



## 解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則（下）

葉雪美\*

～承前期～

### （二）Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc. 案例<sup>46</sup>

這是 1995 年的判例，專利權人 Metaullics（原告）從事冶金工業各種系統所使用的設備的製造及販賣，Metaullics 擁有一項名為「空氣注入設備」（Gas Injection Device）的專利，這項發明專利是關於「融化碎金屬及去除其中雜質」裝置系統（專利編號 4,169,584，簡稱為 584 號專利），其中包括：融化（molten）和淨化（purification）裝置，例如：反射爐、充氣泵、注氣導管等許多構成元件，Metaullics 並未將該系統中的各個元件單獨申請專利予以保護。Metaullics 將 584 號專利授權給 Carborundum Co.。Metaullics 並不銷售 584 號專利中的整個系統，而只是銷售附有傳送金屬導管（with a metal transfer conduit）及瓦斯注氣導管（a gas injection conduit）的氣泵（pump），而該氣泵是專用於 584 號專利的冶金系統中。在銷售時，原告並沒有提及 584 號專利，也沒有對購買者使用這種氣泵提出任何限制條件。由於該氣泵是浸泡在液態金屬之中，氣泵由非金屬材料的石墨或陶瓷製成，雖然石墨與陶瓷比一般金屬更耐用，還是需要經常更換，因此，除了氣泵之外，原告也銷售氣泵的更換元件

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。

<sup>46</sup> 參見CAFC判決 Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc. 72 F.3d at 880, 37 U.S.P.Q.2d（1995）。

（replacement parts for its pump）。

被告 Molten Metal Equipment Innovations, Inc (MMEI, 以下簡稱被告) 也生產這種冶金氣泵以及更換元件，被告的氣泵大多數銷售給使用原告氣泵的客戶，客戶將原告的氣泵換為被告生產的氣泵並繼續使用。原告認為被告構成幫助侵害（contributory infringement）和引誘侵害（inducement of infringement），向法院提起訴訟。一審法院認為：當 Metallics 將專用於 584 號專利冶金系統的氣泵販賣給客戶時，已經隱含在該氣泵使用壽命耗竭之前的默示授權，同意該客戶可使用 584 號專利的冶金系統，然而，該默示授權隨著氣泵的使用壽命耗竭而停止，因此，當客戶在金屬淨化系統中換上被告的氣泵與元件時，已經侵害 584 號專利了，而被告的行為構成幫助侵害。被告不服，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 在 *Met-Coil System Corp. v. Koemers Unilimited, Inc.* 案例<sup>47</sup> 中所發展出來的原則是：當專利權人或被授權人所販賣不具專利保護的產品是用來實施專利發明時，經由其販售該產品而同意的默示授權的兩個必要條件是（1）非專利產品必須沒有其他非侵權的用途；（2）銷售當時的環境，必須是可以清楚地表明該銷售已顯示出同意授權。

CAFC 說明：本案中，原告出售的氣泵除用於專利外沒有其他用途，因此，原告在販售氣泵時，就隱含客戶可以無限制地實施其專利的默示授權。我們同意客戶有實施專利的默示授權，而默示授權的範圍和內涵到底是什麼呢？被告主張這個默示授權的期限可延展至專利權存續期間，原告則主張這默示授權的期限是到氣泵的

<sup>47</sup>參見CAFC判決 *Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684, 687, 231 USPQ 474, 476 (Fed.Cir.1986)。



使用壽命耗竭為止。在發明專利經濟利益的因素下，專利權人有權選擇如何將其發明商品化，原告選擇只販售專利系統所使用的氣泵，而不是販賣整個專利裝置，我們認為，原告販售氣泵時所隱含的默示授權期限，只到氣泵使用壽命耗竭為止。

CAFC 認為：被告主張默示授權的限制條件（restriction）必須要明確，限定（limiting）「客戶實施專利的期限到氣泵的使用壽命耗竭為止」並不是限制條件。經由銷售非專利保護的元件而取得默示授權，應依據所銷售產品的性質來認定默示授權期限間，本案所銷售的產品是氣泵，而不是整個專利裝置，因此，在販賣該產品時，專利權人或被授權人不需要清楚表明有限制條件，被告的行為已明顯超出原告默示授權的範圍，被告的行為已構成幫助侵害。

### （三）Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc. 案例<sup>48</sup>

這是CAFC在1996年的判例，專利權人Kendall Co.（原告）擁有一個醫療設備的發明專利，該設備主要用途是向患者的腿部或胳膊加壓，藉以治療和防止靜脈血栓。該設備主要有三部分：控制泵、一對壓力袖以及連接管。Kendall出售SCD的醫療設備系統給醫療機構（如圖4-1所示），而使用原告產品的醫療機構為防止感染，在每個病人使用後，即更換一次壓力袖。事實上，原告並不反對這樣作法，且出售壓力袖更換元件的包裝上標明「一次使用，不得重複使用」（FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT REUSE.）。購買者購買了控制泵和連接管時，知道這些裝置是可以對於不同病人重複使用的，而在購買壓力袖時，應知道這是限制一次使用（to be used on only a single patient）後要丟棄的（and then discarded）。因

<sup>48</sup> 參見CAFC判決 *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed.Cir.1996)。

此，通常購買者只購買一個控制泵及連接管，而購買大量的壓力袖。被告Progressive Med. Tech. Inc製造並銷售可更換的壓力袖。壓力袖的使用壽命是三年，在更換時，壓力袖並沒有損壞，因此，原告認為被告的行為構成幫助侵害，向法院提起訴訟。

法院從來沒有說過「一個元件只有在完全不堪使用時（it is impossible to reuse）才能算是報廢的（spent）」，當一個元件的繼續使用是不可行的或不恰當的（infeasible）時，就得要更換，而這個元件就視同是報廢的」。在 Everpure 案例所建立的原則是「當專利權人或被授權人所銷售的產品的內部容器報廢時，使用者可自行更換該元件而不侵害到原告的專利權」。

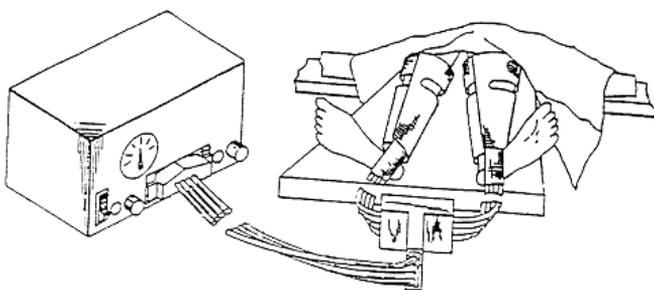


圖 4-1 Kendall Co.銷售的醫療設備專利產品

CAFC 註明：雖然原告主張在理論上（theoretically）壓力袖應可以用三年，但在實務上，因為會有感染的危險性，所以，這種主張是不可行的。而且，原告的客户從來沒有同意將使用過的壓力袖消毒後再繼續使用。在銷售時，原告在外包裝上就已標明這是一次性使用的，已明確顯示出原告有同意客户在每次使用後可更換壓力袖的意圖。本案例中客户的修理權利包括更換壓力袖的權利，因此，客户的行為是修理而不是再造，被告不構成幫助侵權。



（四）Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co. 案例<sup>49</sup>

這是 1997 年 CAFC 的判例，專利權人 Sandvik Aktiebolag（原告）有一個關於鑽頭的專利，該鑽頭包含鑽刀（如圖 4-2 所示），鑽刀具有一鑽尖 1、一鑽身 2、若干螺旋溝槽 3 以及突出部 4（此部用以彎折及分裂被加工物並使碎屑移開），鑽身 2 是由中碳鋼（medium carbon steel）所製成的、鑽尖 1 是由高碳鋼所製成，將鑽尖焊接於鑽身，可用電銲的方式焊接，但熔點（melting point）須提高到華氏 1300 度的溫度。原告生產這種鑽頭，該產品的鑽尖雖係高碳鋼製成的，但經過一段時間的使用之後，鑽尖變鈍則須打磨（resharpening），打磨之後則在鑽尖上形成新鑽面。

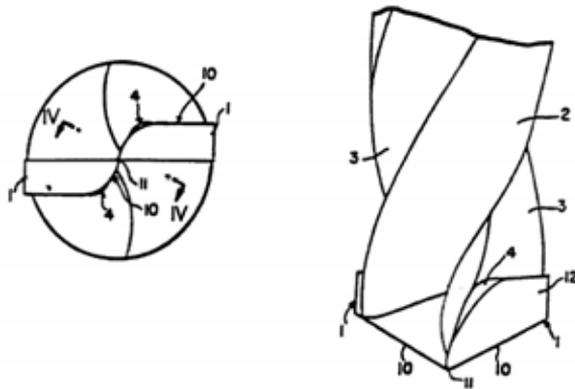


圖 4-2 美國第 4,222,690 號專利的圖式

原告設計該鑽頭時，已預期鑽尖是必須打磨的，在出售鑽頭時，甚至提供指導手冊，教導客戶如何打磨以使鑽尖保持良好的切割面。被告 E. J. Co. 對於 Sandvik 的鑽頭提供打磨及更換鑽尖

<sup>49</sup>參見CAFC判決Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 43 USPQ2d 1620 (Fed.Cir.1997)。

(retipping drills)的服務。E. J. Co.更換鑽尖的方法是用華氏 1300 度的高溫把鑽尖卸下，再焊接上一個長方形體的高碳鋼，俟其冷卻後，再將其加工成專利鑽尖的形狀。E. J. Co.加工的程序為（1）研磨該高碳鋼至適當的外徑，（2）研磨出尖突的部分，（3）研磨出傾斜面，（4）研磨出尖突的中心點，（5）研磨出各個刃面部分，最後係依據Sandvik的指導手冊加工為可以切割的刃面<sup>50</sup>。原告Sandvik主張被告更換鑽尖的行爲是對鑽頭的進行再造，向法院提起訴訟。一審法院認為被告的行爲只是在「維修」鑽頭，並不構成侵權。原告不服，向CAFC提起上訴。

CAFC說明：在產品壽命耗盡之後，認定被告是否製造一個新產品，需要考慮很多因素，包括：被告行爲的本質、該鑽頭的性質及專利權人創作該專利的意圖（是否其中一個部分的使用壽命比整個產品的使用壽命短）、對於製造及服務該有爭執部件的市場是否已形成、專利權人的意圖等因素<sup>51</sup>。

CAFC對各項考慮因素的分析<sup>52</sup>如下：（1）被告行爲的本質，被告不是單純以一個新的部件替換舊的部件，而是通過幾個加工程序並依指導手冊所揭示的形狀才完成鑽尖的更換。實際上，這些工作是在專利產品報廢之後，有效地重新創造（re-creation）一個新的專利產品；（2）鑽頭與鑽尖間的關係，也沒有形成一個專利產品的使用壽命長於其中某一部件的明顯情形。鑽尖與Wilson案中可拆的刀片不同，不需要定期更換，雖然可藉由幾次的打磨而延長鑽尖使用壽命，但鑽尖不是一個可更換元件，也沒有人刻意製造一個可更換元件的鑽尖；（3）更換元件的實質市場，雖然有些購買者會選擇更

<sup>50</sup>參見 121 F.3d 669, 672, 43 USPQ2d 1620,1623 (Fed.Cir.1997)。

<sup>51</sup>同前註。

<sup>52</sup>參見 121 F.3d 672, 675, 43 USPQ2d 1623,1625 (Fed.Cir.1997)。



換鑽尖，只有少部分的鑽尖被更換，除了被告之外也沒有很多公司提供更換鑽尖的服務，也沒有證據證明有大量的用戶需要更換鑽尖，也沒有證據可證明更換鑽尖的實質市場（a substantial market）已形成。也沒有提供如何更換的說明；（4）專利權人的意圖，專利權人提醒客戶，必要時必須依指導手冊的說明去打磨鑽尖，因此，專利權人從來沒有更換鑽尖的意圖，所以，也沒有生產及販賣可供更換的鑽尖產品。雖然，維修和再造的爭執不是端看專利權人的意圖就可決定的，然而，由專利權人沒有生產和銷售可更換鑽尖的事實，與更換鑽尖不是法律所允許的「維修」的結論是一致的。

CAFC 認為：最高法院雖建立了區分維修與再造的原則，卻沒有可以區分維修與再造的明確檢測，但依據本案的事實及法律解釋，被告的更換鑽尖的行為屬於再造，侵犯原告的專利權。

#### （五）Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 案例<sup>53</sup>

這是 1997 年的案例，專利權人 Hewlett-Packard Co.（簡稱 HP 公司）擁有分別關於噴墨印表機卡匣、墨水配方及噴墨印表技術的多項專利，與本案有關的有 12 件。HP 公司製造和銷售不可填充的墨水卡匣（non-refillable），其中一型 HP 51625A 型之 KUKLA 卡匣，以及另一型 HP 51608A 型之 STANLEY 卡匣，係供 HP 公司 FAX-300 傳真機及噴墨系列印表機使用，HP 公司並在卡匣上標明「應立即丟棄該舊卡匣」（DISCARD OLD PRINT CARTRIDGE IMMEDIATELY）。被告 ROT 公司向 HP 公司購買新的 KUKLA 及 STANLEY 卡匣，並將其改造為可填充的墨水卡匣，再將改造後的

<sup>53</sup>參見CAFC判決 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445, 43 USPQ2d 1650 (Fed.Cir.1997)。

卡匣與瓶裝填充墨水一起販售。HP 公司認為 ROT 公司的改造及再銷售行為侵害其有關噴墨印表機的專利，遂向加州北區地區法院提起侵權訴訟，地區法院認為 ROT 公司沒有侵權，HP 公司不服提起上訴。

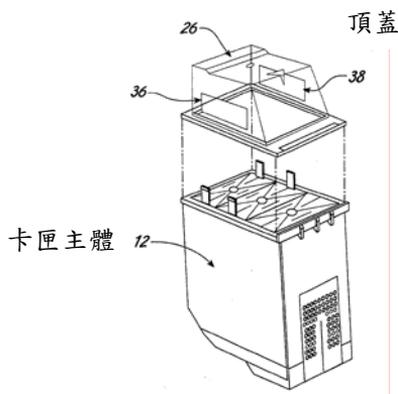


圖 4-3 HP 公司第 5,408,256 號發明專利

CAFC 對本案的幾個爭點，逐一予以分析說明：(1) 附加條件的販銷售 (Conditioned Sales) 與專利權人的意圖 (intention)，HP 公司銷售專利產品時，並未附加條件，產品上的標示可顯示專利權人的意圖，卻不是買賣契約上的附加條件，在沒有限制條件銷售的情況下，購買者有權利對所購買的產品進行維修，只要不是在產品壽命耗竭後進行的再造，就不會構成專利侵權。HP 公司企圖以專利權人的意圖分析來認定「改造」及「維修」，縱使購買者的該改造與專利權人意圖相違背，也不一定就是法律所不允許的「再造」；(2) 產品壽命與元件壽命耗盡，HP 公司主張本案卡匣在其中單一墨水耗竭時，墨水的品質無法確保，其使用壽命就已耗盡 (spent)，這種主張顯示 HP 公司無法清楚認清「填充墨水卡匣之壽命」與「專利卡匣之真正使用壽命」之區別，由 HP 公司的特別設計可得知，在整體卡匣或其中任一元件損耗之前，墨水就已用盡，所以，實質



上，墨水卡匣的使用壽命應長於單一的墨水貯存盒；(3) 最高法院在 Aro 案例中再次強調，只有在專利產品整體報廢之後，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。而本案 ROT 公司是向 HP 公司購買專利產品墨水卡匣，並將未使用的卡匣改造成可填充的墨水卡匣，該墨水卡匣的使用壽命並未耗竭。

CAFC 認為：當 HP 公司在沒有限制條件的情況下銷售專利產品時，就將對專利產品的使用及再銷售權利移轉給購買者，也默示同意使用者對於專利產品進行維修，但不包括再造專利產品的權利。雖然 HP 公司明顯希望所銷售的墨水卡匣「在一次使用後即被丟棄」，除非專利權人的意圖收錄在有執行力的買賣契約上，否則在專利產品無附加條件銷售之後，HP 公司無法對購買者使用、再銷售、修改專利產品的權利加以限制。而 ROT 公司的改造，基本上是將未使用過的卡匣更換封裝方式，不是再次授予產品新壽命，由於專利產品的墨水卡匣並沒有毀損或耗盡，ROT 公司將未使用的墨水卡匣頂蓋的封裝方式改造，使之成可填充的墨水卡匣，被告 ROT 公司的改造不被認為是通常上的維修，這種行為比較接近於法律所允許的「維修」，而不是法律所不允許的「再造」。

CAFC 認定：由於 HP 公司銷售墨水卡匣時，並未附加條件，ROT 公司合法購買該卡匣後加以改造的行為，比較像是法律所允許的「維修」，而不是法律所不允許的「再造」，因此，ROT 公司的改造並未侵害 HP 公司的專利權。

### （六）Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd. 案例<sup>54</sup>

這是 2001 年全院陪席聽審（Rehearing En Banc）的案例，專利權人 Fin Control Sys. Pty, Ltd.（原告）擁有一項衝浪板（surfboard）的發明專利，製造及販售衝浪板的專利產品，衝浪板上有一個可拆卸的尾翼（releasable fin）。被告 Surfco Hawaii 生產一種產品名為「Pro Teck」的尾翼，可適用於原告的衝浪板，「Pro Teck」尾翼添加了橡膠邊，在產品上標示著「這種尾翼會使原告的衝浪板更加安全」，被告販售這種尾翼，供使用原告衝浪板的人可自行更換。原告指控被告構成間接侵權，向 Hawaii 地區法院提起訴訟。一審法院認為被告構成幫助侵權和引誘侵權，主要理由是：被告產品「更加安全」的特點鼓勵衝浪板使用者購買被告尾翼，用以更換原告衝浪板上的尾翼，由於被更換的尾翼並未耗損（unworn），這種更換行為實質上是製造了一個新的專利產品，已構成專利侵權。被告不服，上訴到 CAFC。

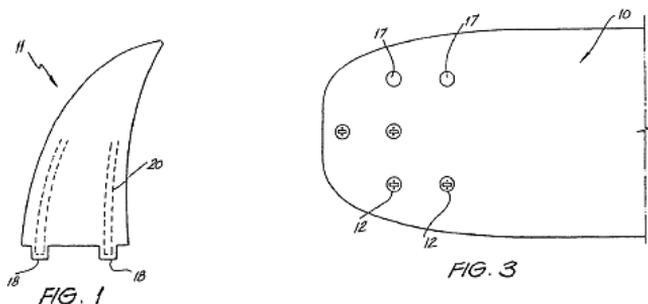


圖 4-4 Fin Contro Sys. Pty, Ltd. 的專利衝浪板與尾翼

<sup>54</sup>參見CAFC判決 Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd., 264 F.3d 1062, 1065, 60 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1058 (Fed. Cir. 2001)。



CAFC 說明：「維修」通常是指更換用舊的或損壞的元件，但也應包括更換一些既沒有損壞也沒有用舊的元件。法律並沒有禁止購買者提前更換（prematurely replace）產品中某些沒有專利保護的元件（unpatented part），先前案例更是支持購買者除了更換專利產品中破損或耗竭的元件，也有更換其他元件的權利。在產品販售後，專利權人對於處置專利產品的控制權已耗盡，購買者可以使用、維修及修改產品，只要不是實質上重新製造一個新的產品，就不會構成侵權。雖然更換或修補部分元件是延長產品使用壽命的一個通常的理由，但不是法律允許更換的唯一原因。

CAFC 認為：縱使是特別爲了要更換專利產品的尾翼而設計尾翼，將專利產品更換上新的尾翼，也不等於重新製造一個專利產品。沒有直接侵權，就不會有幫助侵權和引誘侵權，因此，衝浪板的購買者有權更換尾翼，被告製造及銷售可更換尾翼的行為，也不構成幫助侵權和引誘侵權。

#### （七）FUJI Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corporation 案例<sup>55</sup>

這是 2001 年的案例，專利權人 FUJI 公司不服 CAFC 的判決，向最高法院申請上訴，2002 年 6 月，已被最高法院駁回申請。

FUJI 公司製造及銷售一種包含鏡體及膠捲（lens-fitted film packages, LFFP）的「單次使用的相機」（single-use），LFFP 相機是一相當簡單的相機，主要部分是一個外塑膠外殼，其中包括快門、快門按鈕、鏡頭、捲軸、膠捲前進裝置、計數器等元件，有一些機型中有閃光燈和電池。FUJI 公司就 LFFP 相機在美國申請了 14 件發明專利及一件設計專利。FUJI 公司將 LFFP 設計為單次使用的相

<sup>55</sup> 參見 CAFC 判決 *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1098 (Fed.Cir.2001)。

機，購買者在膠捲照完之後，交由沖印店的人將塑膠外殼拆開及取出膠捲。被告（共有 26 家公司）收購被丟棄的 LFFP 相機，進行再次加工，加工過程是：移除外紙盒，打開 LFFP 相機主體，置入捲軸和膠捲盒，重新置入計數器，更換電池，將新的膠捲底片拉出固定在捲軸上，重新封裝，加上新紙盒外裝。被告將加工後的相機進口到美國，FUJI 公司向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）申請發布禁止被告進口的命令，ITC 認可 FUJI 公司的申請。於是，被告向 CAFC 提起上訴。

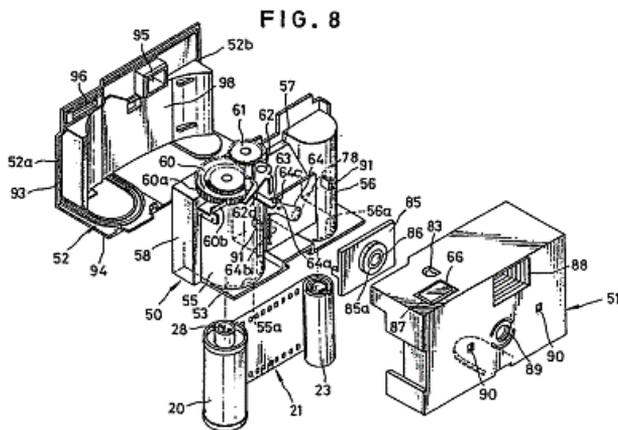


圖 4-5 FUJI 公司 LFFP 相機相關專利 No. 4,884,087

CAFC 說明：區分維修及再造的基礎理論是「專利權是否耗盡」，因此，首先依「權利耗盡」原則，區分相機的第一次銷售地區。一個專利產品在美國境內第一次合法銷售後，專利權人對產品的使用、維修及處置的權利耗盡，後續的購買者因專利權耗盡不用承擔任何責任。然而，被告所進口的相機中有一些是在國外製造和銷售的。只有在美國境內第一次合法銷售的專利產品，才可適用權利耗盡原則，如果，產品第一次銷售地是在國外，則專利權人在美國的專利權並沒有耗盡。因此，只有在美國第一次銷售的相機，其



專利權已耗盡，後續的購買者因專利權耗盡而無須承擔任何責任；第一次銷售發生在國外的相機，在國外加工後才進口的相機，並不適用「權利耗盡」原則，無法免除侵權責任之承擔。

然後，CAFC 針對第一次在美國銷售的相機作出了決定。CAFC 認為：雖然在 LFFP 相機的包裝上有使用說明（instruction）及警語（warnings），「指示購買者不要自行取出膠捲，而是將相機交給沖印照片的人，並警告購買者自行打開會有受電擊的危險，還說明在沖印後相機不再退還給購買者」。但是，在銷售相機時，並沒有禁止轉售和限制使用的條件，包裝上的使用說明不是對於購買者再次使用的限制，也不是雙方的合意（meeting of the minds）的銷售條件，只是使用說明及危險的警語，因此，購買用過的相機沒有違反契約或單次使用的限制條件。另外，關於 LFFP 相機的外觀設計專利，LFFP 相機的外觀並沒有因被二次加工而有所改變，仍然維持原來的設計，被告的相機仍具有原來的外觀設計。專利權耗盡適用於設計專利，設計專利權與其他所有專利權一樣，由於沒有附加限制條件的第一次銷售而耗盡，因此，該等更換元件的相機仍維持原外觀設計，進口及銷售該等相機，並不構成專利侵害。

最後，基於專利權的「屬地主義」及「國內耗盡原則」，CAFC 判定：第一次銷售在美國境內的 LFFP 相機，其專利權在第一次銷售時已耗盡，被告重新組裝的行為是屬於法律允許的維修，並不構成侵權；而其他第一次銷售發生在美國境外的 LFFP 相機，不會耗盡專利權人在美國所取得的專利權，因此，被告重新組裝的行為已侵害 FUJI 公司在美國的專利權。

### （八）Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission 案例<sup>56</sup>

從 1998 年開始至 2007 年 1 月為止，有關 FUJI 公司 LFFP 相機專利的侵害訴訟案件上訴到 CAFC 的總計有 5 件，為了方便說明，CAFC 將其分別予以排序命名：

- （1）2001 年 8 月的 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n 的上訴案件<sup>57</sup>稱之為「Jazz I」；
- （2）2004 年 7 月的 Fuji Photo Film Co. Ltd. v. Int'l Trade Comm'n 的上訴案件<sup>58</sup>稱之為「Jazz II」；
- （3）2005 年 1 月的 Fuji Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corp., 的上訴案件稱之為「Jazz III」；
- （4）2006 年 2 月的 Jazz Photo Corp. v. United States, 的上訴案件稱之為「Jazz IV」；
- （5）本案是 Jazz 對於 ITC 在 2004 年所作的決定（Decision）<sup>59</sup>所提的交叉上訴案件。

本案是 FUJI 公司 LFFP 相機在 CAFC 的第五個上訴案件，FUJI 公司授權給 Eastman Kodak Co.,（以下稱 Kodak 公司）及 Konica Corp.,（以下簡稱 Konica 公司）製造及販售 LFFP 相機。2002 年 9 月 24 日，ITC 調查被告 Jazz、Benun 以及 Jazz 公司的 CEO Mr. Cossentino 關於進口 FUJI 公司 LFFP 相機的案件，2004 年 4 月 6 日，ITC 的行政法官

<sup>56</sup> 參見 CAFC 判決 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 474 F.3d 1281,83, USPQ2d, 1495 (Fed.Cir.2007)。

<sup>57</sup> 參見 CAFC 判決 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1098 (Fed.Cir.2001) (“Jazz I”)。

<sup>58</sup> 參見 CAFC 判決 Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Int'l Trade Comm'n, 386 F.3d 1095, 1097-98 (Fed.Cir.2004) (“Jazz II”)。

<sup>59</sup> 參見 Jazz Photo Corp. v. United States, 353 F.Supp.2d, 1327, 1329 (Ct. Int'l Trade 2004) (“Decision”)。



(Administration Law Judge, ALJ) 作出決定，認定被告在 2001 年 8 月 21 日至 2003 年 12 月 12 日為止，進口及販賣 2 千 7 百萬台 FUJI 公司的 LFFP 相機專利，依據 Jazz I 的決定，ALJ 認定有 40% 的 LFFP 相機 (10,783,092) 的第一次銷售地點是在美國境外，並不適用「權利耗盡」原則，無法免除專利侵權責任之承擔，另外 60% 的 LFFP 相機 (16,174,638) 的第一次銷售地點是在美國境內，適用「權利耗盡」原則。被告無法提出證據說明 2001 年-2002 年所銷售的 LFFP 相機是屬於「法律所允許的維修」；而 2003 年所銷售的 LFFP 相機，ALJ 依據現有的證據認定：(1) 有 742,500 台的 LFFP 相機所使用的 19 個步驟，是法律所允許的修護；(2) 其中 998,250 台 Kodak 有授權的 LFFP 相機<sup>60</sup>再重新組裝時，增加一部分新的後殼罩，也是法律所允許的維修；(1)+(2) 總計有 1,740,750 台相機(3) 另外 998,250 台 Kodak 有授權的 LFFP 相機再重新組裝時使用全新後殼罩，則是法律所不允許的再造。

2004 年 7 月 27 日，ALJ 作出行政罰的決定，處罰被告 Jazz 美金 13,675,000 元的行政罰金，Cossentino 及 Benun 美金 119,750 元的行政罰金。專利權人 FUJI 公司對 ITC 於 2004 年 7 月作的決定提出上訴，被告 Jack Benun 也對 ITC 的決定提出上訴。

在 Jazz I 案件的決定中，CAFC 並未將「法律允許的維修」限制在 FUJI 公司所預定的八個步驟之中，也沒有限制哪些行為才能構成「法律允許的維修」。被告 Benun 主張，在實務操作上，要取出相機中的膠捲必須要移除相機的後殼罩，在裝入新的膠捲時，後殼罩無法再執行封裝的功能，因此，後殼罩的壽命已耗盡，必須適時地更換一個新的後殼罩，相機才能繼續使用。雖然 FUJI 公司不

<sup>60</sup> 同前註 56。

希望 LFFP 相機被重新組裝，但是，專利權人單方的意圖，無法禁止專利產品的再次使用。

關於 Kodak 的 LFFP 相機是屬於「維修」、還是「再造」這部分的認定，ITC 認為：「所更換的後殼罩包含兩根垂直肋條，是符合第 4,833,495 號發明專利 Claim 5 中『means for exerting force』的元件」，而且，ITC 還解釋說：「如果該元件是構成特定專利權項中不可缺的元件，以一個新的元件更換之，該比重甚強的更換行為已趨近於事實上的再造」。

但是，CAFC 認為 ITC 所引用關於「維修」與「再造」的檢測是錯誤的，CAFC 說明：「雖然，後殼罩是組合成專利產品 LFFP 相機的一個元件，但是，後殼罩並未單獨申請專利保護，而且，最高法院在 Aro 的案例中，清楚地拒絕以更換專利產品中必要的（essential）及區別的（distinguishing）元件作為檢測『維修』與『再造』的基礎。因此，Kodak 的 LFFP 相機使用全新的後殼罩重新組裝，是法律所允許的修護」。

CAFC 於 2007 年 1 月 11 日作出決定，維持第（1）及（2）部分的認定，撤銷第（3）部分「有關 998,250 台 Kodak 的 LFFP 相機再重新組裝時使用全新的後殼罩，是屬於法律所不允許的再造」的侵權認定；關於行政罰金部分則發回重審，命令 ITC 重新估算行政罰金。

### 伍、區分專利產品維修與再造的指導原則

專利法所建立的保護原則是：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。在專利侵害訴



訟中「法律上所不允許的再造」(impermissible reconstruction)與「法律上所允許的維修」(permissible repair)是相對的概念，法院是以相當嚴謹的觀念定義「再造」，那就是，「一個由非專利保護元件所構成的專利產品，只有在整體產品壽命耗盡後，實質上重新製造一個新的產品，再次授予產品新的壽命，才會構成真正的再造」，相對地，法院卻以較寬廣的態度解釋「法律上所允許的維修」。

由於發明專利的種類及性質的多樣化，法院認為：企圖建立一個一體適用的單一規則，是不明智且不切實際的<sup>61</sup>。1961年至今，基於不同的事實背景，上訴法院在一些前導案例（leading case）中發展出來適用「權利耗盡」原則的前提要件以及一些區分「維修」與「再造」的原則，以下將介紹CAFC在Jazz Photo Corp.案例中整理出來，關於區分「維修」與「再造」的原則。

### 一、專利產品適用「權利耗盡」原則的前提條件

在FUJI Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corporation 案例<sup>62</sup>中，CAFC清楚說明：區分維修及再造的基礎理論是「專利權是否耗盡」。又說明：基於專利權的「屬地主義」及「國內耗盡原則」，一個專利產品在美國境內第一次合法銷售後，專利權人對產品的使用、維修及處置的權利耗盡，後續的購買者因專利權耗盡不用承擔任何責任。因此，購買者能否主張「專利權利耗盡原則」的免責抗辯，應先考量所購買的專利產品是否符合下列的條件：

<sup>61</sup> 參見CAFC判決 *Goodyear Shoe Mach. Co. v. Jackson*, 112 F. 146, 150 (1st Cir.1901)。

<sup>62</sup> 參見CAFC判決 *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1098 (Fed.Cir.2001)。

### （一）第一次銷售須在美國境內

在FUJI Photo案例中，CAFC說明：首先依「權利耗盡」原則，區分相機的第一次銷售地區，只有在美國第一次銷售的相機，其專利權已耗盡，後續的購買者因專利權耗盡而無須承擔任何責任；第一次銷售發生在國外的相機，在國外加工後才進口的相機，並不適用「權利耗盡」原則，無法免除侵權責任之承擔<sup>63</sup>。

CAFC清楚說明：專利權應回歸「屬地主義」，原則上，專利權應適用「國內耗盡原則」<sup>64</sup>。也就是說，一個專利產品在美國境內第一次合法銷售後，專利權人對產品的使用、維修及處置的權利耗盡，後續的購買者因專利權耗盡不用承擔任何責任。只有在美國境內第一次合法銷售的專利產品，才可適用權利耗盡原則，如果，產品第一次銷售地是在國外，專利權人在美國的專利權並未耗盡。

### （二）專利權人或被授權人的合法銷售

在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. Inc., 的案例<sup>65</sup>中，CAFC說明：法律已清楚規定「專利產品的授權銷售使得專利權人對該專利產品的專利權已耗盡」。因此，在專利權利耗盡理論下，當一個專利設備在美國合法銷售後，專利權人對該專利產品的專利權已耗盡，購買者與隨後的購買者都可任意使用、處置及維修該專利設備，而免除專利侵權責任。

### （三）買賣契約沒有限制條件

CAFC說明：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

<sup>63</sup> 同前註 62。

<sup>64</sup> 同前註 62。

<sup>65</sup> 參見CAFC判決Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566, 1568, 27 USPQ2d 1136, 1138 (Fed.Cir.1993)。



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<sup>66</sup>。如果買賣當時，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、有執行力的。

最高法院認為：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<sup>67</sup>。

在 Hewlett-Packard Co. 案例中，CAFC 清楚說明：產品上的標示可顯示專利權人的意圖，卻不是買賣契約上的附加條件，在沒有限制條件銷售的情況下，購買者有權利對所購買的產品進行維修，只要不是在產品壽命耗竭後進行的再造，就不會構成專利侵權。

#### （四）專利產品壽命是否耗盡

最高法院在 Wilbur-Ellis Co. 案例中特別註解，專利產品應被視為是一個整體，只有在產品整體壽命耗盡 (spent) 後，再重新賦予專利產品新的壽命，易言之，就是實質上重新製造一個專利產品，這才是真正的「再造」行為。如果只是專利產品中一些可予以更換的零件耗損或不堪使用，更換零件後，專利產品可繼續使用，因此，專利產品整體已無法修護且不堪使用時，才能算是產品壽命耗盡。

在 Hewlett-Packard Co. 案例中，CAFC 清楚說明：HP 公司主張本案卡匣在其中單一墨水耗竭時，墨水的品質無法確保，其使用壽

<sup>66</sup> 參見 CAFC 判決 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24USPQ2d 1173, (Fed. Cir. 1992)。

<sup>67</sup> 參見 Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-137。

命就已耗盡 (spent)，這種主張顯示 HP 公司無法清楚認清「填充墨水卡匣之壽命」與「專利卡匣之真正使用壽命」之區別，由 HP 公司的設計可得知，在整個卡匣、或卡匣中任一元件損耗之前，墨水就已用盡，所以，墨水卡匣實質上的使用壽命應長於單一的墨水貯存盒。

### （五）專利權人的意圖 (intention)

最高法院在 *Wilson v. Simpson* 案例中說明：當機器產品中暫時性或可更換的零件耗損時，如果依據銷售者（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。由此可得知，專利權人知道專利產品中某些非專利保護的零件是可以更換的，無論使用者購買授權的零件、或是非授權來源的零件予以更換，更換該零件是使用者確保該專利產品可維持運作的一種修復行為。

## 二、法院建立有關「維修」的認定原則

1850 年，美國最高法院在 *Wilson v. Simpson* 案例建立了一個關於專利產品「維修」與「再造」的原則 (rule)，該案的專利產品是一種刨床，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。最高法院建立的原則是，「機器產品中暫時性或可更換的零件耗損時，根據販賣者（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，並不是再造一個新機器」<sup>68</sup>，這個原則沿

<sup>68</sup> 參見 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336,



用至今。上訴法院根據這個原則發展出幾個與「維修」相關的原則：

1961年，在 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案例中，專利產品是由摺疊式頂篷、支撐結構、與將頂篷密封在車體上的裝置組合而成的摺疊式汽車頂棚，其中各個組合元件都沒有單獨受到專利保護。最高法院再次強調「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」的原則之外，最高法院也建立了，「如果只是更換沒有專利保護的個別元件，無論是一次更換一個元件，或是重複更換同一元件，還是連續更換不同元件，都只是所有權人修理自己財產的合法權利」的原則。

1978年，在 *General Electric Co. v. United States* 案例<sup>69</sup>中，美國海軍大規模的整修有專利保护的砲架，整修行為包含更換其中耗損的零件，所更換的零件有些是從別的砲架拆下來，有些是新購的。法院註明：「重新組裝無需考量每一個零件的來源，每一個砲架單獨以原有的零件與因耗損而更換的少量零件重新組裝，與大規模量化的重新組裝的法律效果是相同，而重新組裝的方式與規模的大小，只是基於經濟及效率問題的考量」，因此，法院認為：「海軍的大規模整修行為，是法律允許所有權人對原有砲架的一種維修行為」。

1987年，在 *Dana Corp. v. American Precision Co.* 案例<sup>70</sup>中，專利產品是一種有角度的彈簧離合器，而該產品的各個零件並未個別受

81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961)。

<sup>69</sup> 參見 *General Electric Co. v. United States*, 215 Ct.Cl. 636, 572 F.2d 745, 198 USPQ 65 (1978)。

<sup>70</sup> 參見 *Dana Corp. v. American Precision Co.*, 827 F.2d 755, 3 USPQ2d 1852 (Fed.Cir.1987)。

專利的保護。被告Century公司收集了許多被廢棄及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，另外購買一些新的零件替代不堪使用的部分，再使用生產線的方式重新組裝離合器。組裝後的離合器與受專利保護的離合器是相同的。CAFC認為：「被告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，因此，商業規模大量組裝的模式並不會改變重新組裝的性質<sup>71</sup>」。

1986年，在Porter v. Farmers Supply Serv. Inc. 案例<sup>72</sup>中，CAFC認為：「更換在蕃茄收割機頭部的圓盤是一種維修」；1989年，在Everpure, Inc. v. Cuno, Inc. 案例<sup>73</sup>中，CAFC認為：「更換過濾器中已耗損的濾網的行為是一種維修」；1994年，在FMC Corp. v. Up-Right, Inc. 案例<sup>74</sup>中，CAFC認為：「更換收割機上沒有專利保護且已耗損的採收頭，是一種修復」；1995年，在Sage Prods. Inc. v. Devon Indus. Inc. 案例<sup>75</sup>中，CAFC認為：「因為醫療用途廢棄而進行更換內部容器的行為是一種維修」；還有，1996年，在Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc. 案例<sup>76</sup>中，CAFC認為：「更換醫療器具中使用過的壓力袖元件是一種維修」；以及2000年，在Bottom Line

<sup>71</sup> 同前註 70。

<sup>72</sup> 參見Porter v. Farmers Supply Serv. Inc., 790 F.2d 882, 229 USPQ 814 (Fed.Cir.1986)。

<sup>73</sup> 參見Everpure, Inc. v. Cuno, Inc., 875 F.2d 300, 10 USPQ2d 1855 (Fed.Cir.1989)。

<sup>74</sup> 參見FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 21 F.3d 1073, 30 USPQ2d 1361 (Fed.Cir.1994)。

<sup>75</sup> 參見Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 45 F.3d 1575, 33 USPQ2d 1765 (Fed.Cir.1995)。

<sup>76</sup> 參見Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc., 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed.Cir.1996)。



Mgmt., Inc. v. Pan Man, Inc.的案列<sup>77</sup>中，CAFC認為：「將烹調用具重新塗裝不黏鍋（non-stick）的塗料也是一種維修」。

### 三、法院建立有關「類似維修行為」的認定原則

法院建立有關「維修」的原則，是針對專利產品中未有專利保護的零件損壞或耗竭時，更換零件延續產品的壽命，得以繼續使用產品。然而，最高法院及上訴法院在另一些案例中，又援用「權利耗盡」（第一次銷售原則）理論及「默示授權」原則，擴大解釋「維修」行為，將「維修」延伸至「更換、整修、重新組裝、改裝」等「類似維修」的行為，進而擴大免責的範圍。由法院的解釋可得知，「類似維修」是為了要變更產品的用途、或是改良產品的機能、或是延長產品的使用壽命，而對於專利產品中全新的零件、或是損壞或耗竭的零件進行更換。以下介紹法院在一些案例中所建立有關「類似維修行為」的原則：

1964年，在Wilbur-Ellis Co. v. Kuther案列<sup>78</sup>，專利產品是一個罐頭加工機器，競爭者購買舊的罐頭加工機器，修復及調整機器的使用，這不是一般習慣上的維修行為，因為涉及舊機器的使用機能，而且被告已付了相當的權利金。最高法院在這個案例中建立，「專利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，新買主的維修權利可延伸至維修與改變其中六個零件的尺寸，這種大規模的整修將延展產品使用壽命，這種整修比較類似維修，而不是「再造」的原則。

<sup>77</sup> 參見*Bottom Line Mgmt., Inc. v. Pan Man, Inc.*, 228 F.3d 1352, 56 USPQ2d 1316 (Fed.Cir.2000)。

<sup>78</sup> 參見*Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 U.S. 422, 84 S.Ct. 1561, 12 L.Ed.2d 419, 141 USPQ 703 (1964)。

1997年，在Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 案例<sup>79</sup>中，CAFC認為：「改造未使用過的墨水卡匣是一種類似維修的行為」；2001年，在Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd. 案例中<sup>80</sup>，CAFC說明：「雖然，維修通常是指更換用舊的或損壞的元件，但也包括更換一些既沒有損壞也沒有用舊的元件，在產品販售後，專利權人對於處置專利產品的控制權已耗盡，購買者可以使用、維修及修改產品，縱使是將專利產品更換上新的尾翼，也不等於重新製造一個專利產品，只要不是實質上重新製造一個新的產品，就不會構成侵權」。

2001年，在FUJI Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corporation 案例<sup>81</sup>中，CAFC認為：「將丟棄的LFFP相機，置入捲軸和膠捲盒，重新置入計數器，更換電池，將新的膠捲底片拉出固定在捲軸上後重新封裝，再加上新紙盒外裝，這種重新組裝是法律所允許的維修行為」。

2007年，在Jazz Photo Corp. v. ITC 案例<sup>82</sup>中，CFAC認為：「無論是以原有的後殼罩，或是使用新的後殼罩，將丟棄的LFFP相機加工後重新組裝，都是法律所允許的修護」。

<sup>79</sup> 參見CAFC判決Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445, 43 USPQ2d 1650 (Fed.Cir.1997)。

<sup>80</sup> 參見CAFC判決 Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty, Ltd., 264 F.3d 1062, 1065, 60 U.S.P.Q.2d (BNA) 1056, 1058 (Fed. Cir. 2001)。

<sup>81</sup> 參見CAFC判決 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1098 (Fed.Cir.2001)。

<sup>82</sup> 參見CAFC判決 CAFC判決 Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 474 F.3d 1281,83, USPQ2d, 1495 (Fed.Cir.2007)。



#### 四、法院建立的有關「再造」的原則

最高法院及上訴法院在許多案例中援用「權利耗盡」（第一次銷售原則）理論及「默示授權」原則，解釋「維修」行為，甚至將「維修」擴充解釋至「更換、整修、重新組裝、改裝」等行為，免除專利侵權的責任，但是，卻以相當嚴謹的觀念定義專利產品的「再造」。

1882年，在 *Cotton-Tie Co. v. Simmons* 案例中，美國最高法院認為：「在棉花加工廠內，購買者自願將帶子割斷，帶子已完成了其捆紮及方便運送的功用，帶子的使用壽命已耗盡。被告將所收購的帶子碎片連接成一體，這不是修理帶子的行為。而且，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，雖然被告有權利使用舊金屬扣，但是，他沒有權利將舊金屬扣及新製造的金屬帶（substantially new band）連接在一起，實質上，被告已重新製造（reconstructed）一條棉包捆紮帶」。

1997年，在 *Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.* 案例<sup>83</sup>，專利產品是個鑽頭，該鑽頭包含鑽刀，鑽刀具有一鑽尖 1、一鑽身 2、若干螺旋溝槽 3 以及突出部。經過一段時間的使用之後，鑽尖變鈍則須打磨，打磨之後則在鑽尖上形成的新鑽面，被告在原來的鑽尖無法再打磨及使用後，再造一個新的鑽尖。CAFC認為：「鑽尖是否為該發明的新穎特徵，並不是決定性的關鍵，而是在專利產品整體報廢之後，再造一個鑽尖等於重新創造（re-creation）一個新的專利產品，這是法律所不允許的再造」。

<sup>83</sup> 參見CAFC判決 *Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.*, 121 F.3d 669, 43 USPQ2d 1620 (Fed.Cir.1997)。

## 陸、援用「權利耗盡」及「默示授權」的指導原則

在專利產品侵權訴訟中，法院免除維修專利產品的侵權責任，是援用「權利耗盡」（第一次銷售原則）及「默示授權」的原則及其理論，專利產品經過販售已將所有權移轉給購買者，成為購買者的私人財產，已不再受專利法的特別保護<sup>84</sup>。但是，所有權並不包含實質上依照產品原有的模樣再製造一個新的產品，因為專利權人還保有製造產品的權利。

上訴法院在一些前導案例（leading case）中發展出來一些援用「權利耗盡」理論及「默示授權」的指導原則，以及專利權人阻卻「權利耗盡」及「默示授權」抗辯的指導原則，筆者分別將這些原則整理出來，以下分別介紹「援用及阻卻權利耗盡」的指導原則及「援用及阻卻默示授權」的指導原則<sup>85</sup>。

### 一、援用權利耗盡（第一次銷售）之指導原則

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「專利權利耗盡原

<sup>84</sup>參見CAFC判決 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 24USPQ2d 1173, (Fed. Cir. 1992)。

<sup>85</sup>本文第六段援用「權利耗盡」及「默示授權」的指導原則的部分內容參考Amber Hatfield Rovner, “PRACTICAL GUIDE TO APPLICATION OF (OR DEFENSE AGAINST) PRODUCT-BASED INFRINGEMENT IMMUNITIES UNDER THE DOCTRINES OF PATENT EXHAUSTION AND IMPLIED”, *Texas Intellectual Property Law Journal* Winter 2004。



則」(patent exhaustion doctrine) 或稱為「第一次銷售原則」。「專利權利耗盡原則」不僅適用於專利權人自己販售的專利產品，也適用於經由專利權人授權製造或販賣的產品。

「權利耗盡」原則衍生自契約法的一般法律原則，其理論依據是專利權人曾經經由銷售，而從專利產品收受相當的對價(consideration)，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，不得限制產品的使用。法院認為專利權人只有收受一次權利金的權利，因此「第一次銷售原則」合理地限制專利權人權利的行使，避免「一隻牛要被剝兩層皮」的不合理主張，不過需注意的是，「權利耗盡」的法律效果僅使購買者(或使用者)免除專利侵權的責任，但是，購買者並未因此而獲得專利產品的專利權。

### (一) 影響權利耗盡理論的參數(parameters)

在專利侵權訴訟中，被告提出適用「專利權利耗盡原則」的抗辯，而「權利耗盡原則」之適用上亦有所限制，例如：方法專利不適用「專利權利耗盡原則」，還有，組合專利中非專利元件的銷售亦不適用。以下介紹影響權利耗盡的各項因素：

#### (1) 專利權利耗盡理論不適用於方法專利

當專利權人或被授權人所銷售的產品，並未被系爭專利所涵蓋，則不能適用專利權利耗盡理論。1984年在Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.的案例<sup>86</sup>中，CAFC說明：「由於在所銷售的產品上無法讀取(read on)系爭專利的方法，因此，第一次銷售原則不適用於方法專利」，建立「銷售實施方法專利之產品或設備並

<sup>86</sup> 參見CAFC判決Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc. 750 F.2d at 922, 223 U.S.P.Q.2d at 996. (Fed. Cir. 1984)。

不會使方法專利權利耗盡」之原則。1999年，Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc.的案列<sup>87</sup>所爭執的專利不是裝置或產品專利，而是方法專利，該案的專利授權是方法專利的授權，CAFC的Rich法官在最後的判決意見中，再次確認「專利權利耗盡理論不適用於方法專利」的限制條件。

最近，在LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.的案列<sup>88</sup>中，CAFC再次說明，專利權利耗盡理論不適用於方法專利，不可援用「專利權利耗盡理論」對抗LGE的方法專利，而且，Intel也明白告知與LGE的授權契約沒有延伸到任何非由Intel產品所組合的產品，清楚聲明沒有默示授權的存在，因此，也不能以「默示授權」原則，阻卻被告對LGE方法專利的侵害。

### （2）專利權利耗盡理論僅適用於所銷售的產品

當專利權人或被授權人僅銷售「組合專利」中的某一個元件時，所銷售的元件並無專利保護，該元件也無法涵蓋所爭執的組合專利，不適用專利權利耗盡理論，上訴法院在Stukenborg v. United States的案列<sup>89</sup>中說明這個原則。但是，有例外的情形，如果授權販售的非專利權保護的元件，沒有其他的用途，就是說，除了組裝成專利裝置之外，沒有其他合理的非侵害用途，則有「專利權利耗盡理論」之適用。

最高法院在United States v. Univis Lens Co.的案列中明白表示，「專利權人或被授權人販售的是鏡片毛胚（lens blanks），一

<sup>87</sup> 參見 Glass Equip. Dev., 174 F.3d at 1341-42, 50 U.S.P.Q.2d at 1302-03. (Fed. Cir. 1984)。

<sup>88</sup> 參見LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. 453 F. 3d 1364, 79 U.S.P.Q. 1443, (C.A.Fed.,2006)。

<sup>89</sup> 參見Stukenborg, 372 F.2d at 504, 153 U.S.P.Q.2d at 297。



個未完成(unfinished)的產品，該物品並未實施該特定的專利發明，但具有實施該發明專利裝置的主要特徵(essential features)，該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，由於鏡片毛胚除了作為實施專利發明的一部分外，並未有其他的用途，故有第一次銷售之專利權利耗盡原則之適用」。尤其是，法院認為：「當專利權人及被授權人將鏡片毛胚賣給購買者時，不但完成鏡片所有權的轉移，也已經授權購買者可實施發明專利的最後程序」。

#### （3）專利權利耗盡僅適用在「美國境內第一次銷售的專利產品」

CAFC在FUJI Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corporation 案例<sup>90</sup>中清楚說明：基於專利權的「屬地主義」及「國內耗盡原則」，第一次銷售在美國境內的LFFP相機，其專利權在第一次銷售時已耗盡，被告重新組裝的行為是屬於法律允許的維修，並不構成侵權；而其他第一次銷售發生在美國境外的LFFP相機，不會耗盡專利權人在美國所取得的專利權。

#### （4）專利權人的意圖

在 Sandvik Aktiebolag 案例中，CAFC 說明：專利權人提醒客戶，必要時必須依指導手冊的說明去打磨鑽尖，因此，專利權人從來沒有更換鑽尖的意圖，所以，也沒有生產及販賣可供更換的鑽尖產品。雖然，維修和再造的爭執不是端看專利權人的意圖就可決定的，但是專利權人的意圖會影響法官的判斷。法官由專利權人沒有生產和銷售可更換鑽尖的事實，與更換鑽尖不是法律所允許的「維修」的結論是一致的。

<sup>90</sup> 參見CAFC判決Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094, 1098 (Fed.Cir.2001)。

### （二）被告如何援用「權利耗盡理論」阻卻專利侵害

當買賣契約沒有限制條件時，授權販賣的產品，可實施發明專利的一部分或是整體發明，被告援用「權利耗盡理論」對抗「裝置的發明專利」，可能免除專利侵害的責任。是否能成功地運用「權利耗盡理論」抗辯專利侵害，取決於下列的事實因素：

所販賣的產品是否可實施專利權人所主張的專利裝置？

- （1）如果答案是「肯定的」，沒有限制條件的授權及產品的買賣契約，專利權人對該專利產品的專利權已耗盡，毋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產品；
- （2）如果答案是「否定的」，購買者必須確認，該產品除了作為實施專利發明的一部分外，並未有其他的用途。實務上，如果產品除了實施所主張的組合發明之外，不具利用性，才能落入 *Univis Lens* 案例中「未完成產品」的例外情形，會有「專利權利耗盡原則」之適用，否則，就無法適用「權利耗盡」理論。

### （三）專利權人如何阻卻「權利耗盡理論」之適用

專利權人要成功地對抗「權利耗盡理論」的抗辯，必須完成事前的準備工作，事前的準備工作包含：

1. 精準地撰寫申請專利範圍，防止權利耗盡：
  - （1）方法專利權項，如果可能的話，儘量以方法專利涵蓋整個發明，或是撰寫方法專利的權利請求項，因為「專利權利耗盡理論」不能適用於方法專利。
  - （2）組合專利/系統專利，如果可能的話，在撰寫專利說明書時，儘量以組合專利/系統專利涵蓋整個發明，或是撰寫組合專利/



系統專利的權利請求項，如前所述，所販售的產品僅是組合專利中的一個元件，除非該元件僅能實施該組合專利並無其他用途<sup>91</sup>，否則，無法適用「權利耗盡」理論。

2. 在買賣契約上附加限制條件：

- (1) 銷售產品時，直接附加限制條件，如果無法撰寫排除適用「權利耗盡」理論的申請專利範圍，在販售產品時，應在買賣契約上直接附加限定使用（specific use）或組合的限制條件。許多法院認為專利權人可透過「限制使用」的方式來防止權利耗盡，亦即，在產品的銷售直接附加「限制使用的條件。例如：在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案例<sup>92</sup>中，CAFC認為：在銷售契約上限制醫療設備「單次使用」的限制條件，可以限制該醫療設備的繼續使用。
- (2) 透過授權契約附加限制條件，在該授權契約下所銷售的產品，在使用時須受到特定的限制，該限制條件使得第三人(向被授權人購買專利產品的顧客)無法適用權利耗盡原則。例如：Intel與HP、Sanyo、IBM、ST等多家公司簽訂交互授權的契約（cross-licensing agreement），但是，每一個交互授權契約的

<sup>91</sup> 專利權人的專利是組合專利或系統專利時，原則上，專利權人或被授權人銷售沒有專利保護的零組件，並不會耗盡該系統/組合專利的權利。但是，這個判斷原則仍有適用之例外，在United States v. Univis Lens Co.的判例中，專利權人擁有數個有關製造多焦眼鏡鏡片的專利，而批發商和零售商依據購買者的需求及指示，向專利權人購買那些鏡片毛胚，並取得其中有關製造多焦鏡片鏡片毛胚的專利授權，專利權人則依據被授權人(即批發商和零售商)所銷售鏡片毛胚的數量收取權利金。美國最高法院認為，雖然被授權販賣的是沒有專利保護的零組件，但是，該零組件除了實施該組合專利之外，該零組件本身並不具有可利用性，這種零組件的銷售，亦有專利權耗盡原則之適用。

<sup>92</sup> 參見CAFC判決Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 709, 24 USPQ2d 1173, 1180 (Fed.Cir.1992)。

內容並不相同。因此，在Intel Corp. v. ITC (Int'l Trade Comm') 的案例<sup>93</sup>中，Intel向ITC控告Atmel公司違反 1930 年關稅法 (Tariff Act of 1930) 第 337 款，Atmel公司輸入的記憶體晶片侵害Intel的專利權。Atmel公司主張該記憶體晶片是由Sanyo公司製造的，而Sanyo公司與Intel間有簽定交互授權契約，但是，Intel主張該授權契約中並未授權Sanyo公司可為其他公司製造產品（代工製造）。CAFC認為，Sanyo公司與Intel的授權契約中第 3.5 段約定「除了Sanyo的子公司之外，Sanyo對其他公司並沒有再授權（sublicense）的權利」，Sanyo可製造、使用及販賣已使用Intel專利之產品，可是，Sanyo公司並未被授與代工製造的權利。

- (3) 商品或包裝上的使用說明、警語或標示並不是限制條件，例如：「應立即丟棄該舊卡匣」(DISCARD OLD PRINT CARTRIDGE IMMEDIATELY)、「一次使用，不得重複使用」(FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT REUSE.) 等，法院認為，包裝上的使用說明及標示並不是對於購買者再次使用的限制，也不是雙方的合意 (meeting of the minds) 的銷售條件，只是使用說明及危險的警語<sup>94</sup>，因此，在買賣當時並沒有禁止轉售和限制使用的條件，購買用過的相機沒有違反契約或單次使用的限制條件。

<sup>93</sup> 參見CAFC判 Intel Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 946 F.2d 821, 828, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991)。

<sup>94</sup> 參見CAFC判參見CAFC判決 *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp.*, 123 F.3d 1445, 43 USPQ2d 1650 (Fed.Cir.1997)與 *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed.Cir.1996)。



## 二、援用默示授權之指導原則

在專利侵權訴訟中，可免除專利產品維修的侵權責任的另一個原則是「默示授權」，這是法院從商業法（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<sup>95</sup>。默示授權原則是指，當專利權人或是授權（authorized）他人販賣將僅用於專利產品之零組件、或是用於專利方法之組成部分時，專利權人已從買方取得合理的對價（consideration）作為報償，從該販賣行為可推論出專利權人已默示授權（implied license）買方可組合該專利產品、或是使用該專利方法，而可免除專利侵權責任。

「默示授權」原則衍生自衡平原則（equitable doctrine），可從專利權人的默許（acquiescence）、不正行為（inequitable conduct）、或是衡平禁反言（equitable estoppel）、法律禁反言（legal estoppel）都可導引出專利權人已默示授權，得以防止或避免專利權人主張原本擁有但已喪失的權利。在專利產品侵權訴訟中，雖然默示授權是較難援用，且較容易被專利權人所防止，但是，默示授權的潛在應用範圍也較寬廣，依據專利方法之組成部分或組合專利的零組件之銷售情況，默示授權不僅可應用在方法專利，也可應用在組合專利上。以下簡單說明援用及阻卻默示授權之原則：

### （一）「默示授權」與「權利耗盡原則」的相互影響

雖然在專利侵權訴訟中援用「權利耗盡」理論與「默示授權」原則，總是個別地予以分析及討論，但是，有時候，這兩個原則是

<sup>95</sup>參見Donald S. Chisum, “Chisum on Patents”, A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement, August 2005, P. 16-148-150。

會重疊且交互影響的。在Anton/ Bauer公司控告PAG公司<sup>96</sup>，CAFC提出默示授權的程度，專利權人的組合專利部分零組件的銷售，可推論出專利權人已允許購買者購買其他非授權來源（unauthorized sources）的零組件來完成該組合專利。系爭專利是將電池組合遷入攝影機的連接，包括依附於電池座之陽極板（male plate, 公接頭）與依附於照相機本身的陰極板（female plate, 母接頭），這兩個部分都沒有單獨申請專利保護（Both portions, individually, were unpatented）。專利權人將陰極板附著於照相機上直接販售給購買者，並未限制使用，同時，專利權人另外販售附有陽極板及外殼罩之電池組。被告（PAG）販賣電池組，其中包括照相機的電池組及一塊可搭配專利權人陰極板的陽極板，專利權人控告幫助及輔助侵害。

CAFC 依據權利耗盡理論，且註明最高法院在 Univis Lens 案例的意見「這種默示授權是源自專利權利耗盡理論」認為購買者已取得完成該組合物的默示授權，因此，撤銷地方法院的初步禁制令。Anton/ Bauer 案例的關鍵是購買者從專利權人處購買的是一個實質上未完成的產品，CAFC 援用 Univis Lens 案例及其結果，由於專利權權利耗盡而允許購買者完成該專利組合，CAFC 還特別說明：不是在維修時才有默示授權的適用，在購買者購買組合專利中未受專利保護的零組件時，亦可適用。

### （二）購買者（顧客）如何援用「默示授權」阻卻專利侵害

如果權利耗盡無法建立以產品為基礎的侵權免責事由，例如：方法專利或組合專利，則可考慮援用默示授權的原則，但是，購買

<sup>96</sup> 參見CAFC判決Anton/Bauer, Inc., v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343, 1350, 66 U.S.P.Q.2d (BNA) 1675, 1679 (Fed. Cir. 2003)。



者必須建立使用產品去實施專利方法或組合專利的默示授權（從被授權處購買產品），且要準備「有默示授權存在」的法律分析意見。例如：所販賣的產品除了實施該專利方法或組合專利之外，沒有其他合理且非侵權的用途，如果答案是「肯定的」，專利權人必須舉證證明，銷售當時的情況並沒有默示授權的表示或暗示；如果答案是「否定的」，被告就無法適用默示授權。

被告若要成功地援用「默示授權」的抗辯，必須完成事前的準備工作，事前的準備工作包含：

1. 建立該零組件產品沒有其他非侵權用途（non-infringing uses），亦即，該產品除了用來實施該專利發明之外，並無其他用途。但必須注意的是，法院並沒有建立確認「非侵權用途」的原則，可是對於「非侵權之其他用途」的解釋相當寬鬆，包含：與購買者個人主觀想法不一致的「合理的任何用途」，或是「實際的任何用途」。
2. 避免銷售當時不利情形的產生。因為援用默示授權的第二個要件就是，在銷售該產品當時之情況，應可清楚地推知默示授權的存在，所以，在買賣當時，要避免「沒有默示授權存在」的不利情況發生。

### （三）專利權人如何阻卻「默示授權」之適用

專利權人要成功地對抗「默示授權」原則，必須完成事前的準備工作，事前的準備工作包含：

1. 精準地撰寫申請專利範圍，儘可能地以組合專利涵蓋整個發明以及權利請求項涵蓋組合專利中的替代零件，或是以方法專利涵蓋整個發明及權利請求項涵蓋方法專利中所使用的每一個零件。易言之，專利產品是由一些沒有專利的零件（由未經授權的來源所販賣的）與一些由專利權人或被授權人所

銷售的零件產品組合而成的，而購買者通常援用默示授權阻卻專利侵權，如果組合專利中包含替代零件的專利保護，就可防止購買者使用未經授權的來源所販賣的零件來組合該專利產品。

### 2. 在買賣契約上附加限制條件：

在產品銷售當時，明白告知購買者沒有默示授權的存在；如果在銷售之後才告知購買者，該「沒有默示授權存在」的限制條件，則不生效力<sup>97</sup>。

### 3. 透過授權契約附加限制條件：授權契約中一般性的限制條件是排除專利權人的權利，默示授權同意購買者將沒有授權的產品與有授權的產品組合成專利產品。但是，專利權人可在授權契約中增加限制條件，聲明「沒有默示授權」的存在，例如：LGE 與 Intel 的交互授權契約，LGE 清楚地將授權限制在由 Intel 產品所組合的產品，授權範圍並不及於「任何由 Intel 產品與非 Intel 產品組合而成的產品」，且責成 Intel 必須告知顧客該授權契約的授權範圍，因此，Intel 也清楚地告知客戶「沒有默示授權的存在」。

## 七、結論

近幾年，在美國、日本，有關專利產品維修及再生利用的訴訟案件層出不窮，被告所採取的抗辯方式也有多種樣態，對於產品的組合專利，多主張「專利權利耗盡原則」用以阻卻專利侵害，免除

<sup>97</sup> 參見CAFC判決 *Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684, 687, 231 U.S.P.Q. (BNA) 474, 476 (Fed. Cir. 1986)。



專利侵權責任；對於系統專利及方法專利，無法援用「權利耗盡原則」，則主張「默示授權原則」。本文中藉由對於美國法院關於專利產品「維修」與「再造」前導判決的研究與分析，瞭解在專利侵權訴訟中援用「專利權利耗盡原則」及「默示授權原則」阻卻專利侵害的指導原則，且瞭解在美國專利產品買賣及授權契約中，附加限制條件的買賣及授權契約的效力，以及得知在美國現行的司法制度下，契約中的限制條件確實能阻卻專利權利耗盡原則與默示授權原則的適用。

在LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.的案件<sup>98</sup>中，廣達、仁寶、華碩、大眾四家廠商向美國最高法院提出上訴，2007年9月25日，最高法院接受該上訴案件。最高法院必須面對該案中的三個法律問題：(1) LGE與Intel間的授權契約的限制條件是否有效；(2) Intel與我國四家廠商間買賣契約的限制條件是否有效；(3) 專利產品的買賣是否會使得方法專利的專利權耗盡。本案涉及的不只是重複收取權利金的單一問題，還涉及到美國的州契約法（state contract law）與商業行為的運作，將來，最高法院是否會推翻CAFC所建立且長期運作的三個原則：(1) 授權契約可附加限制條件；(2) 買賣契約可附加限制條件；以及(3) 專利權利耗盡理論不適用於方法專利。可想而知，這幾乎是個不可能的任務。

在我國專利侵權訴訟中，幾乎沒有遇到關於專利產品維修的糾紛，對於專利產品的維修行為與再造行為的課題，專利法中沒有明確的法律規範，也未見有區分「維修」與「再造」的原則。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，以及醫院及診所在醫療行為所使用的裝置及設備大多為國外廠商的專利

<sup>98</sup> 參見CAFC判決 LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. C.A.Fed.,2006。

產品，日後對於產品、設備的使用、維修及處置，是否會侵害專利權呢？還有，印表機的原廠墨水卡匣、碳粉卡匣產品回收後，經過填充墨水或碳粉再生利用的再生產品，是否會侵害專利權呢？能否援用「專利權利耗盡原則」、或是「默示授權」原則來阻卻專利侵害，免除侵權責任呢？

我國專利法第 57 條第 1 項第 6 款的規定「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」，為專利權效力之所不及。該條文係有關專利權利耗盡的基本規範，專利法相關條文中也未對於使用權加以定義、或是加以說明；對於耗盡原則之適用，是採用「國際耗盡」原則、還是「國內耗盡」原則？則未加以說明，雖說專利權利耗盡之適用是由法院依事實認定<sup>99</sup>，可是，沒有明確的法律規範，也沒有相關的案例可供參考，法院也難以認定。本文藉由探討美國專利產品維修與再造的議題與相關的法律觀念，解析出美國法院區分專利產品維修與再造的原則，欲以他山之石，酌為我國法院日後在相關專利侵權案件的審理時參考之用。

<sup>99</sup> 參見專利法第 57 條：發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。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。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。