



解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則（上）

葉雪美*

壹、前言

我國廣達、華碩、仁寶及大眾四家廠商聯手向美國最高法院提起上訴，主張韓國LGE公司「專利權利耗盡」，請求禁止「重複抽取權利金」，2007年9月25日，最高法院已受理該上訴案件。在權利耗盡的理論下，專利權人自己或授權他人製造之專利產品，經第一次合法販售之後，專利權人對於該專利產品使用及販賣之權利已耗盡，為了利於專利品的流通與使用，專利法允許購買者可使用或再次販賣該專利產品，更進一步，為了繼續使用而允許購買者對該產品進行修復及維修（repair），而該維修行為可免除專利侵害之責任。然而，在整體產品壽命耗竭或廢棄後，再重新賦予產品壽命，則稱之為產品的再造（reconstruction），再造行為就會構成專利侵害¹。然而，由於專利產品性質的不同，購買者對專利產品進行組裝、改裝、更換零件、或是重新組裝，這些作為是屬於「維修」、還是「再造」，有時候實在難以區分，然而「維修」是法律允許的免責行為，「再造」行為是法律所不允許的侵權行為，因此，對於購買者及使用者而言，如何區分「維修」與「再造」是個相當重要的課題。

美國、日本都陸續出現與專利產品維修有關的侵權訴訟案件，我國雖尚未出現類似專利侵權訴訟，然而我國電子產業、通訊產業所使用於生產及製造的機器設備，以及醫療行為所使用的裝置及設

收稿日：96年10月30日

*作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

¹ 參見美國最高法院判決Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66 (1850)。

備大都為國外廠商的專利產品，日後對於產品的使用、維修及處置是否會侵害專利權呢？是否能適用「專利權利耗盡原則」，還是要主張「默示授權」，還是無法避免專利侵權責任？這個課題對廠商的影響甚大，不能不予以關心。

多年來，美國法院在專利侵權案例中，已做出許多有關區分「維修」與「再造」的規則及相關的理論及依據，我們應借鏡於他山之石，以防患於未來。本文係對美國法院關於專利產品侵權及免責之相關案例加以整理，探討美國法院區分「維修」與「再造」的原則與相關的理論及依據，再解析在專利侵權訴訟中援用「權利耗盡原則」及「默示授權原則」的前提要件及其限制條件。希望這些研究及分析的結果，能提供我國廠商、業界以及法院作為參考之用。

貳、專利權的內容與性質²

「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)第28條規定，物品專利權人得禁止未經其同意之第三人製造、使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其專利物品。易言之，專利權是一種排他權利，專利權人在一定期間內，享有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³。

² 第二段專利權的內容與性質，除了參考美國法院的判決外，也參考Donald S. Chisum, "Chisum on Patents", A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement (2005) VOLUME 5 Chapter 16 Direct Infringement的部分內容。

³ 原文為：TRIPS Article 28 Rights Conferred 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts。



美國專利法第 154 條⁴規定專利權的內容：專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、販賣該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製成之產品。另有專利法第 271 條規定⁵專利權的侵害：除本法另有規定外，任何人在美國境內，在專利期限內，未經許可而製造、使用、販賣要約或販賣取得專利權的發明產品，或是進口已取得專利的產品時，即為侵害專利權。由此可得知，專利權人除了享有製造、使用、販賣要約、販賣及進口五種積極權能，且享有上述五種權利的排他權能。以下簡單介紹專利權的五種權能：

一、製造權（Making）

美國國會在制定專利法時，並未對於「製造權」予以定義，最高法院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 的案例⁶註記：「在制定專利法案及定義專利權人所獲得的特權及權利的內容時，國會並沒有使用技術或難以理解的用語，而是用簡單的詞彙，在規定的期間內，賦予發明人有權排除他人製造（make）、使用（use）和販賣（vend）他的發明。定義（definition）不會使製造的權利更為明確，也無法涵蓋所有發明事物的解釋」⁷。

⁴ 法條原文為：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。

⁵ 法條原文為：35 U.S.C. 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。

⁶ 參見美國最高法院判決 *Baucer & Cie v. O'Donnell* 229 U.S. at 1-10 (1913)。

⁷ 參見美國最高法院判決 *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 10, 33 S.Ct. 616,

在許多專利侵權的訴訟中，可看到所使用類似「製造」(make)的詞彙有：製造 (manufacture)、組合 (assemble)、建造 (build)、構成 (construct) 以及組裝 (fabricate) 等同義的用語。Webster字典⁸上對於「manufacture」的定義是「將材料經過加工處理或製造成一個完成的產品」。

1935 年，聯邦第二巡迴法院在Radio Corp of America v. Andrea的案例⁹中，確定了侵害發明物品「製造權」的規則，是指在美國境內的完全製造 (a complete making)，亦即，必須將產品「組裝到可以運作」的狀態 (in an operable assembly)，才會構成「製造權」的直接侵害。

1972 年，美國最高法院在Deepsouth Packing Co., v. Laitram Corp. 案例¹⁰中，撤銷聯邦第五巡迴法院的判決，重申對於「製造權」構成直接侵害的要件是：(1) 必須在美國境內；(2) 必須「將專利物品組裝到可以運作的狀態」，因此，在美國境內生產、製造專利品的零組件而未將其組裝者，不會構成製造權的直接侵害。

二、販賣權 (Selling)

美國專利法中並未對「販賣」予以定義，在法律上，「販賣」

617, 57 L.Ed. 1041 (1913) 「In framing the act and defining the extent of the rights and privileges secured to a patentee Congress did not use technical or occult phrases, but in simple terms gave an inventor the exclusive right to make, use and vend his invention for a definite term of years. The right to make can scarcely be made plainer by definition, and embraces the construction of the thing invented. The right to use is a comprehensive term and embraces within its meaning [*11] the right to put into service any given invention. And Congress did not stop with the express grant of the rights to make and to use.」

⁸ 參見 Webster II New Riverside University Dictionary 718, 'manufacture' is defined as 'to make or process a raw material into a finished product,' id at 725。

⁹ 參見 Radio Corp of America v. Andrea, 79 F.2d 626 (2nd Cir. 1935)。

¹⁰ 參見美國最高法院判決Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518, 527, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972)。



是以相當的對價（consideration），有代價的將物品移轉之法律行為，是建立在買賣契約上的一種法律行為。最高法院在Bauer & Cie v. O'Donnell案例¹¹中說明：對發明人而言，許多發明的價值是在於，可將獲准專利的機器或設備銷售給其他人，也就是，認可專利權人享有販賣專利證書所涵蓋之發明的排他權。販賣（To vend）也是一個容易瞭解且意涵明確的詞彙。在法律上，販賣的意思就是將授予發明人的排他權以相當的對價轉移給第三人¹²。

三、販賣要約權（Offering for sale）

為了配合「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS Agreement）第28條規定¹³，美國1994年12月8日修正，1996年1月1日生效的專利法，在專利法第271條中加入「販賣要約（offers to sell）」排他權。美國專利法中並未對「販賣要約」予以定義，販賣要約是契約法中的一種法律行為，聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）認為：應依契約法中「販賣要約」的通常意思來解釋專利法第271條「販賣要約」¹⁴。

¹¹ 參見美國最高法院判決 Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 33 Sup.Ct. 616, 57 L.Ed. 1041。

¹² 參見 Donald S. Chisum, "Chisum on Patents", A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-55。

¹³ 參見 Article 28 Rights Conferred 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process. 2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts。

¹⁴ 參見 35 U.S.C. 271(i) As used in this section, an "offer for sale" or an "offer to sell" by a person other than the patentee or any assignee of the patentee, is that in which the sale will occur before the expiration of the term of the patent。

美國專利法第 271 條第 (i) 項規定，專利權人或其受讓人以外之其他人所為之「販賣要約」，應負專利侵權責任，惟須該販賣行為於專利期限屆滿之前完成者為限。換言之，非經專利權人同意之「販賣要約」，於專利期限屆滿之後，該要約之「販賣」行為才履行或完成者，則該販賣要約行為不構成專利侵害。

四、使用權（Using）

美國專利法中並未特別對「使用」予以定義，最高法院在 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 的案例¹⁵中註記：使用權是一個容易理解的用語，意味著這種權利適用於所有授予專利的發明。「使用」包含所有的使用（all uses），為了各種不同目的的使用，例如：一般正常的使用、為了展示（display）的使用、為了銷售示範（sales demonstrations）的使用、實驗目的（experimental purpose）的使用以及其他非營利目的（nonprofit purpose）的使用。

銷售的示範也可構成「使用權」的直接侵害，在 *Mendenhall v. Cedarapids Inc.* 案例¹⁶中，CAFC 認為：由證據顯示侵權者每年為他的客戶舉辦的開放參觀日（open hours），以及在開放參觀事件中，為了示範製造預期產品的目的而使用機器設備，這種具有銷售性質的示範已經構成「使用權」的直接侵害。但是，基於推廣目的（promotional purposes）以及產品比較（competing product）目的之展示，不會構成「使用權」的直接侵害。

1994 年 12 月 4 日修正的美國專利法，1996 年 1 月 1 日生效後，專利法第 154 條及第 271 條中增加了「販賣要約」的排他權，已不再論究「展示及銷售示範的使用」是否構成「使用權」的直接侵害。

¹⁵ 參見美國最高法院判決 *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. at 10-11 (1913)。

¹⁶ 參見 *Mendenhall v. Cedarapids Inc.*, F.3d 1557, 157, 28 USPQ2d 1081, 1100 (Fed. Cir. 1993)。



五、進口權（Importing）

1996年1月1日生效後的美國專利法第271條中增加了「進口」的排他權，專利法第271條（g）項規定：在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利之產品，或於美國境內擅自要約、銷售或使用該方法，視為侵權者而負其責任，方法專利之侵權訴訟，不因屬非商業性使用或零售該項產品而不得請求損害賠償，但無適當之進口、其他用途、要約銷售或銷售該產品者，不在此限。

雖然專利法增加了專利權人「進口」的排他權，但是，專利產品平行輸入的問題仍然無法解決。換言之，由美國專利權人授權在國外製造且合法販賣的專利產品，其他人購買後再將該專利產品進口到美國，專利權人是否可主張侵害「進口權」而禁止他人進口該專利產品，這個問題仍然無法解決。由於這個問題涉及美國的專利權是採用「國際耗盡原則」還是「國內耗盡原則」，美國的法院對於「專利權利耗盡原則」至今尚未有統一的見解。

專利法第271條規定：除本法另有規定外，任何人在美國境內，在專利期限內，未經許可而製造、使用、販賣要約或販賣取得專利權的發明產品，或是進口已取得專利的產品時，即為侵害專利權。因此，原則上，只有「未經許可或授權」的專利產品才可能構成法案上的專利侵害。

參、專利權利耗盡原則與默示授權原則

專利法中清楚規定專利產品的製造、販賣或使用，必須經由專利權人許可或授權，專利權人依據契約授權給第三人，而專利授權

契約是由州法的契約法（state contract law）依據一般原則運作的¹⁷。因此，專利的授權可能產生「第一次銷售」（first sale）及「默示授權」（implication）的問題，例如：專利權人將發明產品投入市場中販賣，買賣契約上沒有附加其他的限制條件，經合法的販賣後，專利權人對該專利產品的專利權已耗盡，不能再對專利產品主張專利權，這就是「第一次銷售原則」，或稱為「專利權利耗盡原則」（patent exhaustion doctrine）。還有一種情形是，專利權人或是其被授權人銷售的產品並非專利產品，而僅是專利產品中的一部分或是其中一個有用的元件（a component useful），在銷售專利產品的元件產品時，可能隱含了對專利產品（patented product）的默示授權（implied license）。

一、專利權利耗盡原則（Patent Exhaustion Doctrine）

「專利權利耗盡原則」是指第一次合法銷售後，專利權人對於該專利產品的專有權已耗盡，不得再次主張專利權。「專利權利耗盡原則」並非來自專利法的規定，而是衍生自州法中契約法（State contract law）的一般原則（the general principle），亦即，在沒有特別的約定下，為了便利購買人對於專利品的流通與使用，購買者合法購買專利權人自己販賣或經他授權販賣的專利產品後，無須經由專利權人的控制或同意，購買者可任意使用或再次販賣該專利產品¹⁸。雖然購買者享有使用或再次販賣產品的權利，該權利涵蓋對產品進行「修護」（repair）的權利，但並不包含將該產品「再造」（reconstruction）或「製造」（make）一個新產品的權利。以下介

¹⁷ 參見 Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-137. To See E.g. Power Lift, Inc. v. Weatherford Nipple-Up 1871 F.2d 1082, 10 USPQ2d 1464 (Fed. 1989)。

¹⁸ 參見美國最高法院判決 Adams v. Burke 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873)。



紹「權利耗盡原則」在專利侵權案例中的適用及發展情形：

（一）第一次銷售原則（First Sale Doctrine）

1864 年，美國最高法院在 *Bloomer v. Millinger* 案例¹⁹中建立了「在專利權存續期間，合法購買且使用專利產品的人，在專利權延展期間，有權繼續使用該產品」²⁰的原則。在 *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.* 的案例²¹中，Keeler 案中被告在 Michigan 州向一個被授權人購買專利產品，爾後在 Massachusetts 州出售該產品，Massachusetts 州的被授權人向法院提出專利侵害訴訟，最高法院再次闡明「購買者向專利權人或被授權人購買專利產品，在專利權存續期間，享有使用該產品的權利」的原則，而且最高法院認為：專利權人所授權的販賣契約上縱使有販售地點的限制，被授權人只能在被授權的地區出售該專利產品，但是，購買者可以在任何地方使用該產品而不受限制。

由上述幾個案例可得知，最高法院一再闡明「專利權利耗盡原則」，說明專利權人不得限制合法購買者的使用權、販賣權及處置權。換言之，最高法院認為：「合法購買專利產品的人，享有使用及販賣該產品的權利，且不受時間及地區的限制」。之後，法院依據 *Adams* 案例及 *Keeler* 案例中建立的原則，認定專利權人沒有權利控制專利產品再次販售的價格。

（二）授權製造專利產品或代工（Licensee Making or Foundry）

經由專利權人授權後，被授權人製造的專利產品銷售後，適用「第一次銷售原則」。如果被授權人無法製造，而委託他人代工或製造專利產品，被委託製造的專利產品銷售後，也有專利權利耗盡

¹⁹ 參見美國最高法院判決 *Bloomer v. Millinger*, 68 U.S. (1 Wall.) 340, 350 (1864)。

²⁰ 同前註 19。

²¹ 參見美國最高法院判決 *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 US 659 (1895)。

原則之適用²²。因此，在契約中沒有特別約定或特別限制的情形，專利產品無論是被授權人製造或是委託他人代工的，都適用「第一次銷售原則」。

在Intel Corp. v. ULSI Corp.的案例²³中，CAFC說明：「專利權人對於專利產品的權利，耗盡於第一次銷售之後，這長期以來的原則，可類推適用於經由授權且在授權範圍內代工或製造的專利產品」，1983年，Intel與HP交互授權（cross-license），授權HP可使用Intel所有的專利，在授權契約中並未限制HP只能使用Intel的專利技術代工或製造買家所設計的產品，而不能販賣Intel的專利產品，ULSI向HP購買微處理器（microprocessor），該微處理器是Intel的專利產品，依據專利授權契約HP可以製造及販賣該專利產品，ULSI所購買的專利產品可適用「專利權利耗盡原則」，因此，Intel不得向ULSI主張專利權。

（三）附加條件的買賣契約（Conditioned Sales）

專利產品的買賣契約係是依據州法之契約法的一般原則運作，最高法院認為：如果買賣契約中沒有特別限制（limitation）或是其他附加條件（without any conditions），專利產品的合法購買者可以在美國的任何一州使用、販賣或處置該產品²⁴。由於最高法院在許多案例中一再強調「契約中沒有限制」或是「沒有其他附加條件」，而認定專利權人不得再對專利產品主張專利權，然而，這種說法是否意味著專利權人可以利用買賣契約來限制購買人對於專利產品的使用及再販賣（resale）。

²² 參見 Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-139。

²³ 參見 CAFC 判決 Intel Corp. v. ULSI Corp. 995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 510 U.S. 1092 (1994)。

²⁴ 參見美國最高法院判決 Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 US 659 (1895)。



在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.的案例²⁵中，原告（專利權人）Mallinckrodt製造的專利產品，是一種用於治療或處理肺部疾病的醫療器材，該裝置可將浮懸薄霧狀的治療性物質或放射性物質傳送到病人的肺部，專利權人在產品上標示「限單次使用（single use only）」，並在包裝袋上標明每一單位僅供「單一病人使用，不得重覆使用（For Single Patient Use Only. Do Not Reuse.）」，Mallinckrodt將該產品賣給醫院。醫院使用該產品之後，並未依程序處置及廢棄該產品，而將該產品交由被告Medipart處理，被告將處理過的產品交還醫院，醫院則再次使用該產品。因此，Mallinckrodt主張醫院侵害專利及Medipart誘導侵害專利，而提起專利侵害訴訟。地區法院認為違反「限單次使用」的警告，無法構成專利侵害訴訟請求損害賠償之依據，並做出不構成專利侵害的即決判決（summary judgment）。原告Mallinckrodt不服，提出上訴。

CAFC說明：專利產品的買賣適用契約法中一般商品的買賣，可以在買賣契約中附加限制條件，而「專利權利耗盡原則不會使附加條件的買賣（conditional sale）轉變成沒有附加條件的買賣（unconditional sale）」²⁶。除非該附加條件違反其他法律或政策，例如：專利權濫用原則或反托拉斯法，否則，在契約自由的原則下，訂定契約的當事人可在買賣契約中增加限制條件²⁷。

CAFC認為：在管理買賣交易及授權事務的法律規定下，附加限制條件的專利產品買賣是有效力的買賣交易；專利法規定專利權人有權排除他人使用其專利，又允許專利權人對於使用權的授權加以限制，所以，本案專利權人對於專利產品再次使用（reuse）的限

²⁵ 參見 CAFC 判決 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24USPQ2d 1173, (Fed. Cir. 1992)。

²⁶ 參見 CAFC 判決 976 F.2d at 706, 24USPQ2d at 1178。

²⁷ 參見 CAFC 判決 976 F.2d at 708, 24USPQ2d at 1179。

制是個有效的限制條件，如果，購買者違反這項限制條件，專利權人當然可提起專利侵害訴訟要求損害賠償²⁸。

由最高法院及 CAFC 的判決可得知，法院認為，在沒有附加限制條件的買賣交易的情況下，專利權人一旦將專利產品售出後，對於該產品的使用權及販賣權即耗盡，亦即，專利權人失去對於專利產品使用（use）及再次販賣（resale）的控制權。相反地，如果專利權人在專利產品上或外包裝上標示（marked）限制條件，相當於在買賣契約中附加限制條件，買賣當時，限制條件已存在買賣契約中，而在這種有限制條件的情形下，購買者仍願意購買該專利產品，表示購買者同意這種附加條件的買賣交易，除非附加的限制條件違反其他法律或政策，否則，法院應認定這種限制條件是有效的（valid）、有執行力的（enforceable）。

（四）國際耗盡原則及平行輸入（International Exhaustion and Parallel Importation）

根據巴黎公約第 4 條之 2 之規定，專利權具有獨立性和屬地主義²⁹，原則上，各國專利權本應限於專利權人或被授權人在國內所為之販賣或交易行為，才能使專利權利耗盡。然而，國際間對於專利權耗盡原則依其效力，則分為國內耗盡及國際耗盡兩種，「國內耗盡原則」是指專利權人製造或經其同意製造之專利產品，在國內第一次販賣後，專利權在國內即耗盡；但若第一次販賣是國外，則不算耗盡。「國際耗盡原則」則是指專利權人所製造或經其同意製

²⁸ 參見美國最高法院判決 E. Bement & Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 91, 22 S.Ct. 747, 755, 46 L.Ed. 1058 (1902)。

²⁹ 原條文為：Article 4bis(a) (1) Patents(b) applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union(c) shall be independent of patents obtained for the same invention(d) in other countries, whether members of the Union or not(e). (2) The foregoing provision is to be understood in an unrestricted sense, in particular, in the sense that patents applied for during the period of priority(f) are independent, both as regards the grounds for nullity and forfeiture, and as regards their normal duration(g)。



造之專利物品販賣後，不論第一銷售之地點為國內或國外，專利權均耗盡。

如果專利權人在第一國及第二國都有可涵蓋該專利產品的專利權，專利權人在第一國授權給被授權人製造及販賣該專利產品，被授權人在第一國販賣該產品後，專利權人對於該產品的權利已耗盡，不得復行主張，因此，第三人在第一國購買該產品後，在將該產品輸入到第二國，也不會侵害專利權人在第二國的進口權，這就是專利權的「國際耗盡」以及「平行輸入」的基本原則³⁰。

美國專利法對於是否允許專利物品之平行輸入，在司法上的解釋並不一致，探究其原因是在於訴訟管轄的法院，是選擇適用屬地主義的國內耗盡原則，或是允許平行輸入的國際耗盡原則，兩種不同的見解導致判決結果的差異，學界、法界及實務界對於是否允許專利物品之平行輸入的見解分歧，迄今仍未有一個較適當的調和理論出現。

二、默示授權原則

當專利權人並未販賣專利裝置或授權使用專利方法，而是販賣為專利裝置而設計的組合元件或是專利方法的組成部分給購買人，這種行為可推論出專利權人已默示授權給該購買人「有權製造、使用及販賣該專利裝置或使用該專利方法」³¹。

當專利權人自己販賣或是授權（authorized）他人販賣專利物品，已自買方取得合理的對價（consideration）以作為報價時，依法即被認為同時給了買方一種「默示授權」（implied license），允許

³⁰ 參見 Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-147。

³¹ 參見美國最高法院判決 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 53 USPQ 404 (1942)。

買方使用或是再販賣此一專利產品，也因此，專利權人不能事後再向買方主張專利權來收取權利金。默示授權原則，是法院從商業法（commercial law）中買賣行為對於專利權人科以一定的義務而導引出來的原則³²。

在United States v. Univis Lens Co. 案例³³中，專利權人（Univis）擁有數個與製造多焦鏡片（multi-focal lenses）相關的專利。專利權人（Univis）授權給Univis Lens Co.製造鏡片毛胚（lens blanks），下游批發商和零售商向被授權人（Univis Lens Co.）購買鏡片毛胚，再依據購買者的需求經調整、研磨及拋光後做成鏡片成品（finished lens），而專利權人依三種不同內容的方式授權給下游中盤商和零售商，藉由授權的機制控制鏡片成品的末端售價。美國政府認為Univis Lens Co.限制再販售價格的行為，違反反托拉斯法（the Sherman Anti-Trust Act），提出告訴。專利權人主張，中盤商和零售商向被授權人購買的鏡片毛胚（lens blanks）並不是專利產品，末端零售商所販賣之鏡片成品才是專利產品（patented product），專利權人有權限制專利產品的價格。

最高法院說明：雖然鏡片毛胚不是專利產品，僅是實施發明內容之一部分，但是鏡片毛胚具有專利產品的重要特徵（essential feature），而且鏡片毛胚不具有利用性，要到完成研磨、拋光及調整後才具有實用價值，鏡片毛胚唯一的用途及目的，就是讓批發商和零售商購買後可進行研磨、拋光及調整等加工行為，製成鏡片成品。

最高法院認為：專利權人或被授權人所販賣的是一種「未完成的作品」，該作品雖未能實施專利發明之全部內容，但具有專利發明之重要特徵，又該作品除了作為實施專利發明的一部分外，並未

³² 參見 316 U.S. 241-242, 53 USPQ 404 (1942)。

³³ 參見 316 U.S. at 249 (1942)。



有其他的用途，仍有第一次銷售之專利權利耗盡原則之適用。

最高法院在判決中註解：專利權人不能控制鏡片成品的末端售價，由於專利權人授權販賣的物品的唯一用途就是實施專利發明，銷售後有關物品的專利權就已轉移給購買人。

CAFC在Met-Coil System Corp. v. Koemers Unilimited, Inc., 案例³⁴的判決詳細註記著：「當沒有專利保護的產品是用來實施專利發明時，經由專利權人或授權人販售該產品而承認的默示授權（the grant of an implied license），必須符合兩個必要條件（two requirements），（1）組合專利中沒有專利保護的元件產品必須沒有其他非侵權的用途；（2）販賣的環境必須是可以清楚地表明該販賣已顯示同意授權」。

肆、專利產品維修與再造之美國案例介紹

購買人向被授權人購買專利產品，在美國境內使用該產品，無須受專利權人的控制，而使用權，包含為了繼續使用（continued use）的目的而維修該產品的權利。維修（repair），則包含在某些環境下更換（replace）產品的零件。但是「維修行為」並不包括產品完全損耗或壽命耗盡之後的「再造」行為。什麼是法律允許的維修行為，什麼是法律不允許的再造行為，這是一個涉及「事實認定」，又涉及「法律適用」的複雜問題。一百多年來，美國法院已做出相當多有關專利產品「維修」與「再造」訴訟糾紛的判決，其中許多經典案例經常被後來的案子援引及適用，以下介紹四個美國最高法院（Supreme Court）經常被引用有關專利產品「維修」與「再造」的

³⁴ 參見 CAFC 的判決 Met-Coil System Corp. v. Koemers Unilimited, Inc., 803 F.2d 684, 686, 231 USPQ 474,476（Fed. Cir. 1986）。

經典案例，以及二十多年來，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的相關的著名案例：

一、最高法院有關專利產品維修與再造的案例介紹

（一）Wilson v. Simpson 案例³⁵

Wilson v. Simpson 案例是美國最高法院於 1850 年所作的判決，這是最高法院有關專利產品的「維修」與「再造」認定的第一個案例。專利權人 Wilson（原告）的專利產品是一種刨床，受到專利保護的是整體的刨床，而不是刨床的零元件，例如：齒輪、軸、刨刀之刀片等零元件，其中所使用的刀片是經常需要更換的。被告 Simpson 是該專利產品的使用者，在刨刀之刀片用鈍之後，Simpson 從第三人處購買了新的刀片，將刨床上的舊刀片更換。Wilson 主張，當刀片報廢後，實質上，該專利產品已不存在，Simpson 更換一個刀片，相當於重新製造整個專利產品，因此，控告 Simpson 侵害專利權。

美國最高法院認為：根據證據顯示這種刨床可以使用壽命長達好幾年，而刀片則是每 60 天到 90 天就需更換一次，刀片是專利產品的一個元件，缺少該刀片刨床即無法正常運作，因此，在購買者購買刨床時，更換刀片的權利就由專利權人轉移給購買者，否則，購買這種刨床是沒有用的。縱然是由於一個部件耗損或損壞，而導致整個機器無法使用，並不能說機器本身「已不存在」（no material existence），如果更換耗損的零件或損壞的部分，可恢復機器原有的用途，而這用途正是購買者購買該機器的原因，這種更換行為（replacement）是一種「修復」（restoration）。

最高法院說明：無論專利產品的零件是損壞（broken）還是耗

³⁵ 參見美國最高法院判決 Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66 (1850)。



竭（worn-out），也不管該零件是不是專利產品的重要部件，維修（repair）或更換（replacement）該零件都是法律允許的「修復」（restoration），而不是「再造」（reconstruction）。當專利權人販賣一個專利機器時，購買者購買且使用整體機器，更換破損的零件，只是購買者為保證能繼續使用該機器，而行使維修的權利（the right of care）。而且，更換一些消耗性的零件，雖然不是使用同一來源的零件，不至於改變該機器的同一性（alter the identity of the machine）。因此，我們認為被告更換刀片的行為並未違反法律，也沒有侵犯原告的專利權。

最高法院在 Wilson v. Simpson 案例建立了一個原則（rule），這個原則沿用至今，就是「當機器產品中暫時性或可更換的零件耗損時，如果依據販賣者（專利權人或被授權人）的意圖，該零件是可以更換的，為了確保該機器可維持繼續運作，更換該零件是一種修復行為，並不是再造一個新機器。」

（二）Cotton-Tie Co. v. Simmons 案例³⁶

這是美國最高法院 1882 年所作的判決，關於專利產品「再造」的案例。專利權人（原告）American Cotton-tie Company 有三個關於棉包捆紮帶的專利，有兩個稱為 McComb 專利，另一個是 Cook 專利，專利產品是一個由金屬扣（buckle）和金屬帶（band of hoop-iron）組成用於捆紮棉包的帶子（tie），在專利產品推出上市時，專利權人已在每一個金屬扣的金屬主體上（the body of metal）打上「單次使用的授權」（Licensed to use once only）的字樣。購買人從專利權人處購買這種捆紮帶，將棉花捆紮成一個個的棉包（bale），再將棉包從種植農場運送到棉花加工廠。到棉花加工廠

³⁶ 參見美國最高法院判決 American Cotton Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89, 1 S.Ct. 52 (1882)。

後，這些帶子被割斷，變成若干小段短短的帶子，工廠將這些短的金屬帶子及金屬釦收集起來，再賣出去。被告 Simmons 向一些棉花加工廠購買這些被割斷的金屬帶及金屬釦，將短的金屬帶子鉚接在一起，再加上原來的金屬扣，當作新的棉包捆紮帶出售。原告認為 Simmons 的作為已經侵害了 McComb 專利及 Cook 專利。

最高法院認為：不論被告對舊金屬扣的使用有什麼權利，但是，他都沒有權利將金屬扣與實質上新造的金屬帶（substantially new band）連接在一起，製造出一個棉包捆紮帶。因為帶子已完成了其捆紮棉包而方便將棉花從種植農場運送到加工廠的功能，所以，在棉花加工廠內，購買者自願將帶子割斷。在適當的觀念下，被告將所收集的帶子碎片連接成一體，不是修理帶子的行為，被告將用舊的帶子碎片鉚接在一起，製成一條新的金屬帶，再將舊金屬扣加上新造的金屬帶一起出售，雖然被告是使用舊的金屬扣，實質上，被告已重新製造（reconstructed）一條棉包捆紮帶。因此，最高法院認為被告的行為屬於對專利產品的「再造」而不是「維修」，因而構成專利侵權。

（三）Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.

案例³⁷

1961 年，美國最高法院再次對專利產品的「維修」與「再造」的糾紛作出判決，爾後，在有關專利產品維修與再造的類似案件中經常引用這個案例。原告 Convertible 公司擁有與汽車摺疊式頂篷有關的發明專利，專利產品是個組合物，由摺疊式頂篷、支撐結構、與將頂篷密封在車體上的裝置組合而成，而其中的各個元件都沒有個別受到專利保護。Convertible 公司將該專利授權通用汽車公司

³⁷ 參見美國最高法院判決 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961)。



（General Motor）使用，並未授權給福特公司（Ford）使用。

通常情形下，在使用三年之後，由於風吹日曬會使這種車頂篷篷布損耗而導致不堪使用，而其他部分則是完好的。被告 Aro 公司生產這種車篷專用的篷布，並將篷布裁剪為適合的形狀，出售給車主用以更換用舊的篷布。原告 Convertible 公司指控 Aro 公司侵犯其專利權。一審地區法院和二審上訴法院都認為 Aro 公司販賣篷布的行為已構成「幫助侵害」（contributory infringement）。車主是向被授權人（GM）購買附有專利頂篷的汽車，因此，車主更換篷布的行為是屬於法律所允許的「維修」行為，並未構成直接侵害，上訴法院（the Court of Appeal）所依據的主要理由是「並不是使用壽命短，也不是篷布的售價便宜，而是我們確信車主合理地相信更換篷布只是對車頂的簡單修理。」

最高法院以多數法官的意見改判了該案，少數人的不同意見也在判決中進行了闡述。Whittaker 法官代表最高法院起草的判決意見說明：被告 Aro 公司的行為沒有構成直接侵權，而是否構成間接侵權（幫助侵害），端看車主未經專利權人同意私自更換篷布的行為是否構成直接侵權。

最高法院認為：原審沒有採用 Wilson 案件所建立的簡單而實際的檢驗標準，而是考慮專利產品的元件對於整體發明的重要性，然而，對於區分專利產品的修理與再造而言，專利產品元件的重要性並沒有實質的意義。專利法所建立的原則是：對於組合專利只保護其權利請求項中各技術特徵（元件）組成的整體發明（only the totality of the elements in the claim），而各個元件並不單獨受保護。而且，如果組合專利中的構成元件沒有單獨申請專利，不論該元件對該發明的重要性，也不管這個元件費用的昂貴以及更換的困難度，該元件不能享有專利權的保護。

最高法院再次強調Wilson案件所建立的原則，專利產品應被視為是一個整體，只有在產品整體報廢之後，實質上製造一個新的產品，再次賦予產品新的壽命，才會構成「再造」的行為。如果，只是一次更換一個元件，無論是重複更換同一元件還是連續更換不同元件，只是所有權人修理自己財產的合法權利³⁸。因此，本案中車主更換篷布的行為應視為「維修」而不是「再造」。

Brennan 法官補充了不同的意見：我同意本案的結論，更換是「維修」而不是「再造」，但我不同意 Whittaker 法官所建議的判斷方法。對於認定「再造」而言，那個標準是太狹隘了。有些時候，更換一個專利產品中的沒有專利保護的元件，即使沒有再造整個專利產品，也可能構成「再造」。法院長期所建立區分「維修」及「再造」的標準，許多案例都引用這個標準，然而沒有所有的案件都能一體適用的單一測試（single test），引用這個標準作認定時，需要考慮很多因素，例如：更換的元件壽命與整個產品壽命的關係，更換的元件對於整體發明的重要性，更換元件的費用與整個產品價值的關係，專利權人的意圖以及購買者對於產品中易損元件的通常認知，是否基於其他目的而購買元件及更換損壞的元件，以及其他相關因素。本案中篷布的壽命是三年，而其他部分的壽命幾倍於篷布；更換篷布的價格是 30 至 70 美元，而其他部分的總價值大約是 400 美元。還有，在其他部件損壞之前，篷布經風吹日曬而耗損導致不能執行原有的功能，篷布的容易損壞的性質以及相對於整個產品的低價消費，都將引導出相同的結論。因此，基於這些因素的考量，我認為更換篷布是對破損部份的「維修」，而不是對專利產品的「再造」。

³⁸ 參見美國最高法院判決 American Cotton Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89, 1 S.Ct. 52 (1882)。



（四）Wilbur-Ellis Co. v. Kuther 案例³⁹

這是最高法院於 1964 年作出的判例。專利權人 Max K. Kuther 擁有一個罐頭加工機器的組合專利，授權他人製造並銷售用於生產 1 磅罐頭的加工機器。被告 Wilbur-Ellis 公司購買了四個二手的罐頭加工機器，其中三個已生鏽且不堪使用，另一個也需要清洗。被告將這些機器修復，將 35 個元件中的 6 個元件改變了尺寸，使得機器能生產 5 盎司的罐頭。專利權人指控 Wilbur-Ellis 公司侵害專利權，一審法案及上訴法院認為，更改機器而使其能生產不同規格的商品，屬於專利權人的權利，因此，被告構成專利侵權。

最高法院認為：Wilbur-Ellis 公司所購買的四個罐頭加工機器並沒有報廢（not spent），在經過清洗和維護修理後還可以使用若干年。如果那些機器被修理後用於加工 1 磅的罐頭，毫無疑問地，那是維修而不是再造，因此，雖然其中 6 個元件的尺寸被改變了，也不會侵犯專利權。因為機器所加工的罐頭的規格不是發明的一部分，這 6 個元件的尺寸、位置、形狀和構造也不是發明的一部分。Wilbur-Ellis 公司改變舊機器的尺寸用以加工不同規格的商品，這雖不是習慣上所熟知的維修，而是一種類似維修的行為，因為涉及舊機器的使用機能（the useful capacity），而且 Wilbur-Ellis 公司已經在舊機器上付了相當的權利金。由於罐頭的尺寸與專利權無關，Wilbur-Ellis 公司購買專利產品所得到的授權，可將機器改變成能生產 5 盎司的罐頭。在本案中，改變專利產品中 6 個沒有專利保護的元件，而增加機器的使用機能，並不會構成「再造」。

最高法院說明：原告主張 Wilbur-Ellis 公司的授權只能使用這種機器加工 1 磅罐頭，但是，被授權人在販賣時並沒有附加任何限制條件。因此，當專利權人或被授權人將專利產品販售後，已得到相

³⁹ 參見美國最高法院判決 Wilbur-Ellis, 377 U.S. at 423-24, 141 U.S.P.Q. (1964)。

當的對價，同時也放棄了限制他人使用的權利。被告的行為類似「維修」修理，而不是「再造」，不構成專利侵害。在這案例所建立的原則⁴⁰是：「只要不構成事實上製造一個新的產品，維修的權利會隨著產品所有權的移轉而轉移到下一位買主。」

二、CAFC 關於專利產品維修與再造的案例介紹

（一）Dana Corp. v. American Precision Co 案例⁴¹

這是CAFC在1987年所做的判決，專利權人Dana公司擁有四個關於重型卡車上的離合器專利，其中788號「彈簧支撐離合器」組合專利，是一種有角度的彈簧離合器，目前在美國，這種離合器已是重型卡車標準配備。本案離合器產品的各個零件，並未個別受專利的保護。通常，當汽車的離合器出現問題後，使用者基於經濟因素的考量，是更換整個離合器，而不是將離合器送修，對使用者而言，該有問題的離合器沒有經濟上的價值，只是垃圾而已⁴²。

Century公司收集了許多被更換下來的舊離合器，並把它們拆解開來，拆解後的零件大部分可繼續使用，一小部分的零件不堪使用。American Precision公司（以下簡稱APC）以及Illinois Auto Truck Co., Inc.（以下簡稱IAT）生產Dana公司有專利保護離合器的部分零件，Century公司向APC及IAT購買一部分的零件。Century公司使用其生產線組裝離合器。其中所用的零件大部分是從舊離合器上拆下來的，但是，也有少量零件是新的。因此，經過重新組裝的離合器，有的是全部使用了舊離合器上的零件，但有些離合器則是使用來自不同的舊離合器的零件，還有些離合器大部分是使用舊離合器上的

⁴⁰ 參見原文為「This right of repair, provided that the activity does not “in fact make a new article,” accompanies the article to succeeding owners.」。

⁴¹ 參見CAFC判決 *Dana Corp. v. American Precision Co.*, 827 F.2d 755, 3 USPQ2d 1852 (Fed.Cir.1987)。

⁴² 同前註。



零件，其中一小部分是使用新的零件。組裝後的離合器與受專利保護的離合器是相同的，Century公司將組裝後的離合器投入市場中銷售。專利權人Dana公司認為Century公司的組裝（rebuild）行為是再造專利產品，而指控Century公司侵犯其專利權，控告APC及IAT幫助侵害。

CAFC說明：最高法院在Wilbur-Ellis Co.案例中特別註解，在專利產品整體耗損（spent）後，再重新賦予專利產品新的壽命，相當於實質上重新製造一個專利產品，這才是真正的「再造」行為。本案例中將舊的專利產品拆解後，更換其中不堪使用的零件，所更換的零件並沒有專利保護，再重新組裝（production rebuilder）成離合器產品，這種行為類似於購買者在修復自己的財產，因此，重新組裝（rebuilt）應被視是法律所允許的「維修」行為⁴³。還有，原告主張被告使用生產線對專利產品進行拆解，重新組裝的零件可能源自不同的離合器產品，這種行為與使用者自行維修的行為不同。被告主張使用生產線拆解舊的專利產品以及重新組裝產品，這種作法與逐一拆解並更換少量已損壞零件後重新組裝的效果是一樣的；基於經濟因素和效率問題的考量，以商業規模大量進行組裝並不會改變其行為的性質⁴⁴。所以，被告的行為是「維修」而不是「再造」。

這案例所建立的原則是：「將舊的專利產品拆解後，更換其中不堪使用的零件，所更換的零件並未單獨受到專利保護，購買者再重新組裝成（production rebuilder）專利產品，這種行為類似於購買者在修復自己的財產，雖然購買者是以商業規模進行重新組裝，仍應被視是法律所允許的維修行為⁴⁵。」

～未完待續～

⁴³ 參見 827 F.2d 755, 758, 3 USPQ2d 1852, 1854 (Fed.Cir.1987)。

⁴⁴ 同前註。

⁴⁵ 參見 CAFC 判決 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1102, 59 U.S.P.Q.2d (BNA) 1907, 1912 (Fed. Cir. 2001)。