



拋棄式製品之專利權效力

— 論日本東京地方法院 2000 年拋棄式相機事件

黃俊魁*

壹、前言

邇來使用一次式之產品越來越普遍，這種隨用隨拋之物品，如常見印表機之墨水匣、影印機之碳粉盒等，於墨水、碳粉用盡後，若不再向原廠購買，轉向所謂副廠購買較便宜之替代品，從而使原廠之商機受到相當之衝擊，如此副廠之販賣行為是否有侵害專利製品之「製造」權？此為值得深思之問題。

本文即藉由日本東京地方法院平成 12 年(2000 年)對拋棄式相機事件之侵權訴訟事件¹來探討此一問題，在此判決文中，被告 Y 君於海內外收集了 X 君公司製造生產之一次使用式相機用完後拋棄之殼體，再加以填充底片，旋以較低之價格販賣，對此行為，Y 君於法院內係以拋棄後之相機殼體屬「權利耗盡」之製品，而其填充底片應屬一修繕之行為抗辯之，此一過程是否有近似於前述墨水匣、碳粉盒等製品於墨水、碳粉用完後，再加以填充？國內對此之看法或許見仁見智，然提出此篇或可供為日後遇有類似問題時，作為參考資料之一。

或許拋棄式相機在數位相機廣為被使用後，幾已不受重視，但此篇之內容與我國專利法第 57 條第 1 項第 6 款「權利耗盡」有關，以及「製造」與「修繕」之分野等觀念，對未來拋棄式物品之專利權或有助益。

收稿日：96 年 6 月 21 日

*作者現任智慧財產局審查官，本文純屬個人觀點。

¹ 平成 8 年(1996)(ワ)第 16782 號專利侵權事件。

本月專題



貳、日本東京地方法院平成 12 年(2000 年)拋棄式相機事件

一、事實概要

原告 X 君對於「附有鏡頭之照相底片」(俗稱拋棄式相機)擁有發明、新型及新式樣專利權，且在日本國內及韓國等多國銷售，而被告 Y 君卻在國內外收集該些拋棄不用之外盒，再加以填充底片後上市販賣或由海外進口該些製品。X 君於是對 Y 君提起侵權訴訟，認為 Y 君就此一製品之製造行為已侵害 X 君之專利權，向東京地方法院訴請對 Y 君禁止製造及損害賠償，而 Y 君則主張專利權之「權利耗盡」為之抗辯。

二、判決要旨簡述

東京地方法院係認為原告所訴部分成立，Y 製品最終被認為並不適用權利耗盡理論，被判侵害成立。判決主要理由摘錄如下：

- (一) 於日本國內而言，專利權人及專利被授權人就該專利發明所實施之製品(以下稱「專利製品」)，於轉讓後，就該專利製品之專利權之目的已達成，即有權利耗盡之情事，其專利權之效力不及於專利製品販賣後之使用權、再販賣權等權利²。
- (二) 專利製品之效用終了後，有時還解釋允許專利權人就該專利製品仍擁有相當之專利權，對此「有限制條件」之專利權而言³，專利權人大致上應恪守下列之原則，1.和一般交易行為相同，即使是專利製品，購買者就目的物在專利權人之權利行使後，可以取得自由再讓渡的權利，以進行市場的交易行為。然而，若是專利製品在經過一段時間後，所伴隨經過部材已生磨耗、成分劣化等而有所失去效用時，買受人已不能再使用或讓渡該專利製品，而原專利權人儘管被解釋仍有權限制買受人的再使用或讓渡該專

² 最高裁平成 7 年(1995)(才)第 1988 號同 9 年 7 月 1 日第三小法庭判決。

³ 如注射筒所標示之「僅限一次使用」。



利製品之權利，但他卻不可因此阻礙市場中其他商品之自由流通。2.專利權人在專利製品之讓渡後，當該製品之效用終了前，對應於這段期間之使用及再讓渡，原專利權人已有取得公開其專利發明的對價，因此，即使解釋成效用終了後的專利權製品為專利權之效力所及，專利權人有權限制買受人的再使用或讓渡權，但專利權人仍不該有雙重得利之情事發生。相對的，對效用終了後的專利製品再予以加工後形成可再使用或再讓渡之製品，似有剝奪專利製品新需求之機會，這對原專利權人似有所傷害且是不公平的。

- (三) 專利製品效用終了時，專利製品因時間經過其部材有物理的磨耗，或其成分有化學變化，該製品因此理由而導致實際上不能再使用，這是一種常見的典型狀況；另外，儘管物理上再多次使用仍是可能的狀況下，但從衛生保健之觀點再度使用是禁止的物(例如，用後即丟的注射器、丟棄式隱形眼鏡)，即使在物理上使用仍是可能的，但依社會上之通念在一定次數使用後其效用即終了的情況也包含在內(因物理上之磨耗、成分變化等而不可能再使用的專利製品，通常會被廢棄，應該不會產生專利法上的問題，社會上之通念為效用終了而物理上仍可使用的製品，其再使用或再讓渡，從專利權者是否允許其權利行使則成為問題)。如此般之情況下，專利製品效用終了時期，不只依專利權者或專利製品之製造者、販賣者的意思決定，也要依該製品的機能、構造、材質、用途、使用形態、交易實況等各因素綜合考量之。
- (四) 還有，就專利製品而言，除了構成發明本質主要的部材外，以新的構件材料替換之情況，也解釋成允許專利權人關於該製品行使相當之專利權。但是，在此情況下，該製品不能解釋是和專利權人讓渡之專利製品為同一之製品。還有，構成專利發明之部材是消耗品(例如，電氣用品中的電池、過濾片)，或和製品全體比較，其耐用期間較短之部材(例如，電器用品中的燈泡或水中用機器的防水墊圈)之更換，還有受損之部材之更換以進行製品之修

本月專題



理，當然解釋為未失和當初的製品之「同一性」。

(五) 故被告等針對專利權人所提使用到其專利製品主要的本質一事，以該些部分於專利製品轉讓時即已權利耗盡作為此次被控侵權之抗辯，但專利權人卻以除轉讓之商品係已包含構成發明本質主要的構件材料之外，尚有其他上述之交換替代之構件材料，整體上並無權利耗盡之情事，將此說明提出作為與被告抗辯之詞再作抗辯。

(六) Y 君於「事實概要」欄之製品，其「權利耗盡」之主張遭否定，仍被判「侵權成立」⁴。

參、討論與研究

一、爭執之問題點

本件所爭執之問題點在於專利製品為一使用後拋棄之照相機，於使用結束，其效用終了後，可加以再生並販賣的行為是否有構成專利權之侵害？此為要討論之重點。

此一問題於日本國內之看法是，在拋棄式照相機流通之早期，它的功能較齊全，且大部分處於近新品狀態時，已被廣泛討論到，已有「專利製品完全效力被合法轉讓後，非專利權者使之再生、再販賣，該行為應已構成侵權」之多數看法。

多數人在檢討該問題時，對於被認為是合法的轉讓之專利製品，其與專利權效力，或與權利耗盡之間是何定義與關係，此不可避開不去解釋者。上述之判決文正針對該問題提一解決方式。

⁴ 依「國際耗盡原則」觀之，猶是相同之判定。



二、本篇判決文之立場

(一)權利耗盡理論

本判決文於國際權利耗盡採上述貳—二—(一)之見解⁵。而於日本國內，上述貳—二—(二)(三)兩狀況下，仍可否定權利耗盡之說法，即專利製品之效用終了之時候，專利製品有主要的構件材料交替之情事發生。本案拋棄式照相機如上述，於使用結束之階段，其效力之保持有如上述貳—二—(二)狀況，專利權人之專利權仍有可能復生，因而否定了權利耗盡之說法。此X原告之再抗辯是有理的。

依此判決文觀之，專利製品在合法轉讓後，專利權效力或有消耗，然仍有復甦之情事，當專利效用終了，使用結束時，專利權卻不一定耗盡，專利製品仍有可能會權利復甦。這種權利耗盡又可能復甦之說法與常云之「耗盡」就應該是「消耗殆盡」之概念不同。

(二)其他之見解

同樣有關拋棄式相機之判例，東京地方法院平成12年6月6日⁶有如下之見解，即權利耗盡成立之範圍及時機，並無共通性及一致性，要客觀地去看製品的轉讓使用時，依一般社會通念，於交易的態樣、利用形態等條件上去區分之。故拋棄式相機在底片未用完之前，專利製品將沒有權利耗盡之適用，也因此將相機再填充新底片再生使用時，整體又處於專利權效力存在之範圍內。

有這樣時機上的要件，才不會出現權利一旦耗盡，卻又讓製品之再生又恢復其效力之不自然事態發生。但從另一方面言之，雖然權利耗盡原則被一致確認，這會有利於第三者於交易上取得專利製品之安全性，但根據前述考慮具體之交易製品或交易形態之下，權利耗盡之範圍仍有差異性，此一不確定結論會造成第三者於專利製品之交易上，產生強烈之

⁵ 我國似採有限縮之國際權利耗盡理論，此請參酌肆中之說明。

⁶ 參考日本「判時」第1712號第175頁。

本月專題



不安定感，此是可想而知的。

（三）權利耗盡及「製造」，以及專利權製品之消滅之關係

在專利權製品第一次流通之場合，因要有足夠之程度去完成其目的之必要，該製品之相關實施權並非均一或完全的消滅⁷。（特許法第2條第3項）

所以權利耗盡並非消滅權利人所有的實施權，只限於以流通為必要目的之一些權利，專利權人仍保有一些權利。依此觀點，流通的實施品之最終目的就是需求者之「使用」，自流通至使用期間，專利物品之移轉會隨伴著「讓與」、「輸入」、「質貸」等權利之移轉，但無論流通到那階段，「製造」權應都沒有隨實施品移轉，即權利有所耗盡時，往往不包含「製造」權。

另取得流通的實施品之「修繕」行為與「使用」係相伴隨的，「修繕」與「製造」之不同在於，「修繕」係在「使用」時，實施品尚有壽命，而進行故障之排除；「製造」則是實施品使用壽命已終結，又讓其再生，故「修繕」係被允許的，「製造」則是侵權行為，本案Y君則是侵害X君之製造權。

肆、結論與心得

一、我國專利法第57條第1項第6款規定發明專利權之效力，不及於：「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。」而第2項又規定「得為販賣之區域，由法院依事實認定之」，顯見我國所採「權利耗盡」理論係「有限縮之國際耗盡原則」⁸，惟對此係採「國際耗盡」或「國內耗盡」原則只是「真品平行輸入」、「進口權」之爭執，但並無關上述主題之探討，我國法院對類似「拋棄式製品」之專利權效

⁷ 參考日本特許法第2條第3項。

⁸ 智慧財產局94年3月編「專利法逐條釋義」第57條之說明。



力界定之判決似較少有實例，故有關於權利耗盡之參考資料也較缺乏。

- 二、「專利權利耗盡原則」一般認為是指在沒有其他附加的限制條件情況下，其專利物品完全地包含在一個已被核准專利的發明中，在第一次銷售下，將此專利物品售出後，就褫奪其有關物品的法定排他權。此種專利權利耗盡的原則僅適用於專利權人銷售的物品，另當然也包括專利權人之被授權人銷售的物品，因流入市場後，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，不得再享有其他權利。其實「權利耗盡原則」並非如此簡單，本文所述最重要的專利權之一——製造權，其與物品販賣後及效用終了後之關係，也許就不是在一次之移轉中就能說清楚，也就是專利權人仍有可能於適當時機有此一專利權復生之情事，並非所有專利權全部消耗殆盡。
- 三、本文Y君在以「權利耗盡」抗辯失利後，另隱含一觀念，即「修繕」之說法，惟「修繕」與「製造」之分野實繫於「使用」權之行使，當專利物品於使用階段尚有使用壽命時，發生故障而進行排除之行為稱之「修繕」；但屬於專利物品使用壽命已終結，又讓其重新恢復新的使用壽命，則謂之「製造」。本文法院認為Y君對「附有鏡頭之照相底片」於再填充新的底片後，係一增加該相機使用壽命之行為，因此法院對於Y君回收再度使用專利權人之相機外殼逕填充底片，咸認為屬對壽命已終了之專利製品，又重新恢復其使用壽

本月專題



命，故 Y 君「修繕」之說法不可採⁹，因而仍認為 Y 君之侵權行為成立。

⁹ 本文係日本國內對可拋棄式相機之侵權訴訟之相關見解，另美國國內於 1998 年起，富士軟片公司亦有提起類似之侵權訴訟官司，其曾控告捷士相片公司(JAZZ PHOTO CORP.)等數十家公司侵權，認為捷士相片係經營可拋棄式相機再回收重新整理販售的事業，此一行為屬「再製」之行為，應已侵害專利權人應有之利益。美國國際貿易委員會(ITC)也認為富士軟片公司之說法可採，惟捷士相片公司逕上訴至聯邦巡迴上訴法院，上訴法院合議庭推翻 ITC 所為之再製認定，相反地，認為這些加工過程乃屬專利法中所許可的「修繕」(repair)行為，『參考 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1110-11 (Fed. Cir. 2001)』，認為非屬侵權情事。然上訴法院的裁定並沒有因此終結地院訴訟程序，早在 ITC 行政法官認定捷士相片公司等構成了專利法上不被許可的「再製」(reconstruction)行為，專利侵權成立之時，富士軟片公司即向紐澤西聯邦地方法院對捷士相片公司等提出訴訟，尋求損害賠償(damage)及禁制令(injunction)，而且上訴法院在所謂「專利耗盡原則」上之看法竟認為只有首次銷售發生於美國境內的拋棄式相機，才可依上述原則享有被認定屬「修繕」的非侵權產品，此一見解或許對紐澤西聯邦地方法院所為之判決多少有影響，而後依上述之情況，紐澤西聯邦地方法院仍認為捷士相片公司等應負擔相當的專利損害賠償金，該項判決結果至 2005 年 1 月 14 日止，仍為美國聯邦巡迴上訴法院所維持。