

# 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

美國專利法權利耗盡判斷與個案實證分析



中華民國九十九年七月

# 美國專利法權利耗盡判斷與個案實證分析

Right Exhaustion and Case Analysis of US Patent Act

研究 生：林承永

Student : Lin, Cheng-Yung

指導 教授：劉尚志

Advisor : Liu, Shang-Jyh



July 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年七月

# 美國專利法權利耗盡判斷與個案實證分析

學生：林承永

指導教授：劉尚志

國立交通大學  
管理學院碩士在職專班科技法律組

## 摘要

美國最高法院對於廣達與 LGE(Quanta v. LGE)的判決，引起大眾對於專利權權利耗盡(patent exhaustion)之廣泛討論，比較多的討論著重在其結論，以及其影響。然而，除了這個個案帶來新的決定與影響外，還有哪些情形也會有權利耗盡的情形？實務上有哪些判決呼應這些情形？是否有一較有系統的判斷法？在簽訂授權契約時，該如何維護應有的權益？這些問題引發了本文作此研究的動機。本文的目的是要提出兩種判斷邏輯，一種是如何判定部分元件體現組合專利的簡易推導法，另一種是如何判斷有無權利耗盡的判斷邏輯。因此，在本文的研究方法中，採用的是判例文獻分析法，且以美國法為範圍，首先談論權利耗盡的原則與規定，然後配合關鍵案例的發展，將各案例所涉權利耗盡的類型作一初步歸納，再就此一歸納所產出的判斷邏輯，進行各案例的實證分析，以驗證本文所推耗盡判斷的可行性。經由本文的驗證與探討，本文認為，依是否被授權人，依是否有限制條件，依是否有使用及銷售以外行為等，即可很快地得到權利耗盡與否的判斷結果，且在複雜的耗盡判斷上，該判斷邏輯應有可行的空間。再者，透過此套用以判斷權利耗盡與否的邏輯化架構，將讓業者在簽訂授權契約時，可以很簡易地判斷出是否有造成權利耗盡的問題，以避免事後無法追索權利金等情事。

關鍵字：耗盡、授權、判斷

# Right Exhaustion and Case Analysis of US Patent Act

Student : Lin, Cheng-Yung

Advisor : Dr. Liu, Shang-Jyh

Graduate Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

Based upon a judge decision from a lawsuit of Quanta v. LGE in Supreme Court, a lot of discussions with respect to patent exhaustion were widely published. Most of discussion is focused on its decision and its affection in the future. However, in addition to the new decision and its affection result from this case, are there any other situations falling into patent exhaustion? What cases are matching to these situations? How to maintain own interest in a license agreement? These kinds of questions induce the generation of this article. The object of this article is to provide of thinking logics. One is related to an easy logic to judge how a combination patent has been embedded by a practice in partial element. The other one is related to a logic to judge how a patent right has been exhausted. This article proceeds with an article analysis method and focuses on US law. In this article, some of principles and regulations related to patent exhaustion are illustrated first. And then, some of key cases are introduced. Combining the development of cases and the principles, a preliminary judgment model is generated. In the continuation, the preliminary judgment model is verified by cases to see the practicability of the judgment model. By means of the study of this article, we finally find that whether patent is exhausted can be judged simply based upon some situations such as whether it is sold by licensee, whether there have limitation conditions, and whether it has further conduct in addition to use and sale. Such a judgment model is useful in deciding whether exhaustion happens. Moreover, by means of this judgment model for judging patent exhaustion, one in negotiating license will be able to judge the exist of patent exhaustion so as to avoid from lacking ability to ask for license fee against other party.

Keywords: exhaustion, license, judgment.

## 誌謝

首先要感謝創所所長劉尚志教授的先知卓見，率先創立交通大學科技法律研究所，並早在多年前即著手專利推廣教育，讓我們這群從事專利工作的族群，不用遠赴美國求學，即能有一個正規的學習場所，進而可以透過正統的教學，建立並加深加厚法律知識底子，再將學習所得，應用在智慧財產工作上，協助公司企業增加競爭力，這對於台灣的專利史而言，絕對是值得喝采的一頁。

有幸進入交大科法所就讀之後，得以接受各路頂尖老師的教導，參習各種知識，包括基礎法學，貿易環保議題，英美法律原則與程序等，更使得科技法律的領域，擴及至相關貿易與法律，從而讓思考面，能夠從點擴展至面，這些成長與收獲，都要感謝所上各位老師的辛勤教導，尤其是倪貴榮教授、林志潔教授、王敏銓教授、以及許美麗、蔡惠如、蔡惠芳、林三元等老師的眾多分享，透過這些老師的認真教導與提壺灌頂，讓後學能夠在短時間內，即能對傳統法律或科技法律，有著更深的認識與了解，從而增進法律涵養，這是第二個要說感謝的對象。

在老師之中，更要感謝的是能獲得劉尚志老師擔任我的論文指導教授，藉由劉老師的博學淵源，以及劉老師對於智權事務的廣知博見，再加上劉老師觸類旁通的指導，常能獲得意想不到的思考，這對於莘莘學子而言，實在是一大福音，也才能擴大視野，促成本論文之完成，因而要特別感謝劉教授的指導。此外，也要特別感謝王敏銓教授對於論文撰寫的指導。

第三個要感謝的是一起上課的同學們。從同學身上，我可以感受到每位進入科法所就讀的學生的優秀本質，在課業上，更感謝不管是學長姐或學弟妹等同學們的相互提攜與指點，使得愚昧的我，能夠順利通過各項測驗而完成修課。

第四個要感謝的是就學期間在工作上的伙伴及長官。雖然科法所特地為我們這些在職專班生設計了晚上的課程，但難免必需準時下班等，因此要感謝工作上伙伴與長官的包容及成全，方能順利修完所需課程。

第五個要感謝的是家人的成全，太太的成全，以及小孩的督促與鼓勵，讓我能免掉雜務，投注心力於課業上。

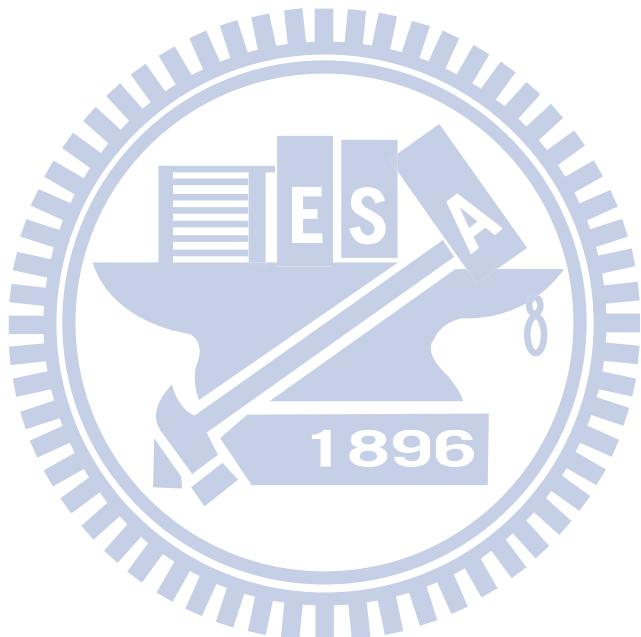
最後要感謝的是其他曾鼓勵我報考交大科法所，以及一路過來提供很多相關資訊與資源給我，讓我在專業及人生經驗上有所增長的一些朋友與長輩們，雖不在此一一列名，但凡有與您們接觸過的，點點滴滴都是感激，藉此機會，我也要說聲謝謝您們的提攜與愛戴。

感謝的順序雖有先後，但對您們感恩的心則無所分別，人生的道路上，很高興能遇到您們，有您們相伴，讓我的生命更加光彩與豐富，歡喜並感恩於交大的四年，誠心敬謝。

# 目 錄

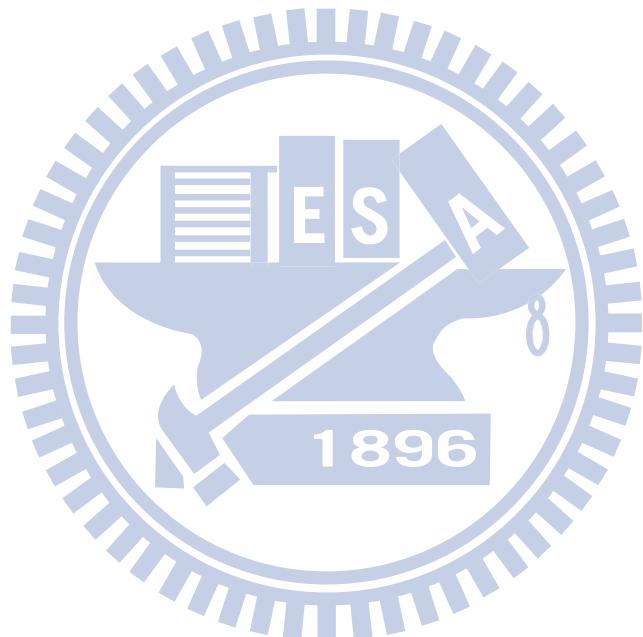
中文提要	.....	i
英文提要	.....	ii
誌謝	.....	iii
目錄	.....	iv
表目錄	.....	vi
圖目錄	.....	vii
一、	緒論.....	1
1.1	研究背景與動機.....	1
1.2	問題意識與目的.....	2
1.3	研究方法.....	3
1.4	研究範圍.....	3
1.5	論文架構.....	3
二、	相關規定與文獻.....	5
2.1	專利權之權利.....	5
2.2	專利權之實施.....	6
2.3	專利權之侵害.....	7
2.4	專利權之耗盡.....	9
2.5	其他相關學說.....	14
2.6	小結.....	15
三	相關判例之參考.....	17
3.1	廣達 v. LGE 案.....	17
3.2	Motion Pictures Patents v. Universal Film Mfg. 案....	18
3.3	Keeler v. Standard Folding 案.....	19
3.4	Cyrix v. Intel 案.....	20
3.5	Fuji Photo Film v. Jazz Photo 案.....	20
3.6	小結.....	22
四、	耗盡判斷之解析.....	23
4.1	解析之標的.....	23
4.2	部分構件是否體現整體專利之另類思考邏輯.....	24
4.3	權利耗盡判斷之綜合推演.....	27
4.4	權利耗盡判斷之綜合判斷流程.....	30
4.5	小結.....	33
五、	耗盡判斷之實證.....	34
5.1	廣達 v. LGE 案.....	34
5.2	Adam v. Burke 案.....	35
5.3	Motion Pictures Patents v. Universal Film Mfg. 案	37

5. 4	General Talking Pictures v. Western E. 案.....	38
5. 5.	Mallinckrodt v. Medipart 案.....	41
5. 6	Monsanto v. McFarling 案.....	43
5. 7	Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark 案...	45
5. 8	小結.....	47
六、	結論.....	49
6. 1	本專利權耗盡判斷具可行性與合理性.....	49
6. 2	銷售合約之限制條件與權利耗盡間之阻卻關係.....	50
6. 3	對授權合約之限制條件的建議.....	50
6. 4	後續研究.....	53
參考文獻		54



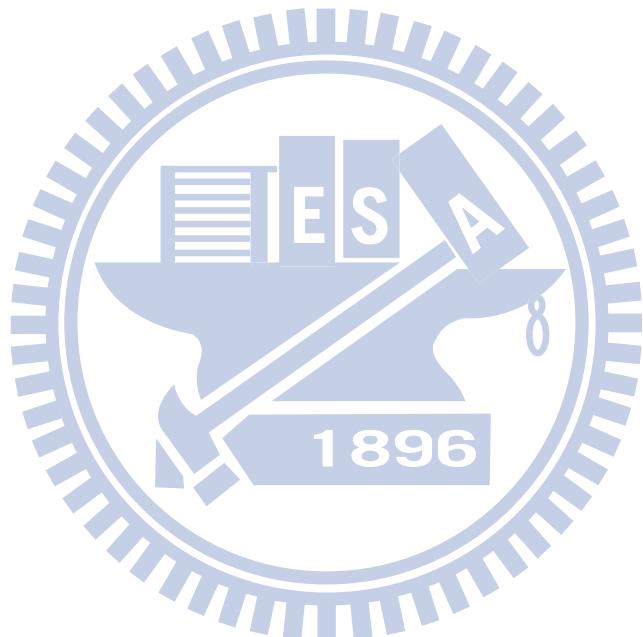
## 表目錄

表一：廣達案之爭點與判決簡表.....	18
表二：輔助侵權要件與部分元件體現組合專利之見解間的比較表.....	26
表三：專利權人下的權利耗盡關係表.....	27
表四：專利被授權人下的權利耗盡關係表.....	28
表五：權利耗盡判斷之判斷邏輯表.....	29
表六：相關案例判斷情形匯整表.....	47



## 圖目錄

圖一：部分構件是否體現組合專利之判斷圖 .....	27
圖二：專利權人與被授權人和第三人間之權利耗盡關係圖 .....	28
圖三：權利耗盡判斷之判斷流程圖 .....	31



## 一・緒論

### 1.1 研究背景與動機

專利濫用是現今廣為注意的話題，畢竟有專利侵權主張，便有所謂專利濫用的問題。與專利濫用相關的，除了一般常聽到的專利搭售外，專利耗盡亦為一重要話題。

在美國專利史上，於 2008 年產生一件眾所矚目的專利訴訟案件，其主要爭點是有關專利權權利耗盡(patent exhaustion)的問題<sup>1</sup>，此案件的兩大要角分別是我國的電腦大廠－「廣達(Quanta)」，與韓國的「樂金(LGE)」公司，判決法院是美國最高法院，以下稱此案為「廣達案」。由於廣達案所涉議題相當重要，因而判決之後受到相當廣泛的討論，也有相當多的論文著作提出了分析與看法。

然而，大部分的討論是就個案去分析法院的觀點，進而依廣達案的結果，提出一些應注意的點，其中雖也有文章是進一步討論契約關係與授權關係間之競合問題進而提出一些看法者，但是對於哪些情形可以適用於權利耗盡原則，以及哪些判決呼應這些情形等等，則似乎仍沒有見到一套很明確的專利權利耗盡判斷邏輯法則（以下簡稱「耗盡判斷邏輯」），大家似乎都很保守，沒有逕行下刀作分類，而是傾向於再觀察。再者，在接觸授權契約時，如何避免漏失一些應有的專利權益等等，雖也有不少討論，但似乎亦沒有一個簡單的耗盡判斷邏輯可供參考。或者，應該說面對複雜的契約與授權合約關係，以及各式各樣的判決結果，至今似乎還沒有一套簡化的權利耗盡判斷邏輯被提出來過。

在參考並依據法理歸納各相關案例的同時，也發現了一些有討論空間的判決。因此，本論文除了試著從法理上的權利耗盡原則與規定出發，透過案例分析，嘗試以分類的方式統合歸納出一套權利耗盡判斷邏輯表與判斷流程圖，再就此耗盡判斷，進行案例之實證研究，以驗證本文所揭耗盡判斷之可行性外，亦希望本文所推演出來的耗盡判斷，可提供各界另一套有關權利耗盡的思考判斷流程，雖不敢說絕對正確而合理，但應有其可能性，以作為日後相關案件之參考。當然，更期望能提供業者在面對專利權糾紛，以及簽擬授權契約時，有一套簡明的耗盡判斷可進行參考，甚至是如何使專利權利最大化。

---

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

## 1.2 問題意識與目的

在廣達案中，主要爭點有三項：

- 1) 方法專利有沒有專利權耗盡原則之適用？
- 2) 未完整實施專利之被授權物是否構成該專利之權利耗盡<sup>2</sup>？
- 3) 英特爾(Intel)販賣給廣達晶片之行為是否已造成專利權耗盡了<sup>3</sup>？

其中，最高法院雖然就第二項提出了具體的看法，亦即基於兩點：

- 1) 英特爾產品的唯一合理與意圖用途，是實施 LGE 的專利<sup>4</sup>；
- 2) 英特爾產品實踐了 LGE 專利的實質特徵(essential feature)<sup>5</sup>。

但是，怎樣叫作有「實質特徵 (essential feature)」？當難以對「實質」這個形容詞作具體的界定時，在眾多現有專利理論中，是否有一個比較熟悉的判斷手法，可以讓我們來很快地獲得理解，並運用之呢？因此，本文的第一目的即在於期望對此問題，提出一種簡便且熟悉地判斷「部分元件是否體現完整專利（或稱「組合專利」）」的另類判斷邏輯。

其次，在經過美國最高法院的審理之後，多數學者先進認為美國最高法院雖有明確指出第一與第二項的答案，但對第三項問題而言，雖有明確指出英特爾賣給廣達的銷售行為已夠成專利權耗盡，但是其主要理由是認為其銷售係一種「非限制性銷售(unconditional sale)」，因而構成權利耗盡情事，其中並沒有去討論到銷售行為是否可以利用限制性條件來避免權利耗盡，或是怎樣的限制條件才會構成權利耗盡等，因而對於大家所關心的有關權利耗盡是否可以藉由銷售時的限制條件來避免之的問題，仍沒有給予一個清楚而明確的答案。

詳言之，美國最高法院的用語是：「在授權契約中，並沒有任何禁止英特爾將其產品賣給廣達的限制<sup>6</sup>」，但最高法院並沒有就「是否可以藉由限制性銷售來阻卻權利耗盡原則」或是「怎樣程度的限制性銷售才能阻卻權利耗盡原則」等事項作一討論與達成結論。因此，本文的第二目的即在於期望能對於「是否可以藉由限制性銷售來阻卻權利耗盡原則」以及「怎樣程度的限制性銷售才能阻卻權利耗盡原則」等問題，提出一種綜合分析而得、且簡單明瞭的權利耗盡判斷邏輯與判斷流程圖，並由此而獲得該等

<sup>2</sup> *Id.* (“consider the extent to which a product must embody a patent in order to trigger exhaustion,”)

<sup>3</sup> *Id.* (“whether their sale to Quanta exhausted LGE patent right”)

<sup>4</sup> *Id.* (“their only reasonable and intended use is to practice the LGE patent”)

<sup>5</sup> *Id.* (“embody the essential features of the LGE patent”)

<sup>6</sup> *Id.* (“Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products to Quanta”)

問題的解答。

最後，在當前複雜的產業供應鏈下，若身為專利權人，當面對專利權糾紛與實施專利權或擬定授權合約時，應該如何才能避免授權合約落入權利耗盡範圍呢？或者，應該如何運用專利權，使其有最大的獲利呢？另一方面，若身為被授權人，如何確保授權契約可以達到自己想要的經營模式，而不會造成客戶的困擾呢？再另一方面，若身為買受人，要如何確保所購產品不會有侵權疑慮或是確實為已授權產品呢？這些實在都是值得我們注意的事情。因此，本文的第三目的是希望藉由該等第一目的與第二目的所提出之觀點，而提出一些簡單的合約注意事項供參酌，尤其就廣達案之條約文字，提出一種可以避免權利耗盡之建議措詞。此外，則提出一些如何運用專利的個人想法供參考。

### 1.3 研究方法

本文之研究方法係以文獻分析法為主，藉由分析基本法律規定，以及主要相關案例，歸納出一套觀點與邏輯之後，再佐以案例分析進行該觀點與邏輯的實證，俾藉由案例之實證分析，使得本文所揭觀點與邏輯獲得支持。

因此，在本研究中，將先就各種專利基本概念與學理作一回顧，以作為判斷邏輯的解析基礎，再就實際案例來進行分析與補強，進而依據案例的各種情節，歸納出一種獨特的專利權權利耗盡判斷邏輯。

### 1.4 研究範圍

由於本文之研究動機係來自於廣達公司與 LG Electronics 公司的美國專利訴訟，因此，本文的研究範圍將以美國專利為主，並對一些情況，附帶提述本國之規定與作法，供作為參考與比較。由於現今各國的專利制度，除了程序不一之外，大體上的專利原則已有相當大的一致性，因此，本文所推這套判斷邏輯相信也可以作為判斷本國專利權耗盡與否的參考。若有美中不足之處，應是由於時間與能力之限制，無法窮盡所有參考文獻與案例，因而僅從一些較著名的參考案例進行研究，如此恐有取樣態樣不足之虞。

### 1.5 論文架構

本文共分六章，茲分述如下：

## 第一章 緒論

首先說明本論文之研究背景與動機，以及本論文意欲探討的問題意識與目的，再就本論文之研究方法與研究範圍作一說明。

## 第二章 相關規定與文獻

美國雖屬判例法國家，但對於專利法則，仍有一定的成文規定，再者，本文雖然意圖就判例來推導出可能之耗盡判斷，但基本原則與觀念是不容忽視，也是本文所提耗盡判斷進行推導時的基礎，相當值得參考。因此，在本章中，將先就一些專利權相關的法條規定，和學派說法，作一敘述，以建構應有的一些基本專利觀念。

## 第三章 相關判例之參考

在透過規定與學理之闡述而對專利權有一基本的概念之後，本章接著藉由一些相關判例，來發掘更多的狀況與結論，供作為綜合分析並歸納而推演出本文所揭耗盡判斷的根據。

## 第四章 耗盡判斷之解析

在本章中，將首先根據廣達案的判決，就部分元件與組合專利之關係，推導出一種另類的簡明判斷邏輯，而完成本文的第一目的。然後，再根據第三章對於一些判例所作的了解與結論，進行推導與歸納，並結合廣達案中對於與耗盡相關的方法專利的判決、前述第一目的所得到的邏輯、以及學術著作的見解，而整理出一有關專利權耗盡的判斷邏輯與判斷流程，而完成本文的第二目的。

## 第五章 耗盡判斷之實證

為了驗證本文所提出的耗盡判斷邏輯與判斷流程是否真的實際可行，本章將根據第四章所作出來的耗盡判斷邏輯與判斷流程，就一些重要判例，進行耗盡判斷邏輯運作結果與實際判決結果的比對，以實際驗證本文所提耗盡判斷的可行性和準確性。

## 第六章 結論

在本章中，將根據前面所推出之專利權耗盡判斷邏輯，提出一些授權契約簽訂時應注意的事項，而完成本文的第三目的，期能供相關人士引為注意與參考。其中，並將對於廣達案之合約，提出一可以避免權利耗盡之建議條文，最後再提出一些如何運用專利的個人想法供參考。

## 二. 相關規定與文獻

### 2.1 專利權之權利

在美國專利法典第 35 編第 154 條(§35 U.S.C. 154) 第 1 款第 (a) 項第 (1) 段中，對於專利的內容與條件規定如下：

#### 「(a) 前言

(1) 內容——每一個專利都含有一個簡短的發明名稱，以及一種讓專利權人有權排除他人在美國境內製造、使用、要約銷售、或是銷售其發明、或是將發明進口至美國的權利，且若該發明是一項方法時，則有權排除他人在美國境內使用，要約銷售或銷售其發明，或是將一依該發明之說明書所揭露方法所製成之產品進口到美國的權利。」<sup>7</sup>

在台灣專利法第五十六條中，也有類似的法條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」

因此，專利權的權利一般泛指具有製造、銷售、使用、進口之排他權，亦即，除了專利權人自己以外，得透過法律程序禁止他人進行系爭專利的製造、銷售、使用、及進口。而且，這樣的權利係在被獲頒專利時，即同時存在的。因此，專利權人具有可以任意禁止別人對於其專利物品或方法等，進行這四種動作的排他權利；除非，專利權人授權他人可以製造、銷售、使用及進口，亦即豁免<sup>8</sup>他人受到前述排他權的主張，此等豁免相對於被授權人而言，即讓被授權人具有了製造權、使用權、銷售權、以及進口權。

<sup>7</sup> 35 U.S.C. 154-1(a)General. - (1) Contents. - Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

<sup>8</sup> 本文自定用語。

換言之，對於專利權人而言，包含專利受讓人，本身具有該專利的製造、使用、銷售、進口等排他權，是一種排他權；而對於被授權人而言，尤其是非專屬被授權人，則因為被豁免於該等排他權，而具有該專利的製造權、使用權、銷售權、進口權等權利。至於對於專屬被授權人而言，除了豁免於專利權人之排他權外，也有可能依授權合約之合意而有排除他人侵權的權利。又，根據上面的說法，可以理解到透過授權行為，專利權的本質將產生變更，亦即從相對於專利權人的排他權，變成相對於被授權人的可施作權。當然，是否可以完全免責地施作一專利物品，還應看該專利物品是否有踩到另外他人的專利權而定。

## 2.2 專利權之實施

美國專利法對於專利之授權實施方法，並沒有明文的法條規範，但在「專利法基本原理」（Patent Law Fundamentals）這一本書之第 19 章第 9 節<sup>9</sup>中則有述及：

「專利授權可以分成製造權、使用權、銷售權。此製造權、使用權、銷售權各為一種實質權利，且可以由專利擁有者分開授予或給予。專利權擁有者可以將這三種權利分別給予任一個、任二個、或三個都給。專利權人可以授權別人製造與使用專利物品，但仍擁有銷售的權利。」<sup>10</sup>

專利權人除了具有排除他人製造、使用、銷售的權利之外，當然還有排除他人進口的權利。因此，根據這樣的學理邏輯，本文認為專利權的實施除了可以自己保留全部的製造、使用、銷售、進口等排他權外，也可以將部分排他權保留在自己手上，而只將部分排他權透過授權的程序，免除特定人士在此部分行為上被主張排他權的可能，亦即允許被授權人可以進行專利權當中的部分行為。

相對地，倘若專利權人係透過授權程序來實施其專利權，亦即進行一與專利權有關的製造、使用、銷售與進口等排他權的免除，來允許被授權

<sup>9</sup> John Gladstone Mills III et. al., "Chapter 19. Licensing and Assignment: The Sharing and Transfer of Patent Rights, § 19:9. Distribution of rights embraced in a patent —Manufacture, use, sale, offer to sell, or import," Patent Law Fundamentals, (November 2009).

<sup>10</sup> *Id.* ("The patent grant is divisible into the rights to make, to use, and to sell. The right to manufacture, the right to sell, and the right to use are each substantive rights, and may be granted or conferred separately by the patent owner. A patent owner may split these three rights, granting another any one, any two, or all three. The patent owner may make and grant a license to another to make and use the patented articles, but withhold his right to sell them.")

人實施專利權相關的行為，則其被授予權利而可實施的範圍是有可能受到限制的。亦即，有可能只有被允許製造的權利，而沒有銷售的權利，這即是一般俗稱的代工權<sup>11</sup>。有可能只被允許進行銷售，但沒有被允許製造的權利，亦即只有銷售權。有可能只有被允許使用的權利，而沒有被允許製造或銷售的權利，亦即只有使用權。

但是，由上面之基本法條規定以及學說法理來看，也可以發現，在實施專利權時，之所以可以分開是指授權實施時；亦即，倘若是專利權人自己實施排他權時，並沒有說專利權人只具有排除製造行為的權利，而不具有排除銷售行為的權利。因此，顯見專利權人自己對於所擁有的專利排他權，是一個完整性的權利，不會只具有某一種排他權；但相對地，在被授權人相對於專利權的情況下，則有可能因被授權條件不同，而只具有某一部分的權利，亦即製造權、使用權、銷售權、進口權中之至少一種。

## 2.3 專利權之侵害

既然有所謂權利範圍，相對地，即有侵權之情事。何種狀況構成侵權一事雖非本文所欲探討者，然因權利若耗盡，即無所謂侵權情事。在邏輯上，可以先討論是否有權利耗盡，再來論定是否有侵權情事；但大部分，都是先論定是否有侵權情事，再來論定是否有權利耗盡之情形。因此，侵權之構成雖非本文目的，但因相關，因而在此略述侵權的定義，以供參考。

在美國所制定的專利法中，明白規範了構成侵害專利權的行為態樣，其具體規定於美國專利法第 271 條中。一般將侵權類型分成直接侵權與間接侵權，且間接侵權包括誘導侵權與輔助侵權。

### 2.3.1 直接侵害

在美國專利法第 271 條(a)項中明訂：「除非本條另有規定，否則任何人在專利權期間內，在美國境內，進行未獲授權的製造、使用、要約銷售或銷售任何專利品、或是進口任何專利品至美國，都是侵害該專利權。」<sup>12</sup>

所以，只要所製造、使用、要約銷售或銷售的物品，與專利品是相同的，但在專利權期間內，沒有獲得專利權人的授權，即製造、銷售、使用

<sup>11</sup> 吳雅貞，「專利授權之侵權風險管控研究」，政治大學碩士論文，第 42 頁，2008 年 6 月。

<sup>12</sup> § 35USC 271(a): 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.

或進口該物品之權，即有構成侵權之可能。

專利之侵權又分直接侵權與間接侵權兩種，至於怎樣才算是所製造、使用、銷售、進口的物品，與專利所述內容相同而構成直接侵權呢？這有兩種情形：第一種是文義侵權：俗稱「全要件原則」，亦即判斷申請專利範圍所界定的所有要件，是否都有見於被鑑定物，若有，即構成構成文義侵害，若有任一項不符，即不構成文義侵害。第二種是等效侵權：當不構成文義侵害時，若被鑑定物有落在請求專利範圍所界定文義之均等範圍內，則仍落入侵權範圍，而有直接侵權之情形。惟，在論究等效侵權時，還應考量「禁反言原則」，亦即當專利權人在申請過程中，作了某種不利等效範圍主張的解釋時，即不可再推翻該解釋，等效範圍不能包括該等解釋<sup>13</sup>。有鑑於此等論究侵權的資料與言論相當多，即不再於此多作詳述。

### 2.3.2 間接侵害

美國專利法上，有關於專利間接侵權的理論，最早係起源於 Wallace v. Holmes 一案<sup>14</sup>。一開始，美國最高法院對於下級法院於本案中創設的間接侵權原則，是採取否定的見解，直到 Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co. 案<sup>15</sup>之後，美國最高法院才開始運用間接侵權理論，並於 1952 年明文落實於美國專利法典中<sup>16</sup>。且在 Aro Manufacturing Co. Convertible Top replacement Co., Inc. 一案<sup>17</sup>中，美國法院並確立間接侵權的成立，必須以直接侵權存在為前提。

間接侵權又可分成誘導侵權與輔助侵權，此進一步扼要敘述如下：

#### 2.3.2.1 誘導侵害

在美國專利法第 271(b)條中，明定所謂誘導侵權是指：「凡任何人主動引導一專利侵權的成立，視同侵權行為人<sup>18</sup>。」

因此，即使行為人本身並沒有進行製造、銷售、使用或進口專利物品等行為，但卻有教導、引導、或誘導他人進行製造、銷售、使用、或進口專利物品的行為時，則仍要負侵權責任，此即所謂誘導侵權。

<sup>13</sup> Mark A. Lemley, IP and Antitrust, page.2-16 (2003)

<sup>14</sup> Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74 (C.C.D Conn. 1871)

<sup>15</sup> Leeds & Cathlin Company v. Victor Talking Machine Company, 213 U.S. 325 (1909)

<sup>16</sup> Donald S. Chisum, “A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement,” Chisum on Patents, Matthew Bender, pp.17~28 (2005).

<sup>17</sup> Aro Manufacturing Co., Inc., et al. v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 365 U.S. 336 (1961)

<sup>18</sup> § 35USC 271(b): Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

### 2.3.2.2 輔助侵害

在美國專利法第 271(c)條(1952 年制定)中，明定所謂輔助侵權是指：「任何人在美國境內銷售或預約銷售、或進口專利裝置、製造物、組成物之一部分，或是用以實施一專利方法的材料或裝置之一部分，且構成該發明之一重要部分，並知其尤其是製造來或供用於侵害該專利，而且不是一通用物品或可供一般實質非侵權用途的商品，則需負輔助侵權人責任<sup>19</sup>。」

因此，即使行為人本身並沒有完成所有侵權行為，而只是進行了構成侵權行為的一部分時，只要其所實施的是專為了達成侵權目的而為，別無其他用途，則仍需負侵權責任。此即為輔助侵權。

### 2.3.3 台灣相關法令

中華民國專利法第五十六條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準」。

專利法第八十四條明文規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」

因此，本國亦有損害賠償請求權，且只要有侵權之虞，亦可請求防止之。

附帶一提者，原本在目前送審修正草案中，新增第 101 條第 1 項，用以規定間接侵權之輔助侵權態樣，但在 98.8.3 送經濟部審議時被刪除。其內容相類似於美國專利法 271(c)之規定<sup>20</sup>。

## 2.4 專利權之耗盡

<sup>19</sup> § 35USC 271(c): Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.

<sup>20</sup> 張哲倫，「專利幫助侵權之法理基礎及我國專利法草案第 101 條之解釋適用」，2009 年全國科技法律研討會論文集第 49 頁，2009 年 11 月。

相對於專利侵權之侵害主張，有很多種不構成專利侵權的防禦主張，此例如專利濫用、專利無效主張、以及本文所要討論的專利耗盡等。按，專利權雖然具有排除他人侵權之權利，然而一旦所主張之侵權事項落入專利濫用範疇，或是專利耗盡範疇，即不能主張專利侵權情事。其中，依本文之管見，專利濫用與專利耗盡最簡單而主要之區別是在於：權利耗盡原則是指權利範圍下的權利結束，亦即有落入專利範圍，但已不能再主張有侵權行為；而專利濫用是指非落入專利權範圍之權利主張，亦即所主張的侵權行為並不在專利範圍可享有的權利範圍內。兩者之本質有所不同。專利濫用並非本文之重點，僅在此略為述及，因而以下僅就專利耗盡進行探討。現就一般在探討權利耗盡時，最常被探討的項目進一步詳述如下。

#### 2.4.1 第一次銷售原則

專利權耗盡原則是經由判例法發展而來的，並無法條規定，美國聯邦最高法院建立的原則是：「專利權人只能在專利物品流通過程中，收取一次報酬<sup>21</sup>」，一般稱之為「第一次銷售原則(First Sale Doctrine)」。此原則最早出現於十九世紀的 Woodworth planing machine 案<sup>22</sup>，之後，由美國聯邦最高法院於 1852 年的 Bloomer v. McQuewan (1852) 案<sup>23</sup>提出，其主要用語為：「一項專利物品之首次合法（有權）銷售，會終止該物品之所以有專利權<sup>24</sup>」。之後，在 1864 年的 Bloomer v. Millinger 案<sup>25</sup>亦引用此原則，並於 1873 年的 Adam v. Burke 案<sup>26</sup>中，再就地域範圍，確立耗盡原則及銷售後使用原則。

因此，專利權耗盡原則是一種對專利權人行使專利權的限制，用以平衡專利權之獨占利益。根據以上所述，顯見所謂第一次銷售原則是指當對於系爭專利權有一有權銷售（或稱合法銷售）銷售行為產生時，即不得再對該產品主張該物品的專有排他權利。相對地，既然是指「該物品」之所以有專利權，而不是指「該專利」的所有權利，則由於「該物品」本身不含有製造權，因而專利權人所擁有的製造排他權，顯然不會因為該有權銷售（合法銷售）行為而消失。物品被製造出來後，有可能受影響的專利行為只有四種權利中的「銷售」、「使用」、或是「進口」等。因此，權利耗盡的範圍亦應只有這幾種專利排他權，而不包含「製造」排他權。

<sup>21</sup> 王鍾齊，「從廣達 v. L G 案論專利權耗盡原則」，南台科技大學碩士論文，第 41 頁，2008 年 6 月。

<sup>22</sup> Woodworth v. Wilson, 45 U. S. 712 (1846)

<sup>23</sup> Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852)

<sup>24</sup> *Id.* ("The initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights to that item.")

<sup>25</sup> Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340 (1863)

<sup>26</sup> Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873)

進一步，由於專利之實施除了排他以外，亦有可能透過授權而讓某些特定人士獲得排他的豁免，其中因授權範圍會依狀況而有所不同，因而被授權者所製造的物品，在運用第一次銷售原則下，亦應只有相應於被授權範圍內的行為，才屬合法，也才有權利耗盡的發生才是。

另外，因為專利權是一種屬地主義，雖依照權利耗盡原則，專利物品在第一次合法進入市場後，便喪失專有排他利益，而可被自由運用。然因各國耗盡原則中，會有因為專利物品進入市場區域的不同，而發生在某些市場的第一次銷售行為，不會被認為有權利耗盡情事之情。所以，專利權耗盡又被區分國內耗盡，或是國際耗盡兩種<sup>27</sup>。

#### 2.4.2 國際耗盡

所謂國際耗盡，係指專利權人不管在國內或國外市場，首次進行有權銷售專利物品後，即權利耗盡，對該物品的流通即失去控制力，買受人得將物品在國際市場上自由轉售與流通。因此，當買受人在國外自專利權人手中買了該物品之後，再將該物品進口至專利權所在地國內時，專利權人不能再以具有進口權或其他專利權，而指控其侵權。這相當於平行輸入之合法性，但對於某些高度已開發國家而言，是不希望有平行輸入物品的。惟，此為另一議題，不在此討論此細節。

#### 2.4.3 國內耗盡

所謂國內耗盡原則，係指專利權人將專利物品在國內首次有權銷售後，對該物品的流通即失去控制力，買受人得將物品在國內自由轉售。但是，相對地，若專利物品首次進入的市場是國外（區域外）市場，並非專利權所在之國內，則專利權所在國之專利權人仍有權利主張該進口物品侵權。因此，若未得到專利權人之允許而進口，仍會侵害專利權人的專利權。此相對於國際耗盡原則而言，顯然擴大了專利權人的獨占權利。

另有一些學說認為還有另一劃分法，叫作區域耗盡原則。惟，本研究認為區域耗盡原則係源自歐洲體系，因為歐盟成立的關係，其亦限定在一區域內，故本研究為簡單討論起見，亦將之視為國內耗盡原則。

#### 2.4.4 美國係採國際或國內耗盡之簡單探討

##### 2.4.4.1 案例觀點

---

<sup>27</sup> 謝銘洋，「專利進口權與平行輸入」，《月旦法學雜誌》，第二期，第 81 頁，1995 年 6 月。

如前所述，耗盡原則有分國際耗盡原則和國內耗盡原則，美國究竟採用國際耗盡亦或是國內耗盡呢？此問題因無法條規定，僅能隨案例發展而定，因而有待研究。惟，值得注意的是，在最近的案例中，美國似乎仍採取國內耗盡原則，在此謹略舉部分案例如下。

在聯邦上訴巡迴法院（CAFC）所審理的 Fujifilm Corp. v. Benun 案<sup>28</sup>中，被告指稱在廣達案中，最高法院已推翻了 2001 年 Jazz 案所採用的國內耗盡原則，但是，CAFC 駁回該請求，其認為廣達案並未涉及海外銷售，且被告所引用的廣達案中所述註腳 6 所指的「海外」係指 Univis 案所要求的產品使用範圍，並非指侵權使用範圍。CAFC 並認為所謂「侵權使用」必須發生在專利權可主張的國家之內<sup>29</sup>。CAFC 最後並認為被告 Benun 所拿的外殼並非首次在美國境內銷售者，因而有侵權<sup>30</sup>。

在 Laserdynamics, Inc. v. Quanta Storage America, Inc. 案<sup>31</sup>中，東德州地方法院引用 Jazz 案，駁回廣達(Quanta)訴請之即決判決(summary judgement)，並稱權利耗盡不適用於專利被授權人之國外銷售<sup>32</sup>。由此觀之，美國似乎有採取國內耗盡之趨勢。

#### 2.4.4.2 本文管見

雖說，專利權是一種屬地的權利，亦即在該地有被獲頒專利，才具有該地的專利權，且此專利權不及於他國，若在他國沒有獲得該他國的專利權，則不能在該他國主張專利權。

然而，美國在 1984 年增修 §35 U.S.C. 271(f)，修正成將未完成品

<sup>28</sup> Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010)

<sup>29</sup> *Id.* ("That case, however, did not involve foreign sales. Defendants rely on Quanta's footnote 6 because it contains the phrase "[w]hether outside the country." \* This phrase, however, emphasizes that Univis [\*11] required the product's only use be for practicing-not infringing-the patent; and a practicing use may be "outside the country," while an infringing use must occur in the country where the patent is enforceable. Read properly, the phrase defendants rely on supports, rather than undermines, the exhaustion doctrine's territoriality requirement.")

<sup>30</sup> *Id.* ("The district court correctly relied on three fact witness reports and a statistical expert to show that imported LFFPs included shells that were not first sold in the United States, and not redesigned.")

<sup>31</sup> Laserdynamics, Inc. v. Quanta Storage America, Inc., 2-06-cv-00348 (E.D.Tex., June 29, 2009)

<sup>32</sup> *Id.* ("First, the exhaustion doctrine does not apply to sales made overseas by the plaintiff's licensees. Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed.Cir.2005); Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001). As such, the court will deny the defendants' motion for summary judgment to the extent it relies on the exhaustion doctrine.")

賣到國外才組合成專利物之輔助侵權，也被視為有侵權。根據此修法，即使直接侵權地是在國外，只要在國內作了輔助侵權的行為，仍需負侵權之責。例如，某甲在美國作了 A 構件，但是在將 A 構件賣到 A 國之後，才被組裝成某乙的專利所含蓋的專利物，此時，不問某乙在 A 國是否有專利權，都稱某甲構成了侵害某乙在美國之專利權的侵權行為。由此可見，在此修法演進之下，顯然把專利權擴大到屬地以外之行為了，因為一般皆知，需要有直接侵權行為之成立，才有輔助侵權之討論餘地，然而該修法之後，卻使得即使某乙並沒有 A 國的專利權，即使在美國並沒有直接侵權之行為，但卻可主張某甲構成侵權行為。

相對於此，既然美國之該修法破除了屬地主義，而將權力主張擴及至他國之侵權行為，則在論究耗盡原則之適用區域時，是否也應該同等擴大到屬地以外，才是比較合乎公平正義或對等的。

再者，在前面 Laserdynamic 案中所引用之 2005 年 CAFC 所判國內耗盡一案，根據該 2005 年 Fuji 案之內文，其雖說「此外，眾所週知美國專利法“並沒有，且亦沒有意圖”管理超出美國以外的事務」<sup>33</sup>，可是其係引用 1856 年的案例，用此來支持其國內耗盡之主張，此顯然未考量到 1984 年之修法，雖說此兩種行為不一定直接對等，但如前段所述，基於公平正義之原則，既然要把權力主張伸至其他區域，則在權利耗盡這方面，也應該配套地接受國際耗盡原則才是。

今試著想一種狀況，假如前述某乙在美國與 A 國都獲有專利權，並將 A 國之專利權無條件授予某丙。則當某丁在 A 國自該丙處購得合法銷售的專利物品，照理丁即當具有自由處分該專利物品的權利，其欲賣給誰，或在何地使用，都可不再受到限制。然而，若採用國內耗盡原則，則丁將因該專利物品之第一次合法銷售行為不是在美國，而不能拿去或賣給美國使用。但是，乙事實上已從丙處獲得專利物品第一次銷售的合理報酬，若乙能再就該專利物品再取得另一次報酬，對於購買者，豈不就好比一隻羊被剝兩層皮？這也是為何部分國家准許真品平行輸入的原因。

除非乙對丙的授權中，明訂其所被授權有關專利物品的銷售與使用範圍僅限於 A 國，並僅收取較少的權利金，且丙亦將此限制明文於銷售產品中，提醒不知被授權範圍的丁。然而，就實際情形而言，幾乎沒有商品作這種描述。而且，就事實而言，一般在論究授權合約時，倘若只有美國專利，而沒有 A 國的專利，即使很難論定有多少東西會被輸入至美國，但仍都會以一個約略值來計算有多少專利物品可能輸入至美國，而不會限定其

<sup>33</sup> Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed.Cir.2005), (“Further, it is well known that United States patent laws ‘do not, and were not intended to, operate beyond the limits of the United States,’” quoting Brown v. Duchesne, 60 U.S. 183, 195, 19 How. 183, 15 L.Ed. 595 (1856).”)

不可在美國銷售與使用。更何況當有 A 國專利，且丙在 A 國製造時，一般更會以全生產數額來計算授權金，若此種情況下仍不能進口至美國，或是還要再追加一比例於約略進口至美國之百分比的權利金，即使專利是一種屬地主義，亦實有違第一次銷售原則的精神。

因此，管見認為美國應接受國際耗盡原則才是。而這樣的觀點，事實上也在美國最近的一個地方法院的判決中獲得支持，此例如 LG Electronics Inc. v. Hitachi, Ltd. 案<sup>34</sup>，其中即認為權利耗盡適用於海外的合法銷售。當然，上級法院是否會有不同的看法，需再觀察。

#### 2.4.5 台灣專利法耗盡規定

台灣專利權耗盡亦有相關之規定，其主要規範係在專利法第五十七條中<sup>35</sup>，其明訂第一項第六款的情形不構成侵權，且稱其製造及販賣不以國內為限。但其亦非完全沒有限制，因為其但書又稱「得為販賣之區域，由法院依事實認定之」。另外，在專利法施行細則第三十九條<sup>36</sup>中，規定得為販賣之區域由法院參酌契約之約定。此顯見國內之專利權耗盡原則雖非採國內耗盡，但亦非完全採國際耗盡原則。

不過，在智慧財產局於民國九十八年十月送行政院審查的修正草案中，已明確將專利權耗盡原則採用國際耗盡原則<sup>37</sup>。

### 2.5 其他相關學說

#### 2.5.1 依授權種類而論耗盡

有些學者將權利耗盡理論依授權種類之類型而論，此例如僅被授權有代工權者，專利權人對於其他權利並未耗盡。僅被授權有委託代工權者，專利權人對於其他權利亦未耗盡。此進一步略述如下。

<sup>34</sup> LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp. 2d 1036, at 31 (N.D. Cal. Mar. 13, 2009).

<sup>35</sup> 第五十七條，第一項第六款：

「六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」

<sup>36</sup> 本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。

<sup>37</sup> 王美花，「台灣智慧財產權之發展與挑戰」，2009 年全國科技法律研討會論文集，第 3 頁，2009 年 11 月。

### 2.5.1.1 代工權(Foundry right)

所謂代工權，係指幫別人製造的權利。由於專利權人本身即具有製造權，只有被授權人才有是否有被授權為他人製造的問題，因此，此問題只會發生在被授權人與相對人之間。因此，若被授權人係被授權製造並以被授權人之品牌進行銷售，不見得即表示被授權人可以幫別人製造。這還應看授權合約是如何約定的。因此，要找被授權人製造專利物品時，還應看該被授權人是否有代工權，否則即會侵犯製造權。

### 2.5.1.2 委託代工權(Have made right)

所謂委託代工權，係指是否可以委託別人代為製造的權力。由於專利權人本身即具有任何授權權力，當然可以授權別人代為製造，只有被授權人才有是否可以委託他人製造的問題，因此，此問題只會發生在被授權人與相對人之間。因此，要決定是否可以幫被授權人製造專利物品時，還應看該被授權人是否有可以委託他人代為製造的權力，否則即會侵犯製造權。

## 2.5.2 與默示授權相提並論

另有一個與權利耗盡原則相類似的是默示授權，其亦是在權利範圍下的專利權喪失，或是不能再主張權利，形同耗盡。惟，不同於權利耗盡原則的是，默示授權是基於衡平原則 (equitable doctrine) 而來，有點類似禁反言原則，在讓人相信已放棄排他權之下，或是專利權人的專利品販賣行為必然導致他人的專利侵權行為，即不得再主張<sup>38</sup>。在一篇學者所著論文<sup>39</sup>中，並將默示授權分成四種不同的類型：

- 1) 專利權人的誤導行為。
- 2) 明示授權權能的擴張。
- 3) 明示授權標的的擴張。
- 4) 販賣只能實施專利用途之非專利機構或組合。

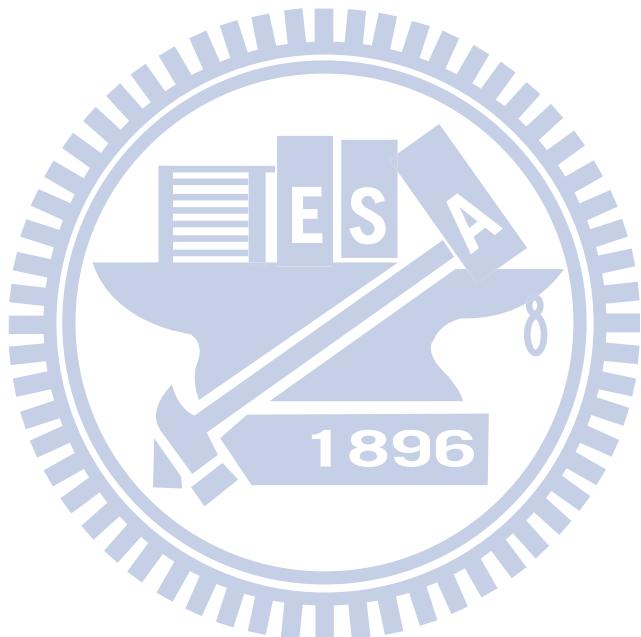
其進而認為專利權人若要避免默示授權情形之發生，最好在販賣物品時，明白告知買受人並無附帶隱含任何授權行為在內。

## 2.6 小結

<sup>38</sup> *Supra note 11.*

<sup>39</sup> *Supra note 11.*

以上，乃是就專利的本質、實施的方法以及授權之質變，乃至與權利耗盡有關的議題，例如侵權種類、有侵權才有耗盡、耗盡區域等，作一學理上的探討，用以支持本文後面章節所作的推論。由上述說明可知，權利之耗盡，與銷售有關，沒有銷售即無權利耗盡。若未獲授權而製造，雖亦為不耗盡，但此實為根本無權，而不是耗盡。此外，耗盡又因進口權而涉及區域性耗盡，且這區域性耗盡的區域解釋，在美國尚非非常明確。。



### 三. 相關判例之參考

鑑於本文係因廣達與 LGE 案的判決所引起的研究，因而在選擇相關案例進行研究時，即以廣達案為中心，向外就幾個常被一併討論的案例進行研讀，以作為後續分析之基礎。以下即進一步就所選的幾個代表案例，僅就其與本文議題相關的部分，將其案情簡單摘要如下。

#### 3.1 廣達 v. LGE 案<sup>40</sup>

##### 3.1.1 事實

此為 2007 年最高法院判例。在此廣達案中，韓國 LGE 公司擁有零組件及系統(處理器+晶片組+記憶體+匯流排)和方法之專利，並與英特爾公司達成相互授權，且相互授權內容分成授權合約書及主合約書(Master Agreement)。之後，廣達公司自英特爾公司僅購買處理器及晶片組，雖有被告知授權範圍不包含將該兩元件與非英特爾公司產製的記憶體及匯流排結合在一起，但廣達公司在買了晶片組之後，仍與非英特爾公司製造的記憶體進行組裝後出售。於是，LGE 公司以方法專利及系統專利控告廣達專利侵權。

1896

##### 3.1.2 爭點

本案之主要爭點有三：

- 1) 方法專利是否適用耗盡原則？
- 2) 系爭產品是否有體現組合專利？
- 3) 該銷售是否有耗盡專利權？

##### 3.1.3 判決

此案例在很多文章有討論，在此不作詳述，而僅將各級法院之判決及理由簡單整理如下表一所示：

---

<sup>40</sup> *Supra note 1.*

表一：廣達案之爭點與判決簡表

		地方法院	上訴法院	最高法院
爭點一	方法專利適用耗盡原則否？	不可	不可	可
爭點二	產品有體現組合專利否？	有	沒有	有
爭點三	銷售耗盡專利權否？	未討論	沒有 (因為有附 限制條件)	有 (因為合約不 構成限制條件)

### 3.2 Motion Pictures Patents v. Universal film Mfg.案<sup>41</sup>

#### 3.2.1 事實

此為 1917 年最高法院判例。案中，專利權人 Woodville Latham 授權 Precision Machine Company (PMC) 製造並銷售電影投影機，但限定其只能供放映含有租給 Motion Pictures Patents 之發明的影片，且要貼告示牌在機器上，並限定售價。Seventy-Second Street Amusement Company 向 PMC 買了機器，並租給 Prague Amusement Company。專利過期後，Universal Film Manufacturing Company 作了兩部影片給電影機租用人 Prague Amusement Company 使用在該電影機上。此時，專利權擁有者 Motion Pictures Patents，控告 Universal Film Manufacturing Company 之行為構成幫助侵權。

#### 3.2.2 爭點

- 1) 對於非屬專利範圍之部分，專利權人或被授權人可以限制購買者的使用嗎？
- 2) 被授權人可以僅以告示牌即限制購買者之使用嗎？

#### 3.2.3 判決

地院及上訴法院都判定該限制無效，主要原因在於該契約限制是超出原專利範圍外的問題。此外，因為系爭專利權在經過第一次銷售之後，就已權利耗盡，因而被告之行為並不會構成專利侵權。最高法院並判決確定。

此外，法院並認為 1912 年之 Henry v. A. B. Dick 案之因有限制條件而被判權利未耗盡案，是不對的，其認為若允許透過限制條款來限制專利權

---

<sup>41</sup> Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company et. al., 243 U.S. 502, (1917)

品之使用，會過度擴張專利權人的保護，因而明確表示該判決應該被推翻。不過，在此 1912 年的 Henry 案中，提出限制條件的是專利權人本人，且其對象並非被授權人，而是買受人。

### 3.3 Keeler v. Standard Folding 案<sup>42</sup>

#### 3.3.1 事實

此為 1895 年最高法院判例。在本案中，專利權人 Welch 將密西根州的專利權讓與 Welch Folding Bed Company，將麻州的專利權讓與 Keeler & Bro.，被控侵權者 Standard Folding Bed Co. 在密西根州向 Welch Folding Bed 公司購買折疊床之後，拿到麻州去賣，並準備在波士頓賣。Keeler 於是告 Standard Folding 公司侵權。下級法院原本判定侵權。上訴之後，最高法院認為權利耗盡而不侵權。

#### 3.3.2 爭點

被告之行為有侵害原告之專利權嗎？

#### 3.3.3 判決

下級法院原本判定被告有侵權，後來最高法院判定權利耗盡，不侵權。其理由包括：「一個合法購得專利產品的人，即享有該專利產品的絕對所有權，不會受到時間地點使用的限制。」<sup>43</sup>。並說到：「當專利權人沒有透過讓與而將其原本權利分割，而選擇自己製造該專利物品時，很明顯地，購買者可以在美國任何地區使用該物品，且除非與專利權人有契約限制，該購買者亦可以將該物品銷售出去。因為其已在獨占權之外，不再受專利的特權保護，此如同 Clifford 法官在 Goodyear v. Beverly Rubber Co. 案中所述」<sup>44</sup>。

<sup>42</sup> Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895)

<sup>43</sup> *Id.* (“One who buys patented articles of manufacture from one authorized to sell them at the place where they are sold becomes possessed of an absolute property in such articles, unrestricted in time or place.”)

<sup>44</sup> *Id.* (“Where the patentee has not parted, by assignment, with any of his original rights, but chooses himself to make and vend a patented article of manufacture, it is obvious that a purchaser can use the article in any part of the United States, and, unless restrained by contract with the patentee, can sell or dispose of the same. It has passed outside of the monopoly, and is no longer under the peculiar protection granted to patented rights. As was

並說：「到底專利權人是否可以藉由契約來保護其自己與受讓人並不是在此要解決的問題，我們對此不表示意見。但是，很顯然地，這樣的一個問題，是一種有關合約的問題，並不是一個專利權法本身之意義與效果的問題」<sup>45</sup>。

### 3.4 Cyrix v. Intel 案<sup>46</sup>

#### 3.4.1 事實

此為 1994 年地方法院判決案件。案中，英特爾（Intel）授權 SGS-Thomson Microelectronics 製造、使用及販賣一包含其專利的微處理器，但英特爾另擁有一項用於微處理器和外部記憶體結合的物品專利。Cyrix 向 ST 購買其所製造之微處理器，並將該微處理器與外部記憶體組合，而引發被告侵害英特爾專利之訴。Cyrix 在訴訟程序中向地院請求確認判決（Declaratory Judgment）。

#### 3.4.2 爭點

ST 售微處理器給 Cyrix 是否已耗盡英特爾的專利權？

#### 3.4.3 判決

法院所持之理由係認為該微處理器的唯一合理用途就是與外部記憶體結合在一起，以實現專利的發明內容，否則不具有任何商業上用途。因此，判定該被授權人 ST 之販賣，已耗盡該微處理器與該物品專利的專利權。

### 3.5 Fuji Photo Film v. Jazz Photo 案<sup>47</sup>

---

said by Mr. Justice Clifford in *Goodyear v. Beverly Rubber Co.*, 1 Cliff. 348, 354”)

<sup>45</sup> *Id.* at 156, (“we think it follows that one who buys patented articles of manufacture from one authorized to sell them becomes possessed of an absolute property in such articles, unrestricted in time or place. 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>46</sup> *Cyrix Corp. v. Intel Corp.* 846 F. supp. 522, (E.D. Tex. 1994)

### 3.5.1 事實

此為 2005 年聯邦上訴法院之案例。案中，Fuji 擁有一有關單次使用型照相機，簡稱 LFFP(lens-fitted film packages)。但於 1991 年開始回收計劃。Jazz 也收集用過產品，並在大陸加以整理(refurbish)，換裝底片後，輸入美國。Fuji 於 1998 年在 ITC 告 JAZZ，1999 被 ITC 認為是「不可允許的重製(impermissible reconstruction)」。JAZZ 上訴 CAFC，CAFC 2001 年改判為「可允許的修理(permissible repair)」，但只有美國出售的才耗盡。Fuji 亦於 N.J. DC 告 JAZZ，2003 年判侵權，並要求賠償。在此案中，JAZZ 上訴主張不該採 2001 年之耗盡原則，以及證據足以顯示都只是修理(repair)。但在 2005 年，CAFC 維持 DC 之判決，亦即判定其行為係重製，而屬侵權。

### 3.5.2 爭點

- 1) 美國是採國內或國際耗盡原則？
- 2) JAZZ 公司之「重整(refurbish)」行為是「可允許的修理」還是「不可允許的重製」？

### 3.5.3 判決

對於第一項爭點是維持 2001 年判定之國內耗盡原則；至於第二項爭點則認為只有 10% 是可允許的修理。其所持的理由是因為認為國外的銷售並不耗盡美國專利。並認為系爭的八個步驟是「修理」行為，而不是「重製」，但由於僅有 10% 是在美國合法販售出去的，因而只有這 10%，在該等行為是屬於允許之修理的前提下，才有權利耗盡之適用。因此，由此案例來看，法院似乎是採取國內耗盡原則。

法院並對怎樣是「修理」怎樣是「重製」作了一些指示，其認為必須保留給物品擁有者一些能維持該物品正常運作或壽命的權利，因而例如工具機的刀片鈍了，若加以研磨，則只能算是「修理」，而不是「重製」。又例如卡車的變速箱，若加以拆解並清洗，甚至更換其中一個零件且此零件購自專利權人，這樣都只屬於「修理」行為，而不是「重製」。

至於如何才是落入「重製」範疇？其認為必需是一種二次創造(second creation)。但也認為專利權人的單向意圖，例如設定成不可重複使用或不可替換等，不能用以控制此問題之答案。而且，也不必然是受到控制的任何因素的替換，才叫作重製。

---

<sup>47</sup> Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp. 394 F.3d 1368 (C.A.Fed. (N.J.), 2005).

### 3.6 小結

由這幾個案例，可以讓我們了解到在有關權利耗盡這方面，法院會討論到的項目大致上包括有：

- 1) 買賣之限制條件與耗盡的關係；
- 2) 授權時所作限制條件與耗盡的關係；
- 3) 限制條件是否在專利可實施範圍內時與耗盡的關係；
- 4) 部分元件是否會構成某一專利時與耗盡的關係；
- 5) 耗盡是否有區域限制、重製與修理之分別；
- 6) 耗盡與合法買賣後使用者之自由運用和遷移的關係等。

然而，這些關係並沒有受到一個完整的統合論述。而且，法院並沒有去注意到耗盡與否是否應該就限制條件是「專利權人對被授權人所為」，還是「專利權人直接對買受人所為」而有所區別。

因此，在下章之分析中，將融合前面第二章所提之分別授權觀念，以及本章所列幾個案例所揭露的這幾點進行歸納分析，而推演出法律對這幾個問題的大致趨勢，並進而推演出本文所欲達成的耗盡判斷邏輯與判斷流程。

## 四. 耗盡判斷之解析

### 4.1 解析之標的

如前所述，在法條沒有規定之下，對於有關權利耗盡的各種判例而言，是否有一定的標準可言，似乎是值得我們來探討的。因此，本文的重點在於期望藉由例如前面所述各案例之調查，推演出一套權利耗盡判斷邏輯與判斷流程，並藉由案例之套用該耗盡判斷邏輯，來證明該耗盡判斷的可行性。

本文所要試著推導的耗盡判斷，主要係根據廣達案的判例所引申的問題而來。亦即，在廣達案中，有三個重要的議題，其分別為：

第一項：方法專利是否有權利耗盡情事？

第二項：部分元件是否構成專利物品之權利耗盡？

第三項：英特爾販賣給廣達晶片之行為是否已造成專利權耗盡？

其中，就第一項議題而言，雖然先前有一些其他案例主張方法專利無法適用專利權耗盡原則，進而以默示授權原則來討論。但由於此次最高法院已定調明顯支持方法亦有耗盡之情形，且可被物品所耗盡，而非還有模糊或複雜地帶，故不再就其邏輯作一番推導。

就第二項議題而言，對於部分構件是否即完成整體專利（或稱「組合專利」）之體現，最高法院亦提出了一套相當明確的判決原則，因此，亦不再就其判斷邏輯作一番驗證。但，雖不就該邏輯作一番驗證，但本文將於下文中提出一種另類觀點來呼應最高法院之判斷原則，然因時間因素且屬本文次要重點，故僅在本文提出該觀點，而不再就該觀點而對各種案例進行實證。

就第三項議題而言，社會各界都認為，最高法院並沒有就授權是否可以有限制條件一事作出結論，而僅是論定英特爾與 LGE 之間的授權契約，並沒有限制條件。因此，限制條件是否可以有？以及什麼限制條件不會有權利耗盡問題？各方對此仍然有疑問，且沒有人曾就各種可能情形就大原則進行分類。又，從歷年之案例可以得知，授權合約中有限制條件是可以的，但如何限制才不會落入權利耗盡範圍，則由於個案案情不同，而有莫衷一是的情形。

曾有學者<sup>48</sup>就各種案例整理出一個有關條件授權如何影響專利耗盡原

---

<sup>48</sup> *Supra note 21.*

則的判斷流程圖。但，其僅是將有授權範圍者，分成是否在範圍內外；再將在範圍內者，依是否有附加條件，而分成有耗盡原則之適用，及具爭議者；而具爭議者，則指出聯邦上訴法院與最高法院之不同見解。亦即，其認為聯邦上訴法院是允許附加條件來限制耗盡原則之適用的，但最高法院則不允許。然而，本文認為該流程圖仍沒有表現出全貌，且事實上，事情亦並非那般明確。

因此，本文就廣達案的第三項議題，對各種案例加以綜合分析，而於下文中提出一種化繁為簡、根據法理而行、可供判斷合理耗盡範圍的判斷表，並利用此判斷表，搭配廣達案中對上述前兩項議題的確定判決，整理出一套判斷權利耗盡與否的綜合判斷流程圖，供各學者先進參考。

## 4.2 部分構件是否體現組合專利之另類判斷邏輯

首先，先談論「部分構件是否體現組合專利」的另類判斷邏輯，以對應於本文的第一目的。

就所謂「輔助侵權構成要件」之判斷要件而言，一般來講是大家比較熟悉的，但是就所謂「部分構件是否體現組合專利的判斷要件」而言，則不是大眾較為熟悉的。因此設若可以用一個大家比較熟悉的判斷方法，來解釋一個大家較不熟悉的判斷方法，將可以讓大家易於記得，而便於進行該較不被熟知之判斷方法的判斷。因此，以下即依此原則而就「部分構件是否體現組合專利之判斷方法」這一點提出一種既符合法院見解，又加以簡化的另類判斷邏輯。

### 4.2.1 廣達案中有關部分構件是否體現組合專利的見解：

依據廣達案之見解，其認為部分元件之買賣亦會導致專利物品有權利耗盡情事的理由為：

- 1) 唯一的合理及意圖用途為實行該專利(only reasonable and intended use is to practice the patent);
- 2) 因下列兩點而體現了該專利的實質特徵(embody essential features of the patent because);
  - 2-1) 構成該專利的一重要部位，且僅是為了完整地實行該專利 (they constitute a material part of the patent and all but completely practice the patent)；
  - 2-2) 實行該專利所還需要的步驟都僅是一般程序或是標準元件的應

用，而這些實行該專利的最終步驟是普通且無發明性的.....因為當與標準組件結合後，實行了所有發明所在之步驟（step necessary to practice the patent is the application of common process or addition of standard parts, final step to practice the patent is common and non-inventive ... because they carry out all the inventive processes when combined with standard components.）。

#### 4.2.2 輔助侵權之要件：

依據美國法典第 35 編第 271 (c) 條 (§35 U.S.C. 271(c))，其規定一元件是否構成間接侵權中之輔助侵權的判定要件有三：

- 1) 構成發明之一重要部位 (constituting a material part of the invention)；
- 2) 知道此組件專供或尤適用於使用在該專利之侵權 (knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent)；
- 3) 並非一適用於實質非侵權用途的通用構件或商品 (not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use)。

#### 4.2.3 廣達案見解與輔助侵權要件之比對：

將「構成輔助侵權之要件」，與廣達案中有關「部分元件是否體現組合專利的見解」以英文作一比對，將可以獲得一下表二所示的對應關係：

表二：輔助侵權要件與部分元件體現組合專利之見解間的比較表

輔助侵權判斷 要件簡語	輔助侵權之法定要件	部分元件是否體現 組合專利的見解	廣達案理 由歸類
1. 構成專利之 重要構件	-Constituting a material part of the invention	-Constitute a material part of the patent	理由 2-1
2. 明知(意圖)	-Knowing the same to ... for use in an infringement of such patent	-Intended use is to practice the patent,	理由 1
3. 用來供侵權 用	be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent	-Only reasonable and intended use is to practice the patent.	理由 1
4. 非可供非侵 權用途之商品	-Not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use	-All but completely practice the patent (DC: no reasonable non-infringement use)	理由 2-1
		-carry out all the inventive processes when combined with standard components..	理由 2-2

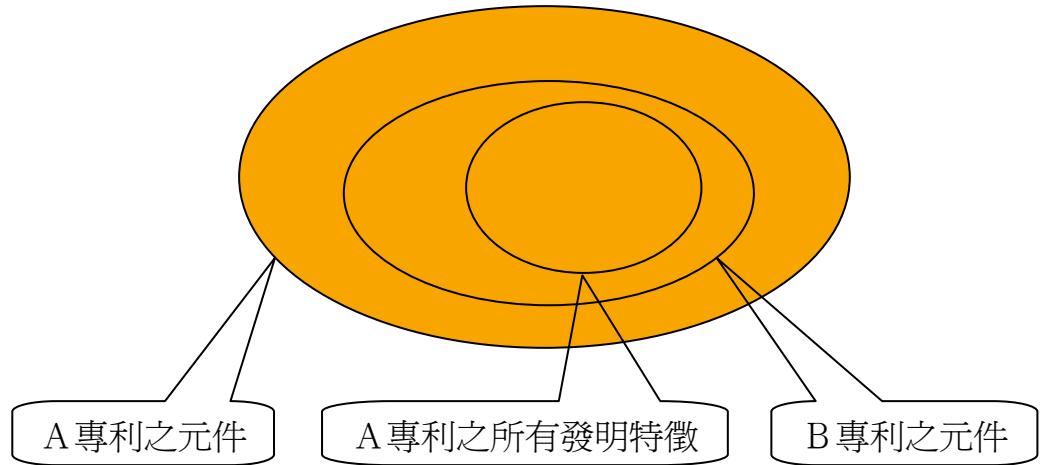
由上述表格所列各項要件之間的相似比對可見，所謂「部分構件是否會體現組合專利」而造成專利耗盡之判斷原則，相較於所謂「輔助侵權判斷要件」，可以說只多了一項要件，亦即，「是否有體現專利的所有發明特徵」。因此，根據本文之看法，有關該部分元件是否會體現組合專利而造成專利物品權利耗盡的判斷方法，可以簡化成兩點，而以一種較為熟悉的方式來進行判斷，亦即：

- 1) 是否構成輔助侵權；
- 2) 是否有體現整體（或組合）專利之所有發明性特徵。

此即為本文第一目的的體現。由於輔助侵權的判斷要件是大家比較熟悉的，藉由以輔助侵權之判斷要件為主體，再輔以差異點，來作為「部分元件是否體現組合專利」的另類判斷邏輯，將可以讓我們更容易地來掌握該「部分元件是否有體現組合專利之實質特徵」此一問題的解答，而不至於因為有很多種原則，以及其間的錯綜複雜，以致難以記得應該如何來判斷該「部分元件是否體現組合專利而耗盡專利」的判斷原則。

#### 4. 2. 4 以圖形解釋「部分構件是否體現組合專利」之判斷：

為利於了解起見，茲進一步以圖形來闡釋部分構件與組合專利之間的判斷關係。將「部分構件」視為「B 專利」，將「組合專利」視為「A 專利」，則其元件間之相對關係將可以如下圖一所示來表示。



圖一：部分構件是否體現組合專利之判斷圖

(資料來源：本文製作)

### 4.3 權利耗盡判斷之綜合推演

以下將進行本文第二目的的推演。根據法定的專利權能，以及案例所建立的權利耗盡原則，當售出物品的一方是專利權人時，顯然可以將專利權與權利耗盡間之關係，列表如下表三所示：

表三：專利權人下的權利耗盡關係表

專利權人之 排他權種類	製造	銷售	使用	進口
耗盡方式	專利產品經專利權人首次銷售後			
權利耗盡否？	不耗盡	耗盡	耗盡	耗盡（國際耗盡&國外賣） /不耗盡（國內耗盡&國外賣）

其中，因首次販賣原則是指「專利物品一經銷售即失去對該物品的任何權利，而非對該專利的任何權利」，故依本文之判斷邏輯，首次合法販售將使專利權人喪失其對已製成專利物品的銷售、使用、以及依耗盡區域而有不同結果之進口等排他權，但不喪失專利物品之製造排他權，故有上表之判斷邏輯歸納。

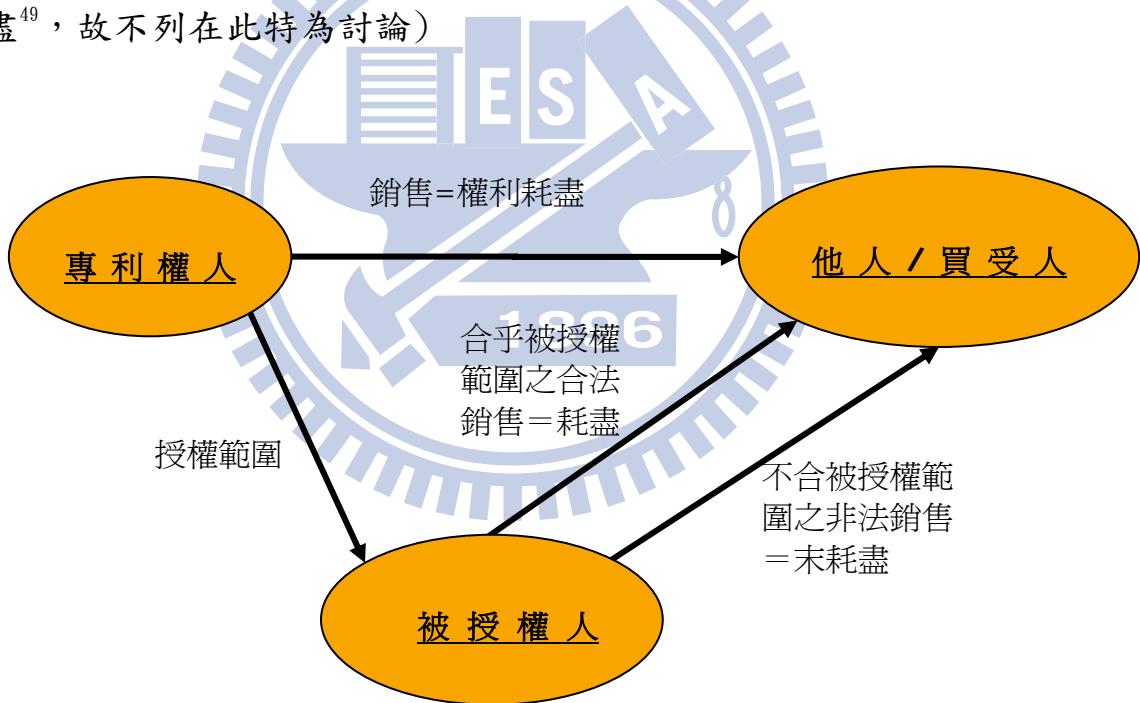
另外，從眾多案例中可知，授權合約是允許設定限制條件的，在不落入專利濫用，或是不違反反競爭法、不公平交易法、衡平法等規範之下，允許就製造、銷售、使用、進口等授權行為進行限制。惟，狀況繁雜，似乎難以一概而論。因此，當售出專利物品的一方是專利被授權人時（不是

專利權人本身），相對於上述表三關係的結果，應可變成如下表四所示：

表四：專利被授權人下的權利耗盡關係表

專利權人之 排他權種類	製造	銷售	使用	進口
耗盡方式	專利產品經被授權人首次銷售後			
權利耗盡否？	未耗盡	依各狀況論	依各狀況論	依各狀況論（國際耗盡） /不耗盡（國內耗盡原則）

根據上述表三與表四的不同，以及研讀各種判例的結果，可以將專利權人、被授權人、以及相對人（專利權人與被授權人以外之他人或買受人）間，在有經銷售行為下，相對於權利耗盡問題的關係，進一步表示成如下圖圖二所示：（非被授權人當然未耗盡，未付權利金以及未經銷售亦當然未耗盡<sup>49</sup>，故不列在此特為討論）



圖二：專利權人與被授權人和第三人間之權利耗盡關係圖

（資料來源：本文製作）

進一步，融合表三、表四、圖二之邏輯，以及案例所揭的各種類型，經由分析與歸類，本研究得到一達成本文第二目的之如下表表五所示的權利耗盡判斷之判斷邏輯表，可供以表五作為一種用以判斷專利權是否有權

<sup>49</sup> Grip Master Co. Pty. Ltd. v. Gripmaster USA, Inc., 4:2009cv02072 (Texas DC, 2009/7/1)

利耗盡的思考邏輯架構。

表五：權利耗盡判斷之判斷邏輯表

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
被授權人販售專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡
未經授權/未經銷售	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：	被授權人之各行為						
	製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍		
授權限制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法		
	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

1896

其中，表五之上方橫向欄位是分別就買受人相對應於專利專有製造、銷售、使用、進口等排他權的各種行為態樣。例如與「製造排他權」相關的，買受人的行為可能是「製造/重製」，或是「修理」。「進口排他權」則包括「國際耗盡」與「國內耗盡」兩種情形。這樣的分類項目，都是本文根據前面所舉案例中所載情形，所自行設定的分類。

而表五上方左側欄位，則是就所售專利物品分成係「專利權人所販售」、「被授權人所販售」、亦或是「未經授權/未經銷售」三種，這點在前述各種案例中，並沒有作此種區分；但在本研究中，則依據案例內容及第二章所談學理，而導入此種自行設定的分類項目。

其中，當專利物品是由被授權人所售出時，並分成「合法」與「非法」兩種，這也是各所舉案例中未作此種分法，但本文依據案例的判決結果，以及其相對於耗盡的關係所推出的分類項目。至於何者為「合法」，何者為「非法」？則由表五之下半段左側欄位所示的各種「授權限制範圍」，對應於下半段上側欄位所示之「被授權人之各種行為」交叉比對而成。亦即，「授權限制範圍」包含：「無限制條件」、「製造限制」、「銷售限

制」、「使用限制」、「進口限制」、以及「限制條件超出專利範圍」等六種。而「被授權人行為」則包含：符合限制範圍（同範圍）下的「製造」、「銷售」、「使用」、「進口」，以及「超出限制範圍」等五種。

簡言之，例如在專利物品係由被授權人所販賣之下，若被授權人的被授權範圍，並沒有被訂定任何限制條件，則其相當於擁有專利權人所能被豁免的各種權利，亦即擁有製造權、使用權、銷售權、進口權等；換言之，其各種與專利權相關的行為都因被豁免於受排他之主張，而為「合法」的行為。此時，判斷邏輯回到表五的上半段，當要論究買受人的行為是否因為專利權耗盡而免責時，即看左欄之「合法」以及上欄之「各種行為」下的相對交叉答案。例如，若買受人買了專利物品之後又去賣給別人，對應於「銷售」欄位，則因被授權人未受到銷售限制，本身即有銷售權，其銷售為合法，因而專利權「已耗盡」，買受人不用受苛責。以此即可類推其他縱橫欄位交叉位置的答案。

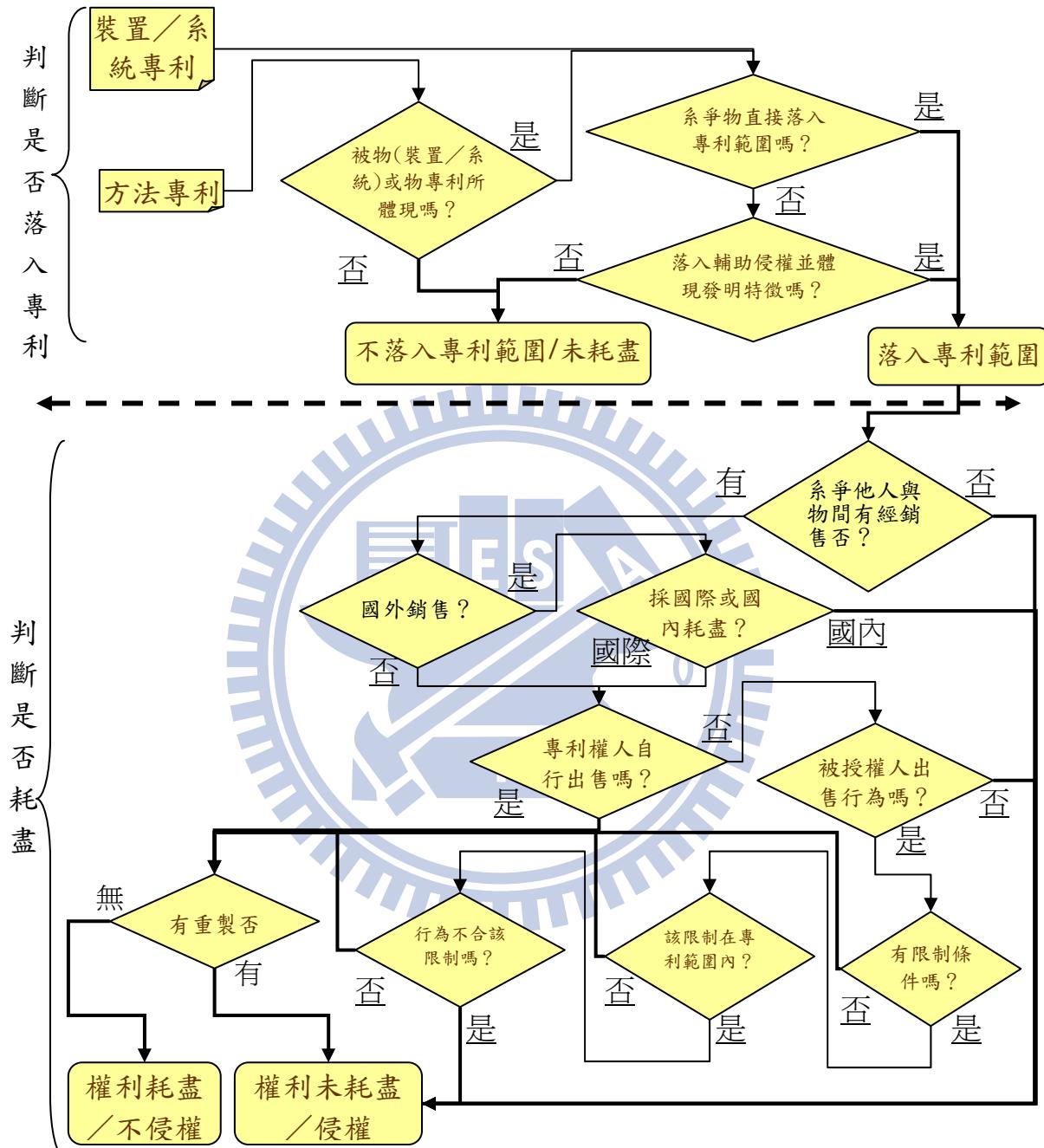
其中還要特別一提的是該「未經授權/未經銷售」欄位。基本上，專利物品未經第一次合法銷售，自當權利未耗盡。然而，如同前文之圖二所示，所謂「首次銷售」之符合，是指賣出人與買受人之間，且係就賣出人所製專利物品而言。因此，若有一專利物品並非出自合法之賣出人，有可能是買受人自行產生的，則這種情形是應該屬未經銷售的。又，既然買賣是雙方關係，則權利之耗盡亦當發生於雙方之間，因此若有另有一第三者享受了買受人的利益，但並沒有付出買賣對價，如同著作物之家用版與公播版之差別般，則對於該第三者而言，專利物品應該是被視為未經銷售的，因而權利未耗盡。另一種情形是系爭他人在未經授權下，進行製造/銷售/使用/進口等行為，則此等行為自然為權利未耗盡者。

#### 4.4 權利耗盡判斷之綜合判斷流程

前節所揭權利耗盡判斷邏輯表，是判斷耗盡與否的核心所在。本節則進一步根據上述表五所列判斷邏輯，再加上前述達成本文第一目的的部分元件體現組合專利的判斷邏輯、以及各案列之發展，尤其包括且融合廣達案中對於案中前述有關方法專利與部分元件的判決，整理出一有關專利權耗盡判斷邏輯的全套完整判斷流程圖，如圖三所示。

其中，上半部分，亦即第一階段，用以判斷系爭物品是否落入專利範圍。其中，首先自左邊開始，分物品專利與方法專利而論。對於物品專利而言，直接論定所售物品是否直接落入專利範圍，還是只是部分元件而要再進一步論定其是否落入輔助侵權並體現所有發明特徵（此為應用本文第一目的所得結論的說法）。若要論究的是方法專利的話，則先視其是否有

被系爭物品或物品專利所體現該方法專利（根據廣達案之見解），若有，則依上述物品專利之判斷方式，判斷系爭物品是否有落入專利範圍。



圖三：權利耗盡判斷之判斷流程圖：

(資料來源：本文製作)

在下半部分，亦即第二階段，用以在系爭物品被判定有落入專利範圍後，亦即系爭產品即為專利物品後，進一步判斷其是否有權利耗盡的情形。

首先，若系爭物品與系爭他人之間未經銷售行為，則自然權利未耗盡，

系爭他人之製造、銷售、使用等皆為侵權。另外，若未獲授權，侵權人雖未銷售而自行製造使用，專利權利理所當然未耗盡，惟在此表不顯示此種情形，僅就銷售情形作顯示。若有經銷售行為，對應表五，則在考量國際耗盡與國內耗盡之區別下，先判斷售出人對於專利產品的銷售行為發生地是在國內或是國外。若銷售行為發生地是在國外，則考量係採國際耗盡原則或是國內耗盡原則。若銷售行為地在國外，且採國內耗盡原則，則直接落入「未耗盡/侵權」之結論。若銷售行為地在國內，或是銷售行為地發生在國外但是採取國際原則，則接著判斷該銷售行為是「專利權人自行銷售行為」，還是「被授權人的銷售行為」，若是該專利物品既未經專利權人銷售亦未經被授權人售出，即應屬「未經授權銷售」者。若屬未經授權者，即直接進入「未耗盡/侵權」範疇。

在此附帶一提的是，當對於係採國際耗盡或是國內耗盡並不是很明確的情況下，或是，由於不明確而不想觸碰此問題時，有可能先不管此議題，而先就其他確定項目作討論，到最後得出有耗盡或未耗盡時，才視需要來討論國際耗盡或國內耗盡之問題。在此種情況下，在上述流程圖中，可以先略過銷售行為地的問題，直接判斷是否有經合法銷售行為或是誰進行銷售，並繼續其以下之流程。

接下來，如前所述，當專利權人自行銷售時，由於其有完整的權利，所耗盡的亦應是完整耗盡，因而只要有經專利權人售出，不問是否有限制條件，權利即為耗盡。若非專利權人售出，而為被授權人所銷售，則因授權條件不同，有可能有各種限制條件，不管製造、銷售、使用、進口都可以有條件，因而是否有因為合法銷售而權利耗盡，要進一步視其授權限制條件而定。

若沒有限制條件，即等於完全授權，而視同專利權人銷售，因而因合法銷售而權利耗盡。若有限制條件，則應視限制條件為何。首先，先看限制條件是否超出專利範圍，亦即是否不屬專利範圍內的事項，若超出，即表示該限制條件不合理，而應屬無效，等同於沒有限制條件，其銷售即構成權利耗盡。若沒有超出，則進一步看被授權人之銷售行為是否合於限制條件，若其銷售行為符合限制條件，則其銷售行為即屬有權（合法）銷售，該系爭物品進而落入權利耗盡範疇。若其銷售行為不符合限制條件，則其銷售行為即屬無權（非法）銷售，該系爭物品不構成權利耗盡情事。

接著，即使前面所述判斷流程中，有不少狀況是會使專利物品落入「權利耗盡」的狀況，但有一種可能是該第三者，亦即買受人，又自行對該物品作了「重製」的行為，則由於「重製」等效於「製造」，若未得到授權，這將又使該專利物品落入「專利未耗盡」的情況。因此，在上述各種即將進入「權利耗盡」的狀況中，應再多一考量是否有「重製」之步驟，若沒有，才真的是權利耗盡。

以上，即建構成了本文第二目的所欲揭露的權利耗盡判斷之判斷流程圖。

因此，當系爭物品係屬被授權人售出時，情況將較為複雜，而需要較多的注意。也許有人因此會說這樣對於購買者相當不公平，因為購買者很難有辦法了解出售者到底是得到怎樣的授權。然而，目前的判例演變就是如此，起碼在被授權人銷售物品方面，不管是最高法院亦或是聯邦上訴法院，都已確認可以以其所受限制條件，來判斷是否為有權銷售，進而判其是否權利耗盡的。但基於一般專利權人較不會去對消費者進行訴訟的原則，要注意的應是下游廠商。因此，也期望本文之論點，能對下游廠商自己權益的保障，有發揮提醒的作用，亦即下游廠商在購買上游廠商之產品時，應當注意其授權條件，以免還要額外繳交專利權利金。

#### 4.5 小結

以上，推導出了本文所欲達成的第一目的與第二目的，並產生了三個重要的小結論。亦即，第一，將「部分元件是否體現組合專利」的問題，利用輔助侵權判斷要件，而予以簡化成兩個要件，亦即，(1) 是否構成輔助侵權，以及(2) 是否有體現組合專利之所有發明性特徵。第二，將各種案例之案情，透過爭點整理而予以分類化，進而推導出一種表格化的權利耗盡判斷法則，亦即「權利耗盡判斷邏輯表」。第三，根據前述權利耗盡判斷邏輯表，並融合廣達案的見解，而推導出一份有關權利耗盡判斷方法的「權利耗盡判斷之判斷流程圖」。

惟，至此所產出的權利耗盡判斷邏輯，以及權利耗盡判斷流程圖，都是本研究大膽地針對幾個代表案例，透過二分法的邏輯推導而出的，其真能適應於錯綜複雜的所有案情嗎？理當有待商確。因此，為驗證其可行性，本文即於下章中，再就一些案例，試著運用本文所推導出來的耗盡判斷邏輯與判斷流程，加以進行實證，以評估其可行性。

## 五. 耗盡判斷之實證

本章將藉由下列案子，一一就前面第四章所推導出來的權利耗盡判斷邏輯表，以及權利耗盡判斷流程圖，作一實證探討。附帶一提者，由於美國在進口權部分係屬國際耗盡亦或國內耗盡尚非非常明確，因而在以下的實證研究中，雖亦有將相對於國際耗盡原則或國內耗盡原則而異的耗盡結果列入，但因其地域耗盡原則有待確定，故先不予以加深標示，而僅就製造、銷售、使用等權的判斷結果，作明確的加深標示。亦即，若採國際耗盡，則其耗盡情形等同於銷售與使用之耗盡情形；若採國內耗盡，則由國外進口之專利物品將沒有權利耗盡。

### 5.1 廣達 v. LGE 案<sup>50</sup>

#### 5.1.1 案情

此為最高法院之判決。韓國 LGE 公司擁有零組件及系統(處理器十晶片組十記憶體十匯流排)和方法之專利，並與英特爾公司達成相互授權，且相互授權內容分成授權合約書及主合約書(Master Agreement)。之後，廣達公司自英特爾公司僅購買處理器及晶片組，雖有被告知不授權於將該兩元件與非英特爾公司產製的記憶體與匯流排結合在一起，但廣達公司在買了晶片組之後，仍與非英特爾公司製造的記憶體進行組裝後出售。於是，LGE 公司以方法專利及系統專利控告廣達專利侵權。

#### 5.1.2 依本文所掲判斷邏輯之判斷

##### 第一階段：

依最高法院之判決，當方法專利可以被裝置專利所體現時，方法專利即有因物品銷售而耗盡之可能。此案中之系爭英特爾公司產品完全體現了方法專利，因而接著就物品專利判斷其是否與被告物品相同。在本案中，被告物品非直接與物品專利相同，因而另需判斷是否落入輔助侵權並體現系統專利之所有發明特徵，亦即判斷部分元件是否體現了組合專利。結果有，因而在運用本文所掲判斷邏輯下，該被告物品即屬有落入專利範圍。此時，即應進入第二階段，看是否已經專利耗盡了。

##### 第二階段：

依本文判斷邏輯，英特爾公司並非專利權人，而是被授權商。此時，

<sup>50</sup> *Supra note 1.*

應依被授權人的規則進行判斷。在被授權人情形下，本文判斷邏輯認為可以存在有限制條件，且在限制條件範圍內的銷售，才是合法或有權銷售（Authorized sale）。然而，因為最高法院認為不存在有限制條件，因此，該被授權人之銷售將和專利權人一樣，具有完整排他豁免權，而為合法銷售，進而相對於買受人，亦即表中之系爭他人而言，不管是如何使用，或是再銷售，該物品即應被視為有權利耗盡情形之產生，而不得再被專利權人主張專利排他權。因此，此判斷邏輯推演下的結果與判決結果相同。

### 5.1.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應本文前揭表五所示權利耗盡判斷之判斷邏輯表，因屬被授權人的合法販售，故落於下述加色部位，因而相對於系爭行為已權利耗盡。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
被授權人販售專利物： 合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	
未經授權/未經銷售	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍	
		無限制條約	合法	合法	合法	合法	
授權限 制範圍	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

## 5.2 Adam v. Burke 案<sup>51</sup>

### 5.2.1 案情

此為最高法院之判例。原專利權人是 Merrill & Horner，其有一改良之棺材蓋專利，其先將權利讓渡（assigned）給 Lockhart & Seelye (L&S)，

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

且限定其僅能在波士頓市中心 10 英哩範圍內販售，其之後又將剩餘權利讓渡給 Adam。Burke 是一位喪葬業者，Burke 向僅被授權在 A 地銷售之 L&S 買專利棺材後，攜至 B 地使用；被授權在 B 地銷售之被授權人 Adam 要求 Burke 停止在 B 地使用。此案被判權利耗盡，其用語為「只要物品曾被合法地製造與銷售，專利權人或受讓人或被授權人不得再基於利益而限制該物品之使用」<sup>52</sup>。

### 5.2.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

第一階段：

因不是方法專利，即直接進行裝置專利之判斷，因物品被裝置專利所體現為一不爭之事項，系爭產品直接落入專利範圍，故接著要進行是否有權利耗盡情事之第二階段判斷。

第二階段：

在本案中，系爭事項係屬被授權人銷售行為，非專利權人。因此，先論被授權人之銷售是否為有權銷售。因為有限制條件，故要看銷售行為是否同於限制條件，來判定是否為有權銷售。在本案中，因為限制條件是銷售地，且銷售行為地與授權合約之限制內容相同，亦即係屬合於限制條件之行為，故權利耗盡。因此，既經有權銷售，則買受人之攜至 B 地的使用行為即不應再受到限制。此判斷結果與案件判決結果相同。因此，本文所提判斷邏輯可行。

### 5.2.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應本文前揭表五所示權利耗盡判斷之判斷邏輯表，即落於下述加色部位，因此相對於系爭行為已權利耗盡。

---

<sup>52</sup> *Id.* (“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.”)

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：		不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
未經授權/未經銷售		不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍	
授權限 制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法	/	
	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

## 5.3 Motion Pictures Patents v. Universal film Mfg. 案<sup>53</sup>

### 5.3.1 案情

此為最高法院判例。如前章節所述。專利權人 Woodville Latham，授權 Precision Machine Company ((PMC) 製造並銷售電影投影機，但限定其只能供放映一些含有租給 Motion Pictures Patents 之發明的影片，且要貼告示牌在機器上，並限定售價。Seventy-Second Street Amusement Company 向 PMC 買了機器，並租給 Prague Amusement Company。專利過期後，Universal Film Manufacturing Company 作了兩部含有該發明專利的影片，給電影投影機租用人 Prague Amusement Company 供其使用在該電影機上。此時，專利權擁有者 Motion Pictures Patents 控告 Universal Film Manufacturing Company 之行為構成幫助侵權。此案最後被判因權利耗盡而不侵權。

### 5.3.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

<sup>53</sup> Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company, 243 U.S. 502 (1917).

### 第一階段：

有關系爭物品是否直接落入專利範圍之判斷，並沒有爭議，亦即落入專利範圍。因此，進入第二階段，判斷是否有權利耗盡情事。

### 第二階段：

本案因銷售行為發生在被授權人，因此要就被授權人方面來論。本案之授權合約有限制條件；然而，雖有限制，但限制超出專利範圍而無效，被授權人之銷售已構成權利耗盡，購買人之使用不受限制。故專利權耗盡。此結果與事實相符。故，本文所提權利耗盡判斷邏輯仍可適用。

#### 5.3.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，因屬被授權人銷售行為，且合法，則系爭他人之任何使用都可以，故本案之狀況落入下表加色部位，權利已耗盡。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)				
		製造		銷售	使用	進口
製造/重製	修理	國際耗盡	國內耗盡			國際耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡
未經授權/未經銷售		不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為				
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍
授權限 制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法	
	製造	合法	非法	非法	非法	非法
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法
	使用	非法	非法	合法	非法	非法
	進口	非法	非法	非法	合法	非法
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法

#### 5.4 General Talking Pictures v. Western E. 案<sup>54</sup>

##### 5.4.1 案情：

<sup>54</sup> General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938).

此為最高法院所判，有關“專利授權之使用範圍限制（filed-of-use limitation in patent license）”的一著名案例。案中，AT&T 授權 Transformer Company 可以製造真空管，但僅能供家庭設備用，並授權另一家公司製造並銷售真空管，但可供商業用途。GPT 向 Transformer 買得授權供個人使用的真空管，且知授權限制，但卻拿去供商業用途，Transformer 也知道 GPT 是要拿去供商業用途。AT&T 控告 GTP 及 Transformer，結果判決專利權未耗盡。

#### 5.4.2 依本文所掲判斷邏輯之判斷

第一階段：

系爭產品直接落入專利範圍，此為不爭之事實，因此，進入第二階段判定是否有權利耗盡情事。

第二階段：

因本案屬被授權人銷售行為，非專利權人，故接著看其是否有限制條件。在本案中，有限制條件，且被限制只能將商品賣供個人使用者，亦即有銷售及使用對象之雙重限制，或是銷售限制。接著看該限制是否在專利範圍內之產品的限制，因係專利範圍內之產品的限制，因而沒有超出專利範圍。接著，看行為是否符合被授權限制條件要求，因為案中之被告作為，有不同於被授權之銷售限制條件，因而，被判定為非法銷售，故專利權未耗盡。此與判決結果相同，故本文所提判斷邏輯可以適用。

#### 5.4.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，因屬被授權人之非法銷售，相對於他人之使用而言，本案之狀況落入下述加色部位，故權利未耗盡。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：		不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
未經授權/未經銷售		不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍	
授權限 制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法		
	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

#### 5.4.4 附帶分析

在上述案件中，是被授權人明知買受人要拿去作公眾使用，而非其被授權的個人或家庭使用，因而其銷售屬非法。然而，若是被授權人不知買受人的意圖用途，但買受人拿去作公眾使用了，則又該如何呢？

依據本文所揭判斷邏輯，在這種情形下，下半部之被授權人之行為應落在銷售「合法」區。但是，由於買賣關係是限於賣出人與買受人之間，因而若有權利耗盡情形，亦應只是發生於買受人身上。今天，身為賣出人之被授權人若有對買受人明定只能供家庭或個人使用，則其對價關係只發生在買受人個人或其家庭之中，並不包括公眾。因此，當買受人只作家庭使用，則該判斷邏輯表應落入合法及使用交叉所在之「已耗盡」。然而，當買受人將專利物品拿去作商業用途時，即無形中將對價關係超出個人或家庭了。此時，公眾應視為沒有買賣關係，既然沒有買賣關係，即無從有權利耗盡情形。於是，依本文判斷邏輯，在判斷邏輯表上半部中，即應落入「未授權/未合法銷售」之使用中，而為「不耗盡」。

## 5.5 Mallinckrodt v. Medipart 案<sup>55</sup>

### 5.5.1 案情

此為 CAFC 判決。原告 Mallinckrodt 製造販賣一種醫療設備的專利產品，售價 50 美金，並在其上標示「限一次使用」及，「限於單一病患使用」。醫院使用完該專利產品後，交由被告 Medipart 清理該裝置，替換過濾器並以紫外線消毒後，以 20 美金提供該醫院使用。原告主張該醫院構成侵權，Medipart 構成間接侵權。聯邦上訴法院認為使用限制是具有效力的，足以構成買賣條件，並認為耗盡原則不會讓一個附有條件的銷售變成未附條件之銷售。因而在專利範圍內，禁止買受人重複使用，是可行的，故本案未耗盡，構成侵權。由此看來，上訴法院是認為專利權人可以利用限制條件來免除權利耗盡的。

### 5.5.2 依本文所掲判斷邏輯之判斷

第一階段：

在系爭物品是否落入專利範圍這部分沒有爭議。故接著要進行第二階段，判斷是否有權利耗盡的情事。

第二階段：

本案屬專利權人自身之販售。則依本文判斷邏輯，由於沒有授權範圍，故不能有限制條件，凡經第一次銷售，即應權利耗盡，喪失對該銷售物品之所有權利。因此，本案應屬權利耗盡，購買人有任意使用權。

至此，本文所提判斷邏輯看來即與判決結果不同，而有適用上的問題。然而，還有一點應注意的是，該醫院購買人後續將該物品交由 Medipart 進行一重整（refurbish），此重整行為應該再被進一步考量才能定奪。

亦即，還應進一步判斷該重整行為，是屬重製／重建(Reconstruction)行為，或只是修理，若只是修理，則仍耗盡；若是重製，則由於醫院僅有任意使用權，可以任意使用或再行轉售不算耗盡，但沒有製造權。且 Medipart 並沒有被授予製造權，因而不管醫院是採委託代工的方式，或是 Medipart 買入再賣出的方式，在 Medipart 有取得利潤之下，應屬侵犯專利權人之製造權，所收取整理費用應屬非合法銷售，相對地，被告的行為，亦即指再度使用經重整後的專利物品一事，即沒有權利耗盡情事，而有侵權之行為。

因此，在本案中，如下節所述，因該重整行為屬重製性質，亦即製造，因而在權利耗盡範圍內。據此，依本案判斷邏輯，雖不認為其限制條件

<sup>55</sup> Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc., 976, F.2d 700 (1992).

合法，但仍是回到未耗盡之結論，由此可證本案之判斷邏輯仍可行。更何況，如前所述，在一些判例中，法院認為銷售所附條件，只是買賣契約，並不能使專利權因而免於權利耗盡。買賣契約之違反應另行依契約方式處理才是。

### 5.5.3 對照本文所揭判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，相當於下述加色部位。亦即，對 Medipart 公司而言，屬未授權之製造行為，其所售專利物品即屬未經合法銷售者，故其製造與銷售都無專利權耗盡之情，應由醫院或 Mediapart 公司負侵權之責。而對專利權人所售物品而言，雖原物為合法銷售，原應權利耗盡，但因物品被未授權者重製了，故該物屬權利未耗盡。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡	
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
非法		不耗盡		不耗盡	不耗盡		不耗盡
未經授權/未經銷售		不耗盡		不耗盡	不耗盡		不耗盡
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限 制範圍	
		無限制條約	合法	合法	合法	合法	
授權限 制範圍	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

### 5.5.4 附帶分析——重製與修理之分別

在本案例中，上訴法院引用 Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp. 一案<sup>56</sup>，該案係 JAZZ 進口 Fuji 具有專利之重整照相機，亦即，換過可拋棄式相機的底片跟電池，稱：「超過四千萬個經整新之可棄式照相機

<sup>56</sup> *supra note 33.*

的使用，已經侵犯了具有該可棄式照相機相關之美國專利的 Fuji 家族，亦即具鏡頭底片盒（LFFP）」<sup>57</sup>，並引用 Jazz Photo Corp. v. ITC 一案<sup>58</sup>，稱：「Aro Manufacturing 案<sup>59</sup>以及其他最高法院之判決都要求所謂重建是一種專利物品的第二次創造」。若只是磨床機之刀片更換，其僅是將機器維持妥善，因而是可允許之修理。在 Cotton-Tie Co. v. Simmons,<sup>60</sup> 案中，並稱將舊的東西加新的東西組合在一起，已經不是修理了。

因此，本案之更換過濾器應該已不是修理，而是重製了。據此，將使原本之有權銷售物品又落入權利未耗盡範圍，而有侵權情事。

## 5.6 Monsanto v. McFarling 案<sup>61</sup>

### 5.6.1 案情

本案為上訴法院的判決。原告 Monsanto 擁有基因改造種子的專利，其授權給不同公司製造專利種子並販賣給農民，且規定在買賣契約中要求買受人「種子只能被種植一次，且不可留存種子，也不能將留存種子提供給他人種植」。其中農民 McFarling 在買了種子之後，從收穫中留存了一批種子，並在下一季種植。原告以違反契約限制條款，告 McFarling 侵權。上訴法院認為若銷售是「附有限制條件的，並不會耗盡專利權人控制該種子的權利，且契約中之限制是在專利範圍內。買受人所支付的價格只反映出專利使用權的價值，原來的種子買賣契約並未授權製造新的種子，且新的種子並非由專利權人所販賣。因此無法適用專利權耗盡原則。由此可見上訴法院認同被授權人可以在銷售中附限制條件，不會耗盡權利。但，由於新種子等同於製造或是未經合法銷售而取得，在非屬授權範圍下，故無法適用權利耗盡。

### 5.6.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

第一階段：  
系爭物品直接落入專利範圍。

<sup>57</sup> *Id.* (“Use of over forty million refurbished disposable cameras directly infringed Fuji's family of U.S. patents directed to disposable cameras, also known as lens fitted film packages (LFFPs).”)

<sup>58</sup> *Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001),

<sup>59</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 342 (1961).

<sup>60</sup> *Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 106 U.S. 89, 90-91 (1882).

<sup>61</sup> *Monsanto v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

## 第二階段：

屬被授權人販售行為。在授權契約中，有被限制其授權範圍為購買者只能種植一次。被授權人亦依約定進行銷售。因此，被授權人的銷售是合法的，則依據該判斷邏輯表，買受人的使用即應屬權利耗盡範疇。

但是，由於買受人除了合法使用原買種子外，又另外自行留存種子，但買賣合約中明顯不包括此新的自生種子，且亦未授權買受人可以製造新種子，因而該新生種子等同於未經合法銷售或是未被授權可以製造者。所以，所留存的種子雖是自生的，但是在未經合法銷售之下，理當沒有權利耗盡之理。故落入「未經合法銷售」與「使用」交叉所在之「不耗盡」，或是被授權人合法販售，但買受人作了未被授權的「製造」，而導致「不耗盡」。

### 5.6.3 對照本文所揭判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，相當於下述加色部位。亦即對於被授權人而言，其販售物是合法的，但他人有「製造」行為，故該新物品不耗盡。而對於被告而言，其製造與使用都因未經授權，屬未經合法銷售者，故權利不耗盡。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡	
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡	
	非法	不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
未經授權/未經銷售		不耗盡		不耗盡	不耗盡	不耗盡	
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限 制範圍	
授權限 制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法		
	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

### 5.6.4 附帶分析

由前段判斷邏輯看來，本案與判決相同，都是權利未耗盡。但，若銷

售者是專利權人自己時又該如何呢？

若此，依本文所述判斷邏輯，因專利權人擁有絕對的權利，在這種情形之下，形同沒有限制條件，專利權人之銷售都落入權利耗盡範圍。惟，這時同樣要再看被告是否有重建的行為。依此案情形，因 McFarling 留存種子的行為，等於是製造新種子的行為，且此新種子並未經合法銷售。因此，如同上訴法院所認定的，若是專利權人之自行銷售，其限制條約將會被認為是買賣契約，並非授權製造的契約，因而在原告沒有同意售價包含新種子，亦沒有授權被告製造新的種子之下，留存種子的行為即相當於製造種子。依此結果，仍有侵權情事。亦即，專利權人的權利仍應可受到保護，被告因製造了種子，或是未經合法銷售取得專利產品，而侵犯了原告的專利排他權。

## 5.7 Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark 案<sup>62</sup>

### 5.7.1 案情

本案為上訴法院的判決。案中，原告 Lexmark 為一印表機製造商，並擁有其墨水匣之專利。其為了取得供應墨水匣之優勢，對市場提供兩種價位的墨水匣，一種是標準產品，並無折扣，但沒有任何限制，消費者可以任意處置用完的墨水匣；另一種價位的墨水匣則有折扣而較低價，但限制應配合 Lexmark 之回收，不可自行充填再用，且採取「拆封即同意」之方式進行告示。法院遵循 Mallinckrodt v. Medipart 上訴法院案判定「耗盡原則在附有限制條款的銷售下並不適用」的見解，判定 Lexmark 並沒有耗盡其專利權，被告因而侵權。

### 5.7.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

第一階段：系爭物品直接落入權利範圍。

第二階段：

屬專利權人自身販售，即使有任何條件，仍都權利耗盡。故依本文邏輯解，本案應權利耗盡，購買人有任意使用權。

由前段判斷邏輯看來，本案應已權利耗盡，如此即與判決不同。但是，依本文所提判斷邏輯，在這種情形下，還應看被告的行為是否有重建

<sup>62</sup> Arizona Cartridge Remanufacturers Association Inc. v. Lexmark International Inc., 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).

(Reconstruction)了該專利物品的行為，重建屬製造行為。就本案而言，墨水是新的元件，又是重要元件，當新的元件加上舊的元件即應被視為重製。結果，即等於權利未耗盡，而又與判決結果相同。因此，以本文所提判斷邏輯來推演時，雖論法與判決論法有所不同，但仍可得到相同的結果。徵結點應該是被告因重建而侵犯了原告的專利製造權，結果仍構成侵權。

就本案而言，專利權人之販賣本身應是銷售條約，當消費者未依其限制而行時，其頂多只能說消費者不遵守買賣契約，專利權人應從違約著手，而不是論定該物品未權利耗盡。而其銷售限制應該是不合「初次販賣原則」所建立的權利耗盡原則的，亦即不應因有限制條件而避免權利耗盡，而應以另訴求製造侵權，來訴求專利未耗盡。這樣的觀點在多位其他學者的著作中，亦有相同的看法。

又，依據前述觀點，當 Lexmark 仍希望分兩種價格銷售時，也許，在銷售金額較高的產品中，以列示授權充填重製造的方式來規範，亦即授權利用原墨水匣進行重製，會是一個比較合理的方式。

### 5.7.3 對照本文所揭判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，相當於下述加色部位。

相對於他人行為下之專利權耗盡判斷：		系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)					
		製造		銷售	使用	進口	
		製造/重製	修理			國際耗盡	國內耗盡
專利權人販售專利物：	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡	
被授權人販售 專利物：	合法	不耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	已耗盡	不耗盡
	非法	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	
未經授權/未經銷售		不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	不耗盡	
上述被授權人之販賣是否合法之判斷：		被授權人之各行為					
		製造 (同範圍)	銷售 (同範圍)	使用 (同範圍)	進口 (同範圍)	超出限制 範圍	
授權限 制範圍	無限制條約	合法	合法	合法	合法		
	製造	合法	非法	非法	非法	非法	
	銷售	非法	合法	非法	非法	非法	
	使用	非法	非法	合法	非法	非法	
	進口	非法	非法	非法	合法	非法	
	超出專利範圍	合法	合法	合法	合法	合法	

亦即，對於專利權人而言，其物品既經自己售出，理當權利耗盡，但

是，系爭他人有「製造」之行為，致使該新物品屬權利未耗盡者。對於被告而言，其製造與銷售都因未經授權，屬未經合法銷售者，故對於所售物品而言，權利不耗盡。

## 5.8 小結：

上述幾件案例之判斷情形可以匯整如下表表六所示。

表六：相關案例判斷情形匯整表

項次	案名	法院類別		銷售類別		限制條件		原判決		本文判斷邏輯	
		最高法院	上訴法院	專利權人	被授權人	有	無	耗盡否	原因	耗盡否	原因
1	廣達案	V			V	V	是			是	無限制
			V		V	V	否	有限制			
2	Adam 案	V			V	V	是			是	
3	MPP 案	V			V	V	否	超出範圍	否	超出範圍	
4	GTP 案	V			V	V	否	超出條件	否	超出條件	
5	Medipart 案		V	V		V	否	有限制	否	重製	
6	Monsanto 案		V		V	V	否	重製/未銷售	否	重製/未銷售	
7	Lexmark 案		V	V		V	否	有限制	否	重製	

經由上述幾件代表性案例的實際驗證，可知本文所提出的判斷邏輯，雖然在一些案例中，與該等判決的處理過程方式有所不同，但其結果都符合判決結果。至於判決之處理方式有所不同的案子，都是屬於上訴法院。誠如一些學者的著作所述，上訴法院是傾向於可利用限制條件，來阻止權利耗盡的；但最高法院是傾向於不可利用限制條件，來阻止權利耗盡的。

雖然上述幾件代表性案例中，還缺少一種由最高法院所判，對於專利權人本身之銷售且帶有附帶條件的判例。但依法理而言，專利權人本身即具有各種專利權，只要首次銷售原則被公認，專利權人本身之販售，即沒有理由利用限制條件來使權利未耗盡，否則，即不符公平原則了。而且，在 1895 年之最高法院所審決之 Keeler v. Standard Folding 案中，如前面第 3.3 節所示，法官即有提示到，對於專利權人自行製造與銷售專利產品的情形而言，其雖可以用契約來作限制，但那是屬於合約之討論，而不是專利權意義與效果之討論。由此段話明顯可知，在專利權人自行銷售下，專利權仍應是無條件耗盡的，若欲作限制，應只能從契約法來作討論限制，若有違反，也應只能用違約來論處，而不應與專利權耗盡混為一談。這也是本文為何整理出所示權利耗盡判斷邏輯的一重要依據。

又，在廣達案中，因為是被授權人的銷售行為，所以可以有限制條件，只因被認定沒有限制條件，故一經銷售，即應權利耗盡。在這種情形下，自然不會去討論到若是專利權人自行銷售時的情形。唯，最高法院在廣達案中，也明白地表示，若沒有限制條件，即有權利耗盡情事，則既然專利權人本身即具有各種專利實施權，即等於沒有限制條件，則其一經售出產品，即應受到權利耗盡之拘束，自屬合理事項。

因此，本文所採判斷雖似乎有不合原判結論之處，但透過其他輔助論法，例如銷售合約不等於授權合約，或是重製／再生等同製造、未經合法銷售等原則，本文所揭耗盡判斷仍有符合案件結論之處，可以見得本文所掲判斷邏輯有其可行性。

1896

## 六. 結論

### 6.1 本專利權耗盡判斷具可行性與合理性

綜合上述，本文所探討的權利耗盡判斷，主要是基於下述二原則：

1) 權利耗盡原則是建立在首次銷售原則下；

2) 專利授權可將製造、銷售、使用、與進口等實施權分開授權他人實施，故可作合理限制；專利權人因本身即俱足各種排他權，一經銷售即失去了除製造以外的所有排他權利，故沒理由作任何權利上的限制。

根據前述兩原則所歸納出來的耗盡判斷，得到表五所示判斷邏輯，以及圖三所示判斷流程，此為本文之重要結論。又，由前述實證研究可得知，將自行實施專利權與授權他人實施專利權的法律效果合理地設為不同，似乎有不合案情結論之處，但合理地透過其他輔助論法，本文所揭耗盡判斷仍有符合案件結論之處，因而在實證驗證之下，本文所揭耗盡判斷是可行的。授權合約可以有適當限制，因而可以適當阻卻權利耗盡，但專利權人自己實施專利時，則不能藉由銷售的限制條件阻卻權利耗盡，此項觀點亦有被揭示在一些著作中<sup>63</sup>。因此，在專利權人自行銷售之下，即使有銷售條件，其充其量應只是銷售契約，有違反時應依契約原則處理，而不能主張權利之未耗盡。若其欲作專利權的限制，應從授權契約下手。

附帶一提者，根據本文觀點，有一問題在於：既然專利權人自行實施與授權實施的法律效果有所不同，則似乎專利權人將專利權授權他人實施，比較能獲得較大的利益，而有所不公平。但本文認為，大家皆知專利權的目的係在促進科學的進步，並不是為了讓專利權人獲得獨佔利益，專利權之給予只是對於其對促進科學進步之補償。因此，當專利權人將其專利權授權給他人實施時，等於同時也讓他人可以分享科技進步成果，並促進社會的進步與良性競爭，此時，若根據有捨有得的想法，讓專利權人有更多的利益可能，似乎也應該是一種合理的衡平。

而且，站在分享的角度來看，當專利權人將獨賣權授權給別人實施時，為了保護其自身利益，自當可作各種限制條件，來讓專利權人在分享權利時，亦能作適當保護。但若專利權人並非分享給別人實施，即不該有特別待遇，自當沒有利用限制條件的優勢。

<sup>63</sup> Brian G. Brunsvold et. al., “§4.06 The Doctrine of Exhaustion and Its Effects on Implied License Issues,” Drafting Patent License Agreements, BNA books.

## 6.2 銷售合約之限制條件與權利耗盡間之阻卻關係

從上述實證結果可知，本文所推出的耗盡判斷雖有中間過程不同於部分案例之情形。但是，如同在案例中所探討的，在專利權人本身進行販賣行為的情形下，其所作各種限制條件，充其量應只能是銷售契約，而不是授權契約。因此，其限制條件不應阻卻權利耗盡。就此點而言，有部分論文亦持相同之見解，例如：「專利權人對專利產品的真意乃在移轉所有權，於契約中附加限制條件的目的乃是為了使其產品獲得比專利法賦予的權利更多的保護，則該契約應屬買賣契約，不因限制條款使用授權等字樣，而使買賣契約變成授權契約」。又稱：「買賣契約乃定義雙方當事人合意的權利，只有簽約的雙方當事人才受約款的效力拘束，因此具有對人性；倘若承認買賣契約限制條款可排阻耗盡原則之適用，即形同以契約限制第三人法律上的權利，而產生類似對世效果，此有違專利法中蘊含的公益政策」<sup>64</sup>。因此，當專利權人在買賣合約上作限制，而買受人有違約時，應以違反契約論處，而不當以權利未耗盡來論。

不過，就上述論文而言，本研究雖認同銷售契約之限制條件不能阻卻權利耗盡，但卻認為銷售條件或銷售契約中，可以附帶授權條款，而來提醒權利耗盡範圍，或是擴大權利耗盡範圍。惟，此時該授權條款應該明文指稱是授權條款，且此授權契約不可以違反第一次銷售原則所建立的權利耗盡原則，例如，不能限制買受人於物品經合法銷售後的使用或銷售等。因此，當欲在銷售契約中增訂授權條款時，應載明授權的方式。例如，提醒權利耗盡範圍者如：「本售價僅授權供單人或家庭使用」，擴大權利耗盡範圍者如：「本售價授權可供多人使用」、或是「本售價授權可進行墨水充填」等。俾利專利權人可以以不同價格來進行不同條件之銷售，以解決例如限制使用一次的問題。

## 6.3 對授權合約之限制條款的建議

### 6.3.1 授權合約之限制條款應清楚而明確

由廣達對 LGE 案之分析可知，其雖屬授權案，而依本文觀點理應有較大的彈性範圍，且亦有作了限制條件，但因為被最高法院認為授權契約並沒有清楚地作了限制約定，故被以沒有作任何限制條件來論處，進而導致被判權利耗盡。但另一真空管案的使用限制則是有效地阻卻權利耗盡。所

<sup>64</sup> *Supra note 21.*

以，身為授權人時，應以此案為明鑑，務必在授權合約中規定出清楚而合理的限制條款。

### 6.3.2 專利權人自身所為銷售時之替代限制方案

依據本文觀點，倘若專利權人欲對所銷售之專利產品限制使用次數或範圍的話，雖不能透過條約來阻卻權利耗盡，但仍可以藉由銷售契約來作某些部分的提醒與說明，至少可免於落入默示授權。例如，可以將銷售合約的限制條文改成例如：「本銷售行為並非專利授權亦非專利默示授權，任何重建或複製本物品之行為都屬侵犯本物品專利權的侵權行為，欲重建或複製本物品，請取得銷售人之授權」來作警告。或者，例如 Lexmark 一案，可以說：「欲重覆充填使用者，請另取得專利權人之重製授權，否則屬非法重製」。除此之外，並可以加採例如「為獎勵尊重智慧財產權者，凡使用者收集兩個毫無被拆封重製之墨水匣，即可換贈一個墨水匣」的方式，來滿足其欲以不同價格方案擴大佔有率的意圖。又例如種子一案，可以載明：「本銷售只限本粒種子，任何種子再生之種子不在本銷售範圍內，欲合理使用再生種子者，請另洽專利權人取得授權或銷售對價」。

### 6.3.3 授權契約可以利用限制條件來阻卻權利耗盡

依據本文觀點，專利權人在進行授權時，可以利用本文所列之判斷邏輯及判斷流程，來簡單而清楚地阻卻權利之耗盡。例如，若只希望授權某一廠商自行生產與銷售，但不希望其幫其他廠商代工製造而增加競爭廠商，則可以於授權契約中載明「只限以廠商之品牌進行製造與銷售，不得為他人進行代工，亦不得委託他人代工」，以避免其他競爭廠商透過該被授權人之代工，而合法取得該專利物品進行銷售，導致無法對其主張權利，或是技術落入其他廠商手裡。

### 6.3.4 被授權人應更加注意授權契約的限制內容

依據本文觀點，當被授權人銷售一種被授權的專利物品時，若授權合約有限制條件，稍不慎，將有極大的可能，使銷售行為變成無權銷售，而無權利耗盡情事，此不僅影響自己的聲譽，亦影響下游客戶的權益，進而影響雙方生意關係。因此，身為被授權人，應該依據本文所提之一簡易耗盡判斷，好好地審視授權合約內容，避免其銷售之物品，落入未耗盡之侵權情境，而造成交易之困擾。例如，尤應審視自己是否有代工權，或委託代工權等，以避免為人代工卻無法讓客戶可以主張權利耗盡。例如在墨水匣案例中，若欲在產品中標記「欲重建或複製本物品，請取得銷售人之授權」時，若本身只是一被授權可以製造墨水匣的廠商時，則應在授權合約

中表明授權內容包括可以「再授權」。

### 6.3.5 試談 LGE 案可以避免權利耗盡的條文用語

在廣達案中，英特爾公司與 LGE 間的授權契約中寫到：

「任何一方不可以授權給任一將任一方之專利物品與來自非任一方之組件相組合在一起而供銷售、使用、進口該組合的第三者。<sup>65</sup>」

另根據一主契約(Master Agreement)，英特爾公司同意對其顧客提出下列敘述：「本授權不擴及任何由英特爾與與非英特爾產品組合而成的產品<sup>66</sup>」以及；「違反本契約不影響也不造成專利授權之終止」。

由於英特爾公司與 LGE 公司都未稱英特爾公司有違反契約情事，因而授權契約成立。回到授權契約之用語，如前所示，條文中的用語只是在敘述再授權的對象，而不是授權給對方的限制條件，如此一來，等於是沒有授權限制條件。因而在專利物品體現組合專利之下，即使未授權給第三人，亦自然因權利耗盡，而無侵權情事。

在此，試著提出建議的話，若契約改寫成：「本授權契約僅授權被授權人可以販售專利物品給一在販售時亦（或已）獲得本授權人之相關專利授權的第三者供組合用」，或是「本授權契約僅授權被授權人可以將專利物品銷售給一欲與採購自本授權人之合法授權者的產品相組合的第三者」，或是「本授權契約僅生效於所授權物品係使用在與亦取自本授權人之合法授權者所售產品相組合時」。如此一來，以販售對象作為限制條件，或是以使用條件作為授權限制條件，即是很明顯的授權限制條件了。在此之下，對顧客通知亦作相對應的敘述，則廣達公司之將購自英特爾公司的處理器與其他公司所生產的記憶體組合，即不在授權範圍內，而不生權利耗盡情事。

以上是本文的一些小小意見與建議，亦為本文的第三目的。容或有不完備之處，僅期作為藥引，提供有識之士參考之用，俾利其加以週全之後，可以實際運用於授權條約上。

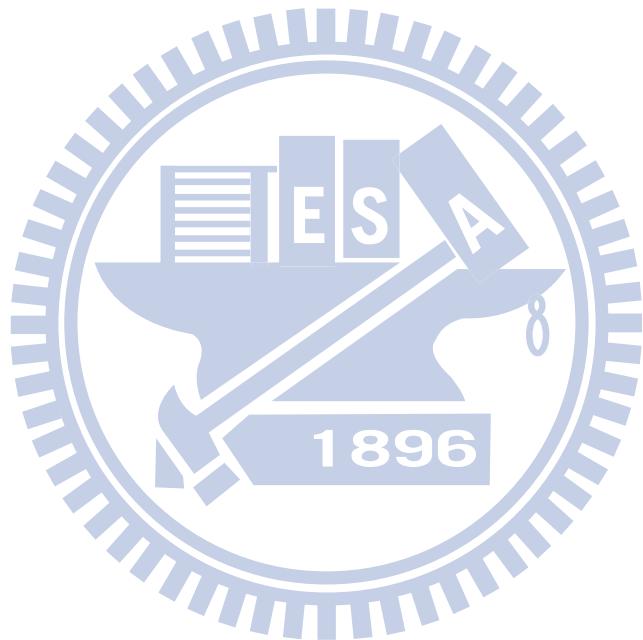
---

<sup>65</sup> Super note 1 (“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.”)

<sup>66</sup> Super note 1, (“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.”)

## 6.4 後續研究

從本文的研究當中，可以發現，美國究竟應採國際耗盡還是國內耗盡原則，對於權利耗盡仍是一個相關且值得研究的課題。另外，怎樣算是重製或製造，怎樣不算重製而只是修理，這點對於權利耗盡與否的判斷亦相當有關聯，而值得後續追蹤，以使權利耗盡判斷更趨完善。最後，廣達案之後的判決是否有依廣達案的結論進行判決，也是值得繼續追蹤的事項。



## 參考文獻

中文書籍：

1. 黃慶源、蔡之中，專利實施權之研究，工商法學業書 4，1979 年。

中文期刊：

1. 賴蘇民，「專利權利耗盡原則」，聖島國際智慧財產權實務報導，10 卷 5 期，頁 1~10，2008 年 5 月。
2. 謝銘洋，「專利進口權與平行輸入」，月旦法學雜誌，第二期，第 81 頁，1995 年 6 月。

學位論文：

1. 楊淑芳，「權利耗盡與默示授權」，世新大學法學院碩士論文，2004 年。
2. 王鍾齊，「從廣達案 v.LG 案論專利權耗盡原則」，南台科技大學碩士論文，2008 年。
3. 吳雅貞，「專利授權之侵權風險管控研究」，政治大學碩士論文，2008 年。
4. 陳昱儒，「專利權耗盡理論之公法研究」，政治大學碩士論文，2008 年。
5. 賈碩頤，「再生商品與專利侵害關聯性之研究」，中興大學碩士論文，2008 年。
6. 梅嘉玲，「歐洲共同體耗盡原則於智慧財產權之適用」，交通大學碩士論文，2008 年。

會議論文：

1. 張哲倫，「專利幫助侵權之法理基礎及我國專利法草案第 101 條之解釋適用」，2009 年全國科技法律研討會論文集，第 49 頁，交大科法所主辦，2009 年 11 月。
2. 王美花，「台灣智慧財產權之發展與挑戰」，2009 年全國科技法律研討會論文集，第 3 頁，交大科法所主辦，2009 年 11 月。

英文書籍：

1. JOHN GLADSTONE MILLS III ET. AL., PATENT LAW FUNDAMENTALS (2009)
2. MELVIN F. JAGER, TRADE SECRETS LAW (2009)
3. RAYMOD T. NIMMER, MODERN LICENSING LAW (2009)
4. MARK A. LEMLEY, IP AND ANTITRUST (2003)
5. BRIAN G. BRUNSVOLD et. al., DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS, BNA books, Six Edition.

美國判例：

1. Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852).
2. Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340 (1863).
3. Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873).
4. Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89, 90–91 (1882).
5. Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895).
6. Leeds & Cathlin Company v. Victor Talking Machine Company, 213 U.S. 325 (1909).
7. Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company et. al., 243 U.S. 502 (1917).
8. General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., et. al., 304 U.S. 175 (1938).
9. Aro Manufacture Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).
10. Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc., Jerry A. Alexander, 976, F.2d 700 (1992).
11. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F. supp. 522 (E.D. Tex. 1994).
12. Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).
13. Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).
14. Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (C.A. Fed. (N.J.) 2005).
15. Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark International Inc., 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).

16. Quanta Computer v. LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008).
17. LG Electronics, Inc. v. Hitachi, Ltd., 655 F.Supp.2d 1036, at 31 (N.D. Cal. Mar. 13, 2009).
18. Fujifilm Corp. v. Benun, 1487 CAFC (2009).
19. Laserdynamics, Inc. v. Quanta Storage America, Inc., 2:06-cv-00348, (E.D.Tex., June 29, 2009).
20. Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010).

網路資料：

1. Jones Day Publication, "Quanta Computer v. LG Electronics," [http://www.jonesday.com/pubs/pubs\\_detail.aspx?pubID=S5254](http://www.jonesday.com/pubs/pubs_detail.aspx?pubID=S5254) (最後點閱時間：2009年9月)
2. 尹重君，「由 LGE v. 廣達案看權利耗盡的原則及其適用」，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=337&start=y> (最後點閱時間：2009年11月)。