院判決之結論，但不同意智慧財產高等法院判決之論旨。智慧財產高等法院判示，於該當以專利製品爲基準的第1類型，與以專利發明爲基準的第2類型之一時，專利權未耗盡，而可以行使權利。反之，最高法院判示，將被認定爲欠缺同一性的專利製品重新製造時，容許行使專利權。是否該當專利製品的重新製造，判示要綜合(1)專利製品之屬性，(2)專利發明之內容，(3)加工以及部材替換之態樣，(4)交易實情，等考慮對象後判斷。

於最高法院判決之理由中，並未將各考慮對象（項目）分別論述判斷，就其文

義似乎可認為，在「專利製品之屬性」上，述及墨水匣再充填墨水使用，發生印刷品質低下等之問題，可說是重視墨水匣使用完畢之點。於「專利發明之內容」上，則重視將因墨水之凝固，在壓接面的界面整體喪失保持墨水之功能予以恢復之點。於「加工以及部材替換之態樣」上，則重視對墨水匣本體開設孔洞之點。至於「交易之實情」，在理由中幾乎沒有觸及，於本事件中重要性比較低。

智慧財產高等法院與最高法院之基準，雖然一見之下，有大的差異，但在最高法院的上述四個項目中，(1)專利製品之屬性、(3)加工以及部材替換之態樣、(4)交易實情，為判斷智慧財產高等法院第1類型的該當性時所需考慮的事項。最高法院上述四個項目中的(2)專利發明之內容，為判斷智慧財產高等法院第2類型的該當性時所需考慮的事項。倘若如此考慮，則智慧財產高等法院與最高法院之基準便類似，不同之處為智慧財產高等法院將上述最高法院分開的四個項目綜合考慮者。

於實務上，根據智慧財產高等法院之第1類型或第2類型之基準，而認定專利權未耗盡的許多事件中，若依據最高法院之基準，多數被評價為專利製品的重新製造，而認許行使專利權。理由是，智慧財產高等法院第1類型為將效用結束的專利製品再生利用者，第2類型則為將構成專利發明的本質部分之部材替換者，兩者都應被評價為專利製品的重新製造。

再者，依據最高法院之基準，當不符合智慧財產高等法院的第1類型與第2類型時，依據上述(1)~(4)項目綜合考慮，也有被評價為專利製品的重新製造，而認許行使專利權之情況。因此，就此一觀點來看，最高法院的基準比智慧財產高等法院的基準，對專利權人更有利。

2.最高法院判決與地方法院判決之比較

地方法院判決，在綜合考慮專利發明之內容以及交易實情上，認為將使用完畢的墨水匣再充填墨水的被告製品，不該當新的生產。地方法院判決儘管綜合考慮了和最高法院上述(1)~(4)的四個項目類似之項目，但其結論為最高法院正好相反。

結論相反的理由，乃因在地院判決，關於專利發明之內容，作出「如原告所主張，於本件專利發明1中，藉具有毛細管力高的界面構造與直到界面上方充填墨水的組合，產生防止輸送中墨水洩漏之效果，形成毛細管力高的界面部分的構造為重要者，直到界面上方充填墨水，不得不為上述構造規範下的必然的充填方法。接

著，於本件墨水匣本體中，上述毛細管力高的界面部分之構造，墨水使用完畢後仍然殘存。」的事實認定。亦即毛細管力高的界面部分之構造，因墨水凝固而不能發揮功能，此一認定，和最高法院的認定有大的差異。因此，關於專利發明的事實認定不同，所以最高法院與地方法院判決之結論相反。

最高法院判決在墨水匣不能再充填墨水的構造上，或對此種構造之墨水匣開設孔洞充填墨水上，參酌對專利權人有利的情事，但地院判決判示，「本件墨水匣本體，墨水使用完畢後也沒有破損，作為墨水的收納容器充分有再利用的可能，和消耗品的墨水比起來其耐用期間長，……接著，在液體收納室的上面開設注入孔，能夠再充填墨水。從防止墨水之變質等引起的障礙之觀點，如原告所指摘，將本件墨水匣本體不再利用，雖為最佳者，但並未舉證上述障礙有其意義，使用純正品或使用回收品，本來應由印表機的擁有者考慮印表機或墨水匣價格的均衡，來決定之事項。」並不參酌對於專利權人有利的情事。如此，地院與最高法院儘管是對幾乎相同的事實認定，其處理卻有大的差異，值得注意，此顯示是否該當專利製品的重新製造之判斷不易。

3.關於過去裁判例之考察

在此對照最高法院判示之基準，考察過去之裁判例，包括用後拋棄照相機事件（東京地方法院平成12年8月31日平成8（ワ）16782），步行用具事件（大阪地方法院平成14年11月26日平成12（ワ）7271），以及acyclovir事件（東京高等法院平成13年11月29日平成13（ネ）959）。

(1)用後拋棄照相機事件

用後拋棄照相機事件，被告向沖印店購買一般消費者使用後送到沖印店的底片單元（用後拋棄照相機），對其裝填替換新的底片來販賣。對此，法院以「原告製品……於沖印店中，取出攝影完畢的底片的時點，社會通念上，其效用應可說結束。」否定耗盡的成立。

本事件，否定耗盡成立之根據，係重視「專利製品的屬性」、「加工以及部材替換之態樣」以及「交易的實情」，並未觸及「專利發明之內容」。在本事件，專利發明係將底片安放在底片單元本體部之前，預先使底片呈現從底片盒拉出之狀態，每次照相後就少許收納至底片盒，底片使用完畢，底片就收納入底片盒內者。

考慮此一專利發明之內容，底片之裝填替換，正當是將專利發明最重要的部分予以替換。從而，本事件若依據最高法院之基準，考慮「專利發明之內容」，專利權不會耗盡，可認為更加導向被告的行為侵害專利權之結論。

(2) 步行用具事件

在步行用具事件中爭執的是，在大樓之建築現場等，為了確保建築架而使用的構成步行用具的複數部品（舷梯本體、樞軸支架等）中的一部分之部品（樞軸支架），被告予以販賣之行為是否該當間接侵害。步行用具為原告所販賣之物，關於步行用具若被認定專利權耗盡，則被告的行為就不該當間接侵害，故是否耗盡成為問題所在。

法院判斷，「步行用具本體可以使用無數次，反之樞軸支架，熔接在建築現場的鐵柱等，只能使用單次，故樞軸支架和包含步行用具本體的實施品（舷梯）整體相比，可說是明顯的耐用期間短。再者，樞軸支架，藉於U字型的凹部繫合螺栓而與舷梯本體結合，設計成可從舷梯本體取出替換。樞軸支架為本件新型創作的構成要件的一部分之構成，不能說有該當本件創作的本質部分構成的主要部分之情事。如此一來，僅是將樞軸支架替換被告的樞軸支架並與原告的舷梯本體組合一事，形式上雖符合創作物的製造，為創作的實施，但因新型權利耗盡，這樣的行為應不侵害新型權。」認許耗盡，判斷被告之行為沒有間接侵害新型權。

此一判決重視「專利製品的屬性」、「加工以及部材替換之態樣」以及「交易的實情」，關於「專利發明之內容」，大體上述及「樞軸支架為本件新型創作的構成要件的一部分之構成，不能說有該當本件創作的本質部分構成的主要部分之情事。」但實質內容並未討論。

就本事件之新型公報（實公平6-6480）來看，新型之效果記載，「與本件創作有關之步行用具，將固著部材於建築物的上下方向固著，對此一固著部材以螺栓連結步行用具部材，故和卡止旋轉的部材之熔接相比，容易裝卸，提升作業性……。」此一記載中的固著部材為對應於被告販賣的樞軸支架之部材，參酌此一記載，被告販賣的樞軸支架，似有被認定為本件創作主要部品之一的空間。

因此，本事件若詳細檢討「專利發明之內容」，有判斷被告樞軸支架之販賣該當專利製品的重新製造，而不能否定被告販賣樞軸支架間接侵害新型權的結論之可能性。

Angle

(3) acyclovir事件

本事件專利發明為acyclovir的物質發明，被告購買acyclovir的原告製劑，從該原告製劑萃取acyclovir，使用萃取的acyclovir製造、販賣被告製劑的行為，是否侵害原告專利權有爭執。爭點在於被告購入的原告製劑中的acyclovir專利權是否耗盡。

法院判斷，「被控訴人澤井製藥爲了萃取原告製劑中所包含的acyclovir，進行如前述原告製劑的崩解，acyclovir粗固體的精製，再結晶行為，被告製劑中所包含的acyclovir，爲原告製劑中所包含的acyclovir本身，關於acyclovir沒有產生什麼化學反應，由於當然不是以什麼化學反應重新生成acyclovir，故被控訴人澤井製藥的行為，不能被評價爲本件專利發明的實施對象的acyclovir的重新生產。

綜上所述，被控訴人澤井製藥，從原告製劑萃取acyclovir，製造包含它的被告製劑之行為，不是本件專利發明的實施對象的acyclovir之生產行為，應該單純爲使用它的行為，故僅從本件專利發明的實施對象之側面來看，不能說是新的生產行為。因此，被控訴人澤井製藥的被告製劑之製造行為，以及被控訴人等將其讓渡的行為均爲本件專利權效力所不及。」而認許耗盡的成立。

此一判決由於導向被告並未進行專利對象的acyclovir之生產的結論，故可認爲是重視「專利發明之內容」。

法院雖然認定被告之行為是acyclovir的使用行為，但若考慮所販賣者爲按照原告製劑服用醫藥的「專利製品之屬性」或「交易之實情」，則被告之行為有被評價爲將欠缺同一性的專利製品重新製造的餘地。再者，被告係在原告製劑崩解後，重新製造被告製劑，故若考慮「加工以及部材替換之態樣」的話，則被告之行為有被評價爲將欠缺同一性的專利製品，重新製造之行為的餘地。

因此，本事件若考慮「專利製品的屬性」、「加工以及部材替換之態樣」以及「交易的實情」，把被告之行為評價爲，將欠缺同一性的專利製品重新製造之行為，便有作出被告販賣被告製劑之行為，侵害專利權的結論之可能性。

伍、美國的專利權耗盡與回收事業

一、基本原則

專利權耗盡原則在美國經常被稱為第一次銷售原則，通常說明如下：「一專利產品的合法銷售，耗盡該產品專利之獨占。因此，從專利權人或其授權人購買該產品，可以使用、再販賣該產品，不為專利權人所附加的控制或條件所及²。」

「此一原則之背後理論是，於該一銷售中專利權人已經討價還價，且取得等於整個商品的價值³。」

最高法院自19世紀中葉起，就認可專利權耗盡原則，例如Adams v. Burke案⁴。除專利權耗盡原則外，美國法院也經常提到默示授權。默示授權與專利權耗盡原則密切相關⁵，在某些情況，專利權耗盡原則與默示授權為對同一件事的兩種可替換的說明。美國法院對於回收，經常運用修理—再造二元論（the repair-reconstruction dichotomy）。此二元論可從專利權耗盡或默示授權導出⁶。如前所述從合法的經銷商購買專利產品者有權使用該產品，此一權利包括為了繼續使用該產品所需的修理。另一方面，修理之權利並未包含再生產物品的權利。該一再生產會構成侵害專利權人的排除他人製造之權利。然而許多案件提到在允許的「修理」與不允許的「再造」間區劃界線是很困難的。

二、與回收有關之案件

（一）附條件之販賣

在美國專利權耗盡並不適用於明示附條件之販賣⁷。有幾個案件分析專利權所附加的「限單次使用」之有效性。

² DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 16.03 (1991).

³ JOHN GLADSTONE MILLS III ET AL., PATENT LAW FUNDAMENTALS § 20:40.50 (2d ed. 2006).

⁴ Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873).

⁵ CHISUM, *supra* note 2, at § 16.03.

⁶ See Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001).

⁷ MILLS III ET AL., *supra* note 3, at § 20:40.50.

美國法院基本上允許專利權人藉契約控制專利權耗盡。在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc. (Mallinckrodt) 案⁸，Mallinckrodt製造一專利裝置，將在噴霧霧氣中的放射性或治療材料投送至病人的肺部。該裝置放入由Mallinckrodt所提供的鉛被覆之容器中，以減少放射線之暴露以及使用後之安全處理。該裝置上刻寫著「限單次使用」。儘管這樣，醫院將使用後的管路／重建器 (manifold/rebuilder) 總成交給Medipart。將曝照 γ 射線，重新調整後的單元再送回醫院。聯邦上訴法院允許Mallinckrodt對其販賣的專利品附加條件，判示「關於判斷再使用限制的有效性的適當標準為，Mallinckrodt的限制在所核准專利內是否合理，以及基於合理原則 (rule of reason) 下其行為是否產生反競爭之效果。」而否定附條件販賣的專利權耗盡。聯邦上訴法院進一步說：「如果在所適用法律，例如規範販賣與授權下Ultra Vent為有效的附條件之販賣，且如果對再使用的限制屬於專利核准範圍內或有其他理由，則違反該限制時，能夠以專利侵害訴訟救濟。」聯邦上訴法院並未述及修理—再造二元論，因為「如果判定Ultra Vent裝置的販賣，伴隨有效的單次專利使用之限制，則（修理—再造之區別）係可處理的，因為『傳統的原則』是即使修理—未經授權的裝置都構成侵權。」

有一些案件依循Mallinckrodt案維持銷售後對專利耗盡限制之有效性。例如，聯邦上訴法院認定基因改造種子的一個生長季節使用之附條件限制有效且可執行⁹，即使僅經由產品的標籤通知農人。另外第9巡迴上訴法院依循Mallinckrodt案，使禁止購買者重新裝填專利印表匣的限制得以執行¹⁰。

然而法院並不允許專利權人藉單方的意圖抑制專利權耗盡。在Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission (Jazz Photo) 案¹¹中。Fuji擁有「單次使用」的照相機專利，而Jazz Photo進口照相機，其係由回收的Fuji的照相機本體製造。Fuji照相機被放入一盒子，且每一盒子以及包裝照相機的硬紙箱，有指示購買者不要移除底片，並將照相機交回沖印店之說明。聯邦上訴法院述及「沒有明示的由購買者作

⁸ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

⁹ E.g., Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006); Monsanto Co. v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

¹⁰ Ariz. Cartridge Remfrs. Ass'n v. Lexmark Int'l Inc., 421 F.3d 981, 986-88 (9th Cir. 2005).

¹¹ Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d at 1094.

成的契約」，而否定限制的有效性，因為沒有顯示「意願的合致」（meeting of the minds）。

（二）修理—再造二元論

最高法院係在Wilson v. Simpson (Wilson) 案¹²第一次述及修理—再造二元論之議題。在Wilson案，專利機器使用能夠替換的切刀，其可耐用60至90天，而機器可耐用許多年。法院認定被告替換耗損的切刀不構成發明的再造，因為沒有該替換，「機器除了使用60至90天以外，此一購買對他而言毫無用處。」

有關修理—再造二元論最重要的案件，為Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro I) 案¹³。在Aro I案，Aro擁有一可變換、做篷汽車頂篷之專利，包含一可折疊的織布車頂，支持構造，以及一密封機構。織布部分之壽命約為3年，而其他部件通常和汽車一樣耐用。被告製造與銷售的織布車頂，專用於Aro的專利組合之替換。最高法院認定「本案所牽涉的織布件必須被定性為可允許的『修理』，而非『再造』。」最高法院也提到「一專利實體的再造……限於在該實體整體觀之已經耗損後，真正再造該實體，有如『事實上製造一新的物品』。」另外最高法院拒絕下級法院所運用的區別修理與再造的因素，例如相對壽命、費用以及各部件的重要性。而且法院並未採用法官Brennen的測試，其考量下列要素：替換部件的壽命相對於整體組合的使用壽命，替換元件對發明概念之重要性，部件的費用相對於組合的費用，對專利權人意圖的常識理解，組合的購買者相對於耗損部件的購買者，替換部件是否取代損壞部件，或帶來其他目的，以及其他相關因素¹⁴。

最高法院在Aro I案中之判決，後來為下級法院所遵循。例如前述處理單次使用照相機回收的Jazz Photo案。聯邦上訴法院結論是該一回收，視實際上如何進行回收，基本上為可允許的修理，判示「如在Aro I案所討論者，無專利部件的替換，相較於組合整體具有較短的壽命，被定性為修理，而不是再造。」法院進一步說：「如果所請求的部件不被替換，而是單純再使用，則該部件既非修理也非再

¹² Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109 (1850).

¹³ Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).

¹⁴ Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. at 363-64.

造¹⁵。」

於Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool Engineering Co. (Husky) 案¹⁶，聯邦上訴法院敘述3種修理—再造的類型。在Husky案，Husky製造以及販賣射出模造系統。顧客平均在3至5年後，藉替換未另外獲得專利的模子以及對應的攜帶盤，改變操作設計。R&D製造模子和攜帶盤，用於Husky射出模造系統中的替換。聯邦上訴法院確認出3種主要的修理與再造的情況。第1，在整個專利物件已經消耗掉的情況，被指控的侵害者再造，使其能夠再度使用。聯邦上訴法院認定此構成實際上的再造。第2，在耗損的部件被替換之情況。聯邦上訴法院引述Wilson案以及Aro I 案，並謂此將構成可允許的修理。再者，聯邦上訴法院藉敘述「對Sage的產品，我們認定替換並不限於磨壞 (worn-out) 的物件，也包含實效上耗損 (spent) 的物件。」而將此一類型擴張。第3，在一部件並未耗損，係為了讓機器執行不同功能而被替換之情況。聯邦上訴法院謂此一情況「接近於修理」。然後在Husky案聯邦上訴法院未發現侵害，因為攜帶盤為現成可供替換，且攜帶盤又只是專利組合的一個元件，並未另外獲准專利。

在部件不是現成能夠替換的Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co. (Aktiebolag) 案¹⁷，法院發現侵害。在Aktiebolag案，Sandvik製造一個商用的專利鑽頭的實施例。該鑽頭的尖端並未另外取得專利，變鈍後必須再予磨尖。Sandvik主張其從未預想該尖端被再度磨尖。當尖端因缺口、碎裂或單純因數次磨尖而損耗，不能切削時，E.J.再予磨尖，法院認定「考量全部情況，我們認定在本案E.J.的行為屬再造。」法院進一步認定，「在一裝置已經耗損後，決定被告是否製造一新的物品時，有一些因素要考慮，包含被告行為的性質、裝置的性質以及其如何被設計（亦即，專利組合的一個部件相對整體是否有較短的使用壽命），一製造者是否開發去製造或服務爭議中的該部件，以及專利權人意圖的客觀證據。」

¹⁵ *Id.* at 1107.

¹⁶ Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool Engineering Co., 291 F.3d 780 (Fed. Cir. 2002).

¹⁷ Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 674 (Fed. Cir. 1997).

三、小 結

依照美國法律，專利權人能以契約來控制專利權耗盡，但不能藉單造意圖來控制專利權耗盡。

在未附條件的銷售之場合，儘管有許多案件處理修理—再造問題，「可容許的修理」與「不容許的再造」界線仍不清楚。事實上法院放棄將修理—再造二元論置放在僵硬的架構中的努力¹⁸。然而就上面所舉之例，可以概略地說，(1)如果專利產品的一個部件被設計為可替換的，(2)如果該部件因為損耗或碎裂而不能使用，則合法購買專利產品的顧客可以替換該部件。此一原則有助於在「可容許的修理」與「不容許的再造」的界限上建立有用的指針。實際上，法院肯認「可容許的『修理』」，也包含未損耗或碎裂的部件之替換¹⁹。

陸、日本與美國專利權耗盡之異同

美國法院與日本法院都同意，專利權人不能藉單方意圖控制專利權耗盡。然而，在美國專利權人可以藉有效的契約控制專利權耗盡²⁰。反之日本法院則不允許專利權人藉契約控制專利權耗盡，而且也建立了決定是否耗盡的客觀標準。

美國法院關於回收案件適用修理—再造二元論。修理—再造二元論類似日本的製造說，因為兩者均區分可容許的修理與不允許的再造。然而，日本智慧財產高等法院在Canon案明白地放棄製造說。在此，分析日本智慧財產高等法院所適用的與美國法院之差異。

關於Canon案中的第1類型，一般和美國案例法相同。在Aro I 案，最高法院指出在產品整體而言耗損後，使產品復活，視為再造²¹。而在Atiebolag案，聯邦上訴法院提到當鑽頭不能夠再磨尖時，鑽頭為「耗損」²²。聯邦上訴法院判示，被指控

¹⁸ Mark D. Janis, *A Tale of the Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, and the Implied License in Intellectual Property Law*, 58 MD. L. REV. 423, 426 (1999).

¹⁹ *Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062, 1065 (Fed. Cir. 2001).

²⁰ *Medipart Inc.*, 976 F.2d. at 706, 708.

²¹ *Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. at 346.

²² *E.J. Co.*, 121 F.3d at 673.

侵害的E.J.之行為，「在專利發明耗損後，實際上再度建造」。

然而美國在產品壽命期的判斷上與日本有所不同。例如在Mallickrodt案，於問題中回收的產品，係用於處理放射性或毒性材料。該產品會落入第1類型的第二種例示，效用結束之情況，亦即從健康目的所決定的一產品的「變成無用的壽命（shelf-life）已盡」。然而，美國法院在附條件的銷售中並不分析修理—再造二元論，在美國變成無用的壽命，在本案並未被認定。另外，在Sage Products Inc. v. Devon Industries, Inc.案²³，專利發明係與設計來處理受汙染物件的生物危害容器有關，特別是與醫療領域中常用的尖銳器材有關。又在Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.案²⁴，專利發明係與有受病人血液、體液或其他排泄液汙染風險的醫療套組有關。在兩案件聯邦上訴法院並不檢討產品變成無用的壽命。因此美國法院在變成無用的壽命上似採取和日本法院不同的立場。實際上，在Dana Corp. v. American Precision Co., Inc.案²⁵，聯邦上訴法院認定，使用拆解愈多愈好的舊離合器而來的許多部件，重建專利離合器，為可容許的修理。聯邦上訴法院也拒絕Dana的辯詞，謂專利產品是否「耗損」應著重擁有人對產品的經濟價值，而非審視其物理特性。從而美國法院和日本Canon案法院認定產品壽命的結束，應從社會或經濟觀點判斷不同。

關於在Canon案中的第2類型之比較，美國案例法並不承認發明的「本質部分」。在Aro I案²⁶，最高法院認定，「本法院已澄清在兩個Mercoïd案，並無法律承認或保護的在一組合專利中的『本質』元件，『精髓』或『核心』。」並否定被上告人（專利權人）的主張，謂織布件的特殊形狀為發明的「核心」，因此其專利應被容許在織布件上獨占。然而，重要的是，Aro I案以及其所引述的兩個Mercoïd案²⁷，係針對「組合專利」，亦即，「專利係在整體組合或功能上，不是在個別部件。」Aro I案警告沒有元件可以被視為發明的中心或等同物，有其特定背

²³ Sage Products Inc. v. Devon Industries, Inc., 45 F.3d 1575 (Fed. Cir. 1995).

²⁴ Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc., 85 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1996).

²⁵ Dana Corp. v. American Precision Co., Inc., 827 F.2d 755 (Fed. Cir. 1987).

²⁶ *Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. at 345.

²⁷ *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661 (1944); *Mercoïd Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944).

景，其中組合本身為專利唯一的發明面向²⁸。如果發明不是「組合專利」，美國最高法院似有可能肯認發明的本質部件。

綜上，忽略細微的差異，美國與日本專利權人同樣可以限制專利產品的回收。在美國專利通常在第一次銷售時耗盡，但專利權人可以藉契約而避免耗盡。反之，在日本專利通常在第一次銷售時耗盡，但例外地，在Canon案中的第1類型及第2類型時不耗盡。因此，在回收的案件，專利不全然會耗盡。雖然日本最高法院對於智慧財產高等院所作兩種不耗盡類型之區分不予肯認，係採取除考量專利製品的屬性、專利製品之內容、加工以及部材替換之態樣外，尚須考量交易之實情等綜合判斷的要素測試法，但並不否定在專利產品回收案件上，專利非一概耗盡。

柒、檢 討

一、回收的正當性

法院是否應准許消耗品用完後的專利產品之回收利用？此事雖和如何撰寫請求項有關，但在某種意義上它應為一種政策決定。專利法旨在調整發明人創新的誘因與他人接觸技術的願望。於保護技術創新的同時須顧及兩者利益之平衡，因此須對專利權人獨占能力有所限制。專利權耗盡原則為專利權人獨占能力與專利產品自由交易的調整。兩者間的最佳平衡不能完全客觀，無可避免會涉入政策之決定。

政策決定通常要考慮各種方面，不僅是獎勵發明以及普及技術，也要考慮環境保護、反托拉斯法（公平法）、消費者利益等。當考慮所有這些層面後，最好的政策似乎是允許回收。

從環境保護的角度，當然傾向允許回收。近幾十年來各國均警覺地球資源耗竭的嚴重性，墨水匣等不少可回收的部件係從塑膠製造，其又從石油製造，石油有枯竭的一天。此外如何處理塑膠也是問題，因為塑膠在土壤中並不分解，燃燒又會散發毒性物質與二氧化碳等溫室效應氣體。因此有回收塑膠產品的強烈需求。

從反托拉斯觀點，愈強的專利獨占能力，就愈是反競爭。在美國或日本之專利訴訟，經常有提出反托拉斯的主張或抗辯，但尚無限制回收即有違反托拉斯法的案

²⁸ Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S.Ct. 2109, 2114 (2008).

件。再者於某些場合，反競爭性質雖然強烈。例如，藉策略性地取得墨水匣的專利，印表機製造商的訂價策略，產生類似於將墨水匣搭售至印表機之效果，但該策略並不直接違反公平法，此須於政策考量時注意。

從顧客的觀點，能夠在專利權人的真品與回收業者的回收品之間選擇，對顧客較為有利。顧客未必選擇較便宜的回收品。某些顧客由於可靠性與品質之考量，儘管新品價格較高，仍願意選擇新品。因此即使從製造者這一邊，也沒有必要完全排除回收品，因為相容的新品與回收品可由顧客選擇。另外如果允許回收，用過的墨水匣便有一個市場價值。顧客可以從用過的墨水匣獲得利益，例如價格折扣以及免費贈品。

在促進發明的誘因上，有人認為讓專利權人從第一次銷售獲得合理的利潤，便已提供足夠的誘因。因為美國允許專利產品附條件的銷售，專利權人可以選擇其市場策略，亦即，限制墨水匣單次使用，或允許回收產品。該種彈性將使專利權人能夠建構市場策略，從而專利權人可以獲得其發明的完整對價。另一方面，如果專利權人未附條件銷售專利產品，專利權人可能面對回收業者再度使用專利產品的風險。但應注意若准許回收產品，真品會有一定市占率，因為用過的真品為回收產品的原始材料。專利權人至少可以從這方面的銷售獲得利潤。再者，專利權係對整個發明授予專利，並非對被修改或替換部件授予專利。如果修改或替換其部件為侵害，等於保護沒有授予專利的部件，如Aro I案所指出者²⁹。因為僅當被告裝置滿足發明的所有元件時，專利始被侵害³⁰。若是修改或替換其部件為侵害，將超過專利制度所給予專利權人的保護。

關於保護創新，自由使用舊的專利產品有助於創新。它允許對專利產品的改良，例如將不能充填的墨水匣，改良為能夠再充填的墨水匣³¹，或作出與有效率或高品質回收專利產品有關之發明。此將加速創新市場與回收市場的競爭。

整體而言，允許回收為較好的策略，特別是在容許以契約限制專利權耗盡的司法制度下更是如此。在這方面有許多有利的面向而不會妨礙發明的誘因。

²⁹ *Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. at 345.

³⁰ *See Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 29 (1997) (addressing all elements rule regarding the doctrine of equivalents).

³¹ *See Hewlett-Packard Co. v. Recycle-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

二、附條件的銷售

前述回收正當性的前提是在附條件銷售下專利權不會耗盡。是否應該准許以契約抑制專利權耗盡，在普通法國家如美國，係依特定事實來決定，較有彈性。復因尊重契約自由，故在美國傾向於容許以契約控制專利權耗盡。有人批評說從自由交易的觀點，此種契約控制將造成問題。然而如果該控制係標示在專利產品的包裝上，該問題將可解決。在大量消費的社會，該控制經常是印刷在包裝上，讓消費者能夠知悉該控制。再者，於契約法律下，契約控制僅適用當事人，對第三人的保護，通常不是藉禁止契約控制，而是運用其他法律原則，例如保護善意第三人。因此，在美國有效的附條件的銷售，常阻卻專利權的耗盡。日本為成文法國家不承認專利權人對專利權耗盡的控制，係以單獨立法方式促進回收。

三、發明的「本質部分」

日本智慧財產高等法院在Canon案肯認發明的「本質部分」，且在理由中明述，至於最高法院的Canon案判決，關於是否容許行使專利權，所提出須考量的要素之一「專利發明內容」，也會考量是否為本質部分。但美國法院，如在Aro I案及兩個Mercoïd案所述者，拒絕承認發明的「本質部分」、「核心」、「精髓」，因為在組合專利中沒有「本質部分」，且「在專利請求項中所包含的每一個元件都被視為在界定專利發明上為重要者」³²。然而最高法院在Univis Lens案³³中述及，當一具現請求項的「本質特徵」（essential feature）的物品，以合法且沒有限制的方式讓渡時，專利請求項的排他權耗盡。於Cyrix v. Intel案³⁴，地方法院將本質特徵定性為與先前技術相區別的面向，亦即專利性上可分辨之特徵。因此，美國案例法在直接侵害或涉及組合專利的部件之修理或回收案件時，不探討本質部分，但在購買具現專利請求項的本質特徵之部件，其後用於組合專利系統或專利方法之場合，認定該系統或方法專利耗盡時，會運用本質特徵之概念³⁵。美國之本質特徵相當於日本

³² *Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. at 29.

³³ *United States v. Univis Lens Co., Inc.*, 316 U.S. 241, 250 (1942).

³⁴ *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522, 540 (E.D. Tex 1994), *aff'd without op.*, 42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994).

³⁵ *LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. at 2109, 2114.

之本質部分。日本不論是在直接侵害之均等論³⁶，或在間接侵害、消耗品替換訴訟案中，都會探討是否為本質部分。

有論者謂，回收業者未必是該產業領域的專家，且可能無法認識系爭專利的「本質部分」。此一場合，「本質部分」的標準，將傷害回收業者以及其他市場加入者的可預測性。另外，實際上很難決定請求項的「本質部分」。然而是否要斟酌本質部分，應依案件性質與各國法院所認為適當的法律原則來考量，非當事人可自由抉擇。

四、關於清楚的標準

在Canon案，日本智慧財產高等法院作出與回收有關，判斷專利權耗盡的清楚標準。此一標準被最高法院修正為綜合考量諸要素。在成文法國家此種法院的具體指針是好的。然而。在普通法國家，法院判決偏重依據特定事實的模式，一個清楚的標準，反而傷害彈性的法律系統。而且如上所述，該一彈性允許製造商選擇各種市場策略。另外，美國並不永遠客觀地判斷專利權耗盡，因為它允許專利權人藉契約控制專利權耗盡。此意指清楚的標準之需求比日本低，在日本專利權耗盡永遠客觀地判斷，從而需要建立一定的判斷標準。

五、要素測試法

關於專利權耗盡美國沒有類似日本智慧財產高等法院Canon案判決的具體標準。在Aro I案中，唯一的測試過於模糊與理論化。而且，Aro I案僅將修理—再造之區別轉換為是否被修改或替換的部件已耗損，但並未述及評估該部件是否「耗損」的任何指引標準。此一問題，讓下級法院難以運用該一測試，反之要素測試法則可以減少法院的混亂，並提供一致分析的架構。事實上，在Aro I案中，Brennan法官雖同意判決結論，但認為構成可允許修理的標準過於狹窄，因為在沒有第二次建造專利實體的某些情況，也可能構成「再造」。其協同意見在引述較早的案件時，提到「沒有單一測試可以適應所有情況，而是要基於一些因素的考量來決

³⁶ 最高裁平成10年2月24日，平成6年（オ）第1083號「無限摺動ボールスプライン軸受」事件，所指示均等論須考量的五個要件中，包括「非專利發明的本質部分」。

定」。此等因素如本文「伍、二、(二)」所述者。日本最高法院關於替換消耗性部件認定專利權是否耗盡之判斷方式，與前述Brennan之意見接近，但所列舉之因素有所差異。

聯邦上訴法院在Aktiebolag案，雖然必須依循Aro I 案的測試，但藉分析各種情況，也指引類似之要素測試。另外，要素測試法可以幫助回收業者，亦即專利權人的競爭者，預測其營業計畫是否合法。不至於讓未來業務的不確定性，冷卻業務與技術的創新，造成社會的損失。最後，要素測試法，不至於傷害普通法院的彈性。專利權人也不會因適用要素測試法而受損害。因此於判斷專利權是否耗盡時，要素測試法似為可供參採的方向。

捌、結 論

日本Canon案的三級法院之判決，對於回收的墨水匣裝填替換墨水的行為，地方法院認定為專利權耗盡，智慧財產高等法院認定為符合第2類型，專利權未耗盡、最高法院同樣是專利權未耗盡，但理由與智慧財產高等法院有所差別。各法院判決單獨來看，均有其立論基礎，但因當事人在地院與高院之主張不同，且法院對事實認定與判斷準則也有出入，從而導致不同的結論。另外替換專利物品中耗材是否有專利權耗盡適用，以及是否侵害專利，在個案中常涉及發明本質部分的認定，某一當事人是否間接侵害，以及資源回收政策之考量，故其判斷存在著複雜性。

美國法律，如果專利產品的第一次銷售為附加條件，專利權不會耗盡，意指專利權人可以藉契約控制專利權耗盡，但不能藉專利權人單方的意圖控制。如果販賣為未附加條件，美國法院在討論回收案件時，使用修理—再造二元論。然而，很難區劃出可准許的「修理」與不准許的「再造」的境界線。一般而言，替換專利產品的部件，屬可允許的修理之情況為，(1)如果專利產品的部件係設計成可被替換，(2)如果該部件本身非專利標的，以及(3)如果該部件不能使用係因其已經耗損或破壞。但可允許的替換並不限於耗損或破壞的部件的替換，最高法院判決傾向擴張可允許修理之範圍，以排除專利機器或組合上的獨占擴張至無專利部件。最高法院所指示的測試為「包含無專利元件的專利實體之再造，限於在該實體整體來看已經耗損

後，如同『事實上製造一新物件』的真正再造該一實體³⁷。」

在日本專利權人不能控制專利權耗盡，不論是藉契約或專利權人單方之意圖。智慧財產高等法院Canon案判決，敘述用於判斷專利權是否耗盡之客觀的標準，雖為最高法院修正為綜合考量諸因素，但仍不失為簡便的區分方式。Canon案明白地拒絕傳統的製造說，而採取耗盡說。目前日本在回收案件上的測試為，原則上在專利產品第一次銷售時專利權耗盡。例外情況為，如果專利產品在其產品壽命結束後被回收（第1類型），或如果被改變或替換的專利產品之部件，其構成專利發明的本質部分（第2類型）。

第1類型在美國通常為真。然而產品的變成無用的壽命可能在美国與日本有不同的理解。美國法院似乎僅考慮產品的物理上變成無用的壽命，而日本法院則不僅考慮變成無用的壽命，也考慮經濟面向。

雖然說美國法院並不肯認發明的「核心」或「精髓」，以致上述第2類型之標準無法成立，但在Univis Lens案³⁸中判示，具現一專利請求項的本質特徵（essential feature）的物品之合法讓與，使得專利權人在該請求項的專利權耗盡。在此之本質特徵相當於日本之本質部分，從而在類似訴訟上兩者觀念可說共通。

美國法院在回收案件上寬廣地承認專利權耗盡，但允許專利權人藉契約來控制專利權耗盡，以保護專利權人。反之，日本法院在回收案件上狹窄地適用專利權耗盡，但否定專利權人藉其意圖控制專利權耗盡，以保護自由交易。各國法院嘗試在專利權人的保護與自由交易的保護上取得平衡。在美國的普通法國家，選擇允許彈性結果的政策，而日本的成文法國家，雖然法官不得造法，但由法院提出判斷專利權耗盡之具體指針，可讓實務工作者有明確的遵循方向，各國法院似乎自有適合其法律系統之平衡策略，此可供我國相關案件上參考。

³⁷ *Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. at 346.

³⁸ *United States v. Univis Lens Co., Inc.*, 316 U.S. 241, 250 (1942).