



## 從美國種子專利侵權判決看 其專利權利耗盡原則的適用

吳佳穎\*

### 中文摘要

「專利權利耗盡原則」是指當合法有權或經授權銷售專利物品後對專利權人行使權利上所產生的效果。最近在美國孟山都公司有關基因改造大豆和棉花相關種子之數件專利侵權訴訟中，這個原則被採用作為侵權抗辯，由於孟山都公司的限制使用契約，限制其所銷售的專利種子僅能用於單一季節中種植，惟被告雖以專利權利耗盡和專利濫用作為抗辯，孟山都公司最後仍然勝訴。本文透過整理及分析美國專利權利耗盡相關的判決先例，特別是孟山都公司相關種子專利侵權訴訟判決，進而研究能成功適用專利權利耗盡原則的可能要素。

### 關鍵字

專利權利耗盡原則，專利，侵權，種子，孟山都公司，基因改造植物

### 壹、前言

擁有眾多植物種子相關專利的孟山都公司 (Monsanto Co.)，近幾年對農民提起多起專利侵權訴訟的結果，引發各界廣泛地討論，這其中一個重要的爭點討論，係有關「專利權利耗盡原則」適用的問題，即當專利權人孟山都公司在授權時附加條件，係欲使專利權利耗盡原則適用受

---

收稿日：94.12.15

\* 智慧財產局專利審查官。



到限制，這樣的契約是否可執行？若答案是有可能執行的話，那在美國專利制度中關於專利權利耗盡原則適用及其適用限制的相關判決先例為何？其成立之構成要件又是為何？基於美國這些種子相關侵權判決的啟發，本文係藉著對於美國法院中相關於物品侵權豁免之專利權利耗盡原則適用的相關案例整理，探討美國司法制度下目前對於專利權利耗盡原則的構成要件及其限制。

### 貳、專利權利耗盡原則

在美國司法體系中的「專利權利耗盡原則」<sup>1</sup>，其中包含一重要理論為「第一次銷售原則」，是指在沒有其他附加的限制條件情況下，且其物品完全地包含在一個已被核准專利的發明中，一旦將物品售出後，就褫奪其有關物品的法定排他權<sup>2</sup>。這種的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。就上述原則舉例來說明，如果專利權人在授權契約中沒有任何限制條件附加的情況下，一個被授權人出售一有專利權保護之醫療儀器，而這醫療儀器也完全地包含在被授權的發明申請專利範圍中，那專利權人對於有關該醫療儀器發明申請專利範圍之該物品的排他權就被耗盡了，也就是說，專利權人或是透過其被授權人的第一次銷售物品，就放棄了進一步限制購買者對於有關該專利所請醫療儀器的使用，或是進一步限制購買者再銷售該醫療儀器的權利。然而，必須留意的是，關於專利權利耗盡的效果，購買者所得僅是及於基於有關物品的侵權豁免，並非進一步得到專利本身的所有權利，有關此點觀念將是美國司法制度中允許於授權時附加條件，係使專利權利耗盡原則適用受到限制的關鍵部分，本文後段將繼續探討說明。

<sup>1</sup> 「專利權利耗盡原則」廣義來說，其實包含了所謂「第一次銷售」及「默示授權」原則，本文因為主要基於討論美國相關種子侵權判決，因此於文中所提的專利權利耗盡原則係狹義指第一次銷售原則，也就是基於物品侵權豁免中的專利權利耗盡原則。

<sup>2</sup> 參見美國專利法第 271 條規定，有關「法定的排他權」是依據專利法所賦予的，它包括允許專利權人能專有排除他人製造、使用、販賣、為販賣之要約，或是進口專利申請專利範圍所包含之標的。



## 參、美國專利權利耗盡原則的實務發展歷程

由於美國有關專利權利耗盡原則係由普通法所發展的，以下就有關專利權利耗盡原則適用的重要美國案例判決作介紹。

美國最高法院於 1973 年在 *Adams v. Burke*<sup>3</sup> 一案中，首先建立有關第一次銷售原則的專利權利耗盡理論基礎。法院在該判決中指出，專利權人銷售受專利保護之機器或裝置時，若銷售價值在於該機器或裝置的使用，當專利權人獲得報酬對價時，也放棄控制使用所售機器或裝置的權利，該被銷售的機器或裝置嗣後可在不受專利權限制的情況下流通。也就是說，專利權人或專利被授權人已可藉由專利物品的銷售，獲得其所主張有關使用該物品方面全部的報酬或補償，因此購買者應可以自由使用所購專利物品而不再受專利權人的限制。

1984 年 *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*<sup>4</sup> 一案，美國聯邦巡迴上訴法院首次提出認為「第一次銷售原則」並不適用在方法請求項，因此確立銷售物品並不會使得包含使用該物品的方法專利權發生權利耗盡。1999 年 *Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc.*<sup>5</sup> 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院採用同樣觀點，該專利侵權案的爭議係有關方法申請專利範圍，並非裝置及物品申請專利範圍，美國聯邦巡迴上訴法院認為，這種有關方法申請專利範圍的專利態樣並不適用第一次銷售原則的權利耗盡。

有關專利權利耗盡之另一原則性問題，是發生於專利權人或專利被授權人的專利權利係相關於一零組件與其他物件的組合物品，該專利權人或專利被授權人銷售未有專利保護的零組件的行為是否會耗盡該專利組合物品的權利？換言之，當專利權人或專利被授權人所販賣者僅是

<sup>3</sup> 參見美國最高法院判決 *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453. 1973.

<sup>4</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 750 F.2d 903, 223 U.S.P.Q.2d (BNA) 982 (Fed. Cir. 1984).

<sup>5</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 174 F.3d 1337, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1300 (Fed. Cir. 1999).



專利標的(較大的系統)中的一個組成構件時，專利權利耗盡原則在此時是否能夠適用？根據 *Stukenborg v. United States*<sup>6</sup>一案，法院認為系爭專利的申請專利範圍要件無法在銷售物品上全部找到，所以專利權利耗盡原則此時並不適用。值得注意的是，雖然在該案中被控侵權者係以「默示授權」而非「第一次銷售原則」作為抗辯，但法院在其判決書中提到，被控侵權者對於製造侵權組合物品的行為是可歸責的，即使其所製造的物品有一部分是由合法取得授權的來源所購得之個別組成構件。

因此在專利權人或專利被授權人的專利權係相關一零組件與其他物件的組合物品時，該專利權人或專利被授權人銷售未有專利保護的零組件的行為，並不會耗盡該專利組合物品的權利。但此建立的判斷原則仍有適用之例外，該例外情形首先源自美國最高法院著名 *United States v. Univis Lens Co.*<sup>7</sup>判決，在該案中，專利權人擁有數個專利，其包含一系列有關製造多焦眼鏡鏡片的申請專利範圍，而批發商和零售商就依據顧客的需求指示，向專利權人購買那些原胚模型，並取得其中有關製造多焦鏡片原胚模型的專利授權，而專利權人便根據被授權人(即批發商和零售商)所銷售各式原胚模型的數量來抽取權利金。該案訴訟的爭點是，專利權人是否可將權利延伸至涵蓋原胚模型購買者將原胚鏡片研磨成為使用於眼鏡的成品鏡片呢？也就是說，合法購買原胚模型者將鏡片研磨成為眼鏡所使用的成品鏡片的行為，是否侵犯專利權人的一系列申請專利範圍？

美國最高法院認為，即使原胚模型並未包括在系爭專利之特定申請專利範圍中，但是原胚模型為「未完成的物品」形式，因為每個原胚模型包含著專利物品的重要特徵，且一直要到完成研磨至那具有專利保護的眼鏡鏡片之前，其實原胚模型都不具有利用性，因此當物品被以「未

<sup>6</sup> 參見美國法院判決 372 F.2d 498, 153 U.S.P.Q. (BNA) 292 (Ct. Cl. 1967).及另一美國聯邦巡迴上訴法院判決 *South Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368, 1370-71, 215 U.S.P.Q. (BNA) 657, 658 (Fed. Cir. 1982).

<sup>7</sup> 參見美國最高法院判決 316 U.S. 241, 249, 53 U.S.P.Q. (BNA) 404, 407 (1942).



完成的物品」形式銷售，且其「未完成的物品」除了作為申請專利範圍所請物品發明的一部分外，並未有其他的用途，則仍會適用基於第一次銷售原則之專利權利耗盡。依美國最高法院的見解，當被授權販賣不具專利保護的零組件時，若該零組件本身並不具有可利用性，除非組成了具有專利保護的組合物品才具有利用性的話，則販賣不具專利保護的零組件行為，就可能對於專利權標的組合物品請求項的權利，構成權利耗盡。

爾後，許多法院都採用 *United States v. Univis Lens Co.* 一案的決定及理由，為合法購買未有專利保護的零組件後加工製成專利物品的行為，提供可能豁免侵權的依據。

另一類經常與專利權利耗盡相關的是代工廠的代工行為<sup>8</sup>。在著名的 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.* 一案<sup>9</sup>中，Cyrix 公司向一代工廠（其為 Intel 公司專利的被授權人）購買回它的微處理器，Intel 公司所擁有微處理器的專利權利因此銷售行為而發生耗盡，此點兩造並無爭議，問題在於當被授權人（代工廠）銷售微處理器後，是否也耗盡了 Intel 另一個包含該微處理器之組合物品的專利權。地方法院一審判決認為該案應該受到前述 *United States v. Univis Lens Co.* 一案的拘束，並特別強調專利權利耗盡原則的效果甚強，甚至適用於除非進一步製成專利物品否則沒有實質用途的未完成物品。根據 *United States v. Univis Lens Co.* 一案建立對專利權利耗盡原則的判斷程序，地方法院首先將系爭專利之申請專利範圍解釋為，微處理器可以和外部記憶體結合使用，甚至認為微處理器是原本就計畫設計好要和外部記憶體使用，除此之外並沒有其他利用性。事實上，地方法院發現該微處理器若是沒有外部記憶體並沒有辦法執行其他的功能。基於這樣的發現，法院認為微處理器是「未完成的物品」形式，

<sup>8</sup> 其實典型的代工行為，舉例說明如甲公司在契約中約定令乙公司根據甲公司的製造設計和專利說明書製造物品，乙公司而後銷售這些物品到甲公司，甲公司再以自己的品牌再次銷售物品，則乙公司所進行的就是屬於一種代工行為。

<sup>9</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994).



除非結合外部記憶體才有利用性，所以系爭發明申請專利範圍組合物品的權利在當單獨授權銷售微處理器時權利已耗盡，後來美國聯邦巡迴上訴法院維持地方法院的判決。United States v. Univis Lens Co.一案所建立的「未完成的物品」的例外原則，後來因此更進一步地發展出「主要元件」測試法，此測試原則後來在 LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.<sup>10</sup>一案中亦被確認。

之後美國司法制度上開始發展出一些在銷售物品上直接附加限制條件的案例，首先發生的案例係相關醫療用品的專利案件。在美國聯邦巡迴上訴法院 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.<sup>11</sup>一案中，專利權人 Mallinckrodt 公司擁有一個有關可將放射性氣溶膠霧傳遞至病患的裝置專利，這樣的裝置在醫院裡可以藉之應用來診斷病人肺部的影像，專利權人 Mallinckrodt 公司在每一個裝置上都標示「僅限一次使用」<sup>12</sup>，這樣直接在銷售的物品上限制用途，是意圖造成專利耗盡原則適用的限制，但醫院不理會專利權人「僅限一次使用」的限制，將購買的專利裝置循環再使用。專利權人在訴訟中主張專利權利耗盡僅允許適用於非限制性用途的銷售，而被控侵權人則抗辯依據專利權利耗盡原則的適用，其應有自由再使用該裝置的權利，最後美國聯邦巡迴上訴法院判決駁回被控侵權人的抗辯，雖然法院並沒有直接判定專利權人在產品銷售時附加的限制條件是否合法或適當，卻說明「專利權利耗盡的原則並不會使一個有條件的銷售變成沒有條件的銷售」，並且判定「僅能一次使用」的限制，是可以排除專利權人的顧客再利用專利裝置，也就是說，此限

<sup>10</sup> 參見美國加州地方法院判決 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1589 (N.D. Cal. 2002)，此案中係亦為有關專利權利耗盡的案件，其決定中說明申請專利範圍是否耗盡，取決於其是否被授權「販賣（或是授權）一個該專利裝置的主要元件」，若是其除了以該專利組合形式實施外並沒有其他用途，則該元件的銷售也將會耗盡專利權人排除他人製造，銷售或是使用該整個專利裝置的法定權利。

<sup>11</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24 USPQ2D (BNA) 1173 (Fed. Cir. 1992).

<sup>12</sup> 其希望醫院當在使用完該每個單元裝置之後，應將把它們送至危險廢棄物中心丟棄。



制有效地阻卻伴隨專利權利耗盡原則而來完全毫無限制的再使用。<sup>13</sup> 後來美國聯邦巡迴上訴法院在 *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories*<sup>14</sup>一案中，再度確認在 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart Inc.*一案中所討論的原則，當購買人違反有效的「使用限制條件」時，仍將會構成專利侵權行為。<sup>15</sup>

### 肆、種子相關專利侵權案例

最近一系列孟山都公司在美國有關於大豆和棉花基因改造種子相關專利的侵權判決受到輿論熱烈討論，其實孟山都公司是世界上屬一屬二有名的種子公司，該公司擁有在全球佈局數量龐大的植物和基因改造技術專利，其中有些係有關於改造大豆和棉花植物的基因技術，該技術使得植物在生長過程中可抑制特定除草劑<sup>16</sup>，且在這些專利中也包括種子本身申請專利範圍請求項。孟山都公司對於種子製造商授權其基因技

<sup>13</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, *Id. at* 706, 24 U.S.P.Q.2d at 1178 (BNA) 1173 (Fed. Cir. 1992). 判決書中提到「專利權利耗盡的原則並不會使一個有條件的銷售變成沒有條件的銷售」，但是美國聯邦巡迴上訴法院並沒有直接判定這樣的限制事實上是否合法或是適當，取而代之的是，聯邦巡迴上訴法院推翻了地方法院的逕為判決，地方法院是認為本案仍有專利權利耗盡原則適用，且應該要決定這樣的限制是否違反任何其他法律，例如有違反反托拉斯法的專利權濫用情事。

<sup>14</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d 1419, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1896 (Fed. Cir. 1997).

<sup>15</sup> 在這件案子中，專利權人在一特定系統中對專利物品作一限制性的使用，遭到被指控專利權利濫用。美國聯邦上訴巡迴法院對於陪審團作出任何嘗試在專利物品上賦予專利用途的限制是專利濫用的意見，來對於專利權利耗盡原則適用的問題提出說明，聯邦上訴巡迴法院拒絕了陪審團的意見，法院特別說明「對於伴隨著專利物品的銷售或是授權，給予一個明示的條件通常是可被支持接受的」，其解釋說，「應推斷根據雙方協商後的價錢，應該可反映出專利權人所賦予「使用」權利的價值，這才會更合理。」換句話說，專利權人可能藉由銷售物品時選擇放棄其所有的排他權，或者在購買者接受任何有限制的實際通知情況下，僅放棄其中一部分的排他權利。因此專利權利耗盡原則並不適用於一個有明示條件的銷售或是授權。

<sup>16</sup> 例如孟山都公司擁有有名的「抗 glyphosate 除草劑基因」之專利，含有該專利基因之植物種籽以「Roundup Ready」為商標，其中 Roundup 是孟山都公司所發展的一種 glyphosate 的除草劑，噴灑該除草劑後雜草會死亡，但含有該專利基因之植物卻能安然無事，因此若沒有經過該公司合法授權的種植油菜或其他應用棉花大豆等植物，孟山都公司亦可藉由檢測出植物其中是否含有抗 glyphosate 除草劑基因而提起侵權訴訟。



術，其授權契約其中係包括授權使用製造改造棉花和大豆種子的技術，但是當種子製造商將這些經由專利技術所製得的種子賣給零售商或是直接賣給種植者時，孟山都公司在買賣契約中提出附帶條件，限制不論是零售商或是種植者要再銷售或是使用這些種子之前，還必須另分別取得孟山都公司包含不同限定條件的授權<sup>17</sup>，這樣的契約條款有時甚至直接打印在銷售種子的包裝上。這種契約約定是否能有效的限制專利權利耗盡原則的適用，以下將針對幾件法院的判決作說明。

在 *Monsanto Co. v. Trantham*<sup>18</sup> 一案中，被告 Trantham 以務農為生，向孟山都公司購買受其專利保護之經基因改造的大豆和棉花種子，並種植這些基因改造種子。雖然被告是經由合法授權的種子製造商和零售商來源購得種子，但是並未取得孟山都公司任何進一步使用即再種植種子的授權，因此孟山都公司認為被告構成專利侵權行為。針對於孟山都公司提出的專利侵權指控，被告作出一連串回應和主張，其中包括其反訴孟山都公司此種行為，係藉由限制性條件的授權操作，試圖要獨占市場，故其主張孟山都公司涉及違反反托拉斯法(antitrust law)和貿易限制(restraint of trade)<sup>19</sup>；另一方面，被告亦堅持主張其由經合法授權的種子製造商及零售商處購得的種子，應已符合專利權利耗盡和默示授權原則

<sup>17</sup> 由孟山都公司技術授權協定來看，其契約內容包括許多關於農民使用種子的規定，根據此契約，農民必須遵守許多限制，包括如下：使用包含孟山都公司技術的種子只能用於種植單一生長季節；不可將任何含有孟山都公司技術專利的種子提供給任何人或公司個體來種植，不可保留從種子所得的任何作物來種植，也不可將從種子所得的種子提供給任何人種植；不可使用或允許其他人使用含有專利權之孟山都公司技術的種子作為作物的育種、研究，除草劑註冊數據的產生或種子的生產（除非種植者和被授權之種子公司已經締結有效之生產書面協定；必須支付技術費用給孟山都公司，其費用為種子購買價的一部分或與種子購買價一起支付等限制。

<sup>18</sup> 參見美國田納西州地方法院判決 *Monsanto Co. v. Trantham*, 156 F. Supp. 2d 855, 872 (W.D. Tenn. 2002).

<sup>19</sup> 「貿易限制」意指以排除或抑制競爭為目的而簽定契約或是組成聯合體，造成市場壟斷，即人為地維持商品價格或是阻礙貿易和商業的正常發展。



<sup>20</sup>。然而法院最後駁回被告上述主張和抗辯，除了損害賠償外，上述兩個爭點上都傾向同意孟山都公司的主張。首先對於被告認為專利權人係違反反托拉斯法和貿易限制的主張，法院認為孟山都公司和種子製造商間對於已核准的專利給予使用限制的授權契約是合法的，雖然被告抗辯堅稱這個授權契約亦限制到被授權人對於物品的交易能力，法院並不同意這個主張，且在判決中說明基於授權契約並沒有限制種子製造商和零售商的競爭，所以孟山都公司並沒有違反反托拉斯法行為，法院於是發出逕為判決(summary judgment)，不考慮被告所主張的違反反托拉斯法和貿易限制。再者，對於第二個由被告所提出的專利權利耗盡和默示授權抗辯，法院說明專利權利耗盡原則並不適用於明示條件的銷售或授權，並提出專利權利耗盡原則並無法阻礙孟山都公司對於被告所提出專利侵權的主張，主要理由為有關這基因改造技術專利物品銷售的限制，已明示於雙方簽署的授權契約<sup>21</sup>中，因此被告的相關抗辯不被接受。這樣的判決決定顯示著當授權契約上有如此的限制條件，幾乎可以完全排除專利權利耗盡原則的適用。<sup>22</sup>

對於孟山都公司這種限制技術授權契約的行為，在 *Monsanto Co. v.*

<sup>20</sup> 所謂默示授權原則，係當專利權人或是其被授權人銷售的物品並非專利的物品，僅是專利物品中的一部分，或是僅是專利權人取得的一項方法專利，專利權人或是其被授權人在銷售包含有專利組件的物品或是如用專利方法製造出的專用物品時，若是要豁免其專利侵權的責任，則被控侵權人因為不能依賴第一次銷售原則的權利耗盡，只能主張該物品的銷售隱含了對專利物品或者使用專利方法的默示授權。

<sup>21</sup> 更明確的解釋，由 *Trantham* 農夫所購買的種子上的袋子，就具有以下的限制說明，「這些種子係分別包含在美國 4,535,060, 4,940,835 和 5,352,605 號專利案中，購買這些種子並不代表具有使用這些種子的專利授權，仍還必須得到孟山都公司的授權之後才可以自由使用這些種子。」同時孟山都公司要求每個種子製造商在分送出這些種子前，都要在種子袋子上標示上這個通知。

<sup>22</sup> 在本案中似乎不僅單純是使用受到限制，因為購買者除非另外再簽署一個契約（技術授權契約），否則完全排除其可予以使用，另技術授權契約亦僅允許能種植種子在單一生長季節，不允許將收穫的種子作為下一季節的使用。然而在 *Trantham* 一案法院對於說明此種限制性條款似乎並不感到困擾，法院說明授權契約本身係具合法性，但法院針對限制性授權契約並未分析該限制性銷售的效果為何，也就是為何購買該專利物品並不能得到對於該物品實際使用的任何授權。



McFarling<sup>23</sup>一案中，美國聯邦巡迴上訴法院同樣駁回被告 McFarling 所提出的抗辯，然而 McFarling 一案中的爭點並非屬於在技術授權契約上明示限制。McFarling 由一經授權來源購買孟山都公司獲專利保護且註冊為 Roundup Ready 的種子時，已經簽署同意不會為了再種植而保留任何由此種子所生的收穫物，然而 McFarling 卻循農人留種習慣由其收穫物中保留大豆種子<sup>24</sup>，並且使用於下一季種植。McFarling 辯稱孟山都公司的「禁止保留」的限制是屬一種非法搭售，其實際上是要藉此迫使農夫一旦購買種子，往後每年仍必須再行在首次購買種子的地方購買種子。美國聯邦巡迴上訴法院並不同意農夫這樣的抗辯，法院首先說明農夫並未被孟山都公司要求一定必須在下一年再去買種子，法院接著解釋此案並不牽涉第一次銷售原則的權利耗盡問題，因為 McFarling 保留的新種子是由購得種子所長出的 F1 世代，換句話說，這些新的種子並非由專利權人所銷售的專利物品，所以它們並無法適用任何專利權利耗盡的原則。且原來的購買種子授權契約並沒有授權可以使用即再種植新的種子，所以美國聯邦巡迴上訴法院最後認為孟山都公司控告 McFarling 農夫侵權及違反契約的主張成立。

接下來同樣是孟山都公司相關的種子侵權案 *Monsanto Co. v. Swann* 中，被告 Swann 同樣也對於孟山都公司是否具有限制其僅能在單一生長季節種植的權利提出挑戰。<sup>25</sup>像前述其他種子侵權案件裡的農夫一樣，Swann 在其種植專利種子收成後從中保留一些種子作為下一年再種植，這違反了 Swann 當時購買這些種子時所簽署技術授權契約上的明示限制，且如同其他案件中的被告一般，Swann 嘗試對於孟山都公司對其提出的侵權控告提出抗辯，其主張基於專利權利耗盡原則應可排除其

<sup>23</sup> 參見美國聯邦巡迴上訴法院判決 *Monsanto Co. v. McFarling*, 302 F.3d 1291, 64 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161 (Fed. Cir. 2002).

<sup>24</sup> 其保留了 1500 蒲式爾 (Bushel) 的大豆種子，其中蒲式爾為容量計算單位，其中對於大豆而言一蒲式爾大約相當於六十磅。

<sup>25</sup> 參見美國密蘇里地方法院判決 *Monsanto Co. v. Swann*, 308 F. Supp. 2d 937 (ED Mo. 2003).



侵權行為的成立，並質疑孟山都公司所做單一季節種植限制性契約的有效性，另其主張孟山都公司這樣的限制亦構成專利權濫用。然而爾後法院快速地作成判決，並簡短地說明基於聯邦巡迴上訴法院 McFarling 一案的判決先例，駁回其對於專利權利耗盡原則的主張，同時也基於 McFarling 一案駁回其認為孟山都公司專利權濫用的抗辯。

由美國以上有關買賣契約中「限制使用」條款的種子侵權判決，顯示在美國司法制度下專利權利耗盡原則的適用並非絕對的，可能經由契約附加條件而使專利權利耗盡原則的適用受到限制。

## 伍、美國專利權利耗盡原則適用之探討

專利權利耗盡原則其中一重要上位原則係為，專利權利耗盡原則會引起侵權豁免的情況，一定是針對一個裝置或是物品的申請專利範圍請求項。美國有關專利權利耗盡原則的重要法院判決，以及專利權利耗盡原則在美國法院種子專利侵權判決中的實踐，已說明於上文。本文以下將依據美國實務發展的現況，探討專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序，並進而探究種子專利權利耗盡問題。

### (一) 專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序

就專利權利耗盡原則適用與否的一般性判斷程序而言，首先須判斷銷售物品是否就是系爭專利請求標的物？若銷售物品確為系爭專利請求標的物，則在未限制條件授權銷售物品的情況下，針對該特定物品的申請專利範圍請求項權利將會「耗盡」，購買者可以自由地使用或是再銷售該物品，而無須再得到專利權人對該申請專利範圍請求項所請物品使用的同意或是授權。若銷售物品不是系爭專利請求標的物，而僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部分(零組件、成份等)，此時須進一步判斷該物品是否除了組成專利標的物外並無其他的利用性，如果該物品除了組成專利標的物外並無其他的利用性，則有可能適用經 United States v. Univis Lens Co. 及其後法院相關判決所確認的「未完成的物品」或是「主要元件」測試法的例外原則，因此仍然發生專利標的物權利耗



盡的效果，就此情況下被控侵權者負相關舉證責任，必須證明針對該銷售物品並沒有既合理又非屬系爭侵權的用途。<sup>26</sup>但如果該物品除了組成專利標的物外尚有其他合理的利用性，則被控侵權人以專利權利耗盡原則作為侵權抗辯將難以成立。<sup>27</sup>

若於授權契約中附加限制條件，對於第三人(如向被授權人購買專利物品的消費者)可能無法適用權利耗盡原則。例如專利權人在授權契約中加入限制條件，令被授權人在銷售專利物品時須附帶條件的(如授權契約載明基於相關授權下所銷售的物品在使用時須受到特定限制)，如此一來專利權利耗盡原則的適用則有可能會因此受到限制。

另一方面，依據美國實務發展的現況，專利權人若期望能避免日後被控侵權人以專利權利耗盡原則作為抗辯，則專利權人應留意下列事項。首先，在專利說明書撰寫時，應事先儘可能撰寫一些可避免日後適用專利權利耗盡原則的申請專利範圍，例如在本文前述美國判決先例中，法院一致地認定專利權利耗盡原則不適用於方法請求項，因此若情況允許時，可撰寫方法專利請求項來涵蓋尋求保護的發明。<sup>28</sup>再者，依據本文上述美國判決先例，專利權人也可以考慮在專利說明書撰寫時，增加撰寫有關係統或是組合物品的請求項，則將不會因為僅銷售一個零組件而耗盡整個組合物品的專利權利；除非該零組件除了組成專利標的組合物品外並無其他可利用性的情況，否則專利權人可藉由此種申請專

<sup>26</sup> 當被控侵權者選擇依據 *Univis Lens* 一案提出「未完成的物品」的例外原則時，最初被控侵權者只需對於提供該銷售物品是專為計畫用於該專利組成裝置上所設計的資訊，這樣應可能可以滿足初步的舉證責任，此時，舉證責任將移轉至專利權人，看其可否提出可以規避此項說明，例如提出另外非侵權的用途，如果專利權人可以指出該物品非屬侵權的用途，則被控侵權人將隨後負有舉證該用途並非屬「合理的」或是「由商業的角度來看是不理智」的責任。

<sup>27</sup> 在實務上，除了必須留意以上所述由案例所整理出的判斷原則外，仍有一些訴訟細節必須留意，例如，專利權利耗盡原則對於被控專利侵權者而言，是一個確認性的抗辯，若是符合判斷原則情形下，應該儘早在訴訟前期提出，但必須留意的是，如果被控侵權者並不希望承認侵權，專利權利耗盡原則抗辯可考慮依據狀況選擇性提出。

<sup>28</sup> 當然，方法請求項仍有可能由被控侵權人提出「默示授權」的抗辯，因為默示授權的抗辯是可以適用於方法請求項。



利範圍撰寫方式，阻卻專利權利耗盡原則的適用。不過須留意的是，基於這些系統或是組合物品的申請專利範圍請求項，日後欲主張被控侵權人不能以專利權利耗盡原則抗辯時，也有可能因為被控侵權者舉證「未完成的物品」之例外，可能產生變數。<sup>29</sup>最後，若專利權人無法在撰寫申請專利範圍方面著墨佈局，雖可能造成無法預先限制專利權利耗盡原則的適用，但專利權人並非無計可施，依據本文上述判決先例，我們可以知道在美國司法制度下，還是可以允許利用契約方式，在合理情況下附加授權的限制條件，來達到阻卻專利權利耗盡原則適用的可能性。

## (二)種子專利權利耗盡問題

就判斷種子專利權利耗盡原則適用與否的程序而言，同樣適用本文上述專利權利耗盡原則適用與否的一般性判斷程序。不過，值得注意的是，基於種子專利的特性，購買專利種子的目的絕大部分係用於播種，因而在此使用目的下，個別專利種子即為使用操作(播種)之完整系統或有機組合；且專利種子一般在銷售時，已處於可使用的狀態或經買受人(農民)簡單處理後即可使用的狀態。所以，在大部分的情況下，專利種子似難出現僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部分(成份)的情形，也很難以「未完成的物品」視之。職是此故，若專利種子主要的使用態樣為播種，則本文以上提及專利權利耗盡原則適用之一般性判斷程序中，有關銷售物品僅為系爭申請專利範圍請求標的物之一部份、「未完成的物品」測試法及「主要元件」測試法等相關理論及原則，在判斷該種子專利權利耗盡原則適用與否時，似無適用之機會。

據此，種子專利權人若期望能避免日後被控侵權人以專利權利耗盡原則作為抗辯，在情況允許時，可撰寫方法專利請求項來涵蓋尋求保護的種子發明；或者可以利用契約方式，在合理情況下附加授權的限制條

<sup>29</sup> 如前述所指，若是由專利權人或是被授權人銷售的物品，係包含在專利請求項中的系統或組成物品中，則有可能限制專利權利耗盡原則的適用，除非被控侵權者使用 Univis Lens 案的「未完成的物品」例外原則抗辯，也就是提出這裡被販售的物品元件，是被設計為在特定系統或是組成物品中使用。



件，達到阻卻專利權利耗盡原則適用的可能性。

但在很多情況下，例如當專利種子係來自基因改造植物收穫之種子，即便當初撰寫基因改造方法請求項且後來獲准專利，得以藉由製法專利延伸至由該製法直接製得的種子<sup>30</sup>，而事實上農民可利用傳統農作方式即可得到下一代的專利種子，根本毋須實施專利權人的製法專利。至於基因改造植物種子的使用方法，若類同於傳統農作方式，不是無法符合專利要件；就是獲准專利以後，提起侵權訴訟時遭到被控侵權人提出「默示授權」抗辯。因此利用契約方式附加授權的限制條件，似乎為唯一可能阻卻種子專利權利耗盡原則適用的方式。

在 *Monsanto Co. v. Swann*<sup>31</sup> 一案法院判決中，法院將孟山都公司的「單一季節種植」的限制性技術授權契約比擬為車子的出租契約，也就是專利權人孟山都公司主要是「出租」該專利發明在單一年度中的使用而非擁有該專利發明的所有權，法院形容農夫的行為是像是一個汽車出租人，其在汽車的租約到期後，為了不能採取保留那輛汽車的犯規行為而感到難過，但其實，他無須如此，因為他還有「租另一輛車」（購買新的經基因改造的種子），「買一輛新車」（買未有專利的種子），或是「買一輛二手車」（購買經保存的種子）等的其他選擇，因此法院認為這類種子相關專利的限制性授權並非不合法也不構成專利權濫用。

雖然有關這樣附加條件的限制性技術授權契約，其在阻礙專利權利

<sup>30</sup> 此為方法專利權能，例如我國專利法第五十六條第二項規定：「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。」世界主要專利體系對於方法專利權能皆有類似我國的規定。

<sup>31</sup> 參見美國密蘇里地方法院判決 *Monsanto Co. v. Swann*, 308 F. Supp. 2d 937 (ED Mo. 2003).



耗盡原則的適用上，是否有違反反托拉斯法之虞<sup>32</sup>，目前仍然有案子在美國聯邦巡迴上訴法院等待判決，但就現有美國相關普通法的判決先例顯示，孟山都公司透過契約中附加條件的技術授權，進而阻礙專利權利耗盡原則的適用，目前是被法院認為有效的。

## 陸、歐盟種子專利權利耗盡規範

在具規範歐盟相關國家的「關於生物技術發明的法律保護指令」第10條<sup>33</sup>中明文說明，具有生物材料專利或是方法專利保護的發明，其專利權利不及於經專利權人或專利被授權人許可投入成員國市場的生物材料經繁殖或增殖獲得生物材料。因為該繁殖或增殖行為，是已進入市場的這些生物材料應用所得的必然結果，但該獲得的生物材料，之後不得為其他繁殖或增殖目的而使用。這與本文以上所討論有關美國第一次銷售的「專利權利耗盡」原則，並無明顯差異。

就目前觀察，歐洲國家並沒有發生如同美國一般種子侵權的訴訟案件。可能的原因是因為歐盟係採成文法明文規定，進而造成實務上歐盟國家鮮少發生如美國種子侵權判決。

另外歐盟為考慮到傳統上農民對於植物播種之後會有留種再種植自用的習慣，因此歐盟在「關於生物技術發明的法律保護指令」(Directive

<sup>32</sup> 一在市場上占支配地位之孟山都公司具有許多種子專利，且藉由禁止留種使用之限制性授權契約實行不能再種植之政策，一直有被用違反反托拉斯法來挑戰其行為，因為從西元1996年開始，孟山都公司搭配販售 Roundup 除草劑與 Roundup Ready 種子，由於孟山都公司在種子與除草劑的市場優越性，此種搭售作法可能引發重大地尤其是被控侵權者反訴違反反托拉斯法的考量。而有關於潛在違反反托拉斯法所產生的問題是，假設一在市場上占支配地位之種子公司藉由強迫在授權或權利金項目中阻止被授權者採用新技術，以阻礙競爭者發展可以競爭的技術，這樣的安排就有可能被提出認為是一種形式的獨占（根據美國休曼法案第2條），或是一種不合理的限制貿易（根據美國休曼法案第1條）等屬違反反托拉斯法的行為。

<sup>33</sup> 其條文係第8條和第9條所說的保護不及於用專利持有人或經其許可而投入成員國市場的生物材料經繁殖或增殖而獲得的生物材料，因為該繁殖或增殖行為是已進入市場的生物材料應用的必然結果，但該獲得的材料其後不得為其他繁殖或增殖目的而使用。



98/44/EC)第 11 條第 1 項<sup>34</sup>訂定有關農民特權(farmer's privilege)的規定，其授權農民自己在農場上為繁殖或增殖的目的而使用其收穫的產品，另亦授權在各國專利法中可援引共同體植物品種權條約(Community Plant Variety Rights, CPVR)<sup>35</sup>第 14 條規定，其中就允許有所謂的農民特權，比如說符合特定條件的農民<sup>36</sup>具有將其收成後儲存的種子，可在其農地上作為獲得收成物而再種植的豁免權利，惟歐盟對於農民特權的定義及其適用於僅限於特定一些主要糧食作物<sup>37</sup>，而且對於是否要支付合理的酬勞及通報作業也有相關規定，故在歐盟得以因此保護維持農民傳統種植習慣的權利。就此點而言，應是歐盟國家和美國相關種子專利權利耗盡實務大相逕庭之處。

### 柒、結論

孟山都公司種子專利侵權的訴訟案件，在美國近幾年層出不窮，農民所採取的抗辯方式依據事實也有許多種態樣，而採用專利權利耗盡來主張權利的不在少數，以上相關於美國專利權利耗盡判決先例的探討，說明美國法院有關採用專利權利耗盡原則適用物品侵權抗辯的主要判斷要件，且也能瞭解為何深繫農業技術發展的美國種子技術產業中，有關於限制性授權的契約行為，至目前為止在美國普通法制度下，仍能維持認定此契約能阻卻專利權利耗盡原則的適用。

以我國來說，現行專利法第 57 條第 1 項第 6 款<sup>38</sup>中係有關規範專利

<sup>34</sup> 其規定，與第 8 條和第 9 條的規定不同，專利權持有人或經其同意為農業使用的目的向農民出售植物繁殖材料或以其他形式對該材料進行商業化，意味著授權農民自己在農場上為繁殖或增殖的目的而使用其收穫的產品，這種不同的範圍和條件與歐盟指令 (EC) 第 2100/94 號中第 14 條相當。

<sup>35</sup> 參見歐盟指令第 2100/94 號。

<sup>36</sup> 所指特定的小農係為在不能大於其能生產 92 噸穀類的耕地上種植植物的農民稱之。

<sup>37</sup> 例如飼料植物、穀物、馬鈴薯、油類及纖維植物等。

<sup>38</sup> 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，為發明專利權之效力不及的情事之一。



權利耗盡的條文，但是若是要適用於上述發生於美國的種子相關案例中，除了我國目前對於耗盡原則適用的區域依據專利法<sup>39</sup>規定是由法院依事實認定之，另外若是我國農民依據傳統習慣要將買來的種子種植後的收成物，蓄意違反契約而繼續每一季不斷再種植，這樣的行為依現行專利法規定，不必然得以豁免侵權。

農委會於 2005 年 6 月 30 日所召開之「我國動植物應否實施專利保護座談會」中，做成了為保障研發成果及促進產業升級，我國動、植物宜朝開放專利保護方向規劃的決議<sup>40</sup>，另行政院科技顧問組於 2005 年 8 月 23 日所發布的新聞稿<sup>41</sup>中，也提到「行政院生物技術產業指導小組」決定擴大開放動植物專利保護，並研議農民免責等相關配套措施。本文意藉探討美國種子侵權案例中專利權利耗盡相關議題及觀念，並援引歐盟種子專利權利耗盡規範比較說明，欲以為他山之石，突顯不同法制下同中存異的觀點及考量，酌為我國在決定開放植物准予專利相關政策及修訂相關配套專利法規時之參考。

<sup>39</sup> 現行專利法第 57 條第 2 項後段規定前項即第 1 項第 6 款規定得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

<sup>40</sup> 參見 [http://www.tipo.gov.tw/cooperation/cooperation\\_4\\_1.asp](http://www.tipo.gov.tw/cooperation/cooperation_4_1.asp).

<sup>41</sup> 參見 [http://www.stag.gov.tw/content/application/stag/general/guest-cnt-browse.php?ico=7&grp\\_id=5&vroot=&cntgrp\\_ordinal=00060004&cnt\\_id=455](http://www.stag.gov.tw/content/application/stag/general/guest-cnt-browse.php?ico=7&grp_id=5&vroot=&cntgrp_ordinal=00060004&cnt_id=455).