

# 國立交通大學

管理學院碩士在職專班  
科技法律組

碩士論文

美國專利權耗盡原則之研究：  
以聯邦最高法院 *Quanta v. LGE* 判決造成之衝擊  
與反思為中心

研究生：林珀如

指導教授：王立達 博士

中華民國九十九年六月

美國專利權耗盡原則之研究：  
以聯邦最高法院 Quanta v. LGE 判決造成之衝擊與  
反思為中心

研究生：林珀如

Student：Po-Ju Lin

指導教授：王立達

Advisor：Li-Dar Wang

國立交通大學

管理學院碩士在職專班



Submitted to Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University  
in partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in  
Technology Law  
June 2010  
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年六月

美國專利權耗盡原則之研究：  
以聯邦最高法院 *Quanta v. LGE* 判決造成之衝擊與反思為中心

學生：林珀如

指導教授：王立達 博士

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組

## 摘要

美國專利權耗盡原則為一經案例法長久發展而建立之法律原則，於專利物品之首次有權販賣後，耗盡原則限制專利權人繼續控制該物品的權利。美國聯邦最高法院於 2008 年之 *Quanta v. LGE* 案再次表達其對專利權耗盡原則的意見，由於這是聯邦最高法院睽違六十六年後再度審理專利耗盡案件，因此引發許多討論與期待。本文藉分析聯邦最高法院以及聯邦巡迴上訴法院相關判決，以探討專利權耗盡原則之內涵與發展，尤其是關於聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院對於專利權人試圖透過施加售後限制，以控制買受人於專利物品之使用及再販賣等問題的見解。於 *Quanta* 案判決中，聯邦最高法院明白推翻聯邦巡迴上訴法院關於其耗盡原則不適用於方法專利的作法，並重申觸發耗盡原則之判斷標準僅在於是否發生有權販賣。雖然 *Quanta* 案判決並未直接對耗盡原則得否排除適用之問題表示意見，然經解析聯邦最高法院之 *Quanta* 案判決意見，本文認為聯邦最高法院已隱然表達不支持聯邦巡迴上訴法院關於耗盡原則得排除適用的作法。而就聯邦最高法院似乎允許，專利權人透過授權限制間接對買受人施加售後限制部分，本文則認為允許間接對買受人施加售後限制，將減損耗盡原則調和公共利益與專利權人私權之功能。即使允許間接對買受人施加售後限制，可施加之售後限制應該不能侵蝕耗盡原則背後之專利政策。分析 *Quanta* 案後下級法院之適用 *Quanta* 案判決方式，可看出下級法院試圖擴張解釋 *Quanta* 案判決意見以擴大耗盡原則之適用範圍。然而 *Quanta* 案判決意見對耗盡原則內涵之發展及影響仍有待更多法院判決的闡釋。

關鍵字：專利權耗盡、第一次銷售原則、patent exhaustion、first sale doctrine、*Quanta*、licensing

The Doctrine of Patent Exhaustion:  
The Impact and Reflection of the Supreme Court's Decision in *Quanta v. LGE*

Student : Po-Ju Lin

Advisor : Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The doctrine of patent exhaustion is a well-established legal principle and has been created through a lengthy and complex body of case law. The patent exhaustion doctrine provides that an initial authorized sale of a patented article terminates all patent rights to that item. As a result, the purchaser of the patented article may use or resell the article free of control or restrictions imposed by the patent owner. The Supreme Court granted review in *Quanta Computer v. LG Electronics* and it arose many discussions and debates. It has been sixty-six years for the Supreme Court to address the patent exhaustion again since the High Court reviewed it last time. By looking into decisions made by the Supreme Court and the Federal Circuit, the article explores the nature and evolvement of the patent exhaustion and especially focuses on the patentee's exploiting its rights to control the use of patented articles the purchaser bought by imposing a post-sale restriction. The Supreme Court in *Quanta* expressly overruled the Federal Circuit's method claim as a category could not apply to the exhaustion doctrine and reiterated that exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder. Although the *Quanta* court did not squarely address the underlying question whether the patent exhaustion doctrine is a default rule and can be discarded whenever patentees choose to impose explicit restrictions on authorized purchasers' use or resale. After analyzing the *Quanta*'s opinion, the article argues that the Supreme Court impliedly declines to stand by the Federal Circuit on its opinion that exhaustion may be precluded. While examining the lower courts' decisions in the wake of *Quanta*, it has been observed that the district courts' intent to broaden its interpretation about *Quanta* decision for challenging the controversial decision made by the Federal Circuit, for example, the authorized foreign sale. However, it needs more courts' decisions to observe how far the *Quanta* will reach.

## 誌謝

不可思議地即將完成科法所的學業，於歷經多年修課至最後順利產出論文，要感謝的人非常多。

首先要感謝多年來科法所師長們的悉心教導以及所辦助理們的不吝協助。其中尤其感謝立達老師就論文產出期間的問題意識形成以及寫作上的耐心指導，而且不管是像車輪戰般長時間討論或是透過數不清的電子郵件轟炸，老師於授課繁忙情況下，仍撥空且細心地一一引導並解決疑惑，於此要向老師說聲非常謝謝您。

能順利度過長時間修課與奮戰，實在非常感謝一起學習的好夥伴，珮慈、正義、翔鴻、景智以及偉柏。尤其感謝珮慈，靠著電話熱線的相互鼓勵讓我堅持至今，謝謝你。同學情誼是除了學業之外，於科法所的另一個大收穫。

最為感謝的是家人對我的包容與支持，使我無後顧之憂，得以於工作與學業上全力以赴。謝謝小熊，讓我做想做的事，即使許多家庭時間被課業佔據，更要感公公與婆婆的體諒。最後感謝爸、媽、妹，要不是你們的頻頻詢問以及殷切眼神，我的論文將不會即時完成。現在，正式向大家宣佈，我畢業了。

## 目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
<b>第一章 緒論.....</b>	<b>1</b>
1.1 研究動機.....	1
1.2 研究目的與研究範圍.....	1
1.3 研究方法與本文架構.....	2
<b>第二章 美國聯邦最高法院專利權耗盡原則之發展.....</b>	<b>3</b>
2.1 專利權耗盡原則之意義與目的.....	3
2.2 美國聯邦最高法院之專利權耗盡原則.....	6
2.2.1 專利權耗盡原則之適用要件.....	7
2.2.2 專利權耗盡原則適用之效果.....	9
2.2.3 專利權人之施加限制與專利權耗盡原則之適用.....	10
2.2.4 專利權人可能得尋求契約法執行售後限制.....	20
<b>第三章 聯邦最高法院遺留問題與聯邦巡迴上訴法院的不同發展.....</b>	<b>21</b>
3.1 聯邦最高法院判決遺留下來的疑問.....	21
3.1.1 不得藉販賣模式施加之售後限制，卻得透過授權限制連結售後限制模式施加.....	21
3.1.2 售後限制無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行.....	21
3.2 聯邦巡迴上訴法院與最高法院專利權耗盡原則的歧異.....	22
3.2.1 專利權耗盡原則於方法專利是否適用.....	22
3.2.2 專利權耗盡原則是否得排除適用.....	22
<b>第四章 <i>Quanta</i> 案判決解析.....</b>	<b>26</b>
4.1 案件事實.....	26
4.2 下級法院判決.....	27
4.3 聯邦最高法院判決.....	28
4.3.1 專利權耗盡原則適用於方法專利.....	29
4.3.2 Intel 產品實質體現 LGE 系爭專利.....	29
4.3.3 Intel 所為販賣為有權販賣.....	31
4.3.4 專利權人無法執行專利售後限制，但可能得尋求契約法之救濟.....	31

<b>第五章 <i>Quanta</i> 案對聯邦法院先前判決見解之回應</b> .....	<b>33</b>
5.1 專利權耗盡原則是否適用於方法專利.....	33
5.2 專利權耗盡原則如何適用於未完成物品.....	33
5.3 專利權耗盡原則是否得排除適用.....	34
5.3.1 觸發專利權耗盡原則之判斷標準究為有權販賣或不附條件販賣.....	34
5.3.2 <i>Quanta</i> 案判決意見分析.....	35
5.3.3 本文見解—專利權耗盡原則不得排除適用.....	37
5.4 得對被授權人施以授權限制連結售後限制以間接控制買受人之售後使用.....	43
5.4.1 <i>Quanta</i> 案判決意見分析.....	43
5.4.2 本文見解.....	43
5.5 售後限制無法藉專利法來執行，然可能得藉契約法來執行.....	46
<b>第六章 <i>Quanta</i> 案對專利權耗盡原則適用之影響分析</b> .....	<b>48</b>
6.1 <i>Quanta</i> 案後美國專利權耗盡訴訟案件之最新發展.....	48
6.1.1 被告請求增加權利耗盡之抗辯.....	48
6.1.2 於考量是否發生權利耗盡，不起訴協議之效果同有權販賣.....	49
6.1.3 認定 <i>Quanta</i> 案判決已推翻聯邦巡迴上訴法院之附條件販賣理論.....	52
6.1.4 有權販賣之發生地不影響權利耗盡之適用.....	53
6.2 <i>Quanta</i> 案對授權架構之影響.....	54
6.2.1 專利權人將採高額先期支付權利金(up-front royalties)方式.....	55
6.2.2 專利權人將藉由限制被授權人之販賣權來安排授權架構.....	55
6.2.3 專利權人將藉由契約法限制買受人之售後使用.....	57
<b>第七章 結論</b> .....	<b>59</b>
7.1 聯邦最高法院 <i>Quanta</i> 案見解之啟示與本文見解.....	59
7.2 後續研究方向.....	62
參考文獻.....	63
相關判決.....	67

# 第一章 緒論

## 1.1 研究動機

專利權耗盡原則(patent exhaustion doctrine)或第一次銷售原則(first sale doctrine)係指專利物品經專利權人或被授權人(authorized licensee)首次販賣後，物品上之專利權耗盡，專利權人不得再行主張，買受人得自由使用、再販賣所購得物品，不受專利權人控制。專利權耗盡原則建立至今近一百六十年，美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)於 2008 年 *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.*<sup>1</sup>案(以下簡稱 *Quanta* 案)之前，上一次就專利權耗盡原則表示意見，乃是在 1942 年之 *United States v. Univis Lens*<sup>2</sup>案。於 *Quanta* 案之前的三十年間，專利權耗盡原則的發展重心落在 1982 年成立的聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)身上，最重要且影響最大的判決為 1992 年之 *Mallinckrodt v. Medipart*<sup>3</sup>案。於 2007 年聯邦最高法院決定處理涉及專利權耗盡原則之 *Quanta* 案，基於聯邦最高法院已六十六年未對耗盡原則表示意見，且多數認為聯邦巡迴上訴法院之作法已偏離聯邦最高法院所建立的原則，因此引起很多討論與期待，其中最令人矚目的是聯邦最高法院之於能否排除耗盡原則適用問題的看法。尤其現今眾多商品的完成多採垂直分工方式，於商品商業化過程中常涉及專利技術。專利權人得否規避專利權耗盡原則之適用，就同一專利物品僅因分屬最終產品之上下游，而多次收取權利金或限制消費者對買受商品之使用？聯邦最高法院於 *Quanta* 案判決中所表示之意見，將對專利權人、產業鏈之上下游業者以及最終消費者產生極大的影響，更對耗盡原則的內涵及發展具指標性的作用，實有必要加以分析探討。

## 1.2 研究目的與研究範圍

專利權耗盡原則之目的係調和公共利益與專利權人之權益並滿足專利法設置目的。本文主要研究目的有二，一是探討專利權耗盡原則之內涵與發展；二是探討專利權耗盡原則可否被排除適用，如果可被容許排除適用，其適當之時機與條件限制又各應為何。

由於 2007 年聯邦最高法院決定聽審 *Quanta* 案之後，引起諸多學者對專利權耗盡原則

<sup>1</sup> *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008).

<sup>2</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942).

<sup>3</sup> *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).



內涵以及實務如何適用之討論。在本案判決之後，針對本案判決內容與後續影響的探討更形豐富。按專利權耗盡原則在美國並非源自於制定法，其係法院透過判決所發展出來的原理原則。因此本文以 *Quanta* 案判決為中心，往前回溯探討分析美國聯邦最高法院以及美國聯邦巡迴上訴法院於判決中就專利權耗盡原則所表示之意見，以試圖描繪專利權耗盡原則之面貌，特別是專利權耗盡原則適用之要件及範圍，以及對於專利權人試圖透過施加售後限制(postsale restriction)以控制買受人於專利物品之使用及再販賣等相關問題的見解。此外，有鑑於美國聯邦最高法院於 2008 年 *Quanta* 一案中表示其對耗盡原則之最新看法，本文將解析該判決並輔以相關論著深入探討該判決意見及其影響，尤其是該判決意見是否改變專利權耗盡原則之版圖。最後並收集分析 *Quanta* 案後各級法院於 2008 年 6 月 9 日至 2009 年 4 月 15 日間關於專利權耗盡原則之判決，以對照並比較該些判決如何闡釋 *Quanta* 案判決內涵，以及是否遵循 *Quanta* 案所立下的耗盡原則判斷標準，期能藉由判例法發展與當今重要判決見解的比較、歸納、評論與分析，深入探討上述本文研究目標。

### 1.3 研究方法與本文架構

本論文主要採案例研究法與文獻分析，透過對於美國專利權耗盡此一原則判例法發展的詳細研討，試圖究明其目前之真實面貌與潛藏問題。在鋪陳架構方面，除了本章緒論外，第二章接著討論聯邦最高法院相對於專利權耗盡原則判決，藉以了解該原則之發展以及聯邦最高法院對於專利權人試圖透過施加售後限制來控制被授權人或買受人使用及再販賣專利物品之作法的處理方式。第三章分析聯邦巡迴上訴法院 *Mallinkrodt* 案，了解近三十年來專利權耗盡原則之變化及聯邦巡迴上訴法院對施加售後限制是否影響專利權耗盡原則適用與否的立場。第四章解析聯邦最高法院 *Quanta* 案判決，以了解相隔近七十年後美國聯邦最高法院再次對專利權耗盡原則親自表示意見，關於觸發耗盡原則之判斷標準、耗盡原則是否適用於方法專利以及耗盡原則適用於未完成物品之判斷標準等問題上，在本案中究竟是承繼過去聯邦最高法院先例所建立的原則，或是肯認聯邦巡迴上訴法院自行演繹的適用標準，抑或是改變先例而發展出新的標準與內涵。第五章討論聯邦最高法院 *Quanta* 案判決是否回應以及如何回應聯邦巡迴上訴法院自行發展之耗盡原則，特別是關於耗盡原則是否得排除適用問題。同時亦討論何以聯邦最高法院允許專利權人透過授權限制間接對買受人施加售後限制，並對其適用時機與適用限制提出建議。第六章分析 *Quanta* 案後下級法院關於耗盡原則案件，討論該些判決如何闡釋適用 *Quanta* 案判決意見。更在前文分析基礎之上，探討 *Quanta* 案可能對專利權人、被授權人以及下游購買者間的授權模式造成之影響，並在第七章簡要總結全文。

## 第二章 美國聯邦最高法院專利權耗盡原則之發展

### 2.1 專利權耗盡原則之意義與目的

專利法授與專利權人得排除他人製造、使用、為販賣之邀約或販賣其發明之權，當專利權人決定透過販賣將實施有專利發明之專利物品放入商業之流(stream of commerce)以取得相當之報酬，專利權人已拋棄限制該專利物品之權利，其於該物品上之專利權被耗盡，專利權人無法再藉由專利法來控制該專利物品之利用。其理論在於專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，若對於自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用。為解決此種專利權人私權與公共利益平衡之問題，於是發展出專利權耗盡原則 (doctrine of patent exhaustion) 或稱第一次銷售原則(first sale doctrine)。依據此理論，專利權人自己或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。因此，專利權人對專利物品的控制並不會延伸至該專利物品之首次銷售之後。亦即，消費者購得專利物品後，其有權不經專利權人之允許，使用或再販賣該物品<sup>4</sup>。專利權耗盡原則架基於專利政策，其中專利法不僅授與專利權人排他權，同時也藉耗盡原則對該些權利做出限制。專利權耗盡原則限制專利權人得控制其發明的權利，就特定產品被販賣那一刻起，專利權人對該物品已無控制權。引用聯邦最高法院的說法，一旦物品移轉至買受人手上，該物品就不在專利獨占範圍內<sup>5</sup>。當然，此處所謂專利耗盡並非指專利權人所取得之專利權全部耗盡，專利權人仍保有排除他人不經其同意而製造、使用、販賣其他專利物品的權利。然而，當專利權人售出特定專利物品，其就該特定物品的控制權就此結束，而由一般不允許附加動產轉讓限制的普通法原則接手<sup>6</sup>。

<sup>4</sup> United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 249 (1942) (“An incident to the purchase of any article, whether patented or unpatented, is the right to use and sell it ....”); Glass Equip. Dev. v. Besten, Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1300 (Fed. Cir. 1999) (“The first sale doctrine stands for the proposition that, absent unusual circumstances, courts infer that a patent owner has given up the right to exclude concerning a patented article that the owner sells.”); Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., 27 U.S.P.Q.2d 1136 (Fed. Cir. 1993); Becton, Dickinson & Co. v. Eisele & Co., 86 F.2d 267, 270 (6th Cir. 1936) (“Once having sold patented articles, neither the patentee nor its licensee may exercise future control over them. They pass beyond the scope of the patentee's monopoly”).

<sup>5</sup> Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539, 549 (1852).

<sup>6</sup> Julie E. Cohen & Mark A. Lemley, *Patent Scope and Innovation in the Software Industry*, 89 CAL. L. REV. 1, 30 (2001).

專利權耗盡原則之操作，可使合法買受人於取得專利物品時免於侵權責任，且不受來自專利權人不合理限制之約束，藉此解決一般商業交易所面臨的問題並有促進商業活絡之效。試想按美國專利法<sup>7</sup>之規定，任何人未經專利權人之允許為販賣之邀約或販賣專利物品，須負專利侵權責任。從字義上解釋，任何第三人若自專利權人之客戶手中購買一專利物品將可能遭致侵權責任，事實上，整個下游買受人若使用或再販賣專利物品皆會變成侵權人，而專利權人將可以向該些侵權人收取權利金或損害賠償<sup>8</sup>，而專利權耗盡將防止產生前述情形<sup>9</sup>。因此，專利權耗盡原則的建立至少有以下兩個目的，一為限制專利權人對已販賣專利物品的控制，二為防止專利權人重複收取權利金<sup>10</sup>。前者，相當程度承繼普通法上一般反對於動產上附加附隨限制的作法(against chattel running with restrictions)，後者，則與專利政策有關。

就限制專利權人對已售專利物品的控制而言，論者一般多認為係來自普通法上對動產設定類似役權(servitudes)的疑慮而來。役權是一種非所有人之財產上利益(non-possessory property interest)，就一資產給予役權持有者，以特定或反對以特定之方式使用該資產的權利。資產上一旦負擔役權，役權將附隨(running with)資產，於資產移轉時自動附隨移轉至隨後之所有權人。不像一般契約僅約束締約當事人，役權可以對抗所有歷任資產所有者。因此，假設土地所有人給予他人一役權，則該役權對現任土地所有人以及未來的土地所有人皆有效<sup>11</sup>。傳統上法院始終對役權持謹慎態度的最主要原因在於擔憂通知不充分問題(insufficient notice)。由於役權並不因資產所有人之變動而消失，而是附隨著資產的移轉而易主，因此負擔方與受益方間經常是不確定且遙遠的關係，這對買受人而言無疑是一大風險。尤其，役權不像契約義務是經由締約當事人協商後產生，即使役權的產生非經下游負擔方以及受益方所協議產生，受益方仍得對負擔有役權資產的下游所有人(downstream owner)執行該役權。由於負擔方與受益方間疏遠的關係，負擔方可能對所買受資產上存在役權的狀態毫無所悉。因此，若是在通知不充分的情形下役權仍得執行，買受人容易因為達成壞交易而受害，成交所付出之對價將超過若是其知悉役權存在而所願意支付的代價，

<sup>7</sup> 35 U.S.C. § 271(a) (2006) (“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or 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.”).

<sup>8</sup> See John W. Osborne, *Justice Breyer's Bicycle and the Ignored Elephant of Patent Exhaustion: An Avoidable Collision in Quanta v. LGE*, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 245, 254, 258 (2008) (noting that, without the patent exhaustion doctrine, a patentee “could independently control the goods indefinitely, thereby giving him absolute control over the product market and leaving subsequent purchasers … subject to a patent infringement action”).

<sup>9</sup> Yuichi Watanabe, *The Doctrine of Patent Exhaustion: The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 14 VA. J.L. & TECH. 273, 276 (2009).

<sup>10</sup> 沈宗倫，〈由權利耗盡原則論合法專利物之使用界限：以專利物組裝與修復為中心〉，《台大法學論叢》，第39卷第1期，頁295（2010）。

<sup>11</sup> Molly Shaffer Van Houweling, *The New Servitudes*, 96 GEO. L.J. 885, 891 (2008).

這種結果對不知情的買受人而言是無效率且不公平的，準買家將因不清楚所欲購買資產的狀態而裹足不前且須花費時間及金錢來確認資產狀態，最後終將因為交易安全以及交易成本問題而傷害整個交易市場<sup>12</sup>。普通法上對動產附隨限制始終懷著疑慮，即使對役權的限制已大為放鬆，然而仍對動產附隨限制抱持不支持態度，主要是擔憂若允許動產附隨限制將對交易安全、交易自由以及流通利用造成極大的危害。普通法一直對動產轉讓限制有疑慮，原因有如聯邦最高法院於 *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons*<sup>13</sup> 一案中所表示，就動產所具有的權利中，轉讓是其中相當重要的權利，因此施加動產轉讓限制一般被視為抵觸公共政策，而不限制動產轉讓則有助於動產的交易自由<sup>14</sup>。況且，在一般商業交易中，買受人購得物品後，將完全持有、支配並控制該物，當然也包括買受人得以自由使用及轉售的權利。這樣的操作方式隱含了強烈的經濟政策，因為若出賣人可以限制轉讓，將抑制物品在市場上的流通性，甚至箝制物品的利用，最終將損及社會福祉<sup>15</sup>。此外，許多的附隨限制也常引起限制競爭的疑慮，例如，價格維持限制、搭售等，雖然該些問題皆可由後來發展出來之競爭法解決。

二十世紀初美國聯邦最高法院於數個判決中，拒絕執行價格維持等附隨限制(*running restriction*)，而所持之理由即非難此類施加動產役權的行為。在 *John D. Park & Sons v. Hartman*<sup>16</sup> 案中，非專利藥品製造商試圖維持零售價格，要求批發商僅得將藥品售予同意以規定價格轉賣之零售商。本案被告為一零售商，在明知零售價格規定下仍以非規定價格販賣所購得之藥品，製造商於是對該零售商提起告訴並主張契約限制可以依附在動產上，且隨著動產之易手，購買附隨有限制之動產的任一買受人受該限制的約束。聯邦最高法院否決前述理由表示普通法的一般原則並不允許於動產上附加使用或再販賣限制契約，以迫使下游買受人承繼遵守契約限制的義務<sup>17</sup>。而在 *Dr. Miles Medical* 案中，聯邦最高法院所考量的是類似 *John D. Park & Sons* 案的價格維持方案，而施加限制之一方主張製造者本就可以選擇是否製造或販賣，因此當然也可以規定所售出物品之使用方式以及轉賣價格。聯邦最高法院並不接受上述主張，反而表示出賣人於販賣物品後若要繼續控制該物品，須基於協議而非主張其係基於原有所有權之固有權利而具有控制權<sup>18</sup>。亦即，施加限制須透過當事人協商方能成立，而非單方透過於所售物品上附加限制。

<sup>12</sup> *Id.* at 893.

<sup>13</sup> *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons*, 220 U.S. 373 (1911).

<sup>14</sup> *Id.* at 404, “The right of alienation is one of the essential incidents of a right of general property in movables, and restraints upon alienation have been generally regarded as obnoxious to public policy, which is best subserved by great freedom of traffic in such things as pass from hand to hand”.

<sup>15</sup> Peter Carstensen, *Post-sale Restraints via Patent Licensing: A “Seedcentric” Perspective*, 16 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 1053, 1056-57 (2006).

<sup>16</sup> *John D. Park & Sons v. Hartman*, 153 F. 24 (6th Cir. 1907).

<sup>17</sup> *Id.* at 39.

<sup>18</sup> *Id.* at 40.

就防止專利權人重複收取權利金而言，聯邦最高法院建立專利權耗盡原則的基礎之一在於專利授與必須能滿足促進科學及實用技藝發展之憲法規定<sup>19</sup>，聯邦最高法院認為只有當專利權之實施滿足專利系統之促進發展要求，該專利權之實施始被允許，同時也肯認給予發明人報酬係促進科學及實用技藝發展的手段<sup>20</sup>。於專利權人就其專利權是否收到合理報酬之判斷上，聯邦最高法院探求專利物品之有權販賣或轉讓是否發生。*Univis* 案法院認為當發明人藉由販賣收取他人使用其發明之報酬，專利法設置目的已滿足，因此專利權人無法再藉專利權限制買受人之使用權<sup>21</sup>。買受人經有權販賣取得之專利物品不再受專利權控制。因此若專利權人於專利物品之轉讓已收取使用該專利物品之報酬<sup>22</sup>，則專利權人已耗盡在該物品上的專利權。聯邦最高法院於 *Bloomer v. Millinger* 案中提及專利權人就專利發明取得一定時間內專屬製造、使用、販賣之權，但當專利權人製造並販賣專利物品，其已經拋棄該專屬權。就該專利物品專利權人有權收取但僅只一份之權利金<sup>23</sup>。此外，聯邦地方法院於 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.* 案中認定專利權耗盡的目的在於防止專利權人以其專利發明收取重複的權利金<sup>24</sup>。而於聯邦最高法院最近之 *Quanta* 案中亦表示專利權耗盡原則係防止專利權人憑藉專利權控制專利物品之售後使用<sup>25</sup>。

一般大眾使用之商品多屬易流通之動產，原則上動產不似不動產一般有註冊制度，若允許轉讓限制，由於其缺乏公示性，將影響交易安全及增加交易成本，因此，透過專利權耗盡原則之適用，將保障交易安全並促進專利物品之利用及流通，並防止專利權人重複收取專利發明之報酬(double dipping)。

## 2.2 美國聯邦最高法院之專利權耗盡原則

當一專利物品經有權販賣(authorized sale)，專利權耗盡原則將截斷專利權人於該已售專利物品上享有之所有權利，買受人可自由使用、再販賣購得物品，專利權人不得再控制該物品甚至收取權利金。支持專利權耗盡原則的政策在於防止不必要的限制阻礙物品的流

<sup>19</sup> 美國憲法第一條第八項第八款(Constitution, Article 1, Section 8, Clause 8)，”To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”。

<sup>20</sup> See *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265, 278 (1942).

<sup>21</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 251 (1942).

<sup>22</sup> *Masonite Corp.*, 316 U.S. at 278, “there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article”。

<sup>23</sup> *Bloomer v. Millinger*, 68 U.S. (1 Wall.) 340, 350 (1863).

<sup>24</sup> *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522, 539 (E.D. Tex. 1994).

<sup>25</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2122 (2008).

通利用並避免專利權人就同一專利物品重複獲得報酬。過去一百六十年來，專利權人為了規避專利權耗盡效果，以保有其在專利物品上之控制權做了各種努力，使得原本看似直觀的政策，法院為因應專利權人的奇招而相應發展出錯綜複雜的內涵。專利權人最常使用的手段就是於販賣專利物品或授權他人製造及販售專利物品時，對供應鏈中之製造被授權人 (manufacturing licensee) 及買受人施加各式各樣的限制，例如，販賣限制、售後使用限制及轉售限制等等，這也是法院面對專利權耗盡案件時最常討論的部份。以下就聯邦最高法院之專利權耗盡內涵進行討論。

## 2.2.1 專利權耗盡原則之適用要件

專利權人或擁有專利權人權限之人首次有權販賣實施有專利發明之物品，所為販賣發生專利權耗盡效果<sup>26</sup>。專利權耗盡原則之適用要件有二，一為有權販賣；二為販賣之物品實施或實質體現專利發明，分別討論如下。

### 2.2.1.1 有權販賣

專利法授與專利權人得排除他人製造、使用、為販賣之邀約或販賣其發明之權<sup>27</sup>，聯邦最高法院自首件相關於專利權耗盡原則之 *Bloomer v. McQuewan*<sup>28</sup> 案開始，不斷表示專利物品經首次有權販賣，專利權人就該物品之使用或販賣之排他權即被耗盡<sup>29</sup>。然而有權販賣不必然一定由專利權人本人行使，方發生權利耗盡效果，舉凡被授權人於專利授權範圍所為販賣皆適用專利權耗盡原則<sup>30</sup>。以下藉由比較二件涉及有限授權 (limited license) 之聯邦最高法院判決來說明何謂有權販賣。

<sup>26</sup> *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453, 456 (1873) (“in the essential nature of things, when the patentee, or the person having his rights, sells a machine or instrument whose sole value is in its use, he receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict that use. The article, in the language of the court, passes without the limit of the monopoly”).

<sup>27</sup> 美國專利法第 154 條(b)，”the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention”.

<sup>28</sup> *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1852).

<sup>29</sup> *Id.* at 549-50, “when the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly. It passes outside of it, and is no longer under the protection of the act of Congress.”; *see, e.g., United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 251-52 (1942); *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 508-18 (1917); *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895); *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 456 (1873).

<sup>30</sup> *See Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc.*, 995 F.2d 1566, 1568 (Fed. Cir. 1993) (holding that the patent exhaustion doctrine also applies “to a sale of a patented product manufactured by a licensee acting within the scope of its license”); *see also United States v. Univis Lens Co., Inc.*, 316 U.S. 241, 249 (1942) (“Sale of a lens blank by the patentee or by his licensee is thus in itself both a complete transfer of ownership of the blank, which is within the protection of the patent law, and a license to practice the final stage of the patent procedure.”)

於 *Adams v. Burke*<sup>31</sup> 案中，棺材蓋專利之原專利權人將可於波士頓市方圓十英里製造及販賣專利棺材蓋的權利轉讓給 Lockhart & Seelye，隨後又將其專利權轉讓給本案上訴人 Adams，殯葬業者 Burke 於波士頓市方圓十英里內向 Lockhart & Seelye 購得專利棺材蓋，並在波士頓市方圓十英里外的 Natick 鎮使用所購得的棺材蓋，於是 Adams 一狀告上法院主張 Burke 侵害其專利權。聯邦最高法院須決定僅取得在指定地區製造及販賣專利物品之受讓人所為之販賣，當買受人在指定地區以外使用購得之專利物品，是否有專利權耗盡之適用。聯邦最高法院於判決意見中指出專利物品的價值在其使用，不論該使用是否在指定地區內，專利權人販賣專利物品以獲取相對報酬的同時也捨棄排除他人使用之專屬權利，因此，專利權人無法憑藉專利權來限制買受人使用所買受之物品，即使專利物品是在受讓人未被授權之地區使用亦同<sup>32</sup>。雖然判決意見中並未討論專利受讓人所為之販賣是否在其取得之專利權限內，但從受讓人於受讓之權利範圍內販賣專利物品，且法院認定專利權人無法再對買受人行使專利權之判決結果可以得出，只有在出賣人於權利範圍內所為之販賣方發生專利權耗盡效果。

於 *Mitchell v. Hawley* 案，專利權人授與被授權人有權授權他人使用專利機台的權利，但保留被授權人得販賣該專利機台的權利，並於授權契約中明文禁止被授權人於專利權期限之外以任何方式販賣或授與他人使用該專利機台。被授權人不理會該授權限制將專利機台售予被告。當專利權人之專利權期限因國會立法而延展，專利權人提起專利侵害訴訟要求禁止被告使用其專利機台。法院判決表示即使該專利機台表面上似以販賣形式售予被告，但出賣方僅為一被授權人，其並未取得於專利權期限外販賣該機台的權利，因此該販賣為一無權販賣<sup>33</sup>。

由以上之聯邦最高法院判決可以得知，專利權耗盡原則適用與否決定於首次銷售時有權販賣是否發生，而判斷是否為有權販賣的關鍵在於專利物品的販賣是否在授權範圍內。在授權範圍內所為販賣為有權販賣，專利權耗盡原則適用，所販賣之產品其專利權被耗盡，反之，專利權耗盡原則不適用，不發生專利權耗盡效果。因此，何謂有權販賣，專利權人所為銷售或取得專利授權之人於專利授權範圍內所為銷售皆屬之。

#### 2.2.1.2 販賣實施或實質體現專利發明之物品

<sup>31</sup> *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873).

<sup>32</sup> *See id.* at 453, 456-57.

<sup>33</sup> *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544, 549 (1873).

*United States v. Univis Lens Co.*<sup>34</sup>案中，持有眼鏡鏡片裝置及方法專利之專利權人授權被授權人製造並以約定價格販賣鏡片空片(lens blank)給經專利權人授權之批發商及加工零售商(finishing retailer)，專利權人授權批發商與加工零售商將所購得之未完成品—鏡片空片加工以完成專利眼鏡鏡片，並要求加工零售商及批發商以約定價格分別販賣給消費者與經授權之處方零售商(prescription retailer)<sup>35</sup>。該鏡片空片除了經加工完成專利眼鏡鏡片別無其他用途<sup>36</sup>。聯邦最高法院必須決定當專利權人販售一未完成品，該販賣是否發生專利權耗盡效果。於判決理由中最高法院表示，一體現專利發明必要特徵(essential feature)之未完成物品(uncompleted article)受該專利之保護，當專利權人販賣該未完成物品且預定由購買人按照專利發明以完成專利物品，只要該未完成物品體現該專利發明，專利權人已販賣其專利發明<sup>37</sup>，而該販賣適用專利權耗盡原則。因此，唯一之使用在於實施專利發明之物品經有權販賣後，不管該物品係已完成或未完成，專利權人喪失對該物品之專利權，無法控制該物品之販賣價格<sup>38</sup>。因此，當專利權人或其他有權之人販賣實施或實質體現專利發明之物品，所為販賣發生專利權耗盡。其中，實質體現係指體現專利發明之必要特徵，且其唯一合理及預定之使用為實施該專利。

## 2.2.2 專利權耗盡原則適用之效果

### 2.2.2.1 解除專利權之排他限制

聯邦最高法院長久以來視專利權耗盡效果為解除專利權之限制(delimiting the scope of the patent grant)<sup>39</sup>。如同聯邦最高法院於 *McQuewan* 判決中所闡明，當專利物品交至(pass to)買受人手上，該物品即被移出(pass outside)專利權範圍之外，不再受專利法的限制。一旦專利權人或被授權人透過販賣放棄專利物品所有權，該物品即被置於專利獨占範圍之外。因此專利物品經有權販賣後，專利權人與其它不具專利權之發明人無異，二者皆合法轉讓體現其發明的物品。然而與被授權人行使部分專利權不同，

<sup>34</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942).

<sup>35</sup> *Id.* at 244, 246-47, 249.

<sup>36</sup> *Id.* at 248, “each blank, ... embodies essential features of the patented device and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent”.

<sup>37</sup> *Id.* at 250-51, “where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.”.

<sup>38</sup> *Id.* at 249, 251, “the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold”.

<sup>39</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 497 (1964).



買受人購買專利物品是為了使用，而該使用權並非來自於專利法，且買受人取得專利物品之所有權也不是因為專利權人之專利權<sup>40</sup>。聯邦最高法院於 *Mitchell v. Hawley*<sup>41</sup> 案亦表示，專利權人經由有權販賣放棄專利物品之所有權，而買受人藉由販賣與購買完整取得該物品之所有權<sup>42</sup>。此外，*Keeler v. Standard Folding Bed*<sup>43</sup> 案更表示，買受人擁有購得物品之絕對財產權(absolute property)，使用該物品不受時間或地點之限制<sup>44</sup>。物品一經專利權人販賣，控制該物品的是買受人的財產權而非專利權人的專利權。由聯邦最高法院一系列判決可知，聯邦最高法院一直以來認為耗盡原則係專利權範圍的內在限制，這是源自於專利法授與專利權人得排除他人販賣之特性而來。因此權利耗盡乃是專利權人行使排除他人販賣之權而經法律運作後之必然結果。亦即當專利權人有權(authorized)、合法(lawful or legal)販賣一專利物品，即耗盡該物品上之專利權並解除專利權之獨占<sup>45</sup>。

#### 2.2.2.2 專利權人無法藉專利法執行售後限制

聯邦最高法院不斷透過判決表明，當專利權人販賣一體現其專利發明之物品，就無法再向買受人提起專利侵害訴訟<sup>46</sup>。因此一旦專利物品經有權販賣，專利權人無法藉專利法控制已販賣之專利物品的使用及再販賣。

#### 2.2.3 專利權人之施加限制與專利權耗盡原則之適用

專利權人為持續保有對專利物品的控制權，經常使用之手段就是於販賣專利物品或授權他人製造及販賣專利物品時，對供應鏈中之製造被授權人(manufacturing licensee)及各買受人施加各式各樣的限制，例如，販賣限制(limitation on the right to sell)、售後使用限制(post-sale use)及轉售限制(restraints on alienation)等等，這也是法院處理專利權耗盡案件時最常討論的部份。以下就聯邦最高法院關於專利權人施加之限制以及該些限制是否影響專利權耗盡原則之適用進行分析討論。

<sup>40</sup> *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539, 549 (1852).

<sup>41</sup> *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544 (1873).

<sup>42</sup> *Id.* at 548, “complete title to the implement or machine purchased becomes vested in the vendee by the sale and purchase”.

<sup>43</sup> *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895).

<sup>44</sup> *Id.* at 666, “becomes possessed of an absolute property in such articles, unrestricted in time or place”.

<sup>45</sup> Thomas G. Hungar, *Observations Regarding the Supreme Court’s Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 49 IDEA 517, 524 (2009).

<sup>46</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250-52 (1942); *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 515-18 (1917); *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895); *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 456 (1873); *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539, 549-50 (1852).

### 2.2.3.1 專利權耗盡原則適用與否，專利物品使用者有別於被授權人

從 *McQuewan*<sup>47</sup> 案判決可知聯邦最高法院於判斷專利權耗盡是否發生，專利物品之使用者的地位有別於具製造權及販賣權之被授權人。*McQuewan* 案是聯邦最高法院首件討論專利權耗盡原則之判決。該案涉及買受人於原專利權期限中取得專利鉋床之建造及使用許可，專利受讓人於專利權期限延長後，要求買受人於原專利期限到期後停止使用該鉋床。本案法院判決意見表示買受人購買專利鉋床是為了在該鉋床堪用年限中使用，買受人之使用權自不受專利權期限延展影響<sup>48</sup>。聯邦最高法院表明專利物品製造權及販賣權與專利物品之買受人在權利態樣上是有區別的。專利物品之製造權及販賣權的買受人其取得分享專利權人之專利獨占權，該權利於法律規定期限屆至時消滅，若專利權人隨後取得專利權期限之延展，由於買受人並未付費，當然無從繼續分享專利權人之後取得的專利權。然而，專利物品之買受人是為了在該物品堪用年限中使用該物品而購買，其取得使用權的權源並非來自專利法，亦非憑藉專利權人之專利權而取得該物品之所有權。當買受人購得專利物品，該物品即不在專利獨占之限制範圍內，係屬買受人的私人財產<sup>49</sup>。以上法院判決意見似乎認為專利權人無法對專利物品之買受人施以使用限制，然而可對被授權人所取得之製造權及販賣權加以限制。而製造權與販賣權通常透過授權方式售予被授權人，而使用權則透過販賣專利物品的方式售予買受人。以下就專利權人施加限制的對象及型態，與專利權耗盡原則適用之關係加以分析討論。

### 2.2.3.2 專利權人施加之售後限制，無法以專利法實施 (販賣模式)

專利權人常於販賣專利物品時對買受人施加售後限制，試圖藉此保留對該專利物品之控制。而售後限制一般泛指出賣人於首次銷售後對所販賣物品之使用或再販賣施加之限制。其中，售後限制可以是所謂的垂直限制(vertical restriction)，包括品牌內限制(intra-brand restraints)及品牌間限制(inter-brand restraints)，前者限制出賣人所販賣產品之流通以及使用方式，例如，轉售價格維持(resale price maintenance)、轉售區域限

<sup>47</sup> *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1852).

<sup>48</sup> *See id.* at 549.

<sup>49</sup> *Id.* at 549-50, “when he sells the exclusive privilege of making or vending it for use in a particular place, the purchaser buys a portion of the franchise which the patent confers.... But the purchaser of the implement or machine for the purpose of using it in the ordinary pursuits of life, stands on different ground... And when the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly. It passes outside of it, and is no longer under the protection of the act of Congress. The implement or machine becomes his private, individual property”.

制、商業使用與非商業使用等用途限制(field of use restriction)，後者則限制買受人於使用所購得物品時所需搭配之物品期供應來源或是限制買受人販賣其他供應來源，例如，搭售(tying)以及獨家交易(exclusive dealing)。搭售安排通常要求買受人於使用搭售品(tying product)時須搭配使用出賣人之被搭售品(tied product)，例如，使用印表機須搭配使用出賣人出產的碳粉匣，而獨家交易則禁止轉售之人於處理出賣人產品時同時經手競爭公司產品，例如，加油站不得販售其他品牌油品<sup>50</sup>。施加售後限制之方式通常有兩種，一為專利權人自行販賣時於商品或外包裝上附上售後限制警語；二為專利權人授權被授權人製造、販賣時於授權契約上約定—被授權人所販賣之商品須附上售後限制標示。一直以來，聯邦最高法院並不認可專利權人施加之售後限制，於專利物品首次販賣後得透過專利法來執行。專利權人無法施加售後限制規避專利權耗盡原則之適用，進而控制買受人對購得物品之利用方式。

*Adams* 案中，聯邦最高法院拒絕專利權人試圖對專利物品之買受人實施使用區域限制(territorial restriction)的請求。專利棺材蓋之原專利權人藉劃分授權區域方式，控制專利受讓人可實施專利權區域，試圖藉此限制買受人僅能在規定的地區使用購得之專利物品。原專利權人將專利權以波士頓周邊為分界，分別將波士頓周邊之專利權轉讓給 Lockhart & Seelye，而將波士頓周邊以外區域之專利權轉讓給 Adams，Lockhart & Seelye 在限定區域內製造專利棺材蓋，並將部分棺材蓋賣給殯葬業者 Burke，買受人 Burke 執行業務的地方不在波士頓周邊，而是落入 Adams 實施專利權之區域，於是專利權人 Adams 對買受人 Burke 提起專利侵權訴訟，要求買受人停止其在 Adams 之專利權區域使用所購得之棺材蓋，聯邦最高法院最後判決使用區域限制無法對抗買受人，亦即，專利權人對受讓人施加之使用區域限制並不及於買受人。法院判決意見表示當專利權人或有人販賣專利物品並收取相當報酬，該物品已脫離專利獨占的限制，換言之，專利物品一旦經販賣，專利權人限制該專利物品的權利即已耗盡，專利權人無法於販賣後限制物品的使用目的或地點<sup>51</sup>。聯邦最高法院於另一個類似的案件 *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.* 中，闡明只要買受人購買經合法製造及販賣的專利物品，其有權在沒有限制的情形下使用以及轉售購得之物品。因為自有權販賣者處購得專利物品之買受人已取得該物品的絕對財產權，且該權利不受時間及地點限制<sup>52</sup>。

於 *Adams* 及 *Keller* 二案中，區域限制施加之對象係專利物品製造者，而該限制並

<sup>50</sup> Herbert J. Hovenkamp, *Post-Sale Restraints and Competitive Harm* 1-2 (University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 10-08, 2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1540527>

<sup>51</sup> *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 456 (1873).

<sup>52</sup> *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895).

未表明適用於隨後之買受人或是直接貼附於買受人所購買之專利物品上。當聯邦最高法院於 *Henry v. A.B. Dick*<sup>53</sup> 案再度處理專利權人於販賣時施加附隨使用限制時，即以專利權人於販賣時施加限制之方式與對象不同來區別前述兩案與此案，而作出迥異的決定。*A.B. Dick* 案涉及專利權人 A.B. Dick 公司於附加限制情況下將一專利油印機售予 Skou，該限制要求買受人只能在搭配使用 A.B. Dick 公司所生產的印刷模板、油墨等物料下使用所購得之油印機，而該限制係直接貼附在油印機上。本案上訴人 Henry 在明知該使用限制的情況下，將適合該專利油印機的油墨售予油印機之買受人 Skou。專利權人 A.B. Dick 公司於是指控油墨供應商 Henry 幫助侵害其油印機專利<sup>54</sup>。本案須決定的是若專利權人於販賣專利物品時附隨有使用限制，當買受人違反該使用限制，是否構成專利侵害，聯邦最高法院最後判決油墨供應商 Henry 須負幫助侵害責任。*A.B. Dick* 案法院允許專利權人於有權販賣後藉專利法執行售後限制，該判決之問題在於其認定 *Adams* 及 *Keller* 二案所為之販賣屬不附條件販賣(unconditional sales)，並將 *Mitchell*<sup>55</sup> 案中之有權販賣(authorized sale)錯誤解讀為一附條件販賣。*A.B. Dick* 案判決意見認為專利法使物品之所有權與物品之使用權得以分別行使，甚至可以有條件的給予使用權，因此允許專利權人得施加附隨使用限制。且專利物品之財產權不必然須與使用權同時轉移給買受人，甚至可以只允許買受人以特定方式、於特定地點或供特定目的時方能使用專利物品。因此，假使買受人以未被允許的方式使用專利物品，該使用將屬侵害專利所有人之專利權。其中所有權與使用權得以分開行使係源自專利獨占的特性使然。*A.B. Dick* 案判決意見似指專利權人得藉由通知買受人附有限制的方式，將使用區域或是價格維持等售後限制用來對抗買受人<sup>56</sup>。判決理由更提到若專利物品的販賣未附加條件，買受人可以任意使用所購得之物品。如同 *McQuewan* 案所教示，當專利權人不附條件販賣其專利物品時，將使該物品不再受專利權的限制，買受人得不受限制的使用該物品。與前述情形不同，本案係一附使用限制之販賣<sup>57</sup>。*A.B. Dick* 案法院認為任何約款只要不違反適用法(substantive law)皆是有效且可實施的，前提是買受人知道其取得的是一個有限的使用權<sup>58</sup>。法院進一步說明，假使專利物品之販賣係不附條件，則買受人取得無限制之使用權，但若使用權已侷限於特定條件，則專利權人仍保有其他未授權給買受人的使用權。於買受人得知其僅取得有限之使用權下

<sup>53</sup> *Henry v. A.B. Dick*, 224 U.S. 1 (1912).

<sup>54</sup> *Id.* at 11.

<sup>55</sup> *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544 (1873).

<sup>56</sup> *Henry*, 224 U.S. at 24-26, 39.

<sup>57</sup> *Id.* at 19.

<sup>58</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2115 (2008), “held that “any ... reasonable stipulation, not inherently violative of some substantive law” was “valid and enforceable,”...The only requirement, the Court held, was that “the purchaser must have notice that he buys with only a qualified right of use,” so that a sale made without conditions resulted in “an unconditional title to the machine, with no limitations upon the use”.

<sup>59</sup>，一旦買受人違反該保留之使用權，即屬侵害專利所有人之專利權<sup>60</sup>。本案是聯邦最高法院唯一允許售後限制可以對抗買受人的決定，雖然本案判決試圖區分普通法之動產役權與藉由專利法施加之附隨限制，然而本案決定並未維持很久，在隨後之 *Bauer & Cie* 案，法院並未援引 *A.B. Dick* 案見解，並拒絕允許執行印在產品包裝上之轉售價格限制<sup>61</sup>，該案判決理由表示聯邦最高法院之一系列判決，皆認定當專利權人將專利物品移交給買受人，該物品已被移出專利獨占範圍之外<sup>62</sup>。亦即，判決先例並不認可印在專利物品包裝上之限制得對抗買受人。之後，聯邦最高法院於 *Straus v. Victor Talking Machine Co.*<sup>63</sup>案中亦援引 *Bauer & Cie* 案意見，再次拒絕實施置於專利物品上的附隨限制。聯邦最高法院於 *Motion Picture Patents* 案中更明白推翻 *A.B. Dick* 案決定<sup>64</sup>。

*Motion Picture Patents* 案中，專利權人試圖施加搭售限制來控制買受人之使用。本案中專利權人要求買受人只有在搭配專利權人所供應之物料時方能使用所購得之專利產品。持有電影放映機專利的 *Motion Picture Patents* 公司授權 *Precision Machine Company* 製造及販賣專利放映機，條件是放映機僅能播放實施有 *Motion Picture Patents* 公司另一專利發明的影片，並且須將註記有使用限制約款的牌子貼附在放映機上<sup>65</sup>。本案中，法院須決定的是專利法是否允許專利權人得要求買受人，只有在搭配專利權人所規定之物品時方能使用所購得之專利產品，若違反使用限制須負專利侵害之責<sup>66</sup>。法院引用 *Bauer & Cie* 案，認定專利權人不得限制專利物品之使用，原因在於專利權人排除他人販賣之權已在首次販賣後耗盡，該物品已不在專利法的獨占範圍內，買受人因而不受專利權人施加之限制控制<sup>67</sup>。更指出專利權人這種以貼附知會售後使用限制的方式，對大眾來說是耗成本、不便利及令人惱怒的作法，其應為專利法所禁止<sup>68</sup>。專利法設置目的並非為專利權人創造私人財富而是為促進科學及實用技藝的發展<sup>69</sup>。此外，法院亦認定專利權人所施加之使用限制並不在專利範圍內，該使用限制已

---

<sup>59</sup> *Henry*, 224 U.S. at 26.

<sup>60</sup> *Id.* at 24-25, “The property right to a patented machine may pass to a purchaser with no right of use, or with only the right to use in a specified way, or at a specified place, or for a specified purpose. The unlimited right of exclusive use which is possessed by and guaranteed to the patentee will be granted if the sale be unconditional. But if the right of use be confined by specific restriction, the use not permitted is necessarily reserved to the patentee. If that reserved control of use of the machine be violated, the patent is thereby invaded”.

<sup>61</sup> *See Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 14-17 (1913).

<sup>62</sup> *Id.* at 509.

<sup>63</sup> *Straus v. Victor Talking Machine Co.*, 243 U.S. 490, 501 (1917).

<sup>64</sup> *Motion Picture Patents v. Universal Film Mfg.*, 243 U.S. 502, 518 (1917).

<sup>65</sup> *Id.* at 506.

<sup>66</sup> *Id.* at 509.

<sup>67</sup> *Motion Picture Patents v. Universal Film Mfg.*, 243 U.S. 502, 516 (1917).

<sup>68</sup> *Id.* at 516, “The patent law furnishes no warrant for such a practice, and the cost, inconvenience, and annoyance to the public which the opposite conclusion would occasion forbid it.”

<sup>69</sup> *Id.* at 511, “this court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the

實質擴張其專利權範圍，因而不被專利法允許。判決理由提到申請專利範圍所述發明決定專利權範圍，發明人之主張不能超出該範圍<sup>70</sup>。法院同時抨擊曾有認為專利權人可以保留專利權不讓公眾使用，進而推論出專利權人得以在運用專利權時施加任何限制的主張。法院解釋專利權人確實可以把持專利物品不讓公眾使用，但若專利權人同意他人使用該物品，則授權範圍僅止於專利申請範圍所敘述之發明內容，並不得藉由限制使用人於利用該物品時，必須使用專利權人規定之物品，因而擴大專利權範圍<sup>71</sup>。

而於聯邦最高法院之 *Univis*<sup>72</sup>案中，專利權人劃分各級之下游使用者，並對其施加售後限制來控制專利物品之再販賣價格，以確保其權利金收益。持有眼鏡鏡片裝置及方法專利之專利權人授權被授權人製造，並以約定價格販賣鏡片空片給經專利權人授權之批發商及加工零售商，專利權人授權批發商與加工零售商，將所購得之鏡片空片加工以完成專利眼鏡鏡片，並要求加工零售商及批發商以約定價格分別販賣給消費者與經授權之處方零售商<sup>73</sup>，該鏡片空片除了經加工完成專利眼鏡鏡片別無其他用途<sup>74</sup>。法院須決定當製造商有權販賣鏡片空片給經銷商及零售商後，專利權人對經加工後之眼鏡鏡片是否仍保有專利權，而得控制下游買受人之使用。法院最後判決製造商之有權販賣鏡片空片，耗盡專利權人對眼鏡鏡片的權利，專利權人不得限制下游買受人之販賣價格<sup>75</sup>。法院於判決理由中說明，一體現專利發明必要特徵(essential feature)之未完成物品(uncompleted article)受該專利之保護，當專利權人販賣該未完成物品，且預定由買受人按照該發明以完成專利物品，只要該未完成物品體現該專利發明，專利權人已販賣其專利發明<sup>76</sup>。因此，唯一之使用在於實施專利發明之物品經有權販賣後，

---

creation of private fortunes for the owners of patents, but is 'to promote the progress of science and the useful arts' (Constitution, art. 1, § 8)".

<sup>70</sup> Motion Picture Patents, 243 U.S. at 509.

<sup>71</sup> *Id.* at 514-15. 法院此部份意見係屬專利濫用概念。關於專利濫用行為之認定，於1988年之專利濫用改革法(Patent Misuse Reform Act of 1988)中規定專利權人之搭售行為，除非其在專利產品市場中具有市場力量，否則該搭售不可判定為專利濫用行為。參見 35 U.S.C. §271(d) (2006) ((d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:… (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned).

<sup>72</sup> United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

<sup>73</sup> *Id.* at 244, 246-47, 249.

<sup>74</sup> *Id.* at 248, "each blank, ... embodies essential features of the patented device and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent".

<sup>75</sup> *See id.* at 252.

<sup>76</sup> *Id.* at 250-51, "where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article."

不管該物品係已完成或未完成，專利權人喪失對該物品之專利權，無法控制該物之販賣價格<sup>77</sup>。

專利權人為求於販賣專利物品後，仍能保留部份專利權以期繼續控制該物品之流通利用，於進行銷售時對買受人施以售後限制，然而從以上判決意見可以得知，於有權販賣後，專利權人施加之售後限制並不影響專利權耗盡原則之適用。

### 2.2.3.3 專利權人施加授權限制 (授權模式)

專利權人為了繼續保有對售出物品的控制權，於販賣時對買受人施加售後限制，此外，還可能對被授權人施以授權限制(license restriction)，以限定授權範圍作為運用專利權的手段。所施加之授權限制態樣可區分為，(一) 限制被授權人製造及販賣的權利，其特定被授權人運用專利技術製造或販賣專利物品的權利，例如，限定得以製造及販賣之地理範圍的區域限制(territory restriction)、規定販賣價格的銷售價格限制(price fixing)，以及(二) 授權限制連結售後限制，該授權限制內容與買受人之利用行為連結，例如，使用範圍限制(field of use restriction)，區分商業使用(commercial use)及個人使用(private use)，並規定被授權人只有在供特定之使用情況下方能製造及販售。以下分別就專利權人施加之授權限制以及授權限制與專利權耗盡原則適用間之關係進行討論。

#### (1) 專利權人得對被授權人施加授權限制

於有權販賣後，買受人得自由使用或再販售購得之專利物品，不受專利權人限制。此外，當物品損害時得修理(repair)但無權再製(reconstruction)，因此若要製造專利物品須獲得專利權人的同意或取得授權。相較於不認可專利權人於首次販賣專利物品後，得對買受人之使用與再販賣施加專利權限制，聯邦最高法院允許專利權人得要求被授權人遵守特定授權限制，例如，區域限制、最低販賣價格限制(minimum price restriction)及使用範圍限制，前提是該限制係合法且經締約當事人同意，若違反限制，專利權人得對被授權人及知情該限制之買受人提起專利侵害訴訟<sup>78</sup>。授權並非販賣，被授權人之權利受限於授權範圍，因此並無法主張專利權耗盡。*McQuewan* 案說明被授權人與

<sup>77</sup> *Id.* at 249, 251, “the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold”.

<sup>78</sup> *See, e.g.* *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124, 127 (1938); *United States v. General Elec. Co.*, 272 U.S. 476, 489-90 (1926); *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544, 547-51 (1873).

買受人二者的差別，被授權人或受讓人取得專利權人部分之專利獨占權，而該獨占權係來自專利法，因此受限於專利權範圍，然而買受人所購買之專利物品，於首次有權販賣後即不在專利獨占限制範圍內<sup>79</sup>。再者基於被授權人地位與專利權人相同，法院一般允許專利權人限制被授權人得實施專利權的方式，就好像被授權人代替專利權人實施專利權一般。這是基於專利權人得藉由拒絕販賣之方式，自行決定於何時及以何種條件販賣專利物品，因此自然可以藉由施加授權限制，要求被授權人遵守同樣的原則。此外，聯邦最高法院不允許對買受人施以售後限制，但卻允許對被授權人施加授權限制，理由可能是基於買受人與製造被授權人對限制的注意程度不同。一般可以合理期待取得製造權之被授權人應當清楚其所取得之授權條件，因為若沒有取得授權或違反授權條件，就等同於不遵守專利法。但對專利物品買受人而言，重點會放在買受的物品上，相較之下，比較不會把注意力放在使用或轉售上是否有限制存在。

聯邦最高法院於 *United States v. General Electric Co.*<sup>80</sup> 案中闡述售後限制與授權限制的差異，認為關於專利權人製造、販賣專利物品，就已出售之物品，由於已移出專利獨占範圍，專利權人無法加以控制等原則已在判決中確立，但就專利權人於授權他人製造、販賣專利物品時，得否對販賣權之行使做出限制是不同的問題。專利權人於授權時可以只授權他人製造及使用但不授權販賣，此時被授權人僅取得製造的權利，同時因為其擁有物品的所有權因此得使用物品。但被授權人並未取得販賣權因此無法販賣，若販賣，將侵害專利所有人之專利權。然而若專利權人進一步授與販賣權，是否可以限制被授權人之販賣方式及銷售價格？聯邦最高法院的答案是肯定的，只要販賣限制與專利權人所收取的報酬是合理相應的<sup>81</sup>。

## (2) 授權限制與專利權耗盡原則之適用

專利權人之授權限制是否影響專利權耗盡原則之適用，取決於是否發生有權販賣。當被授權人於授權範圍內行使取得之權利，即屬有權販賣，專利權耗盡原則適用。因此，當被授權人有權販賣專利物品，專利權人施於被授權人之授權限制不影響專利權耗盡原則之適用。然而，若被授權人未遵守授權限制，於行使專利權時超出授權範圍，發生無權販賣，則專利權耗盡原則不適用。以下分別說明有權販賣與無權販賣之差異。

<sup>79</sup> *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539, 549-50 (1853); *also See Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544, 548 (1873).

<sup>80</sup> *United States v. General Electric Co.*, 272 U.S. 476 (1926).

<sup>81</sup> *Id.* at 489-90.



首先說明於有權販賣時，授權限制與專利權耗盡原則適用間之關係。從 *Adams*<sup>82</sup> 案判決可以得知，聯邦最高法院就專利權人對被授權人所施加之區域限制，是否及於買受人使用的態度。聯邦最高法院最後認定買受人欲在何地使用購得之棺材蓋，不受專利權人對出賣人施加之販賣區域限制影響。聯邦最高法院於判決理由中解釋，儘管專利權人以區域來劃分專利權，例如限定被授權人僅可在特定區域內製造及販賣，然而一旦專利物品經合法製造及販賣 (lawfully made and sold)，專利權人無權限制該物品之使用<sup>83</sup>，專利權人對被授權人施加之區域限制不及於買受人。因此，當被授權人有權販賣，專利權人對被授權人施加之授權限制不影響買受人之使用與再販賣。此外，聯邦最高法院經 *Adams* 案再次認定專利物品最終使用者的地位有別於具製造權及販賣權之被授權人。

雖說聯邦最高法院認可專利權人可以對被授權人施加授權限制，然而並不允許專利權人將實際上為銷售的交易偽裝成專利授權，這可從幾個判決中觀察出最高法院的態度。於 *Straus v. Victor Talking Machine*<sup>84</sup> 案中，專利權人將留聲機授權給經銷商，同時也允許經銷商再授權 (sublicense) 留聲機給消費者。而授權契約中包括有搭售限制以及最低價格限制，該些限制要求，於使用留聲機時必須搭配專利權人所提供之唱針，以及經銷商轉移留聲機給消費者之價格須於規定價格之上。雖然專利權人將其與經銷商間之交易稱作授權，然而整個交易的內容基本上就是銷售。聯邦最高法院認為專利權人的交易架構基本上與其在 *Dr. Miles* 案以及 *Bauer* 案中所處理的問題相同，且認定專利權人將其與經銷商間的交易稱之為授權僅是用來掩飾實際上為銷售的藉口。聯邦最高法院最後依據 *Adams* 案之權利耗盡原則，宣告專利權人所設下之限制無效。

本文將專利權人施加之售後限制，於首次販賣後無法限制買受人之態樣，稱為「販賣模式」，而將專利權人得對被授權人施加授權限制，於有權販賣後不及於買受人之態樣，稱為「授權模式」。若按照上述之區別，二十世紀初多數聯邦最高法院判決皆可被區分為上述兩種模式，包括允許限制授權製造及販賣之約款，例如，*GE* 案，以及拒絕限制售後使用及轉賣之約款，例如，*Dr. Miles* 案、*Adams* 案及 *Motion Picture Patents* 案。但上述販賣模式與授權模式間相對明顯的區別，於 *General Talking Pictures Corp. v.*

<sup>82</sup> *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873).

<sup>83</sup> *Id.* at 456-57, “Whatever, therefore, may be the rule when patentees subdivide territorially their patents, as to the exclusive right to make to to sell within a limited territory, we hold that in the class of machines or implements we have described, when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees.”

<sup>84</sup> *Straus v. Victor Talking Mach. Co.*, 243 U.S. 490 (1917).

*Western Electric Co.*<sup>85</sup>案有了變化。

以下藉 *General Talking Pictures* 案說明當無權販賣，授權限制與專利權耗盡原則適用間之關係。本案涉及真空管擴音器(vacuum tube amplifier)專利，該擴音器可以使用於動畫設備以及收音機接收器。*American Transformer Company* 僅取得製造及販賣供收音機使用之擴音器的授權，但卻將擴音器賣給用於動畫設備的 *General Talking Pictures Corp.*，此外其於所販售之擴音器上附有標明該擴音器僅被授權於收音機接收使用的通知。聯邦最高法院須處理一被授權僅能製造且販賣專利真空管擴音器給個人使用(private use)之被授權人所為之販賣。被授權人明知買受人計劃將購得之擴音器用在電影院之商業使用(commercial use)上，仍將擴音器販賣給買受人，而關於被授權人之授權限制，同時買受人也知情<sup>86</sup>。專利權人於是對 *General Talking Pictures* 提起專利侵害訴訟。*General Talking Pictures* 援引 *Adams* 案之耗盡理論，主張當該物品是經由授權他人製造，並於一般商業交易管道流通且買受人已支付相應對價，專利權人無法憑藉專利權限制專利物品之使用。最高法院否決 *General Talking Pictures* 之耗盡主張，指出本案與 *Adams* 案不同，本案被授權人之銷售專利擴音器給被告並非合法販賣，因為被授權人明知擴音器將在戲院中使用，然而專利權人並未授權被授權人 *American Transformer Company* 販賣擴音器供戲院使用，而且也未販賣擴音器給 *General Talking Pictures*，被授權人對買受人 *General Talking Pictures* 所為販賣並不在授權範圍內。聯邦最高法院認定將擴音器用於電影院並非在授權之個人使用範圍內，被授權人所為之販賣違反授權範圍，該販賣為一無權販賣<sup>87</sup>，不適用專利權耗盡原則，專利權人於該擴音器上之專利權未被耗盡，專利權人得對未被授權之商業使用主張專利權。由 *General Talking Pictures* 案可知，聯邦最高法院允許專利權人對被授權人之販賣施加使用範圍限制，被授權人若違反該販賣限制，則所為販賣如同未取得授權，專利權人得對被授權人及知情該限制之買受人提起專利侵害之訴<sup>88</sup>。因此，除了上述所謂的「販賣模式」與「授權模式」，還有所謂本文稱之為「授權限制連結售後限制模式」，亦即專利權人於授權時對被授權人施加與售後限制連結之授權限制，而聯邦最高法院對該限制的態度為於被授權人違反授權限制時所為銷售為無權販賣，專利權耗盡原則不適用，因此專利權人得向被授權人及明知被授權人係無權販賣之買受人，提起專利侵害訴訟。聯邦最高法院之所以允許「授權連結售後限制模式」，並非因為專利擴音器上貼附有授權限制說明，其主要原因在於買受人於購買時明知授權限制存在仍選擇不理會

<sup>85</sup> *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124 (1938).

<sup>86</sup> *See id.* at 175, 179-80.

<sup>87</sup> *See id.* at 180.

<sup>88</sup> *Id.* at 127.

而決意購買。本案中，買受人承認出賣人就買受人於購得擴音器後，預計將其用於動畫設備一事知情，同時也知道被授權人並無權將擴音器賣給買受人。基於以上事實，最高法院表示於雙方皆明知為無權販賣情況下，被授權人並無法將專利物品銷售給買受人。因此最高法院認為買受人明知授權限制存在仍決意購買之情境，並不同於販賣模式中之售後限制不及於買受人的情況，強調並沒有理由接受 *General Talking Pictures* 之主張其係於一般之商業交易中購得擴音器，因此適用專利權耗盡。

聯邦最高法院於處理專利權人所施加之售後限制、授權限制以及授權限制連結售後限制等情形時，一貫的準則在於有權販賣是否發生，若所為銷售係有權販賣，則專利權耗盡，專利權人施加之售後限制與授權限制不及於買受人。

#### 2.2.4 專利權人可能得尋求契約法執行售後限制

專利權人因專利權耗盡無法以專利法執行售後限制，聯邦最高法院並未否定售後限制約款執行的可行性，表示專利物品經有權販賣後，專利權人雖無法對該物品主張專利權，然仍可能透過契約法執行其售後限制<sup>89</sup>。例如，*Keeler* 案提到專利權人得否透過與買受人簽訂特別契約來保護自身權益，係屬契約問題<sup>90</sup>。而在 *Motion Picture Patents Co.* 案同樣也表示專利權人是否可以藉由契約與買受人約定專利機器所使用的物料是契約法上問題。

---

<sup>89</sup> *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895); *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 509-13 (1917); *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539, 549-50 (1853).

<sup>90</sup> *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895).

## 第三章 聯邦最高法院遺留問題與聯邦巡迴上訴法院的不同發展

本章將對前一章所分析之聯邦最高法院關於專利權耗盡原則之相關見解提出挑戰。其一是法律論理上的挑戰，亦即聯邦最高法院上述種種判決意見自身疑似矛盾之處。其二則是歷史發展上的挑戰。1982 年美國聯邦巡迴上訴法院成立，專屬管轄專利上訴案件，在專利法領域成為與最高法院鼎足而立的兩大管轄法院。然而其歷年來有關耗盡原則的判決意見，卻偏離聯邦最高法院前此以來逐步建立的原理原則。本章將剖析聯邦最高法院面對時光考驗，其以往判決所遭遇的上述雙面夾擊挑戰，作為充分理解 *Quanta* 案歷史意義及法律衝擊之重要基礎。

### 3.1 聯邦最高法院判決遺留下來的疑問

#### 3.1.1 不得藉販賣模式施加之售後限制，卻得透過授權限制連結售後限制模式施加

聯邦最高法院透過 *Adam* 案、*Bauer* 案、*Motion Picture Patent* 案以及 *Univis* 案等判決，一再表示專利權人不得憑藉專利法，以施加售後限制的方式延續對專利物品的控制，然而卻於 *General Talking Picture* 案，允許專利權人可藉限制被授權人之製造權及販賣權以特定買受人的使用範圍。簡言之，聯邦最高法院不接受以販賣模式施加售後限制，但卻允許透過授權限制連結售後限制模式施加。為何聯邦最高法院對售後限制的施加方式有不同的處理態度？專利權人得藉此方式施加之售後限制是否有範圍限制？若允許售後限制皆得透過授權限制連結售後限制模式限制買受人，則專利權耗盡原則似有後門可規避。

#### 3.1.2 售後限制無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行

售後限制因首次有權販賣，發生專利權耗盡而無法以專利法實施，但聯邦最高法院於 *Keeler* 案與 *Motion Picture Patents* 案中皆提示以契約法執行的可能性。若聯邦最高法院真的肯認專利權人得以契約約定方式限制買受人對專利物品的利用方式，則此種作法是否有削弱專利權耗盡原則之虞？

### 3.2 聯邦巡迴上訴法院與最高法院專利權耗盡原則的歧異

一般認為聯邦巡迴上訴法院對於專利權耗盡原則之內涵，已相當程度偏離聯邦最高法院所建立之原理原則，其中最為人批評及討論的問題有二，一為方法專利是否如同裝置專利一般適用耗盡原則；二為專利權耗盡原則是否可以排除適用。

#### 3.2.1 專利權耗盡原則於方法專利是否適用

聯邦巡迴上訴法院於其成立之第三年，於 *Bandag v. AlBolser's Tire Stores* 案中判決專利權利耗盡原則不適用於方法專利。本案法院作出以上決定時僅簡短說明該案專利權人所主張的是使用方法專利，而該方法並未涵蓋被告所購買之產品，因此專利權耗盡原則不適用於方法專利<sup>91</sup>。此後，該判決意見被廣為援引，並因此將方法專利整個排除於耗盡原則適用範圍之外。

#### 3.2.2 專利權耗盡原則是否得排除適用

自聯邦最高法院 *Univis* 案後，聯邦巡迴上訴法院陸續適用專利權耗盡原則，然而於處理附加使用限制之案件上，經常援引其於 1992 年 *Mallinckrodt v. Medipart*<sup>92</sup> 案之判決意見<sup>93</sup>。始自 *Mallinckrodt* 案，聯邦巡迴上訴法院發展的專利權耗盡原則已偏離聯邦最高法院所建立的原則。與聯邦最高法院之不認可得利用售後限制規避專利權耗盡，聯邦巡迴上訴法院則透過所謂的「附條件販賣理論」(conditional sale theory)來規避耗盡原則。於 *Mallinckrodt* 案中，聯邦巡迴上訴法院駁斥聯邦地方法院的認定—所有的售後限制皆屬專利法下無法實施的範疇，反而認為基於專利排他權，售後限制係可據以實施的，因而衍生出附條件販賣理論，聯邦巡迴上訴法院認為專利權耗盡原則不適用於明示附條件販賣(expressly conditional sale)，也就是不適用於對使用及再販賣有明確限制的銷售<sup>94</sup>。聯邦巡迴上訴法院發展出上述原則，係基於將聯邦最高法院之專利權耗盡原則適用於不附條件販賣(unconditional sale)之判決意見，解讀為只有不附條件

<sup>91</sup> *Bandag v. Al Bolser's Tire Stores*, 750 F.2d 903, 924 (Fed. Cir. 1984) (“The doctrine that the first sale by a patentee of an article embodying his invention exhausts his patent rights in that article is inapplicable here, because the claims of the Carver patent are directed to a ‘method of retreading’ and cannot read on the equipment Bolser used in its cold process recapping”).

<sup>92</sup> *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

<sup>93</sup> See Amber Hatfield Rovner, *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, 238 (2004).

<sup>94</sup> *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 703 (Fed. Cir. 1992).

之有權販賣才會引發專利權耗盡。這也表明聯邦巡迴上訴法院認為在一附條件販賣或授權中，專利權人於釋出專利發明時並未收取全額之報酬。因而，聯邦巡迴上訴法院所允許之許多授權架構，使專利權人得透過錯綜複雜的交易模式達到其商業目的，並且讓專利權人得以對已販賣專利物品之下游使用施加更多的控制。

*Mallinckrodt* 案中，專利權人製造可以重複使用之醫藥用噴霧器，並於噴霧器上標示僅限單次使用(single use only)通知後販賣給醫院，醫院並未遵照 *Mallinckrodt* 單次使用標示使用，反而將使用過的噴霧器送至 Medipart，經其重新整理後再送回醫院重複使用<sup>95</sup>。本案法院須決定的是專利法是否允許專利權人對專利物品之買受人施加使用限制。聯邦巡迴上訴法院最後判決專利權人所施加之單次使用通知有效，專利權耗盡原則並不適用，因此無法排除專利權人執行其單次使用限制，專利權人得尋求專利法之救濟。聯邦巡迴上訴法院於判決理由中表示，聯邦最高法院先例並未全面禁止專利權人於販賣專利物品時施加限制，而是認定只要所施加之限制，於專利權範圍內且未違反其他法律或政策，當事人保有締結附條件買賣的自由，條件是所施加之使用限制為專利法可以實施執行即可，並認為專利權耗盡原則不適用於附條件販賣。聯邦巡迴上訴法院藉由解釋聯邦最高法院先例與專利政策而作出上述見解。聯邦巡迴上訴法院擴張解釋 *Adams* 案判決，認為 *Adams* 案僅表示只有於不附條件情況下販賣專利物品，方會耗盡專利權人限制物品使用的權利<sup>96</sup>，而且 *Adams* 案等一系列判決並未主張於販賣專利物品時不能實施加限制，反而認為 *Adams* 案判決意見可以支持其見解。同時聯邦巡迴上訴法院也認為，於一附條件之販賣中，一般人應該可以合理推知，由當事人協商而決定之專利物品價格，僅適當反應出專利權人給予買受人之專利物品使用權的價值。因此，應該允許專利權人於販賣或授權時得明示附加使用限制<sup>97</sup>。聯邦巡迴上訴法院之上述解讀，顯然與 *Adams* 案判決表示之當專利權人販賣其唯一價值在使用之專利物品且已收取使用之對價，專利權人已拋棄限制該專利物品的權利等見解相衝突。藉上述判決意見可理解，專利物品之販賣包括了物品的所有權以及該物品的使用權，若沒有使用權，物品本身並無價值，且使用權之代價已內含於買受物品之對價中。此外，專利物品之使用權為設立專利權耗盡原則的主要原因之一，然而 *Mallinckrodt* 法院發展之附條件販賣理論顯然與之相左<sup>98</sup>。

聯邦巡迴上訴法院之 *Mallinckrodt* 案試著與聯邦最高法院之 *Univis* 案做區別，理由

<sup>95</sup> *Id.* at 701.

<sup>96</sup> *Id.* at 706-08.

<sup>97</sup> *B. Braun Medical v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).

<sup>98</sup> Kyle M. Costello, *The State of the Patent Exhaustion Doctrine, Post-Quanta v. LG Electronics*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 237, 258-59 (2010).

在於後者之所以認定適用專利權耗盡，是基於專利權人所施加之限制已違反競爭法。然而聯邦巡迴上訴法院於 *Mallinckrodt* 案所做之區別，實係基於錯誤解讀 *Univis* 案判決而得出。與 *Mallinckrodt* 法院所述相反，聯邦最高法院於 *Univis* 案中說明，於考量專利權人施加限制之行為是否違反競爭法之前，須先判斷該行為是否因屬專利權之行使範圍，而得排除競爭法的檢視。因此為了決定專利權人所施加之限制是否屬於專利權行使範圍，聯邦最高法院尋求專利權耗盡原則之判斷<sup>99</sup>。*Univis* 案法院認定由於被授權人所為之有權銷售已發生專利權耗盡效果，所施加之售後限制並不在專利權範圍內，最後判決專利權人之售後限制因違反競爭法而無效。因此，聯邦巡迴上訴法院於 *Mallinckrodt* 案之判決理由無法符合聯邦最高法院之 *Univis* 案判決見解<sup>100</sup>。

此外，聯邦巡迴上訴法院於 *Mallinckrodt* 案更援引聯邦最高法院之 *General Talking Pictures* 案，認為施加之限制的有效性並不因專利物品是自專利權人或製造被授權人 (manufacturing licensee) 處購得而有所不同<sup>101</sup>，並判決明知使用限制而仍決意購買之專利物品買受人，不管是直接向專利權人或製造被授權人購買，皆須負專利侵害之責。聯邦巡迴上訴法院援引 *General Talking Pictures* 案所形成之「授權限制連結售後限制模式」例外做為所創立的「附條件販賣」例外的正當化基礎。於 *General Talking Pictures* 案後，專利權人若要規避耗盡原則並保留以專利法作為控制買受人之售後使用的手段，只須透過對製造被授權人施加「連結售後限制之授權限制」，即可將原本因為耗盡原則不得施加之售後限制轉而間接對買受人施加。儘管聯邦最高法院於 *General Talking Pictures* 案之判決理由中已明白表示其認定買受人須負專利侵害責任並非因為專利權人施加之使用限制，而是因為買受人明知被授權人無權販賣仍決意購買。然而當面對聯邦最高法院的「販賣模式」與「授權限制連結售後限制模式」之不一致，聯邦巡迴上訴法院仍選擇不區分使用限制是由專利權人直接或透過製造被授權人施加皆以相同方式處理，也就是只要於販賣時施加限制皆屬附條件販賣，專利權耗盡原則不適用。聯邦巡迴上訴法院面對聯邦最高法院之判決不一致，選擇以放寬專利權耗盡例外來因應，不過就某些可能對下游產生過度且具危害之控制，例如，違反競爭法及專利濫用的售後限制則持保留態度<sup>102</sup>。

因此，*Mallinckrodt* 案認定若一附條件販賣在掌管買賣或授權等適用法律下係有效，且所施加之使用限制並未超出專利權範圍，當買受人違反該使用限制，專利權人

<sup>99</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 243(1942).

<sup>100</sup> *Hungar*, *supra* note 44, at 528-29.

<sup>101</sup> *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 705 (Fed. Cir. 1992).

<sup>102</sup> *Costello*, *supra* note 97, at 259-60.

得尋求專利法保護<sup>103</sup>。此後，諸多聯邦巡迴上訴法院判決更援引 *Mallinckrodt* 案之決定，認定附條件販賣排除專利權耗盡之適用，允許專利權人於販賣時施加使用限制來控制下游購買人之使用與販賣<sup>104</sup>。自此，聯邦巡迴上訴法院之判決偏離聯邦最高法院長久以來建立之專利物品經有權販賣後，專利權人無法藉由專利法控制該物品之利用的原則。



---

<sup>103</sup> *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 709 (Fed. Cir. 1992).

<sup>104</sup> *See B. Braun Medical v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).



## 第四章 *Quanta* 案判決解析

### 4.1 案件事實

於 *Quanta*<sup>105</sup> 案，原告 LG Electronics (以下簡稱 LGE) 購得與電腦系統之接收及傳送資料相關的系統與方法專利，其中包含電腦零組件方法專利及含有上述電腦零組件之電腦系統的方法及系統專利，為解決 LGE 與 Intel 間長久的專利爭議，兩家公司進行專利和解並簽訂授權契約(License Agreement，以下簡稱授權契約)。於授權契約中，LGE 將包括有上述專利的專利組合授權給 Intel，並廣泛授權 Intel 得製造及販賣實施有 LGE 專利之產品<sup>106</sup>。Intel 製造並販賣微處理器(microprocessor)及晶片組(chipsets)(以下簡稱 Intel 產品)，所販賣之 Intel 產品並未侵害 LGE 所主張之系統專利及方法專利(以下簡稱系爭專利)，但符合該些專利之許多特徵，而且其唯一之用途就是與一般的電腦零組件，例如，記憶體(memory)、匯流排(bus)及相關周邊設備結合，而這樣的結合使用已侵害 LGE 所主張的系統專利與方法專利<sup>107</sup>。LGE 試圖避免第三人因默示授權得將自 Intel 處購得之微處理器及晶片組與其他零組件結合使用並實施系爭專利發明完成專利電腦系統，因此在授權契約中明白表示並未給予第三人得結合 Intel 產品及其他非 Intel 產品的許可，但同時表明該契約不改變專利權耗盡原則之適用<sup>108</sup>。在另一份契約(Master Agreement)中同時提及授權契約中雙方約定不管基於明示或默示授權，LGE 給予 Intel 之授權不包括給予電腦系統製造商結合使用 Intel 產品與非 Intel 產品的權利。同時要求 Intel 以書面通知客戶，其所購買之 Intel 產品係經 LGE 授權，不會侵害 LGE 之專利權，但是 Intel 所取得之授權，不管是明示或默示，並不及於將購得之 Intel 產品與其他非 Intel 產品結合而得之產品，同時約定違反該契約並不影響授權契約效力<sup>109</sup>。從授權契約架構可看出，LGE 利用聯邦巡迴上訴法院判決所產生的專利權耗盡原則漏洞，設計出上述授權約款，藉由授權方法專利以及明白拒絕授權給買受人得結合使用 Intel 產品與非 Intel 產品等之利用施加售後使用限制約款，使該銷

<sup>105</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008).

<sup>106</sup> *Id.* at 2114, “The cross-licensing agreement (License Agreement) permits Intel to manufacture and sell microprocessors and chipsets that use the LGE Patents (the Intel Products).”

<sup>107</sup> *Id.* at 1598-1600.

<sup>108</sup> *Id.* at 2114, “it stipulates that no license “ ‘is granted by either party hereto ... to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired ... from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination. ... The License Agreement purports not to alter the usual rules of patent exhaustion, however, providing that, “ ‘[n]otwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, the parties agree that nothing herein shall in any way limit or alter the effect of patent exhaustion that would otherwise apply when a party hereto sells any of its Licensed Products.’ ””

<sup>109</sup> *Id.* at 2114, “Intel agreed to give written notice to its own customers informing them that, while it had obtained a broad license “ ‘ensur[ing] that any Intel product that you purchase is licensed by LGE and thus does not infringe any patent held by LGE,’ ” the license “ ‘does not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product.’ ” ... The Master Agreement also provides that “ ‘a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.’ ””

售為一附條件販賣，希望因而得以排除專利權耗盡之適用，而可以不只對 Intel 甚至是下游買受人收取權利金。

本案被告 Quanta 為一電腦製造商，其向 Intel 購買專利處理器晶片，Intel 按照契約約定以信件通知客戶關於不得將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用之售後限制，在收到 Intel 的書面通知下，Quanta 仍將購得之晶片與非 Intel 製造之記憶體與匯流排結合完成電腦系統。於是 LGE 控告 Quanta 侵害其專利並主張 Quanta 所製造的電腦侵害其電腦系統專利及電腦系統方法專利。於回應 LGE 之訴訟，Quanta 主張 LGE 之授權 Intel 製造以及販賣，於 Intel 之有權販賣下已發生專利權耗盡，其禁止 LGE 對合法之買受人，例如，Quanta，提起專利侵害訴訟。本案有兩個主要爭點等待法院決定，其一，方法專利是否適用於專利權耗盡原則；其二，販賣一必須與其他物品結合以完成專利發明之未成品是否適用專利權耗盡原則。

#### 4.2 下級法院判決

聯邦地方法院准許 Quanta 即決判決(summary judgment)之請求，並援引 *Univis* 案認定即使 Intel 產品並未完全實施電腦系統專利發明，該產品並無其他合理之非侵害使用(no reasonable noninfringing use)，且已預由買受人按照專利發明完成專利電腦系統。聯邦地方法院指出 Quanta 之買受 Intel 產品並非基於同意不將 Intel 產品與非 Intel 產品做結合使用，因此該販賣並非一附條件販賣。此外，Intel 發給 Quanta 的書面通知已足以否定 Quanta 主張默示授權而得將購得之 Intel 產品結合非 Intel 產品實施系爭專利發明。基於 LGE 對 Intel 之授權，聯邦地院最後判決 LGE 無權對合法購買 Intel 產品之買受人 Quanta 提出專利侵害訴訟，Intel 產品上之系統專利已耗盡<sup>110</sup>。在隨後之限制原即席判決裁定中，聯邦地方法院基於聯邦巡迴上訴法院判決先例之專利權耗盡原則僅適用於裝置(apparatus)或材料組成(composition of matter)專利並不適用於製程專利或方法專利之見解，判決 LGE 方法專利未被耗盡<sup>111</sup>。

於上訴後，聯邦巡迴上訴法院部份維持並部份推翻聯邦地方法院判決。關於默示授權部分，聯邦巡迴上訴法院認為被控侵權人並未建立其所主張之已購得的 Intel 產品不具其他非侵權使用，以及於買受 Intel 產品的過程確實可以推論出授權之給予，因此維持聯邦地方法院關於默示授權不存在的認定<sup>112</sup>。

<sup>110</sup> LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 USPQ2d 1589, 1593, 1600 (N.D.Cal.2002).

<sup>111</sup> LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F.Supp.2d 912, 918 (N.D.Cal.2003).

<sup>112</sup> LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006).

關於專利權耗盡部分，聯邦巡迴上訴法院援引 *Mallinckrodt* 案見解再次確認專利權耗盡僅適用於不附條件之販售，之後認定本案所涉係一附條件之販售，理由是 LGE-Intel 授權契約明確排除允許電腦製造商得將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用，同時也要求 Intel 通知客戶該授權限制，關於此點，Intel 業已執行該項通知要求，因此推翻聯邦地方法院關於系爭系統專利已耗盡之決定，同時維持聯邦地方法院關於專利權耗盡原則不適用於方法專利之認定<sup>113</sup>。

就在 Intel 有權自由販賣所製造的微處理器及晶片組而免於專利侵害之訴，聯邦巡迴上訴法院仍判決 Intel 的客戶無法以 Intel 產品唯一的使用方式使用該產品。Quanta 於是向聯邦最高法院上訴。

#### 4.3 聯邦最高法院判決

聯邦最高法院須決定的是當販賣一專利系統之部分構件且該構件須結合其他構件以實施該專利系統發明，所為部分構件之販賣是否耗盡該專利系統之相關專利而構成專利權耗盡<sup>114</sup>。聯邦最高法院於審理此案時將重點放在專利權耗盡部分，並未處理默示授權。判決內容首先藉由說明聯邦最高法院判決先例，揭示本判決遵循的法律基礎，其次表明長久建立之專利權耗盡原則，係當專利物品經首次販賣後，其上之所有專利權皆告終結。接著引述判決先例說明專利權耗盡原則的內涵，包括買受人向專利權人或其受讓人購得專利機具，伴隨販賣而來的是買受人有權使用該專利機具<sup>115</sup>。其中，特別提到聯邦最高法院曾於 *A.B. Dick* 案短暫允許專利權人得施加售後使用限制，更強調該判決隨後於 *Motion Picture Patents* 案被推翻。本案法院引述 *Motion Picture Patents* 案判決理由，包括專利法設置目的非為專利權人創造私人財富，而係為促進科學及實用技藝之發展<sup>116</sup>，以及專利權範圍決定於申請專利範圍所述發明，發明人之主張不能超出該範圍<sup>117</sup>。*Quanta* 案法院並認為 *Motion Picture Patents* 案再度重申專利權耗盡原則之專利權人的販賣權已被個別、不附條件之販賣耗盡，而販售之專利物品已被攜出專利權保護範圍，因而排除專利權人試圖施加其上的任何限制<sup>118</sup>。之後聯邦最高法院更提到 *Univis* 案，同時說明該案判決係基於當所販賣物品

<sup>113</sup> *Id.* at 1377.

<sup>114</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 U.S. 2109, 2113 (2008).

<sup>115</sup> *Id.* at 2115.

<sup>116</sup> *Motion Picture Patents v. Universal Film Mfg.*, 243 U.S. 502, 511 (1917).

<sup>117</sup> *Id.* at 509.

<sup>118</sup> *Quanta Computer*, 128 U.S. at 2116.

足以體現(sufficiently embody)專利發明時，即使販賣之物品未完全實施該專利發明，然而其唯一預期之使用(only and intended use)是遵照專利並完成該專利發明，則專利權耗盡原則適用並禁止販賣後之專利限制<sup>119</sup>。聯邦最高法院分別以三個問題處理本案，(一) 專利權耗盡原則是否適用於方法專利、(二) Intel 產品是否實質體現 LGE 系爭專利、(三) Intel 所為銷售是否為有權販賣，最高法院對於上述三個爭點的決定，分述如下。

#### 4.3.1 專利權耗盡原則適用於方法專利

聯邦最高法院推翻聯邦巡迴上訴法院關於專利權耗盡原則不適用方法專利之決定。判決理由中首先駁斥 LGE 關於專利方法無法耗盡之主張，並解釋專利方法可能無法像物品或裝置以實體之方式販賣，但方法仍然可以體現於一物品上，當販賣體現有專利方法之物品，方法專利即被耗盡<sup>120</sup>。聯邦最高法院更引用 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*<sup>121</sup> 及 *Univis*<sup>122</sup> 案說明判決先例於處理專利方法、專利製程與專利裝置、專利材料上並無差別。況且，若方法專利無法引發專利權耗盡，專利權人可於專利中藉由安插方法專利輕易地規避專利權耗盡之適用，此舉將嚴重侵蝕耗盡原則。聯邦最高法院更質疑若按照 LGE 之主張，即使 Intel 販賣一完全實施 LGE 系統專利的電腦系統，下游使用者亦難逃專利侵害指控<sup>123</sup>。如此一來，將違反聯邦最高法院長久以來建立的原則，當一專利物品經合法製造及販賣，專利權人無法再限制該物品之使用。因此聯邦最高法院拒絕接受 LGE 將方法專利視為一無法適用專利權耗盡之類別的主張。根據 *Quanta* 案判決，聯邦最高法院實際上已經推翻聯邦巡迴上訴法院於 *Bandag* 案中之專利權耗盡原則不適用於方法專利的判決意見。

#### 4.3.2 Intel 產品實質體現 LGE 系爭專利

聯邦最高法院須決定為了引發專利權耗盡原則，一未完成物品必須體現專利發明的程度。*Quanta* 案法院重新敘述 *Univis* 案所揭示的原則，表示雖然所販賣之物品未完全實施一專利發明，但當該物品足以體現該專利，且其唯一預定之使用為按照該專利

---

<sup>119</sup> *Id.* at 2117, “the Court concluded that the traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodies the patent—even if it does not completely practice the patent—such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent”.

<sup>120</sup> *Id.* at 2117, “A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights”.

<sup>121</sup> *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436, 446, 457 (1940).

<sup>122</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 250-51 (1942).

<sup>123</sup> *Quanta Computer*, 128 U.S. at 2116-18.

以完全實施該專利發明，則禁止專利權人對該物品施加專利限制<sup>124</sup>。聯邦最高法院認為 Intel 產品類似於 *Univis* 案中未完成之鏡片空片。而 *Univis* 案法院揭示販售一未完成產品，若要引發專利權耗盡須符合以下二個要件，(一) 唯一合理且預定之使用為完成該專利，以及(二) 體現專利發明的必要特徵<sup>125</sup>。*Quanta* 案法院將本案與 *Univis* 案類比，最後判決 LGE 專利被耗盡，理由是所販賣之 Intel 產品已足以(sufficiently)或實質(substantially)體現 LGE 專利。法院的判決是基於以下之分析，(1) Intel 產品無其他合理非侵權使用(no reasonable noninfringing use)，且 (2) 該產品包含專利之所有發明特徵 (inventive aspects)<sup>126</sup>。關於第一點，法院提到除了將 Intel 晶片組整合至電腦系統外並無其他合理的使用方式，而且 Intel 晶片組若沒有與匯流排以及記憶體連接將無法運作。因此，Intel 晶片組必須按照 LGE 專利發明，將之組進電腦內才能發揮原有功能。法院最後判決，如同 *Univis* 案之鏡片空片，Intel 晶片組並無合理非侵權之使用。關於第二點，一如 *Univis* 案所揭示，若一產品僅需添加標準品或實施一尋常步驟即可完全實施該專利發明，則該產品已具體實施該專利。聯邦最高法院認為 Intel 產品包含 LGE 專利之所有發明特徵，理由是對於 Intel 產品而言，為了實施 LGE 專利發明唯一需要的步驟為實施一尋常步驟，例如，連接匯流排，以及添加一標準品，例如，記憶體。亦即，Intel 產品只有在與記憶體及匯流排連結時方能發揮其預定功能，而記憶體及匯流排皆屬標準品。再者，添加標準品以完成專利發明之步驟並未涉及任何創意或進步。就此，法院認定 Intel 晶片組，雖未完全實施 LGE 專利，然已包含專利之所有發明特徵。基於以上分析，聯邦最高法院最後認定 Intel 晶片組實質體現 LGE 專利<sup>127</sup>。繼 *Univis* 案之後，聯邦最高法院再次肯認專利權耗盡原則適用於未完成物品，只要該未完成物品體現專利發明之必要特徵且其唯一用途為完成該專利發明。*Quanta* 法院最後判決 Intel 販賣給 *Quanta* 之產品已體現 LGE 之專利<sup>128</sup>。透過 *Quanta* 案判決，聯邦最高法院再次重申，販賣一實施或實質體現專利發明之產品，該有權販賣發生專利權耗盡。

聯邦最高法院於判決意見中回應 LGE 主張耗盡並不適用於涉及數個專利(across patents)的情況，表示販售之產品若部分實施一方法專利仍有可能耗盡該方法專利。雖然如 LGE 所主張，於一般情形下，販售實施有 A 專利之產品不會耗盡 B 專利。然而，若所販售之產品於實施 A 專利時也實質體現專利 B，產品與專利 A 的關係並不影響專

---

<sup>124</sup> *Id.* at 2117.

<sup>125</sup> *Univis Lens Co.*, 316 U.S. at 250-51 (1942).

<sup>126</sup> *Id.* at 2121, (“Intel’s microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.”).

<sup>127</sup> *Id.* at 2122.

<sup>128</sup> *Id.* at 2118-20.

利 B 的耗盡。Intel 微處理器及晶片組實施了許多的個別專利，其中包括許多未涉及本案的 LGE 專利，耗盡分析並不受販售產品上同時實施不只一個以上的專利所影響。真正相關的問題在於部分實施有系爭專利的 Intel 產品是否體現該專利之必要特徵而耗盡該專利<sup>129</sup>。

#### 4.3.3 Intel 所為販賣為有權販賣

於認定 Intel 產品已體現 LGE 專利後，聯邦最高法院接著決定 Intel 是否有權販賣 Intel 產品給 Quanta。LGE 引用 *General Talking Picture* 案，主張 LGE 與 Intel 之授權契約不允許 Intel 販賣 Intel 產品做為與非 Intel 產品結合以實施 LGE 專利之用，因此 Intel 之販賣予 Quanta 為無權販賣<sup>130</sup>。聯邦最高法院不同意 LGE 之主張，認為 LGE 未掌握 Intel 與 Quanta 授權契約架構的重點。在 LGE 與 Intel 簽訂的授權契約中，並未限制 Intel 得販賣自家處理器及晶片組給打算將之與其他非 Intel 零組件結合使用的買受人。反而，授權契約廣泛地允許 Intel 得製造、使用及販賣產品。雖然，LGE 的確要求 Intel 須通知客戶關於 LGE 並未授權 Intel 客戶得實施 LGE 專利之訊息。然而，該通知要求條款是在 Master 契約中，而契約中亦明文規定違反 Master 契約並不構成授權契約之違反。因此，Intel 具有販賣體現有 LGE 專利產品的權利，該販賣權並不受限於通知要求或 Quanta 是否遵照通知內容。此外，LGE 主張授權契約中已具體明文排除第三人得結合已授權產品與其他零組件結合使用以實施 LGE 專利的權利。針對此點，聯邦最高法院指出 Quanta 主張得實施 LGE 專利是基於專利權耗盡而非默示授權，因此第三人是否取得默示授權與本案無關。而專利權耗盡發生與否僅取決於 Intel 是否取得販賣實施有 LGE 專利產品之授權。聯邦最高法院最後判決 Intel 與 LGE 之授權契約已授權 Intel 得販賣實施有 LGE 專利之產品，且並未限制 Intel 販賣實質體現 LGE 專利產品的權利。由於 Intel 之販賣產品給 Quanta 為有權販賣，專利權耗盡原則禁止 LGE 對該已販賣產品主張專利權<sup>131</sup>。

#### 4.3.4 專利權人無法執行專利售後限制，但可能得尋求契約法之救濟

雖然聯邦最高法院最後認定 LGE 專利權已因 Intel 之有權販賣而耗盡，然而於判決之注釋 7 中，聯邦最高法院援引 *Keeler* 案並提到 Intel 之有權販賣予 Quanta 不必然限制 LGE 契約上的權利。由於 *Quanta* 案中，LGE 並未提出違反契約主張，聯邦最高

<sup>129</sup> *Id.* at 2120-21.

<sup>130</sup> *Id.* at 2121.

<sup>131</sup> *Id.* at 2121-22.

法院表示對於當專利權耗盡而無法請求專利侵害賠償，是否仍得請求違反契約之損害賠償不表示意見<sup>132</sup>。由此可知，聯邦最高法院對於專利權人是否能尋求契約法上之救濟仍遵循先例，不排除即使在專利物品經有權販賣而無法藉專利法執行販賣後限制情況下，專利權人仍可能得尋求契約法救濟。

聯邦最高法院透過 *Quanta* 案判決，表示專利權耗盡原則有如下之特性：(一) 當所為販售為專利權人所授權，且所販售物品實質體現專利發明，則該販售引發專利權耗盡、(二) 專利權耗盡原則防止專利權人利用專利權以限制專利物品的售後使用以及(三) 專利權耗盡原則適用於方法專利。



---

<sup>132</sup> *Id.* at 2112.

## 第五章 *Quanta* 案對聯邦法院先前判決見解之回應

於 *Univis* 案六十六年後，聯邦最高法院藉 *Quanta* 案聲明專利權耗盡原則仍為一有效的法律原則。首先確認申請專利範圍之撰寫形式並不影響專利權耗盡之適用，只要物品體現專利發明，不管是方法專利、製程專利或裝置專利皆有耗盡原則之適用。因此，專利權人無法藉由方法專利來規避專利權之耗盡。再者，聯邦最高法院重申 *Univis* 案決定，當專利權人有權販賣一物品，即使該物品未完全實施專利發明，但已體現實質必要特徵，則在該物品上所有的專利權皆被耗盡。因此，若專利權人計劃以分別授權部份專利發明之方式運用其專利權，須注意任一部分發明是否已實質體現發明必要特徵，產生專利權耗盡效果。此外，聯邦最高法院遵循先例並重申，附條件販賣不必然不適用專利權耗盡原則，專利權耗盡之發生取決於有權販賣，只要物品之販賣係經專利權人或被授權人在其授權範圍內所為皆係有權販賣。雖然 *Quanta* 案某程度釐清先前判決關於專利權耗盡原則適用之問題，但仍留下不少未解的疑問，本文討論如下。

### 5.1 專利權耗盡原則是否適用於方法專利

根據 *Quanta* 案判決，聯邦最高法院實際上已推翻聯邦巡迴上訴法院於 *Bandag* 案之專利權耗盡原則不適用於方法專利之判決意見<sup>133</sup>。專利權人不得再藉由於專利申請中安排方法專利項來規避專利權耗盡原則之適用。

### 5.2 專利權耗盡原則如何適用於未完成物品

*Quanta* 案就販賣一未完成物品而該物品之後被使用來完成一組合產品(combination product)，該未完成物品之販賣是否耗盡組合產品專利之問題做出回應。其判斷重點在於該未完成物品是否實質體現該組合產品，亦即該未完成物品是否具有非侵害組合專利之其他合理的使用方式，以及其是否包含該組合專利之發明必要特徵。就是否具有非侵害之其他使用方式的判斷上，聯邦最高法院否決非侵害之其他使用包含未成品可以作為備品(replacement part)使用或可以於不為專利權所及之處使用之主張。另外，關於是否包含組合專利之發明必要特徵之判斷部分，其重點可能在於如何區別何者為主要發明特徵(inventive)以及何者為一般或非主要發明特徵(non-inventive)。而就發明之必要特徵以及非

<sup>133</sup> *Quanta Computer*, 128 U.S. at 2117.



侵權之其他使用此二判斷因素，是否須同時具備方能構成實質體現專利發明之判斷。此可從 *Quanta* 案判決意見之將二判斷因素並列得知<sup>134</sup>，未成品欲適用耗盡原則必須同時符合發明之必要特徵以及非侵權之其他使用此二要件<sup>135</sup>。

### 5.3 專利權耗盡原則是否得排除適用

#### 5.3.1 觸發專利權耗盡原則之判斷標準究為有權販賣或不附條件販賣

聯邦最高法院重申引發專利權耗盡原則之判斷標準在於是否發生有權販賣，而非不附條件販賣。*Quanta* 案法院明白表示專利權耗盡適用之判斷標準為有權販賣，並認為授權契約中約定使用限制之排除條款(第三者無法將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用)與本案無關，因為本案被控侵權人所主張的是專利權耗盡而非默示授權，因此該排除條款與本案無關。聯邦最高法院判決意見似乎認為 Intel 為販賣時所涉之使用限制，亦即附條件販賣，並不涉及或無礙於專利耗盡是否適用之分析，亦即 LGE-Intel 授權契約中的排除條款無法排除專利權耗盡之適用。因此，*Quanta* 案法院於判斷本案之販賣是否觸發專利權耗盡時，並未分析該使用限制。不過，聯邦最高法院決定不分析該排除條款有另一種可能，在於本案事實有一特別之處，LGE 所主張之專利發明實為 Intel 產品唯一之非侵權使用方式，若允許排除此使用方式則該產品並無實用(zero use)，且根據 *Univis* 案判決意見，LGE 所主張之專利權會因被授權人 Intel 有權販賣實質體現未完成物品而被耗盡，因此並無討論使用限制的需要。

聯邦最高法院最後認定 LGE 並未禁止 Intel 販賣其產品供與非 Intel 產品結合使用，因此 Intel 之販售發生專利權耗盡。由上述判決意見可知，聯邦最高法院否決聯邦巡迴上訴法院之不附條件販賣標準，重申判斷專利權耗盡適用與否之標準為有權販賣。

雖然聯邦最高法院宣告僅有權販賣會觸發專利權耗盡，但並未說明構成有權販賣之可能販賣態樣。從 *Quanta* 案中聯邦最高法院之認定 LGE 並未對 Intel 施加販賣限制，因此 Intel 之有權販賣發生耗盡可知，不附條件販賣為一種有權販賣態樣。另外，最高法院提到 *General Talking Picture* 案時，說明該案被授權人因違反不得販賣之限制

<sup>134</sup> *Id.* at 2121, (“Intel’s microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods”).

<sup>135</sup> 沈宗倫，前揭註 10，頁 320。作者同時就發明之必要特徵與非侵權之其他使用此二要件之法理基礎以及二者間之區別與互動有深入之論述與探討。

而形成無權販賣，若依反面解釋，當被授權人未違反販賣限制，則該販賣可構成有權販賣，亦即被授權人未違反專利權人授權限制所為之販賣為一種有權販賣態樣。

### 5.3.2 *Quanta* 案判決意見分析

關於聯邦最高法院 *Quanta* 案判決對專利權人得否藉由施加使用限制或再販賣限制以排除適用專利權耗盡原則之態度為何，亦即 *Quanta* 案是否已推翻聯邦巡迴上訴法院之 *Mallinckrodt* 案見解，論者正反意見兩極<sup>136</sup>。有認為聯邦最高法院雖未明白推翻 *Mallinckrodt* 案判決，但已實質否定該判決意見，排除專利權人得以附條件販賣方式排除權利耗盡可能，原因在於聯邦最高法院重申有權販賣(authorized sale)與否決定專利權是否耗盡，此舉已排除 *Mallinckrodt* 案之凡附條件販賣(conditional sale)皆不適用專利權耗盡見解<sup>137</sup>。另有認為 *Quanta* 案並不影響 *Mallinckrodt* 案之附條件販賣理論<sup>138</sup>。

於聯邦最高法院決定聽審 *Quanta* 案時，各界莫不希望聯邦最高法院可以藉由此案釐清關於專利權耗盡原則的諸多問題，然而即使在多方呼籲與殷切期盼下，*Quanta* 案法院仍未直接回應有關專利權耗盡得否排除適用的爭議，雖然本案中下級法院引用 *Mallinckrodt* 案而判決附條件販賣不適用專利權耗盡原則，然而聯邦最高法院於 *Quanta* 案中並未討論 *Mallinckrodt* 案，同時也未處理專利權人是否可以藉由通知或透過契約來排除專利權耗盡之適用問題。聯邦最高法院得以避談 *Mallinckrodt* 案可能是基於 *Quanta* 案之特殊事實，由於 LGE 主張遭侵害之專利並非 Intel 所販賣之未完成品專利，其主張之專利係包含該未完成品之組合產品專利。LGE 並未主張 *Quanta* 違反未完成品之專利，而是引用 *General Talking Picture* 判決主張 Intel 沒有權利販賣 Intel 產品給 *Quanta* 使其與其他物品結合使用，因此 *Quanta* 之結合使用已侵害 LGE 的組合產品專利。再者，LGE 於聽證會時選擇放棄主張 *Mallinckrodt* 案以避免為 *Mallinckrodt* 案所引發之爭議辯護<sup>139</sup>。

<sup>136</sup> See Hungar, *supra* note 44, at 529n.60; see also Jason McCammon, *The Validity of Conditional Sale: Competing Views of Patent Exhaustion in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008), 32 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 785, 785 (2009).

<sup>137</sup> See Herbert Hovenkamp, *Innovation and the Domain of Competition Policy*, 2008 ALA. L. REV. 103, 111n.35 (2008).

<sup>138</sup> See Timothy C. Meece, Shareholder, Banner & Witcoff, Ltd., U.S. Supreme Court Decides Patent Exhaustion Case in *Quanta Computer, Inc. et al. v. LG Electronics, Inc.*, June 9, 2008, available at [http://www.bannerwitcoff.com/\\_docs/publications/articles/Quanta.pdf](http://www.bannerwitcoff.com/_docs/publications/articles/Quanta.pdf).

<sup>139</sup> Transcript of Oral Argument at 34, *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008) (No. 06-937), ("MR. PHILLIPS: I do not defend the *Mallinckrodt* decision, Justice Stevens, and clearly I don't believe I have to. All I need to do is have this Court recognize that the central limiting feature of *Univis* was the fact that it was all one patent and that all you were doing was fulfilling the rights that had been provided for you in that single patent, and that that's fundamentally -- and that the Court

本文認為 *Mallinckrodt* 案中就附條件販賣不適用權利耗盡部分已實質被 *Quanta* 案推翻，而關於專利權人透過對直接買受人附加售後限制，以排除專利權耗盡之適用的作法，似乎已被 *Quanta* 案否決。*Quanta* 案法院雖未直接處理售後限制問題，但似乎遵循聯邦最高法院判決先例之一貫不支持立場，於判決中回顧多件處理售後限制之先前判決，該些判決皆不支持售後限制，雖提及有判決支持售後限制，但也強調該判決已被推翻<sup>140</sup>。聯邦最高法院也表明凡專利權人允許之販賣為有權販賣，其可引發耗盡原則，若以此推論，只要發生有專利權人自己或允許他人所為之販賣，不管所為販賣是否如 *Mallinckrodt* 案一般附有售後限制，都不影響耗盡原則的適用。此外聯邦最高法院於判決意見之附註七<sup>141</sup>中引用 *Keeler* 案，提到關於專利權人可否與買受人簽訂特別之約定為契約法上之問題，並非由專利法處理。由此可知，專利權人於附條件販賣中所施加限制之有效性，並非由專利法判斷而是由契約法決定得否實施。因此專利權人若要限制買受人僅能透過締結契約一途，而專利權人所能主張的訴訟事由為契約違反而非專利侵害。藉由以上分析 *Quanta* 案判決理由，可以得出 *Mallinckrodt* 案之附條件販賣可排除耗盡原則理論不被聯邦最高法院接受。況且，於 *Quanta* 案之後，下級法院之 *Static Control Components v. Lexmark International*<sup>142</sup>案認為 *Mallinckrodt* 案意見已被推翻<sup>143</sup>，該案為首件援引 *Quanta* 案之聯邦地方法院判決，其認定專利權人販賣印有單次使用限制之碳粉關係有權販賣，專利權因為該有權販賣而耗盡。

就聯邦最高法院認定授權契約並未限制 Intel 之販賣權，而判決 Intel 所為販售發生專利耗盡之結果觀之，聯邦最高法院認為 Intel-LGE 授權契約之約定方式，並未達到於違反契約之排除條款時，所為之販賣係無權販賣而得排除適用耗盡原則。但這不代表聯邦最高法院完全否定專利權人得以其他方式對買受人施加售後限制。關於聯邦最高法院是否已推翻專利權人得對被授權人施加授權限制以及透過限制被授權人得販賣範圍以控制買受人之使用部分，本文持保留態度。就專利權人對被授權人施加限制

---

recognized that if there were a separate patent involved and you were trying to enforce those rights, that would be a completely different matter”).

<sup>140</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2115-18 (2008).

<sup>141</sup> *Id.* at 2122n.7 (citing *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666, 15 S.Ct.738, 39 L.Ed. 848 (1895) “Whether a patentee may protect himself and his assignees by special contracts brought home to the purchasers is not a question before us, and upon which we express no opinion. It is, however, obvious that such a question would arise as a question of contract, and not as one under the inherent meaning and effect of the patent laws”).

<sup>142</sup> *Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 615 F.Supp.2d 575 (2009).

<sup>143</sup> *Id.* at 585-86 (“After reviewing *Quanta*, *Mallinckrodt*, and the parties' arguments, this Court is persuaded that *Quanta* overruled *Mallinckrodt* sub silentio. The Supreme Court's broad statement of the law of patent exhaustion simply cannot be squared with the position that the *Quanta* holding is limited to its specific facts”).

部分，聯邦最高法院先前之 *General Electric* 案允許專利權人對被授權人施加販賣價格限制，表示聯邦最高法院一般允許專利權人得限制被授權人之專利權實施方式，就像被授權人代替專利權人運用專利權一般，由於 *Quanta* 案並未討論前述問題，然而從聯邦最高法院分析 Intel-LGE 授權契約，最後認定 LGE 並未對 Intel 施有販賣限制來看，聯邦最高法院仍沿襲 *General Electric* 案之專利權人得對被授權人施加限制見解，因此 *General Electric* 案仍具影響力。至於專利權人得否透過限制被授權人之販賣範圍，藉此排除特定售後使用或施以轉售條件而控制買受人之使用或再販賣部分，*Quanta* 案法院引述 *General Talking Picture* 判決要旨稱製造商販賣專利擴音器供商業使用，其已違反授權限制之僅得販賣供私人及家庭使用，因此所為販賣係無權販賣，專利權耗盡原則不適用。由此觀之，於 *Quanta* 案聯邦最高法院並未否定 *General Talking Picture* 案之見解，似允許專利權人得透過上述方式間接控制買受人之使用。

### 5.3.3 本文見解—專利權耗盡原則不得排除適用

就專利權耗盡原則是否可排除適用問題，學者看法分歧<sup>144</sup>。支持耗盡原則可排除適用一方，主張專利權人於釋出專利發明時有自由運用專利權的權利。而主張耗盡原則不可排除適用的另一方，則認為排除適用耗盡原則有損公共利益且不符合專利制度設立目的，本文認同後者見解。

#### 5.3.3.1 主張耗盡原則不可排除之理由

若允許專利權人排除適用專利權耗盡原則，將等同於專利權人於專利物品販賣後仍保有控制該物品的權利，而專利權人所施加之售後限制將可藉由專利侵權主張對抗第三人，效果類似於地役權(real property servitudes)，因此此類動產附隨限制(chattel running with restraints)的效力除了約束締約當事人外，還及於未參與締約的遙遠第三者—歷任動產買受人。

對一般消費者而言，若允許專利權人於專利產品上施加附隨限制將對消費者造成許多危害，包括增加資訊成本、侵蝕專利物品的修理權(repair)、阻礙二級市場(secondary market)及減少使用者創新機會等。此外，若專利權人所施加之售後限制可藉由專利法實施，則一般消費者於消費市場購買物品時，將擔憂隨時會遭受專利侵害訴訟的突襲。雖說可於物品上直接貼附限制通知(notice)，然而即使如此，貼附通知也不能確保消費

<sup>144</sup> See Hungar, *supra* note 44, at 529n.60; see also McCammon, *supra* note 136, at 7859).

者於做決定購買物品時皆能注意到所附加的限制通知，更何況能正確且完全理解附加通知上之限制條件。況且相對於不動產，動產價格一般較低，消費者於購買時所施以的注意力及仔細程度本就不似購買不動產時一般，因此可能忽略或誤解貼附通知中相對不顯著的部份。關於此類消費者對貼附通知之缺乏注意及衍生困惑而產生的問題，聯邦最高法院於 *Straus*<sup>145</sup> 案中則拒絕執行貼附在留聲機上印有限制字句吊牌的轉售限制，並提到大多數的消費者應該不會注意到吊牌上的文字，即使注意到應該也沒有人能理解吊牌上錯綜複雜詞彙所要表達的意義。即使消費者願意花時間與精力了解貼附在動產上複雜的限制文字，消費者這類的投入可能不利於商業交易的活絡。

若允許施加專利法之售後限制，以購買電腦為例，消費者必須於選購電腦時，除了注意電腦規格、價錢、外觀等條件外，還須詳加檢視電腦外殼、包裝、以及各式各樣文件以了解產品是否為專利權所涵蓋、是否附有限制，以及如果附有限制條件為何... 等等，於考量所有資訊後消費者方能做出最後的決定。專利法已經使消費者須花費相當的資訊成本來注意所購買之物品是否侵害未知第三者的專利權，而且售後限制所產生的資訊成本於物品轉手到二手市場後更為高昂。以上述的電腦為例，當消費者將電腦放到 e-Bay 上轉售，買家如何能得知所標售到的電腦附有使用限制，更何況電腦的原始包裝或相關文件可能已不復得。對於這類相對價格較低的消費性用品而言，使用限制產生的資訊成本極可能導致交易效率降低，並阻礙物的流動，更危及二手市場的活絡。原因在於動產交易通常遠較不動產交易快速，然而此類可能妨礙動產交易的措施將對商業活絡造成傷害。因此當涉及動產交易，政策上重視流通性，這也是聯邦最高法院不傾向支持動產附隨限制的重要原因<sup>146</sup>。

此外，動產交易速度變慢對商業活動造成的傷害可能大過動產流通性，其中的差異在於交易成本。如果不發生附隨限制所增加的交易複雜性，動產將如流水一般流向價值較高的利用端。而不允許動產附隨限制的政策正是避免原本簡單且如活水般的商業活動，因為不必要的限制而變為一灘不動的池水，降低了流通性及利用性。況且，為了避免遭突襲，消費者於消費時必須先查明所欲購買之物品是否附有專利權人所施加的售後限制，如此一來為了保障交易安全，消費者於交易時除了須擔負所欲購買物品的價格還須多花費資訊成本，因此增加整個交易成本。就相對低價的動產交易而言，所增加的成本可能足以阻礙動產的自由流通與利用，而且原本應該簡單、頻繁、快速

<sup>145</sup> *Straus v. Victor Talking Machine Co.*, 243 U.S. 490, 501 (1917).

<sup>146</sup> See Zechariah Chafee, Jr., *The Music Goes Round and Round: Equitable Servitudes and Chattels*, 69 HARV. L. REV. 1250, 1261 (1956).

的一般日常交易將因此費時費事而變得繁複<sup>147</sup>。

即使上述交易安全問題可能可以仿效不動產的登記註冊制度以公示方式解決，但所涉及之動產數量如此龐大，若要發展相應的登記制度，需要的工程將非常浩大且所費不貲<sup>148</sup>。再者，若允許得施加售後限制排除專利權耗盡，將危及聯邦法院經判決建立之消費者於修理專利物品時免於侵權責任的原則，更威脅到個別的產品翻新以及維修服務，因為專利權人可以單憑施予所謂的貼附授權(label license)，限制重複使用或修理，違反即課以專利侵害之責。而且也將箝制所謂的使用者創新(user innovation)，有許多實證研究顯示使用者正是開發新科技或新消費性產品的先鋒，而且有高達 13% 到將近 40% 的使用者從事產品的改良<sup>149</sup>。專利權耗盡原則提供此類創新活動發展的空間，若允許專利售後限制，此類使用者創新將輕易地被專利權人於產品上貼附類似禁止改良、供個人使用、非供轉售或僅供與其他授權產品結合使用等通知所扼殺。

而就專利技術的應用而言，動產附隨限制還可能產生所謂把持(holdup)問題，若允許專利權人憑藉其專利權來施加售後使用限制，在無登記制度的情況下，將造成下游買受人陷入被技術綁樁的窘境，試想當下游廠商向獲得專利權人授權之製造商購買專利元件，或遠端下游廠商向中上游廠商購買含有專利元件之未完成物品後，配合相應發展包含有該專利元件的下游產品，當專利權人欲執行售後使用限制後，下游廠商才發現該使用限制的存在，這就有如技術標準的設定般，當技術標準決定且相關技術據以研究開發後，身為技術標準聯盟成員的專利權人隨後卻祭出專利大旗揮向跟隨技術標準的廠商，上述問題將突襲並箝制跟隨廠商。

### 5.3.3.2 主張耗盡原則得排除之理由以及對其之反駁

主張耗盡原則可排除適用的一方則認為，允許施加售後限制來保留部分專利權是本於財產權的固有權利，也就是本於專利權本身而來，然而這種主張並不被聯邦最高法院採納。於聯邦最高法院 *Dr. Miles Medical* 一案中，法院針對出賣人於販賣物品時可否控制下游買受人之轉售價格時表示，出賣人於販賣物品後也許仍得控制該物品，然而該控制權絕非來自原所有權上之固有權利而須基於協議<sup>150</sup>。專利權的授與係秉於鼓勵創新而給予專利權人得排除他人利用該發明的權利，而物的所有權人得排除對其

<sup>147</sup> Houweling, *supra* note 10, at 914-16.

<sup>148</sup> See Carstensen, *supra* note 15, at 1057n.7.

<sup>149</sup> Eric von Hippel, *DEMOCRATIZING INNOVATION* 4-5 (2005).

<sup>150</sup> *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons*, 220 U.S. 373, 405 (1911).

所有權之干涉，基此，專利權並無不同於動產所有權，因此於處理專利權與所有權上並無理由給於不同的對待。況且，專利權人若欲藉由保留對已販賣物品的控制來進行商業操作，其仍得透過簽訂契約方式達成。此外，在 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*<sup>151</sup> 案中，出版商試圖限制出版物的轉售價格，主張著作權人專有販賣含有著作權之著作的權利，藉由散布著作時施以限制約款方式，使買受人僅取得有條件實施販賣的權利，若違反前述限制約款則等同於侵害其著作權。聯邦最高法院並不同意出版商前述主張，拒絕將著作權解釋為包含有得施加限制以保留部分著作權的權利，反而判決當特定著作物經販賣後，該由著作權法授與之販賣權已被耗盡。這樣的判決結果應該是相當部分受到動產不負擔附隨限制(against chattel running with restraints)主張的影響，這可從聯邦最高法院之判決意見看出端倪—原告主張其不僅具有販賣權，更可藉由保留部分權利之方式限制買受人之所有權，並保留其尋求著作權法救濟的權利<sup>152</sup>。

支持得排除專利權耗盡原則的理由還包括專利權人於運用專利權時可以保留部分權利。理由是售後限制就像地役權般可以限制隨後的買受人，專利權人有權部份保留專利物品上的權利。當物品販賣後僅有部分權利遭移轉，專利權人仍保有部份權利。前述說法使得專利權人所施加之售後限制不僅約束當事人，還及於所有持有該物品的買受人<sup>153</sup>。關於專利權人於販賣或授權製造專利物品時，附麗其上之專利權可否部分運用或部份保留的問題(例如，僅出售商業使用部分)，須考量授權與販賣兩種情況。然而聯邦最高法院 *Quanta* 案判決意見似不支持於販賣時專利權人得藉由契約保留部分之專利權。*Quanta* 案判決之附註七<sup>154</sup>暗示專利權人可以與買受人簽訂契約，約定買受人僅能以特定方式使用物品，然而聯邦最高法院似乎也暗示所締結的契約無法用來保留專利權人於該物品上的專利權，亦即無法藉由保留部分專利權來限制買受人之物品使用方式。聯邦最高法院認為專利權人的救濟方式是違反契約之訴而非主張侵權<sup>155</sup>。因此，於販賣時專利權人無法藉由施加售後限制以保留部分專利權，原因在於當專利權人選擇透過自行販賣或授權他人製造販賣使專利物品流入消費市場，基於交易安全、物之流通及有效利用等公共利益考量，皆不允許專利權人藉由施加有如役權般之售後限制來保留專利權，因而籍制物的流通及第三人對買受物的利用<sup>156</sup>。況且若允

<sup>151</sup> *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

<sup>152</sup> *Id.* at 351 (“What the complainant contends for embraces not only the right to sell the copies, but to qualify the title of a future purchaser by the reservation of the right to have the remedies of the statute against an infringer because of the printed notice of its purpose so to do unless the purchaser sells at a price fixed in the notice”).

<sup>153</sup> See Carstensen, *supra* note 15, at 1053.

<sup>154</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109, 2122n.7 (2008).

<sup>155</sup> John W. Schlicher, *The New Patent Exhaustion Doctrine of Quanta v. LG: What it means for Patent Owners, Licensees, and Product Customers*, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 758, 836 (2008).

<sup>156</sup> See Houweling, *supra* note 10, at note 164, (explaining that a "strict rule of possession," which "would

許保留部份專利權引發之阻礙物的有效利用等問題，皆無法符合專利制度設置目的——促進創新、鼓勵競爭、大眾近用發明。然而，授權不同於販賣，於授權時專利權人可藉施加授權限制來進行專利權之部份運用，專利權人得以施加限制係基於被授權人有如專利權人之手腳或分身，被授權人係分享專利權人之專利權，因此必須遵照並受限於專利權人的意志，以專利權人限制被授權人販售區域為例(*Adams* 案)，專利權人若自行製造販賣，可以藉由自行選擇是否販賣專利物品給特定地區買受人以控制專利物品首次進入市場的流向，而專利權人若透過授權使專利物品流入消費市場，則控制被授權人的販售區域成為一可達同樣目的的手段，須注意的是該販售區域限制並無法及於下游買受人。

支持耗盡原則可排除適用的另一理由認為，專利權人可以藉施加限制保留部分專利權的方式，分別向使用其專利發明的相關買受人收取相應的權利金，即使所涉專利物品為上下游關係，例如，專利權人製造專利元件 A，並將之販賣給上游廠商甲以製造含有專利元件 A 之中間產品 B，而下游廠商乙則將含有專利元件 A 之中間產品 B 與其他物品組裝完成最終產品 C。然而，聯邦最高法院於處理首次販賣案件時所關心的是，若允許於專利物品上施加售後限制將使專利權人有權收取多次權利金。早在 1863 年之 *Bloomer v. Millinger* 案，聯邦最高法院即表示專利權人有權收取但僅止於一份權利金，因此當專利權人自行製造及販賣或授權他人製造並販賣或製造並使用且已收取報酬，則專利權人已放棄獨占權，於所販賣或授權製造並使用之物品上已無利益<sup>157</sup>。最近之 *Quanta* 案聯邦地方法院判決意見亦認同專利權耗盡原則禁止專利權人多次收取權利金<sup>158</sup>。因此以前述假設為例，專利權人收取報酬的方式有二，一為向廠商甲收取全額權利金 8 元，其中有 3 元是廠商甲所代付之廠商乙的權利金，二為向廠商甲收取 5 元權利金，再以售後限制所保留之部分專利權向廠商乙收取另外的 3 元權利金。專利權耗盡原則要求專利權人以第一種方式收取報酬，亦即於專利權耗盡原則之操作下，專利權人向廠商甲收取全額的權利金 8 元，而允許廠商甲與廠商乙交易時收取先代付的權利金。這樣的交易方式降低上下游的交易成本，因為專利權人可以在和直接買受人(廠商甲)交易時就獲得全額的權利金，假使專利權人僅向廠商甲收取 5 元，為

---

provide that the party with physical possession of an asset hold complete property rights in the asset and that physical transfer of the asset transfers all of those rights" is "reasonably close to the approach taken to most chattels" and that this system "is easy to understand, cheap to administer, and generally unambiguous")".

<sup>157</sup> *Bloomer v. Millinger*, 68 U.S. 340, 350 (1863), "patentees are entitled to but one royalty for a patented machine...". See also *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265, 277-78 (1942) (determination of exhaustion rests on "whether or not there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article").

<sup>158</sup> *LG Electronics. v. Asustek Computer*, 65 U.S.P.Q.2d 1589 (N.D.Cal. Aug 20, 2002).



了收取其他的 3 元權利金，專利權人勢必要找出廠商乙。然而與廠商乙同樣的下游廠商可能為數眾多且難以認定。不管是對專利權人或買受人而言，分開收取權利金的做法都會為雙方產生不必要的資訊成本。一方面，對專利權人而言與單純於首次交易時收取全額報酬相比，找出下游廠商是相對困難且代價高的，另一方面，在專利權人與廠商甲交易時施加限制保留部分專利權情況下，對下游廠商乙等買受人而言，可能不知情或難以發現前述限制存在，因此廠商乙可能在與廠商甲完成交易後才得知還需付權利金給專利權人，此時廠商乙可能已多付價款給廠商甲<sup>159</sup>。因此，買受人難以確定所購買之物品是否尚需支付專利費用，分開收取權利金的方式危害交易安全且因而產生的資訊成本則增加了交易成本。然而，專利權耗盡原則的操作避免專利權人多次收取權利金，而且避免不必要的資訊成本產生。況且，從 *Quanta* 案援引 *Motion Picture Patents*<sup>160</sup> 案表示專利法之主要目的並非為專利權人創造私人財富而是為促進科學及實用技藝的發展，這代表著聯邦最高法院於適用專利法時不僅保護發明人的權利更著重促進社會的共同利益。

#### 5.3.3.3 小結

以專利法來執行售後限制將發生所施加限制可對抗第三人效果，如此一來有著類似於動產附隨限制之資訊不充分、效果及於遙遠第三人、附隨限制充斥市場等特性的售後限制，將使相對價低且重流動性的專利物品於市場上流通時，因為交易成本增加、流通不易、物不盡其用等障礙，最終傷害專利物品之商業交易活動造成不利後果。而藉由專利權耗盡的操作將避免危害，因此專利權耗盡原則可以做為避免上述不利結果的工具，而耗盡原則同時也是專利法中決定專利權可及範圍的一內在限制。因此，專利權耗盡原則係獨立於普通法上之不允許動產附隨限制、競爭法之反對限制交易 (against restraint of trade)，而為另一種判斷商業活動是否有利於公共利益的工具<sup>161</sup>。

聯邦最高法院長久以來不斷透過判決表示，專利物品的首次販賣已耗盡專利權人繼續索取報酬的權利。本文認為聯邦最高法院不支持專利權人繼續保有控制販賣後之專利物品的最大考量係出於公共政策。任何嘗試限制買受人售後使用的手段應該透過

<sup>159</sup> See Hovenkamp, *supra* note 50, at 23-24.

<sup>160</sup> *Quanta*, 128 S. Ct. at 2116 (citing *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 509 (1917)).

<sup>161</sup> See Glen O. Robinson, *Personal Property Servitudes*, 71 U. CHI. L. REV. 1449, 1453 (2004) (“Although the first sale doctrine today is often explained as a creature of public policy (most notably policies against restraints on alienation or restraints of trade), the early decisions suggest that it is simply a limit on the owner’s rights to claim patent or copyright infringement, leaving open the possibility that an owner might impose restraints by contract”).

契約法或普通法來處理，而非基於專利權人之權利以專利法來控制物品售後之利用與流通。專利權耗盡原則之適用平衡專利權人的排他權與買受人的重覆使用、轉售以及修復等權利。再者，於 *Univis* 案中聯邦最高法院表示一直以來皆認定當專利權人收取所販賣物品之報酬，專利法設置目的已經滿足，因此憑藉專利法無法再限制販賣物品的使用。且於解釋適用專利法時應遵照公共政策，其限制或專利獨占必須於專利法授予的範圍內，任何尋求擴張專利獨占的方式都是無用的。專利物品於販賣後就處於專利法授與的獨占範圍之外<sup>162</sup>。由聯邦最高法院的見解可得知，專利權耗盡原則係專利法的內在限制，其為專利法的一部分，因此無法藉由任何方式加以排除。

#### 5.4 得對被授權人施以授權限制連結售後限制以間接控制買受人之售後使用

##### 5.4.1 *Quanta* 案判決意見分析

*Quanta* 案並未討論專利權人是否可藉由對被授權人施加以售後限制為內容之授權限制而控制買受人對物品的利用。然而聯邦最高法院對於 LGE 之主張其與 *General Talking Picture* 案之授權方式一樣，並未授權 Intel 販賣 Intel 產品供買受人與其他非 Intel 產品結合使用時，僅回應 LGE 的授權架構與 *General Talking Picture* 案不同，然而並未否定 *General Talking Picture* 案之藉由限制被授權人得販賣之範圍間接對買受人施加使用限制，因此 *General Talking Picture* 案見解應仍有效。

##### 5.4.2 本文見解

長久以來，聯邦最高法院透過一連串判決，一再表示專利權人不得藉專利法執行售後限制以延續對專利物品的控制，然而卻於 *General Talking Picture* 案，允許專利權人可藉限制被授權人的製造權及販賣權以特定買受人的使用範圍。聯邦最高法院不接受以販賣模式施加售後限制，但卻允許透過授權限制連結售後限制模式施加<sup>163</sup>。由此可知，聯邦最高法院對售後限制之處理採取兩種方式，一為 *Univis* 案的販賣模式，於專利物品有權販賣後，所施加之售後限制無法以專利法執行，專利權人無法繼續控制專利物品。二為 *General Talking Picture* 案的授權限制連結售後限制模式，當被授權人

<sup>162</sup> *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 251-53 (1942).

<sup>163</sup> 關於「販賣模式」以及「授權限制連結售後限制模式」之定義及相關說明請參照本文 2.2.3.3 「專利權人施以授權限制（授權模式）」。

違反販賣限制，所為販賣為無權販賣，買受人若於知情下仍購買，則被授權人與明知係無權販賣之買受人皆需負專利侵害之責。何以聯邦最高法院對售後限制的施加方式有不同的處理方式？本文認為聯邦最高法院採取不同處理態度的作法，可能是為了平衡大眾之公共利益及專利權人之私權，亦即試著調和買受人於購得物品上之財產權及專利權人自由運用專利權的權利。前者，當專利權人將專利物品販賣給買受人，於所有權移轉後，買受人之財產權支配該物品，物品上之專利權已被耗盡。而後者，專利權人藉由控制被授權人得販賣之方式，決定是否釋出或以何種方式釋出專利物品。

於聯邦最高法院允許之授權限制連結售後限制模式中，該連結有售後限制之授權限制其效力是否及於下游買受人。*General Talking Picture* 案判決意見提到，上述授權限制之效力及於被授權人與知情之買受人，聯邦最高法院之所以允許所謂授權限制連結售後限制模式的原因是基於買受人於購買專利物品時明知被授權人無權販賣仍選擇購買。聯邦最高法院以買受人對售後限制知情作為判斷售後限制是否及於買受人的標準。一般而言，行為人之主觀無關乎專利侵權可歸責與否之判斷。然而如果於沒有通知買受人存在售後限制的情形下仍執行售後限制，無辜的下游買受人將因為對限制毫無所悉而被控侵權，如此將產生嚴重的把持問題(holdup problem)。因此為了調和專利權人與買受人之利益，聯邦最高法院一方面允許專利權人以前述方式運用專利權，另一方面也試著減少通知不足所造成的不確定性，以知情為要件調整買受人之侵權風險。然而直接買受人將物品轉售時，該連結售後限制之授權限制的效果是否及於下游買受人？是否仍以明知為判斷標準？本文見解有二，其一為效力及於下游買受人且仍以明知為判斷標準，然而是否為明知須有嚴謹的判斷標準，例如，售後限制的通知方式不包括單純的貼附通知(label notice)，應該要求為真正得知(actual notice)。其二為效力僅及於被授權人及知情的直接買受人，而不及於下游買受人。理由是經過多次轉手後通知的有效性將被稀釋，尤其是當專利物品被整合到另一個系統物品時更為嚴重，而且通知不同於契約，通常都是單方行為，內容可能不清楚或不完整。若仍認定售後限制及於遙遠的下游買受人，則通知不足所造成的不確定性將嚴重影響甚至過阻二級市場的生存，因為二手物品的買受人或提供維修服務者隨時都有被控侵權的風險。

聯邦最高法院雖認可「授權限制連結售後限制模式」，然而可施加之售後限制是否有範圍限制？聯邦最高法院所允許之限制態樣包括 *General Talking Picture* 案之以使用範圍(field of use)做為得販賣之條件及 *Mitchell* 案之以使用期限(term) 做為得販賣之條件，然而是否所有的售後限制皆得透過前述模式限制買受人，答案應為否定<sup>164</sup>，否則

<sup>164</sup> See Carstensen, *supra* note 15, at 1055, 作者提到專利權人於使用售後限制之權限不應該沒有限

專利權人可藉此方式施加各種可能的限制規避專利權耗盡的適用，果真如此，專利權耗盡原則將被架空。然而如何判斷特定之售後限制得否藉前述模式施加，聯邦最高法院認為專利權人得對被授權人施以授權限制，只要販賣限制與專利權人所收取的報酬是合理相應的<sup>165</sup>，因此只要與專利權人收取的報酬合理相應的連結販賣限制之售後限制應屬於聯邦最高法院肯認的售後限制，然而並沒有判決意見表示何謂合理相應的報酬以及相關的適用方式。本文認為除了聯邦最高法院已揭示之「合理相應的報酬」判斷因素，允許施加之售後限制也應該符合專利政策。專利系統建置的目的包括鼓勵創新、促進競爭以及鼓勵大眾近用發明<sup>166</sup>。一般認為要達到專利法之鼓勵創新以及大眾近用等目的，須限制專利權人的權利以使他人可以使用已公開之專利發明並進一步發展<sup>167</sup>。專利權耗盡原則之目的係協助專利系統運作使其符合專利政策。且專利權耗盡原則係專利法之內在限制，決定專利權之範圍，因此專利權人於運用專利權時，所施加之限制應符合專利政策，亦即符合鼓勵創新、促進競爭以及鼓勵大眾近用發明等專利法之目的。當專利權人以「授權限制連結售後限制模式」施加之售後限制侵蝕專利政策時，應予以禁止<sup>168</sup>。

從 *General Talking Picture* 案觀之，聯邦最高法院似允許以「授權限制連結售後限制模式」間接控制買受人，雖然聯邦最高法院所持理由並非如「附條件販賣理論」所主張之專利權人可藉專利法實施售後限制，而是買受人明知出賣人無權販賣仍決定購買侵權物品，所購得物品不受專利耗盡原則保護，因此專利權人可藉專利法實施「授權限制所連結之售後限制」。然而「授權限制連結售後限制模式」操作之效果實際上與

---

制，基於一般對於開放市場的信賴，所運用的售後限制應該具較低的侵入性，且應該符合專利法的目的。亦即在侵擾大眾及影響整體經濟最小的情形下達到促進創新的目的。

<sup>165</sup> *United States v. General Electric Co.*, 272 U.S. 489 (1926) (“If the patentee goes further and licenses the selling of the articles, may he limit the selling by limiting the method of sale and the price? We think he may do so provided the conditions of sale are normally and reasonably adapted to secure pecuniary reward for the patentee's monopoly”).

<sup>166</sup> Christina Bohannon, *IP Misuse as Foreclosure 3* (University of Iowa Legal Studies Research, Paper No. 09-41, 2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1474407> (last visited on April 30, 2010).

<sup>167</sup> *Id.* at 19.

<sup>168</sup> *Id.*, 作者於文章中提到現行專利權濫用行為之判斷標準有二，一為遵循競爭法，藉由判斷專利權人之行使權利方式是否限制競爭，造成反競爭效果，二為遵循專利法政策，藉由判斷專利權人之行使權利方式是否超出專利法授與範圍。前者，可以從 1988 年之專利濫用改革法(Patent Misuse Reform Act of 1988)中規定專利權人之搭售行為除非其於專利產品市場具有市場力量，否則不可判定為專利濫用行為。作者提到專利權濫用之判斷混雜競爭法原則，因此引發混淆以及許多批評。專利濫用原則與競爭法間的關係並不清楚，而且也不清楚何以專利權濫用之判斷係基於專利權人之行為違反競爭法政策而非違反專利法政策。作者主張專利權濫用行為之判斷應回歸專利政策，專利權濫用原則應該處罰侵蝕專利核心政策的行為—反競爭排除市場、限制創新以及妨礙大眾近用。本論文則認為專利權耗盡原則與專利濫用原則一樣，皆為專利法之內在限制，採用之判斷標準應該都須符合專利法政策。因此若要允許專利權人施加售後限制，該限制必須符合專利法之目的。

「附條件販賣理論」相同，專利權人繼續控制合法售出之專利物品<sup>169</sup>，買受人僅能於符合售後限制範圍內使用購得物品。本文認為允許以「授權限制連結售後限制模式」間接限制買受人對物之利用，使得原本藉由專利權耗盡原則巧妙平衡專利權人之利益(運用專利權之自由)與買受人之利益(對買受物品之自由運用)的天平，已偏向專利權人一端，且嚴重侵蝕專利權耗盡原則背後的公共政策<sup>170</sup>。此外考量專利系統之目的，並非為專利權人創造利潤而係促進科學及實用技藝之發展。因此本文建議不允許 *General Talking Picture* 案之以「授權限制連結售後限制模式」偷渡售後限制，以避免阻礙物品的流通以及嚴重影響消費市場對物的利用。專利權耗盡原則應該回歸僅依循 *Univis* 案之販賣模式，專利權人施加之售後限制不及於買受人。更何況一般消費性電子產品之專利權漸趨複雜，專利清空(patent clearance)難度增高，透過販賣模式之耗盡原則使專利授權談判點置於產業鏈之上游，可減少產業鏈各點談判時間，以促進談判效率並降低產業鏈之交易成本。再者，專利權人仍可藉由與買受人簽訂契約方式來控制物品的流向以運用其發明。

#### 5.5 售後限制無法藉專利法來執行，然可能得藉契約法來執行

聯邦最高法院一直以來並未排除專利權人以締結契約方式來限制買受人之售後使用或轉售<sup>171</sup>，而 *Quanta* 案亦遵循先例引用 *Keeler* 案，藉以表示並不排除專利權人可能得尋求契約法之救濟，即使售後限制於專利物品經有權販賣後因權利耗盡而無法藉專利法執行。而關於專利權人透過契約來施加售後限制，該些售後限制是否有其界限。司法部首席檢察官於支持上訴人之意見書中主張，即使專利權人得以仰賴契約法機制來施加並實施對專利物品之售後使用以及轉售限制，然而該些限制須受競爭法審視，以及普通法上一般不允許轉讓限制與動產附隨限制之約束。此外，即使施加之售後限制於契約法下有效，該約款並不能免於競爭法之審視，而且僅是透過單方通知下游買受人的施加方式並無法產生可執行的契約限制<sup>172</sup>。

<sup>169</sup> 合法售出指經專利權人授權販賣或專利權人自行販賣。

<sup>170</sup> Mark R. Patterson, *Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement Through Field-Of-Use Licensing*, 49 WM. & MARY L. REV. 157, 157-58 (2007). 作者提到聯邦最高法院於 *General Talking Picture* 案允許使用範圍限制，而且一般認為使用範圍授權(field of use licensing)係促進競爭，因為允許藉由提供不同的被授權人不同的授權條件可以鼓勵專利發明的廣泛授權。然而，使用範圍授權不總是促進競爭，當限制係施加在最終使用者而非製造者時，反競爭的疑慮大為提高。而且在一些判決當中，專利權人利用使用範圍限制來防止專利物品之買受人修理物品或施以轉售限制。在這種情形下，使用限制可能無法促進廣泛授權，反而是允許專利權人控制相關市場，而這樣的結果並非促進競爭。

<sup>171</sup> 聯邦最高法院自從於 *Keeler* 案後表示專利權人欲施加下游限制應該藉助契約法，之後 *Motion Picture Patents* 案亦表示相同意見。

<sup>172</sup> Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners, 2007 WL 3353102 (U.S.), at 29

聯邦最高法院雖然不排除專利權人得藉契約法來施加售後限制，然而這樣的作法是否有削弱專利權耗盡原則之虞。本文認為一般物品不管是否有專利權附麗其上，物品所有人得憑藉所有權以簽訂契約方式來約定售後限制。專利物品與一般非專利物品並無不同，專利權人當然可憑藉自己為所有權人而於販賣時與相對方訂定售後使用限制約款，至於所訂之限制約款是否成立而可實施，則屬契約法及競爭法範疇。若不允許專利權人透過契約約定方式運用其專利權，例如，限制買受人對專利物品的利用方式，將大為限縮專利權人運用專利以獲利的程度，最後可能降低創新誘因而不能達到專利制度創設目的。因此專利權人以拒絕交易為手段，藉由限制被授權人之授權範圍以要求買受人與其簽訂售後限制約款。當買受人違反限制，專利權人以契約違反來對買受人及被授權人求償。前述做法並不能認為有侵蝕專利權耗盡原則之虞，因為專利權人本有拒絕釋出專利權的自由。而且專利權人有權自由運用其專利來獲得報酬，為免降低發明人揭露發明之誘因產生不利創新結果，並損及專利制度設立之目的，應避免對專利權人之運用行為設置過高障礙，何況仍有競爭法等相關法律之審視。再者，專利權人欲簽訂並執行之契約係經其與相對人直接協商而成，基於契約相對性(privity of contract)，其效力僅及於簽約之當事人，並不像附隨限制及於不知情之第三人。因此基於契約自由原則，除非所約定之限制約款違反競爭法或其他相關法律，應該不能禁止交易當事人(包括專利權人、被授權人及買受人)間為達交易目的而締結契約。專利權人因專利權耗盡無法藉專利法實施售後限制，然允許其透過與買受人締結契約約定售後限制，此一安排平衡與調和公眾與專利權人間之利益。

## 第六章 *Quanta* 案對專利權耗盡原則適用之影響分析

### 6.1 *Quanta* 案後美國專利權耗盡訴訟案件之最新發展

*Quanta* 案判決出爐後，下級法院紛紛加以援引，並試圖解釋適用 *Quanta* 案判決意見。適用 *Quanta* 案之下級法院案件類型可分為四類，包括：(一) 被告請求增加權利耗盡之抗辯、(二) 於考量是否發生權利耗盡，不起訴協議之效果同有權販賣、(三) 認定 *Quanta* 案判決已推翻聯邦巡迴上訴法院之附條件販賣理論，亦即耗盡原則不可排除適用，以及(四) 有權販賣之發生地不影響權利耗盡之適用，分別討論如下。

#### 6.1.1 被告請求增加權利耗盡之抗辯

於 *Quanta* 案後，被告紛紛以 *Quanta* 案判決意見已改變專利權耗盡原則版圖，請求增加專利權耗盡之抗辯。於美國北加州聯邦地方法院之 *Hynix Semiconductor v. Rambus*<sup>173</sup> 案中，*Hynix* 尋求變更法院之案件管理命令(case management orders)以修改訴狀並主張專利權耗盡抗辯。*Hynix* 解釋先前未主張權利耗盡抗辯係因於 *Quanta* 案之前該抗辯不可能成立。聯邦地方法院否決 *Hynix* 之主張，理由是 *Hynix* 曾於其他案件中主張該項抗辯，而且 *Quanta* 案判決意見並未對專利權耗盡原則之內涵做出大規模變動。因此，基於 *Hynix* 於 *Quanta* 案前知道權利耗盡為一可行的抗辯，聯邦地方法院最後判決 *Hynix* 並未提出足夠之理由，以修改書狀以及主張權利耗盡。此外，於 *ACCO Brands v. PC Guardian Anti-Theft Products*<sup>174</sup> 案中，美國北加州聯邦地方法院允許被告以 *Quanta* 案判決為由增加專利權耗盡之積極抗辯，其更認定被告無法證明系爭產品已實質體現系爭專利。本案法院認為實質體現之判斷標準須同時滿足專利物品須無其他合理之非侵權使用以及包含專利發明之所有重要特徵。而於 *Monsanto Company v. Scruggs*<sup>175</sup> 案中，被告請求聯邦地方法院基於 *Quanta* 案所產生之法律變動重新考量已作成之即決判決命令(summary judgment order)。法院拒絕重新考量之請求，並提到 *Quanta* 案判決意見僅代表著法院長久建立的原則，即實質體現專利發明物品之有權販賣，其耗盡專利權人之權利並防止專利權人行使專利權控制該物品之售後使用。由於本案之授權契約限制僅能將專利物品販賣給已授權之買受人，被告並未取得授權，因

<sup>173</sup> *Hynix Semiconductor, Inc. v. Rambus, Inc.*, 2008 WL 4155655 (N.D. Cal. Sept. 5, 2008).

<sup>174</sup> *ACCO Brands, Inc. v. PC Guardian Anti-Theft Products, Inc.*, 2008 WL 3915322 (N.D. Cal. Aug. 21, 2008).

<sup>175</sup> *Monsanto Company v. Scruggs*, 2009 WL 536833 (N.D. Miss. 2009).

此法院判決 *Quanta* 案並未改變適用本案之相關法律，耗盡原則僅適用於有權販賣。由以上之聯邦地方法院判決可知，該些判決並不認為 *Quanta* 案對既有之專利權耗盡原則做出極大變動。

#### 6.1.2 於考量是否發生權利耗盡，不起訴協議之效果同有權販賣

聯邦巡迴上訴法院援引 *Quanta* 案判決意見，於 *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*<sup>176</sup>案中判決就專利權耗盡目的而言，不附條件之不起訴協議(covenant not to sue)使受約人(covenantee)所為銷售為有權販賣<sup>177</sup>，此外更值得注意的是聯邦巡迴上訴法院大為擴張默示授權原則(implied license doctrine)。聯邦巡迴上訴法院明白認可，基於普通法上之禁反言(legal estoppel)而產生之默示授權，對於若專利權人所主張之專利並不為授權契約或不起訴協議所涵蓋，然而該專利之主張將減損先前已授予之權利<sup>178</sup>。本案事實為擁有收費系統專利之專利權人 *Transcore* 與 *Mark IV*，就專利爭議簽訂和解協議，並由 *Mark IV* 付出相當金額以取得 *Transcore* 之同意，就特定專利 *Transcore* 對未來發生之侵權行為不對 *Mark IV* 起訴，其中包括'082、'183 以及'275 等專利。之後，本案被上訴人 *ETC* 自 *Mark IV* 購得收費系統並將之安裝於取得之高速公路收費計畫標案上，專利權人 *Transcore* 於是對 *ETC* 提起專利侵害訴訟，所主張之專利包括'082、'183、'275 以及於 *Transcore-Mark IV* 和解協議簽訂時尚未取得之'946 專利<sup>179</sup>。聯邦巡迴上訴法院最後以專利權耗盡、默示授權以及普通法上之禁反言，維持聯邦地院駁回 *Transcore* 之主張的決定。

聯邦巡迴上訴法院於 *Transcore* 案判決意見中有兩個重要見解，包括(1)就專利耗盡目的而言，不起訴協議等同於授權，以及(2)普通法上之禁反言可產生默示授權。就前述見解以及其意義說明如下：

##### 6.1.2.1 就專利耗盡目的而言，不起訴協議等同於授權

聯邦巡迴上訴法院同意聯邦地方法院之認定，關於 *Mark IV* 係經 *Transcore-Mark*

<sup>176</sup> *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271 (Fed.Cir. 2009).

<sup>177</sup> *Id.* at 1274 (“The question for this court is whether an unconditional covenant not to sue authorizes sales by the covenantee for purposes of patent exhaustion. We hold that it does”).

<sup>178</sup> *Id.* at 1279 (“*TransCore* is, therefore, legally estopped from asserting the '946 patent against *Mark IV* in derogation of the authorizations granted to *Mark IV* under the '183, '275 and '082 patents. And *Mark IV* is, in turn, an implied licensee of the '946 patent”).

<sup>179</sup> *Id.* at 1273.



IV 和解協議之允許而將收費系統販賣給 ETC 之部分，因此 Transcore 就該系統之專利權已耗盡。聯邦巡迴上訴法院援引 *Quanta* 案見解，表示權利耗盡僅發生於經專利權人同意而為之販賣，同時認定就專利耗盡目的而言，該不附條件之不起訴協議允許由受約人為販賣。聯邦巡迴上訴法院引用數個判決支持其專利非專屬授權(non-exclusive patent license)相當於不起訴協議的論點，理由在於專利並未給予專利權人實施專利發明之權，而是排除他人實施的權利。由於專利權人無法給予他人其並不具備的權利，因此任何專利授權基本上僅是放棄排除他人(放棄提告)的權利而已<sup>180</sup>。聯邦巡迴上訴法院認為不起訴協議與授權之間僅於形式上有差異，而實質上並無不同，就專利權耗盡之目的來看，兩者皆可被視為取得許可(authorization)。本案的重點並非 Transcore-Mark IV 和解協議是否存在不起訴或授權協議，而是該協議是否允許 Mark IV 為販賣。此外，和解協議並表明 Transcore 不對將來發生之侵權行為做主張<sup>181</sup>。基於不起訴協議適用於任何未來發生的侵權行為，並不僅侷限於製造及使用，聯邦巡迴上訴法院認定 Mark IV 之銷售係有權販賣。最後聯邦巡迴上訴法院判決系爭不起訴協議允許 Mark IV 販賣為 Transcore 專利所涵蓋之產品。

#### 6.1.2.2 普通法上之禁反言可產生默示授權

Transcore 同時對 ETC 主張'946 專利，該專利於 Transcore-Mark IV 和解協議簽訂時尚未公告，因此並未列於不起訴協議中。和解協議中更明確規定不起訴協議不適用於該協議有效日起或未來取得之專利。即使於和解協議中已清楚排除之後取得之專利，聯邦巡迴上訴法院仍維持聯邦地方法院對於 Transcore 之'946 專利已因 Mark IV 販賣收費系統給 ETC 而耗盡的決定。關於'946 專利，聯邦巡迴上訴法院認為 Mark IV 所為販賣係基於普通法上之禁反言所產生之默示授權而來。引用 *Wang v. Mitsubishi* 案判決意見，聯邦巡迴上訴法院解釋普通法上之禁反言適用時機，係專利權人於授權或轉讓權利並且已取得對價之後，仍試圖減損已給予之權利<sup>182</sup>。由於'946 專利之專利範圍大於已載明於和解協議中之'082 專利，且若實施'082 專利必定侵害'946 專利。因此，聯邦巡迴上訴法院認定 Transcore 被禁止主張'946 專利，因其減損 Mark IV 之實施'082 專利且不對其起訴之協議。此外，Transcore 主張和解協議中明白排除之後取得的專利，聯邦巡迴上訴法院否決該主張並說明該排除約款並不允許 Transcore 減損已給予的權利而且也無法排除禁反言的適用<sup>183</sup>。最後聯邦巡迴上訴法院基於 Mark IV 擁有'946

<sup>180</sup> *Id.* at 1275.

<sup>181</sup> *Id.* at 1275-76.

<sup>182</sup> *Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc.* 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997).

<sup>183</sup> *Transcore*, 563 F.3d at 1279.

專利之默示授權，認定 Mark IV 係有權販賣，其耗盡 Transcore 之'946 專利<sup>184</sup>。

### 6.1.2.3 *Transcore* 案判決之意義及影響

*Transcore* 案判決意見清楚表達專利權人不採授權契約而試圖以不起訴協議形式來規避專利權耗盡的作法，若該不起訴協議適用受約人所為之販賣，則前述安排將徒勞無功。然而於判決中聯邦巡迴上訴法院提及不起訴協議係不附條件(unconditional)，是否意味著若不起訴協議係附條件(conditional)，聯邦巡迴上訴法院的見解會有所不同。就如同於專利權人授權被授權人時得限制其販賣之權，是否也可以限制不起訴協議下之販賣權，例如，限制該協議僅止於製造及使用而排除販賣。就限制受約人之不起訴行為部分，一如法院先例認可專利權人得於授權協議中規範被授權人之授權範圍，*Transcore* 案判決意見表示本案所欲決定的問題並非 *Transcore*-Mark IV 和解協議得否允許受約人 Mark IV 於實施 *Transcore* 之專利權時不對其起訴，而是究竟 *Transcore* 究竟允許 Mark IV 於為何種專利侵害行為時不對其起訴。*Transcore* 案法院於分析該和解協議後，認定該協議並未對任何可為不起訴之行為做出限制，因此允許所有原為專利侵害行為皆屬不起訴之行為。此外，法院也表示 *Transcore* 原本可以卻未限制不起訴之行為<sup>185</sup>。由此可知，聯邦巡迴上訴法院就得否於不起訴協議中限制所允許之不起訴行為，如同於授權協議中得限制被授權人一般，聯邦巡迴上訴法院持肯定見解。而就專利權耗盡是否發生之判斷方面，*Transcore* 案法院援引 *Quanta* 案，認為耗盡原則適用與否取決於受約人 Mark IV 之銷售是否取得專利權人 *Transcore* 之同意，而與協議當事人 *Transcore* 與 Mark IV 是否明示或默示表示該協議是否擴及 Mark IV 之客戶無關<sup>186</sup>。由此可推知，聯邦巡迴上訴法院就得否於不起訴協議中，藉由施加限制以排除耗盡原則之適用，進而對受約人之客戶主張專利權，係持反對之立場。

*Transcore* 案判決中就授權等同於不起訴協議之意見可能被解讀成不僅止於為專利耗盡目的。聯邦巡迴上訴法院於判決中認為專利非專屬授權與不起訴協議相當，就所有的專利非專屬授權屬不起訴協議而言應該屬實，然而不起訴協議一定等同於專利非專屬授權則有待商榷。例如，專利受讓人取得之專利將受專利非專屬授權契約之約束，而不起訴協議一般不會自動約束專利受讓人<sup>187</sup>。而 *Transcore* 案中最引人注目的是

<sup>184</sup> *Id.* at 1278-80.

<sup>185</sup> *Id.* at 1276-77.

<sup>186</sup> *Id.* at 1277.

<sup>187</sup> Rufus Pichler, Patent Exhaustion and Implied Licenses: Important Recent Developments in the Wake of *Quanta v. LG Electronics*, available at <http://www.mofo.com/patent-exhaustion-and-implied-licenses-important-recent-developments-in-the-wak>

其認定基於普通法上禁反言之默示授權。聯邦巡迴上訴法院對於前述默示授權之判斷方式相當不同其於 *Bandag* 案所揭示之兩種判斷標準。*Bandag* 案所認定之默示授權判斷要求所出售之物品須無非侵權使用以及販賣時一切情狀清楚顯示隱含授權<sup>188</sup>。*Transcore* 案意味著 *Bandag* 案判斷是默示授權的一種判斷方法，但並非唯一一種。*Bandag* 案判斷下的默示授權為一種事實上之授權(license implied in fact)，而 *Transcore* 案之默示授權為一種法律上之授權(license implied in law)，其不考量交易當時的情狀，即使於協議中已明白排除之後取得之專利的適用，仍被認定為默示授權<sup>189</sup>。

### 6.1.3 認定 *Quanta* 案判決已推翻聯邦巡迴上訴法院之附條件販賣理論

於 *Quanta* 案後，下級法院於處理售後限制問題上，有認為 *Quanta* 案判決意見已推翻聯邦巡迴上訴法院於 *Mallinckrodt* 案之附條件販賣理論，分別說明如下。

#### 6.1.3.1 *Static Control Components v. Lexmark Int'l.*<sup>190</sup> 案

於 *Static Control Components* 案中，聯邦地方法院准許 *Static Control Components* 之請求，重新考量聯邦最高法院 *Quanta* 案判決前之先前決定。法院於先前決定中根據聯邦巡迴上訴法院 *Mallinckrodt* 案之附條件販賣理論，允許 *Lexmark* 之單次使用限制(single use restriction)。於重新考量後，聯邦地方法院判決 *Lexmark* 之專利權已因其有權販賣而耗盡，*Lexmark* 之單次使用限制無法藉專利法執行。所持理由為於檢視 *Quanta* 案、*Mallinckrodt* 案以及本案當事人之主張後，聯邦地方法院認為 *Quanta* 案已隱然推翻 (sub silentio) *Mallinckrodt* 案之附條件販賣理論。

本案例中爭執之限制是 *Lexmark* 所謂的預先折扣方案(prebate program)，於該方案中 *Lexmark* 以兩種價格販賣墨水匣，一種為使用墨水匣時沒有限制，但價格較高，另一種為給予折扣，但有單次使用限制且須將使用過之墨水匣返還 *Lexmark*。使用限制是以拆封授權(shrink-wrap license agreement)方式表示，限制文字印在包裝盒上並加註打開包裝或使用墨水匣即表示接受單次使用限制以及具有返還義務。*Static Control Components* 提供使用過的墨水匣給製造商重新裝填並轉賣。*Lexmark* 於是對 *Static Control Components* 主張直接侵害與教唆侵害其專利。於先前判決中，聯邦地方法院

---

[e-of-quanta-v-lg-electronics-08-04-2009/](http://www.fedcourts.com/e-of-quanta-v-lg-electronics-08-04-2009/) (last visited on April 30, 2010).

<sup>188</sup> See *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903, 924-25 (Fed. Cir. 1984).

<sup>189</sup> See *Pichler*, *supra* note 185.

<sup>190</sup> *Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l., Inc.*, 615 F.Supp.2d 575 (2009).

援引 *Mallinckrodt* 案認定，Lexmark 之附條件販賣不適用耗盡原則，因此拒絕 *Static Control Components* 之專利耗盡抗辯。聯邦地方法院根據聯邦最高法院之 *Quanta* 案判決意見重新審視先前判決，最後推翻該先前判決。於判決意見中，聯邦地方法院回顧聯邦最高法院判決先例後表示，聯邦最高法院一直以來皆認定專利權人無法憑藉專利法來實施其售後使用限制。此外聯邦地方法院進一步討論聯邦最高法院 *Quanta* 案意見以及聯邦巡迴上訴法院關於售後限制之見解，最後以聯邦巡迴上訴法院於 *LG Electronics v. Bizcom Electronics* 案之決定為聯邦最高法院 *Quanta* 案所推翻，認為聯邦最高法院雖非明白推翻 *Mallinckrodt* 案，但已隱然推翻該案。

#### 6.1.3.2 *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*<sup>191</sup> 案

聯邦巡迴上訴法院於 *Transcore* 案中，否決 *Transcore* 所主張之於和解協議下所為之銷售並非有權販賣，聯邦巡迴上訴法院討論 *Transcore* 所引用之 *Jacobs v. Nintendo* 案，並表示該案之所以區分和解協議約款是為了要探求締約當事人的真意以進行默示授權分析。而且如聯邦最高法院於 *Quanta* 案中所揭示，專利權人對於下游買受人之意圖並不影響專利耗盡適用與否之分析。因此，*Jacobs* 案之當事人真意分析不適用於本案<sup>192</sup>。聯邦巡迴上訴法院於 *Transcore* 案之判決意見，似乎支持將 *Quanta* 案解讀為專利權人不得藉由對下游買受人施加售後限制以規避專利權耗盡原則之主張。聯邦巡迴上訴法院認為專利權人之主觀並不重要，亦即專利權人是否施加限制或所給予之授權或不起訴協議是否及於下游買受人皆不影響專利耗盡之判斷，只要出賣人係有權販售即發生權利耗盡。因此，*Transcore* 案判決意見似乎認為不附條件販賣得規避權利耗盡之見解已被推翻。

#### 6.1.4 有權販賣之發生地不影響權利耗盡之適用

雖然 *Quanta* 案並未處理專利權耗盡原則之適用是否有地域限制問題。於 *Quanta* 案後，下級法院就該問題有不同的見解。有聯邦地方法院判決認為 *Quanta* 案意見已推翻聯邦巡迴上訴法院之見解—專利權耗盡之適用，所為有權販賣須發生於美國境內，然而另有聯邦地方法院並不相同意見，認為 *Quanta* 案並未如此表示，分別說明如下。

##### 6.1.4.1 *LG Electronics v. Hitachi*<sup>193</sup> 案

<sup>191</sup> *Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271 (Fed.Cir. 2009).

<sup>192</sup> *Id.* at 1274-75.

<sup>193</sup> *LG Elecs., Inc. v. Hitachi*, 2009 WL 667232 (N.D. Calif. March 13, 2009).

*LG Electronics* 案代表聯邦地方法院試圖藉由 *Quanta* 案以合理化其偏離具爭議之聯邦巡迴上訴法院判決見解。本案事實幾乎與 *Quanta* 案雷同，LGE 以相同專利對 Hitachi 之結合 Intel 產品與其他非 Intel 產品實施其專利之行為對其主張專利侵害。LGE 主張本案與 *Quanta* 案不同，因為 Intel 之有權販賣並非發生於美國境內，其引用聯邦巡迴上訴法院之 *Jazz Photo*<sup>194</sup>案判決意見，主張不管所為銷售是否為有權販賣，於美國境外之販賣不發生專利權耗盡。本案法院明白表示聯邦巡迴法院之 *Jazz Photo* 案見解禁止認定境外所為販售適用權利耗盡，而該見解與聯邦最高法院之 *Quanta* 案判決意見並不一致，因為這將允許專利權人透過境外販賣之操作來規避耗盡原則之適用，這種操作並不為 *Quanta* 案判決所准許。即使聯邦最高法院於 *Quanta* 案中並未提及境外販賣問題，然而聯邦最高法院所稱之有權販賣應包括有權境外販賣(authorized foreign sales)。因為 Intel 之境外販賣給 Hitachi 係基於 Intel 之全球性授權(worldwide license)，最後聯邦地方法院判決 Intel 所為之境外販賣耗盡 LGE 之專利。聯邦巡迴上訴法院於 *Jazz Photo* 案中區分，僅有美國境內之有權販賣始發生專利權耗盡的作法，經常遭到批評，特別是當出賣人具有全球性授權時，一種情況是將產品於美國境內販賣，發生權利耗盡，另一種情況先將產品於境外販賣之後再於美國境內轉售，卻不發生專利耗盡。這樣的結果似乎有點詭異，畢竟發生於美國境內之首次販賣皆經過專利權人之授權。於 *LG Electronics* 案，聯邦地方法院抓住機會試圖藉由擴張解釋 *Quanta* 案以偏離聯邦巡迴上訴法院之見解，即使 *Quanta* 案並未處理境外販賣問題。

#### 6.1.4.2 Fujifilm Corp. v. Benun<sup>195</sup>案

於 *Fujifilm* 案中，被告 Benun 請求聯邦地方法院決定首次販賣之所在地對專利權耗盡原則之判斷是否不再重要<sup>196</sup>。Benun 根據 *LG Electronics* 案之判決，主張首次銷售地域限制已非專利耗盡原則適用之要件之一，亦即首次販賣地點不必然位於美國境內，其依據加州北區聯邦地方法院於 *LG Electronics* 案判決對聯邦最高法院 *Quanta* 案之解釋。被告請求本案法院決定其是否採納 *LG Electronics* 案之認為 *Quanta* 案判決已推翻聯邦巡迴上訴法院之 *Jazz Photo* 案見解之觀點—首次販賣必須於美國境內之地域限制。*Fujifilm* 案法院認為 *LG Electronics* 案法院擴張解讀 *Quanta* 案判決，使專利權耗盡之有權販賣同時包括美國境內販賣與境外販賣。*Fujifilm* 案法院認為 *Jazz Photo* 案之見解仍然是專利權耗盡之首次販賣發生地要件的判斷標準，因此只有在專利權人於美

<sup>194</sup> *Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

<sup>195</sup> *Fujifilm Corp. v. Benun*, 2009 WL 2232523 (D.N.J. July 24, 2009).

<sup>196</sup> *Id.* at 1.

國境內販賣專利物品並自其美國專利取得利益，該美國專利權方耗盡。再者，聯邦最高法院 *Quanta* 案判決本身並未提及究竟境外販賣是否能耗盡美國專利問題，因此 *Fujifilm* 案法院並不認為有認何理由，不再適用聯邦巡迴上訴法院 *Jazz Photo* 案之首次販賣地域限制要件<sup>197</sup>。

## 6.2 *Quanta* 案對授權架構之影響

於 *Quanta* 案之後，專利權人可能改變其運用專利權之方式，以因應 *Quanta* 案判決意見，包括至少三方面，(一)專利權人無法藉施加售後限制來保留專利權，以對上下游之買受人分別收取權利金，(二)專利權人將循售權限制連結售後限制模式，來限制被授權人販賣之權利，以及(三)專利權人將藉由契約法來限制買受人之售後使用，分別討論如下。

### 6.2.1 專利權人將採高額先期支付權利金(up-front royalties)方式

由於難以預測 *Quanta* 案可能影響專利權人運用專利權的程度，這有賴更多下級法院判決解釋適用 *Quanta* 案。若依照本文對 *Quanta* 案判決意見的解釋，根據 *Univis* 案之販賣模式，專利權人於有權販賣後，於售出物品上的一切權利都將終結。專利權人將無法依據聯邦巡迴上訴法院之附條件販賣理論，藉施加專利售後限制來保留專利權，進而分別對上下游買受人收取權利金。因此，專利權人收取權利金的方式將試著迴避風險，藉由於產品供應鏈之單點一次收取較高額之權利金而非採取多點分別收取。而位居 *Quanta* 案中 Intel 位置之公司，可能無法再向專利權人要求收取較低額的權利金，其間差額再向下游廠商收取。專利權人為了避免繁複之契約約款以及授權交易，勢必傾向於自被授權人端(Intel)收取權利金。

### 6.2.2 專利權人將藉由限制被授權人之販賣權來安排授權架構

聯邦最高法院 *Quanta* 案判決意見表示，專利權耗盡之判斷係決定於有權販賣 (authorized sale)，因此若被授權人缺乏權限而為販賣，則不發生權利耗盡。被授權人在取得有限販賣授權或未取得販賣授權的情形下仍為販賣，則被授權人超出授權範圍所為販賣的行為已構成對專利權人法定排除販賣權之侵害。就如同 *General Talking Pictures* 案，專利權人仍保有藉由限制被授權人販賣權的方式限制專利權耗盡適用的可能。

---

<sup>197</sup> *Id.* at 3.

以 *Quanta* 案為例，若依照 *General Talking Pictures* 案之限制被授權人得販賣之方式，專利權人可能得採取之授權架構如下：

#### 6.2.2.1 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給簽訂契約而承諾僅為特定使用之買受人

以 *Quanta* 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅於其客戶簽訂契約承諾不將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用時始得販賣。若 Intel 販賣產品給未簽訂契約之買受人，則 Intel 所為銷售為無權販賣，Intel 及知悉該販賣限制之買受人構成侵權。另一方面，若買受人確實遵照 LGE-Intel 約款簽訂使用限制契約，一旦其違反該使用限制，LGE 所得尋求之救濟僅限於契約上權利，因為 Intel 確實遵照授權契約要求，其所為銷售為有權販賣，因此 LGE 之專利權已耗盡。

#### 6.2.2.2 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給與專利權人簽訂授權契約之買受人

以 *Quanta* 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅得販賣產品給已與 LGE 簽訂授權契約之買受人，而該授權契約含有使用限制約款。若 Intel 販賣產品給未與 LGE 簽訂授權契約之買受人，Intel 構成侵權。另一方面，若一已與 LGE 簽訂授權契約之買受人向 Intel 購得產品之後違反與 LGE 簽訂之授權契約的使用限制約款，則依照 *Quanta* 案判決，LGE 所得尋求之救濟僅限於契約上權利，因為 Intel 確實遵照授權契約中之販賣限制—販賣給已與 LGE 簽訂授權契約之 *Quanta*，其所為銷售為有權販賣，LGE 之專利權已耗盡。因此，*Quanta* 之違反授權契約只發生契約法救濟而無法以專利侵害訴訟救濟。而前述授權架構於運作上可能相當的不便，包括收取權利金、監控買受人是否遵照契約以及取得買受人之同意。

#### 6.2.2.3 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給簽訂契約而承諾僅為特定使用且確實遵照使用限制之買受人

以 *Quanta* 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅於其客戶簽訂契約承諾

不將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用且確實遵守時始得販賣。一般情形下，被授權人不太可能同意上述之授權契約，因為該項販賣限制約款將使被授權人立於一買受人之保證人地位。另一個問題是前述販賣限制約款，是否能保留專利權人於專利法上之救濟，以對抗未能遵照售後限制承諾之買受人。聯邦最高法院於 *Quanta* 案中並未回應前述問題，然而似乎留下該販賣限制約款可能有效的空間。於拒絕 LGE 之主張授權契約中之售後限制約款使 Intel 所為銷售為無權販賣時，聯邦最高法院認定授權契約中並未限制 Intel 販賣 Intel 產品供買受人將之與非 Intel 產品結合使用的權利，然而聯邦最高法院作出一個有趣的陳述，Intel 販賣產品的權利並未受限於通知或 *Quanta* 遵守使用限制。最高法院之陳述似乎意味著若 LGE 以 *Quanta* 確實遵照使用限制來限制 Intel 販賣的權利，判決結果是否會有所不同。有論者認為專利權人不太可能憑藉前述授權限制來規避專利權耗盡，理由是若回顧 *Quanta* 案之分析，問題的重點在於專利物品販賣時，該販賣行為是否合於販賣限制。假使於販賣時點，所為銷售皆符合所有的販賣限制，則所為銷售屬有權販賣，然而並無法因為買受人之後的違反售後限制，而將前述有權販賣轉變成無權販賣。再著，若允許前述授權限制安排，其將侵蝕專利權耗盡原則，並且因為無法得知究竟所為販賣是否發生權利耗盡而產生不確定性<sup>198</sup>。

### 6.2.3 專利權人將藉由契約法限制買受人之售後使用

於 *Quanta* 案判決之附注七中援引 *Keeler* 案，表示不排除專利權人得藉契約法與買受人簽訂售後使用限制契約，這給予專利權人可能得藉授權契約以限制下游買受人之使用與轉售的空間。前述授權契約之救濟範圍可能包括議定賠償額(liquidated damage)以及因仲裁而發給之禁制令。然而授權契約可能面臨的風險，係其所適用之州法是否禁止救濟之請求，此將影響專利權人於授權契約上之安排。此外，尋求契約法之救濟仍須面臨所謂契約相對性或關聯性(Privity of Contract)之問題。以 *Quanta* 案為例，LGE 並無法對 *Quanta* 主張違反契約，因為二者間並無契約存在。

總括來說，專利權人於授權零組件製造商專利權時，通常希望保留其專利權以對製造高價值成品之下游購買者收取權利金，而專利權人經常藉助複雜的授權架構來達成其目的。雖然，LGE 之授權架構經 *Quanta* 案已證明無法達到專利權人之目的。但聯邦最高法院似乎未否決 *General Talking Picture* 案授權模式，同時也未排除即使專利權已耗盡但仍得借助契約法救濟之可能。因此可為專利權人利用之契約架構，包括明文約定被授權人得為販賣之範圍，而該範圍則規範買受人得或不得使用之態樣，若超

<sup>198</sup> Hungar, *supra* note 44, at 538-41.



出該範圍則所為販賣為無權販賣。以 *Quanta* 案為例，LGE 若於授權契約中約定，Intel 只有在 *Quanta* 以契約同意遵照使用限制，且確實遵守限制之下始獲得授權。此種模式將使被授權人立於一買受人之保證人地位，因此可能鮮有被授權人會同意此種約款，況且該契約架構是否能有效保留專利所有人之專利權，法院之態度仍有待觀察。再者，為保留契約法上之救濟，LGE 可能要求 Intel 僅在 *Quanta* 簽約同意，不將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用時方能販賣，或要求 Intel 僅可販賣產品給已與 LGE 簽約者。但此種授權模式將嚴重影響被授權人選擇販賣對象的能力，被授權人接受與否將取決於專利權人的談判實力。一般而言，被授權人不太可能接受前述之限制販賣對象安排，更遑論要為買受人的行為負責。



## 第七章 結論

專利權耗盡原則規定專利物品之首次販賣，終結該物品上之所有專利權，此係長久以來由美國聯邦最高法院藉由判決不斷表示之原則，且專利耗盡原則之目的係為調和公共利益與專利權人運用專利權之利益，因此藉其限制專利權人對已販賣物品之控制，以及防止專利權人重複收取權利金。然而美國聯邦巡迴上訴法院所發展之耗盡原則內涵，已偏離美國聯邦最高法院建立之原則，因此聯邦最高法院於 2007 年決定再度審理專利權耗盡案件，各方莫不期待聯邦最高法院可以就下級法院所演繹之耗盡原則給予回應。其中聯邦巡迴上訴法院偏離聯邦最高法院原則之見解有三，(1)方法專利為一不適用耗盡原則之類別；(2)附條件銷售不發生耗盡原則；(3)耗盡原則得排除適用。此外，聯邦最高法院就耗盡原則所表示之見解亦有相互矛盾之處，其包括(1)不得藉販賣模式施加之售後限制，卻得透過授權限制連結售後限制模式施加，以及(2)售後限制因專利權耗盡無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行。本文已於前述相關章節中深入分析 *Quanta* 案判決意見，一一探討聯邦最高法院如何回應以上提出之問題。

### 7.1 聯邦最高法院 *Quanta* 案見解之啟示與本文見解

關於聯邦最高法院之 *Quanta* 案判決意見分析，及其於 *Quanta* 案中是否回應與如何回應聯邦巡迴上訴法院之耗盡原則見解以及聯邦最高法院自身見解之矛盾，已於本文前面章節中深入探討，現扼要整理如下。

#### (1) 欲引發專利權耗盡原則，所販賣之未完成物品必須體現專利發明的程度

*Quanta* 案法院援引 *Univis* 案所揭示的原則，表示雖然所販賣之物品未完全實施一專利發明，但當該物品足以體現該專利，且其唯一預定之使用為按照該專利以完全實施該專利發明，則禁止專利權人對該物品施加專利限制。該原則包括以下二個要件，(一) 唯一合理且預定之使用為完成該專利，亦即該未完成物品無其他合理非侵權使用(no reasonable noninfringing use)，以及(二) 體現專利發明的必要特徵，亦即該產品未完成物品包含專利之所有發明特徵。繼 *Univis* 案之後，聯邦最高法院再次肯認專利權耗盡原則適用於未完成物品，只要該未完成物品體現專利發明之必要特徵且其唯一用途為完成該專利發明。

#### (2) 方法專利適用耗盡原則

聯邦最高法院已推翻聯邦巡迴上訴法院之專利權耗盡原則不適用於方法專利見解。其明白表示若區別方法專利為一不適用耗盡原則的類別，則專利權人可輕易地藉由申請方法專利等操作來規避耗盡原則，此舉將嚴重侵蝕專利耗盡原則，因此否決下級法院將方法專利做為一種不適用權利耗盡類別的作法。此後，專利權人無法再藉由方法專利來規避耗盡原則之適用。

(3) 聯邦最高法院重申引發專利權耗盡原則之判斷標準僅在於是否發生有權販賣，而非不附條件販賣。

(4) 耗盡原則不得排除適用

專利權人經常於自行或授權他人銷售時，於商品或外包裝上附上售後限制警語，以於物品銷售後繼續控制對該物品之使用或再販賣。聯邦最高法院透過判決不斷表示，專利權人施加之售後限制無法以專利法實施，本文將之稱為販賣模式，以 *Univis* 案為代表案例。雖然 *Quanta* 案並未討論聯邦巡迴上訴法院所援引之 *Mallinckrodt* 案，本文認為就附條件販賣不適用權利耗盡部分，應已實質被 *Quanta* 案推翻。

雖然 *Quanta* 案判決未處理售後限制問題，也未直接對耗盡原則得否排除適用之問題表示意見，然經解析聯邦最高法院之 *Quanta* 案判決意見，本文認為聯邦最高法院已隱然表達不支持聯邦巡迴上訴法院之得排除耗盡原則適用的作法，其並不允許專利權人藉由專利法來限制買受人之售後使用。亦即，聯邦最高法院仍遵循先例，於販賣模式下，專利權人施加之售後限制無法以專利法實施。本文同時認為若允許排除適用耗盡原則，專利權人於專利物品販賣後繼續保有控制該物品的權利，將對消費者造成許多危害，包括不利於物之利用、危害交易安全以及阻礙二級市場等違反公共利益問題，且該作法亦無法符合專利系統設置之目的。

(5) 得間接施加售後限制

聯邦最高法院判決先例允許專利權人對被授權人取得之授權範圍作出限制，且該授權限制得連結售後限制，並與買受人之利用行為連結。若被授權人違反授權限制，則耗盡原則不適用，專利權人得對被授權人以及明知所為銷售係無

權販賣之買受人主張專利侵害，本文將之稱為授權限制連結售後限制模式，以 *General Talking Picture* 案為代表案例。聯邦最高法院於 *Quanta* 案判決意見中並未否定 *General Talking Picture* 案，其似乎允許專利權人得透過授權限制間接對買受人施加售後限制。聯邦最高法院於處理售後限制時採取兩種方式，一為 *Univis* 之售後模式，另一為 *General Talking Picture* 之授權限制連結售後限制模式，其可能是為了平衡大眾之公共利益及專利權人之私權，亦即調和買受人於購得物品上之財產權以及專利權人自由運用專利權的權利。而關於授權限制連結售後限制之效力是否及於下游買受人，聯邦最高法院以買受人對售後限制知情與否作為判斷售後限制是否及於買受人的標準，本文認為其係以知情為要件，以調整買受人之侵權風險。此外，該限制之效果是否及於下游買受人？是否仍以明知為判斷標準？本文見解有二，一為效力及於下游買受人且仍以明知為判斷標準，然而是否為明知須有嚴謹的判斷標準，例如應為真正得知；另一為效力僅及於被授權人及知情的直接買受人，而不及於下游買受人。另外，是否所有售後限制皆可透過此種模式施加？答案應為否定，否則專利權人將藉此模式施加各種限制以規避專利權耗盡的適用，果真如此，專利權耗盡原則將被架空。因此，欲透過上述模式施加之限制應有範圍限制，但其界限為何？本文建議至少可採二判斷方式，一為「合理相應報酬」判斷因素，另一為「符合專利政策」判斷因素。

本文認為允許間接對買受人施加售後限制，將減損耗盡原則調和公共利益與專利權人私權之功能。因此建議不允許 *General Talking Picture* 案之以「授權限制連結售後限制模式」偷渡售後限制，以避免阻礙物品的流通以及嚴重影響消費市場對物的利用。專利權耗盡原則應該回歸僅依循 *Univis* 案之販賣模式，專利權人施加之售後限制不及於買受人。

#### (6) 售後限制無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行

本文認為允許專利權人透過契約約定方式運用其專利權，並不能認為有侵蝕專利權耗盡原則之虞，況仍有競爭法等相關法律之審視，而且允許藉契約法執行售後限制之作法，可平衡與調和公眾與專利權人間之利益。

*Quanta* 案並未直接處理售後限制問題，*Mallinckrodt* 案意見是否仍有效，有鑑於 *Quanta* 案判決之多種可能解讀，下級法院於適用上將因解讀之不同而造成判決結果歧異，這將使專利權人於實施其專利權時不知如何遵循，只能以各種方式試圖確保權利，造成交易成本

增加，同時使得買受人於利用專利物品時恐懼有侵權可能，產生不確定性。*Quanta* 案後，專利權人勢必藉由限制被授權人之授權範圍，來間接實施各種售後限制，此將引起訴訟紛爭，至於可被允許之限制形態只能靜待法院判決解答。此外，*Quanta* 案提示藉契約法執行售後限制之可能性，此將鼓勵專利權人利用其專利權與被授權人、買受人訂定複雜契約以保留其藉契約法執行售後限制可能性。

## 7.2 後續研究方向

分析 *Quanta* 案之後下級法院適用 *Quanta* 案判決意見之方式，可觀察到下級法院試圖擴張解釋 *Quanta* 案判決意見，以擴大耗盡原則之適用範圍。然而 *Quanta* 案判決意見對耗盡原則內涵之發展及影響仍有待更多法院判決的闡釋。此外，就同為限制或規範專利權人運用專利權之法律原則，專利權耗盡原則、專利濫用以及競爭法間之競合關係實為一值得後續深入研究探討的課題。



## 參考文獻

### 英文書籍

1. HIPPEL, ERIC VON, *DEMOCRATIZING INNOVATION* (2005).
2. MOY, R. CARL, *MOY'S WALKER ON PATENTS* (2009).

### 中文期刊

1. 李森堙，談專利耗盡——一個為專利權利畫界的原則，科技法律透析（2007年8月）。
2. 沈宗倫，〈由權利耗盡原則論合法專利物之使用界限：以專利物組裝與修復為中心〉，《台大法學論叢》，第39卷第1期，頁287-352（2010年3月）。

### 英文期刊

1. ANSARI, MEHDI, *LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc.: Solving the Foundry Problem in the Semiconductor's Industry*, 22 BERKLEY TECH. L.J. 137 (2007).
2. AUSTIN, ERIN JULIA DAIDA, *Reconciling the Patent Exhaustion and Conditional Sale Doctrines in Light of Quanta Computer v. LG Electronics*, 30 CARDOZO L. REV. 2947 (2009).
3. AUTH, DOROTHY R., & JASON M. ROCKMAN, *Conditional Patent Licensing After the Supreme Court's Decision in Quanta*, 2 BLOOM. EUR. BUSI. L. REV. 415 (2008).
4. BEARD, JAMES W., *The Limits of Licensing Quanta v. LGE and the New Doctrine of Simultaneous Exhaustion*, 2008 UCLA J.L. & TECH. 3 (2008).
5. CHAFEE, ZECHARIAH, JR., *The Music Goes Round and Round: Equitable Servitudes and Chattels*, 69 HARV. L. REV. 1250 (1956).
6. COHEN, JULIE E., & MARK A. LEMLEY, *Patent Scope and Innovation in the Software Industry*, 89 CAL. L. REV. 1 (2001).
7. COSTELLO, KYLE M., *The State of the Patent Exhaustion Doctrine, Post-Quanta v. LG Electronics*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 237 (2010).
8. DURFRESNE, ANDREW T., *The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 11 (2009).
9. GILLY, RICHARD P., & MARK S. WALKER, *Supreme Court's Quanta Decision Clarifies the Reach of Patent Exhaustion*, 20 No. 9 INTELL. PROP. & TECH. L.J. 1 (2008).
10. GOMULKIEWICZ, ROBERT W., *The Federal Circuits Licensing Law Jurisprudence its nature and Influence*, 84 WASH. L. REV. 199 (2009).

11. HOUWELING, MOLLY SHAFFER VAN, *The New Servitudes*, 96 GEO. L.J. 885 (2008).
12. HOVENKAMP, HERBERT, *Innovation and the Domain of Competition Policy*, 2008 ALA. L. REV. 103, 111 n.35 (2008).
13. HUNGAR, THOMAS G., *Observations Regarding the Supreme Court's Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 49 IDEA 517 (2009).
14. LEAVEN, TOD MICHAEL, *The Misinterpretation of the Patent Exhaustion Doctrine and the Transgenic Seed Industry in Light of Quanta v. LG Electronics*, 10 N.C. J. L. & TECH. 119 (2008).
15. MCCAMMON, JASON, *The Validity of Conditional Sale: Competing Views of Patent Exhaustion in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008), 32 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 785, 785 (2009).
16. MORRIS, ROBERT W., "Another Pound of Flesh": *Is There a Conflict Between the Patent Exhaustion Doctrine and Licensing Agreements?*, 47 RUTGERS L. REV. 1557 (1995).
17. MOTA, SUE ANN, *The Doctrine of Patent Exhaustion: Not Exhausted by the Supreme Court in Quanta Computer v. LG Electronics in 2008*, 11 SMU SCI. & TECH. L.REV. 337 (2008).
18. OSBORNE, JOHN W., *Justice Breyer's Bicycle and the Ignored Elephant of Patent Exhaustion: An Avoidable Collision in Quanta v. LGE*, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 245, 254 (2008).
19. PATTERSON, MARK R., *Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement Through Field-OF-Use Licensing*, 49 WM. & MARY L. REV. 157 (2007).
20. PAUL, JOHN C., KIA L. FREEMAN, & BART A. GERSTENBLITH, *The U.S. Supreme Court Clarifies Patent Exhaustion*, LES NOUVELLES, VOL. XLIII, No. 3 (2008).
21. PETER CARSTENSEN, *Post-sale Restraints via Patent Licensing: A "Seedcentric" Perspective*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1053 (2006).
22. ROBINSON, GLEN O., *Personal Property Servitudes*, 71 U. CHI. L. REV. 1449 (2004).
23. ROVNER, AMBER 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, 238 (2004).
24. SCHLICHER, JOHN W., *The New Patent Exhaustion Doctrine of Quanta v. LG: What it means for Patent Owners, Licensees, and Product Customers*, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 758 (2008).
25. SIEVERS, JON, *Not so Fast My Friend: What the Patent Exhaustion Doctrine Means to the Seed Industry after Quanta v. LG Electronics*, 14 DRAKE J. AGRIC. L. 355 (2009).
26. STERN, RICHARD H., *Post-Sale Patent Restrictions After Mallinckrodt --An Idea in Search of Definition*, 5 ALB. L.J. SCI. & TECH. 1, 15- 19 (1994).
27. STERN, RICHARD H., *Quanta Computer Inc v. LGE Elecs Inc-Comments on the*

*Reaffirmation of the Exhaustion Doctrine in the United States*, 2008 EUR. INTEL. PROP. REV. 527 (2008).

28. STERN, RICHARD H., *The Unobserved Demise of the Exhaustion Doctrine in US Patent Law*, 15 EUR. INTEL. PROP. REV. 460 (1993).
29. VLIET, EMILY VAN, *Quanta Patent Exhaustion: The Implications of the Supreme Court's Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. One Year Later*, 11 MINN. J. L. SCI. & TECH. 453 (2010).
30. WATANABE, YUICHI, *The Doctrine of Patent Exhaustion: The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 14 VA. J.L. & TECH. 273 (2009).
31. WEGNER, HAROLD C., *Post-Quanta, Post-Sale Patentee Controls*, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 6827 (2008).
32. WINSTON, ELIZABETH I., *Why Sell What You Can License? Contracting Around Statutory Protection of Intellectual Property*, 14 GEO. MASON L. REV. 93 (2006).

其他

1. BOHANNAN, CHRISTINA, *IP Misuse as Foreclosure* (University of Iowa Legal Studies Research, Paper No. 09-41, 2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1474407>.
2. *Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners*, 2007 WL 3353102 (U.S.) (Nov. 13, 2007).
3. EPSTEIN, RICHARD A., F. SCOTT KIEFF, FRED VON LOHMANN, ADAM MOSSOFF, & MARK LEMLEY, *Quanta: Patent Rights in the Supreme Court* (Podcast held by The Federalist Society for Law and Public Policy Studies on September 30, 2009), available at [http://www.fed-soc.org/publications/pubid.1655/pub\\_detail.asp](http://www.fed-soc.org/publications/pubid.1655/pub_detail.asp) (last visited on April 30, 2010).
4. GHOSH, SHUBHA, *The Quandary of Quanta: Thoughts on the Supreme Court Decision One Week Later* (Antitrust & Competition Law Blog 2008), available at [http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof\\_blog/2008/06/the-quandry-of.html](http://lawprofessors.typepad.com/antitrustprof_blog/2008/06/the-quandry-of.html) (last visited on April 30, 2010).
5. HOLMES, MARK S., *Strategies for the New Patent Law Frontier*, 979 PLI/Pat 45 (2009).
6. HOVENKAMP, HERBERT J., *Post-Sale Restraints and Competitive Harm* (University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 10-08, 2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1540527>
7. KIEFF, F. SCOTT, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options Off the Table?* (Stanford Law Sch. John M. Olin Program in Law & Econ., Working Paper No. 366, 2008), available at <http://ssrn.com/abstract=1274250>.
8. KINSELLA, PETER J., *The State of Patent Exhaustion after Quanta*, 997 PLI/Pat 335



- (2010).
9. LUDWIN, RICHARD, & WILLIAM P. SKLADONY, *Survey of Recents Cases Affecting Patent Licensing*, 997 PLI/Pat 673 (2010).
  10. MCALLISTER, GREG A., *Quanta Computer v. LG Electronics: The Supreme Court Applies Its Patent Exhaustion Precedent and Rejects Recent Federal Circuit Modifications of the Doctrine* (CASRIP Newsletter - Summer 2008, Volume 15, Issue 2), available at <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2008&article=newsv15i2QuantaLG> (last visited on April 30, 2010).
  11. MEECE, TIMOTHY C., Shareholder, Banner & Witcoff, Ltd., *U.S. Supreme Court Decides Patent Exhaustion Case in Quanta Computer, Inc. et al. v. LG Electronics, Inc., June 9, 2008* (2008), available at <http://www.bannerwitcoff.com/docs/library/articles/QUanta.pdf> (last visited on April 30, 2010).
  12. PICHLER, RUFUS, *Patent Exhaustion and Implied Licenses: Important Recent Developments in the Wake of Quanta v. LG Electronics* (August 2009), available at <http://www.mofo.com/patent-exhaustion-and-implied-licenses-important-recent-developments-in-the-wake-of-quanta-v-lg-electronics-08-04-2009/> (last visited on April 30, 2010).
  13. Transcript of Oral Argument, *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008) (No. 06-937).
  14. (No. 06-937).
  15. VISHNUBHAKAT, SAURABH, *Latent Traps in Patent Exhaustion after Quanta* (2009), available at <http://ssrn.com/author=1282039> (last visited on April 30, 2010).

## 相關判決

1. ACCO Brands, Inc. v. PC Guardian Anti-Theft Products, Inc., 2008 WL 3915322 (N.D. Cal. Aug. 21, 2008).
2. Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).
3. Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).
4. B. Braun Medical v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).
5. Bandag v. Al Bolser's Tire Stores, 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).
6. Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1 (1913).
7. Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539 (1852).
8. Bloomer v. Millinger, 68 U.S. (1 Wall.) 340 (1863).
9. Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).
10. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex. 1994).
11. Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons, 220 U.S. 373 (1911).
12. Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 446 (1940).
13. Fujifilm Corp. v. Benun, 2009 WL 2232523 (D.N.J. July 24, 2009).
14. General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938).
15. Henry v. A.B. Dick, 224 U.S. 1 (1912).
16. Hynix Semiconductor, Inc. v. Rambus, Inc., 2008 WL 4155655 (N.D. Cal. Sept. 5, 2008).
17. Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993).
18. Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n , 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).
19. John D. Park & Sons v. Hartman, 153 F. 24 (6th Cir. 1907).
20. Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895).
21. LG Elecs., Inc. v. Hitachi, 2009 WL 667232 (N.D. Calif. March 13, 2009).
22. LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F.Supp.2d 912 (N.D.Cal.2003).
23. LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 65 USPQ2d 1589 (N.D.Cal.2002).
24. LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
25. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
26. Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1873).
27. Monsanto Company v. Scruggs, 2009 WL 536833 (N.D.Miss. 2009).
28. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
29. Quanta Computer Inc. v LG Electronics Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008).
30. Static Control Components, Inc. v. Lexmark International, Inc., 615 F.Supp.2d 575 (2009).
31. Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U.S. 490 (1917).
32. Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed.Cir. 2009).

33. United States v Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
34. United States v. General Elec. Co., 272 U.S. 476 (1926).
35. United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265 (1942).
36. Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc. 103 F.3d 15711 (Fed. Cir. 1997).

