



自動且一致的專利權 國際耗盡原則

——論美國最高法院*Impression v. Lexmark*判決



劉國讚*

壹、前　言

專利權人就其申請專利之發明取得專利權後，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，則指使用該方法，或使用、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（參閱專利法第58條）。

在排除他人實施的效力之下，專利權人自己販賣或同意他人販賣其專利產品後，已從販賣中獲取利益，若對於該專利產品再次販賣的行為主張專利權，將影響該專利產品之流通與利用。為解決此種私權與公益平衡之間題，乃發展出「權利耗盡原則」（principle of exhaustion），或稱第一次銷售原則（first-sale doctrine）。根據此原則，專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已經行使過專利權，就該專利物品之權利已經耗盡，對於該專利物品之再度銷售不再享有排他權。

權利耗盡原則是從專利制度的基本精神而來，並未詳細規範於專利法中。實務

DOI : 10.3966/221845622018040033005

收稿日：2017年12月8日

* 國立臺灣科技大學專利研究所教授兼所長。

上若專利權人於首次銷售時做出限制，例如限制購買人不得再度銷售、或對於某些消耗性器材限制僅能使用一次，則購買人再度將該物品重製並銷售時，專利權人可否對其主張專利權？亦即是否可讓專利權人保留專利權而無耗盡？又專利商品在國際間流通時有應採國際耗盡（foreign exhaustion）或國內耗盡（domestic exhaustion）原則的問題？美國最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）於2017年作成的*Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*事件¹（下稱「本件訴訟」）中，對於權利耗盡原則有明確的闡釋，也對於美國係採國際耗盡或國內耗盡做出明確的宣示。本文將從本件訴訟的判決歷程與案例法，探討有關專利權耗盡在實務上所爭議的問題。

貳、美國專利法規定

首先介紹本件訴訟涉及的美國專利法規定。美國專利法第154條(a)(1)項規定專利權的效力是排他權：「每件專利包含一個簡短的發明名稱及給予專利權人、其繼承人或受轉讓人排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約該發明或銷售該發明或進口該發明到美國境內的權利，以及，如果該發明是一個製程，則是排除他人在美國境內使用、為販賣之要約或銷售或進口至美國境內該製程所製成之產品的權利。」²

美國專利法第271條(a)項則是規範專利侵害的行為：「除本法另有規定外，任何人未經授權（without authority），在專利權有效期間內，在美國境內製造、使用、為販賣之要約，或銷售、或進口至美國境內任何獲得專利之發明（patented invention），侵害該專利。」³

¹ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.*, 137 S. Ct. 1523, 1526 (2017).

² Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

³ Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or

同法第271條(c)項則是幫助侵害的行為：「凡在美國為販賣之要約、販賣、或進口至美國一元件，該元件為一有專利之機器、製品、組合、或組成的一部分，或一材料或裝置用於實施一有專利之方法，該零件、材料或裝置構成發明的本質部分 (material part)，知道 (knowing) 其被特別製造或適於使用在該專利之侵權上，並非商業上適用於實質非侵權之用的日用品或通用品，將被歸責為幫助侵權人。」⁴

幫助侵害是一種間接侵害，因此有時稱第271條(a)項為直接侵害。直接侵害行為人必須有第271條(a)項所列之製造、使用等行為，而被訴產品或方法則必須是具有專利權範圍 (claim) 所載的全部技術特徵；相對地，幫助侵害行為人則只要實施專利權範圍的部分技術特徵即有可能成立，但還有其他直接侵害所無之成立要件。依第271條(c)項所載，幫助侵害之成立，至少要證明被告有：一、有為販賣之要約、販賣、或進口等之行為，二、行為客體是該專利發明的一部分，物品發明是其部分零件，物質發明是其部分材料，方法發明則是用於該方法的材料或裝置，三、該部分是一專利發明的本質部分，並非商業上適用於實質非侵權之用的日用品或通用品；四、知道該部分是特別製造來用於侵害該專利發明。

另外，最高法院從法律規範意旨，又在案例法⁵中指出必須有直接侵害之存在，才會有幫助侵害。典型的態樣是持有專利品的消費者為直接侵害行為人，消費者「製造」或「使用」被訴產品，該產品符合系爭專利權範圍的全部技術特徵，而幫助侵害行為人是更換專利權人或被授權人所銷售產品的部分元件為業的公司。

幫助侵害須以直接侵害存在為前提，而直接侵害是否成立，則以元件的更換究竟是修理 (repair) 或重建 (reconstruction) 為爭論焦點。專利物品的所有人更換零

sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

⁴ Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

⁵ Aro Manufacturing Co., Inc. et al., v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 81 S. Ct. 599, 600 (1961).

件進行修理是將其所持有的財產維持在可使用的狀態，因此不構成直接侵害；如果更換零件已經是重建該持有物，則會被認為構成直接侵害。因而，修理或重建對於供應更換元件者是否成立幫助侵害具有決定性。案例法所建立的判斷原則，是以更換元件的壽命為準，當所更換元件相對於其他元件的壽命明顯較短時，會被認為是一種耗材的更換，這是維持整個專利物品仍可使用的修理，不成立幫助侵害。

參、案例事實與訴訟經過

以下先介紹本件訴訟的事實，從地院到聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit, CAFC）的歷程，以及兩件重要的判決先例。

一、系爭專利與被訴產品

本件訴訟是關於雷射印表機的碳粉匣，也就是含有碳粉的匣子，雷射印表機用來在紙上呈現影像。Lexmark國際公司（Lexmark International, Inc.）在美國及全球設計、製造及販賣碳粉匣給消費者，它有數件專利是關於其碳粉匣與其使用。

當碳粉匣的碳粉用完後，碳粉匣可以重新填充再次使用。這讓其他稱為再製者（remanufacturers）的公司，有機會從美國和國外的碳粉匣購買者獲得Lexmark所出售空的碳粉匣，重新填充後，再以較低的價格銷售。

Lexmark知道此種商業問題，因此建構其銷售策略，鼓勵消費者回收用完的碳粉匣。它提供購買者兩個選項：一項是以完全價格購買碳粉匣，稱為「正常碳粉匣」（Regular Cartridge），這種碳粉匣可以回收再充填碳粉使用；另一項是藉由Lexmark回收方案，以大約減少20%的較低價格購買，稱為「回收方案碳粉匣」（Return Program Cartridge）。選擇回收方案的購買者必須簽署合約同意只使用碳粉匣一次，只能將用完的碳粉匣交給Lexmark而不可交給他人，以換取較低的價格。為了執行這個「單次使用／不得再銷售」（single-use/no-resale）的限制，Lexmark在每個回收方案的碳粉匣設定晶片，晶片監控碳粉剩餘量，並且可避免該碳粉匣再次被填充使用。

Lexmark的策略反而刺激再製者有更多創意，許多人獲得空的回收碳粉匣後，發展破解晶片的方法，以自己製造的未經授權晶片置入回收方案碳粉匣，讓碳粉匣

可以再度置入印表機使用。晶片的科技障礙被排除後，Lexmark所設計來避免回收碳粉匣再製的商業模式效果不彰。結果，同意Lexmark的單次使用／不得再銷售的合約只及於初次購買的顧客，不及於該顧客下游的購買者亦即再製者。

Lexmark以兩種管道銷售其碳粉匣，一種是直接出售給終端消費者，另一種出售給「再銷售者」（re-sellers），包含批發商及零售商。Lexmark出售給終端消費者時，該銷售為首次銷售；出售給再銷售者時，該銷售為首次銷售，再銷售者出售給消費者則非首次銷售。

Lexmark不打算承認其回收方案失敗，於2010年對一些再製者提起訴訟，訴訟進行到最後只剩Impression產品公司（Impression Products, Inc.）。Lexmark訴稱Impression違反美國專利法第271條，Impression獲得已用過的空碳粉匣，包含一些回收方案碳粉匣重新更換晶片及充填碳粉，然後在美國境內銷售，在美國境外獲得的碳粉匣則輸入美國。對於某一些直接覆蓋碳粉匣的專利，Lexmark主張專利法第271條(a)項的直接侵害，對於某一些專利則只有終端使用者直接侵害，Lexmark主張Impression須負專利法第271條(c)項的幫助侵害之責。

更具體而言，被訴碳粉匣有兩種類型，一種是Lexmark在美國所銷售帶有限制的回收方案碳粉匣，Lexmark稱其明確禁止這些碳粉匣的再次使用及再次銷售，當再製者填充碳粉匣而再次銷售時侵害Lexmark的專利。另一種是Lexmark在國外銷售的所有碳粉匣，Lexmark在國外銷售而再製者將其輸入美國。Lexmark主張其從未授權給任何人進口這些碳粉匣，因此再製者侵害其專利。

二、地區法院訴訟經過

第一審由俄亥俄南區地區法院（Southern District of Ohio）審理。被告Impression同意碳粉匣落入Lexmark所持有的專利權範圍，也未爭執專利的有效性，只用一個理由防禦，也就是Lexmark所出售的碳粉匣於首次銷售時權利已經耗盡，並對兩種類型的系爭碳粉匣提出不侵害Lexmark專利，請求駁回原告之訴的聲請。地區法院准予Impression對於在美國境內銷售之單次使用碳粉匣的再出售不侵害Lexmark專利之聲請，認為這種碳粉匣於首次銷售之後專利權已經耗盡，而駁回原告之訴。另一種在美國境外銷售的碳粉匣，地區法院則認為碳粉匣首次銷售是在美國境外，因此專利權並未耗盡，Impression將碳粉匣輸入美國再銷售的行為無法逃

避專利侵害責任。兩造均向CAFC上訴。

在地區法院及CAFC審理時，引用兩件重要的CAFC判決先例，一件是1992年所作的Mallinckrodt事件⁶，另一件是2001年所作的Jazz Photo事件⁷，在此要先介紹這兩件案例法原則。

三、Mallinckrodt事件

系爭專利產品是一種將放射性或治療物質以噴霧器對病人肺部噴霧的裝置，用來治療肺病。Mallinckrodt製造系爭產品並以單一套組銷售給醫院，包含有一個產生放射性薄霧的噴霧器，一個傳送氧氣或空氣與活性物質的歧管，一個過濾器、管、口部零件、和夾鼻器。使用時，放射性物質或藥物置入噴霧器中，霧化後，病人在封閉的系統中吸氣和呼氣。該裝置使用後放入Mallinckrodt所提供的密封容器中以降低輻射外曝以及丟棄。

該裝置標示有專利號及商標、還有「只能單次使用」的字樣，包裝上也記載有「只限單一病人使用」的指示，並指引醫院將使用後的裝置於丟棄前密封在密封容器中。

然而，醫院並未依指示將使用後的裝置丟棄，而是收集後交給Medipart公司，Medipart將其包裝後交給Radiation Sterilizers公司，該公司將該包裝曝在至少2.5百萬雷德（rad）的伽碼射線，然後再交回給Medipart。Medipart檢查每個組件是否有損壞，然後以新的過濾器、管、口部組件、和夾鼻器更換之，稱其為「重新處理後的單元」（reconditioned units），再交回給原來的醫院再度使用，這個重新處理的單元還是有「只能單次使用」的標示以及Mallinckrodt的商標。

Mallinckrodt起訴稱Medipart侵害其專利、商標、以及不公平競爭。關於專利部分，地區法院審理時雙方對於系爭產品賣給醫院是首次銷售並無爭議，也無爭議產品使用的限制。地區法院最後認為「只能單次使用」的限制在專利侵害中不能行使，因為這是一種專利權的濫用，所引用的判決先例是有關專利產品銷售時限制出售價格的行為違反公平競爭的法律。而且，Medipart對於系爭產品所做的行為是允

⁶ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 701 (1992).

⁷ Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n, 264 F.3d 1094, 1095 (2001).

許的修理而非不允許的重建，幫助侵害不成立，因此原告無法依據專利法請求損害賠償。

Mallinckrodt上訴時主張單次病人使用的限制在專利法下是可行使的，因為這種使用是在取得專利權的範圍內，這個限制並沒有擴張取得專利權的範圍，Medipart則以單次使用的限制不能行使來抗辯。

CAFC認為專利產品的使用限制是否可行使，是從專利法第154條給予專利權的排他效力而來，這個排他權可能會全部或部分無法執行（waive），此種無法執行的狀況可能是因專利法、契約法、反托辣斯法、或其他作用法而來，也包含專利權濫用的法律。本案的判斷原則是要看Mallinckrodt的限制是否在給予專利權的合理範圍內，或者專利權人的限制已經是超越給予專利權的投機行為，而有違反公平競爭的效果。

CAFC認為再次使用的限制與限制再出售價格不同，限制再出售價格有違反公平競爭的問題，而限制再次使用則無。地院認為限制再次使用於專利法下是無法行使是錯誤的，應該要看專利產品的銷售於銷售與授權相關法律下是否有效，如果再次使用的限制是在給予專利權的合理範圍內，則違反再次使用限制的行為是侵害專利。在此認定下，Medipart對於被訴產品所做的行為是修理或者重建並不需要判斷。

四、Jazz Photo事件

本案專利權人是富士軟片公司（Fuji Photo Film Co.），在國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）起訴的事件，訴稱27位被告將系爭產品輸入美國的行為侵害其多件美國專利。系爭產品是一種單次使用的照相機，稱為「鏡頭軟片整體包」（lens-fitted film packages, LFFP）。ITC最後決定認為侵害成立，其中三位被告向CAFC上訴。

系爭專利發明是一種簡單型的照相機，主要元件有塑膠外殼帶有快門，快門釋放鈕、鏡頭、觀景器、軟片前進機構、軟片計數顯示，一些機型有閃光燈組件和電池。外殼也包含一卷軟片保持器及軟片容器避免曝光。相機出廠時已填充軟片，然後用超音波焊接或其他方法將外殼密封。專利權人出售LFFPs時只打算讓其作一次使用，軟片用完後可以在塑膠外殼預設較弱的部位打開將軟片容器取出，LFFP就可

丟棄。被告是將用完的LFFP回收，重新裝入軟片後出售。圖1是其中一件代表性專利US4884087專利的第8圖。

根據ITC調查，重製者將LFFP回收再出售的步驟如下：

- 移除蓋板；
- 打開LFFP本體，至少要切開一個焊接處；
- 更換滾輪將軟片匣置入；
- 重新設定計數器；
- 有閃光燈的LFFP要更換電池；
- 將新的軟片捲進滾筒；
- 重新用膠帶或黏膠封閉LFFP本體；
- 蓋上新的蓋板。

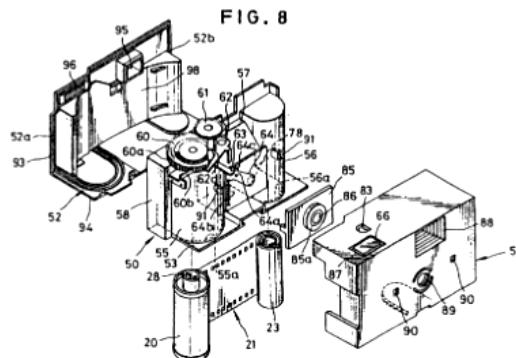


圖1

本案被告辯稱其並非製造新的LFFP，而只是簡單的在使用過的照相機上更換軟片，因此只是修理行為而無侵害。因為LFFP實際可用壽命比富士所建議的要長，專利權人不可限制其使用，這是允許的修理行為。但ITC認為被告行為是屬於不允許的重建，而認定侵害成立。CAFC則判斷被告行為是允許的修理而非不允許的重建，而推翻ITC的決定。

本案關於富士軟片出售相機後是否權利耗盡，CAFC所用原則是專利權人首次銷售時可以保留再次銷售的權利，前提是首次銷售時必須有明確的約定。富士軟片主張有限單次使用的指示及提醒文字在LFFP的蓋板上，ITC認為依這些提醒文字，

專利權人保留了再次銷售的權利，因此LFFP首次銷售之後權利並未耗盡。然而，CAFC認為ITC過度重視富士軟片的意圖，專利權人的意圖並無法限制專利產品的再次使用，也不會將修理轉變為重建。CAFC指出，決定合約的明示或隱含授權是契約法的問題，而銷售者的意圖，除非有可行有效的契約，並無法對於購買者再次使用、銷售做出限制，而產品包裝上的指示，並不是與購買者契約合意的型態，也就是購買者並沒有同意只做單次使用。

五、本件訴訟CAFC判決

回到本件碳粉匣的訴訟，CAFC審理本案時，考量本案所涉1992年所作的Mallinckrodt案例法，以及2001年所作的Jazz Photo案例法，是否在最高法院後續的判例之後還有效，尚有所顧慮，因此以全院法官聯席聽證審理本案，於2016年作成裁判⁸。

CAFC在檢視最高法院相關判決先例之後，認為Mallinckrodt判決先例的原則仍可維持：專利權人銷售一專利物品時做出單次使用／不得再銷售的限制是合法的且清楚地告知購買者，而不是藉由該次銷售予購買者或下游購買者，則該再銷售／再使用之授權已經被明確否定。此種再銷售或再使用是對於授權的法律限制，會在原始銷售時成立，而維持未授權狀態，因而屬專利法第271條的侵害行為。

Jazz Photo判決先例的原則亦可維持：美國專利權人只是藉由在境外銷售或授權銷售美國專利物品，並未授權購買者輸入該物品以及在美國境內銷售及使用，屬欠缺專利權人同意授權的侵害行為。外國市場是在外國統治下並不相當於在美國控制下的美國市場，而在美國境內的美國專利權人之銷售可推定為對其銷售的物品耗盡專利權。

依據這兩個原則，CAFC分別就美國境內與境外銷售的碳粉匣，判斷本件訴訟中Impression的專利權耗盡之抗辯是否有理由。結論是逆轉地區法院對於境內銷售的回收方案碳粉匣不侵害的判決，維持地區法院對於境外銷售碳粉匣進口美國屬侵害行為之判決。

⁸ Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721, 722 (2016).

(一)美國境內銷售回收方案碳粉匣

首先是Lexmark在美國銷售的回收方案碳粉匣，CAFC採推定耗盡原則（*presumptive-exhaustion*），專利權人對於下游的購買者可以保留其可行使的權利，藉由「清楚地告知」（*clearly communicated*）購買者，即可對於銷售後的使用或再度銷售做法律限制。CAFC分析權利耗盡原則是來自專利法第271條(a)項的「未經授權（*without authority*）」，專利權人可禁止該物的製造、使用、販賣或進口。當你購買一物件時，你被推定為同時獲得授權自由使用或再度銷售該物件，但這只是一個推定，當銷售者限制銷售後的使用及販賣時，就沒有此種授權的推定。本案兩造均同意Impression知道Lexmark銷售時的限制，而且這些限制並沒有違反法律，CAFC的結論是Lexmark的銷售並沒有耗盡其專利權，因此該公司對於Impression重新裝填及再次銷售回收計畫碳粉匣時仍可以主張專利侵害。

(二)境外的回收方案碳粉匣進口美國是否侵害

至於Lexmark在境外銷售的碳粉匣，CAFC採國內耗盡原則，專利權人決定在境外銷售一件產品，並沒有終止其對一「輸入該物件且在美國境內銷售」之購買者提出侵害訴訟的能力。依據該原則，CAFC的結論認為，當專利權人收到「在美國市場銷售的利益獎賞」時才會耗盡，專利權人在境外的銷售並不會產生耗盡，美國專利並無法提供境外保護，因而無法支撐專利權人在境外銷售的價格。結果是，即使Lexmark對於境外銷售的產品沒有保留權利，對於Impression從海外銷售的碳粉匣帶進美國市場銷售的行為，仍然可以自由行使專利權。

肆、美國最高法院判決

Impression向最高法院上訴，最高法院發調卷令審理本案，本案關鍵爭點在於Impression的專利權耗盡之抗辯是否有理由，就美國境內與境外首次銷售的碳粉匣分別說明如下。

一、境內銷售的碳粉匣是否權利耗盡

關於Lexmark在美國境內銷售的回收方案碳粉匣被Impression再次充填銷售是否侵害Lexmark專利，最高法院的結論是Lexmark在銷售這些碳粉匣時耗盡其專利權。Lexmark與顧客合約對單次使用／無再次銷售限制在契約法下可能是清楚的且可行的，但它們並無法讓Lexmark保有專利權。

(一) 專利權耗盡是自動的

最高法院先從專利法出發，專利法第154條(a)項授予專利權人「排除他人製造、使用、為販賣之邀約、或銷售其發明的權利」。專利權耗盡原則對於排他權有所限制可追溯到1853年的判決先例⁹。而且過去判決先例也指出這個限制是自動地（automatically）：當專利權人選擇銷售一物件，則該產品「不再是獨占的限制範圍內」，而是變成購買者在其所有權的範圍及利益內「私有的，個人的財產」。專利權人可以自由和購買者設定價格及談判合約，但無法「藉由其專利」，控制該產品的所有權已經移轉給購買者之後的權利¹⁰。這個首次銷售會「終止所有對該物件的專利權」¹¹。

最高法院指出：「這個良好建立的耗盡原則，讓專利權在普通法原則下對抗讓渡之限制。專利法藉由授予發明人一個限制的獨占以促進科學和有用技藝的發展，而允許其對其發明『確保財務上的獎賞』。然而一旦專利權人銷售該物件，他已經享有『藉由限制的獨占』所確保的所有權利。因為『當專利權人已經收到使用其發明的獎賞，……專利法的目的已經實現』，專利法對該物銷售後無法再提供限制使用及享有。」¹²

最高法院以二手車的商店為例，指出CAFC所用的原則是錯誤的：「二手車的商業活動可以運作，是因為該商店能自由修理及再度銷售車輛。如果製造數千零件給車輛的公司可以在首次銷售後仍保有其專利，並且告商店所有人侵害專利，則這個商業的平穩交易流動會被破壞。即使專利權人克制自己不施加該限制，專利的威

⁹ Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 14 L.Ed. 532, 533 (1853).

¹⁰ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250 (1942).

¹¹ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008).

¹² *Id.* 1532.

脣也會讓商店所有人投資於避免自己涉入潛在的訴訟。將專利權擴展到首次銷售之後，會阻礙商業的流動。先進的科技有成長中且更複雜的供應鏈，會讓這個問題擴大。」¹³

最高法院再引用兩件判決先例，一件是1918年的留聲機（Graphophones）事件¹⁴，留聲機是早期一種用來記錄及重現聲音的裝置，製造者銷售留聲機給零售者，以合約約定再次銷售的價格。有些零售者未依合約價格再次銷售，製造者對其提起專利侵害訴訟，判決結論是製造者的合約約定超過專利法的限制，而無法再藉由專利獨占對於零售者的再次使用做出限制。也就是即使專利權人在一個明確的限制下銷售一物件，專利權人對該產品也無法保留專利權。第二件是眼鏡鏡片的事件¹⁵，一家製造眼鏡鏡片的公司，授權給一代理人銷售其產品給批發商及零售商，要求其承諾以固定價格銷售該鏡片。美國政府對其提起反托辣斯訴訟，該公司辯稱其是在專利法下的權利行使，判決結論是初次銷售「放棄（relinquish）對於以銷售產品的專利獨占」，因此固定再次銷售價格無法從專利法中得到支持。

回到本案，最高法院認為依過去的判決先例只有一個結論，Lexmark對於回收方案碳粉匣，不能對Impression提出專利侵害訴訟來行使其單次使用／不得再次銷售的約定。Lexmark的碳粉匣一但銷售，這些回收方案碳粉匣就已經超出專利獨占範圍外，Lexmark所保留的權利是與其購買者間契約法的問題，而不是專利法。

(二)CAFC對權利耗盡原則的闡釋錯誤

最高法院指出CAFC得到不同的結果是因為基於錯誤的基礎。CAFC認為權利耗盡原則必須用解釋專利法侵害條文的方式來理解，侵害條文禁止任何人「未經專利權人授權」而使用或銷售一專利物件。耗盡原則是一個預設的原則，專利權人決定銷售一物件時「推定給予『同意』讓銷售者使用它及再次販賣」。在此概念下，專利權人獲得專利權是「一束權利」，如果專利權人明確從該束權利中抽出一根，也許是藉由限制購買者再次銷售的權利，則該購買者並沒有獲得該授權，專利權人可能在專利法下繼續行使其專利權以排除之。

¹³ *Id.*

¹⁴ *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.*, 246 U.S. 8, 17-18 (1918).

¹⁵ *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250 (1942).

最高法院否定上述說法，認為耗盡原則並不是伴隨銷售而推定授權，而是對專利權人權利範圍的限制：「使用、銷售、或進口一物件的權利在專利法中是獨立的。專利所給予專利權人的排他權是一種限制的權利以避免他人做這些行為。耗盡會使該排他權消失。……結果是，該銷售轉移使用、銷售或進口的權利，因為這些是伴隨所有權的權利，購買者是自由的且不會在侵害訴訟內，因為在此已經沒有排他權可以行使。」¹⁶

CAFC將專利品的銷售當作是授權，因此專利權人可以對其銷售的產品做一些限制，正如授權契約也可以做一些限制。例如電腦開發者可能授權製造者製造其專利裝置及限制該裝置只給個人的非商業使用。若被授權人違反該授權約定而銷售電腦於商業使用，專利權人可對被授權人提起侵害告訴。

最高法院認為CAFC上述顧慮是錯的，並從商品流通的觀點，區分專利品之銷售和專利授權契約的差異：「當一物件通過商業，它在市場上移動時不應該在法律雲的陰影下。但一個授權並不是將權利通過一個產品，它是關於改變專利權人獨占的輪廓：專利權人同意不排除被授權人製造或販賣該專利發明，擴展被授權生產者和銷售者的集合。因為專利權人交換權利而非產品，它可以自由放棄一束專利保護的一部分。」¹⁷

權利耗盡的專利品也包含專利權人授權銷售的產品，被授權人的銷售在專利耗盡的目的上，會被處理為等同於專利權人自己銷售，該次銷售對於該產品耗盡專利權人的權利。因此，即使被授權人對於購買者施加限制，該次銷售仍然耗盡該銷售品的所有專利權。購買者可能不會遵守該限制，但可以主張的權利是契約法而非專利法。

專利權人授權他人實施，可以做一些限制和約定，如果被授權人的實施行為超出授權範圍外，則該實施行為相當於沒有專利權人的授權，專利權人可以對被授權人及知情的購買者主張專利侵害。既然專利品之銷售和專利授權實施不同，因此專利權人不能使用授權實施相同的約款來對購買者施加銷售後的限制。

過去判決先例¹⁸的事實情況是，被授權人在專利權人的授權範圍外實施，則被

¹⁶ *Id.* 1534.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 58 S. Ct. 849, 850 (1938).

授權人侵害專利權人的權利因為其實施行為並不符合授權的條件，專利權人可對購買者提出專利訴訟，因為購買者涉入被授權人的侵害行為。亦即，若專利權人並未授權給被授權人販賣，則該販賣行為不會讓專利權人的權利耗盡。

二、境外銷售的碳粉匣是否權利耗盡

關於境外銷售的碳粉匣是否權利耗盡，Lexmark也在國外銷售碳粉匣且告Impression侵害其專利，包含所有進口的碳粉匣侵害專利，不只是回收方案的碳粉匣，Lexmark主張外國的銷售並不會觸動專利權耗盡，除非專利權人明確或暗示移轉或授權其專利權。CAFC認同Lexmark的主張，但最高法院不同意此種說法，而認為專利權應採國際耗盡，一個在美國境外的授權銷售，正如在美國境內，在專利法下耗盡所有專利權。

(一)著作權的國際耗盡

最高法院認為這個問題是有關智慧財產權的國際耗盡，是來自著作權。首次銷售原則可見於成文法17 U.S.C. 109 (a)，著作權所有人銷售合法著作時，它喪失了限制購買者「銷售或支配該著作」的權利。最高法院認為首次銷售原則用於合法著作物在境外的製造和銷售：「我們從條文的原意開始，但並非決定性的，條文文字既未限制首次銷售原則的地域性範圍，也未清楚地指出國際耗盡。國際耗盡的原則是因為首次銷售原則來自普通法拒絕允許限制動產讓渡。普通法原則並無地域限制。條文缺乏任何文字可區分國內和國外銷售，意指首次銷售原則之直接應用（straightforward application）的結論是可適用在境外。」¹⁹

(二)一致的國際耗盡

最高法院認為既然著作權是國際耗盡，從商品流通的觀點，並沒有必要將專利與著作區分：「專利權於境外銷售的耗盡是直接應用，專利權耗盡的本質也是對抗商品流通之限制，專利法的文字或歷史並沒有顯示國會想要限制無邊境的普通法原則於國內銷售。事實上，國會一點也沒有改變專利權耗盡，它並無文字限制於專利權人獨占的範圍。……區分專利權耗盡和著作權的首次銷售原則在理論上或實務上

¹⁹ *Id.* 1536.

均不合適，兩者有強大的相似性且同一目的，且許多日用品，汽車、微波爐、計算器、汽車電話、藥品、及個人電腦，同時受到專利和著作權保護。」²⁰

Lexmark認為專利法限制專利權人排除他人製造、使用、販賣或進口其產品的權利只在美國境內，國內銷售觸發耗盡因為銷售補償專利權人讓其「放棄（surrendering）美國權利」。國外銷售是不同的，專利法並未給予專利權人境外的排他權利。沒有這些權利，專利權人在國外市場的銷售不能以在美國境內相同的售價銷售，因此無法收到美國專利法保證的獎賞。缺乏該獎賞，應該沒有耗盡權利。簡而言之，境外的銷售並無專利權耗盡因為境外並無專利權可耗盡。

最高法院不採此種觀點，而是認為專利權的地域限制並無法作為與著作權保護區分的基礎，因為這些保護並無任何地域性的運作，也沒有地域限制支持Lexmark的主張。最高法院指出：「購買者買一物件，而非買專利權。權利耗盡由專利權人決定適當的商品價格及收到該費用而觸發。……專利權人在國外可能無法就其商品有和美國境內相同的售價，但專利法並不保證特定的價格，有可能遠低於銷售給美國消費者的價格。反而，這個排他權只保證專利權人獲得一次獎賞——專利權人被視為已經獲得『滿足補償』的數量。」²¹

最高法院引用125年前有關國際耗盡的判決先例²²，這是在電燈普及化之前，一零售商從德國的製造者購買煤油燈，在美國銷售。製造者在德國法下有授權可製造該煤油燈，德國製造者並沒有美國專利。專利權人告零售商進口該煤油燈進口美國侵害專利。德國製造者並未自美國專利權人獲得允許銷售，美國專利權人就該產品並未耗盡其專利權，因為它們並未銷售給任何人，因此向德國製造者的購買者並未授權可在美國境內銷售該產品。本件判決先例是美國專利權人並未自己銷售也未授權銷售專利品，專利品的權利當然沒有耗盡。因此，基本原則是，只有專利權人能決定是否完成一個銷售就其物件耗盡其專利權。本案美國專利權人並未對德國產品如此做，因此德國的銷售並未耗盡其專利權。

最高法院最後逆轉了CAFC本件判決，也宣告廢棄（abrogating）Mallinckrodt與Jazz Photo兩件判例原則。

²⁰ *Id.* 1536.

²¹ *Id.* 1537.

²² Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 703 (1890).

五、問題與討論

一、權利耗盡理論

權利耗盡是指專利權人或其被授權人首次出售專利產品（俗稱真品）之後，該專利產品的專利權耗盡，無法對再次銷售或使用的行為主張專利權。權利耗盡理論在學理上有數種不同的學說，包含：重複利得機會論、默示同意論、所有權行使論、流通阻礙防止論等。

所謂重複利得機會論，是指專利權人出售專利產品，或行使專利權授權他人實施專利發明以取得授權金之後，若容許專利權人對真品之轉賣者或使用者，再度行使專利權以取得專利權費用，則專利權人對同一真品可取得二次、三次之利益，這是不妥當的。

所謂默示同意論，是指專利權人或其被授權人出售真品，等於是默示他人其後之實施，故允許對其後之實施行使專利權是不妥當的。依此見解，專利權人可撤回默示同意的意思表示，而無權利耗盡。為求慎重，專利權人和專利品的受讓人間，就其撤回要有明確的意思表示之合意。

所謂所有權行使論，是說真品銷售移轉給消費者時，真品如何使用收益處分的所有權是歸屬於消費者。消費者對該真品之實施，是基於其所有權之行為，因此為專利權效力不及。此說弱點在於無法解釋為何所有權的行使優先於專利權之效力。

流通阻礙防止論是說如果專利權於首次銷售後並未耗盡，則真品銷售後還需要專利權人的同意才能使用，這樣是有害專利商品的自由流通，並不妥當。

CAFC綜合過去判例認為應採推定耗盡，這比較接近默示同意論。CAFC認為專利商品出售時，若專利權人沒有任何表示，可推定為專利權人容許購買者可就該專利品再次銷售、使用，也就是專利權人默示同意購買者實施該專利品。

二、自動的權利耗盡

美國最高法院則認為專利權耗盡是「自動的」，專利權人無法藉由專利法所給予的權利作任何限制。此種自動的專利權耗盡等於是否定了默示同意論，專利權人銷售商品並不是「推定」為權利耗盡，而是「自動」耗盡專利權。

推定耗盡與自動耗盡最大的差異，在於推定耗盡下專利權人仍可保留權利，若保留權利成功則仍可對再銷售者行使權利，而自動耗盡則無法保留任何權利。

自動的權利耗盡，其理由是專利品銷售時，專利法給予專利權人的利益就已經實現，既然已經實現，則該專利品不再有任何專利權可以主張，當然不可能再藉由各種方式保留其權利。

回到專利制度的本旨，專利制度之目的是為了促進產業發展，希望發明人將其發明公開給大眾，讓大眾可以該發明的基礎上做更進一步的研發。為了提供發明人公開其發明的誘因，要給發明人一些好處。至於要給發明人甚麼好處，早期曾有褒獎制度，給予發明人獎狀或獎金，但獎狀無法反映發明的價值，不同的發明也很難衡量獎金的多寡，因此褒獎制只運作很短的時間或根本無法運作。現今給予排他權的專利制度是國際主流，也已經運作非常多年的時間。排他權是讓專利權人出售其專利品時，藉由排除他人實施之權利可以有比較高的利潤，讓市場自己決定其發明的價值。當專利權人出售專利品時，專利制度給予排他權之目的就已經實現，因此該專利品自動耗盡專利權，專利權人無法用保留權利的方式對於第一次銷售後之專利品的使用、販賣行為主張專利權。

三、權利耗盡與授權合約的差異

CAFC將專利品銷售比擬為專利授權，因此得到錯誤的權利耗盡原則。CAFC從專利法侵害行為的條文出發：任何人「未經授權」（without authority），在專利權有效期間內，在美國境內製造、使用、為販賣之要約，或銷售、或進口至美國境內任何獲得專利之發明，侵害該專利。這個「未經授權」的條文可以比照授權實施來解釋之，專利權人授權他人實施可以自由約定授權內容，過去判例也指出製造、使用、為販賣之要約、銷售、進口等行為都是獨立的，因此授權契約可以約定只授權部分行為，其他行為不授權。在此解釋下，CAFC認為專利權有一束權利，當專利權人銷售專利品時，可以比照授權合約，從一束權利中抽出幾根，也就是可以約定保留再次銷售的權利。

這樣的解釋是過去許多上訴法院案例所遵循的，可說是穩固的案例法，長年以來專利權人可以保留再次銷售權利這一點其實沒有太多爭議，反而是在爭議何種情況下可以認可專利權人已經保留再次銷售的權利，也就是專利權人與購買者的何種

約定是有效的。CAFC認為判斷原則在於客觀來看專利權人是否與購買者有明確的告知，Jazz Photo事件專利權人只是在專利品上標示單次使用並沒有被法院認定為約定有效，本件碳粉匣的銷售約款則被認定有效。另外，還要看這個約款是否違反其他法律，特別是違反公平競爭的法律，如果約定再次銷售價格，則有違反公平競爭法的問題，該約款會無效。

最高法院則指出權利耗盡是從專利法的基本精神而來，不是從侵害的條文來解釋，因而不能將授權他人實施與出售專利品混為一談。本件判例一舉變更了長年以來上訴法院的案例法，專利品一旦由專利權人或被授權人出售就自動耗盡專利權，專利權人銷售產品時再也無法保留任何專利權。

四、消耗品的重製問題

本件判決之後，未來此種像碳粉匣中有消耗品，予以回收後再次銷售者，專利權人無法再藉由單次使用／不得再銷售的約款保留專利權，則回收再製者是否就不會有被訴專利侵害的風險？

既然專利權人已無法限制購買者再次銷售，則未來回收再製者將回到間接侵害的問題，也就是美國專利法第271條(c)項的幫助侵害問題。幫助侵害是否會成立，就要看重製的行為是允許的修理或是不允許的重建。最高法院已經在判例中指出，判斷部分元件的更換是修理或重建，要看該元件的壽命相較於整體是否較低而定，也就是要看該元件是否為耗材而定。專利權人主觀希望該物品只限一次使用，並不會改變這個判斷原則。

本件訴訟的被訴產品是碳粉匣，重製者是重新充填碳粉，碳粉明顯是耗材，其壽命相較於碳粉匣本體是較短的。如果專利權範圍包含碳粉匣及碳粉整體，則重新充填碳粉的行為，依據幫助侵害的案例法，被認定屬修理的機會頗高，則消費者使用該重製碳粉匣並無直接侵害，既無直接侵害則幫助侵害也不會成立。

五、國際耗盡或國內耗盡

商品流通跨越國境時，權利耗盡原則有國內耗盡原則及國際耗盡原則之分。國內耗盡原則側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而

進口專利物品於國內，仍構成侵害。

採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

專利品在國外的售價可能較低，某人在國外向專利權人或被授權人購買真品，進口至國內銷售，為一種平行輸入。真品平行輸入是否侵害專利權，須視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定。採國內耗盡原則者，專利權人仍然享有進口權，不允許真品自國外平行輸入。採國際耗盡原則者，因專利權（包含進口權）已耗盡，對於真品之進口行為，不得主張權利。

美國最高法院在本件訴訟明確宣示專利權採國際耗盡，其理由是沒有必要與著作權的國際耗盡原則區分，強調國際間商品的流通利用，這是流通阻礙防止論的觀點。然而，Ginsburg大法官則提出不同意見書，認為專利法是地域性的，發明人獲得美國專利並無法得到境外的保護，想要獲得其他國家的保護必須到各國申請專利，1883年保護產業財產權的巴黎公約（Paris Convention）也規範專利獨立原則，也就是一件發明想在不同締約國取得專利必須個別去申請。而著作權的情況不同，著作權已經在跨過國境有高度的調和，依據174國加入的伯恩公約（Berne Convention），成員國同意對於其他成員國之著作人的待遇等同於本國著作人。一名著作人獲得外國的著作權保護類似於本國的保護。

Lexmark主張境外既然沒有美國專利權，則在境外的銷售並無權利可耗盡。本件判決多數意見其實並沒有正面回應這個爭論，只是強調從成文法或普通法，找不到需將專利權與著作權做不同區分的理由。實際上Ginsburg大法官以專利與著作的國際公約為基礎，還是有可能將專利與著作區分，惟並未成為多數意見。從這個判決結果來看，多數大法官還是比較側重國內消費者的利益。

六、權利耗盡的國際議題

權利耗盡原則是國際性的議題，這涉及專利權人在國際貿易下的權利，世界貿易組織主管的與貿易有關之智慧財產權協議（TRIPS）第6條規定：「就本協定之爭端解決之目的而言……本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問題……」並不強制會員要有一致之處理，對於是否權利耗盡之爭議問題，其他會員不得依照TRIPS之爭端解決機制提起申訴。亦即，各國可以自行決定採國際耗盡或國內耗盡。

站在本國的立場，採國際耗盡可讓消費者以較低的價格購得真品。然而，科技水準較我國為高的美、日、德等國專利權人，將其產品輸入我國時，會希望我國採國內耗盡，以便讓專利權人可取得較高的利益。

各國科技水準的高低是相對的，例如日本，科技水準相對於我國較高，會希望我國採國內耗盡，但其面對德國專利權人時，日本最高法院是採國際耗盡原則²³。從日本及本件美國最高法院的判決來看，法院最後還是比較重視國內消費者。

美國是科技強國，專利權人到其他國家取得專利權時，常常希望其他國家採國內耗盡，以便安排適當的製造基地，從進口權中獲取較高的利潤，我國也曾經面對其壓力。如今，美國最高法院正式宣告美國專利權是採國際耗盡，未來美國專利權人到其他國家實施專利權時，恐怕很難再要求其他國家必須採國內耗盡原則。

陸、結 論

專利權耗盡原則發展至今，美國最高法院明確宣示「自動的權利耗盡」以及「國際耗盡原則」，對於許多回收再製業者是個福音。長年以來，碳粉匣或墨水盒的所謂「原廠」業者，想盡各種方式綁住印表機所有人，賺取耗材的高額利潤。原廠業者所製造的耗材若有較佳品質，則較高定價尚屬合理，但實際情況是其定價常常高出非原廠數倍，所憑藉的不單是品質也包含專利權的威力。在循環經濟受到重視的今日，回收再製也是重要的產業之一，本件判決釐清了專利權的界線，兼顧專利權人、回收再製業者、以及消費者的利益，對於相關產業的良性發展頗有助益。

²³ 日本最高裁判所平成9.7.1「自動車之車輪」事件。