從 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案看美國專利權耗盡原則之最新發展

陳志遠 *

摘要

美國聯邦最高法院於 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案梳理專利權耗盡原則之本質，並指出該原則乃基於專利權之本質而來，從而買受人違反售後限制契約條款無專利權侵害問題，僅生契約法上效力；且該原則之適用並無國內外地域之限制。

關鍵字：專利權耗盡原則、售後限制契約條款、禁止轉讓限制政策、專利商品重要特徵、專利權侵害、第一次銷售原則。

* 作者現為國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

2017 年 5 月 30 日美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）作出 *Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.* 案判決[1]（下稱 *Impression* 案），樹立專利權耗盡理論（doctrine of patent exhaustion）在美國發展上重大里程碑。理由是，多年來聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）主張，專利權人得以契約條款約定售後限制（post-sale restriction），藉以排除該原則之適用。因此，一旦當違反限制行為被定性為專利侵權行為時，專利權人即可訴諸專利法排除該等侵害[2]。本案中聯邦最高法院推翻該見解，預料將對美國專利實務運作投下震撼彈，尤其是對現代日益複雜的生產供應鏈模式，從而該判決見解理由與結論之重要性不言可喻。對於深受美國專利實務影響之臺灣專利界而言，此判決之內容更是不可不知。

職是，本文擬先剖析專利權耗盡原則內涵與背後政策目標，接著簡介歷來聯邦最高法院對該原則之發展與適用，最後再逐項拆解該判決理由，指出將來可能造成之影響，俾供作為後續研究之基礎。

貳、專利權耗盡原則之簡介

聯邦最高法院自 19 世紀中葉起開始發展本原則，迄今該原則輪廓因嗣後專利法制變革、市場日益複雜與各級法院間見解歧異而日漸模糊。以下，本文擬先簡介該原則內容與演進。

一、專利權耗盡原則內涵

從定義來看，專利權耗盡原則可以被定義為：「對專利商品進行『單一且未附條件的授權買賣』（a single authorized and unconditional sale of a patented

---

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

[2] *See,* e.g., Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 703 (Fed. Cir. 1992); Princo Corp. v. International Trade Com'n, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010); LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1369-70 (Fed. Cir. 2006).

article）將終止所有該商品上之專利權」[3]。換言之，前揭類型之買賣將使得專利權人無法再排除或限制買受人對專利商品之使用、占有或轉售[4]。

在適用上，應嚴格區分買賣與授權兩種情形。質言之，前者以未附條件之專利商品買賣為最典型該原則適用情形。一旦對專利商品進行前述「單一且未附條件的授權買賣」，所有該商品上之專利權將因此終止。而專利授權契約則「僅是允許被授權人從事某種行為之同意」而已[5]。從而，若專利權人透過在授權契約中加入條件，欲藉該等條件來對被授權人與最終消費者間買賣契約賦加限制時，該限制將因專利權耗盡原則而無效[6]。此種對最終消費者使用等行為之限制學理上稱為買賣後限制（post-sale restrictions），聯邦最高法院並不承認其效力[7]。舉例而言，若專利權人甲授權給製造商乙製造與銷售 A 專利商品，但在授權契約中又限制乙在嗣後與最終消費者所訂定之買賣契約中，須限制後者不能再出售給回收業者。若乙日後與消費者丙簽訂買賣契約確有遵守該限制，但丙卻違約賣給回收業者丁時，甲不得對丙提起專利權侵權訴訟，即為適例。

二、專利權耗盡原則之立法政策探究

從政策目的角度觀察，本原則係為達成美國憲法第 1 條第 8 項所稱促進科學與實用工藝發展之憲法目的[8]。細言之，可再分為下列三項子目的[9]：第一，保護消費者免於因不知情下使用專利商品而侵害專利權，進而衍生侵權責任；第二，消除專利商品之售後限制；第三，確保專利權人不得被過高或過低補償（over- or under- compensated）。前兩者要達成的政策目的在於，避免專利商品買受人或嗣後所有人日後使用專利商品時可能面臨責任或限制[10]。如此，除可鼓勵商業交易

[3] Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).

[4] Yuichi Watanabe, *The Doctrine of Patent Exhaustion*：*The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.,* 14 VA. J.L. & TECH. 273, 275 (2009).

[5] *License,* BLACK'S LAW DICTIONARY (10th ed. 2014).

[6] Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

[7] Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 456 (1873).

[8] U.S. CONST. art. 1, §8, cl. 1, 8.

[9] Lucas Dahlin, Note, *When Is a Patent Exhausted? Licensing Patents on a Claim-by-Claim Basis,* 90 CHI. KENT L. REV. 757, 769-70 (2015). 另有論者以為，基於類似債之相對性概念，最終端消費者於購得專利商品時，通常無法獲悉最初專利權人對渠等所賦予之使用等限制，因此專利權耗盡原則有其道理。Id. at 761.

[10] *See, e.g.,* Samuel F. Ernst, *Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant*：*Should Parties be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?,* 2014 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 445, 453.

外，讓專利權人保有日後對買受人提起專利侵權訴訟，也將大幅增加交易成本，實為市場所不樂見者[11]。另外，允許專利權人可以對銷售後專利商品附加限制，也與禁止轉讓限制政策（policies against restrictions on alienation）不符。

第三個政策理由較為複雜。在防止過度補償專利權人方面，適用該原則可避免專利權人在允許專利商品流通進入市場後，仍可一再重複收取權利金，造成其受到過度補償而墊高售價[12]。反之，若過度擴張該原則適用範圍時，又恐將導致專利權人無法收取充足權利金，反而抑制潛在發明人創作欲望。職是之故，本原則不適用於專利商品之複製品，專利權人仍得對之提起專利權侵害訴訟。蓋通常而言，專利權人創作過程中須投入大筆研發資金，該筆研發費用須於嗣後進行大規模生產才能攤平壓低[13]。若容任買受人購買專利商品後即得任意進行複製生產，由於後者無須負擔前階段大量研發費用，從而其生產成本將遠較專利權人為低，如此將不利於專利權人回收專利權之經濟利益[14]。

三、聯邦最高法院歷來見解

聯邦最高法院歷來對該原則之見解並非一成不變，毋寧是數度更易其內涵以契合其前述所追求之法政策。起初，該院在 *Bloomer v. McQuewan* 案[15] 與 *Adams v. Burke* 案[16] 嘗試提出專利權耗盡原則。首先，*Bloomer v. McQuewan* 案（下稱 *Bloomer* 案）涉及專利權人以契約條款限制買受人在專利延展期間對專利產品之使用[17]。該院指出買賣該專利商品將使該產品脫離專利權保護傘下[18]，如此解釋的正當化基礎在於買受人透過使用專利商品方能享受利益，該利益不應受到專利權存續之影響[19]。其次，該院在 *Adams v. Burke* 案（*Adams* 案）表示專利物品一旦經專利權人（或其他有權之人，例如受讓人或被授權人）合法販賣並收取報酬後，

[11] Lorelei Ritchie de Larena, *Re-Evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes,* 83 IND. L.J. 957, 975 (2008).
[12] Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340, 350 (1863).
[13] Jeffrey W. Schmidt, Note, *Authorized Personnel Only: The Patent Exhaustion Doctrine after Helferich,* 91 Nortre Dame L. Rev. 2115, 2122 (2016).
[14] *Id*.
[15] 55 U.S. 539, 549 (1852).
[16] 84 U.S. 453, 456 (1873).
[17] McQuewan, 55 U.S. at 548.
[18] *Id*. at 549.
[19] *Id*. at 550.

該專利物品即脫離原專利權所附加限制（亦即專利權人限制該專利物品之權利已然耗盡），因此對於專利物品使用區域的限制無法進一步對抗買受人。

到了 1912 年，該院在 *Henry v. A. B. Dick Co.* 案（下稱 *Henry* 案）[20] 中肯認專利權人對知情的消費者所設售後限制條款之執行力（enforceable）。本案系爭售後限制條款要求消費者在使用專利滾筒油印機（mimeograph）時，僅能配合使用專利權人所生產非專利之油墨[21]。結果，專利權人對知悉系爭售後限制條款並出售油墨給消費者之第三人，提起共同專利侵權訴訟。聯邦最高法院於本件中肯認系爭售後限制條款效力[22]。

翌年（1913 年），該院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 案（*Bauer* 案）[23] 中區別本案與 *Henry v. A. B. Dick Co.* 案（*Henry* 案）不同，進而否定專利商品上所貼限制轉售售價通知之效力[24]。理由是，*Henry* 案限制是授權契約之售後限制條款，而 *Bauer* 案則非授權契約，而是完整買賣契約的售後限制條款[25]。也因此，隔年國會基此制定了 Clayton 法（Clayton Act）透過反托拉斯法（antitrust law）禁止系爭限制轉售售價通知之效力。

四年後，聯邦最高法院在 *Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.* 案[26]（*Motion Pictures* 案）直接推翻 *Henry* 案見解。質言之，本案事實略為：專利權人 Motion Pictures Patents 公司授權被授權人製造並銷售動畫投影機（patented motion pictures projector），但授權契約中卻限制使用投影機時，僅能播放專利權人所擁有之另一專利動畫。Universal Film 公司因出售二部自有之動畫給系爭投影機所有人，因此專利權人對 Universal Film 公司與該投影機所有人提出專利侵權訴訟。該院在本案中提出最經典的意見：單一且未附條件的買賣將耗盡專利權，已銷售的專利商品因此將脫離專利法壟斷範圍，出賣人自不得再附加相關限制[27]。

---

[20] 224 U.S. 1 (1913).
[21] *Id.* at 11.
[22] 然而，本件判決結果引起當時廣泛批評，認為此例一開恐將引起對非專利商品之獨占性保護。*See,* e.g., Note, *Control of Patentee Over Unpatented Commodities,* 25 HARV. L. REV. 641, 641-43 (1912).
[23] 229 U.S. 1 (1913).
[24] *Id.* at 16-18.
[25] *Id.* at 14-17.
[26] 243 U.S. 502 (1917).
[27] *Id.* at 516-19.

接著，在 1938 年 *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.* 案[28]，聯邦最高法院在特定領域專利授權情形，對此原則之適用設下例外限制。本案事實略以：擁有真空管放大器 (vacuum tube amplifier) 專利的 AT&T 公司，將此專利專屬授權給所屬子公司製造、銷售真空管放大器專供動畫產業領域使用；另就收音機領域之製造與銷售非專屬授權給 American Transformer Company(ATC)，而 ATC 並非 AT&T 子公司。該院認為在 ATC 於明知情形下銷售真空管放大器給動畫產業之買受人，此時已構成專利侵權情形。質言之，當專利被授權人並未遵守授權契約就特定領域授權之條款時，形同專利權人未同意被授權人與買受人間之買賣，專利權並不會因此耗盡[29]。

在 1942 年，聯邦最高法院在 *United States v. Univis Lens Co.* 案[30]（下稱 *Univis* 案）中，試圖在現代複雜分工系統下，定義何謂 *Motion Pictures* 案所提及專利商品之「買賣」。簡言之，本案中專利權人 Univis 公司就專利多焦點矯正鏡片（patented multifocal corrective lenses）之製造與銷售部分，設計了一套相當複雜的授權系統[31]。首先，Univis 公司先授權一家公司製造並銷售系爭鏡片毛胚（lens blank），並限定該公司僅能出售系爭鏡片毛胚給指定的批發商與零售商。接著，後者再依據後端消費者條件，量身打磨拋光系爭鏡片毛胚。此時，Univis 公司再要求批發商與零售商以特定價值出售給最終端消費者[32]。聯邦最高法院認為，專利權人雖出售未完成的專利商品，然一旦該商品已經顯現專利重要特徵（embody essential features of the patented article）時，此等「買賣」即耗盡專利權。此處，系爭鏡片毛胚已經體現系爭多焦點矯正鏡片之重要專利特徵[33]。從而，專利權耗盡原則將使專利權人無法再施加本案件的銷售後使用（post-sale use）限制[34]。

在 2008 年，聯邦最高法院藉 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 案[35]（下稱 *Quanta* 案）將本原則適用範圍推廣至方法專利（method patent）。本案涉

[28] 304 U.S. 175 (1938).
[29] *Id.* at 181.
[30] 316 U.S. 241 (1942).
[31] *Id.* at 243.
[32] *Id.* at 244.
[33] *Id.* at 250-51.
[34] *Id.*
[35] 553 U.S. 617 (2008).

及LG Electronics（LGE）公司所擁有關於微處理器與晶片組的電腦技術方法專利。LGE公司將所有專利組合(patent portfolio)授權給Intel公司，允許Intel公司製造、使用、（直接或間接）銷售、要約銷售或進口實施LGE公司專利的產品[36]。然而，該授權契約伴隨著一份「獨立」合約，內容要求Intel公司須通知渠等客戶不得將Intel公司所生產系爭專利產品與非Intel公司產品合併[37]。

本件Quanta公司自購買Intel公司所生產產品後，即擅自將之與非Intel公司產品併用，從而導致LGE公司對之提起專利侵權訴訟[38]。該院一反聯邦巡迴上訴法院否認專利權耗盡原則可適用於方法專利之見解，全院一致認為方法專利得因買賣而耗盡，並引該院先前所作 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* 案[39]與 *Univis* 案作為佐證 。再者，該院以為根據 *Univis* 案見解，既然Intel公司所出售予Quanta公司之微處理器與晶片組，已經體現了專利LGE公司專利之重要特徵，則此買賣契約已然耗盡LGE公司系爭專利權[41]。加之，LGE公司對Intel公司授權契約中亦未附加條件限制Intel公司出售專利商品，亦即為全權授權（fully authorized），從而Intel公司在此全權授權契約下出售體現LGE公司專利重要特徵之專利商品時，立即耗盡LGE公司系爭專利權[42]。

最近有關專利權耗盡原則的聯邦最高法院判決，是2013年涉及基因改造黃豆種子的 *Bowman v. Monsanto* 案（下稱 *Bowman* 案）[43]。該案事實略以：孟山都公司（Monsanto）研發出一種可以抵禦草甘膦除草劑（glyphosate-based herbicides）的Roundup Ready™ 專利基因改造黃豆（genetically-modified soybean）[44]。早先，當事人即印第安那州農夫Bowman先生自穀倉（grain elevator）購買非供種植的商品黃豆（commodity soybean）並種植於自有田地。在施用草甘膦除草劑後，Bowman懷疑系爭商品黃豆其實混有Monsanto公司Roundup Ready™ 基改黃豆。然而，Bowman在未支付Monsanto公司權利金情況下，自行保存成長作物的黃豆

[36] *Id.* at 623.
[37] *Id.* at 623-24.
[38] *Id.* at 624.
[39] 309 U.S. 436 (1940).
[40] Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 US at 629.
[41] *Id.* at 634.
[42] *Id.* at 638.
[43] 133 S. Ct. 1761 (2013).
[44] *Id.* at 1764.

為種子，並將之用於次年季末以及以後數年的黃豆種植上[45]。Monsanto 公司因此對 Bowman 提起專利侵權訴訟。而 Bowman 則抗辯專利權耗盡原則應適用於此。

聯邦最高法院在本案中拒絕 Bowman 的專利權耗盡原則抗辯。雖然在該原則下，Bowman 可以自由再出售或消費自穀倉購得之黃豆，但卻不被允許生產該專利黃豆的任何額外複製品（any additional copies）[46]。理由是，前揭第三點立法政策：避免對專利權人補償不足[47]。

參、聯邦最高法院於本案見解分析

在 *Bowman* 案之後，聯邦最高法院於今年 5 月 30 日又作出本件極為重要的里程碑式判決，除詳細梳理該原則本質並據此作出結論外，亦駁斥聯邦巡迴上訴法院先前對該原則之諸多誤會。本文以下即詳細解析本案之事實與構成理由：

一、案例事實梗概

本案例事實略以：Lexmark 公司設計、製造系爭雷射印表機碳粉匣，並將之銷售於美國境內與全球。Lexmark 公司對於系爭碳粉匣零組件與使用方式擁有數項專利權[48]。該碳粉匣內碳粉於用罄後仍可回充並再度使用。職是，此等特性遂開創了另一個市場：由其他再製造商（remanufacturer）自美國境內或國外其他國家消費者手中購買系爭碳粉匣並回充碳粉後，再以低於原廠價格銷售給其他消費者[49]。

鑒於系爭碳粉匣之可填性，Lexmark 公司提供消費者兩種購買系爭碳粉匣方案：第一，原價購買系爭碳粉匣，此時 Lexmark 公司對買賣契約不附任何條件；第二，按回收方案（Return Program）購買系爭碳粉匣。亦即 Lexmark 公司以原價八折之價格出售系爭碳粉匣給消費者，但消費者必須簽屬獨立於買賣契約外，另一份「一次性使用且不得轉售」限制（single-use/no-resale restriction）契約[50]。

---

[45] *Id.* at 1765.
[46] *Id.* at 1766.
[47] *Id.* at 1768.
[48] Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. 1523, 1529 (2017).
[49] *Id.*
[50] *Id.* at 1529-30.

亦即，消費者此處必須同意對系爭碳粉匣作一次性使用，且於用罄後不得將該碳粉匣出售予 Lexmark 公司外第三人[51]。為此，Lexmark 公司特地在適用回收方案的碳粉匣上貼上微晶片，以防該方案消費者重複使用[52]。

然而，為規避 Lexmark 公司的微晶片偵測，許多再製造商發展出嶄新方法以應付之。其中，再製造商常常主張「一次性使用且不得轉售」條件乃 Lexmark 公司與最初消費者間約定，並非與再製造商間的協議，無法拘束再製造商[53]。惟 Lexmark 公司並不認同於此，故於 2010 年間對諸多再製造商提起專利權侵權訴訟[54]。本件即為 Lexmark 公司對再製造商 Impression 公司所提出者。

本案涉及兩組碳粉匣之再回填與轉售：第一組是 Lexmark 公司在美國境內銷售的回收方案碳粉匣。渠主張因該公司已明文禁止系爭碳粉匣之回填與轉售，從而 Impression 公司在對前揭碳粉匣進行回填與轉售時，即發生專利侵權行為[55]。第二組是 Lexmark 公司在美國境外銷售的所有碳粉匣。因 Impression 公司從國外進口系爭碳粉匣，而 Lexmark 公司卻從未授權他人進口，是以 Impression 公司此舉已構成專利侵權行為[56]。

二、聯邦巡迴上訴法院意見

結論上，聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit）否認本件有專利權耗盡原則之適用。該院論證以美國憲法第 271 條（a）[57] 專利侵權（infringement of patent）作為出發點[58]。

---

[51] *Id.* at 1530.
[52] *Id.*
[53] *Id.*
[54] *Id.*
[55] *Id.*
[56] *Id.*
[57] 35 U.S.C. § 271(a). It prescribes that "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."
[58] Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721, 726 (Fed.Cir. 2016).

首先，該院引用同院 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.,* 976 F.2d 700（Fed.Cir. 1992）見解，認為當專利權人在「一次性使用且不得轉售」條件下出售專利商品，且買受人清楚地、合法地知悉此情時，其並未因該買賣而授與買受人或其後手轉賣或再使用權利。既然專利權人並未如此授權，則前述情形下的轉售與再使用仍構成美國憲法第 271 條專利侵權[59]。

其次，再根據該院 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n,* 264 F.3d 1094（Fed.Cir. 2001）（*Jazz Photo* 案）判決，若專利權人僅僅在美國境外出售或授權專利商品買賣者，並不能認為渠等已授權買方進口並在美國境內銷售或使用該專利商品之權利[60]。該判決揭示專利權耗盡原則適用之例外：在外國主權掌控下的市場並不等同於美國主權掌控下的市場，而在後者情形才有該原則之適用[61]。準此，美國聯邦巡迴上訴法院在 *Jazz Photo* 案採取的是國內耗盡而非國際耗盡立場。

聯邦巡迴上訴法院在本案中採取 *Jazz Photo* 案相同見解，並認為 *Jazz Photo* 案之見解並未遭聯邦最高法院 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 案[62] 推翻。*Kirtsaeng* 案判決理由雖認為著作權作品所有人可以在未經著作權人授權下採取行動，但該案涉及的是著作權而非專利權，故於本案並不適用之[63]。

三、聯邦最高法院見解之構成

結論上，該院認為 Lexmark 公司在決定出售系爭碳粉匣一刻起即無法再保有對該物之專利權，不論該買賣契約發生於境外與否，亦不論該公司是否有與買受人簽定任何限制轉售契約—後者情形僅是使 Lexmark 公司取得對買受人違約的契約法上救濟方式。其論理可解析如下：

（一）專利權耗盡原則之本質

從專利權本質出發，可得出「一旦專利權人選擇出售受專利保護之物品時，專利權之保護將立即終止」之結論。按美國專利法第 154 條（a）

[59] *Id.*
[60] *Id.* at 727.
[61] *Id.*
[62] Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).
[63] Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d at 727.

項規定，明文賦予專利權人在專利期間得以排除他人在未經授權下製造、使用、販賣要約或販賣發明物品[64]。職是，一旦專利權人決定出售受專利保護之物品，由於該物品已經轉換為私人個別財產，基於所有權之作用，買受人自然可以完全支配該物品而決定是否再加轉售，原專利權保護效力應即終止[65]。

聯邦最高法院再從歷史脈絡角度出發，指出專利權耗盡原則的根源在於普通法上禁止限制財產轉讓原則（common law principle against restrictions on alienation）[66]，法理基礎乃如此限制轉讓作法將有違交易往來慣例，並有礙嗣後就該動產之磋商締約。從此原則延伸至專利權領域，既然專利法立法意旨在於賦與發明人一定期間獨占回收該發明所衍生之經濟上利益，進而促進科學暨實用工藝進步，則在專利權人已回收該發明之經濟上利益時起，專利法即無再提供專利權保護之正當化基礎[67]。

此外，該院同時駁斥聯邦巡迴上訴法院在前審中所表示關於立法者對專利權耗盡原則之態度。詳言之，聯邦巡迴上訴法院表示此原則僅是採取「反限制轉讓立場」之普通法系國家一時性司法政策而已[68]。然而，聯邦最高法院駁斥此見解，指出專利法之制定與隨後多次修正均在反對限制轉讓立場之歷史脈絡下作成，且禁止轉讓限制將斲傷公眾利益至為灼然，足證立法者反對限制轉讓立場前後一貫而非一時性政策[69]。該院又同時舉出之前所作出之 *Straus v. Victor Talking Machine Co.* 案[70] 與 *Keeler v. Standard Folding Bed Co.* 案[71] 作為論證基礎，已實其說。

---

64 35 U.S.C. § 154(a).

65 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. 1523, 1531 (2017).

66 普通法上「第一次銷售原則」（first sale doctrine）有著完整悠久的歷史根源。在 17 世紀早期 Coke 爵士 (Lord Coke) 就曾經寫道：若某人占有一匹馬……或任何其他動產，……嗣將該動產全部利益給與或出售他人，並附上下列條件：「受讓人或買受人不得轉讓該動產予他人」，此條件誠屬無效。蓋他（出賣人）的全部利益已經移轉出去，從而已不具有歸復的不確定權益（possibility of a Reverter），如此限制轉讓作法將有違交易往來慣例，並有礙之後磋商締約。*Id.* at 1532.

67 *Id.*

68 Lexmark Intern., Inc. v. Impression Products, Inc., 816 F.3d 721, 750 (Fed. Cir. 2016).

69 *Id.*

70 243 U.S. 490, 501 (1917).

71 157 U.S. 659, 661 (1895).

職是之故，縱使專利權人在銷售受專利權保護之商品時附加轉售或再散布限制條件，嗣該買受人未遵守該條件時，專利權人僅能依據契約法債務不履行相關規定進行損害賠償，不得提起專利權侵害訴訟（patent infringement suit）進行救濟[72]。

而聯邦巡迴上訴法院之所以會得出相反結論，實是基於對該原則本質錯誤理解所致。聯邦巡迴上訴法院認為，該原則應理解成一個任意規定：亦即一旦專利權人出售專利商品，即推定其授權給買受人使用與轉售權利。然而，專利權人並非必定要授與買受人此等權利，渠等可透過明示約定方式保留此權利而不授權[73]。一旦如此，專利權人嗣後仍可主張專利侵權[74]。

然而，聯邦最高法院卻指出，專利權耗盡原則「本質」應是對專利權範圍之一種限制，而非一種附隨於出售專利商品而來的推定授權[75]。質言之，買受人之所以有權使用、出售或進口專利商品，完全是基於對專利品已取得所有權而來，並非源自專利法之授權[76]。專利權毋寧僅是防止買受人以外之人使用、出售或進口專利商品[77]。舉例而言，在 *Boston Store of Chicago v. American Graphophones Co.* 案中，留聲機製造商銷售留聲機給零售商，在雙方買賣契約中，製造商並要求零售商必須以指定價格販售留聲機給消費者。嗣後，某零售商卻違反此約定以低於指定價格出售留聲機給消費者，製造商據此對該零售商提起侵害專利權訴訟。聯邦最高法院在本案指出：製造商在出售留聲機給零售商時，就已經將該留聲機置於專利法保護範疇之外，再也不能夠藉由使用限制之約定保留專利獨占利益[78]。

---

[72] Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. at 1533.
[73] *Id.* at 1533.
[74] *Id.* at 1534.
[75] *Id.* at 1534. (citing United States v. General Elec. Co., 272 U.S. 476, 489[1926]).
[76] *Id.* (citing Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24, 35[1923]).
[77] *Id.*
[78] Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. at 1533.(citing Boston Store of Chicago v. American Graphophones Co., 246 U.S. 8, 17-18[1918]).

至於聯邦巡迴上訴法院表達限制專利權人保留銷售後專利權，恐將形成「專利權人銷售」與「被授權人銷售」兩種情形之不當差別待遇乙節，聯邦最高法院認為此實屬誤會。申言之，聯邦巡迴上訴法院舉例，某電腦開發商若授權製造商僅能將生產之專利電腦銷售與非商業用途之個人作使用，並以此作為授權條件[79]。若製造商違反前揭條件，銷售專利電腦供商業用途時，電腦開發商得據此向製造商提出專利侵權訴訟[80]。根據聯邦最高法院 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 案見解[81]，若專利權人曾清楚表達「自被授權人購得專利商品之售後行為（post-sale activities）限制」時，專利權人亦可對在明知狀態下違反該限制之買受人提出專利權侵害訴訟。

聯邦最高法院對此見解認為係該院誤解所致。本質上，專利授權與買賣並非相同[82]。前者並未涉及轉讓任何專利產品之權利，僅僅是改變了專利權人獨占利益的範圍，亦即同意對被授權人實施製造或銷售行為不加以追究；而後者則是讓專利產品流通進入市場，此時不應該還讓專利產品的權利存有任何瑕疵，否則後手無法安心交易，將會影響專利商品流通效率[83]。結果是，在被授權人遵守專利權人授權條件下所為之轉售行為，就足以耗盡專利權人之專利權，使其無法再向買受人提起專利權侵害訴訟[84]。舉例而言，若專利授權契約中約定被授權人在之後買賣契約中，須限制買受人僅能將專利電腦供個人非商業使用者，而被授權人也依約在嗣後買賣契約與買受人作成如此限制約定，則此買賣契約將耗盡所有該電腦上所存在之專利權。此點該院早在 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 案[85] 闡明甚詳。倘若買受人違約將專利電腦作為商業使用時，被授權人至多僅能依照契約法加以救濟，專利權人無從於此提起專利權侵害訴訟。

---

[79] *Id.* at 1534.
[80] *Id.*
[81] General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938).
[82] Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. at 1534, 1535.
[83] *Id.* at 1534.
[84] *Id.* at 1535.
[85] 243 U.S. 502 (1917).

（二）專利權耗盡原則不因境外買賣而受影響

本案另一個議題是，專利權耗盡原則是否因境外買賣而受影響。Lexmark 公司主張：除非專利權人明示或默示地移轉或授權專利權，否則境外買賣專利商品應不適用專利權耗盡原則[86]。職是，境外買賣該公司專利碳粉匣並不適用專利耗盡原則，不論該碳粉匣是否屬於回收計畫[87]。聯邦巡迴上訴法院贊同前述主張，但聯邦最高法院在此則持相反見解。

類比於著作權法「第一次銷售原則」（first sale doctrine），聯邦最高法院指出美國國會當初制定專利法時，並無意將專利權耗盡原則適用範圍僅限縮於國內[88]。該院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 案[89] 中表示，「對一個已長久存在的普通法原則而言，……法院可初步推論除非有證據顯示適用該原則將違背立法宗旨，否則應推定立法者立法當初應預期該原則可資適用」。[90] 鑒於著作權第一次銷售原則與專利權耗盡原則兩者間強烈相似性與目的相同性，[91] 兩者應做相同處理，亦即兩者均應無「地的適用範圍」限制。

據此，聯邦最高法院進一步駁斥 Lexmark 公司所提出之「專利權耗盡原則不適用於境外買賣」主張。詳言之，Lexmark 公司認為，由於專利法並未給予專利權人得以在外國行使專利權之機會，從而專利權人無法以國內相同售價銷售專利商品於國外市場，故專利權人雖將專利商品導入市場，卻無法藉此獲取與國內市場相同之報酬。準此，專利權於境外買賣情形不應耗盡[92]。

然而，聯邦最高法院並非持相同見解。該院再度重申專利權耗盡原則本質上是對專利權的一種限制，該限制並非以專利權人銷售專利權而獲

---

[86] Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. at 1535.
[87] *Id.*
[88] *Id.* at 1536.
[89] 229 U.S. 1, 13 (1913).
[90] *Id.*
[91] *Id.* (citing Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 439, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574[1984]).
[92] *Id.* at 1536.

取不定金額之溢酬（premium）為前提[93]。一旦專利權人決定讓商品流通進入市場，藉以收取它認為適當之對價時，專利權耗盡原則即應適用[94]。

最後，美國聯邦法院中有採取承認明示保留專利權條款效力的見解，那是基於對交易雙方合法期待之錯誤理解所致。過去一百多年期間，僅有零星聯邦地區法院與巡迴上訴法院對國外買賣採取承認明示保留專利權條款效力之立場[95]，此誠不足以形成專利權人期待明示保留專利權條款有效之基礎[96]。再者，專利權耗盡原則與交易雙方對買賣如何移轉專利權之期待毫無瓜葛，毋寧是專利權人進行交易之「決定」才是關鍵[97]。承認專利權人得透過明示保留專利權條款保有專利權之立場，恰恰牴觸普通法上禁止限制財產轉讓原則[98]。

（三）小結

整體而言，聯邦最高法院在梳理專利權耗盡原則本質後，否定聯邦巡迴上訴法院「專利權人可透過契約條款限制該原則適用範圍」之見解，指出：專利權人可以透過授權契約對被授權人附加條件或限制，但不得執此限制穿透被授權人再對與被授權人交易之買受人，主張專利侵權行為。蓋只要被授權人在進行買賣專利商品時遵守授權契約，專利權人等於事實上也授權了該次買賣[99]。換言之，任何對已「出售」之專利商品未來如何使用作出限制的契約條款，僅具有契約法上效力；該契約條款違反時並不構成專利侵權行為。另外，該院也在本案中揭示該原則之適用也擴及專利權人親自參與或經授權的外國買賣。

---

93 *Id.* at 1537.
94 *Id.*
95 *Id.* at 1538. (citing Dickerson v. Tinling, 84 F. 192, 194-195[C.A.8 1897];Dickerson v. Matheson, 57 F. 524, 527 [C.A.2 1893]).
96 *Id.*
97 *Id.*
98 *Id.*
99 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S.Ct. at 1535.

肆、本判決衝擊之可能因應

誠如前述，本件判決不僅打破長期以來聯邦巡迴上訴法院所持「專利權人可透過契約條款限制該原則適用範圍」之見解，也同時宣示專利權耗盡原則應自動適用，且不限於美國境內。如此一來，將為美國各大廠商帶來巨大衝擊，如何因應，不容小覷。

就此，論者有提出下列觀察重點與建議，殊值關注[100]：

一、以「專利權所有人歸屬」因應

既然專利權耗盡原則適用於專利權人「出售」該專利物品，則在現代企業集團組織下，母公司是否可以考慮將專利權歸屬於某一子公司下，再以專利授權方式授權給其他子公司，並在專利授權契約上附加被授權人嚴格的出售條件。基於最高法院所強調的授權與買賣間不同差異，或可藉此實質保有售後限制條款之效力。

二、儘量避免「銷售」交易型態

既然專利權耗盡理論適用於專利物品銷售時，則日後美國各企業在安排專利權交易時，可能會儘量避免使用「銷售」此一交易型態，而改以租賃等其他方式為之。例如，精密機台製造商原本擁有專利機台，原本以賣斷方式出售該專利機台與汽車零組件製造商，並在買賣契約中附加「不得轉讓予其他汽車零組件製造商」之售後限制條款。現為因應本件判決，可能不再出售該專利機台，而改以出租方式交易。然而，此因應之道仍有不切實際之處。蓋若銷售對象為最終消費者（end customer），廠商實無法要求與渠等締結租賃契約，至為灼然。

三、置入嚴格契約條件

根據聯邦最高法院意見，專利權人或可考量在買賣契約或授權契約中置入嚴格買賣或授權條件，使買受人或被授權人在未能促成條件成就時，仍可提起專利侵權訴訟。例如，本案中 Lexmark 公司可以將系爭獨立於買賣契約外的「一次性使用且不得轉售」限制契約重新改寫，轉化其為買賣契約之解除條件（condition

[100] Robert Walters, Attorney, Ergoniq LLC., Keynote Address at Practical Guidance for Standard Essential Patents in the United States：The Newly Energized Patent Exhaustion Doctrine (Aug. 23, 2017).

subsequent）。一旦買受人違約不履行時，買賣契約將因此失效，故 Lexmark 公司尚保有專利權，可控告再製造商等他人侵害專利權。

伍、結論

聯邦最高法院在 *Impression* 案否認聯邦巡迴上訴法院向來所承認「售後限制條款」效力見解，並指出專利權耗盡原則適用範圍並不受限於地理區域，預料將對嗣後專利授權等契約產生深遠影響。

本來，該原則是指專利商品「單一且未附條件的授權買賣」將終止所有該商品上之專利權。此原則並未見於美國專利法上，而是聯邦最高法院透過判決逐漸累積而成者。該原則背後立法政策大致可歸納為：一、保護消費者免於因不知情下使用專利商品而侵害專利權，進而衍生侵權責任；第二，消除專利商品之售後限制；第三，確保專利權人不得被過高或過低補償。

從聯邦最高法院發展該原則的軌跡觀察，該原則的內涵是從 19 世紀 *Bloomer* 案起不斷累積相關判決而逐漸成形。*Bloomer* 案先肯定買賣該專利商品將使該產品脫離專利權保護傘；*Adams* 案肯定專利轉讓契約中對地點限制之合法性，但跨區時並不適用。1912 年 *Henry* 案中，該院肯認專利權人對知情的消費者所設售後限制條款之執行力。隔年，*Bauer* 案區別買賣與授權契約之售後限制條款效力。*Motion Pictures* 案直接推翻 *Henry* 案見解，同時表示：單一且未附條件的買賣將耗盡專利權，已銷售的專利商品因此將脫離專利法壟斷範圍，出賣人自不得再附加相關限制。

在 1942 年，該院於 *Univis* 案在現代複雜分工系統下，定義何謂 *Motion Pictures* 案所提及專利商品之「買賣」。質言之，一旦該商品已經顯現專利重要特徵時，此等「買賣」即耗盡專利權。在 2008 年，聯邦最高法院藉 *Quanta* 案將本原則適用範圍推廣至方法專利。在 2013 年 *Bowman* 案中，該院認為雖然在該原則下，農夫 Bowman 可以自由再出售或消費自穀倉購得之黃豆，但卻不被允許生產該專利黃豆的任何額外複製品。

本案乃聯邦最高法院於 2017 年作成，涉及售後限制契約條款之效力與該原則適用範圍是否及於美國境外。先前，聯邦巡迴上訴法院指出，基於美國憲法第 271 條（a）款，既然專利權人在「一次性使用且不得轉售」條件下出售專利商品，且買受人清楚地、合法地知悉此情時，其並未因該買賣而授與買受人或其後手轉賣或再使用權利。準此，系爭轉售與再使用仍構成美國憲法第 271 條專利侵權。再者，基於聯邦巡迴上訴法院 *Jazz Photo* 案判決，採取的是國內耗盡而非國際耗盡立場。

聯邦最高法院從專利權耗盡原則本質出發，指出聯邦巡迴上訴法院前述見解誤謬，並重新澄清該原則應有內涵與適用範圍。首先，從專利權本質出發，可得出：一旦專利權人選擇出售或授權製銷專利商品而使之流通進入市場時，專利權之保護將立即終止。蓋此時專利權人已經回收專利商品上經濟利益。其次，根據普通法上禁止限制財產轉讓原則，肯認售後限制契約條款將有礙嗣後就該專利商品之磋商締約。結論上，該售後限制契約條款雖不能訴諸專利法以執行之，卻可以主張違反契約法加以救濟。

聯邦巡迴上訴法院之所以會作出錯誤判決，是誤解該原則本質所致。該法院錯誤地將專利權耗盡原則理解為任意規定，亦即「一旦專利權人出售專利商品，即推定其授權給買受人使用與轉售權利。但專利權人可以以約定保留權利而不授權」。然而，聯邦最高法院指出，專利權耗盡原則「本質」應是對專利權範圍之一種「限制」，而非一種附隨於出售專利商品而來的「推定授權」。

最後，本文也提出專利權人將來可能因應之道，作為後續觀察之重點。第一，專利權人可能藉由將專利權歸屬於其中一子公司後，再由其授權給另一子公司製造販售，藉此方式實質保有「售後限制使用權」；第二，日後儘量以租賃或其他交易型態取代買賣，俾防止專利權耗盡。但此法有時失於不切實際；第三，在買賣或授權契約中加入嚴格契約條件，使買受人或被授權人在違約時，專利權人仍然保有專利權。