



美國專利耗盡恐將生變

——深入剖析Lexmark案法院之友意見與
CAFC全院聯席審理過程



陳奕之*

壹、前言

美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於2015年10月2日全院聯席審理*Lexmark v. Impression Product*乙案¹，考量本案涉及專利權人於美國境外販賣專利物，以及專利權人於販賣時限制消費者於使用完專利物後，僅可拋棄或交還由專利權人進行回收與修復，故此次審理係就該院於4月依職權提起之全院聯席審理（*Sua Sponte Hearing En Banc*），針對美國專利耗盡原則之適用的兩個法律爭議，且皆係以考量是否廢棄該院判決先例之方式為之。本文以下將介紹本案始末及其與判決先例之關聯後，並嘗試分析於法院之友意見書中與全院審理言詞辯論時觸及之內容，再以本案對於台灣企業之影響作結。

DOI：10.3966/221845622016010024005

收稿日：2015年11月27日

* 目前就讀政大科管與智財所（智財組），並具政大法科所之法學碩士與紐約州大（水牛城校區）航太工程學系之工學士學位；奕之另已於2015年取得中華民國專利師執業執照。來信指教歡迎寄至103364201@nccu.edu.tw。

作者感謝專利師季刊匿名審查委員之審稿意見與元照出版公司師審人員之校稿建議。

¹ See general *Lexmark v. Impression Product*, Case Nos. 14-1617 (Fed. Cir. 2015). 美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理言詞辯論錄音檔公開於：http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3，最後瀏覽日：2015年10月5日。

貳、美國專利耗盡原則之現況

美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States, SCOTUS）於2008年的 *Quanta* 案² 謂：「專利權人於單次無條件的販賣專利物後，其對該物得主張之專利權即已耗盡，並無從於嗣後再嘗試對該物進行限制³」之後，下級法院皆嘗試於相關案件中，揣摩此見解的適用，惟 *Quanta* 案卻未明確廢棄於此前已存在的 *Mallinckrodt* 案⁴——專利權人得於販賣專利物時限制使用次數，或延伸至得否進行有條件之販賣以避免該原則之適用，此外，*Quanta* 案亦未清楚交代其所稱之耗盡有無地域限制，致每當案件觸及相關議題時，下級法院大多仍舊以對專利法具有專屬管轄權的 CAFC 之見解為依歸，因此 *Jazz Photo* 案、*Benun* 案、*Ninestar* 案等一連串對於專利耗盡採國內耗盡見解的相關案件⁵ 便常被其他案件參考，直到 SCOTUS 於2013年的 *Kirtsaeng* 案⁶ 將美國著作權法帶向國際耗盡後，CAFC 才開始有法官以此見解為據，復參照 SCOTUS 於1984年於 *Sony* 案⁷ 之教示——基於專利與著作權之歷史同源性（historical kinship），故宜於類似情形為相當之法律適用，因而於 *LifeScan* 案⁸ 與 *Helferich* 案⁹ 中，開始採取專利耗盡無地域限制之見解。

² *Quanta Computer v. LG Electronics*, 553 U.S. 617 (2008).

³ *See id.* at 626 (“The right to vend is exhausted by a single, unconditional sale, the article sold being thereby carried out-side the monopoly of the patent law and rendered free of every restriction which the vendor may attempt to put upon it.”).

⁴ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

⁵ *See Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010); *Ninestar Tech. Co. v. ITC*, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012).

⁶ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013).

⁷ *See Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439 (1984) (“The closest analogy is provided by the patent law cases to which it is appropriate to refer because of the historic kinship between patent law and copyright law.”).

⁸ *LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC*, 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013).

⁹ *Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co.*, 778 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2015).

參、本案始末

Lexmark是全球相當著名的印表機廠商，其除了販賣印表機外，另一項主要營收來自於販賣印表機使用之碳粉匣；Lexmark提供消費者兩種型式之碳粉匣可選擇，其一為以原價販賣之標準可重覆填充型式；另一種則是價格約為八折，但無法重覆填充，僅可使用一次之型式，並要求消費者使用完後僅可選擇拋棄或將空碳粉匣交給Lexmark或其經銷商¹⁰。Lexmark為避免競爭對手回收後者型式之碳粉匣，自行填充調色劑後，再販賣予消費者再次利用，故於碳粉匣與印表機內皆設計相關晶片，作為管理措施，其一為控制印表機功能之「印表機應用程式」（Printer Engine Program），其二則為偵測原廠調色劑剩餘量之「調色劑感測程式」（Toner Loading Program），並設置「訊息認證碼」（Message Authentication Code），認證不通過，則無法使用印表機，且於不同國家分別購買的印表機與碳粉匣亦可能不相容；市場上包含Impression Product在內的二手碳粉匣競爭者為規避Lexmark對後者型式之碳粉匣所為之管理措施，遂設計得模擬Lexmark執行認證程序之晶片，使已使用過之Lexmark碳粉匣能夠重覆填充並販賣予消費者¹¹。

Lexmark得知此訊息，並發現部分競爭者僅回收美國售出之空碳粉匣，但卻有競爭者利用Lexmark的差別訂價策略，輾轉進口海外售出之空碳粉匣至美國後，再行填充並販賣，遂於美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission, ITC）及俄亥俄州南區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Southern District of Ohio，下稱「地方法院」）大規模的對各競爭者提起訴訟，其除了成功於ITC取得對不特定多數人就侵害系爭專利之碳粉匣的通常禁止進口令（general exclusion order）與對被告等的終止及禁止行為令（cease and desist order）¹²外，Lexmark於地

¹⁰ See Lexmark Intern., Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC, Slip Op. at 1-2 (S.D. Ohio, 2014); See also Lexmark Response Brief, at 5-6, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 240 (Fed. Cir., Aug. 12, 2015).

¹¹ See Lexmark Response Brief, at 6-8, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 240 (Fed. Cir., Aug. 12, 2015); See also Lexmark Intern., Inc. v. Static Control Components, Inc., 253 F. Supp. 2d 943, 948-50 (E.D. Ky., 2003).

¹² See In the Matter of CERTAIN TONER CARTRIDGES AND COMPONENTS THEREOF: NOTICE OF COMMISSION FINAL DETERMINATION OF VIOLATION OF SECTION 337; TERMINATION OF

方法院亦個個擊破且逼降各被告，並陸續於2010年12月9日至2014年4月29日間分別達成和解，最後僅剩Impression Product寧死不屈，奮戰到底¹³。

就海外售出之碳粉匣，Impression Product主張Lexmark於第一次銷售時即已取得對價，故不得就該物後續進口、修復與再販賣等行為，再主張權利並要求二次對價，縱使此主張與既存的*Jazz Photo*案之見解相駁，但Impression Product復主張此見解已被*Kirtsaeng*案所推翻，惟此並未被地方法院所採納；而針對於美國售出之碳粉匣，Impression Product主張即便Lexmark於銷售時明確以契約表示相關使用限制，但仍舊無法排除專利權之耗盡，雖然此主張又與既存的*Mallinckrodt*案之見解相駁，然而Impression Product則嘗試提出此見解亦已被*Quanta*案推翻，而此主張則為地方法院所採納；地方法院最後於2014年6月24日作出Impression Product部分侵權、部分未侵權之判決¹⁴。

雙方分別於2014年6月26日與27日¹⁵上訴至CAFC，本案由Sharon Prost院長與Haldane Mayer法官和Kathleen O'Malley法官等三位法官所組成之合議庭審理了約半年餘，並已於2015年3月6日進行言詞辯論¹⁶，但法官們似乎認為雙方主張皆言之成理，且所涉之爭議可能並非表面所見之平凡，最後由多數法官作成依職權進行全院聯席審理之決定¹⁷，本案業已於2015年10月2日進行聯席審理之言詞辯論；CAFC於

INVESTIGATION; ISSUANCE OF GENERAL EXCLUSION ORDER AND CEASE AND DESIST ORDERS, Investigation Nos. 337-TA-740 (ITC, Sept. 27, 2011). 完整資料公開於：http://www.lexmark.com/en_US/documents/GEO-ITC-Decision.pdf，最後瀏覽日：2015年10月12日。

¹³ See general Case Docket, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 1:10-cv-00564-MRB, ECF Nos. 85-651 (S.D. Ohio, 2014).

¹⁴ See Lexmark Intern., Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC, 9 F. Supp. 3d 830, 832-38 (S.D. Ohio, 2014); See also Lexmark Response Brief at 8-9, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 240 (Fed. Cir., Aug. 12, 2015); Stipulated Final Judgment, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 1:10-cv-00564, ECF Nos. 670 (S.D. Ohio, June 24, 2014).

¹⁵ NOA by Defendant Impression Product, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 1:10-cv-00564, ECF Nos. 671 (S.D. Ohio, June 26, 2014); NOA by Plaintiff Lexmark Int'l, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 1:10-cv-00564, ECF Nos. 671 (S.D. Ohio, June 27, 2014).

¹⁶ Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 75 (Fed. Cir., Mar. 6, 2015). 完整言詞辯論錄音檔公開於：<http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617.mp3>，最後瀏覽日：2015年10月8日。

¹⁷ Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 83 (Fed. Cir., Apr. 14, 2015).

聯席審理之決定中提出兩個問題：前者為參照SCOTUS於*Kirtsaeng*案的見解，是否應將CAFC於*Jazz Photo*案的見解廢棄¹⁸？後者則為參照SCOTUS於*Quanta*案的見解，是否應將CAFC於*Mallinckrodt*案的見解廢棄¹⁹？CAFC要求雙方當事人重新提出書狀，並邀請產、官、學各相關利害關係人提出法院之友意見書（Amicus Brief），針對該院兩筆相關判決先例是否應予以廢棄表示意見。該二問題背後所隱含的實質議題將決定：其一，美國專利法走向國際耗盡與否；其二，附條件販賣專利物能否避免專利耗盡。於法定時間內，除雙方當事人的書狀外，CAFC共收到33份來自四面八方的法院之友意見書，結構可分為美國司法部、大學教授（如Margreth Barrett與Frederick Abbott教授、Theodore Field教授、Mark Lemley等24位教授聯署）、律師公會與產業公會和非營利機構〔如美國智慧財產權法律師公會（American Intellectual Property Law Association）、紐約智慧財產權法律師公會（New York Intellectual Property Law Association）、生物科技產業組織（Biotechnology Industry Organization）、美國藥品研究及製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA）、電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）、國際技術授權主管總會——美加分會（Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada)）〕，及各大企業（如杜比、HTC、InterDigital、Intel與LG和Google等11家大型集團聯署、Nokia、高通、德州

¹⁸ See *supra* note 16, at 2 (“The case involves certain sales, made abroad, of articles patented in the United States. In light of *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2012), should this court overrule *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001), to the extent it ruled that a sale of a patented item outside the United States never gives rise to United States patent exhaustion.”).

¹⁹ See *supra* note 16, at 2-3 (“The case involves (i) sales of patented articles to end users under a restriction that they use the articles once and then return them and (ii) sales of the same patented articles to resellers under a restriction that resales take place under the single-use-and-return restriction. Do any of those sales give rise to patent exhaustion? In light of *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008), should this court overrule *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), to the extent it ruled that a sale of a patented article, when the sale is made under a restriction that is otherwise lawful and within the scope of the patent grant, does not give rise to patent exhaustion?”).



肆、法院之友的意見

CAFC並未要求法院之友就兩個問題皆須表示意見，因此有不少法院之友，特別是各大企業與產業公會僅針對與其利害關係較為切身者回答，此由法院之友在意見書中，對CAFC於本案決定將對其造成哪些影響之說明可以見得；在閱讀完所有的法院之友意見書後，筆者針對此二議題皆可分別概括的整理與歸納出七個爭點。

就參照SCOTUS於*Kirtsaeng*案的見解，是否應廢棄*Jazz Photo*案的見解此一議題，大致可分為：一、「第一次銷售原則」有無地域限制；二、著作權法於專利案件類推適用之妥適性；三、*Kirtsaeng*案的見解係基於追尋法律原則或單純詮釋著作權法；四、其他相關判決先例；五、相關決定應屬司法權限或立法權限；六、公共利益之影響；七、專利法與契約法之競合；而就參照SCOTUS於*Quanta*案的見解，是否應廢棄*Mallinckrodt*案的見解之議題，則可分為：一、不同限制條件下之專利耗盡；二、其他相關判決先例；三、須具備「許可」（authorized）與「無條件」（unconditional）雙要件或僅須前者即可；四、*Mallinckrodt*案是否錯誤的解讀相關判決先例；五、SCOTUS未於*Quanta*案廢棄或修正*Mallinckrodt*案的見解是否代表默許此見解；六、公共利益之影響；七、專利法與契約法之競合。

第一議題的爭點在眾人云云下，顯而易見的，主張之立場必然正反皆有，筆者茲不一一贅述，舉凡主張*Jazz Photo*案的見解應於廢棄者，泰半係基於專利權人已於第一次銷售時獲得應有之對價，故專利權已耗盡，除非當事人另以契約約定，否則不應於該物後續流入美國市場時，再行請求二次報酬，而反方立場則係強調差別訂價之重要性，及其對於以低價提供特定種類產品於未開發或開發中國家之公共利益，即便利用契約亦能夠間接達到相同效果，但契約僅足以拘束締約當事人，不若專利法具有以一抵眾之效力，不僅造成保護不足的問題，且亦將無謂提升確定當事人及簽訂契約之交易成本。

²⁰ See general Case Docket, *Lexmark v. Impression Product*, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 99-318 (Fed. Cir. 2015).

較為有趣者，PhRMA於其法院之友意見書，透過美國法中的「治外法權禁止原則」（presumption against extraterritoriality）為據，主張縱使著作權法的「第一次銷售原則」與專利法的「權利耗盡原則」有其歷史同源性，但考量美國著作權法能夠打擊於海外所非法重製的著作物，而美國專利法卻無相同效力，反推權利耗盡原則於專利案件中應限縮適用²¹；其另主張，SCOTUS於*Kirtsaeng*案係處理著作權法對於「合法『製造』」（lawfully made）定義的「解釋成文法」（statutory interpretation）問題，故於專利案件中的「銷售」（sale）在「判例法」（judicial created doctrine）下之情形，考量其問題類型與所涉及之權能皆不相同，自不宜類推適用²²。

對於PhRMA之看法，筆者認為似乎存有若干瑕疵，其主張美國著作權法具有美國專利法不能比擬之效力，但事實上與美國著作權法賦予著作權人之保護相當，專利權人得針對海外非法製造的專利物，於其實際進入或有進入美國之餘時，依美國專利法第271條主張權利，且著作權人亦無法於他國，直接依美國著作權法主張權利，其充其量僅係基於著作權採創作保護主義，故無須申請即可直接依各國之著作權法主張權利，但專利卻必須逐國申請與經過審查後，始能取得保護。至於其另外提出*Kirtsaeng*案處理之權能類型與本案不同，因而不宜予以比擬之看法，則更令人相當費解，原因在於SCOTUS於*Kirtsaeng*案之判決已明確的指出第一次銷售原則適用於海外合法重製之著作物，故即便所涉權能不同，似乎亦不影響該見解於本案之

²¹ See PhRMA Brief, at 14, *Lexmark v. Impression Product*, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 289 (Fed. Cir., Aug. 19, 2015) (“[*Kirtsaeng*] Court also based its holding on the extraterritorial application of the Copyright Act, noting [‘]that the American Copyright Act is applicable to all pirated copies, including those printed overseas.[‘] ... Patent law has no such international application. ... [B]ecause patent rights are national, the patent law’s presumption against extraterritorial application is particularly strong.”).

²² See PhRMA Brief, at 7-8, *Lexmark v. Impression Product*, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 289 (Fed. Cir., Aug. 19, 2015) (“[T]he Court focused on the location of *manufacture*, rather than the location of an authorized sale. In contrast, the conduct at issue for purposes of the judicially created doctrine of patent exhaustion is not *making* but rather *selling*. *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 553 U.S. 617, 636 (2008) ([‘]Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder.[‘]). Within the [‘]bundle of rights[‘] granted by a patent, the right to sell is distinct from the right to manufacture.”).

參考價值²³。

第二議題之情況與第一議題相似，正反立場於各爭點皆有，較為有趣之部分，在於SCOTUS未於*Quanta*案廢棄或修正*Mallinckrodt*案的見解，是否代表已默許此見解此一爭點，許多法院之友指出有許多*Quanta*案的法院之友意見書皆明確提及*Mallinckrodt*案，但SCOTUS卻置之不理，代表SCOTUS已默許此見解；然而，醫療器材再生協會（Association of Medical Device Reprocessors）卻於其法院之友意見書中，提出相當有力之反駁，表示SCOTUS之所以未論及*Mallinckrodt*案，一方面是基於雙方皆未要求，甚至是John Stevens大法官於言詞辯論，再次詢問LG的律師時，LG的律師亦明確表示其放棄且不認為有必要就*Mallinckrodt*案之相關主張進行爭執²⁴。

伍、言詞辯論內容²⁵

雙方於言詞辯論各有30分鐘的時間，但在言詞辯論前，雙方皆同意讓出部分時間，由支持他們的法院之友進行陳述，被告也就是上訴人Impression Product將10分

²³ See *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351, 1355-56 (2013) (“In our view, ... We hold that the [‘]first sale[‘] doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad.”).

²⁴ See Asso. of Medical Device Reprocessors Brief, at 21-22, *Lexmark v. Impression Product*, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 289 (Fed. Cir., Aug. 19, 2015) (“[T]he Supreme Court did not address *Mallinckrodt* because neither of the parties ultimately asked it to do so. The former Deputy Solicitor General of the United States ... believes that after viewing the briefs filed by *Quanta* and various amici, LGE simply chose not to defend the judgment below based on *Mallinckrodt*. See, e.g., Thomas G. Hungar, *Observations Regarding the Supreme Court’s Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, *IDEA—The Intellectual Property Law Review*, Vol. 49, No. 4 (June 7, 2009) at 30 ... At oral argument, Justice Stevens specifically asked LGE’s counsel: [‘]Q: Am I correct in understanding that you do not defend the *Mallinckrodt* decision? A: I do not defend the *Mallinckrodt* decision, Justice Stevens, and clearly I don’t believe I have to.[‘]”).

²⁵ 整理自言詞辯論錄音檔。美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理言詞辯論錄音檔公開於：http://oralarguments.ca9.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3，最後瀏覽日：2015年10月5日。

鐘分給由Intel與LG和Google等11家大型集團聯署提出的法院之友²⁶，而被上訴人Lexmark則是分5分鐘予生物科技產業組織²⁷；除了雙方當事人及其法院之友，美國司法部亦代表政府進行10分鐘的陳述²⁸。

言詞辯論之日，CAFC的12位法官皆有參與，因此過程相當激烈，首先由Impression Product進行陳述，接著由其法院之友上場，並將所剩時間保留至最後詰辯所用，被告即上訴人陳述完後，由美國司法部代表美國政府提出其立場，之後則由Lexmark及其法院之友分別提出看法，最後由Impression Product進行詰辯；辯論過程中，多位法官分別就不同議題提出質疑。

觸及的議題有相當多，較有趣的至少包括產品的販賣是否包含默示授權、專利權人自行販賣與授權他人販賣之區別、專利法與契約法之互動、推翻Mallinckrodt案的見解可能帶來的公共衛生疑慮、倘若專利權人在國外未進行專利布局是否與其在多個國家進行布局會有不同結論、Lexmark要求消費者僅得將使用後的碳粉匣拋棄或交由經銷商之實質意涵是否與租賃行為相當、差別訂價對於生物科技產品的重要性、法律安定性等。

Impression Product表示產品一旦係「合法」（authorized）販賣，專利權人將喪失對該物可主張之專利權（“Once you have the sale that is authorized, I think that is the end.”），其強調於專利法下，授權與販賣的不同在於專利權人得附條件進行授權，但不得附條件的販賣專利物，故自然無默示授權之可能（“Condition in license is ok, condition on sale is not, title transferred has no implied license.”）。就此，Lexmark堅持授權與販賣並無不同，且不僅應探究販賣是否合法，而是到底販賣了哪些「權能」（“It’s an authorize sale, the question is authorize sale of what.”），其說明Lexmark之所以對可否重覆填充之碳粉匣有不同訂價，即是允許消費者不必就不需

²⁶ Response to oral argument order from the Amici Curiae Dell Inc. et al., Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 332 (Fed. Cir., Sept. 22, 2015).

²⁷ Response to oral argument order from the Amici Curiae Biotechnology Industry Org. and CropLife Int’l, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 334 (Fed. Cir., Sept. 24, 2015).

²⁸ ORDER filed granting motion to allow argument and granting motion for time for additional time at oral argument filed by Amicus Curiae US, Lexmark v. Impression Product, Case Nos. 14-1617, ECF Nos. 320 (Fed. Cir., Sept. 3, 2015).

要之權能支付對價；然而，當法官追問若Lexmark未就不同型式進行差別訂價，則能否仍舊進行權利的限制時，Lexmark卻又說理論上可行，似乎使其主張之依據失去正當性。

有趣的是，Lexmark卻主張即使CAFC推翻Mallinckrodt案見解之決定，仍不影響SCOTUS於*General Talking Pictures*案的見解²⁹；換言之，假若CAFC認為由Lexmark所販賣之碳粉匣，不論如何限制，專利皆必然耗盡，Lexmark仍然可透過附條件授權第三方製造與販賣碳粉匣予「僅使用一次的消費者」，基於被授權人無法提供其未被授予之權能（“Licensee cannot convey more than what he has.”），因此販賣碳粉匣予「擬使用多次的消費者」將屬於「未合法的」（unauthorized）販賣，故不僅無專利耗盡之可能，且為專利侵害之行爲。法官似乎能理解Lexmark之主張將造成的不合理現象，亦不認為美國專利法能夠如此輕易而迂迴的被規避，但卻未能及時得出其他有效對策；筆者猜測法官們不會對此問題置之不理，較可能的結論或許是對於*General Talking Pictures*案的見解提出不同的解讀，使Lexmark之主張無法成立，至於實際結果，只能等待聯席法官屆時於判決書中如何表示。

對於擔憂專利遭弱化，故而支持維持原判決先例之法院之友，Impression Product表示縱使當事人間無法以契約避免專利耗盡，惟亦未排除其依契約法得主張之權利；換言之，產品的販賣僅使專利權人無法就該物再主張專利權，但仍舊得依其他合法的途徑主張權利，例如訂定包含實質專利內涵之契約，約定倘若消費者之後將該物再販賣至特定市場，則須賠償專利權人於該市場所失之利益，至於該約定是否有效且能夠被執行，則應受到契約法之拘束，而與專利法無涉。

就推翻Mallinckrodt案見解隱含的公共衛生疑慮，Impression Product之主張與其對專利法與契約法之互動相似，面對法官質疑是否得透過較簡單之方式處理，否則將可能造成未來交易契約變得冗長且相當複雜（“We need a straightforward rule, so don't have to do 50 page contract all the time.”），Impression Product則表示以單一法律處理所有相關的問題，不僅有其困難度，且應釐清得透過專利法主張權利之界限

²⁹ Gen. Talking Pictures Corp. v. W. Elec. Co., 304 U.S. 175, 177-82 (1938).（本案涉及專利權人授權他人製造不同型號之擴大機，其中部分型號可出售予任何消費者，而其他型號可出售予家用消費者；然而，被授權人與若干消費者明知授權限制之存在，卻故意基於商業用途，購買家用型號，美國聯邦最高法院最後認定該專利授權所包含之限制為有效的。）

（“It’s also true we not confuse when to enforce patent right.”），於藉由專利法進行管制未必適當之情形，自應由美國食品藥品管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）另訂相關法令限制醫療器材的重複使用較為妥適。

Lexmark的法院之友主張差別訂價對於部分產業有其重要性，倘若專利耗盡原則擴大適用，將造成有心人士於開發中國家以較低價格購買專利物後，出口至相同物品但售價較高的國家，此種套利行為，勢必迫使專利權人提高該物於開發中國家之售價，以藥物為例，將使開發中國家人民無法負擔藥物，對公共利益有不利影響；縱使法官可理解，但似乎對以專利為手段之妥適性抱持保留之態度，而Impression Product則仍表示應由FDA或相關主管機關訂定相關法令或以契約限制，基於公共利益而有差別訂價之物品的進出口。

數位法官、美國政府及雙方當事人針對專利權人國際布局程度對於專利耗盡原則之適用則有不同看法，美國政府認為美國專利之各項權能不可分開耗盡，惟專利權人可明確標示保留於其他國家之專利權（“Can’t slice and dice the U.S. patent right, but your U.S. patent right is divisible from foreign right if otherwise is expressly conveyed.”），否則消費者即得假設專利權人已自願耗盡對該物可能主張之他國專利（“If silence, consumer get to assume all rights are exhausted.”），而Impression Product則抱持專利權人相同，則其於所有國家之相同專利皆於初次販賣時耗盡；就美國政府的說法，Lexmark及其法院之友則主張除非係專利權人明確標示放棄他國權利，否則將僅耗盡該國專利（“Even if you have foreign patent, if you sell a product abroad, it only exhaust that foreign right.”），縱使法官未明確表示其是否支持Impression Product之主張，但由其一方面質疑美國政府對於「權能」與「地域」持不同立場之理由何在；另一方面質疑Lexmark及其法院之友對於提供明確標示，對消費者善盡告知義務究竟有何困難，而Lexmark及其法院之友卻仍以供應鏈複雜搪塞之情形，似乎可合理推測法院最後傾向Impression Product之可能性不低。

針對法官對Lexmark的販賣方式與租賃有何實質差異之疑問，Lexmark則以租賃代表消費者負有歸還義務，但Lexmark並未限制消費者選擇拋棄的自由，僅要求若消費者欲回收使用後的碳粉匣，則僅得將其交由經銷商。

最後，Lexmark提出Jazz Photo案之判決先例已維持15年之久，故不應於欠缺正當理由將其廢棄，而Impression Product一方面表示已論及之議題皆有其正當性；另

一方面則由判例法創造專利耗盡原則之起源出發，並舉出其他長達百餘年的判決先例，以顯示15年明顯不成比例。

陸、結 論

由整個辯論過程看來，*Impression Product*就大部分爭點，除表示現狀之不妥外，亦提出可能之對策，反觀*Lexmark*則不斷強調維持現狀之重要性，筆者認為CAFC提出欲檢討的兩個判決先例皆獲得多數法官支持廢棄的機率應較高；即便如此，法官們對於專利法與契約法之互動、交易成本與效率、公共衛生疑慮等不同因素，恐怕亦不容易達成無歧異的共識，故應會有不少法官就其觀點分別提出協同與不同意見書，且本案更涉及了對SCOTUS於*Kirtsaeng*案、*Quanta*案與*General Talking Pictures*案判決先例之詮釋，能否得到SCOTUS之肯定，全案最後是否會獲得該院之上訴許可令（*writ of certiorari*），皆相當值得我們持續關注，並拭目以待。

考量台灣仍有相當多企業係以代工為其主要業務，且有不少關鍵零組件仍是由上游廠商提供，即便授權製造亦多有所限制，縱使廣達在2008年可謂打了一場漂亮的勝仗，但*Quanta*案的判決卻也留下了不少疑竇，因此本案之重要性即為權利耗盡原則在美國適用之釐清或補充。應注意者，即便是主張專利耗盡原則應採取較擴大解讀的*Impression Product*，仍表示應以契約進行必要之限制；換言之，假設CAFC作出對於*Impression Product*有利之判決，恐怕仍將無法避免專利權人以契約方式拘束被授權人、下游客戶及消費者，並於專利耗盡而無法主張專利侵害之損害賠償時，改向被授權人主張違約之損害賠償，相關約款能否符合「合理原則」（*rule of thumb*），而禁得起契約法與競爭法之檢視，台灣廠商於整個產業價值鏈中又能否全身而退，則將仍舊值得商榷。