

美國專利產品的修理與再製之區分 與案例類型*

陳佳麟**

摘 要

專利權人或其被授權人所銷售之專利產品，如於銷售時未附加有效限制，購買者可以任意使用、拋棄或再銷售該專利產品，其中使用之權利包含修理或改裝，但不包含再製（或稱：再造）一新的專利產品，此即所謂的可允許修理理論（doctrine of permissible repair）。可允許修理理論源自於專利權耗盡理論和默示授權理論。可允許修理或改裝專利產品，包含拆解和清洗專利產品，並更換其中未受個別專利保護之零組件，不論該零組件是否已耗損或使用過；不可允許再製專利產品係指，當專利產品整體已經耗損後，對其重新製造以致於實質上製造一個新產品。美國最高法院於 1850 年第一次處理修理和再製區分案例至今已逾 150 年，各級法院已累積了相當多的判決。本文整理與分析美國近年來有關於區分專利產品修理與再製之糾紛案

* 本文作者自負文責，所述內容不代表作者服務單位之見解或意見。本文初稿曾以同題發表於《2005 年全國科技法律研討會論文集》，劉尚志主編，國立交通大學科技法律研究所（2005）。

** 國際聯合科技股份有限公司法務智權課課長；國立交通大學工學博士暨科技法律碩士。

投稿日：2005 年 11 月 27 日；採用日：2006 年 1 月 19 日

例，藉以歸納出美國最高法院與美國聯邦巡迴上訴法院所發展之判斷準則及應注意事項。

關鍵字：專利產品、修理、再製、專利權利耗盡、默示授權

Cite as: 3 Tech. L. Rev. 203 (2006)

Distinction between Repair and Reconstruction of a Patented Product and Category of Cases in United States

Jia-Lin Chen

Abstract

The purchaser of a patented product sold by the patentee or its licensees without effective restriction thereon has the rights to use it, discard it, or resell it. The right to use the patented product includes replacement or modification, but does not include the right to construct an essentially new article on the template of the original one. This is so-called the doctrine of permissible repair, which originates from the patent exhaustion doctrine and implied license. Permissible repair of a patented product includes disassembly and clean of the product as well as replacement of unpatented components, regardless of whether the replaced components are spent or not. Reconstruction of a patented product is basically to make a new article, after the entity, viewed as a whole, has become spent. The Supreme Court of United States first addressed the issue about distinction between repair and reconstruction in 1850, and numerous cases have been decided in different levels of courts. This paper analyzes the recent patent infringement cases in United States regarding distinction between repair and reconstruction of patent products to obtain the guideline.

Keywords: patented product, repair, reconstruction, patent exhaustion doctrine, implied license

1. 前言

專利權是國家爲了獎勵發明人或創作人揭露其創作發明所賦予在一定期間的排他權，他人未經專利權人同意或授權，製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲前述目的而進口包含有申請專利保護範圍之物品，構成專利侵害¹。專利權人可以透過銷售專利產品²方式來獲取對價；一旦專利產品以合法方式流入市場，專利產品所有人原則上可對專利產品任意的使用或再銷售而不會構成侵害專利權³。購買者取得專利產品後，如專利產品在保固期間（保修期間）內發生故障或瑕疵，自可退給專利權人、被授權人或其授權經銷商（以下統稱：原廠），由其修復或更換新的專利產品予購買者；如已經過了保固期間，購買者亦可以交由原廠修復，或由原廠競爭者進行維修、保養、或更換耗損之零組件，或購買零組件自行修復或更換，以維持專利產品的可使用壽命，使產品能繼續發揮原來之功能；購買者亦有可能爲了提升專利產品的功能或增加其應用面（運用於不同場合）或改善使用者介面以降低在使用或操作上可能引起之傷害或不便，而更換剛購買或僅使用一段時間之專利產品的零組件，以改裝尙未有零組件故障或耗損的專利產品。

原廠之競爭者用來更換專利產品中耗損元件所使用的零組件，或專利產品所有人所購買用來自行更換之維修件，如是原廠銷售或提供的，除非更換之行爲在整體上已經構成重新製造一個新的專利產品，否則基本上因爲原

¹ 2004 年 7 月 1 日（以下同）修正施行的專利法第 56 條第 1 項；2001 年 7 月 1 日（以下同）修正施行的中國專利法第 11 條第 1 項（中國稱爲第 1 款）及第 2 項（中國稱爲第 2 款）；1994 年修正施行的美國專利法第 271 條(a) (35 U.S.C. § 271 (a) (1994))。

² 本文所稱之專利產品係指專利權人銷售或經其授權銷售之產品含有某一請求項（claim）的所有技術特徵和限制條件。

³ 專利法第 57 條第 1 項第 6 款前段；中國專利法第 63 條第 1 項第 1 款（中國稱爲第 1 款第 1 項）。

廠亦有因為競爭者或消費者之修理專利產品的行為而獲得利益，因此引起之爭議或糾紛較小。如果消費者或原廠競爭者所使用之維修件非原廠所提供的，由於更換專利產品中耗損元件可以延長專利產品整體上的使用壽命，因此在某種程度上已經侵蝕專利權人的市場利益，在專利權人與原廠競爭者和消費者之間容易產生糾紛。此外，用來更換專利產品零組件的市場利潤有可能比專利產品本身龐大，在此情形下，如果專利零組件本身又未受到專利權所保護，則任何人似可不受限制的製造銷售供更換維修用之元件，直接或間接與專利權人或其被授權人競爭，無形中讓專利權人無法享有其專利所帶來之「排他效益」。

對研發能力較低或屬於技術跟隨者之公司以及專利產品購買者而言，專利產品維修服務相關市場有其存在之必要性：對前者而言，如果公司所欲銷售之產品已被他人申請專利，或因為產品具有較高的技術門檻而本身無此研發製造能力，在無法得到專利權人授權情形下，僅能從事售後維修市場（*after market*），包含修理或改裝原廠所銷售之產品、提供或銷售產品之更換件等服務，並藉由專利產品所產生之衍生市場來獲取利益；對後者而言，所希望的是如何藉由維修或更換零組件方式，維持產品既有的性能，以延長專利產品的使用壽命。

因此，專利權人、競爭公司和消費者之間，在專利產品的使用上即產生一些爭議：1.競爭公司或消費者是否具有修理或改裝專利產品之權利？2.如果競爭公司和消費者具有修理或改裝專利產品之權利，究竟在何種情況下可以為之？3.何種範圍之修理或改裝屬於法律上可允許的修理（*permissible repair*）或更換（*replacement*），何種的修理或改裝屬於法律上不可允許的再製（*impermissible reconstruction*）專利產品，其判斷因素為何？4.專利權人是否可以透過契約或其他方式，限制專利產品所有人不可修理專利產品？如果可以的話，一旦違反此契約或限制而修理專利產品，是屬於違約還是違反專利法？5.如果修理之行為被認定是不允許時，提供更換件以供修理之廠商是否須負侵權責任？凡此種種，皆涉及到專利排他權與專利產品所有人對

專利產品所有權能⁴之間的平衡。

台灣目前有探討專利產品之修理與再製相關議題的著作並不多⁵，而法院目前亦未有相關判決產生。因此，未來在面臨類似糾紛時，法院如何判斷對專利產品的使用或處理是屬於專利法所允許範圍，則必然產生疑問與爭議。美國專利制度建立至今已逾 210 年，並累積相當數量和態樣的專利產品修理與再製區分之爭議案例。雖然至今仍存在相當多的問題與爭議，但其中的探討仍值得台灣實務界與學術界參考。爲了減少台灣未來實務適用上所產生的不必要爭議和糾紛，本文首先介紹可允許修理的理論基礎及其適用範圍之界線，並說明幫助侵害（contributory infringement）和誘引侵害（induced infringement）與修理專利產品之間的關係。本文第二部分則討論美國有關於專利產品之修理與再製區分的相關案例，特別是美國最高法院（U.S. Supreme Court）與美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）之判決，從中歸納出美國現行實務對專利產品可允許修理之類型。最後部分爲本文的結論。

2. 專利產品修理免責之理論依據

專利權人或其被授權人出售專利產品，如無附加任何條件或限制，因爲其已收取一定的報酬，因此基本上不能再限制專利產品所有人使用或處理專利產品，此即所謂的權利耗盡理論（doctrine of exhaustion）或第一次銷售理論（the first sale doctrine）⁶。權利耗盡理論僅適用於物品是經授權銷售的

⁴ 民法第 756 條規定如下：「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」

⁵ 已知著作有：羅炳榮，工業財產權論叢——基礎篇，頁 177-197（2004）；楊淑芳，專利權耗盡原則與默示授權原則，世新大學法律學系碩士論文，頁 79-84（2003）。

⁶ See Amber L. Hatfield, *Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields?*, COMPUTER L. REV. & TECH. J. 1, 5 (2000); see also An-

且有被產品或裝置請求項 (product claim; apparatus claim) 所涵蓋，不適用於該物品僅為專利系統中的一零組件⁷，除非是被授權銷售之零組件僅能用於該專利系統或實施該專利發明外，別無其他非侵權用途，而主張專利發明未完成品 (unfinished products) 之抗辯的例外情形⁸。另一方面，經授權銷售之專利產品基本上是默示授權顧客可以使用專利產品的可用壽命，該默示授權包含了修理專利產品的權利⁹。美國聯邦巡迴上訴法院對專利產品之可允許修理的判決，有些是基於權利耗盡理論¹⁰，有些則是基於默示授權理論¹¹，不論是基於權利耗盡理論抑或默示授權理論，其僅是侵權抗辯之主張¹²，專利產品所有人並不會因購買專利產品而獲得涵蓋該產品之專利的任一排他權。即使如此，購買者仍會因為購買專利產品而獲得使用專利產品之權利，該權利包含使用專利產品的整體，而修理或更換專利產品中破舊、損壞的零組件僅不過是購買者實施使用專利產品整體之權利；換言之，更換專利產品中已耗損的重要零組件，是將產品修復至原來購買時之狀態，此修復

ton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2003).

⁷ See Hatfield, *supra* note 6.

⁸ See United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

⁹ See Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 672 (Fed. Cir. 1997).

¹⁰ See, e.g., Jazz Photo Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm., Inc., 264 F.3d 1094, 1105 (Fed. Cir. 2001); Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd., 264 F.3d 1062, 1065 (Fed. Cir. 2001).

¹¹ See, e.g., Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc., 85 F.3d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1996); Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445, 1451 (Fed. Cir. 1997). 又依據美國聯邦巡迴上訴法院在 Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd. 案的說明，權利耗盡和默示授權極為相關，而事實上，默示授權是起源於權利耗盡。See Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2003). 雖然如此，權利耗盡仍然與默示授權有所不同：前者著重於銷售之產品本身，後者則來自於專利權人之行為，參見 Amber L. Hatfield, *Practical Guide to Application of (or Defense against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License*, 12 TEX. INTELL. PROP. L.J. 227, 246 (2004)。

¹² See, e.g., Carbrundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 878 (Fed. Cir. 1995).

之行爲是法律上所允許的¹³，但該修復之行爲並不涵蓋再製專利產品，亦即當專利產品整體觀之已經耗損後，對其重新製造以致於實質上製造一個新產品¹⁴；僅僅一次更換一個未受專利保護的零組件，不管是重複更換同一零組件還是連續更換不同零組件，只是專利產品所有人修理財產的合法權利¹⁵。不論系爭專利說明書是否有教導特定零組件可以被更換或最好爲一次使用性的（disposable），使用和修理專利產品的默示權利都是存在的¹⁶；美國聯邦巡迴上訴法院強調，專利產品購買者可以修理或更換任何已磨耗或耗損且未受專利保護的零組件，不論專利權人在專利申請時是否相信專利產品有需要被修理或更換¹⁷。

專利法可允許之修理，包含了任何藉由更換耗損的且未受專利保護之零組件，以維持專利產品整體效用所必要的更換¹⁸。因此，在修理行爲並未構成事實上製造一個新專利產品的情形下，修理的權利是附隨於專利產品至其後續的所有人¹⁹。美國最高法院在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*²⁰（以下稱「*Aro I*」）案中的多數意見即表示，判斷更換專利組合中未單獨受專利保護之已破損或耗損的零組件之行爲是可允許的修理抑或不可允許的再製，其目的在於避免專利權人將專利排他權擴張至所核准之範圍外²¹，其理論基礎在於請求項（claims）決定了專利權人所能主張之權利範圍，如專利產品某一零組件不受個別專利保護，製造、銷售或使用以供更換

¹³ See *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 342-43 (1961).

¹⁴ *Id.* at 346.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ See *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996).

¹⁷ *Id.*

¹⁸ See *Sage Prods., Inc. v. Devon Indu., Inc.*, 45 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1995).

¹⁹ See *Jazz Photo Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm., Inc.*, 264 F.3d 1094, 1103 (Fed. Cir. 2001).

²⁰ See *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. 336.

²¹ *Id.* at 342.

該零組件之元件，即使被更換之零組件是專利發明的核心或創新的部分，除非專利法上另有規定，理論上不會侵害專利；在不構成直接侵害專利情形下，依據美國案例，亦不會構成幫助侵害或誘引侵害²²。然而，一旦法院判定對專利產品的修理、改裝、改良之行爲構成直接侵害，則提供零件予修理人以進行該些行爲者，依美國專利法規定和案例顯示，可能構成幫助侵害²³或誘引侵害²⁴。

值得注意的是，欲主張可允許修理理論而不須負侵權責任之前提，必須是被修理之產品是合法的，亦即該產品係由專利權人或其被授權人所銷售的，如產品本身係屬非經授權銷售的，產品所有人無法享有修理之權利而免於侵權²⁵。在適用國內專利權利耗盡理論之國家，可允許修理之專利產品並須是在有被授與專利之國內經授權銷售的；如該專利產品是在國外銷售，即使該發明亦在國外有獲准專利，由於專利權在國內未耗盡，因此不論該專利產品係在國外經由非被授權人修理，或在非授權進口後由購買者或顧客修理，是無法在國內主張可允許修理理論而免於侵權責任²⁶。此外，當專利權人僅銷售專利產品某一零件，雖然該零件之購買者有可能獲得默示授權實施該專利，亦即可以從非專利權人或非被授權人處購買其他零組件加以組合，並且亦可以修理向專利權人購買的零件，但此不代表購買者具有修理組合後之完整產品的權利，此可以 *Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment*²⁷ 案說明之。在 *Carborundum* 案中美國聯邦巡迴上訴法院強調，除非另有情況顯示，否則因銷售專利產品的零組件所產生之默示授權使用期限，僅爲該零

²² See, e.g., *Anton Inc. v. PAG, Ltd.*, 329 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2003).

²³ 35 U.S.C., § 271(c) (1994).

²⁴ 35 U.S.C., § 271(b) (1988); see *Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. R & D Tool Co.*, 291 F.3d 780, 783, n. 1 (Fed. Cir. 2002).

²⁵ See *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 484 (1964).

²⁶ See *Jazz Photo Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm., Inc.*, 264 F.3d 1094, 1106 (Fed. Cir. 2001).

²⁷ *Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc.*, 72 F.3d 872 (Fed. Cir. 1995).

組件的壽命²⁸。

3. 修理與再製之區分判斷

美國聯邦巡迴上訴法院於 *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool & Engineering Co.* 案中，將修理與再製區分為三種主要情況：第一種情況為專利產品整體已經耗損了，被控侵權人重新製造（reconstruct）該產品，使其可再被使用；第二種類型是更換某一耗損的零組件；第三種情況是專利產品的零組件尚未耗損，更換該零組件之目的在於使專利產品實施不同的功能，而此情況類似於修理專利產品²⁹。然而，有關於修理和再製區分的界限並不是很清楚，亦即專利產品被認定為再製之前，可以作多少次或程度的修理而被認定是合理的³⁰。

美國最高法院在 *Aro I* 案中的多數意見，不認同下級法院採用區分修理或再製是決定於數個因素³¹，而應是判斷專利產品在整體上是否已經耗損，對其重新製造以致於實質上製造一個新產品³²。然而判斷專利產品是否已經耗損，是一件具有挑戰性之議題，因為即使美國聯邦巡迴上訴法院認為專利產品之修理與否是法律問題³³，但判斷專利產品在何種情形下是否已經耗

²⁸ *Id.* at 879.

²⁹ *See Husky Injection Molding Sys. Ltd.*, 291 F.3d at 785-86.

³⁰ *See Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 709 (Fed. Cir. 1992).

³¹ 在 *Aro I* 案中，Brennan 大法官在協同意見書中表示，在區分修理和再製的案件中，沒有唯一的適用標準，而應考慮許多因素，例如：被更換零組件的壽命與產品整體之有用壽命的關係，被更換的零組件對於發明的重要性，被更換零組件的價值（cost）與整個產品價值的關係，專利權人和顧客對於易損零組件的通常認識和意圖，購買的零組件是用於更換損壞的零組件還是用於其他目的，以及其他相關因素。*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 363-64 (1961) (Brennan, J., Concurring).

³² *Id.* at 345-46.

³³ *See Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1996);

損，應決定於個別案例之事實背景，很難以一個非常精確的數字或比例、物品之型態或狀態、發明之類型、或專利產品之組成等單一概念來具體描述。即使如此，從美國最高法院和美國聯邦巡迴上訴法院的案例中，仍可歸納出區分修理與再製之基本原則。

3.1 零組件不須達到物理上之耗損才允許被更換

雖然美國最高法院在 *Aro I* 案中表示，藉由更換一已耗損而未受專利保護之零組件以維護專利產品整體效用，不構成再製³⁴，但是美國聯邦巡迴上訴法院認為專利產品中零組件不須達到物理上的耗損或毀損，才可對其進行更換。此概念可以 *Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.*³⁵案和 *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.*³⁶案說明。

在 *Sage Products, Inc.* 案中，系爭專利是有關於醫療廢棄物處理系統，該系統包含一安裝於牆壁的外殼與可移除的內容器，當內容器裝滿廢棄物後，就從外殼內移除（remove）。內容器是系爭專利組合中的一個不受專利保護之零件。系爭專利說明書描述，內容器是作為一次式使用的（intended to be disposable），且最好在是在盛滿廢棄物時，就予以丟棄。專利權人 Sage 希望其顧客在內容器裝滿廢棄物時，能將該內容器移除並丟棄，因此在容器上標示「對人體和環境有害；限單次使用（BIOHAZARD-SINGLE USE ONLY）」的警語；此外，該廢棄物處理系統的說明書亦指示顧客將裝滿廢棄物的內容器予以丟棄，Sage 並主動的勸誘顧客不要重複使用內容器，且拒絕直接銷售產品給會重複使用內容器的顧客³⁷。雖然系爭說明書勸阻使用者重新使用內容器，但在物理上可以清空內容器的廢棄物並在清洗後

Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 672 (Fed. Cir. 1997).

³⁴ *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. at 346.

³⁵ *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 45 F.3d 1575 (Fed. Cir. 1995).

³⁶ *Kendall Co.*, 85 F.3d. 1570.

³⁷ *Sage Prods., Inc.*, 45 F.3d at 1577.

重新使用，惟此作法有困難且會損壞內容器³⁸。由於 Sage 希望內容器可以被移除丟棄，因此 Sage 除了銷售專利產品整體外，並銷售供更換用的內容器³⁹。專利產品的外殼在正常使用下其壽命是可以無限期的。被告 Devon 製造並銷售可用於其所製造的牆壁拖架或用於 Sage 專利產品外殼的內容器。Sage 控告使用 Devon 的內容器於專利產品外殼的醫院構成直接侵害，而 Devon 構成誘引侵害和幫助侵害⁴⁰。Sage 主張醫院用 Devon 製造銷售的內容器來更換專利產品中的內容器是不可允許的再製專利產品。Sage 質疑未破損的內容器是否事實上耗損 (spent)、耗盡 (used up) 或因裝有廢棄物而有需要修理⁴¹，並表示，雖然對裝滿廢棄物重新清洗有困難，但在物理上仍有可能重新使用已用過的內容器於專利組合，因此更換內容器是一種再製專利產品的行為；事實上有少數醫院就是重新使用內容器⁴²。Devon 則抗辯，更換未受專利保護且裝滿醫療廢棄物的內容器是可允許的修理專利產品，因為內容器基本上是專利產品中一可丟棄更換的零組件。

美國聯邦巡迴上訴法院不同意 Sage 主張，並表示系爭專利說明書教導了更換容易焚化的內容器；Sage 自己銷售的內容器上標示說明這些內容器「對人體和環境有害；限單次使用」的警語；Sage 承認其希望顧客不要重新使用內容器，而且拒絕與會重新使用內容器之經銷商和使用者交易。美國聯邦巡迴上訴法院表示，醫院在內容器盛滿廢棄物前是否會更換內容器並不重要；在內容器完全耗盡前 (exhausted)，醫院會審慎的評估是否更換這種耗材⁴³。美國聯邦巡迴上訴法院說明其從未表示只有在重複使用一零組件是不可能情況下，該零組件才是耗損，並同意地方法院之見解，認為當繼續

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ *Id.* at 1578.

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*

使用一希望被更換的零組件是不實際的（*practical*）或不適宜的（*feasible*），該零組件實際上已耗損（*effectively spent*）了⁴⁴。因此，當 Sage 所銷售的內容器實際上已耗損了，使用者可以更換該內容器而不構成專利侵害。Sage 希望 Devon 因為提供可更換且未受專利保護之零組件而構成誘引侵害和幫助侵害，是尋求維持其在零組件的市場，而此種行為是將專利權擴張至非專利產品⁴⁵。

在 *Kendall Co.* 案中，系爭專利是用於向病患四肢加壓，以治療和防止靜脈血栓之醫療設備。系爭專利設備 Kendall SCD 系統主要包含三個零組件：提供加壓流體的控制氣壓泵、用來包覆病患四肢的一對壓力套和連接管。原告專利權人 Kendall 銷售專利設備給醫療機構時，知道醫療機構為了防止接續使用專利設備之病患遭致感染，會在每個病人使用後更換壓力套。原告並不反對這樣使用，並且在其所出售供更換用的壓力套之包裝上標明「一次使用，不得重複使用（FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT REUSE）」⁴⁶。部分 Kendall 的顧客向 Kendall 購買完整的專利設備，但向被告購買更換用的壓力套⁴⁷。原告以幫助侵權為由控告被告。被告主張 Kendall 的顧客在每次使用專利設備後更換壓力套是行使修理專利設備之權利，因此 Kendall 的顧客不構成直接侵害，所以自己亦不構成幫助侵害；Kendall 主張，本案不適用修理理論，因為每次更換壓力套時，壓力套在物理上並未耗損，而壓力套在物理上耗損前，可以重複使用達三年以上⁴⁸。

美國聯邦巡迴上訴法院表示，當 Kendall 銷售專利設備給其顧客時，其授與顧客能使用專利設備之有效壽命的默示授權⁴⁹，該使用的默示授權包含

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 1572 (Fed. Cir. 1996).

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Id.* at 1573.

修理專利產品和從他人處購買維修件之權利⁵⁰。因此，當專利權人銷售專利產品而未附加限制時，只有完全再製專利產品才會構成直接侵害；更換個別未受專利保護之零組件，是可允許的修理，不構成直接侵害⁵¹。美國聯邦巡迴上訴法院認為其在 *Sage Products* 案的見解，亦即零組件並非要在無法再使用時才構成耗損的原則，仍然適用於本案⁵²。雖然 Kendall 爭辯，在壓力套物理上耗損前，理論上可以重複使用達三年或更久，但此種作法並不可行，因為重新使用壓力套會使病患承受感染之風險⁵³；Kendall 的顧客從來未同意將使用過的壓力套消毒後再使用，且 Kendall 在銷售專利設備時就知道，為了避免病患之間的感染，壓力套僅使用一次後就丟棄，並在供更換用的壓力套包裝上標示一次性使用。因此，Kendall 很清楚的期待顧客在每次使用專利設備後可以更換壓力套。故美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院之判決，認為修理專利產品之權利，包含在每次使用專利設備後可以更換壓力套之權利內⁵⁴。

3.2 更換耗損零組件伴隨著不可避免的更換未耗損元件，仍可能為可允許的修理

更換專利產品中已經耗損或破舊的元件或零組件，比較能被接受屬於修理之行爲。然而，在更換該耗損零組件過程中，因為專利產品設計的因素，以致於必須連同未受損或尚可使用的其他零組件一併更換，則容易產生爭議。在 *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc.*⁵⁵ 案中，系爭專利是有關於過濾裝置，其包含套頭（head）和濾筒（filter cartridge），其中濾筒的頸部可移除的塞

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.* at 1574.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.* at 1574-75.

⁵⁴ *Id.* at 1575.

⁵⁵ *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc.*, 875 F.2d 300 (Fed. Cir. 1989).

入套頭，並可導引液體從密封於濾筒中的濾心流出。專利權人 Everpure 並有銷售濾筒，以供在較長的套頭壽命期間內，濾心因破舊（wear out）而需要週期性的更換⁵⁶；被告 Cuno 免費提供配適器（adaptor）給顧客，用以將其銷售的濾筒接合至專利產品的套頭，該配適器的功能相當於濾筒的頸部。Everpure 指控 Cuno 提供銷售濾筒與配適器給顧客以更換專利產品中破舊的濾心，構成幫助侵害和誘引侵害⁵⁷。Everpure 主張可允許修理理論僅適用於更換破舊的零組件，例如：本案的濾心，因此 Cuno 提供配適器用於其銷售的濾筒構成不可允許再製行為，因為 1.配適器取代了專利產品中尚未破舊的濾筒頸部，2.配適器改變了專利產品結構，且因為重新安排水流方向而改變了操作方式⁵⁸。美國聯邦巡迴上訴法院多數意見表示，Everpure 將濾心密封於濾筒內，除非更換整個濾筒，否則無法更換濾心；此外，Everpure 並未作證說明專利產品所有人不須切開、折彎、扭曲濾筒即可更換濾心，並且在更換濾心後可以回復濾筒本體。而此種更換濾心的方法事實上也是不實際的和不可行的，因為專利產品上的標示特別強調「快速更換濾筒」，並指示所有人「至少每年更換一次新濾筒」，該標示上並有更換濾筒的說明書。美國聯邦巡迴上訴法院多數意見認為，Everpure 將專利產品設計成為濾心密封於濾筒，並透過濾筒頸部套設於套頭方式及其產品銷售方式，使得濾筒在濾心破舊後即已耗損⁵⁹。當顧客購買含有可拋棄濾筒之專利產品後，並依據指示在一定時間後更換濾筒，如要指控顧客此行為構成侵權，此概念是很難以被接受的⁶⁰。因此，更換耗損的濾筒很明顯的是屬於修理而不是再製。

⁵⁶ *Id.* at 301.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.* at 303.

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.*

3.3 可允許修理之零組件不必一定要使用過或已耗損

在 *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc.* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院多數意見認為，更換耗損零組件伴隨著更換其他在物理上未耗損的零組件，是屬於可允許之修理；在 *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.* 案，美國聯邦巡迴上訴法院亦表示，只要沒有再製專利產品或違反契約規定，法律並未阻止購買者提前修理或更換未受專利保護的零組件；提前修理是專利產品所有人自己的事情，而非專利權人的事情⁶¹。此見解在之後的 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc.*⁶² 案和 *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.*⁶³ 案，進一步被擴大適用。

在 *Hewlett-Packard* 案中，系爭專利產品包含裝填三種顏色墨水的彩色卡匣和裝填黑色墨水的卡匣。這兩種專利產品皆是被設計為不可重新裝填墨水。根據原告專利權人 Hewlett-Packard（以下稱「HP」）的說法，重新裝填墨水後的卡匣在產品壽命和性能上有很大的問題，因此專利產品的使用說明上建議使用者「立刻丟棄舊的卡匣（Discard old print cartridge immediately）」⁶⁴。被控侵權人 Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc.（以下稱「ROT」）購買新的專利產品並對其修改，使其可以被重新裝填，並出售這些可被重新裝填的卡匣給顧客；此外，ROT 將原裝填黑色墨水的卡匣更換成其他顏色墨水，並以彩色墨水卡匣形式出售⁶⁵。HP 因此指控 ROT 出售修改後的卡匣構成侵害 HP 專利。HP 主張，ROT 對其所購買之專利卡匣的修改，已使原卡匣變成了新的卡匣，因為經過變更的卡匣與 HP 所銷售之原卡匣相比較，已經有不同的性質（properties）、不同的樣貌（features）和不同

⁶¹ *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1996).

⁶² *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

⁶³ *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

⁶⁴ *Hewlett-Packard Co.*, 123 F.3d at 1448.

⁶⁵ *Id.* at 1448-49.

的性能特徵（performance characteristics）⁶⁶。由於，ROT 所銷售的卡匣與向 HP 所購買之卡匣不同，該卡匣是全新的且未經授權的（authorized），因此 HP 聲稱 ROT 構成侵權⁶⁷。ROT 針對 HP 的主張，說明更換未出現於請求項引述元件中的卡匣零組件，不能被認定為製造專利產品；由於卡匣上蓋或墨水都不是請求項引述的元件，因此修改或更換上蓋不構成專利侵害⁶⁸。

美國聯邦巡迴上訴法院在 *Hewlett-Packard* 案中認為，該案的問題在於，ROT 所為之修改，是否經授權的或有超出 HP 對 ROT 及其客戶的默示授權範圍⁶⁹。美國聯邦巡迴上訴法院表示，當銷售者對某一產品之銷售未附加任何限制時，基本上即代表銷售者同意購買者可以完整的享有其支付對價後所得到之物而不受干擾。因此，購買者對影響（dominate）其所購買之產品及其任何使用上的任何專利，可以獲得雙方當事人合理期待的默示授權⁷⁰，但不包含製造一新的專利產品或再製一已耗損的專利產品⁷¹；再製專利產品構成專利侵害，因為此種行為已經超出使用和再銷售專利產品的默示授權範圍⁷²。美國聯邦巡迴上訴法院發現，HP 銷售系爭卡匣時並未有任何限制，且 HP 並未主張 ROT 違反任何與交易有關的契約。因此，當 HP 或其被授權人銷售系爭專利卡匣時，HP 已放棄可以排除購買者使用和再銷售所購買之卡匣的權利⁷³。美國聯邦巡迴上訴法院同意 ROT 修改 HP 卡匣之行為不是傳統意義上的修理，因為卡匣上蓋尚未破損或有瑕疵，但法院也表示，ROT 的修改行為也並非是再製專利產品，因為所謂的再製，是發生於專利產品在

⁶⁶ *Id.* at 1450.

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Id.* at 1451.

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.*

整體上已經耗損之後⁷⁴。因為 ROT 並未更換系爭請求項內所引述的任何技術特徵或元件，ROT 僅改變尚未使用且是全新卡匣之上蓋連接卡匣本體的方式，此種修改方式可讓 ROT 的顧客在卡匣整個壽命期內使用卡匣，而未受限於卡匣內可供應之墨水⁷⁵。ROT 對 HP 卡匣所為之修改是改進卡匣的用途，使 ROT 及 ROT 的顧客可以依其目的使用卡匣，此種變更行為類似修理⁷⁶。

在 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc.* 案判決 4 年後，美國聯邦巡迴上訴法院於 *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.* 案重申可允許之修理不限於使用過或耗損之零件。該案系爭專利是有關於具有可拆卸尾翼（releasable fins）的衝浪板（surf craft）。被告 Surfco 生產可用於原告專利權人 Fin Control Systems 所生產之衝浪板的尾翼。與專利權人生產之尾翼不同之處在於，被告生產的尾翼加了橡膠邊，對使用者較為安全⁷⁷。被告銷售該種尾翼以供購買專利衝浪板的人更換，因而被專利權人控告幫助侵害。被告主張當專利產品由專利權人生產銷售後，更換專利產品中未受專利保護的尾翼類似於修理；原告爭辯，銷售和使用更換的尾翼於專利衝浪板上不是可允許的修理，因為被更換的專利衝浪板尾翼仍處於良好狀態而不須更換⁷⁸。美國聯邦巡迴上訴法院表示，雖然美國最高法院在 *Aro I* 案所指的可允許修理之概念，主要是更換損壞的或用舊的零組件，然而可允許修理也應包含更換既沒有損壞也沒有用舊的零組件⁷⁹。美國聯邦巡迴上訴法院認為，當未再製專利產品或其重要實質的部分（substantial parts），或未違反專利產品出售時之條件，法律並不禁止專利產品購買者提前更換某些零

⁷⁴ *Id.* at 1452.

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062, 1064 (Fed. Cir. 2001).

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Id.* at 1065.

組件⁸⁰。原告爭辯以前判例雖然允許專利產品所有人修改專利產品的零組件，以延長專利產品的有用壽命，但判例並不允許為了安全之因素而完全更換專利產品的重要零組件。對於原告此爭辯，美國聯邦巡迴上訴法院再度說明，更換或修改專利產品的一零組件之權利，不須該零組件耗損或用舊；侵權的認定取決於更換的程度（*extent of the change*）而不是更換的目的⁸¹。雖然延長使用壽命是修改或更換專利產品零組件的通常原因，但不是法律允許的唯一原因⁸²。因此，雖然專利產品上未受專利保護的尾翼未破舊或耗損，但原告顧客選擇更換尾翼，不構成專利侵害，因為即使新的尾翼是特別設計適用於專利產品上，用被告生產的尾翼更換專利產品上的尾翼也不構成「製造」一個專利產品⁸³。故被告製造銷售尾翼的行為不構成幫助侵害和誘引侵害⁸⁴。

從上述一連串案例可以知道，美國聯邦巡迴上訴法院對於可允許修理之範圍持較寬鬆之認定，認為修理專利產品或更換其中的零組件，並非決定於該零組件是否在物理上已經耗損或事實上已耗損，也不須考慮專利產品是否已經被使用過；對於更換專利產品之零組件的行為是否構成可允許之修理或不可允許的再製，可以將修理或更換之行為放在修理——再製之光譜（*spectrum*）上進行比對分析，察看系爭行為是較為接近修理，抑或較為接近再製，如較為接近修理，則可以歸類為可允許之修理或類似修理。

3.4 更換壽命較短之零組件，通常認定為可允許修理

由美國相關案例可以發現，專利產品若是由多個零組件所組成，其中一個零組件因為較易磨耗或受損，以致於其壽命相較於其他零組件的短，通

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.* at 1066.

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Id.*

常在這種情形下會認定在該壽命較短的零組件耗損後，專利產品整體上尚未耗損，因此更換此耗損之零組件是修理而非再製。依據美國最高法院的觀點，不能因為專利產品缺乏某一個零組件而無法產生專利產品的期望功效時，就認定其就已經耗滅（*extinct*），因為此時專利產品只是暫停動作，而整修專利產品只是讓它再度產生原來的功效，而不須使其重新被製造⁸⁵。例如，在 *Wilson v. Simpson*⁸⁶ 案中，系爭專利產品是一種刨床（*planing-machine*），該刨床是由未受個別專利保護的零組件，例如：齒輪（*cog-wheels*）、軸、刀片（*cutter*）等所組成的⁸⁷，其中刀片使用 60 天到 90 天後就不能再用了。在刀片用鈍後，被告從第三人處購買了刀片以更換用舊的刀片。美國最高法院認為，系爭刨床可以使用幾年，而刀片每 60 天到 90 天就需要更換一次⁸⁸，並表示更換刀片的權利在顧客購買刨床時就轉移給了顧客，否則顧客購買這種刨床在使用 60 天到 90 天就沒有用了。美國最高法院說明，當某一零組件的壽命較其他零組件短且要時常被更換，購買者依據專利權人發明人希望產品被使用且唯一使用的方法使用產品，並不會引起專利權人的抱怨，且更換該壽命較短的零組件並不會改變機器的同一性（*identity*），即使更換件材料與原材料不同⁸⁹。因此美國最高法院不認為被告更換刀片的行為違反了法律，或侵犯了原告的專利權⁹⁰。

在 *Porter v. Farmers Supply Service, Inc.* 案中，系爭專利是有關於蕃茄收割機收割頭（*header*），其中收割頭包含兩反向旋轉且邊緣重疊的鋸齒狀碟片（*counter-rotating notched disks*）、用來旋轉碟片的動力驅動軸、和用來

⁸⁵ See *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. 109, 123 (1850).

⁸⁶ *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. 109, 123 (1850).

⁸⁷ *Id.* at 115.

⁸⁸ *Id.* at 125.

⁸⁹ *Id.* at 126.

⁹⁰ *Id.*

定位碟片的可調整支撐結構⁹¹。被告 Farmers 專門銷售碟片給系爭專利收割機所有者，用以更換已磨耗 (worn out) 的碟片。碟片的使用壽命僅有數週，而收割機的壽命可長達五至六年。收割機之購買者可以預期在收割頭使用壽命，需要耗損許多碟片。專利權人 Porterway 主張收割機所有人更換破損的碟片屬於再製收割機，因此直接侵害系爭專利的數項請求項，故被告 Farmers 應負幫助侵害責任。美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院引用之判例，說明美國最高法院已經避開 (eschew) 修理和再製之間的法律區分決定於被更換的元件是否為系爭發明重要 (essential) 或為與習知技術可區分之元件 (distinguishing) 的建議⁹²。此外，美國聯邦巡迴上訴法院也認為，相對於收割機較為不昂貴的碟片因為磨損而需要反覆更換，以及原告亦有銷售更換用的碟片，因此確實符合美國最高法院所說的，使用專利組合之授權包含當其因可能磨損或破損而須維持正常使用 (fitness for use) 的權利，而被授權使用者可以更換任何元件，無論該元件對系爭專利組合多重要，只要被更換的元件本身未個別受專利保護⁹³。對於涉及含有易磨損零組件之專利工具的許多專利訴訟案，不論在美國最高法院對 *Aro I* 案判決之前或之後，法院幾乎一致判決更換專利組合中的已磨損之零組件是修理而非再製⁹⁴。因此，美國聯邦巡迴上訴法院最後維持地方法院准予被告不侵害系爭專利之簡易判決。

同樣的，於 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc.* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為，雖然卡匣的期待壽命是由墨水供應所決定的，但卡匣設計上讓墨水不但在卡匣整體耗損前也在其他單一零件耗損前就使用完畢，因此卡匣的可用壽命實質上比單一墨水儲筒的墨水長，故不能據此認定改裝卡匣使顧客可以充填墨水即屬於再製專利產品。

⁹¹ Porter v. Farmers Supply Service, Inc., 790 F.2d 882, 883 (Fed. Cir. 1986).

⁹² *Id.* at 885.

⁹³ *Id.* at 885-86.

⁹⁴ *Id.* at 886.

相反的，在 *Aktiebolag v. E.J. Co.* 案中，系爭專利是有關於由鑽桿（shank portion）和具有特殊外形以用於高速切削的碳化物鑽尖所構成之鑽頭，其中鑽尖未受個別專利所保護。鑽尖經過長時間的使用會變鈍，需要重新磨利或打磨。原告 Sandvik Aktiebolag 認為鑽尖是可以打磨的，並提供了如何打磨的說明手冊，以保持刀刃的特定輪廓，因此並未爭執對鑽尖打磨不構成專利侵害⁹⁵。被告 E.J. 提供鑽頭維修服務，包括打磨和更換專利產品的鑽尖（retipping）⁹⁶。當鑽尖因為破裂或經過多次打磨後而耗損而無法再被打磨時，被告依顧客的要求更換鑽尖。原告主張被告更換鑽尖的行為是對鑽頭的再製。美國聯邦巡迴上訴法院表示，當專利產品已經耗損後，判斷被告是否製造一個新產品須考慮許多因素，包括：被告行為的性質、專利產品的性質和它是如何被設計的（是否其中一個零組件的使用壽命比整個產品的使用壽命短）、是否有製造和提供更換系爭零組件的市場、專利權人的意圖等⁹⁷。其中關於專利產品的性質因素方面，美國聯邦巡迴上訴法院認為本案不是一個專利產品的使用壽命明顯長於某一零組件的明顯情況⁹⁸。鑽尖不像 *Wilson v. Simpson* 案中可拆的刀片那樣必須週期性更換⁹⁹。鑽尖不是被製造為一個可更換件的，雖然鑽尖可以經過幾次打磨而延長使用壽命，但鑽尖的預期壽命沒有比鑽杆短。鑽尖不是用易於拆卸的辦法固定在鑽杆上的¹⁰⁰。因此美國聯邦巡迴上訴法院最後根據本案中的所有事實，認為被告的行為屬於再製¹⁰¹。

⁹⁵ *Aktiebolag v. E.J. Co.*, 121 F.3d 669, 671 (Fed. Cir. 1997).

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ *Id.* at 673.

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.* at 674.

¹⁰⁰ *Id.*

¹⁰¹ *Id.*

3.5 修理更換屬於專利發明核心的零組件，不當然構成再製

可允許修理與不可允許再製之間的主要爭議之一在於，如果耗損的零組件是專利發明之核心或重要部分或相較於其他零組件是較為昂貴的，則修理或更換該耗損的零組件是否構成再製，因為在此情形下，更換該核心或重要部分可能導致專利產品同一性的改變，與原先所購買之專利產品的特性不同。對此爭議，美國最高法院從 *Wilson v. Simpson* 案乃至 *Aro I* 一案，都持否定之見解。

在 *Aro I* 案中，系爭專利是有關於敞篷車的帆布車頂組合，該帆布車頂係由帆布、支撐結構和帆布與車體間的密封裝置等所組成的。除了帆布外，帆布車頂的其他元件的使用壽命基本上與車子相同；帆布因為風吹日曬、磨損、撕扯的緣故，以致於在使用三年之後，因為外表劣化而須更換¹⁰²。原告專利權人 *Convertible Top Replacement Co.* 指控 *Aro Manufacturing Co.* 生產銷售帆布是侵害和幫助侵害其專利。原告主張帆布對專利產品的重要性（*essentialness*）是判斷可允許修理抑或不可允許再製的另一相關因素，因為帆布的特定形狀是現有技術上的一大進步，屬於發明的核心，也因為該帆布的特定形狀使該系爭產品組合具有發明水準，因此其所獲准之專利的排他權應涵蓋帆布。美國最高法院認為專利權人主張之依據在於，如專利產品的某一元件與其他元件相比較下，相對地耐久（即使沒有與專利產品整體一樣耐久）、相對比較貴、相對不易更換、且是專利產品的重要（*essential*）或可區別的（*distinguishing*）一部分，則當該元件破損或耗損後，對其所為的任何更換，是屬於侵權行為的再製，此時專利產品的擁有人必須獲得專利權人的授權，並支付專利權人額外的授權費用，以取得該特權（*privilege*）¹⁰³。對於專利權人此主張或依據，美國最高法院不認同，並強調「組

¹⁰² *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 337 (1961).

¹⁰³ *Id.* at 344.

合式專利（combination patent）所保護的範圍，是請求項內之元件的組合整體，而非該請求項內個別的元件」是專利法的既定原則。在組合式專利中，並未有法律上所認可或保護的發明的重要元件、要義（gist）或核心（heart）¹⁰⁴。一個組合專利中的零組件，如果沒有單獨享有專利，則不受專利排他權所保護，不管它對該專利發明多麼重要，也不管該零組件的成本多麼高，或更換該零組件是多麼困難¹⁰⁵。因此判決本案更換帆布是可允許的修理而非再製。

美國最高法院一再強調，更換或修理專利產品的核心或重要元件，不一定就構成不可允許再製之見解，在美國聯邦巡迴上訴法院所審理的相關糾紛案件也不斷的被引用。例如：在 *Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院即說明，被更換的零組件大小或對專利產品的相對重要性與判斷更換之行爲是修理或更換無關¹⁰⁶。另外，在 *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc.* 案中，原告專利權人主張之一在於，被告提供配適器予顧客以將更換用的濾筒接合至專利產品的套頭，該配適器的功能相當於濾筒的頸部，且該配適器改變了專利產品結構，並因爲重新安排水流方向而改變了操作方式，因此顧客更換含有耗損濾芯的濾筒，構成再製。美國聯邦巡迴上訴法院多數意見在 *Everpure, Inc.* 案中最後強調，專利產品上未受專利保護的濾筒頸部上之流體導流設計與 Cuno 提供的配適器上導流設計不相同是無關緊要的，因爲濾筒頸部僅是耗損濾筒的一部分，並重申在法律上並未承認或保護組合專利發明中屬於重要元件、要義、或核心部分¹⁰⁷。因爲水流方向與專利發明本質和功能無關，因此改變水流並不構成再製¹⁰⁸。

¹⁰⁴ *Id.* at 345.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 45 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1995).

¹⁰⁷ *Everpure, Inc. v. Cuno, Inc.*, 875 F.2d 300, 303 (Fed. Cir. 1989).

¹⁰⁸ *Id.* at 303-04.

3.6 更換或修理零組件時，無須考慮尚存之原始零組件數量

可允許修理與不可允許再製的另一主要爭議在於，當專利產品被購買後，購買者在產品使用過程，因為零件老舊或耗損而逐次更換不同零件，是否有可能因為專利產品上的原大部分零件已被更換，以致於在某一時刻的更換行為形同再製。關於此爭議，可以以 *FMC Corp. v. Up-Right, Inc.*¹⁰⁹ 案說明之。該案中，系爭專利是關於葡萄收割機。在 1990 年 6 月 1 日之前，Up-Right 銷售葡萄收割機、用於葡萄收割機的旋轉式震動採收頭（rotary pulsator picking head），以及收割機與採收頭的更換件。在 1990 年 6 月 1 日時，Up-Right 將收割機部門，包含所有的設備和庫存，售予 American Grape¹¹⁰。原告專利權人 FMC 本身並未銷售葡萄收割機，但有銷售更換用的收割機採收頭¹¹¹。Up-Right 在本案之前的訴訟案中被判決禁止繼續製造旋轉式採收頭¹¹²。雙方最後簽署一份和解協議書，規定 Up-Right 不能再製在和解時已經銷售的旋轉式採收頭¹¹³。在和解當時，Up-Right 已經銷售了 192 個採收頭，這些採收頭仍可繼續使用¹¹⁴。和解之後，Up-Right 不再銷售或生產新的旋轉式採收頭，但仍繼續製造銷售現有採收頭的更換件，以更換採收頭中因為時常磨損破舊而須更換的零組件¹¹⁵。因此，原告專利權人 FMC 指控 Up-Right 幫助再製這 192 個採收頭，構成幫助侵害系爭專利¹¹⁶。

FMC 在地方法院審理中爭辯，雖然每次維修採收頭可能構成可允許修

¹⁰⁹ *FMC Corp. v. Up-Right, Inc.*, 21 F.3d 1073 (Fed. Cir. 1994).

¹¹⁰ *Id.* at 1075.

¹¹¹ *Id.*

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Id.*

¹¹⁴ *Id.* at 1075-76.

¹¹⁵ *Id.* at 1076.

¹¹⁶ *Id.*

理，但在經過一段時間後，大多數或全部採收頭中的大多數零組件已經被更換，此種更換行為等於再製¹¹⁷。因此 FMC 主張，連續更換產品中破損的零組件，在某一時刻會達到不可允許再製的程度¹¹⁸。美國聯邦巡迴上訴法院與地方法院皆不同意 FMC 主張，認為該主張與最高法院在 *Aro I* 案判決見解不合¹¹⁹。美國聯邦巡迴上訴法院指出，美國最高法院於 *Aro I* 案中已明白說明，一次更換專利產品中一個破舊或磨損的零組件，不論是重複更換同一零組件或接連更換不同零組件，只要每單次修理不構成再製，該行為僅不過是專利產品所有人修理其財產的合法權利¹²⁰。依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，所謂每單次修理，係指在同一次維修時刻，一個或多個零組件同時被更換¹²¹。FMC 主張，分析再製情形是否發生的正確方法是判斷每次修理之後，尚存留有多少專利產品的原始結構：如經過多次修理後所累積的更換件比原來的專利產品零組件多，即產生再製專利產品的情形¹²²。美國聯邦巡迴上訴法院認為，FMC 所提出的方法不但與 *Aro I* 案見解相反，且在實際操作上是不可行的。因為如同意 FMC 主張，則專利產品所有人為了避免直接侵害，在每次修理專利產品時，必須先評估該產品上有多少個零組件不是原來的零組件，以注意專利產品內大多數零組件何時已被更換；此外，修理專利產品的維修商或提供更換件的廠商為了避免構成幫助侵害，會小心的詢問產品是否有被其他專利所涵蓋，如果有的話，會要求產品所有人提供產品維修史，然而產品所有人是否會保留產品維修史仍是一個問題¹²³。因此，美國聯邦巡迴上訴法院最後維持地方法院的判決，認為被告不須負幫助侵害

117 *Id.* at 1077.

118 *Id.*

119 *Id.*

120 *Id.*

121 *Id.* n. 6.

122 *Id.* at 1078.

123 *Id.* n. 7.

系爭專利之責任。

3.7 產品或產品說明書上的限制，不當然禁止修理專利產品

前已詳述，不論是基於權利耗盡或默示授權理論，當專利權人或被授權人於銷售專利產品時，如未附加限制或條件，購買者可以使用和再銷售所購買之專利產品，該使用之權利包含修理專利產品，以維持原專利產品有用之壽命。因此，當專利產品經合法授權銷售時，如於產品或產品說明書上有附加限制，在此情形下，購買者可能無法獲得任意修理專利產品之權利，惟1.在何種情形下該附加條件或限制是有效的，2.專利權人使用此種附加條件或限制是否會違反反競爭法（公平交易法）或構成專利濫用，3.如專利權人附加的條件或限制是有效的，當使用者違反此限制，是違反專利法抑或契約法，則有爭議。

在 *American Cotton-Tie Co. v. Simmons*¹²⁴ 案中，系爭專利是關於金屬棉包捆紮帶（metallic cotton-bale ties），係由金屬扣（buckle）和金屬帶（band）組成的用於捆紮棉包的帶子，金屬帶繞過棉包後，兩端可藉由金屬扣加以固定。金屬扣上有蓋上「授權使用一次（Licensed to use once only）」¹²⁵。使用者從專利權人處購買了專利產品後，用於在棉花種植園或打包廠（cotton-press）捆紮棉包，以便於將棉包運到棉花加工廠¹²⁶。在棉花加工廠，捆紮帶的金屬帶被切開成若干段，使金屬帶和金屬扣分離並成為廢鐵¹²⁷。被告從棉花加工廠購買分割後的金屬扣和使用過的成捆不等長、

¹²⁴ *American Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 106 U.S. 89 (1882).

¹²⁵ *Id.* at 91. 美國最高法院於 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案中認為，金屬扣上的「授權使用一次」標示，被該院認為是重要的事實。*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 343 n. 9 (1961).

¹²⁶ *American Cotton-Tie Co.*, 106 U.S. at 91.

¹²⁷ *Id.*

彎曲之金屬帶，將環狀、彎曲的金屬帶拉直、滾壓後，並在金屬帶端部打孔以鉚接在一起；鉚接後的金屬帶經過切割成爲適當長度後，再加上原來的金屬扣，成爲一可用的捆紮帶並出售予使用者¹²⁸。美國最高法院表示，雖然被告所使用的金屬扣是原專利權人所製造銷售的，但其所使用的金屬帶並非是原專利權人所製造銷售之狀態，而是由斷裂的舊金屬帶所拼湊而成的¹²⁹。最高法院表示，不論被告對使用舊金屬扣有什麼權利，他並無將金屬扣和實質上新造的金屬帶連接在一起來製造一個棉包捆紮帶的權利¹³⁰。當被告將金屬扣與用舊金屬帶碎片鉚接在一起而製成的金屬帶接合一起時，他製造了棉包捆紮帶；被告將金屬帶碎片連接一起時，不是對金屬帶或棉包捆紮帶的修理¹³¹。最高法院說明，當金屬帶在棉花加工廠被顧客自願割開，因爲已完成了拘束棉包以便於從種植園或打包廠向加工廠運輸的作用，因此其作爲帶子使用的性能已經被自願地破壞了¹³²。故最高法院據此認爲被告的行爲屬於專利產品的再製而非修理，因而構成侵權¹³³。

另外，在 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案中，系爭專利是有關於將放射性或醫療物質以霧狀方式傳送至病患肺部來診斷治療肺病之裝置。專利產品係由可以產生放射物質或處方藥之噴霧器（nebulizer）、可導引氧氣或空氣及活性物質的歧管（manifold）、過濾器、連接管、吹嘴（mouth-piece）、及鼻夾（nose clip）所組成的¹³⁴。專利產品上有標示「僅供單次使用（Single Use Only）」；專利產品的每一組件之說明書皆有說明「僅供單一病患使用」，並指示整個受污染裝置必須依據生物危險廢棄物處理程序處

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.* at 93.

¹³⁰ *Id.* at 93-94.

¹³¹ *Id.* at 94.

¹³² *Id.*

¹³³ *Id.* at 95.

¹³⁴ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 702 (Fed. Cir. 1992).

置¹³⁵。此外，購買使用專利產品的醫院也被指示，使用過後的裝置在丟棄前，必須事先密封於放射防護容器內¹³⁶。但本案被控醫院並未丟棄使用過的專利產品，也未單次使用專利產品；相反的，這些被控醫院將歧管／噴霧氣組合運給被告，再由被告打包該組合交給 Radiation Sterilizers Inc. 施以 Gamma 輻射處理¹³⁷。經處理後的歧管／噴霧氣組合運回給被告，再由被告本人檢查該組合是否有受損或裂縫，並將該組合與新的過濾器、連接管、吹嘴、鼻夾置放於塑膠袋中，運回給原來委託處理的醫院¹³⁸。零組件組合上仍然有「僅供單次使用」的標記¹³⁹。Mallinckrodt 主張被告誘引醫院侵害而並控告被告侵害系爭專利¹⁴⁰。

Mallinckrodt 將「僅供單次使用」的使用限制稱為特定使用領域的標籤授權，其中該使用領域為單一使用¹⁴¹。Mallinckrodt 表示，限單一病患的使用限制是有效的且在專利法下是可執行的，因為「使用」是專利排他權的一種，而該限制並未擴大核准的專利範圍¹⁴²。Mallinckrodt 進一步表示，授權部分使用專利產品已被普遍認同（well recognized）且在專利法下是有效的作法¹⁴³，而本案其對於專利產品所作之限制是合理的，因為該限制是基於健康、安全、效能、可靠度之考量而未違反公共政策¹⁴⁴。因此，依據 Mallinckrodt 的說法，違反其對專利產品之使用所作的限制，構成專利侵

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ *Id.*

¹³⁸ *Id.*

¹³⁹ *Id.*

¹⁴⁰ *Id.* 地方法院認為「僅供單次使用」之限制不能透過專利侵害訴訟來執行（enforce）；此外，地方法院認為被告的行為屬於可允許的修理，而非不可允許的再製。

¹⁴¹ *Id.* at 703.

¹⁴² *Id.*

¹⁴³ *Id.*

¹⁴⁴ *Id.*

害¹⁴⁵。地方法院認為，基於政策考量，在專利產品銷售後，不能對專利產品作任何限制，而 *Mallinckrodt* 對專利產品所作的單一使用限制，並不能實質的將銷售型態轉變成授權型態¹⁴⁶。美國聯邦巡迴上訴法院認為美國最高法院在 *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*¹⁴⁷ 案中已經表示，如果購買者在購買專利產品的時候，知道該專利產品限定特定的使用，購買者如將其作為其他用途之使用，此種使用係非授權之使用而構成專利侵害¹⁴⁸。美國聯邦巡迴上訴法院指出，對專利產品之銷售附加條件，除非是違反其他法律或政策，例如：構成專利濫用或違反競爭法，否則私方當事人（private parties）保有訂立有條件銷售之契約的權利¹⁴⁹。事實上，判斷 *Mallinckrodt* 對專利產品之使用所作的限制之適當準則在於，該限制於系爭核准專利範圍內是否合理，或專利權人的行為已經超脫系爭核准專利範圍而具有反競爭效果，並依據合理原則（rule of reason）之判斷準則被認定為不合理的¹⁵⁰。美國聯邦巡迴上訴法院最後認定，地方法院認為專利產品再使用的限制在專利法下是不可實施之判決是錯誤的；如果銷售專利產品所附加的條件在適用法（例如：用來規範銷售和授權的法律）是有效的，且該限制於系爭核准專利範圍內是合理的或在合理原則判斷下是合理的，則違反該限制可以透過專利侵害訴訟請求賠償¹⁵¹。美國聯邦巡迴上訴法院表示，如 *Mallinckrodt* 對專利產品所作之限制在本案發回重審時被認定成立，*Mallinckrodt* 在指控被告對專利產品再製之議題上必定會勝訴，因為專利產品如果是被有效的授權使用一次，任何的再使用專利產品都是未經授權的而

¹⁴⁵ *Id.*

¹⁴⁶ *Id.*

¹⁴⁷ *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*, 305 U.S. 124 (1938).

¹⁴⁸ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 705 (Fed. Cir. 1992).

¹⁴⁹ *Id.* at 708.

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ *Id.* at 709.

構成侵害系爭專利，此時也無須進一步判斷被告的行為是修理或再製¹⁵²。

雖然從 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案可以看出，美國聯邦巡迴上訴法院對專利權人於專利產品上標示「僅供單次使用」的限制沒有斷然的認為是無效的，然而在後續的其他判決中，美國聯邦巡迴上訴法院對這些案例中的專利權人於產品說明書所標示之使用限制，認為僅是專利權人的意圖，而非是有效的契約。例如：在 *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.* 案中，原告專利權人 Kendall 爭辯顧客未向其購買更換用的壓力套，違反了其義務，因為產品說明書載明「為了確保產品可以安全和有效率的使用，Kendall SCD Compression System 必須僅能與 SCD 壓力套和連接管使用」¹⁵³。美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院的意見，認為該項說明並未有契約上的意義（contractual significance），因為根據該項說明的用語，該項說明僅是製造商為了安全和效率之目的的建議，而非顧客的義務¹⁵⁴。因此，Kendall 顧客並未因為違反存在於明示或默示授權中之銷售條件或限制而構成直接侵害¹⁵⁵。值得注意的是，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.* 案中說明該案與 *Mallinckrodt* 案不同之處在於，*Mallinckrodt* 案中的「限單次使用」限制的標籤是指限制整件專利產品重新使用，但在 *Kendall* 案中，Kendall 顧客是遵循 Kendall 的指示，在每次使用壓力套後，就更換該壓力套¹⁵⁶，因此認為是符合專利權人之期待，不構成再製。

同樣的，在 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.* 案，HP 聲稱其已經很清楚的表明系爭專利卡匣是不可再充填的：附隨在卡匣包

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.*, 85 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir. 1996).

¹⁵⁴ *Id.*

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Id.* at 1575-76.

裝內的說明書建議，當卡匣內墨水使用完畢後，應將卡匣丟棄；HP 不銷售可再充填的卡匣，也不銷售充填用的墨水。由於 HP 一再表明使用墨水完後的卡匣應丟棄的意圖，因此 HP 辯稱製造可充填（refillable）或重新充填（refilled）的卡匣是未經授權（unauthorized）的行為，侵害 HP 的專利；換言之，HP 係主張，對專利產品所為的不屬於專利人意圖範疇內之任何修改，都是再製專利產品¹⁵⁷。美國聯邦巡迴上訴法院表示，在未有契約意義（contractual significance）的限制下，銷售者可以實施修改專利產品的權利，只要對專利產品的修改不會構成再製已耗損的專利產品。因此，判斷購買者的行為是修理或再製的問題，不在於專利權人在銷售時是否意圖限制購買者修改專利產品之權利，而在於購買者對專利產品修改的權利只有在專利權人依據專利法排除購買者再製一新的專利產品才會被推翻。美國聯邦巡迴上訴法院強調，銷售者的意圖除非是具體化於一可執行的契約，否則並不會對專利產品的使用、再銷售或修改構成限制，只要購買者對專利產品的使用或修改不會構成再製專利產品；非契約化的意圖（noncontractual intention）僅不過是銷售者的希望或期待，而非可執行的限制（enforceable restriction）¹⁵⁸。因此，即使 HP 明確的希望其所銷售的卡匣在墨水使用完畢後能丟棄，HP 也不能在未附加條件限制下銷售卡匣後，利用專利法限制卡匣的使用¹⁵⁹。故美國聯邦巡迴上訴法院認為，Repeat-O-Type 藉由修改尚未使用的 HP 卡匣上蓋的密封方式，並非屬於構成侵害 HP 卡匣專利的「重新製造專利產品」之行為¹⁶⁰。

另外，有關於購買單次使用之舊相機，並在海外工廠進行翻新後進口至美國的 *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n* 糾紛案件中，專利權人 Fuji

¹⁵⁷ *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445, 1453 (Fed. Cir. 1997).

¹⁵⁸ *Id.*

¹⁵⁹ *Id.* at 1454.

¹⁶⁰ *Id.*

主張相機包裝上有說明，要求顧客不要取出膠卷（film），而是將相機交給膠卷沖洗人，並警告打開包裝有受電擊的危險，且說明在沖洗後相機不再返還給顧客，而這些說明構成了限制相機僅能單次使用的授權¹⁶¹。美國聯邦巡迴上訴法院引用 *Hewlett-Packard* 案判決，認為銷售者的意圖除非具體化於一可執行的契約，否則只要沒有再製專利產品，該意圖並不會構成購買者使用、銷售、或修改專利產品之權利的限制¹⁶²。美國聯邦巡迴上訴法院不認為包裝上的說明是對二次使用的限制，而表示其只是使用說明或危險警告，不是雙方的合意（mutual promises）或銷售的條件¹⁶³。美國聯邦巡迴上訴法院認為，包裝上的指示並非是購買者對於限制重新使用相機的契約上同意之形式（in the form of a contractual agreement）。沒有證據顯示有合意情形存在，以致於購買者和取得購買者所拋棄之相機者違反契約或違反限制單次使用相機的授權¹⁶⁴。

3.8 系統化修理專利產品，仍可能屬於可允許修理

修理專利產品方法和型態如從從事修理之行爲人角度來區分，可分成三類：1.產品所有人從零件供應商或銷售商處購買更換件後自行修理；2.顧客將產品送交至提供維修服務的廠商，由廠商依據顧客的要求，進行修理或更換已經耗損或破損的零件，甚至進行改裝；3.廠商大量回收舊的或使用過的產品，利用生產線方式，進行有系統的修理，甚至拆解產品後，將零組件分門別類，去除無法再使用而留下功能完好可供再利用之零組件。由於這三種修理型態對原產品既有市場所產生之衝擊不同，因此會引起專利權人不同程度的關切：第一種修理型態主要涉及的議題是，零件供應商所提供之更換件是否專門用來實施專利發明，以致於當產品所有人因「修理」產品而產生

¹⁶¹ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1107 (Fed. Cir. 2001).

¹⁶² *Id.* at 1108.

¹⁶³ *Id.*

¹⁶⁴ *Id.*

「再製」時，零件供應商是否應負幫助侵害或誘引侵害之責任；第二種修理型態與第一種修理型態近似，仍然是針對個別顧客或使用者提供個別的維修服務，但因為廠商本人維修或改裝產品，屬於營利性質，因此較易引起專利權人的注意；第三種由於涉及有系統和大規模的修理，且修理後之產品在導入市場後，會與專利權人既有的全新產品或專利權人本身所銷售的二手產品相競爭，直接衝擊專利權人或其被授權人的產品市場占有率，對專利權人或其被授權人之利益傷害較大，也因此相對容易產生此種型態的「修理」，是否專利法上所允許之修理的爭議。此議題可以以 *Dana Corp. v. American Precision Co.* 案說明之。

在 *Dana Corp.* 案中，系爭專利是有關於重型卡車的離合器。被控侵權人 American Precision Co., Inc. (以下稱「APC」) 等人與專利權人 Dana 銷售新的未受專利保護之離合器零組件給離合器重製商 (production rebuilders) 和維修商 (repair & return rebuilders)。離合器維修商拆解特定的破損離合器，找出其中有缺陷的零組件加以更換，並在清理有用的零組件後，重新組裝該離合器。這些經維修組裝後的離合器之零組件大部分是使用原來可用的零組件¹⁶⁵；重製商利用折價或貼現方式，取得許多破舊的離合器後，將這些破舊離合器加以分解，清洗並分類零組件，把仍可使用的零組件找出後置放於零件箱 (bin)，之後再利用生產線重新組裝離合器，而重新組裝這些離合器所使用的零組件大部分是使用置放於零件箱的舊零組件，零件箱內如有不足的舊零組件，就使用新的零組件替代之。被告重製商 Century 並未有記錄顯示重製的離合器中有哪一個零組件是新的。在地方法院審理時，專利權人 Dana 主張 Century 重製離合器構成直接侵害，而 APC 提供關鍵的新零組件給 Century 構成幫助侵害。這些關鍵的新零組件每個都不同，且僅是構成離合器數十個零組件中的一部分。

本案 Dana 僅質疑 Century 使用由 APC 所銷售的新零件於重製的離合

¹⁶⁵ *Dana Corp. v. American Precision Co.*, 827 F.2d 755, 756-57 (Fed. Cir. 1987).

器，但對 Dana 自己所銷售的新零件用於重製的離合器則未提出侵權主張；此外，Dana 亦未爭執 Century 利用先前拆解破舊離合器後並置放於零件箱的零件中，透過生產線重新組裝離合器是直接侵害系爭專利¹⁶⁶。Dana 承認，如果維修商使用 APC 所提供相同的零件，來修理更換特定離合器中的破舊零組件，並將維修後的離合器返回原所有人，不會構成專利侵害¹⁶⁷。Dana 主張區分修理和再製的問題應決定於其他事實，而這些事實應該在審理時被決定的，包含 1.當重製商為從回收的離合器中取得零件，該離合器是否已經耗損，及 2.利用生產線組裝離合器是否構成第二次製造（second creation）或真正再製（true reconstruction）專利發明¹⁶⁸。Dana 爭論完全拆解已使用過的離合器，是自願的讓專利產品變成耗損的行為，因此重製商是進行第二次製造的行為¹⁶⁹。美國聯邦巡迴上訴法院認為，Dana 承認如維修商使用 APC 所提供相同的新零件，透過生產線方式來修理更換特定離合器中的破舊零組件以重建離合器，並不會構成專利侵害。因此 Dana 希望它生產的離合器可以被修理，而其銷售維修件並出版維修手冊，更可證明它的意圖¹⁷⁰。美國聯邦巡迴上訴法院同意地方法院的見解，認為採用生產線方式維修離合器，並不會因此將可允許修理的行為轉變成再製¹⁷¹，並引用賠償法院（Court of Claims）於 *General Electric Co. v. United States* 案¹⁷²的判決，認為拆解專利產品後，利用生產線重新組裝的本質與其他方法相同，不同的地方在於利用生產線方式進行組裝較為容易、快速和節省成本。因此，被告的行為是修理而不是再製¹⁷³。

¹⁶⁶ *Id.* at 757.

¹⁶⁷ *Id.*

¹⁶⁸ *Id.* at 758-59.

¹⁶⁹ *Id.* at 759.

¹⁷⁰ *Id.*

¹⁷¹ *Id.*

¹⁷² *General Electric Co. v. United States*, 572 F.2d 745 (Ct. Cl. 1978).

¹⁷³ *Dana Corp. v. American Precision Co.*, 827 F.2d 755, 759-60 (Fed. Cir. 1987).

3.9 修理更換零組件而提升專利產品之功能或應用，尚存爭議

可允許修理理論在於，專利產品所有人有權透過修理或更換耗損或破舊之零組件，以維持產品可使用之壽命。然而，依據美國最高法院和美國聯邦巡迴法院之判決，如修理或更換零組件之後，使原專利產品功能提升或增加其應用面，該行為不屬於再製，而是類似修理。此可以 *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*¹⁷⁴ 案和 *Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.*¹⁷⁵ 案說明之。

在 *Wilbur-Ellis Co.* 案中，系爭專利是有關於魚罐頭加工機。原告專利權人 Kuther 授權他人製造銷售由系爭專利所涵蓋的用來生產可裝重 1 磅之罐頭的加工機器¹⁷⁶。被告 Wilbur-Ellis 購買四台二手的罐頭加工機，其中三台已鏽蝕而無法運作；第四台加工機需要經過清洗和噴砂後，才可以繼續使用。被告 Wilbur-Ellis 聘僱另一被告整修加工機使其能繼續操作，並且改變了構成加工機的 35 個零組件中的 6 個零組件之尺寸，使機器能生產 5 盎司的罐頭；6 個零組件中有 1 個零組件因為鏽蝕嚴重，以致於必須研磨至可適用生產 5 盎司罐頭之尺寸，該零組件才可繼續被使用¹⁷⁷。美國最高法院多數見解依循 *Aro I* 案之見解，認為系爭四個罐頭加工機並沒有耗損，在經過清洗和修理後還可以使用若干年¹⁷⁸。假設系爭機器經修理後用於加工 1 磅的罐頭，則無疑是修理而不是再製¹⁷⁹。美國最高法院進一步表示，當加工機的 35 個零組件中的 6 個零組件被改變尺寸或重新安置時，也不會侵犯專利權，因為機器所加工的罐頭尺寸規格不是發明的一部分，而系爭 6 個零組件的尺寸（size）、位置（location）、形狀（shape）和構造（construc-

¹⁷⁴ *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 U.S. 422 (1964).

¹⁷⁵ *Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

¹⁷⁶ *Wilbur-Ellis Co.*, 377 U.S. at 422-23.

¹⁷⁷ *Id.* at 423.

¹⁷⁸ *Id.* at 424.

¹⁷⁹ *Id.*

tion) 也未受專利保護¹⁸⁰。被告改變舊機器的尺寸以用於加工不同尺寸規格的罐頭，不是習慣意義上 (in the customary sense) 的修理，但他的行為是類似修理 (kin to repair)，因為它是基於舊機器的使用性能，而該舊機器已支付過權利金了。只有在專利權人排除他人製造專利產品的權利受到侵犯時，才能稱為再製¹⁸¹。最高法院表示，因為尺寸規格不是發明，因此改變機器的尺寸以用於加工 5 磅的罐頭，是購買者之權利¹⁸²；加工專利產品中 6 個非專利部件以提高機器的使用性能，並不構成再製¹⁸³。原告主張被告只得到使用這種機器加工 1 磅罐頭的授權，但美國最高法院認為，系爭機器在出售時未附有任何限制條件¹⁸⁴。因此最後認定被告整修機器不構成專利侵害。

在 *Surfco Hawaii* 案中，被告 Surfco 生產可用於原告專利權人所生產之專利衝浪板的尾翼，該尾翼有附加橡膠邊，以防止割傷衝浪板使用人，讓使用者使用起來更為安全。原告爭辯判例並不允許為了安全因素而完全更換專利產品的重要零組件。對於原告此爭辯，美國聯邦巡迴上訴法院表示，雖然延長使用壽命是修改或更換專利產品零組件的通常原因，但不是法律允許的唯一原因¹⁸⁵。換言之，依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，只要不是再製專利產品，專利產品所有人可以基於任何理由更換零組件，不論該零組件是否已經耗損，也不論更換或改裝零組件之後，是否會提升專利產品的性能。

然而值得注意的是，由地方法院判決並於 1994 年經美國聯邦巡迴上訴法院維持該判決的 *Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp.* 案，似乎有不同之推論。在 *Universal Electronics, Inc.* 案中，系爭專利係有關於

¹⁸⁰ *Id.* at 424-25.

¹⁸¹ *Id.* at 425.

¹⁸² *Id.*

¹⁸³ *Id.*

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ *Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.*, 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

電器設備遙控之系統與方法，為 Zenith Electronics（以下稱「Zenith」）所擁有。Universal Electronics（以下稱「Universal」）製造銷售遙控發射裝置，用以控制不同製造商所銷售之電器¹⁸⁶。系爭專利中所主張的系統和方法包含一發射器（transmitter）和接收器，其中發射器是一遙控單元；接收器例如是電視或錄放影機。申請專利保護之範圍不涵蓋發射器本身¹⁸⁷。Universal 被控侵權之產品係多品牌（multibrand）遙控器，可用來操作不同編碼的電器設備，其中一些電器設備係由專利權人 Zenith 所製造。Universal 將其發射器銷售予電器設備所有者，這些所有者中包含了同時購買 Zenith 的接收器與發射器的顧客¹⁸⁸。Zenith 接收器的所有者只會在 Zenith 發射器已毀損（break）、Zenith 發射器已遺失，或為整合數個遙控發射器（即法院所稱基於「減少雜亂（reducing clutter）」之目的），才會去購買 Universal 的發射器¹⁸⁹。Universal 主張其顧客並未侵害系爭專利，因為 Zenith 有默示授權予那些顧客，或那些顧客購買 Universal 發射器是為了修理購自 Zenith 的系統¹⁹⁰。在未有直接侵權發生，Universal 不須負幫助侵害或誘引侵害的責任¹⁹¹。Zenith 則主張，1.其未默示授權予購買者、2.購買者使用 Universal 的遙控裝置（發射器）並非修理系統，而是更換系統主要零組件¹⁹²。本案爭點在於，Zenith 的顧客透過 Universal 遙控發射器使用 Zenith 電器設備中的遙控系統，是否構成未被授權使用系爭專利¹⁹³。如果顧客有獲得利用 Universal 遙控發射器來使用 Zenith 電器設備之默示授權，或

¹⁸⁶ Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp., 846 F.Supp. 641, 643 (N.D. Ill. 1994), *aff'd*, 41 F.3d 1520 (Fed. Cir. 1994) (per curiam) (unpublished).

¹⁸⁷ *Id.*

¹⁸⁸ *Id.* at 644.

¹⁸⁹ *Id.*

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Id.*

¹⁹² *Id.* at 645.

¹⁹³ *Id.*

利用 Universal 遙控發射器屬於可允許修理的範疇，則顧客的使用是有被授權的¹⁹⁴。

對於功能完好但爲了整合數個遙控發射器以「減少雜亂」之目的，而以 Universal 銷售的發射器取代 Zenith 發射器的議題上，Universal 爭辯可允許的維修包含了改善不受專利保護之零組件，Universal 的顧客使用其遙控發射器用以更換 Zenith 遙控發射器，以整合數個遙控器，減少遙控器數量，不構成直接侵害系爭專利；Zenith 回應，可允許修理理論是修理損壞或破舊之零組件，而非更換以改善仍可使用之零組件¹⁹⁵。地方法院指出，在那些法院允許更換尚未毀損或破舊之零組件的案例中，是因爲有特殊情況存在。例如在 *Everpure* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院認爲，因爲專利權人設計過濾系統方式，使得若未更換未耗損的濾筒，就無法更換已耗損的濾心，因此認爲顧客的更換行爲不構成直接侵害¹⁹⁶。然而地方法院認爲本案並未有此特殊情況發生；Universal 也未提出證據說明顧客有更換 Zenith 遙控發射器之需要¹⁹⁷。因此，如果未有默示授權存在，可允許修理之理論是不允許更換未受損的遙控發射器。

3.10 零組件如具有更換容易性，則通常屬於可允許之修理

從前述案例可以發現，美國最高法院或美國聯邦巡迴上訴法院皆未明確表示專利法上可允許修理的明確準則，僅在個案中判斷行爲人是否從事專利法所允許之修理，或負面表示或說明某種特定行爲不屬於再製，至多僅表示判斷修理之行爲是否被允許時，應該考慮相關因素。例如：美國聯邦巡迴上訴法院在 *Aktiebolag v. E.J. Co.*¹⁹⁸案中即表示，當專利產品已經耗損後，

¹⁹⁴ *Id.*

¹⁹⁵ *Id.* at 650.

¹⁹⁶ *Id.*

¹⁹⁷ *Id.*

¹⁹⁸ *Aktiebolag v. E.J. Co.*, 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997).

判斷被告是否製造一個新產品須考慮許多因素，包括：被告行為的性質、專利產品的性質和它是如何被設計的（是否其中一個零組件的使用壽命比整個產品的使用壽命短）、是否有製造和提供更換系爭零組件的市場、專利權人的意圖等¹⁹⁹。然而，可允許修理理論是一種侵權抗辯，應由被控侵權人負舉證責任²⁰⁰，而因可允許修理和不可允許再製之間缺乏一確切標準²⁰¹，致使行為人無法在糾紛產生之前，即可事先判斷其行為是否有侵害系爭專利之風險。值得注意的是，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co.* 案中進一步提出，如果一零組件是「可容易更換的（readily replaceable）」，則更換該零組件是可允許之修理或類似修理之行為，此見解似可提供作為判斷可允許修理或不可允許再製的另一快速途徑。

Husky Injection Molding Systems Ltd. 案系爭專利是有關於用來產生塑膠預製品（plastic perform）的射出成型機，包含未受個別專利保護的模具和承載板（carrier plate）²⁰²。當顧客要更改預製品的設計，通常必須購買替代模具和對應的承載板，如此才可操作系爭專利設備，以生產所須的預製品。平均而言，顧客每三至五年會更改預製品的設計。因此當專利設備要製作不同的塑膠產品時，需要從專利權人處購買更換用的模具與承載板組合²⁰³。被告 R & D Tool & Engineering（以下稱「R & D」）生產製造可用來替代專利設備中的模具與承載板²⁰⁴。當 R & D 將替代用的模具和承載板銷售予專

¹⁹⁹ *Id.* at 673.

²⁰⁰ *See Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1102 (Fed. Cir. 2001).

²⁰¹ *Aktiebolag*, 121 F.3d at 674.

²⁰² *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co.*, 291 F.3d 780, 782 (Fed. Cir. 2002).

²⁰³ *Id.* at 783.

²⁰⁴ *Id.* 為了製作替代（substitute）用的模具與承載板，R & D 購買不具有模具與承載板的專利設備。當專利設備出售予 R & D 時，R & D 通知 Husky 的業務人員其欲使用該專利設備製造替代用的模具；此外，所有的專利設備在出售時，並未附有未來

利產品所有人，Husky 控告 R & D 幫助侵害系爭專利。Husky 爭辯，當 R & D 銷售模具與承載板組合給 Husky 顧客時，因為顧客替換新的承載板於專利設備構成再製專利產品，因此 R & D 構成幫助侵害²⁰⁵。被告抗辯它銷售的產品類似修理，且另一方面 Husky 有默示授權其可製造銷售模具和承載板²⁰⁶。Husky 主張，除非基於有效的公共政策合理性（valid public policy justification），例如：爲了提升安全性，否則專利產品所有人並無權利自願更換未受專利保護的零組件。然而美國聯邦巡迴上訴法院不同意 Husky 的主張，並說明此爭辯與判例不合²⁰⁷。美國聯邦巡迴上訴法院認爲，不論是在可允許修理的案例或是在類似修理的案例，如果某一特定零組件可輕易被更換，則更換該零組件不會構成侵害²⁰⁸，無關於該零組件是否爲專利發明的重要元件²⁰⁹，也無關於更換該零組件是否具有公共政策目的²¹⁰。美國聯邦巡迴上訴法院指出，本案系爭專利產品的特定零組件是可輕易更換的——射出成型機器的設計允許模具和承載板可以更換²¹¹。基本上，在使用三年至五年後，專利權人的顧客爲了要改變預製品的設計，會購買新的模具和承載板；此外，Husky 有銷售替代用的模具和承載板，並分別提供射出成型機

購買模具或承載板的契約限制。

²⁰⁵ *Id.*

²⁰⁶ *Id.* at 783-84. 本案地方法院給予被告不侵害系爭專利的簡易判決，認爲使用被告的模具／承載板以替代原來未受個別專利保護的模具／承載板組合，未達到最高法院於 *Aro I* 案所設立的不可允許再製的程度。地方法院指出，改變專利設備中零組件的形狀，以製造具有不同設計的預製品，較類似於修理而非再製，且該更換之行為屬於專利設備購買者的權利。另一方面，地方法院認爲，因為專利權人並未對所銷售的專利設備附加限制，因此其顧客獲有替換模具／承載板之組合以製造具有不同設計之預製品的默示授權。

²⁰⁷ *Id.* at 788.

²⁰⁸ *Id.* at 787-88.

²⁰⁹ *Id.* at 788.

²¹⁰ *Id.*

²¹¹ *Id.*

器和模具／承載板組合的報價²¹²。美國聯邦巡迴上訴法院據此認定模具和承載板是可以輕易更換的²¹³。由於本案承載板只不過是專利產品的一部分，且未受個別專利保護，因此 Husky 的顧客更換模具和承載板不構成直接侵害，故 R & D 銷售模具／承載板組合不構成幫助侵害²¹⁴。

4. 結論

從以上十種類型的修理專利產品或更換專利產品零組件之爭議的案例歸納，可以將美國關於專利產品可允許修理與不可允許再製判斷方式歸納如圖 1 所示。基本上欲判斷修理專利產品是否合法，前提是該專利產品必須是合法的，也就是必須是經由專利權人或其被授權人所銷售的；如專利產品未經授權銷售，該產品屬於侵權物，使用人或購買者自然也無權修理該產品。然而，一合法銷售的專利產品如有附加使用限制，且該使用限制如構成有效的契約，例如：授權使用一次，則違反該限制之使用（例如：再使用專利產品）都是未經授權而構成侵害系爭專利，此時也無須進一步判斷被告的行為是修理或再製²¹⁵。值得注意的是，由美國聯邦巡迴上訴法院案例顯示，如使用限制的效果是針對專利產品整體，修理專利產品或重複使用有使用限制之零組件即有可能構成再製，例如：*American Cotton-Tie Co. v. Simmons* 案中的金屬棉包捆紮帶（金屬扣上蓋有「授權使用一次」）及 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案中的診斷治療肺病之裝置（專利產品上有標示「僅供單次使用」）；如使用限制的效果是針對專利產品的個別零組件，且使用者遵照專利權人的指示更換該零組件，該行為並不會因此構成再製，除非所更換之零組件因為耗損而使專利產品整體也跟隨著耗損，例如：*Sage Prod-*

²¹² *Id.* at 788-89.

²¹³ *Id.* at 789.

²¹⁴ *Id.*

²¹⁵ *See Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, (Fed. Cir. 1992).

ucts, Inc. v. Devon Industries, Inc. 案中的醫療廢棄物處理系統及 *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.* 案中治療和防止靜脈血栓的醫療設備。

從美國法院對有關於修理和再製區分爭議案例可以發現，對專利產品的修理／更換零組件的結果，可以區分為可允許之修理、類似修理，及不可允許的再製，其中可允許之修理和類似修理都是專利法所允許的；如修理／更換專利品之零組件構成再製的行為，提供零組件者可能會構成誘引侵害和幫助侵害。依據美國最高法院於 *Aro I* 案之判決，不可允許的再製，是發生在因零組件的耗損而使專利產品整體已經耗損後，對其修理、修復或更換相關零組件，使其能繼續發揮功能；換言之，如專利產品整體尚未耗損，自然沒有重新製造或「再」造一個新專利產品的行為，而專利產品耗損與否，與專利產品所有人對該產品現況在經濟上之評價應無關²¹⁶。如專利產品尚未耗損，甚至尚未被使用，不論使用者所改裝或更換的零件是否已耗損，法院會認定此種行為屬於類似修理，仍不構成不可允許的再製，例如：*Wilbur-Ellis Co. v. Kuther* 案的魚罐頭加工機、*Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.* 案的墨水匣，及 *Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd.* 案的衝浪板。

然而，專利產品之修理和再製類型不限於上述具體類型，有許多尚未處理之爭議有賴法院進一步的處理，例如：1.當專利產品之特定零組件尚未耗損，如該零組件不易從專利組合中拆下更換，也非伴隨著其他已耗損或須更換之零組件進行更換，此時使用者強制更換該特定零組件是否仍屬於專利法所允許之行為？2.當專利產品之特定零組件已耗損，但並未使專利產品整體耗損而無法再發揮原來設計目的，如該耗損之零組件的壽命並未相對於其他零組件者短，使用者更換該耗損之零組件是否不構成侵害系爭專利？3.當專利產品整體尚未耗損，但使用者一次更換大部分或全部的零組件，是否仍

²¹⁶ See *Dana Corp. v. American Precision Co.*, 827 F.2d 755, 760 (Fed. Cir. 1987).

屬於類似修理？這些爭議僅能有賴於未來具體案件發生時，再由法院依據相關事實判斷和解釋。

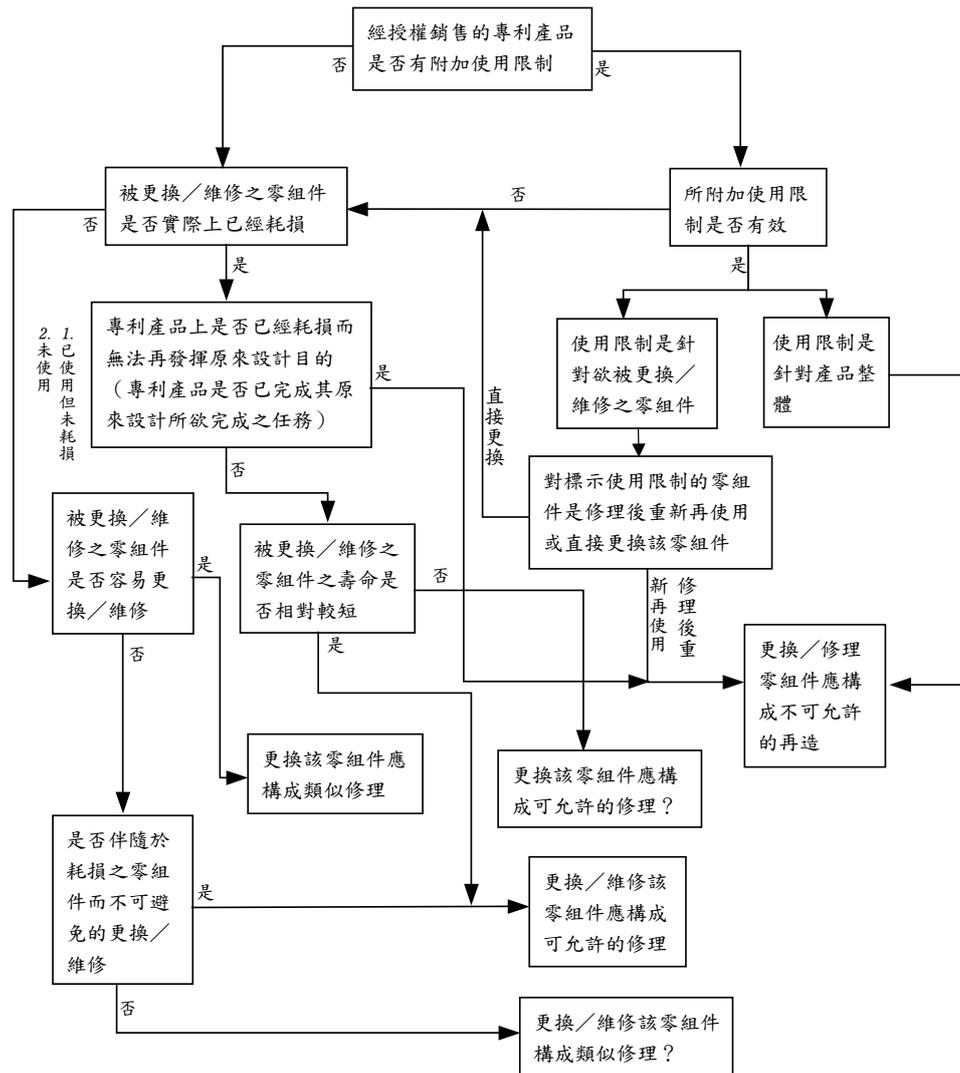


圖 1 美國關於專利產品可允許修理與不可允許再製之區分判斷流程

參考文獻

中文書籍

羅炳榮，《工業財產權論叢——基礎篇》，翰蘆圖書，台北（2004）。

中文論文

楊淑芳，《專利權耗盡原則與默示授權原則》，世新大學法律學系碩士論文（2003年）。

英文論文

Hatfield, Amber L., *Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields?* COMPUTER. L. REV. & TECH. J. 1 (2000).

Hatfield, Amber L., *Practical Guide to Application of (or Defense against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License*, 12 TEX. INTELL. PROP. L.J. 227 (2004).