

國立政治大學法學院碩士在職專班

碩士學位論文

由美國聯邦最高法院廣達案判決後最新發展

探討專利權耗盡原則之演變—

以台灣資訊代工產業為中心

Exploring the Evolution of the Doctrine of Patent Exhaustion
After Quanta Case of the U.S. Supreme Court—
Centering on Taiwan's Information OEM/ODM Industry

指導教授：沈宗倫 博士

Advisor: Chung-Lun Shen, Ph.D.

研究生：闕河國 撰

Ho-Kuo Chueh

中華民國 105 年 10 月

October, 2016

摘要

美國聯邦最高法院廣達 v. LG 案的判決結果，再次確認「專利權耗盡原則」之適用原則及標準。被告廣達電腦乃為台灣資訊代工產業的龍頭，該判決除了限制專利權人對產業鏈的不當控制外，也將影響整個產業供應鏈對於專利風險的承擔及專利授權策略。廣達案除了建立「未完成品足以體現專利物之必要特徵，且唯一用途係該專利物」及「方法權利項」適用專利權耗盡的重要標準，但也留下「附條件銷售或授權」合法性的爭議。在廣達案後續判決，對「專利權耗盡原則」的詮釋及適用，更值得加以重視。台灣資訊產業在產業供應鏈多居於「製造或組裝」角色，卻受制於上游關鍵元件的強勢及品牌客戶的訂單壓力，而被迫必須承擔產品引發的所有專利侵權的風險。如何善用廣達案及後續各國相關判決，將有助於台灣資訊代工廠商處理國際專利爭訟、專利授權等議題，並做為專利侵權抗辯手段的參考。

本論文首先從經營策略及代工模式，探討台灣資訊代工產業發展與面臨的困境。其次，從專利權與專利侵害的法律規範，到專利權耗盡原則的法理基礎做一完整論述，加以美國先前相關案例的整理及類型分析，對「專利權耗盡原則」的理論與發展做一完整的探討。更進而整理廣達案判決後美國、中國大陸及台灣重要案例，探討「專利權耗盡原則」在其專利法制及實務案例的適用及影響。接著，探討在「契約自由原則」與「專利權耗盡原則」的衝突與調和下，其對於專利授權實務的操作及影響。最後，整理台灣資訊代工產業的代工類型化與廣達案前後美國、中國大陸及台灣權利耗盡重要判決之關聯性，並提出看法及建議。本文初步結論，美國法院案例可初步解析侵權風險及專利權耗盡的適用，並在專利授權談判可提出有效因應條款。廣達案後，美國各級法院均大致遵守此一判決先例，惟中國大陸及台灣法院實務判決仍未完全採取美國的判斷原則。對於後續的研究建議，新興 3D 列印科技發展及應用，其引發的複雜智慧財產權及「專利權耗盡原則」適用的爭議，確實值得重視。

關鍵字：廣達案、專利權耗盡原則、台灣資訊代工產業、代工模式、專利侵權抗辯、專利授權契約、契約自由原則

Abstract

Quanta v. LG reaffirmed the applicable principles and standards of the "patent exhaustion principle". As the Quanta plays the lead role in Taiwan's Information ODM/OEM industry, this US Supreme court's decision not only limits the patent holder improper control of the industrial chain, but also affects the entire supply chain face the risks and patent license strategies. Quanta establishes the index that "unfinished finished enough to reflect the essential features of the patent and the sole purpose thereof" and "method claim" apply to patent exhaustion. However, "conditional sale or license" is still controversial. Therefore, the Post-Quanta interpretation is worthy of attention. Taiwan's IT Industries most account for the role of "manufacture or assembly" in the supply chain. Subject to the upstream suppliers of the key components or downstream brand customers, they bear all risks caused by infringement of patented products. The Quanta case and its post development will help Taiwan Information foundries to deal with international patent litigation, patent license and etc., and take it as a means to defend against patent infringement claim.

Firstly, this thesis explores the development of Taiwan's information ODM/OEM industry and the difficulties of its business strategies and ODM/OEM models. Secondly, it turns to discuss the development of the "patent exhaustion doctrine", and then reviews US critical cases of "patent exhaustion doctrine". In addition, it analyzes post-Quanta cases of the United State, China and Taiwan to discuss the application and impact of the "patent exhaustion doctrine". Furthermore it explores its operation and effect on patent license practice under the conflict and reconciliation of "freedom of contract" and "patent exhaustion doctrine". Then, it identifies Taiwan's information OEM/OEM industry in a variety of models and associates the models with the important cases of the United States, China and Taiwan regarding patent exhaustion, and makes remarks and suggestions. Finally, this thesis preliminarily concludes that US court cases basically resolve the risk of infringement and patent exhaustion application, and patent license negotiation may be made to respond effectively to the situation. After Quanta, US courts are substantially in compliance with this precedent judgment, but not for China and Taiwan. For subsequent study suggestion, it is worth attention about dispute of the emerging 3D printing technology development and application, which link

complex intellectual property rights and the application of "patent exhaustion doctrine".

Keywords: Quanta v. LG case, patent exhaustion doctrine, Taiwan's information OEM/ODM industry, OEM/ODM model, patent license agreement, freedom of contract



目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法與範圍	8
第一項 研究方法	8
第二項 研究範圍	9
第三節 研究架構	10
第二章 台灣資訊代工產業介紹與分析	12
第一節 概說	12
第二節 台灣資訊代工產業的背景及特性	13
第一項 電腦產品與產業特性	13
第二項 全球筆記型電腦市場回顧	15
第三項 台灣近年資訊產業的變化	17
第四項 台灣筆記型電腦產業發展趨勢	19
第三節 台灣資訊代工產業在產業鏈的分工與合作優勢	21
第一項 產業鏈結構	22
第二項 代工產業競爭優勢	24
第四節 台灣資訊代工產業的經營策略與代工型態	25
第一項 經營策略	25
第二項 代工產業型態現況	29
第三項 專利權耗盡議題有關的代工產業商業模式	30
第五節 小結	35
第三章 專利權耗盡原則之理論與發展	38
第一節 概說	38
第二節 專利權與專利侵害	38
第一項 專利權之權利概念與範圍	38
第二項 專利權之侵害概念與類型	44

第三節 專利權耗盡之法理基礎	47
第一項 專利權耗盡規範與適用	47
第二項 專利權耗盡原則相關理論	54
第四節 附條件銷售或授權與銷售後之限制之區別	61
第一項 附條件銷售或授權 (conditional sale or license)	62
第二項 銷售後之限制 (post-sale restriction)	64
第五節 專利權耗盡類型之論述	68
第六節 小結	93
第四章 廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究	95
第一節 概說	95
第二節 美國聯邦最高法院之廣達 v. LG 案判決分析	95
第三節 美國案例發展與討論	100
第一項 Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 案 分析	100
第二項 Helferich Patent Licensing v. New York Times 案例分析 .	107
第三項 High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. 案例分析	111
第四節 中國大陸案例發展與討論	117
第一項 河南維雪啤酒集團有限公司與濟源市王屋山黑家倫飲料有 限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案分析	117
第二項 敖謙平與飛利浦(中國)投資有限公司、深圳市和宏實業有 限公司、寧波新業文照明電器有限公司、寧波業明照明電器有限公司 侵害發明專利權糾紛案分析	120
第五節 台灣案例發展與討論	125
第一項 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決分析	125
第二項 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決分析	128
第六節 小結	132
第五章 專利授權契約與專利權耗盡原則	133
第一節 概說	133
第二節 專利授權契約定性與類似專利授權契約	134

第一項 專利授權概念與內容.....	134
第二項 專利權消滅對授權契約之影響	139
第三項 類似專利不侵權條款.....	147
第三節 專利授權內容與權利耗盡之關係	149
第一項 專利授權契約解釋及授權談判	149
第二項 權利耗盡與專利授權條款之影響	154
第四節 契約自由原則與專利權耗盡原則之衝突與調和	167
第一項 契約自由原則之概念.....	168
第二項 契約自由原則與專利權利耗盡原則之互動	170
第五節 小結	174
第六章 資訊代工產業之因應策略與影響.....	177
第一節 概說	177
第二節 廣達案判決前.....	178
第一項 美國重要判決案例與代工模式關係	178
第二項 各類型代工模式與專利權耗盡的探討.....	180
第三節 廣達案判決後.....	188
第一項 各國重要判決案例與代工模式關係	188
第二項 專利權耗盡類型案例分析.....	189
第四節 小結	194
第七章 結論與建議.....	196
第一節 本文結論	196
第二節 後續研究建議.....	199
參考文獻	204

表目錄

表 2-1：台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010-2014 年.....	17
表 2-2：2013-2017 年全球電腦銷售成長趨勢.....	20
表 2-3：台灣主要電腦產業代工廠，到 2015 年.....	27
表 4-1：Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc 案訴訟歷程.....	95
表 4-2：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 案訴訟歷程.....	100
表 4-3：Helferich Patent Licensing v. New York Times 案訴訟歷程.....	107
表 4-4：High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. 案訴訟歷程.....	111
表 4-5：河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號訴訟歷程.....	118
表 4-6：最高人民法院(2012)民申字第 197 號訴訟歷程.....	120
表 4-7：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號訴訟歷程.....	126
表 4-8：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號訴訟歷程.....	129
表 6-1：廣達案前美國重要判決案例與代工模式關係.....	179
表 6-2：廣達案後各國重要判決案例與表 6-1 專利權耗盡類型關係.....	189

圖目錄

圖 2-1：資通訊產業上中下游關聯圖.....	14
圖 2-2：全球筆記型電腦市場規模，2010-2014 年.....	16
圖 2-3：台灣筆記型電腦產業產量規模，2010-2014 年.....	18
圖 2-4：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年.....	18
圖 2-5：台灣筆記型電腦產業出貨地區，2010-2014 年.....	19
圖 2-6：台灣筆記型電腦產業產量規模預測，2015-2019 年.....	21
圖 2-7：一般電腦產業之上、中、下游之關聯性.....	22
圖 2-8：電腦及週邊設備產業鏈簡介.....	23
圖 2-9：筆記型電腦產業關聯圖.....	24
圖 2-10：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年.....	30
圖 6-1：OEM 代工模式及授權關係示意圖.....	180
圖 6-2：ODM 代工模式及授權關係示意圖.....	182
圖 6-3：EMS 代工模式及授權關係示意圖.....	183
圖 6-4：CMMS 代工模式及授權關係示意圖.....	184
圖 6-5：OBM 代工模式及授權關係示意圖.....	185
圖 6-6：純代工與通路結合模式及授權關係示意圖.....	186
圖 6-7：TDS/IDS 代工模式及授權關係示意圖.....	187
圖 6-8：客戶後端服務代工模式及授權關係示意圖.....	188

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

根據聯合國下的世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO）最新的統計，在 2014 年透過 PCT¹（Patent Cooperation Treaty）機制申請的申請案中，電腦技術已成為最多申請案的技術領域²，顯著成長 19.4%，申請數量高達 17,653 件；緊追在後的是數位通訊技術的申請量達 16,165 件及電子機械的申請量為 15,220 件。由以上的統計數據來看，電腦資通產業（又稱 Information and Communication Technology，簡稱 ICT）³已成為世界最重要的技術競爭與產品市場產值之一的經濟活動。

台灣在早期就已具前瞻性地投入資通訊產業活動，現今並成為台灣經濟成長重要的命脈與動力，同時也是台灣足以驕傲的競爭優勢之一。而在整個電腦資通產業的產業供應鏈中，台灣廠商多半扮演中後段的供應端或代工角色，與世界各國主要品牌大廠區別及相互合作。參考產業報導⁴，台灣在 1980 年因半導體產業

¹ 專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT）是巴黎公約會員國間簽訂的專門條約之一，由 WIPO 主導，於 1978 年 6 月生效，現有超過 140 個會員國。專利合作條約提供「單一窗口」機制以利國際申請，並非授予國際專利。PCT 程序可分為國際階段（international phase）與國家階段（national phase），由申請、檢索、公開至初步審查之國際階段為單一程序，之後再進入國家階段，分別由各專利局審查。目前我國並非 PCT 會員國，無法成為進入國家階段的指定國或選定國，但可於我國申請案主張 PCT 優先權。

² Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System, 2015, page 4, World Intellectual Property Organization, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (last visited: Feb. 18, 2016).

³ 依我國 ICT 產業範圍包括：「CR. 電子零組件製造業」、「CS. 電腦、電子產品及光學製品製造業」、「JB. 電信業」及「JC. 資訊業」。鑑於網際網路與通信科技蓬勃興起，帶動資訊與通信科技（Information and Communication Technology，簡稱 ICT）發展。參見中華民國統計資訊網 <http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=30488&ctNode=770>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 29 日。

⁴ 目前擔任 Google 台灣總經理的簡立峰認為，早期台灣通訊產業跟美國矽谷合作關係密切，得以實踐矽谷的創意，並轉為符合消費市場的產品，也是台灣資訊產業提升的力量，可惜

立足世界，更培育出台積電等世界級公司，作為推動台灣經濟發展的火車頭。但資訊產業有其技術變化快速特性，尤其是網路雲端服務的興起，以改變單一硬體使用的習慣與環境，依顧能（Gartner）針對物聯網市場研究報告，到 2020 年為止全球將會有高達 260 億個上網裝置。台灣勢必要善用硬體製造優勢結合資訊結合軟體研發及應用，推出更多創新模式，將是台灣資通訊產業再起的最佳時機。

因此，如何加強提升台灣相關代工產業的供應價值及競爭能力，成為具有技術進入障礙的領先的「代工技術品牌」⁵。而專利部署則是產業技術或標準的前哨戰，如何同時解決代工廠商在世界各國面臨的法律或專利議題，熟悉世界各國的法律體系及專利法規以幫助台灣廠商的產品或技術跨接世界市場，誠屬重要議題。

壹、廣達案的意義及其後續的最新發展

2008 年 6 月 9 日美國聯邦最高法院審理廣達 v. LG 案⁶的最後判決結果，除了判決廣達勝訴外，並再次確認長久以來存在專利權實施之「專利權耗盡原則」之適用原則。因為被告廣達電腦在台灣資訊代工產業是佔有舉足輕重的地位，牽涉影響的產業供應鏈族群非常廣大。根據最新 2015 年研究機構的統計，台灣 2014 年在電腦資訊產業以筆記型電腦代工在全世界的市占率高達 84.9%⁷，排名世界第一，總資訊硬體產業產值高達一千四百億美元，市場遍及全世界主要地區。在產業供應鏈及長期既有的供應商及代工型態，廣達電腦向 CPU 大廠 Intel 購買微處理器與晶片組等重要關鍵零組件，係用於組裝成其為品牌客戶代工的電腦。廣達電腦合法取得上游零組件，然而卻受限於上游供應商與專利權人的特殊授權契約而遭到控訴。此乃產生契約自由原則與專利權行使排他權之例外情形「專利權

後來疏遠讓台灣喪失創先機，如物聯網技術研發及應用。簡立峰，善用台灣硬體製造優勢，資通訊產業翻身有望，工業技術與資訊，工業技術研究院，VOL.277，頁 4-7，2014 年 11 月。

⁵ 詹文男，政府應更挺代工業，MIC 研究報告，資策會產業情報研究所，2014 年 5 月 21 日，<http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/newsdetail2.asp>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 18 日。

⁶ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct., 2109 (2008).

⁷ 台灣資通訊產業發展現況簡報，資策會產業情報研究所(MIC)研究報告，<http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=164987689&docid=CDOC20150330004&doctype=RC&cate=&smode=1&countryno=>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 4 日。

耗盡原則」⁸的衝突。廣達案提出爭點及結論主要有三點：一是「當買賣的物品充分的含蓋了一件專利，且該物品唯一的目的是被製成該專利所主張之產品，即使該物品本身並無法完全地實施該專利，專利授權亦不得加以限制」，表示 LG 無權控制其專利在「下游」的使用。二是最高法院認同先前 Univis 案⁹的見解，認為只要該產品是該專利中必要（essential）的一部份，專利權就已經耗盡。三是方法權利項亦適用專利權利耗盡原則。同時，美國聯邦最高法院指出：「LG 辯稱並未授權 Intel 將其產品與其他 Intel 以外產品搭配銷售，但 LG 忽略了雙方協議的結構。授權契約並未限制 Intel 銷售微處理器和晶片組給其他搭配非 Intel 產品的公司」¹⁰，故本案適用權利耗盡原則。另外，本案的判決中並未就有附條件的銷售是否可以避免專利權耗盡作出明確裁定，均屬廣達案後存在的爭議。

聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於 2016 年 2 月 12 日發佈 Lexmark International v. Impression Products, Inc.¹¹ 二審聯席判決（En Banc）結果，推翻地院判決，以及維持過去 Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission 案¹²及 Mallinckrodt v. Medipart¹³兩案判例見解（具體案例討論參見第四章），在廣達案後對「專利權利

⁸ 專利法第 59 條第一項第六款發明專利權之效力，不及於下列各款情事：「六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」參見沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡，以智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決為中心，月旦法學雜誌，第 230 期，頁 281，2014 年 7 月；謝銘洋，智慧財產權法，元照，第五版，頁 265-268，2014 年；蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討-從最高法院 98 年度台上字第 597 號民事判決出發，法令月刊，64 卷 8 期，頁 8，2013 年 8 月。

⁹ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

¹⁰ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 128 S.Ct. 2109, 2113 (2008). (“In a separate agreement (Master Agreement), Intel agreed to give written notice to its own customers informing them that, while it had obtained a broad license……The Master Agreement also provides that a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”)

¹¹ Lexmark v. Impression Products, Inc., Appeals from the United States District Court for the Southern District of Ohio in No. 1:10-cv-00564-MRB, Judge Michael R. Barrett, ___ (2016).

¹² Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

¹³ Mallinckrodt v. Medipart, 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992).

耗盡原則」有了進一步的詮釋。由鑑往知來，筆者嘗試以 2008 年廣達案後到目前之國內外法院有關權利耗盡相關判決作為初步整理，同時彙整各學者提出的理論看法，提供更為堅實且具論述的支持，提供台灣代工產業在專利管理及因應有所參考。

貳、專利制度的意義與目的

專利制度賦予發明人排他權之主要目的，係為鼓勵創新研發，以提升國家社會之科學技術水準，此亦為我國專利法第一條所明確揭示：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」關於專利制度的理論依據，有不同的學說見解，包括：自然權利說¹⁴、報償說¹⁵、激勵說¹⁶及公開說¹⁷及綜合說（即公權與私權結合說）¹⁸。專利制度對於促進新技術擴散有其重要意義。發明人獲得專利權保護，可有效防止後進者的抄襲甚或限制其進入該市場領域。而發明技術能夠實際應用於產業並進入商品化階段，專利權人必須要持續投入研發，並將發明技術有效轉化為市場可接受的商品；除此之外，技術分析及市場調查之投入成本，確認產品目標客群及開發可銷售的產品¹⁹。然而，專利制度藉由獎勵發明人創作出好的專利技術，以供社會及公眾使用，公眾的利益才是專利制度的本義，獎勵發明人並授予私權利，不過是追求公眾利益的手段之一²⁰。

綜合觀察我國專利法制的起源與發展，我國專利法深具繼受法的特色。不論

¹⁴ 謝銘洋，智慧財產權法，元照，五版，21 頁，2014 年。

¹⁵ 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，智慧財產培訓教材-專利法，TIPA 智慧財產培訓學院，156 頁，2014 年 11 月 8 日；蔡明誠，發明專利法研究，三版，53-54 頁，2000 年。

¹⁶ 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，同前註，156 頁；蔡明誠，同前註，53-54 頁。

¹⁷ 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，同前註，157 頁；蔡明誠，同前註，53-54 頁。

¹⁸ 參見蔡明誠，同前註，157-159 頁。

¹⁹ 李素華、張哲倫，專利制度目的及權利本質，月旦法學雜誌，第 232 期，2014 年 9 月；see Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L & ECON. 265, 275-77 (1977), available at http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Kitch.pdf (last visited Feb 1, 2016).

²⁰ 李素華、張哲倫，同前註；Jeremy Waldron, *From Authors to Copiers: Individual Rights and Social Values in Intellectual Property*, 68 CHI-KENT L.REV. 841, 854 (1993).

法律規定、學說及實務見解，往往受到外國立法例或國際條約發展之影響，甚至常受到國際趨勢之衝擊。發明專利法制在國際間常有以諧和 (Harmonization) (或稱調和化、和諧化)、全球化或全球諧和化的發展，從 19 世紀末的巴黎公約以來，已成為國際智慧財產權國際化之焦點²¹。近年，又因全球化議題²²，另可稱之為「全球諧和化」。我國大部分產業皆以出口型導向的產品為主，因智慧財產權產生的爭議或訴訟，其發生地區主要也以外國管轄權及準據法為依據，應提升台灣國內產業對於專利爭議或訴訟事件能夠具有國際觀及相關智慧財產權專業知識的處理能力，而避免喪失瞬息萬變的國際競爭先機及優勢。

參、台灣資訊代工產業的發展與面臨的困境

深具政策工具性質之專利法，其相較於傳統法學，對於經濟效益及結構的影響更為重大。與台灣高科技產業息息相關的美國市場，近年來專利蟑螂的勢力與日劇增，已嚴重影響美國經濟及研發創新的能量。在美國專利法修正案通過後，歐巴馬政府於提出了 7 項的專利法修法建議及 5 項行政措施，以保護美國未來高科技的創新²³。美國巨額專利訴訟費用亦是台灣高科技產業為何如此關切美國市場產品糾紛難以解決的困境與先天的弱勢。根據美國專利專業從業人士的訪談資料統計，實務訴訟的啟動，其準備過程及費用包括：外部法律顧問費用、內部法律顧問成本、律師交通與住宿費用、法庭報告、資料準備與整理、分析測試、專家證人、翻譯費用、陪審團顧問費用，尤其針對不同的專利價值而區分以上在專利訴訟或專利糾紛費用的差異²⁴。對於台灣高科技產業，無論是大企業或是中

²¹ 蔡明誠，同註 15；沈宗倫，專利法之基本用語與法律體系概述，月旦法學教室，141 期，頁 71-81，2014 年 7 月。

²² See SUSAN K, SELL, PRIVATE POWER, PUBLIC LAW: THE GLOBALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (2003).

²³ See FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, available at <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (last visited Feb. 2, 2016).

²⁴ 2015 Report of the Economic Survey 2015, America Intellectual Property Law Association (AIPLA), P. 37-43, available at <http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/econsurvey/2015EconomicSurvey/Pages/default.aspx> (last visited Feb. 2, 2016).

小企業，均足以產生重大的影響，尤其多數台灣產業在其產業供應鏈上均居於中間的代工型態。對上游而言，重要的關鍵零組件受制於國外美日歐廠商；對下游而言，世界重要品牌廠商多掌握代工廠商的訂單及毛利。

台灣代工廠商另一個重大威脅是非專利實體（Non-Practicing Entity）²⁵或專利蟑螂（Patent Troll）²⁶。NPE 提起訴訟的數量比 2014 年更為成長，從 2014 年的 2891 案件數上升到 2015 年的 3604 案件數，前十名仍然以科技業為主。台灣在全球之「製造加工」環節扮演舉足輕重的角色，代工產業可分為四種模式，分別是 OEM（Original Equipment Manufacturer）、ODM（Original Design Manufacturer）、EMS（Electronics Manufacturing Service）以及 CMMS（Component Module Move Service）²⁷。台灣廠商早期在國際分工角色多數以接受契約形式製造進入國際市場，並以原廠委託製造（OEM）為主要業務型態，主要是藉由優良製造能力提供產品製造、組裝之委託代工服務。之後，憑藉多年累積的製造經驗能力，少數 OEM 廠商逐漸轉型為原廠委託設計暨製造（ODM）業務型態，但仍未脫離代工範圍。近年來東南亞及中國挾其低成本優勢興起，企業必須為了長期經營及維持高附加價值，部分品牌於是嘗試建立自有品牌（Owner brand marketing, OBM）模式，直接經營最終消費者市場²⁸。全球市場研究機構集邦（TrendForce）研究認為，過去台灣以電子和科技產品代工的榮景早已式微，日、韓、歐美產業成功轉型的案例值得台灣代工業者深思，政府也應大刀闊斧的協助

²⁵ 專利所有人其獲利方式不以生產或使用專利來獲利，本定義不含行為評價，僅單純描述專利人獲利方式。

²⁶ 用於形容一些積極發動專利侵權訴訟以獲取賠償，卻從沒生產其專利產品的個人或公司。至 2008 年為止美國是全世界專利糾紛最多的國家之一，其專利訴訟案件超過 2400 件。而根據美國 Patent Freedom 調查指出，至 2010 年 4 月 1 日為止，美國有超過 325 家專利流氓公司，領域大都涉及半導體、軟體應用等。

²⁷ 余宗穎，台灣電子代工業可發展方向之探討，國立政治大學商學院經營管理碩士學程全球企業家組碩士論文，2013 年 3 月。

²⁸ 彭譽之，美國專利法制下之特殊侵權樣態-以§271(f)及台灣代工產業之因應策略為例，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2013 年 6 月。

產業調結構，整合產業資源，提升台灣電子產業的競爭實力²⁹。

肆、以筆記型電腦代工廠的經營與代工型態為例

就筆者任職某台灣筆記型電腦代工為主的代工廠商為例，主要為 ODM（原始設計製造）廠商，提供資訊及通訊科技產品相關的全方位設計、製造及服務。並將其研發製造的產品，以客戶的自有品牌行銷到各市場³⁰。公司設有工業設計團隊在初期就參與客戶專案的產品開發，全面了解整個產品需求，透過管理及掌握所有工程資訊，如產品定位、零件挑選、功能、產品測試、量產、包裝等。而依不同客戶的不同產品採取不同模式的製造服務，包括標準的完整系統組裝、接單後生產（BTO）與客製化生產（CTO）服務。在服務方面，分為客戶專案計畫與客戶服務。客戶專案計畫涵蓋服務鏈的各層次，提供其 OEM 客戶外，還提供給非其代工產品的客戶。針對 OEM 客戶在產品開發時緊密的合作，並提供外來的服務維修方案，除保固期服務外，甚至保固期後的完整維修服務方案。服務模式包括：中心對中心零件交換服務、中心對授權/委外服務商零件交換服務、使用者可置換零件服務、中心對中心系統批次維修服務、系統維修服務站（原物維修、置換、寄送/親送）、合約承包服務（針對非緯創製造的產品）等³¹。

在單純筆記型電腦的獲利不佳下，該代工廠商朝向產品及服務多元化經營及代工型態，在可攜式電腦系統、桌上型電腦系統、伺服器及網路儲存設備、資訊家電、通訊產品、雲端及綠資源技術產品及技術領域，包括：提供客戶完整系統組裝、接單後生產（BTO）與客製化生產（CTO）服務、產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及售後服務³²。如配合與

²⁹ 台灣電子與科技產品代工產業必須找到新絲路，2013 年 7 月 25 日，
<http://press.trendforce.com.tw/press/20130725-971.html>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 2 日。

³⁰ 緯創官方網站，<http://www.wistron.com.tw/index.htm>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 2 日。

³¹ 張紹琦，台灣筆記型電腦代工產業延伸服務策略研究-以緯創為例，國立政治大學商學院管理碩士學程碩士論文，頁 36-50，2007 年 7 月。

³² 2003 緯創資通股份有限公司上市公開說明書，2003 年 7 月 15 日，
http://www.wistron.com.tw/investors/regulatory_filings.htm，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 3 日。

客戶間的簽訂的合作契約具體條件，則代工廠商提供的產品或服務可能引發或直接面臨多種可能的法律或專利責任，勢必會增加經營成本；甚至若被確認產品專利侵權時，在合約的 IP 擔保及賠償條款的責任下，必須負擔品牌客戶的相關損失，甚至對上游擁有市場絕對優勢的重要核心組件同樣簽下類似的的不平等條款，最後更可能危害整個公司產品市場的出貨限制。因此，在各種買賣合約下的代工方式或專利授權的責任歸屬或免責適用，對代工廠商都是一個嚴重而重要的挑戰。

在資訊產業領域或其他高科技產業，台灣均缺少基礎或關鍵性的技術發展。因為台灣是出口導向的國家，台灣產業界所面臨的智慧財產權相關問題也趨向國際化。智慧財產無形資產在高科技公司的經營策略或併購已形成非常重要戰略因素，公司如何有效專利申請、訴訟、授權談判、管理、以及公司專利策略制定執行等等。專利運用如同後勤補給(專利申請)、作戰部隊(專利訴訟)、停火協議(授權談判)、運籌帷幄(專利策略)等綜合判斷，始足以保護自己公司的研發成果，避免侵犯到別人的領土，以及面對攻擊時如何泰然自若防禦並手中掌握武器反擊。

第二節 研究方法與範圍

第一項 研究方法

本研究作者嘗試以資訊代工產業性質與特性為主體，並以其經營策略與代工型態所衍生面臨的專利實務議題為客體，以此為大方向做出概略性的文獻檢索，並由現今資訊代工產業的競爭發展與尚待解決的專利議題的逐步了解後，形成明確的問題意識。經過初步文獻的整理與比較，加以深入了解代工產業面臨的重大議題後，初步訂定本論文的研究主題。進一步經由可利用的文獻來源著手蒐集資料，資料來源包括：國立政治大學圖書館資料庫(含月旦法學知識庫、Airiti Library 華藝線上圖書館)、台灣期刊論文索引系統、台灣碩博士論文知識加值系統、法務部全國法規資料庫、司法院法學資料檢索系統、經濟部智慧財產局官網(含中華民國專利資訊檢索系統)、美國專利商標局 United States Patent and Trademark Office(USPTO)美國康乃爾大學法學院之 Legal Information Institute(LII)、Westlaw Next、Social Science Research Network(SSRN)、元照出版社官網之英美法詞典(法

律字典)等管道。

完成初步資料蒐集及篩選整理後，本研究作者進一步將資料大致分類為：專書等級、期刊等級、學位論文等級、法規文件、專利文件、訴訟案件等，每一類別分別依中、英文分別整理加以研讀。因資料文獻數量相當龐大，惟在有限研究時間及完成本論文預定進度下，乃採針對論文主題之重要解決方案的重要專書及基礎與經典文獻優先研讀，並針對重要關鍵訴訟案件文獻加以整理，再依據重要關鍵字句及重要學者之相關巨著深入研究，最後提出本研究作者歸納分析及建議，提供本研究成果作為業界及學界初步參考。

第二項 研究範圍

本論文以專利權耗盡原則主要爭訟核心之美國近代最重要案例之聯邦最高法院廣達案判決為指標，並以支撐台灣經濟動脈的台灣電子最重要產業之一的資訊代工產業為研究對象。從傳統的權利耗盡原則(第一次銷售原則)的發生始末，到該理論的演進與新的實務案例應用，對於專利制度保護與維持經濟自由及市場流通的衡平必要性，在各國專利制度作一完整的探討。其次，基於美國處理有關專利權耗盡議題的歷年重要案例作一整理，依其個案事實歸納出重要法理及適用類型，再收集及分析近年來各國上級法院的相關重要判決，尋找其判決脈絡及未來的趨勢。另外，針對權利耗盡在專利授權實務的影響及操作，尤其涉及近年權利耗盡原則與一般民法原則的爭議，在專利權耗盡的強制本質與授權契約的自由定性做一探討及區別。最後，進一步探討美國廣達案所闡述的法理及法院建立的新的權利耗盡的判斷準則，對於美國後續各級法院判決的指引及對世界主要國家在專利法制，尤其是有關專利權主張與專利權耗盡在法理解釋及實務判決的影響及改變。並以本文自行整理之台灣資訊代工產業的代工模式為實務議題，引用本文各章節討論的法理及重要結論，探討各具體代工模式產生的專利侵權、專利授權與專利權耗盡的產業問題，擬以個人有淺薄見解，提出法理及實務上的基本因應方案。

第三節 研究架構

按上述擬定之相關研究議題架構，本文共分為七章，各章內容簡述如下：

第一章首先提出台灣資訊代工產業發展與近年面臨的重大困境，並隨著台廠面臨國際化及國際專利議題的挑戰，如何以台灣既有競爭優勢立足國際經濟市場，作為本論文提出的動機。台灣高科技產業大多以國際市場為戰場，尤其國際智慧財產權的法律限制已是不可避免的國際貿易議題，在台灣資訊代工產業特有的多元代工模式下，如何透過權利耗盡原則的法理精神，在代工產業上中下游的關聯性與地位，善用權利耗盡原則的適用，以取得公平合理對待及免除非必要的法律風險。

第二章對台灣資訊代工產業的歷史及近年的狀態做一完整的介紹及分析。其中關於台灣產業的背景及特型、台灣產業在國內與國際間的產業鏈的地位及合作型態，以及台灣產業因應全球代工產業的變化及國際的競爭，逐漸轉型及形成的經營策略及多元的代工模式，並整理涉及權利耗盡的可能代工模式。

第三章對專利權耗盡原則的理論與近年發展做一完整的探討。從專利權與專利侵害的法律規範，到專利權耗盡原則的起源及法理基礎做一完整論述，加以美國先前相關案例的整理及類型分析，此亦為本論文的基礎依據。

第四章在美國聯邦最高法院廣達案判決後，除對於美國過去先例作出若干的原則改變與適用解釋，並就美國、中國大陸及台灣對於權利耗盡原則在其專利法制及實務案例的解釋及應用產生不同的影響，本章做出相關案例的整理與分析。

第五章探討專利權耗盡在專利授權實務的影響。對於專利授權契約性質及特殊授權條款做出說明及區別。其中，在最新的權利耗盡原則的法理，如何在專利授權談判及授權契約條款的擬定，以及民法契約自由原則與國際各國專利權耗盡原則的法律適用，均提出不同的比較及建議。

第六章進一步就台灣資訊代工產業具體可行的商業代工模式，根據本文各章節對於權利耗盡論述及結果，就美國聯邦最高法院廣達案前美國重要判例及廣達案後美國、中國大陸及台灣之專利權耗盡相關判決，提出代工產業類型化與專利權耗盡的交錯影響及在專利授權的應用。

第七章就整體專利權利耗盡原則與台灣資訊代工產業的代工模式及策略管理簡要結論，並就本論文後續研究方向提出建議。



第二章 台灣資訊代工產業

介紹與分析

第一節 概說

台灣第一台筆記型電腦（Notebook PC）原型機是由工研院電通所在 1990 年初開發，其產業投入之時間點幾乎與美日等先進國家同步。在初期的代工經營模式下，台灣廠商逐漸與美日歐品牌大廠建立長期的合作夥伴與互信基礎。也由於台灣在智慧財產法制的建立與成熟，能夠適時保護品牌大廠的創新技術，因此，品牌大廠往往以台灣為其第一優先的生產基地，同時交付其關鍵技術與台灣廠商共同開發，並藉由台灣的生產製造技術的累積經驗，協助其快速完成產品以搶占世界的市場。台灣廠商善於生產管理，具有成本和速度方面的優勢；台灣資訊產業形成產業群聚效應，搭配周邊零組件廠的建構，台灣過去以品質提升、價格優勢自豪。在培養承接國際大廠訂單的競爭力的同時，我國資訊產業代工廠商多已從 OEM 發展至 ODM（設計代工），並建立台灣自有品牌如宏碁電腦、華碩電腦、宏達電等。

在 2014 年台灣資訊硬體產業出貨總產值高達 131,100 百萬美元，多項資通訊產品全球占有率均名列前茅，例如伺服器、主機板、筆記型電腦等產品³³。然而在大陸聯想（Lenovo）併購 IBM 的筆記型電腦部門後，聯想已取代惠普（HP）成為全球筆記型電腦的龍頭。大陸為了培植其國內廠產業，也漸漸形成所謂的自有的產業供應鏈「紅色供應鏈」。在電腦產業的技術趨於成熟下，Intel、微軟等國際大廠也轉向大陸廠商採購，台灣電腦出貨占有率也有逐年下滑的趨勢。此時，台灣的資訊代工產業應該如何發展？如何有效的產業轉型，或是加深產業研發、提高代工產業的產業鏈的地位及附加價值，例如創造新的商業模式，如全球工業

³³ MIC 研究報告-台灣資通訊產業發展現況，產業情報研究所(MIC)，財團法人資訊工業策進會，2015 年 3 月 31。

強國皆在推動的工業 4.0³⁴創新革命，均為台灣資訊產業值得發展的方向。

第二節 台灣資訊代工產業的背景及特性

第一項 電腦產品與產業特性

台灣電子資訊業的競爭利基在於掌握資訊技術的進步及強大的製造整合優勢，相對的創新能力則略為不足³⁵。資訊產業以電腦產業居多，其中又以筆記型電腦為主。筆記型電腦產業的特性，相較於桌上型電腦主要在於產業關聯度高、產業集中度高、獲利高、產品生命週期短等³⁶。圖 2-1 顯示，由電腦業下游產業包括桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產品，整合形成資通訊產業（Information Communication Technology）³⁷。

³⁴ 工業 4.0 (Industry 4.0、Industrie 4.0)，或稱第四次工業革命 (Fourth industrial revolution)、生產力 4.0，是一個德國政府提出的高科技計劃。簡言之，用來提昇製造業的電腦化、數位化和智慧化。將所有工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來，建立具有適應性、資源效率和人因工程學的智慧工廠 (Smart Factory)，並在商業流程及價值流程中整合客戶以及商業夥伴，其技術基礎是智慧整合感控系統 (Cyber-Physical System, CPS) 及物聯網 (Internet of Things, IoT)。

³⁵ 楊長峰，從美國專利侵權實務討論台灣資訊技術產業專利授權合理權利金，世新大學法律學系碩士論文，2004 年。

³⁶ 林紹琪，台灣筆記型電腦產業競爭策略研究，國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文，頁 5-7，2000 年。

³⁷ 資通訊是電腦與通信技術的結合，尤其做為各產業的基礎被廣泛應用，可謂繼農業革命與工業革命之後的第三次產業革命，也將 21 世紀科技發展的主流。參見劉國棟，電子產業懂這些就夠，大是文化，頁 17-38，2009 年 10 月 26 日。

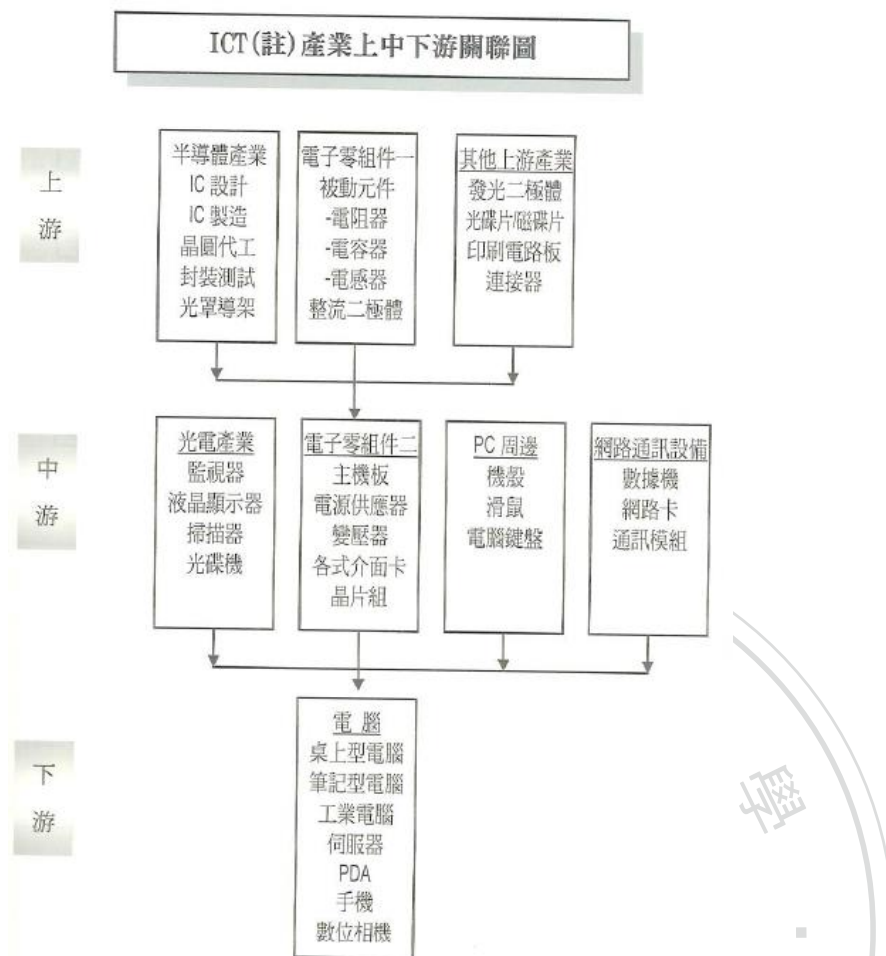


圖 2-1：資通訊產業上中下游關聯圖（來源：電子業關聯圖大全，聚富文化，2013）

我國筆記型電腦工業，從交貨出廠，庫存控管到售後維修，具備了極強大的後勤供應實力。然而仍難以轉型為品牌企業，其中有多項主客觀環境及條件的問題。如我國筆記型廠商長久以來專精垂直整合的結果，反而缺乏橫向開發的能力與條件。以我國筆記型電腦廠的經營模式，可歸納出筆記型電腦產業有關的特性³⁸：1.相較於桌上型電腦，筆記型電腦單價及技術層次較高，所以消費者在選購時會有「品牌效應」，同時後勤支援服務也特別重要，因此對通路與品牌掌握上相對需求程度較高。2.筆記型電腦技術障礙較高，需要累積生產之經驗曲線，因此經濟規模也相對重要。3.筆記型電腦需具備輕、薄、

³⁸ 林芯玫，我國筆記型電腦代工廠商競爭優勢之探討，東吳大學商學院企業管理學系碩士在職專班碩士論文，頁 38，2002 年 12 月。

散熱佳及系統穩定，因此衍生出技術層次高及規格特殊之零組件，故上下游供應商關聯性高，缺乏部分環節配合，皆會影響供貨，因此產業集中度高，資本密集門檻相對提高。4. 產品生命週期短，Time to market 壓力大，全球化分工之供應鏈管理成為最佳營運模式。另一研究也綜合整理出筆記型電腦產業之特性³⁹，包括

1. 產品生命週期短，強調迅速的產品研發和量產。
2. 技術層次複雜，進入障礙較高。
3. 產業集中度愈來愈高，大者恆大。
4. 全球運籌與供應鏈管理的能力愈形重要：BTO/CTO/TDS⁴⁰接單模式，建構供應鏈管理系統並提供後勤支援服務。
5. 產業競爭激烈，獲利空間遭到壓縮。

第二項 全球筆記型電腦市場回顧

筆記型電腦定義為為個人電腦之一種形式⁴¹，相對於桌上型電腦，其係指具可移動特性，且在機構設計上多呈書本開闔型態之個人電腦，但不包括 WebPad 與 Pocket PC，且標準出貨配備上搭載實體鍵盤。本論文探討的產品為筆記型電腦（含迷你筆記型電腦），其產品分類依產品架構區分包括 One-spindle，Two-spindle⁴²和 All-in-one⁴³，產品出貨型態則有 Full system（整機出貨）和 Barebon（準系統出貨）兩種。依據近近年電腦製造業 TOP10 排名狀況分析，TOP10 入榜業者的變動幅度不大。除了鴻海精密工業(股)外，居 2、3 名地位的廣達電腦、

³⁹ 黃揚期，品牌與代工的經營策略研究-以台灣筆記型電腦為案例，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文，42-44 頁，2005 年 6 月。

⁴⁰ 相關名詞在產業上的用語，接單後生產（Build to Order；BTO），客製化生產（Configure to Order；CTO），台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment；TDS）。

⁴¹ 依經濟部工業產品分類定義，筆記型電腦（notebook computer）指重量在 3 公斤以下，長寬如同 A4 紙張，可內藏數據機的可攜式電腦。與桌上型電腦相比，產業上游結構與桌上型電腦類似，但筆記型電腦在機構設計是不同的領域，技術層次也較高。參見產業情報—電子業關聯圖大全，聚富文化，頁 274-281，2013 年 3 月。

⁴² 「Spindle」在筆記型電腦術語裡指的是馬達的軸承，舉凡硬碟、光碟機、軟碟機裡面都有軸承在，因此廠商在定位筆記型電腦時，便會根據內建裝置的多寡而區分出：1-Spindle/2-Spindle/3-Spindle。1-Spindle：主機僅內建硬碟，無法將光碟機裝至主機內；2-Spindle：主機可同時內建硬碟及第二項周邊的設計。

⁴³ All-in-one 電腦泛指電腦機身和顯示器一體成型的電腦。

仁寶電腦公司均係國際品牌筆電產品的代工龍頭。電腦製造業呈現大者恆大的趨勢⁴⁴。

依據筆記型電腦的行動運算及聯網能力，長期主導個人電腦市場的主要成長力。但近年隨著行動運算終端產品型態多元化發展，驅使消費者在選購產品時，除筆記型電腦之外有其他更多的運算終端可以選擇，筆記型電腦行動聯網的優勢已降低。另一方面，Intel 公司整合供應鏈推出薄型化筆電 Ultrabook，及 Microsoft 為了進入平板電腦市場，推出新的作業系統，但筆記型電腦的成長性不如預期。2014 年筆記型電腦市場在 Windows XP 終止支援，歐美等大型企業商用筆記型電腦換機需求提升，Microsoft 公司推出低價筆記型電腦，以維持經濟規模並爭取市占⁴⁵。展望 2015 年，台灣筆記型電腦產業在陸系品牌自製率穩定，而品牌大廠持續朝集中化發展。

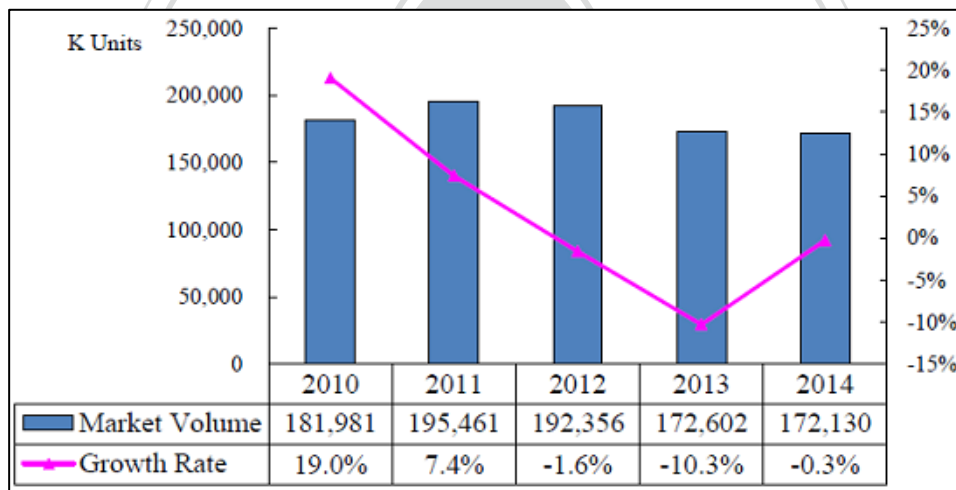


圖 2-2：全球筆記型電腦市場規模，2010-2014 年(資料來源 MIC，2015 年 3 月)

⁴⁴ 電腦製造業：替代效應快速，平板出貨量多於筆記型電腦，中華徵信所，2013 年 1 月 11 日，

<http://www.credit.com.tw/creditonline/Epaper/IndustrialSubjectContent.aspx?sn=281&unit=190>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 7 日。

⁴⁵ 葉貞秀，MIC 研究報告-前瞻 2015 年台灣筆記型電腦產業發展趨勢，MIC AISP 情報顧問服務，2015 年 3 月 31 日，

<http://mic.iii.org.tw.autorpa.lib.nccu.edu.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=961143842&docid=CD OC20150331003&doctype=RC&cate=&smode=1&c>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 6 日。

第三項 台灣近年資訊產業的變化

台灣於 2000 年即開始筆記型電腦的製造，台灣代工廠商具運籌能力、快速反應以及經濟規模下，過往市占接近九成，其餘多為品牌自製，如 Samsung、Sony、Toshiba 及 Lenovo 等品牌，因此品牌自製的比重影響台灣廠商筆記型電腦產業發展。自 2013 年開始，中國大陸品牌廠商 Lenovo，以提升自製比重為目標，委外製造比重降低的影響下，讓台灣廠商的市占率逐年下滑，台灣筆記型電腦產業的全球市占，已由 2012 年的 89.0%，下滑至 2014 年的 84.9%⁴⁶。

表 2-1：台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010-2014 年

項目	2010	2011	2012	2013	2014
年產量（千台）	168,921	174,757	171,276	150,032	146,160
全球佔有率	92.8%	89.4%	89.0%	86.9%	84.9%
海外生產比重	100%	100%	100%	100%	100%
全球排名	1	1	1	1	1

（資料來源：MIC，2015 年 3 月）

壹、台灣筆記型電腦產業出貨量/出貨值變化

觀察 2014 年台灣筆記型電腦產業的出貨狀況，雖有小幅衰退，但是上半年商用筆記型電腦的市場需求仍然強勁，而讓整體出貨表現優於市場預期。在消費型市場上，同時存在 Chromebook 與微軟低價筆電的競爭，如品牌 Acer 及 Dell 明顯提升市場銷售數字。除了 Microsoft 補助的低價筆電，關鍵零組件亦影響到整體成本，由 Intel 於 2014 年中推出的中低階處理器，具有低耗能以降低散熱模組成本，外型輕薄及低價更具吸引力。另一方面，Google 的 Chromebook 在 2014 年出貨亦有明顯成長⁴⁷。

⁴⁶ 同前註。

⁴⁷ 同前註。

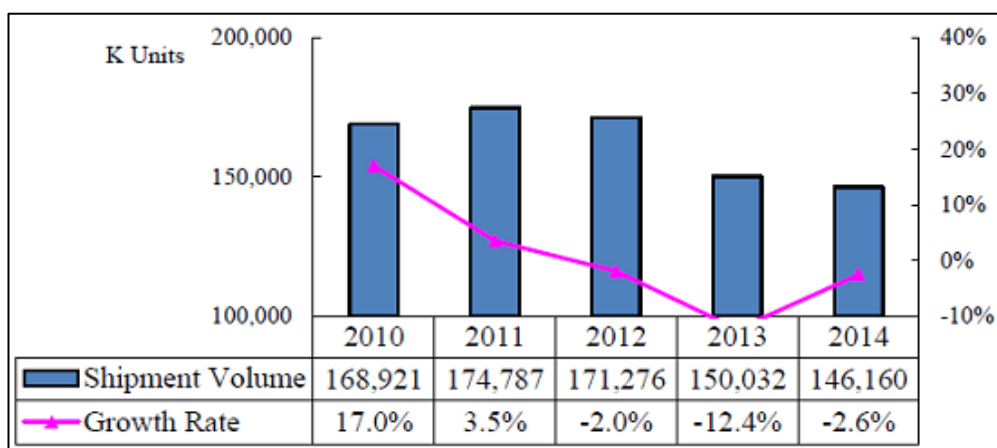


圖 2-3：台灣筆記型電腦產業產量規模，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）

貳、業務型態分析

筆記型電腦產業在業務型態比重分佈上，長期皆以 ODM 及 OEM 占大多數，少部分廠商採取 OBM 模式，其中主要是以自有品牌、自行生產來進行 OBM 的業務模式。台灣品牌中，僅微星、技嘉等二線品牌維持自製筆電，但亦承接代工訂單以維持經濟規模，且多以利基型產品為主，以避免與一線大廠直接競爭。隨筆記型電腦產業出貨衰退，其中以消費型筆記型電腦領域受到平板電腦及智慧型手機等行動運算產品的威脅而需求明顯減少⁴⁸。

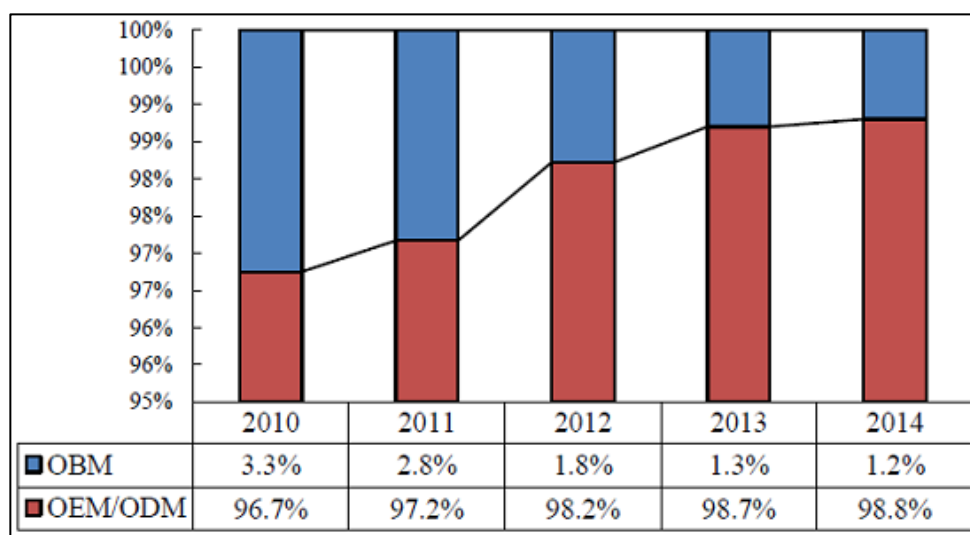


圖 2-4：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）

⁴⁸ 同前註。

參、出貨地區分析

就筆記型電腦 2013 與 2014 年的出貨區域分部，變化不大。其中成熟市場如：北美、西歐等地占出貨比重最高，合計超過五成。而亞洲市場方面，中國大陸的筆記型電腦需求，受到低價白牌平板電腦及智慧型手機的競爭壓力，消費型筆記型電腦需求減少。日本市場雖然筆記型電腦的家戶滲透率高，2014 年上半年日本市場較去年同期成長超過一成，但日本筆記型電腦的整年市場占比是下滑的。在其他亞洲新興市場方面，在低價的智慧型手機及平板電腦成為民眾上網的主要載具，而讓亞洲新興國家的消費型筆記型電腦需求減少。但另一方面，由於筆記型電腦的平均價格已大幅降低，讓亞洲新興國家的政府開始讓筆記型電腦成為學童數位學習的教學工具，並逐年擴大採購規模，讓新興亞洲筆記型電腦市場衰退幅度不至加速⁴⁹。

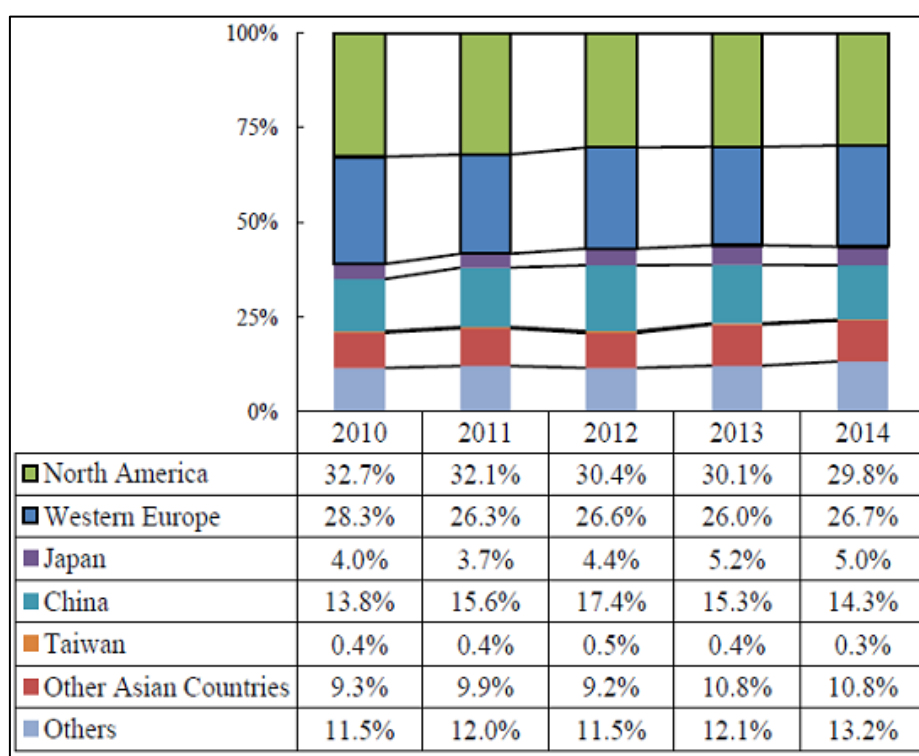


圖 2-5：台灣筆記型電腦產業出貨地區，2010-2014 年（資料來源：MIC，2015 年 3 月）

第四項 台灣筆記型電腦產業發展趨勢

壹、市場未來之供需情況

⁴⁹ 同前註。

1.供給面：因個人電腦市場已臻成熟，我國廠商憑藉著優異的成本控制、製造技術與生產彈性等競爭優勢，運籌帷幄、研發創新、行銷及管理經驗均佳，在代工訂單提供良好的條件。加上完整之上下游垂直整合，提供了足具競爭力之資訊產品，且台灣仍然在產品的研發設計能力領先，能提供不同於國外 EMS 廠商 OEM 業務的 ODM 代工模式。2.需求面：全球資訊市場在智慧終端裝置與行動網路的普及下，帶動個人電腦與智慧終端裝置的需求轉移，也造成個人電腦產業面臨市場需求的衰退⁵⁰。

表 2-2：2013-2017 年全球電腦銷售成長趨勢（來源：緯創資通股份有限公司 103 年度年報）

全球PC銷售量成長趨勢

單位：千台

年度	2013	2014	2015(e)	2016(f)	2017(f)
NB數量	172,602	172,130	170,510	169,760	171,118
成長率	-10.3%	-0.3%	-0.9%	-0.4%	0.8%
DT數量	126,947	130,850	128,848	126,130	121,945
成長率	-0.5%	3.1%	-1.5%	-2.1%	-3.3%
PC數量 (NB+DT)	299,549	302,980	299,358	295,890	293,063
成長率	-6.4%	1.1%	-1.2%	-1.2%	-1.0%

評估全球產業出貨未來發展，而在品牌廠商的競爭中，在全球筆記型電腦市場需求由商用產品驅動下，而讓在歐美商用筆記型電腦市場具有優勢的 HP、Dell 及 Lenovo 等品牌市占率更加穩固。但另一方面，在消費型筆記型電腦市場大幅衰退下，過往以經營消費型筆記型電腦領域為主的品牌，如 Samsung、SONY 及 Toshiba 等品牌，在經濟規模有限下，無法面對市場價格的競爭壓力而淡出或是轉移筆記型電腦業務經營重心，而讓其他消費型品牌，如 Acer、Asus 等品牌市占亦有所提升，預期 2015 年筆記型電腦的品牌將朝集中化發展。而在台灣產業出貨發展，台灣筆記型電腦產業市占率極高，發展狀況與全球產業發展因素之連動性高⁵¹。

⁵⁰ 緯創資通股份有限公司 103 年度年報，頁 123，

http://www.wistron.com.tw/images/acrobat/agenda/Agenda_20140611_C.pdf，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 15 日。

⁵¹ 同前註，頁 76-77。

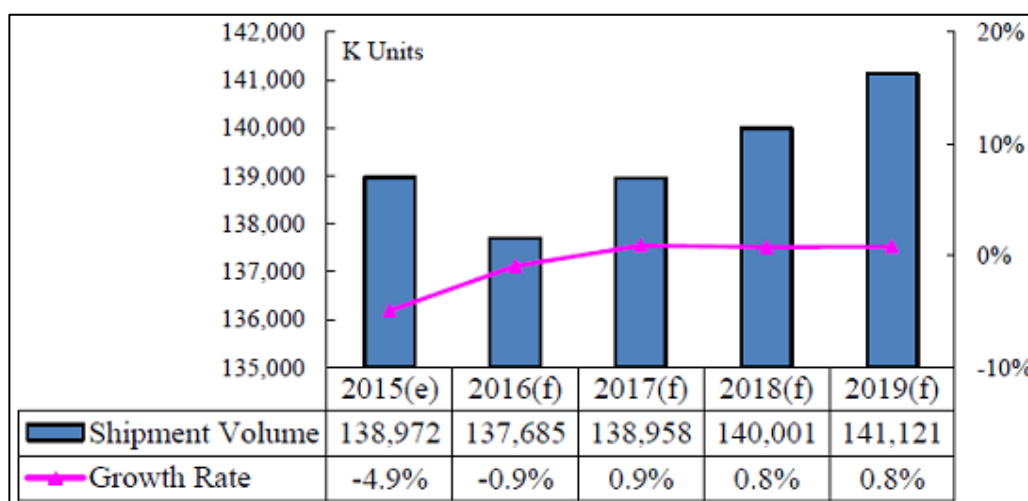


圖 2-6：台灣筆記型電腦產業產量規模預測，2015-2019 年（資料來源：MIC，2015 年 3 月）

貳、產品發展

在產品設計上，Ultrabook 在市場上未如預期成長下，再加上 Windows 8 作業系統導入觸控介面，讓廠商得以在產品架構上有所突破，因而發展出 2-in-1 的產品概念，如華碩的變形金剛系列筆記型電腦。在產品端，過往品牌廠商的產品經營均集中在主流產品，希望能以經濟規模來降低成本，用價格在市場上競爭，雖然高階筆電單價及利潤較高，但市場規模有限且分散，且品牌需長期經營才能有所成果。但隨著市場衰退，產品朝低價發展，而遊戲筆電的消費者市場需求穩定，產品毛利率高，品牌廠商對於遊戲筆電領域的積極度提升。Microsoft 公司作業系統推出 Windows 8 市場失利，亦讓 Chrome OS 得以趁機爭取消費者的目光。並於 2015 年 10 月上市的 Windows 10，由 Windows XP 至 Windows 7 轉換升級舊用戶可免費升級到 Windows 10，消費型筆記型電腦的市場需求不致被壓抑，再加上 Windows 10 的新功能均為蒐集使用者的建議進行調整改進，將提高消費者及企業對於 Windows 10 的接受。而另一方面，Chrome OS 除了持續擴大支援的國家外，亦開始朝企業應用發展⁵²。

第三節 台灣資訊代工產業在產業鏈的

⁵² 同註 45。

分工與合作優勢

第一項 產業鏈結構

以產業上、中、下游之關聯性，在筆記型電腦產業上、中、下游結構大致如圖 2-7 所示，其上游為相關材料及零組件，主要包含關鍵零組件如：中央處理器、液晶顯示器、軟/硬碟機、DRAM、SRAM、晶片組、電池、電源供應器、鍵盤、外殼以及週邊設備如滑鼠、掃描器、數據機、介面卡、網路卡等；中游則為各種電腦之製造、加工廠商；下游則涵蓋 OEM 客戶、量販店、電子產品賣場、加值型經銷商與最終消費者等⁵³。

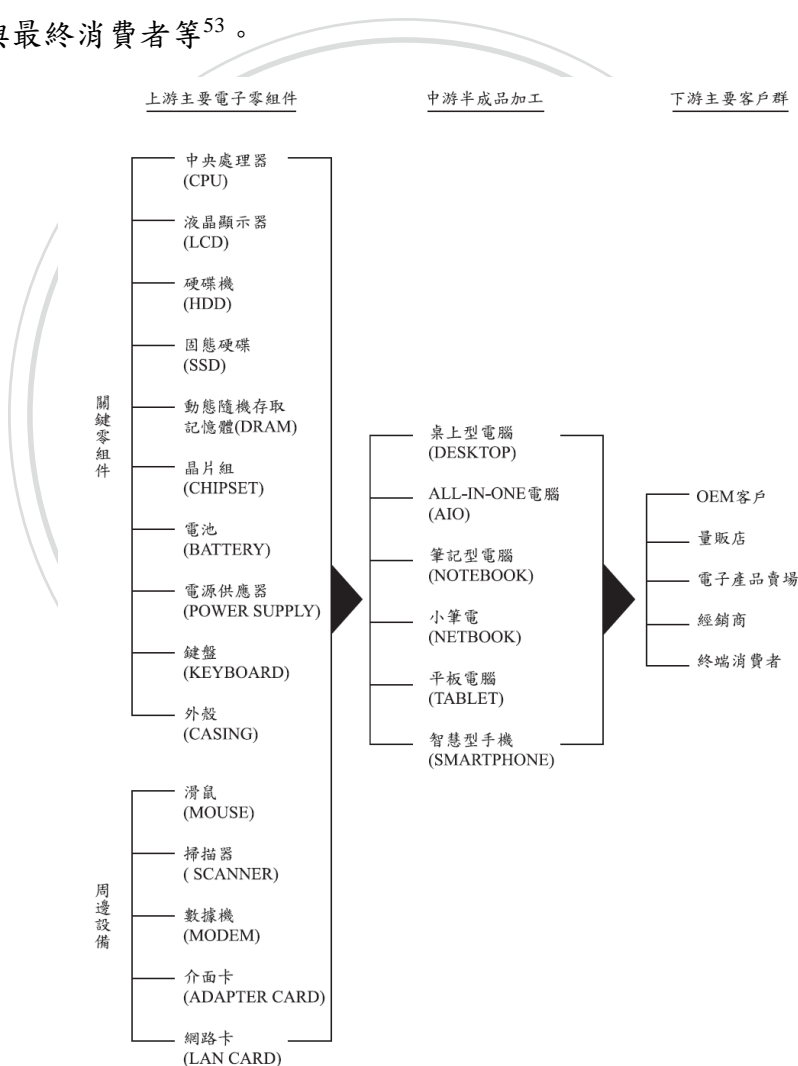


圖 2-7：一般電腦產業之上、中、下游之關聯性（緯創資通股份有限公司 103 年度年報）

⁵³ 同註 50，頁 77-78。

以電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商，下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商作為區分⁵⁴，如圖 2-8 所示。



圖 2-8：電腦及週邊設備產業鏈簡介（來源：台灣證券交易所）

今年來在工業應用上，因許多先進國家都相繼推出「再工業化」相關政策，如智慧工廠、智慧機器人等，未來整體市場需求預估將持續成長。此外，工業電腦會跟著政府或企業機構，對基礎設備或資產設備的採購與裝置標案而起伏，因產品多為客製化，故各產品之間差異較大。使得傳統資通業廠商積極投入資源，以求在垂直應用市場爭得一席之地。伺服器市場受惠於雲端應用、大型資料中心與中國大陸二線廠商的成熟，建設持續發展。以往台灣伺服器多半以承接國際品牌大廠如 HP、Dell、IBM 代工訂單為主，但隨著雲端應用需求出現，伺服器白牌出貨比重逐漸上升。

⁵⁴ 電腦及週邊設備產業鏈簡介，產業價值鏈資訊平台，台灣證券交易所，<http://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=F000>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 6 日。

另有產業專家針對筆記型電腦的產業供應鏈關係，如圖 2-9 所示，說明該產業上、中、下游之特定零組件與主要供應廠商及、代工廠、品牌廠的關係圖⁵⁵。

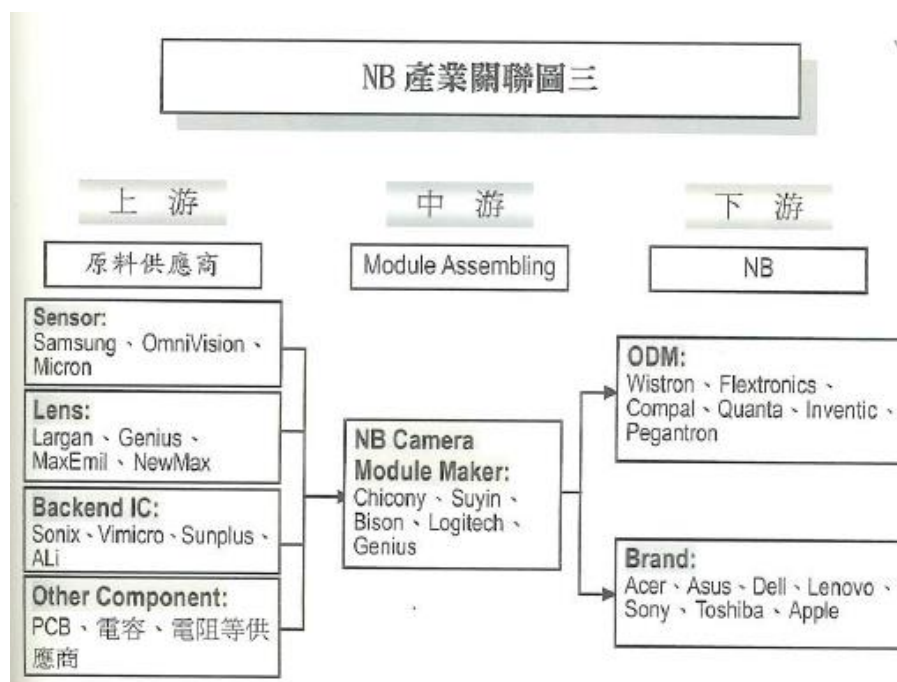


圖 2-9：筆記型電腦產業關聯圖（來源：電子業關聯圖大全，聚富文化，2013）

第二項 代工產業競爭優勢

競爭優勢的持久是因為公司所擁有的核心資源具有某些特質，使得競爭者難以模仿、建構類似的核心資源，或是無法使類似的資源產生應有的價值，進而維護了該公司之競爭優勢。企業資源的多寡並不能有效決定企業的競爭優勢，而關鍵是在於企業如何去運用其資源並透過更新與能力的延伸建立起新的資源能力，以應環境的變動。有學者將核心技術定義為「組織為了達成其經濟目的，必須應用適當的技術將投入的資源轉換成產品，而完成此項資源轉換技術即為核心技術」⁵⁶。一般企業資源分為屬於組織擁有，包括實體資產、財務資產、無形資產三類；以及屬於組織執行的能力，包括個人能力與組織能力兩部分。我國代工廠商藉由研發能力與提供全面性服務延長與品牌廠商合作關係、藉由資源整合與延伸創造

⁵⁵ 電子業關聯圖大全，聚富文化，頁 275，2013 年 3 月。

⁵⁶ THOMPSON, M., ORGANIZATION IN ACTION (1967).

競爭優勢，發展差異化之「代工品牌價值」⁵⁷。

依據學者長期的研究，台灣筆記型電腦產業的競爭利基，可概分為以下幾點：
1.研發團隊完整且經驗豐富。2.完整的製造基地。3.健全的客戶及多樣化產品組合。4.專注於產品品質。5.良好的供應商關係。6.全球運籌管理能力。7.專業管理團隊⁵⁸。從台灣筆記型電腦產業的成功發展，可歸納整理出幾個成功因素：1.早期投入產業的策略方向正確。2.關鍵零組件的自製率提高與產業群聚效應。3.人力素質優良且研發量產速度快。4.擅於成本控制與技術能力的改進。5.擁有一定水準全球運籌管理能力⁵⁹。

第四節 台灣資訊代工產業的經營策略 與代工型態

第一項 經營策略

根據波特教授於 1980 年提出產業競爭態勢的分析架構，由產業五力分析歸納出台灣筆記型電腦產業的關鍵成功因素，主要可分為幾點：健全的供應鏈結構、優秀的研發能力、成本優勢、高度彈性的製造與配銷、傑出的生產製造效率等⁶⁰。台灣在全球產品鏈中主要擔任委託製造（OEM）與委託設計（ODM）之契約代工角色，然而代工廠毛利率與報酬不斷萎縮。為了降低代工廠對下游品牌廠商的依賴、避免微利及劇烈的競爭，台灣廠商必須強化及提供其獨特、難以取代的產品與服務，亦或兼具開發特殊自有品牌產品亦是一種考量。是否能尋找最佳的代工與自有品牌的經營模式與組織結構，亦有學者提出建立多重目標（包括共同資源能力、市場產業因素、產品特定因素）之決策架構⁶¹。從代工到自有品牌的

⁵⁷ 同註 38，頁 65-70。

⁵⁸ 同註 50，頁 124。

⁵⁹ 同註 39，44-46 頁。

⁶⁰ 詳見於註 36。

⁶¹ 陳厚銘、柯雅菁、張幼齡，什麼是台灣廠商從代工到自有品牌經營之最有效組織結構，

發展係一種廠商一連串技術與能力成長的過程，並發展一種新的組織結構⁶²。因為代工廠商與下游品牌廠商間的資源互補就如同策略聯盟的夥伴關係，代工廠商依據品牌廠商提出的技術與要求生產授權委託製造產品，再交由品牌客戶以自身商標進行後續的市場行銷，合作也可使代工廠商獲得技術創新領先的品牌客戶的技術與產品市場的資訊，而藉由代工廠商嚴密的成本控制與彈性的供應能力，建立一該產業具有的生產價值鏈，才能達到成本低與快速回應市場的變化。

代工廠商也會不斷的學習與成長，企圖創造與更新代工廠商在價值鏈的角色，例如由 OEM 代工營運方式轉變為具有研發與產品設計的 ODM 模式，主要是提供其下游品牌廠商更良好及完整的產品設計與生產能力。例如在廣達與 Dell 個案研究的代工模式的演化⁶³，由於品牌商為了要在市場上獲得更佳的競爭優勢，以及代工廠商希望能夠在供應鏈中取得更強的議價能力，因而不斷驅動代工模式的轉變，使得品牌商在供應鏈的各個環節逐步進行委外，促使 Dell 與廣達間的代工關係緩緩演化，包括：OEM、ODM、共同設計製造商（Joint Design Manufacture，下文簡稱 JDM）、以及創新設計製造商（Innovative Design Manufacture，下文簡稱 IDM）等四期。藉由價值鏈的重新分配，廣達投注了更多的心力在新產品的研發以及觀察未來科技趨勢的動態，廣達研究所（Quanta Research Institute, QRI）在 2001 年便應運而生。

另一著名成功的案例為鴻海集團⁶⁴，鴻海早期以低成本高品質方式製造電視機之週邊零件，慢慢地以生產個人電腦之機殼的方式跨入資訊代工產業（競爭策

行銷科學學報，第 6 卷，第 2 期，頁 81-106，2010 年 12 月。

⁶² Hamel, G., *Competition for Competence and Inter-Partner Learning Within International Strategic Alliances*, Strategic Management Journal, Vol. 12, Special Issue: Global Strategy 83-103, (1991).

⁶³ 該研究提供 OEM、ODM、JDM 及 IDM 等四種產業界的實務上具體運作過程，以廣達為例，區分對其下游品牌廠商提供整機、準系統、完全自行設計產品及售後服務的商業模式。參見蔡漢章，代工廠商與品牌商動態協力合作演進之研究—筆記型電腦產業中價值能力移轉個案探索，國立中央大學資訊管理學系碩士論文，2005 年 6 月。

⁶⁴ 陳芃婷，鴻海企業經營策略之研究，國立交通大學科技管理所碩士論文，2002 年。

略為低成本競爭以及企業轉型策略則是多方向轉型)。而在 1995 年以後，鴻海深感技術專利之重要性，而積極累積智慧資本。鴻海近年來不斷進行著多角化經營來拓展企業版圖，供應鏈之上下游垂直整合的方式，除能以較低成本取得所需資源外，更能提高原物料之品質。除此之外，鴻海也導入共同設計之設計模式提高產品研發速度，此時鴻海之競爭策略則逐漸轉為提供品牌商高附加價值，並以多方向轉型方式，對供應鏈中的相關產業進行多角化經營。而在未來，鴻海的企業經營模式則有向市場導向經營移動之趨勢。

在產品競爭情形，在市場持續整合的過程中，國內的代工生態也走向大者恆大的不歸路，因此國內相關廠商如何保有或增加具成長潛力的國際品牌大廠訂單及產品組合，將成為營收能否成長的主要關鍵。筆記型電腦目前多採 OEM/ODM 的代工模式，並須在配合品牌廠商增加全球配銷通路的同時持續降低成本，故需要大量資源的投入，目前僅有少數具規模經濟以及完整垂直整合能力的廠商較具競爭力。而當今最具成長潛力的智慧型裝置則以代工產品組裝為主，因此工廠的生產效率及良率為爭取訂單及增加營收與獲利的主要關鍵。至於伺服器及網路儲存設備由於技術層次較高，且需要高度整合及測試能力，也僅有少數廠商較具發展潛力。另外，在電視代工的領域，由於整體需求成長不如預期，造成全面委外代工的數量相對有限，多數廠商為加強競爭力，也都投入面板模組的垂直整合⁶⁵。

表 2-3：台灣主要電腦產業代工廠，到 2015 年（來源：緯創資通股份有限公司 103 年報）

台灣主要PC代工廠商

筆記型電腦	緯創、廣達、仁寶、英業達、和碩
桌上型電腦	緯創、鴻海、和碩、精英
智慧型裝置	緯創、廣達、仁寶、英業達、和碩、鴻海
伺服器	緯創、鴻海、英業達、神達、廣達
電視	緯創、鴻海、仁寶、瑞軒、冠捷
顯示器	緯創、佳世達、群創、冠捷

⁶⁵ 同註 50，頁 79。

綜合台灣代工廠商獨特的競爭優勢，因此當代工製造利潤被壓縮時，廠商可以藉由建立全球供應鏈，壓低成本，降低庫存，又能快速整合及回應客戶需求；或者建立自有品牌提高企業價值；或者透過多角化策略分散事業風險並尋求明星事業。簡要就三種企業策略分別說明。

1.全球供應鏈的佈局：PC 在全球產業分工的模式下，生產成本因規模經濟而大幅下降，使得品牌大廠有條件推出低價電腦創造需求，以及產品可以不斷推陳出新，為了克服日益衰退的毛利率以及更短的產品生命週期，台灣廠商必須有全球化佈局，並將製造工廠設立在低生產成本的國家，如中國已成為台灣 PC 大廠最重要的大量生產基地，其產值已遠遠超過台灣。

2.多角化策略：台灣廠商在茁壯後開始進行多角化策略，包括垂直及水平整合以及相關事業多角化：(1).追求利潤與成長：台灣在全球供應鏈中主要扮演製造的角色，在國際品牌大廠的壓縮下，利潤變得愈來愈薄，在一般零組件的利潤率高於代工的情況下，將零組件的利潤內部化。為了提高與國際客戶談判的籌碼，必須具備規模經濟與一次購足（one stop shopping）的能力，因此垂直整合是追求成長與確保利潤重要的一步，也是產業成熟後得以存活的關鍵。(2).未來策略佈局：大陸等新興市場在成本及市場優勢的威脅下，台灣廠商必須有未來的策略佈局，才能在美、日等品牌大廠與新興市場兩端的壓縮下繼續存活。(3).擁有較佳的資本結構：當產業發展成熟後，廠商累積相當可觀的資金與籌資能力，有能力追求整合與規模經濟。

3.發展自有品牌：宏碁與華碩從很早就開始致力於自有品牌的發展。神達在2002年推出口袋型電腦（Pocket PC）Mio 系列的自有品牌的經營。然而經營自有品牌容易與代工製造產生衝突，宏碁為了解決此問題已將製造部分切割出去，而成為純粹的品牌大廠。華碩在主機板市場愈趨競爭後也開始面臨此一衝突問題，將品牌與製造分由不同子公司負責，代工部分交由旗下的子公司和碩⁶⁶。

⁶⁶ 林玉娟、劉韻僖，台灣個人電腦產業的策略演化：以廣達、鴻海及宏碁公司為例，經營管理論叢，Vol.1.3, No.1，31-33 頁，2007 年。

第二項 代工產業型態現況

以台灣筆記型電腦 ODM 廠商兩大美國客戶 Dell 與 HP 的實際運作為例，Dell 採直銷方式銷售並以 Barebone (準系統) 委外代工訂單為主，少數產品以整機出貨模式生產，大部分產品仍採 CTO (Configure To Order, 客製化生產) 模式，即把前半段生產製造部分委外給台灣 ODM 廠商，代工廠商則以準系統形式出貨到組裝廠後，按照客戶不同需求進行最後組裝，再送到消費者端。而 HP 的委外訂單以 Full system (整機) 為主，接單生產模式為訂單隨即傳到台灣筆記型電腦代工廠商之管理資訊系統 (Management Information System, MIS)，代工廠商收到訂單後，即在台灣及大陸的生產工廠進行後續採買與生產流程，再整機出貨直接將產品送至銷售端⁶⁷。如以台灣筆記型電腦代工業實務運作為例，按品牌大廠對零件採購權之涉入程度，零組件之採購供應可區分為四種樣態⁶⁸：1. Buy and Sell (買進買出)：針對 CPU、顯示器面板 (Panel)、DRAM 等佔成本比重較高或價格變動幅度大之關鍵零組件，由品牌大廠與零件廠商自行購買，再透過物流方式，轉至代工廠商生產組裝據點，進行組裝。2. Consign 料件：由品牌大廠指定零組件廠商及購買價格，如 Dell 之零組件即透過網路競標，確認相關零組件供應商及採購價格後進行採購，再由代工廠商依據生產數量向零組件廠商取得生產所需物料。3. Assign 料件：由品牌大廠指定經其認證之零組件供應商與供應價格，代工廠商可依生產狀況，彈性調整零組件供應商供貨比重與成本。4. Turn Key 料件：品牌大廠不進行干涉，由筆記型電腦代工廠商自行決定零組件廠商及採購價格。實際運作上，筆記型電腦品牌大廠間為降低成本而提升價格競爭，往往堅持在 CPU、硬碟、面板、記憶體、電池等關鍵零組件掌握零件採購權⁶⁹，亦即採上揭 Buy and

⁶⁷ 同註 28，28-29 頁；陳立恆，台灣筆記型電腦代工廠商全球運籌模式分析，工商時報，2006 年 7 月 20 日。

⁶⁸ 同註 28，29-30 頁；參見陳立恆，台灣筆記型電腦代工廠商全球運籌模式分析，MIC 產業情報研究所，頁 5-6，2006 年 3 月。

⁶⁹ 依業界分析，戴爾收回零組件採購權後，主要代工廠商包括仁寶、緯創等對戴爾的出貨模式改為空機 (BareBone) 出貨，營收會因此減少，但獲利不變。李立達，戴爾收回採購權 零件廠受惠，經濟日報，2011 年 3 月 30 日，http://itismycall.blogspot.tw/2011/03/blog-post_3357.html，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 5 日。

Sell (買進買出)及 Consign 料件兩種模式，而將如連接器、散熱器、機殼等次要零組件採購權釋出予代工業者，以同時兼顧代工誘因。因此，品牌廠依 Buy and Sell 或 Consign 料之模式自行採購關鍵零組件後，自行由美國輸出或令零件商自美國輸出該等關鍵零件，以利海外代工廠組裝為產品。

台灣筆記型電腦產業在業務型態比重分佈上而言，長期皆以 ODM 及 OEM 占大多數，少部分廠商採取 OBM 模式，其中主要是以自有品牌、自行生產來進行 OBM 的業務模式。台灣品牌中，僅微星、技嘉等品牌維持自製筆電，但亦承接代工訂單以維持經濟規模，且多以利基型產品為主，以避免與一線代工大廠直接競爭。

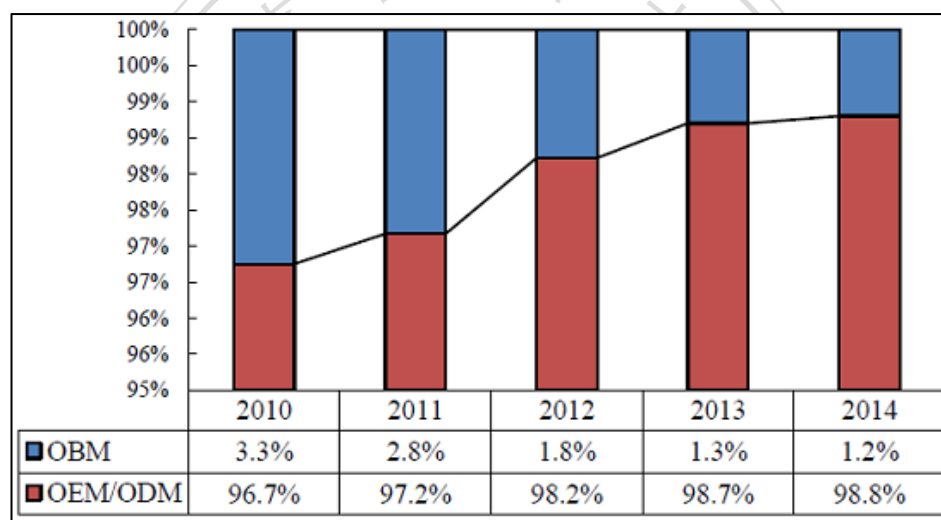


圖 2-10：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）

第三項 專利權耗盡議題有關的代工產業商業模式

整理綜合上述對於台灣代工廠業的產業發展及為了符合客觀環境的競爭趨勢，代工廠商的經營策略與模式變得更多元且必須更有彈性，從傳統的大量標準規格化產品的接單，到因應小眾但創新產品的客製化接單，甚至配合品牌客戶投入先期的研發及開模測試成本，以維持與品牌客戶的創新產品技術的緊密結合，以獲取設計及製造技術的領先地位。在廠商間實際運作模式來看，有客戶品牌公

司會以 Barebone (準系統/空機) 委外代工訂單；亦有些客戶品牌公司則以 Full system (整機) 為託代工生產⁷⁰。若以客戶品牌公司對筆記型電腦代工廠的零組件採購的控制權程度，可區分為四種樣態⁷¹：1. Buy and Sell (買進買出)：針對成本比重較高或價格變動幅度大之關鍵零組件，由品牌大廠與零件廠商自行購買，再轉至代工廠商進行組裝。2. Consign 料件：由品牌大廠指定零組件廠商及購買價格，再由代工廠商依據生產數量向零組件廠商取得生產所需物料。3. Assign 料件：由品牌大廠指定經其認證之零組件供應商與供應價格，代工廠商可依生產狀況，彈性調整零組件供應商供貨比重與成本。4. Turn Key 料件：由筆記型電腦代工廠商自行決定零組件廠商及採購價格。因為組裝代工業的營收，有一部分的是買進賣出零組件材料所創造的，另一部分為在於整合材料、製程與檢驗的能力。如品牌客戶強力對採購主宰權，也會決定雙方的交易模式及代工價格的談判，亦是交易契約中如何界定雙方專利侵權爭議責任的重要談判條款。

由台灣電子產業發展的過程來看，資訊產業代工廠商由單純設立工廠，以客戶品牌廠商的的產品規格生產製造，到因應客戶品牌廠商全球布局及生產風險分散的管理策略。在全球資訊產品市場成熟下，競爭更為激烈，台灣的資訊代工產業形成的代工商業模式，可整理為以下可能交易類型⁷²：

1. 原廠委託製造 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 代工模式

OEM 用語源於 1950 年代跨國電子公司於海外要求代工者為其組裝設備，代工廠商依據跨國公司精準要求生產最終產品後，下訂單之外國顧客將產品冠上自有品牌後自行行銷⁷³。而我國外貿協會則將 OEM 定義為「受託廠商按原廠之需求與授權，依特定的材質、規格、加工程式、檢驗標準或品牌標示而生產零配件、半成品或成品。」依據上述定義，OEM 代工廠主要任務在於製造及組裝。實務

⁷⁰ 同註 28，25-27 頁；陳立恆，同註 67。

⁷¹ 同註 28，29-30 頁；參見陳立恆，同註 68，頁 5-6。

⁷² 即使隨著內外環境的因應與調整，資訊代工產業改變與發展其實務上不同的代工經營模式，然 OEM/ODM 仍為台灣資訊代工產業最主要及具代表性的代工模式，本論文主題英譯仍以 Information OEM/ODM 代表資訊代工產業。

⁷³ MICHAEL HOBDA, INNOVATION IN EAST ASIA: THE CHALLENGE TO JAPAN (1997).

運作上，OEM 主要包括從原廠取得相關設計圖，經過相關模具技術與加工技術開發，製作部分結構外型與組件，後經由購買部分零組件（可經由原廠向零組件廠採購，或自行採購部分零組件），將相關零組件組裝之後出貨給原廠⁷⁴。

2. 原廠委託設計暨製造（Original Design Manufacturer，ODM）代工模式⁷⁵

指代工廠商除製造生產活動之外，亦進行設計工作。ODM 與 OEM 之主要差異在於增加設計（Design）概念。所謂設計，即包括外型工業設計（Industrial Design）與內部機構設計（Mechanism Design）。其中工業設計強調外觀，而內部機構設計則強調性能與操作方式，亦即原廠（品牌廠商）只需提供 ODM 所需開發相關機種概念與規格，例如設計風格、目標客戶與操作性能，則 ODM 廠便可針對外市場知了解，與其內部所累積之設計能力，提供不同設計款項給原廠選擇，最後原廠只需在不同款項與價格之間選擇。

3. EMS（Electronics Manufacturing Service）代工模式⁷⁶

相對於傳統 OEM 或 ODM 僅提供產品設計與代工生產，EMS 廠商針對某一特定訂單進一步提供知識與管理及供應鏈管理等專業製造服務，包括產品開發、產品生產、產品物料採購、產品品質管理、物料管理、後勤運輸、物流，甚至提供產品維修服務。EMS 另一優勢在於，EMS 提供全球運籌通路與全球組裝工廠，可以減低成本與加快速度。在相關區域生產，不需有海關成品進出口問題，因此在稅務成本上減少；同時經由全球布局組裝工廠與全球運籌通路系統，可加快組裝與出貨速度。此外，EMS 廠商基於與搭配之零組件廠商關係密切，通常會順向整合相關上游零組件廠商（併購或策略聯盟），進一步將相關營運與採購成本壓縮到最低。

⁷⁴ 麥可·馬克斯效應即將發酵 -- 全球代工版圖將面臨重大變革，科技產業資訊室，2005 年 6 月 24 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=2918>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 15 日。

⁷⁵ 同註 28。

⁷⁶ Top 10 EMS providers and ODM rankings, reviews, ratings, VENTURE OUTSOURCE, available at <https://www.ventureoutsorce.com/contract-manufacturing/top-10-ems-odm-reviews-ratings/>, (last visited Feb. 2, 2016).

4. CMMS (Component Module Move Service) 代工模式⁷⁷

此係台灣鴻海公司自創新的代工模式，其中 C 為零組件，兩個 M 分別為為模組與移動，S 為服務，即包含 JDVM (Join Development Manufacture) 及 JDSM (Join DeSign Manufacture)，提供下游品牌廠商更為完整的整合服務。

5. 代工兼具自有品牌 OBM (Owner brand marketing, OBM) 代工模式⁷⁸

少部分廠商採取 OBM 模式，其中主要是以自有品牌、自行生產來進行 OBM 的業務模式。仍維持自製筆電，但亦承接代工訂單以維持經濟規模，且多以利基型產品為主，直接經營最終消費者市場。

6. 電子代工與零售連鎖通路結合⁷⁹

代工廠商透過中間產品研發專業公司 (Product Developer) 的配合，以市場與技術開發為導向，不斷快速地開發新產品，提供給專業代工廠製造，代工廠與最終消費者接觸，掌握零售連鎖通路銷售。由兩端拉高的『微笑曲線』將逐漸轉變成比較平坦的『莞爾曲線』⁸⁰。製造、品牌與通路朝向大者越大，可能形成大製造、大品牌與大通路。製造業代工業整合垂直的通路 (特別是 3C 通路) 的大型化，形成另一個商業交易模式，藉此提升其附加價值，延伸代工廠的產品製造與技術服務價值，相對提高對品牌廠商議價的空間與角色。

⁷⁷ 同註 27。

⁷⁸ 同註 28。

⁷⁹ 劉國棟，莞爾曲線下電子代工產業商業模式，科技產業資訊室，2007 年 2 月 15 日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/analysis/pat_A086.htm，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 3 日。

⁸⁰ 宏碁集團創始人施振榮先生將研發、製造和行銷三者的價值創造，用「微笑曲線」該念表示，然本書作者認為，企業營運尚包括管理、財務等資源，並與外部通路結合，使兩端的行銷及研發與製造價值趨於平衡共生。參見劉國棟，電子產業，懂這些就夠，頁 226-230，2009 年 10 月。

7. 接單後生產 (Build to Order, BTO) ⁸¹

係依據客戶訂單進行生產排配、物料採購、交貨安排的彈性接單交易模式。在 BTO 接單方式下，客戶下訂單後才排生產計劃，仍按 Forecast 備料，越靠近客戶做最後組裝越有利，其交貨期承諾的關鍵要素在於原物料供應與產能產量爬坡的速度。

8. 客製化生產 (Configure to Order, CTO) ⁸²

係依據客戶選配訂單有標準半成品起做測試組裝交貨的彈性接單交易模式。CTO 是隨著產品多樣少量化的市場趨勢，允許客戶就既定規格進行產品細節上的多樣選擇組態，客戶下單後最終確認組態的技術性後，再根據物料狀況，確定組裝生產計劃，做交貨期承諾。這種生產方式是首先生產半成品模塊，接到訂單後進行組裝，CTO 模式屬於一種計劃生產。

9. 台灣直運模式 (Taiwan Direct Shipment, TDS) 或國際直運模式 (International Direct Shipment, IDS) ⁸³

係指與客戶品牌公司在 BTO/CTO 的合作架構下，TDS 係指在台灣整機出貨。IDS 則指代工廠增設製造基地在海外，如早期皆在中國大陸設廠製造。

10. 客戶後端服務 ⁸⁴

可分為代工廠商本身客戶專案計畫或提供給非代工產品的客戶。針對客戶在產品開發時緊密的合作，並提供外來的服務維修方案，除保固期服務外，甚至保固期後的完整維修服務方案。服務模式包括：中心對中心零件交換服務、中心對授權/委外服務商零件交換服務、使用者可置換零件服務、中心對中心系統批次維修服務、系統維修服務站（原物維修、置換、寄送/親送）、合約承包服務（針

⁸¹ 同註 30。

⁸² 同註 30。

⁸³ 羅錦雲，BTO/CTO 商業模式應用於筆記型電腦產業之研究-以 C 公司為例，元智大學工業工程與管理研究所碩士論文，頁 95，2006 年 7 月。

⁸⁴ 參見註 31、50。

對非代工客戶的產品)等。

第五節 小結

從代工產業的背景及特性來看，台灣電子資訊業的競爭利基在於掌握資訊技術的進步及強大的製造整合優勢，但缺乏較創新能力管理及策略。以筆記型電腦產業為例，具備了極強大的後勤供應實力。但仍缺乏品牌企業轉型的主客觀因素，如長期思維垂直整合代工技術，但對於產品基礎開發及橫向技術整合缺乏投入。此經營模式也是造成台灣產業多居於產業鏈的下游且缺乏基礎或關鍵性的技術專利的因素之一。電腦製造業在規模效應下呈現經濟規模的趨勢，這也是產品生命週期成熟階段的必然現象。消費者對行動運算及聯網能力要求一直是主導市場成長動力，但對於毛利趨嚴及大陸聯想品牌與紅色供應鏈的興起，台灣代工產業已面臨挑戰與轉型，例如研發關鍵零組或模組，取代單純終端的產品代工型態。而從策略彈性調整出貨地區亦是另一因應手段。觀諸台灣筆記型電腦產業發展趨勢，即使個人電腦市場趨於成熟，我國廠商相較於其他國家，成本控制、製造技術與生產彈性仍具競爭力器，加以重視研發創新、行銷及管理的全面經營策略的調整，同時台灣電子廠商形成上下游垂直整合的產業聚落，均有優於國外 EMS 廠商 OEM 及 ODM 代工服務，例如品牌廠商華碩電腦發展出 2-in-1 的產品概念的變形金剛系列筆記型電腦，已成為行動資通訊產品應用的另一風潮。

台灣資訊代工產業在產業鏈的分工與合作優勢，一直是受到世界各國的肯定，尤其在龐大的生產規模的代工模式下，仍具有優異的產品品質及配合品牌廠商的全球化的彈性製造管理。台灣資訊產業擁有上、中、下游的產品緊密配合；台灣的研發及製造技術的快速提升，也能夠配合品牌廠商及產品市場的變化，提供多元產品的製造及應用，例如雲端應用、大型資料中心軟硬體的系統產品整合，使世界品牌大廠能夠專注於市場分析及品牌行銷。

在資訊產業領域或其他高科技產業，台灣仍較缺乏基礎或關鍵性的技術發展及市場產品開發。因為台灣是出口導向的國家，台灣產業界所面臨的智慧財產權

相關問題也趨向國際化。面對全球整體經濟成長趨緩，該台灣資訊代工廠商已朝多元產品及技術服務導向的經營型態，以代工廠擁有的生產製造技術優勢，並結合未來產業趨勢與創新技術開發，例如物聯網（IoT）、雲端運算及大數據（Big Data）⁸⁵、智慧機器人等技術應用⁸⁶，經營模式包括完整系統組裝、接單後生產（BTO）與客製化生產（CTO）服務、產品、半成品及其週邊設備、零組件開發設計、生產、製造、測試及售後服務。台灣廠商擁有資源相對於外國大廠較少，企業的競爭優勢關鍵是在於企業如何去運用其資源並透過更新與能力的延伸建立起新的資源能力，以因應環境的變動，台灣自然具有其特殊的代工核心技術。因此，我國代工廠商可思維代工轉型的內涵：成為品牌企業或是深化代工特有的優勢，以創造新的商業模式。建立研發能力與提供全面性服務延長與品牌廠商合作關係、藉由資源整合與延伸創造競爭優勢，發展差異化之「代工品牌價值」。

如波特教授分析台灣筆記型電腦產業的關鍵成功因素，台灣廠商應強化其獨特、難以取代的產品與服務，或尋找最佳的代工與自有品牌的經營模式與組織結構。代工廠商與品牌廠商間的資源互補形成類似策略聯盟的夥伴關係，代工廠商獲得技術創新領先的品牌客戶的技術與產品市場的資訊，品牌廠商依賴代工廠商嚴密的成本控制與彈性的供應能力，共同建立生產價值鏈創造雙贏。例如今年代工大廠鴻海公司宣布收購日本夏普公司，利用其領先的代工技術，整合夏普的品牌與核心技術，創造台灣電子代工廠的另一代工思維，並成功地走向國際化⁸⁷。綜合台灣代工廠商獨特的競爭優勢，藉由建立全球供應鏈，壓低成本，降低庫存，又能快速整合及回應客戶需求；建立自有品牌提高企業價值；或者透過多角化策

⁸⁵ 大數據指所涉及的資料量規模巨大到無法透過人工或者計算機，在合理的時間內達到擷取、管理、處理、並整理成為人類所能解讀的形式的資訊。在總資料量相同的情況下，與個別分析獨立的小型資料集（Data set）相比，將各個小型資料集合併後進行分析可得出許多額外的資訊和資料關聯性，可用來察覺商業趨勢、判定研究品質、避免疾病擴散、打擊犯罪或測定即時交通路況等。

⁸⁶ 2015 年 Top 10 策略科技趨勢，科技產業資訊室，國家實驗研究院，2014 年 10 月 17 日 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10228>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 7 日。

⁸⁷ 鴻海成功迎娶夏普之觀察，科技產業資訊室，國家實驗研究院，2016 年 3 月 31 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12297>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 7 日。

略分散事業風險。最後筆者自行歸納與專利權耗盡議題有關的代工產業商業模式，台灣資訊產業的代工模式可分為：1.原廠委託製造（Original Equipment Manufacturer，OEM）代工模式、2.原廠委託設計暨製造（Original Design Manufacturer，ODM）代工模式、3.EMS（Electronics Manufacturing Service）代工模式、4.CMMS（Component Module Move Service）代工模式、5.代工兼具自有品牌 OBM（Owner brand marketing，OBM）代工模式、6.電子代工與零售連鎖通路結合、7.接單後生產（Build to Order，BTO）、8.客製化生產（Configure to Order，CTO）、9.台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment，TDS）或國際直運模式（International Direct Shipment，IDS）及 10.客戶後端服務等類型，以做為本論文資訊產業代工模式與專利權耗盡原則之比較分析之基礎。



第三章 專利權耗盡原則

之理論與發展

第一節 概說

專利權利耗盡概念是一個長久具有歷史的理論發展，但其主要原因在於解決自由經濟市場的貿易正常流通與專利權賦予的獨占權的衝突問題。就有體物的所有權轉移的物權概念下，只要是經過合法的交易行為或移轉，均應對後手加以保障其法律權利，否則將會造成社會經濟衝突或不公平現象，也會對長久以來建立的社會交易安全制度產生危害。權利耗盡原則在於限制專利權的行使，是專利訴訟中重要抗辯手段之一，但以往似乎在國內並未有太多廠商對該原則多所了解而善加利用。直到 2008 年美國聯邦最高法院對廣達電腦與 LG 公司案提出最後裁決，廣達電腦在不屈從韓國 LG 公司利用專利層層剝削下游業者的技倆，運用專利權利耗盡原則最後贏得法官的認可，台灣電子代工廠商才猛然發覺這早已存在的原則及判例。但台灣廠商卻鮮少加以研究運用在產業供應鏈上，尤其台灣廠商大多處於產業供應鏈的下游，或是系統代工組裝廠，其代工最終產品往往也是供應鏈中單價最高的，自然成為專利權人的索賠對象。尤其品牌廠商在雙方交易契約中同時要求代工廠商全盤擔負專利侵權的賠償責任，如何善用相關的法理以應用在交易型態上，以保障代工廠商的合法權益，尤顯重要。

第二節 專利權與專利侵害

第一項 專利權之權利概念與範圍

壹、專利之產生與性質

人類自古具有發明的本能，專利權即賦予其專有排他權。「專利」一詞源自於拉丁文“patens”，英美稱為“patent”有公開審查之意，故最早英美專利證書“公開審查之意，故最早英美專利”即有“有“審查之意，故最早英美”的意思，現

今則將其簡稱為“patent”。以美國為例，美國為專利制度最為發達的國家之一，美國在 1787 年制定憲法時，特別在憲法第 8 條中明訂「聯邦議會...促進科學及有關技藝之發展.....對著作人與發明人.....有賦予在一定期間對其著作與發明獨占權利之權限。」依據此憲法規定，制定 1790 年美國最早之專利法⁸⁸，亦係世界最早對發明人賦予固有權利之立法⁸⁹。1982 年設立巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC）。CAFC 對下列案件有專屬管轄權：1. 專利商標局之抗告審判之裁判之上訴 2. 對國際貿易委員會(ITC)決定之上訴，3. 對賠償法院（Claim Court）判決之上訴 4. 對全國聯邦地方法院專利案件之判決之上訴⁹⁰。

就專利權的一般性質，包括私權、財產權、無體財產權、工業財產權、支配權、總括的支配權，即對專利保護客體之使用、收益、處分、保持、管理及其他一切支配權利、排他權、絕對權、不可分離權、有限權利及一國一專利權，即各國賦予專利給予之獨立權利，應於各國應個別取得專利始受保護⁹¹。各國專利保護的對象的定義不一，如美國專利法有「發明係指發明或發現」⁹²，日本於第 2 條第 1 項定義：「發明云者，利用自然法則之技術的思想之中，屬於高度者。」我國專利法第 21 條定義：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」此乃以德國學者 Kohler 所下定義為基礎，且許多學說雖表現上有若干差異，但似多採類似見解⁹³。近年多所爭議的電腦軟體與生物有關的發明，涉及是否符合專利標

⁸⁸ 美國國會在 2011 年 9 月 16 日由總統 Obama 簽署新的美國專利法改革案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，對傳統以來美國專利制度作出重大改變，對全世界的專利保護影響深遠。詳見 Leahy-Smith America Invents Act Implementation, USPTO, <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/leahy-smith-america-invents-act-implementation> (last visited: June 7, 2016).

⁸⁹ MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS, CASE AND MATERIALS ON PATENT LAW 3-4 (4th ed., 2015).

⁹⁰ 楊崇森，專利法理論與應用，修訂四版，頁 27-48，2014 年 9 月。

⁹¹ 同前註，頁 293-294。

⁹² 35 U.S.C. 100 DEFINITION (a) : The term “invention” means invention or discovery.

⁹³ 同註 90，頁 59。

的而應受專利保護，發現或科學發現（discovery）與發明（invention）的認定價值。歐洲專利公約亦明定發現非屬發明⁹⁴，我國專利法亦採類似解釋⁹⁵，此外，各國基於本國經濟或產業政策，法定排除特定發明不准專利，例如我國有法定排除專利保護之標的⁹⁶，皆參照歐洲專利公約（EPC）、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs），以及專利合作條約（PCT）相關條文規定。

美國憲法於專利相關部分規定⁹⁷：為促進有用技藝，國會有權制定法律於一定期限內賦予發明人，對於他的發現⁹⁸，排他的權利。基於此一憲法賦予的權利。美國國會於 1952 年專利法修訂時，關於可專利標的的立法用意包括：任何在太陽下任何人為的事物（"include anything under the sun that is made by man"）⁹⁹。美國法院因此認為，國會當初立法時，傾向擴張解讀可專利標的，因此對於專利法 101 條所列示的可專利標的，應予以最擴張的解釋¹⁰⁰。根據 1967 年「成

⁹⁴ Article 52 (2) Patentable inventions, The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;(b)aesthetic creations;(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;(d)presentations of information.

⁹⁵ 參考專利審查基準第二篇發明專利實體審查第二章何謂發明 2-2-1—2-2-4，申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。

⁹⁶ 專利法第 24 條：「下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」

⁹⁷ 美國專利的保護源自於美國憲法特別針對發明人的貢獻加以特別規定保護其權利。United States Constitution Article 1, Section 8, Clause 8. "Congress shall have Power . . . To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

⁹⁸ 此處憲法所述的『發現』（discovery），以現在的解釋，相當於『發明』。

⁹⁹ S.Rep.No.1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R.Rep.No.1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952); Diamond v. Chakrabarty 447 US 303 (1980).

¹⁰⁰ 孫寶成，簡介美國專利法 101 條，智慧財產權月刊，第 57 期，2003 年 9 月。

立世界智慧財產組織公約」(Establishing the World Intellectual Property Organization) 第 2 條第 8 款規定¹⁰¹，將人類在任何領域的發明列入保護的權利範圍。又根據世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 的「與貿易有關之智慧財產權協議」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, TRIPs)，更提供相關主題的更廣泛定義與保護¹⁰²。

在我國專利法中所規定之權利，包括「專利權」¹⁰³、「專利申請權」¹⁰⁴與「姓名表示權」¹⁰⁵三種，其中固然以專利權最為重要，但後二者亦有其重要性¹⁰⁶。國際條約對於專利權之規範，有關專利權之內容，在 TRIPs 則對專利權之內容有更詳細之規定：專利權人享有下列排他權(exclusive rights)：物品專利權人得禁止未經其同意之第三人製造、使用、販賣要約、販賣或為上述目的而進口其專利物品。方法專利權人得禁止未經同意之第三人使用其方法，並得禁止使用、販賣要

¹⁰¹ For the purposes of this Convention: (viii) “intellectual property” shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

¹⁰² Referring to PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights: 1. Copyright and Related Rights 2. Trademarks 3. Geographical Indications 4. Industrial Designs 5. Patents 6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits 7. Protection of Undisclosed Information 8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.

¹⁰³ 參見專利法第 58 條：發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、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之物。發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。摘要不得用於解釋申請專利範圍。

¹⁰⁴ 參見專利法第 5 條、第 8 條、第 12 條、第 13 條等。

¹⁰⁵ 參見專利法第 7 條：「...依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

¹⁰⁶ 謝銘洋，同註 14，頁 218-226。

約、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成之物品¹⁰⁷。

貳、專利權之定義與實施

美國專利法典第 35 編第 154 條 (§35 U.S.C. 154) 第 1 款第 (a) 第 (1) 段，規定專利權的內容與條件：(a) 前言 (1) 內容——每一個專利都含有一個簡短的發明名稱，以及一種讓專利權人有權排除他人在美國境內製造、使用、要約銷售、或是銷售其發明、或是將發明進口至美國的權利，且若該發明是一項方法時，則有權排除他人在美國境內使用、要約銷售或銷售其發明，或是將依一該發明之說明書所揭露方法所製成之產品進口到美國的權利。」¹⁰⁸我國 2003 年專利法對專利權改以禁止權（排他權）之方式加以規定，此與若干國家專利法係以排他權或禁止權之型態加以規定相似（例如美國專利法第 154 條、法國專利法第 29 條、德國專利法第 9 條等）。意即所謂排他權乃指排除他人對於特定專利自由實施之權利，他人未經專利權人之同意或授權，不得製造、販賣、使用及進口該專利說明書中之「申請專利範圍」（claim）所指之權利。有學者認為，專利權究竟為獨占權還是排他權，仍存有爭議¹⁰⁹。我國專利法對於發明、新型與設計專利權之權

¹⁰⁷ 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 (6) 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.

¹⁰⁸ 35 U.S.C. 154-1(a) In General-(1) CONTENTS.—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.

¹⁰⁹ 同註 90，頁 314-315。

利內容，均有明文規定，其內容主要為：以物品為客體之專利權人，除專利法另有規定外，享有排除他人未經其同意而實施該發明之權利，而實施則包括「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」及為上述目的而「進口」該物品之權利(第 58 條第 1、2 項、第 120 條第 1 項)，而以方法為客體之發明專利權人，享有之實施權，則是包括使用該方法，以及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物(第 58 條第 3 項)。至於設計專利權人，則享有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權(第 136 條第 1 項)。「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」及「進口」，都是個別獨立之行為，均可構成專利權之侵害。

就專利實施行為之樣態，一般學者認為係包括製造、販賣、使用、進口、租賃與借貸、販賣或借貸之要約(含展示)、持有、修繕、方法專利之製成物、方法專利之實施行為等樣態¹¹⁰。其中特別一提的是，美國法院對單純侵害專品之占有，認為尚不足構成「使用」，但如將侵害品用於商品展覽或備用，則一般認為構成「使用」。德國歷來通說之見解，所謂製造應該是指專利物品從製作開始之行為，但並不以完成該專利品為必要，只要能呈現該發明之所有重要特徵¹¹¹。關於修繕樣態，專利發明品之修繕是否構成專利權之侵害，值得研究。包括修繕專利物以延長其壽命為目的，然而亦可能構成原物之「重建」(reconstruction)時，可能被認為「製造」該專利品，而成立專利權之直接侵害。詳細討論將於後面章節討論。有關部分零件之製造，是否構成此所稱之製造行為，端視專利法是否對於「間接侵害」有所規範而定，我國就此並未為規定。國際潮流傾向承認專利間接侵害，例如美國專法第 271(c) 條規定符合以下要件即構成侵害(contributory infringement):「任何人在美國境內銷售、或要約銷售、或進口專利裝置、製造物、組成物之一部分，或是用以實施一專利方法的材料或裝置之一部分，且構成該發明之重要部分，或知其尤其是製造來或供用於侵害該專利，且不是通用物品或可供一般實質非侵權用途的商品，則需負輔助侵權人責任。」¹¹² 德國專利法除於第

¹¹⁰ 各國各類實施樣態的行為是否構成專利使用行為，參見同註 90，頁 315-323。

¹¹¹ 謝銘洋，同註 14，頁 220。

¹¹² 謝銘洋教授則認為，英文之“contributory”應指參與、分擔，而非僅輔助，在我國相對應

9 條禁止直接實施之行為外，第 10 條亦禁止「間接實施」之行為，亦即專利權人亦可禁止第三人未經其同意而將與發明之重要元件有關之手段，提供或交付給有權實施該發明以外之人，在專利法施行領域內實施之效力，倘該第三人知悉該手段適於並專為實施該發明時使用，或依其情形實屬顯然。此即為專利之間接侵害¹¹³。

第二項 專利權之侵害概念與類型

壹、專利侵害之概念與法理

從專利權侵害的概念與要件來看，可從以下要點判斷著手：侵權行為人須有故意或過失、侵害行為須有違法性、專利須有效、須專利權受到侵害、侵害之樣態、侵害行為與損害間須有因果關係、生產方法專利侵害推定（即舉證責任之轉換）與是否符合間接侵害之樣態¹¹⁴。除了直接侵權行為的認定外，關於間接侵害之意義及要件，與本論文主題相關，亦值得進一步說明。為了強化專利權之保護，若干國家專利法遂超過專利權本來權利之範圍，將若干與侵害結合蓋然性較高之行為與直接侵害獨立，亦將其視為專利之侵害，此乃所謂間接侵害、侵害幫助或擬制侵害。最早樹立間接侵害制度之國家首推美國。在美國間接侵害（contributory infringement）之理論早在 1870 年¹¹⁵，但美國國會在 1952 年才在專利法予以明文化。間接侵害之成立，須具備下列因素：1. 所出售之物須係「專利之機械製品、組合物或化合物或用於實施一專利製法之原料或器具」。所售之物本身須未取得專利 2. 所出售之物須構成有專利權之發明之一個主要部分 3. 所出售之物須為了用於侵害專利之用，而特別製造或特別改造 4. 出賣人須對第三要件知情 5. 所出售之物必須非「適於主要非侵害用途之通用物品（staple article）或商品」。基於強

之概念應該是「共同行為」，應屬共同侵害責任。見謝銘洋，同註 14，頁 221。

¹¹³ 謝銘洋，同註 14，頁 222。

¹¹⁴ 詳細違法構成要件之論理及分析，請參見同註 90，頁 513-527。

¹¹⁵ 最早源自於美國 Connecticut 州地區巡迴法院審理的 Wallace v. Holmes 案，專利權人發明了一種用於煤油燈的改良式燈具，此專利包括為了使用燃燒裝置而必需的通用的儲油器、燈芯管燈頭和燈罩，為一項組合專利，被告則是製造並銷售該燈頭，而該燈頭除了應用於該專利發明之外，並無其他用途，至於燈罩部分，一般消費者可以輕易地從玻璃製造商處購得。

化保護智慧財產權之政策，美國亦在專利法新增第 271 條 (f) 規定，凡在國內製造專利發明之主要構成要素，而為了裝配將其輸出美國國外時，不能迴避侵害美國專利權之責任。而我國專利法對間接侵害尚無明文規定¹¹⁶，現行法尚須仰賴民法典共同侵權行為制度加以規範，但因民法第 185 條共同侵權之構成要件較為寬鬆，規範專利間接侵權行為未必我國產業發展需求。有學者提出補充看法，認為間接侵權是從侵權行為法中的共同侵權行為所發展出來。然而，專利間接侵權不必依附於直接侵權，而可成為獨立的侵權事件。因此，原告的專利權人，並不須找到直接侵權人當共同被告，而可以將間接侵權人獨立當作被告¹¹⁷。

貳、專利侵害判斷原則

我國主要是依智慧局提供法院參考的專利侵害鑑定要點，認定是否構成專利侵害，通常是採取「全要件原則」、「文義讀取」、「均等論」、「逆均等論」、「禁反言」等判斷原則。依專利侵害鑑定要點¹¹⁸之專利侵害之鑑定原則，專利侵害之鑑定流程分為兩階段¹¹⁹：(一)解釋申請專利範圍；及(二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：(一)解析申請專利範圍之技術特徵(二)解析待鑑定對象之技術內容(三)基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule）¹²⁰。判斷待鑑定對象是否符

¹¹⁶ 智慧財產局當年曾有推動修法，類似美國法加入間接侵權相關條款，然遭受產業界反對及專利從業人員的存疑，仍須智財法院累積更多實務案例後再行評估立法。

http://www.tiplo.com.tw/tw/tn_in.aspx?mnuid=1221&nid=41762，2009 年 8 月，最後瀏覽日期：2016 年 5 月 30 日。

¹¹⁷ 台灣之共同侵權概念，亦可參考美國間接侵權法理處理，參見美國專利法第 271 (c) 條文精神。參見劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，元照，初版，頁 405，2011 年 10 月。

¹¹⁸ 專利權範圍解釋與侵害判斷，國際主要國家有共通基本學理與原則，但各國法院判斷上仍有差異。台灣之侵害鑑定要點主要是從美國的學理與實務引進。另外日本學說亦對我國專利法制面影響甚大。參見劉國讚，同前註。

¹¹⁹ 經濟部智慧財產於 2015 年 8 月 6 日公布「專利侵害鑑定要點」修正草案，其判斷流程及定義與先前要點有若干的變動。要點內容請參考

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1>，最後瀏覽日期：2016 年 5 月 30 日。

¹²⁰ 所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，包括

合「文義讀取」：1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」(reverse doctrine of equivalents)，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」(1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。(2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權(文義)範圍。

2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權(文義)範圍

3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」(doctrine of equivalents)

(四)基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」：1.若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍

2.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」(prosecution history estoppel)或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」：(1)若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。(2)若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。

3.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。

美國規範構成侵害專利權的行為樣態，其具體規定於美國專利法第 271 條。一般將侵權類型分成直接侵權 (direct infringement) 及間接侵權 (indirect infringement) 兩種，且間接侵權包括誘導侵權 (induce infringement) 及輔助侵權 (contributory infringement)。美國的專利法第 271 條 (a) 項規定：「除非本條另有規定，否則任何人在專利權期間內，在美國境內，進行未獲授權的製造、使用、要約銷售或銷售任何專利品、或是進口任何專利品至美國，都是侵害該專利權。」¹²¹又依美國專利法第 271 條 (b) 項規定：「凡任何人主動引導一專利侵權的成立，

文義的表現及均等的表現。

¹²¹ 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.

視同侵權行為。¹²²」在美國專利法第 271 條 (c) 規定：「任何人在美國境內銷售或要約銷售、或進口專利裝置、製造物、組成物之一部分，或是用以實施一專利方法的材料或裝置之一部分，且構成該發明之一重要部分，並知其尤其是製造來或供用於侵害該專利，且不是通用物品或可供一般實質非侵權用途的商品，則需負輔助侵權人責任。」¹²³

第三節 專利權耗盡之法理基礎

第一項 專利權耗盡規範與適用

壹、專利權之限制

專利法除在於保障專利權人之利益外，亦在於促進社會整體技術之進步，因此各國對於專利權之效力與範圍莫不加以適當的限制，以兼顧公共利益。就我國專利法而言，雖然具體規定專利權人之權利內容，然而緊接著即進一步規定專利權效力之限制，其道理即在於此，這些限制性之規定係以維護公共利益為出發點。這些限制之情形包括權利效力之限制¹²⁴，以及強制授權（compulsory licensing，

¹²² 35 U.S.C. 271(b): Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

¹²³ 35 U.S.C. 271(c): Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

¹²⁴ 法定非專利之排他權效力所及，主要規定在專利法第 59 條：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、非出於商業目的之未公開行為。二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。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，以善意在國內實施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販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施

過去稱為特許實施)¹²⁵。國際條約上對於專利權效力之限制亦有所規定，TRIPs 第 30 條規定：「會員得規定專利權之例外規定，但以其於考量第三人之合法權益下，並未不合理牴觸專屬權之一般使用，並未不合理侵害專利權之合法權益者為限。」¹²⁶。

依我國專利法第 59 條、第 60 條、第 61 條、第 120 條、第 142 條之規定及重要學者的見解，關於專利權之效力不及於情事，其中僅就與本文相關的「權利耗盡」及「強制授權」部分提出討論：

專利權耗盡原理 (patent exhaustion doctrine, 又稱「第一次銷售理論」, first-sale doctrine)¹²⁷：在於專利權人有專屬販賣與使用之權利，如果不加以適當之限制，由於任何人非經其同意皆不得販賣或使用該專利物品，任何人自專利權人處購得該物後，欲將之轉售出去或交給他人使用，皆必須先徵得專利權人之同意，將使該專利品在市場上之流通與使用受到相當大之限制，對於貨物之自由流通與物品使用效益之發揮均有極為不利之影響。亦即專利權人於其所製造或經其同意製造之專利品第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權及使用權，其就該物品之販賣權與使用權即被耗盡，任何人合法取得該物品後即可自由讓與他人或任意使用，專利權人不得干涉之，或者主張其專利權。該規定於我國專利法第 59 條第 1 項第 6 款：「專利權人所製造成經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者」，為專利權之效力所不及。此專利權耗盡之適用亦為本論文之

或已完成必須之準備者。前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」，相關規定包括：第 60 條、第 61 條、第 120 條、第 142 條。

¹²⁵ 參見專利法第五節強制授權第 87 條以下。

¹²⁶ TRIPs Article 30 Exceptions to Rights Conferred: “Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.”

¹²⁷ 類似解釋，亦有翻譯為「權利耗盡原則」(principle of exhaustion)。參見劉國讚，同註 117，頁 30。

討論重心，將在後續章節進一步討論之。關於專利權利耗盡之地域適用的限制，一般分為國際耗盡及國內耗盡說，此一討論與專利權人是否有權禁止他人「平行輸入」息息相關。因我國專利法第 58 條首先賦予專利權人進口權，接著在第 59 條第 6 款規定第一次銷售理論，對進口權加以限制，而且規定製造、販賣不以國內為限。因此，平行進口不為專利權效力所及，亦即專利物品之平行輸入屬合法，並不侵害專利權。因此，不論其製造或第一次銷售之地點在國內或國外，就該被銷售之專利品而言，專利權人之使用權與販賣權即被耗盡，任何人皆可自由使用該專利品或再販賣之，包括將該專利品自國外輸入國內之情形，即我國係採國際耗盡原則。

強制授權 (compulsory licensing)：係指非經由雙方當事人自行締結之授權契約，而是在符合一定法律規定之條件下，由欲使用專利技術者向主管機關申請准予其實施。由於強制授權並不符合契約自由原則，對專利權人之利益有所影響，因此國際條約對其發動設有嚴格之要件，只有在例外情形，例如為避免專利權濫用，或為確保公共利益，始可為強制授權，我國專利法之規定亦然¹²⁸。國際有關專利強制授權之規定於巴黎公約第 5 條第 A 項 (2)¹²⁹，其係為避免專利排他效力被濫用，例如不實施。在 TRIPs 第 31 條“Other Use Without Authorization of the Right Holder” (不需經權利人授權之其他使用)，對於強制授權有更詳細之規定，規定在特定條件下，會員國之法律得規定政府得授權政府或第三人使用專利，而不需經權利人之授權¹³⁰。值得注意的是，依 WTO 杜哈宣言與總理事會議決議，

¹²⁸ 亦有學者提出不同的見解，專利強制授權的要件過於嚴苛，特別是產業標準所涉及關鍵專利技術或專利授權聯盟造成獨占力濫用的問題，應可以「瓶頸設施理論」做為專利強制授權要件與降低其門檻的法理基礎，以平衡公平交易法程序處理上之不足，亦可強化我國產業對於專利技術之近用，提升我國產業進步之專利法目的。參見宋皇志，技術授權之法制規範—以瓶頸設施理論在專利強制授權的應用為中心，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，2003 年。

¹²⁹ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses: A. (2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

¹³⁰ TRIPs 第 31 章的標題是“Other Use Without Authorization of the Right Holder”(其他無須

規定為協力無製藥能力或製藥能力不足之國家解決其公共衛生之危機，得申請強制授權生產治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需之醫藥品，以及申請強制授權之範圍¹³¹。依此事由而申請強制授權，原則上仍然必須申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，但所需醫藥品在進口國已核准強制授權者，不在此限。且依此強制授權而製造之醫藥品，應全部輸往進口國，且製造之數量不得超過進口國所需醫藥品之數量，其包裝及顏色或形狀，應與專利權人或其被授權人所製造之醫藥品足以區別。

貳、專利權耗盡之法理

耗盡理論最早於德國成立，由德國法學家 Josef Kohler 所創，嗣後為法院判決所採納，認為係專利權效力之內在限制¹³²，美國之 first-sale doctrine 亦同樣機能¹³³。所謂耗盡(Erschöpfung, Exhaustion)理論出現，對上述現象加以說明。所謂耗盡乃用盡之意，所謂耗盡理論，其大意係專利權人依專利權排他獲利之機會，就一實施品，只限於一次而已，專利權人或實施權人因最初專利品之製造流通，使專利權已達到目的，即對該實施品而言，專利權已經消耗殆盡，以後不能再行

經專利擁有者授權之專利使用)，主要可擷錄成五點：1.各國政府可以依據其個別法律或規定，以最寬鬆的認定範圍來使用強制授權。2.對於第三團體使用強制授權沒有任何限制，不過必須經由一定的法律程序。3.在強制授權之前，必須先進行自願授權（voluntary license）的協商努力。4.對於專利擁有者，必須給予一定的經濟補償。5.強制授權生產的產品只能在國內使用。但為了解決發展中成員因藥品生產能力不足而難於實施強制許可的困難，2003年8月30日，世界貿易組織總理事會通過決議，允許經強制授權製造的學名藥可以出口到缺乏生產藥物能力的國家。參見維基百科：強制許可(係大陸用語，在台灣稱為強制授權)，

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BC%BA%E5%88%B6%E8%AE%B8%E5%8F%AF>，最後瀏覽日期：2016年8月4日。

¹³¹ 參見專利法第90條及第91條詳細規定。

¹³² 蔡明誠，論智慧財產權之用盡原則—試從德國法觀察、兼論歐洲法之相關規範，政大法學評論，41期，頁227，1990年6月。

¹³³ 依美國第一次銷售理論，合法授權的銷售會耗盡對該專利物的專利獨佔。因此，從專利權人或專利被授權人之專利物之購買人，其使用或再販售該專利物而不受專利權人之控制或被施加條件限制。但購買人有使用或銷售該專利物之權利，包括修理，但不包括製造或再製一個新專利物。See DANOLD S. CHISUM, 5-16 CHISUM ON PATENTS § 16.03, [2][a], 37 (2015).

主張¹³⁴。凡受專利保護之物品或自方法專利所直接生產之物品，均有耗盡理論之適用，但不允許購買者重新製造一個全新的專利物。權利耗盡乃調和公共利益，基於衡平觀念所成立之原則，亦即係自政策上之理由限制專利權之效力，故其效果當事人不能以合意予以變更。但例如轉賣之禁止或限定只有購買人使用等之限制，如不違反其他強行規定，當事人間可自由以契約訂定，惟此種契約之效力不及於第三人。

就專利之權利耗盡理論來說，專利權人或有權之實施權人生產專利品並流通後，如認為專利權之效力及於流通之物，自法律常識上似無法想像，因自權利人購買專利品之人，將該專利品加以轉賣或自己使用之行為，倘認為侵害專利權之違法行為，則不免使流通混亂，影響正常社會經濟活動之進行。換言之，如零售商將該製品轉售或在營業上使用，其所為之實施（讓與或使用）行為上、形式上雖構成侵害行為，但專利法對此種實施行為或設有排除構成侵害之，或為迴避不當結論起見，在理論上認為不違法。綜合來說，學者對該理論有各種不同學說¹³⁵，如所有權說：此說主張買受人既因買賣合法取得該專利品之所有權之效果，應為專利權人專利權效力所不及，因此不成立專利權之侵害，惟此說有將專利權與所有權混同之疑，今日已不受支持。默示之實施授權說：此說主張專利權人於銷售專利製品時，其販賣行為當然包含權利人默示之專利權實施授權，此種乃對專利權人之權利予以默示之限制，故買受人使用專利權之行為不構成專利權之侵害。又如另有學者提出，針對專利請求內容的實質技術貢獻，而做為授權金給予及計算的條件，得到採用「重要特徵原則」與「修理與重建原則」應為專利法下權利耗盡原則適用的不可或缺的法理¹³⁶。

¹³⁴ AMY L. LANDERS, UNDERSTANDING PATENT LAW 501-510 (2012).

¹³⁵ 同註 90，頁 340-344；亦有學者另提出重複利得機會論，讓專利權人取得多次利益，及流通阻礙防止論，如專利未完全耗盡，將有害專利品的自由流通，參見劉國讚，專利法之理論與實務，元照，二版，頁 246-247，2014 年 1 月。

¹³⁶ 沈宗倫，由權利耗盡原則論合法專利用之使用界限：以專利物組裝與修復為中心，台大法學叢書，第 39 卷第 1 期，頁 344，2010 年 3 月。

依德國法制的概念，耗盡的公平性是衡量專利權人能夠保有第一次產品在市場的控制權，以取得其發明的適當報酬。另一方面，自由貿易及購買人的利益，在不受干擾的使用及產品的通路亦必須被考慮的。耗盡原則是建立一個適當的平衡作用¹³⁷。依據德國專利法（German Patent Act）第9條第2項第1點（Section 9 Sentence 2 No.1），對於以權利耗盡的物品，專利所有人不能對該專利物作限制或控制。其規定成立要件，主要分為三點：第一要件是專利物置於市場，此為權利耗盡的核心特徵。除了基於專利所有人或其授權的第三人所實施之行為外，如果已完全的使用或測試的目的而移交，亦可能適用權利耗盡。而所有權的改變並不是決定性的因素。例如一些特殊情形，物品交付給貨運公司時，必須依其雙方契約規範，其權利耗盡的決定性因素是該貨運公司是否以負責且可控制物品的通路。相反地，企業內部的交易，物品短暫的轉移，收受者只有限制的利益保護，並不構成權利耗盡。另外，如國家邊境問題，德國採歐盟的區域耗盡原則，在歐盟國家與歐洲經濟區域(European Union/European Economic Area) 出口或海關的倉庫運送皆視為權利耗盡。第二要件是專利權所有人本人或經其同意，典型的同意是經過授權契約，即使違反授權契約，亦不能防止權利耗盡的適用。在產品不同上下游當事人的共同責任而言，因權利耗盡亦不得擴及相關第三人的主張。第三要件是因德國專利法的文義規定，使用行為的權利耗盡，必須是與物品有關的，與方法專利項的主張無關¹³⁸。

參、專利之國內及國際耗盡原則與平行輸入

按專利權利耗盡原則主要分為國內耗盡與國際耗盡兩種。國內耗盡為於第一次銷售專利品時，專屬權在該國耗盡，但在其他國家並未耗盡；反之，所謂國際耗

¹³⁷ MAXIMILIAN HAEDICKE & HENRIK TIMMANN, PATENT LAW-A HANDBOOK ON EUROPEAN AND GERMAN PATENT LAW 805 (2014). (“The effect of the patent consists in the sole right of the proprietor (and his agents) to make and circulate the product in this country, to the exclusion of others. This exhausts the effect of patent protection. If the patent proprietor has made and circulated his product with the exercise of this right to exclude other competitors, he has already enjoyed the advantages bestowed by the patent and hence used up his right. The patent does not concede the right to the proprietor to make conditions for trading with his product.”)

¹³⁸ *Id.* at 806-808.

盡，則於第一次銷售專利品時，專屬權不但在該國家且在全世界耗盡。按專利品之平行輸入有四個構成條件：第一，在出口區和進口國屬同一專利權人就同一發明都享有專利權；第二，進口商的進口行為未經過專利權人授權；第三，進口商所進口的是在出口國合法獲得按專利權人之專利權所保護的發明所製造之產品；第四，所進口之產品乃真品，並非仿冒品¹³⁹。專利品之平行進口乃國際貿易發達後出現的一種現象。其發生的原因是一種受專利權保護的發明所製造的產品，在不同國家由於某種原因而價格差別，而且此種差別使進口商有利可圖，進口商才會將專利權人或經其同意在一個享有專利權的國家市場上的專利品，以較低價格購買後，進口到專利權人另一個享有專利權，但能以較高價格賣出的國家，以賺取的差價。於是形成了進口商與專利權人或其被授權人合法權益競爭局面。

耗盡理論中最複雜問題是在平行輸入之應用，由於晚近市場愈來愈廣大與複雜，競爭也愈來愈全球化，平行輸入更成為廣泛關注的問題。所謂平行輸入係指在未經專利權人之同意下，自境外輸入合法製造之專利商品（俗稱水貨）而言。平行輸入之發生主要出於價格，即同樣貨品在不同市場之價格不同，尤以在醫藥品與高科技產品最為常見。然而依平行輸入的產品，消費者並不會買到品質不同的產品，並且由於商品來源的增加，售價可以合理降低，對社會大眾有利。故各國對於「商標」真品的平行輸入傾向於容許立場。反之，因專利法之目的在於鼓勵與保護發明以促進產業發展，對於專利真品平行輸入是否允許與商標真品作法似難求其一致。關於世界貿易組織，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第6條規定：「就本協定之爭端解決之目的而言，本協定不得被用以處理智慧財產權利耗盡問題。……」¹⁴⁰對平行輸入不加規範，而規定權利耗盡之爭點不應成為爭議解決之對象，由會員國自行決定在其領域內如何應用此原則，其他會員不得依

¹³⁹ 同註 90，頁 342。

¹⁴⁰ 即權利耗盡就散布權之地域限制不同，是否禁止真品平行輸入，各國採取解釋不盡相同。Article 6 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

TRIPs 爭端解決機制提起申訴。而發展中國家更強調由於杜哈公共衛生宣言 5(d)¹⁴¹，WTO 已重新確認會員國有權依據協定第 6 條採國際耗盡原則，包括由國內法與法院決定平行輸入問題。關於歐盟，歐盟各國視為單一貿易區域，歐盟之專利權可及於歐盟內各會員國。只要專利品在任何同盟國上市銷售後，在其他同盟國進口該專利品係屬可以許可之行為，即歐盟實施專利區域耗盡 (regional exhaustion)。美國經由法院很早就承認智慧財產權在其領域外耗盡，其耗盡係限於一國之內，但如美國專利權人在外國出賣專利品，表明無轉售限制情形時，則專利權人不可阻止自專利權之買受人購買貨品之人，為了使用或轉售，輸入該物進入美國。但專利權人可在買賣契約加上條款，禁止輸入美國，以避免此種情況¹⁴²。最後關於我國相關規定，100 年專利法修正後，明確採國際耗盡原則。

第二項 專利權耗盡原則相關理論

壹、默示授權之法理與適用

默示授權理論主張專利權人於銷售專利製品時，其販賣行為當然包含權利人默示之專利權實施授權，此種乃對專利權人之權利予以默示之限制，故買受人使用專利權之行為不構成專利權之侵害¹⁴³。在美國專利法亦有所謂默示授權制度 (implied licenses)，即在美國專利法下，在一定情形，當事人雖無口頭或書面授權契約，但可自專利權人一定之行為，認為有默示專利授權之成立。此種默示授權乃基於法律上禁反言原理 (doctrine of estoppel) 而來。例如自被授權之製造商或出賣人購買專利品之人，獲得默示授权使用該物品於其通常之目的 (for its intended purpose)。另一默示授權之情形，當專利權人將未專利之物品或零件售

¹⁴¹ DOHA Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPs Agreement, we recognize that these flexibilities include: “5(d) The effect of the provisions in the TRIPs Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.”

¹⁴² Also see *Coastland Corp. v. County of County of Currituck*, 73 4F. 2d 175 (4th cir. 1984); *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001); *Fujifilm Corp. v. Benun*, 605 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2010).

¹⁴³ 同註 90，頁 340。

與顧客時，明知該物品會被用在他專利權所包含之製法或機械上，此際除非買賣契約含有禁止此種使用之條款，否則買受人可取得默示授權¹⁴⁴。尤其當所售之物品，除了用於專利之結合物（combination）外，別無其他實際用途時，會默示有此授權。在我國法上，有學者提出看法，依我國民法誠實信用原則相關條文規定，至於權利的行使是否違反誠實及信用，應客觀衡量當事人的利益認定之，權利人的主觀意思而定僅予以考量，但有無故意過失，則非所問¹⁴⁵。依誠實信用原則所形成之法則，例如權利濫用禁止、權利失效、情事變更，以及禁反言原則等。所謂禁反言原則，有認為係指不得主張與自己行為相矛盾權利之原則¹⁴⁶，有認為係指法律禁止某個人之主張與其自己行為或簽署之證書相反。其中包含行為上的禁反言，即一種行動或表示已經為人所知者，行為人不得主張該行動或表示無效，並且認為禁反言原則與誠實信用原則之本質實屬相同，而禁反言原則不過是誠實信用原則之適用。此外，有學認為，矛盾行為，出爾反爾的行為破壞相對人的正當信賴，並致其受有損害者，其權利的行使有違誠實信用原則。最高法院亦有判決指出，當事人行為所引起之他造正當的信任，而後又主張放棄之權利令他造陷於窘境，有違誠實信用原則，亦創設「權利失效」之重要法律原則¹⁴⁷。

默示授權在美國專利訴訟實務上應用廣泛，許多案件中，專利權人選擇以零件的供應商為被告，而不是最終消費者。雖然客戶的行為才是可能構成直接侵害者，但如前所述，專利權人往往選擇以競爭廠商為被告，主張間接侵害。為了判斷間接侵害之前提，直接侵害之成立與否即成為訴訟中爭執的焦點。其中，耗

¹⁴⁴ CHISUM, *supra* note 133, at 55-62 (“An implied license to make, use or sell a patented device or to use a patented process may arise when the patentee does not sell the device or expressly authorize use of the process but sells a component designed to be used to construct the device or carry out the process”).

¹⁴⁵ 我國民法第 148 條：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」參見王澤鑑，民法總則，三民書局，增訂版，頁 597，2013 年 9 月。

¹⁴⁶ 林誠二，再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能---最高法院 88 年度臺上字第 2819 號判決評釋，臺灣本土法學叢書，第 22 期，頁 57，2001 年 5 月。

¹⁴⁷ 同註 145，頁 597-603。

盡原則與默示授權等原屬直接侵害的抗辯，也因此成為間接侵害案件中被告的重要抗辯，成為許多案件的模式。綜合美國法院對默示授權的判決，可以發現要成立默示授權必須符合二項要件，包括「無侵權以外的其他用途（No Noninfringing Use），與「依當時情形可認為有授權存在（the Circumstances Plainly Indicate that the Grant of a License Should Be Inferred）」¹⁴⁸。美國相關默示授權判決例如 Wang Labs.Inc.v. Mitsubishi Elecs.案¹⁴⁹、Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc. 案¹⁵⁰、Met-Coil Systems Corp. v. Komers Unlimited, Inc.案¹⁵¹、Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.案¹⁵²等。

耗盡原則之理論基礎係在分配合理的利益，使專利權人在獲得相當利益，不會影響專利物品的自由流通及物品效益的發揮。在耗盡原則之下，專利權人自己或授權他人販賣專利物品的對價，即被認為已包含其對後續使用與轉售可取得的權利金。而默示授權具有不同的理論基礎，在美國法上，默示授權其實不僅僅是專利法上的概念，著作權法亦有類似概念¹⁵³。在不動產法律中，關於土地所有權人與其他人的使用權之間的法律關係，也有默示授權的適用。例如商用不動產供公眾使用、道路通行權等，均存在以默示授權限制不動產所有權，賦予他人使用權。由於默示授權並無契約存在，故其效力內容必須由法院認定，原則是取決於權利人行為所創造的外觀、針對此權利外觀的合理期待等¹⁵⁴。默示授權的理論基礎有基於普通法禁反言（legal estoppel）或衡平禁反言（equitable

¹⁴⁸ 何信毅，從修理與再製案件看專利權耗盡原則與默示授權，國立臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，頁 60-64，2013 年 1 月。

¹⁴⁹ Wang Labs.Inc.v. Mitsubishi Elecs.案 Am.Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997).

¹⁵⁰ Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d. 903 (Fed. Cir. 1984).

¹⁵¹ Met-Coil Systems Corp. v. Komers Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).

¹⁵² Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., 329 F.3d, 1343 (Fed. Cir. 2003).

¹⁵³ 有關默示授權議題最早可能來自美國著作權的判決，法院認為就自己委託撰寫的歌曲，應享有默示的非專屬授權，可以合法播放，如 Jacob Maxwell, Inc. v. Veeck, 110 F.3d 749, 753 (11th Cir. 1997)。See Mark D. Janis, *A Tale of the Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, and the Implied License in Intellectual Property Law*, 58 MD. L. REV. 423,501 (1999).

¹⁵⁴ Janis, *Id.* at 505-08.

estoppel)¹⁵⁵。衡平禁反言主張專利侵權不成立之抗辯，美國首先確立於的 1992 年的 A. C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co 案¹⁵⁶。在該案中，聯邦法院提出了衡平禁反言的三個要件：1. 專利權人誤導被控侵權者，使其信賴專利權人不會對其提起侵權訴訟 2. 被控侵權者須有相當程度的信賴 (detrimental reliance) 3. 若允許專利權人主張權利，被控侵權者會因此遭受重大損失。聯邦法院在 2010 年的 Aspex Eyewear, Inc. v. Clariti Eyewear, Inc.¹⁵⁷ 案亦援用此項原則，認為上述三要件在該案均已符合，因此駁回專利權人的侵權訴訟。有法院則引用普通法禁反言，此係當專利權人在以相當對價授權或讓與權利後，即不可再試圖取回，因為其已取得對價¹⁵⁸。近年與資訊代工產業鏈相關的另一構成默示授權案例為 Laserdynamics v. Quanta Computer 案¹⁵⁹，即使代工廠未取得專利授權，只要零件供應商之賣方取得專利授權，即不構成侵權。聯邦法院認為，因專利權人在專利授權契約中授與被授權人擁有委託代工 (have made) 及銷售 (sell) 的權利，廣明 (Quanta Storage, Inc.) 係被授權人委託代工的製造商，廣達向被授權人 Sony 或 NEC 購買由廣明製造之光碟機以組裝於其筆記型電腦產品，則廣達亦取得默示授權。

貳、專利排他權與反托拉斯法或反壟斷法¹⁶⁰之限制

¹⁵⁵ 同註 148，頁 79-80。

¹⁵⁶ A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992).

¹⁵⁷ Aspex Eyewear, Inc. v. Clariti Eyewear, Inc., No. 2009-1147 (Fed. Cir. May 24, 2010).

¹⁵⁸ Janis, *supra* note 153, at 504.

¹⁵⁹ Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. 694 F.3d 51, 73 (Fed. Cir 2012). (“Both the manufacture and sale of the ODDs were valid exercises of the "have made" and "sell" rights, respectively, under the license agreements in this case. We therefore conclude that QCI has an implied license to the '981 Patent with respect to the ODDs made by QSI and sold to QCI via Philips or Sony/NEC/Optiarc.”)

¹⁶⁰ 「反托拉斯 (anti-trust)」字義為反信任，直接音譯為「反托拉斯」，最初的意義就是「反壟斷 (anti-monopoly)」，起源於美國石油大亨洛克斐勒於 1882 年聯合相關企業，經由集體信託及聯合管理不當拉抬或控制價格的目的，參見陳世顯，反托拉斯(Antitrust)大勢觀，科技產業資訊室，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A007.htm，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 7 日。特別一提，中國在 1993 年訂定反不正當競爭法時，係保護公平競爭、

專利權人利用排他權甚至獨占心態以換取最大的經濟優勢，正是法律所賦予的權利。但如在市場交易條款造成不當競爭效果，即適用競爭法制加以限制，目的在於利用市場競爭為消費者帶來最佳利益。然亦有學者認為，智慧財產權法與競爭法制是可以和諧並存的，二者皆以追求公共利益為目標¹⁶¹。最早於 1883 年簽訂「巴黎公約」時，「防止不正當競爭」即被列入「產業財產權」之範疇，而後於 1967 年之「成立世界智慧財產組織公約」為建立世界性之組織，又幾乎將整個產業財產權囊括進來，因此競爭秩序之維護即成為智慧財產權的一部分。在國際規範中，TRIPs 對於智慧財產權的規範範圍，不採 WIPO 所界定的「不正競爭之防止」，而將其限縮於「授權契約中違反競爭行為之管理」。從規範目的來看，智慧財產權可以被分為三大類：第一類是以促進文化發展為目的；第二類是以促進技術進步為目的；第三類是以維護競爭秩序為目的¹⁶²。公平交易法之基本精神在於保障公正與平等從事工商活動之自由與免除束縛新技術出現與財貨自由流通之限制¹⁶³。反之，專利權乃此種自由之例外，即法律賦予專利權人之技術獨占權，亦即以賦予排除他人製造、銷售、使用其發明之一定期限之特權作為報償，以促進科技與產業之進步為目的。如由專利權人透過實施契約，以人為方法將專利加以集中，或圖謀獨占市場時，則可能已逸出專利法預定之本來權利之正當行使行為，而有構成不正競爭行為之虞。如何劃定二者之間之界線乃極為困難之課題，多年來此界線一直在移動，而有擴大不正競爭法或公平交易法之適用而限制專利獨占範圍之傾向。例如於 2006 年到 2013 年間，以我國涉入最深且衝擊我國產業甚大的 LCD 液晶面板產業聯合壟斷事件，友達、奇美等該產業重要公司違

制止不正當競爭行為，並未涉及反壟斷法，主因在於當時中國仍處於市場經濟發展，仍鼓勵企業聯合兼併，建立中國自有壟斷實力的產業。之後，中國於 2008 年正式實施反壟斷法。參見王文杰，中國專利權濫用之法律適用分析，全國律師，12 卷 10 期，頁 49-50，2008 年 10 月。

¹⁶¹ 熊誦梅，不當行使專利權之法律效果及救濟途徑—從美國法上之專利地痞、專利濫用及智慧財產授權準則談起，全國律師，12 卷 10 期，頁 62，2008 年 10 月。

¹⁶² 謝銘洋，同註 14，頁 4。

¹⁶³ 我國公平交易法第 1 條：「為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法。」及第 45 條：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

反美國、歐盟、日本、大陸、韓國等國家反壟斷法案件¹⁶⁴，陸續遭受到嚴厲的制裁與最多額罰款高達超過 16 億美金。除我國產業普遍認為該案件似有國家權力介入而受到不公平的對待，然而，值此全球性反托拉斯或反公平競爭訴訟不斷，已經進化成商業競爭手段，不僅僅受金錢罰則，專業經理人服刑責更是折損企業人才，甚至影響公司正常營運。台灣企業應該專研反托拉斯法，並且審慎重新建構企業法務訴訟防護網的戰略，保護自己也可成為另一種攻擊手段。

「反托拉斯」(antitrust)源起於美國所制定的法律，最初制定的目的，是為了反制「商業信託」，現在稱為卡特爾(cartel)的企業聯合。競爭法在美國稱為反托拉斯法，是以規範市場上反競爭行為，以達成促進並保持市場競爭的法律¹⁶⁵。各國目前多設有某種形式的反托拉斯法，反托拉斯法會將某些被認為會傷害商業環境或消費者權益的行為定為非法。反托拉斯法(Antitrust Law)，或是反壟斷法(Anti-Monopoly law)，是一種阻止「不公平商業行為」和「反競爭行為」的法律。美國最早制定之聯邦反托拉斯法為 1890 年 Sherman Antitrust Act，此法明定壟斷為非法，壟斷行為定義為，具有在某一市場壟斷之能力及意圖取得或維護此能力。後於 1914 年通過之 Clayton Antitrust Act，更明確規定價格歧視(price discrimination)為非法行為，並禁止僅涉及商品之綑綁銷售(綑綁係指規定僅在買方購買第二種商品條件下，始得購買第一種商品)¹⁶⁶。在美國相關的判決案例中，以 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 案為例¹⁶⁷，Motion Picture Patents(下簡稱 MPP)擁有動畫圖片投影機進片(film-feeding)機構之專利權，其授權製造商 Precision Machine Company 製造銷售投影機，然附帶條件為該投影機僅得搭配同樣經 MPP 授權之投影片使用。MPP 其後對該投影機之一買受人

¹⁶⁴ 反托拉斯訴訟：液晶面板廠聯合壟斷 LCD 面板價格，科技產業資訊室，2009 年 12 月 11 日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A099.htm，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 13 日。

¹⁶⁵ Taylor, *Martyn D. International competition law: a new dimension for the WTO?* Cambridge University Press., <http://www.google.com/books/> (2006).

¹⁶⁶ 參見李儀，專利大戰迷思 專利銀行與智財基金：團結抗敵還是結黨獨占？(下)學理篇，2011 年 9 月 29 日，北美智權報第五十期，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 13 日。

¹⁶⁷ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

及另一投影片製造商 Universal Film Mfg. 提起專利侵權訴訟。最高法院認為，該投影片既顯非爭專利發明之任何部分，此一限制係屬無效，又該系爭專利過期後，試圖延續該專利之排他權，額外創設一獨占權利，違反專利法權利範疇。另以美國重要指標判決 United States v. Unis Lens Co., Inc. 案為例¹⁶⁸。Unis Lens 公司擁有與鏡片毛胚 (lens blank) 所含玻璃片特性相關之八項專利，以及與鏡片成品製造方法相關之五項專利，其中製造方法專利涉及使用上述專利鏡片毛胚。Unis Lens 分層授權給批發商 (wholesaler)、成品零售商 (finishing retailers)、配方零售商、(prescription retailers)，並約束各被授權人之銷售價格。最高法院指出，每一毛胚係已實施系爭專利裝置之基本特徵 (essential features)，且須經拋光加工為該專利所描述之成品鏡片後始具實用價值¹⁶⁹，故已權利耗盡，不得再對下游主張專利權¹⁷⁰。

智慧財產權已經成為國際社會共通的遊戲規則，尤其對臺灣以出口為導向，論經濟可稱為世界「經濟大國」，然在國際政治地位卻模糊不明而處於劣勢，更要透過實質技術及經濟的影響力以積極參與國際活動，並產生國際大國經濟不可或缺的供應鏈或創新技術領先地位，方可繼續維持台灣的重要地位與在國際世界各國不可忽略的一環。迄今已經有超過 150 個國家加入世界貿易組織 (WTO)，而在世界貿易組織架構下 TRIPs 協議也為世界上大部分國家所接受，因此不管開發中國家的實際意願如何，至少在形式上，保護慧財產權已經成為國際貿易上各國共同遵守的遊戲規則。回到實際上的產業經營與競爭，智慧財產權除作為一種制度上的誘因之外，對於事業發展也有重影響，事業不再只是專注於產品的生產，而更著重於產品技術的研發與設計，這在愈開發的國家愈明顯。由於在高度

¹⁶⁸ United States v. Unis Lens Co., Inc. 316 U.S. 241, 250 (1942).

¹⁶⁹ *Id.* at 249. ("Each blank embodies essential features of the patented device and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent.")

¹⁷⁰ *Id.* at 250-51. ("We think that all the considerations which support these results lead to the conclusion that where one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.")

開發的國家，其生產成本逐漸升高，因此事業往往逐漸放棄勞力密集的產業，而著重於技術密集的產業，或者採取國際分工的作法，將工廠或生產線移往原料、勞力均較為低廉的開發中國家。以往國際貿易中強調產品市場以及市場占有率的觀念，對於已開發國家的事業已經逐漸改變，最重要的反而是技術市場甚至專利市場的掌握，誰能夠取得關鍵性的技術與專利，就能在國際競爭中取得有利的地位。儘管智慧財產權的保護有其發展上的意義，然而不可否認的，智慧財產權所具有的法律上獨占排他的效力，在本質上似乎與自由競爭精神不符，而且於權利行使時，如有不當亦會對競爭秩序造成影響。智慧財產權制度除對自由競爭的影響外，更重要的應該是智慧財產權的行使上產生的問題。因為擁有智慧財產權者原本在競爭中就占有較為優勢的地位，如果其進而濫用該優勢地位¹⁷¹，或以不正當的方法從授權關係中或市場上獲取超出法律原本所欲保護範圍以外的利益，就會造成不公平競爭的現象，而對正常的競爭秩序造成影響。如近年高通對無線通訊專利技術的主張，在各國引起反壟斷調查，尤其 2013 年中國大陸當局處以 60.88 億元罰款，附帶限制其改善行為¹⁷²。基本上智慧財產權權人在其受保護的範圍內行使其權利，並無問題，然而如果超出既範圍，或是以不正當的方法行使權利，仍然應該受到競爭秩序的規範，因為這種情形顯然已經超出法律保護智慧財產權的目的。

第四節 附條件銷售或授權與銷售後之

¹⁷¹ 尤其指專利濫用 (patent misuse)，係源自美國於 1952 年依實務的專利濫用理論於專利法增訂第 271 條(d)項(1)-(3)款，並於 1988 年美國通過專利濫用改革法案，並於同項(4)、(5)款，亦即被認定濫用專利，雖專利權有效，但不得行使其法律效果，參見註 160，頁 60-62。一般專利濫用可分為兩類：一為專利權人行使權利的行為牴觸法律規定，但不具有限制市場競爭效果；另一為具有限制競爭效果。知識產權行使行為本身不在反壟斷法的適用規範上，但經營者若超出法律允許範圍行使知識產權以排除或限制競爭，則落入該法的範疇，參見王文杰，中國專利權濫用之法律適用分析，全國律師，12 卷 10 期，頁 50-52，2008 年 10 月。

¹⁷² 高通壟斷行為，中國發改委罰款 61 億人民幣且授權金以手機批價 65% 計，科技產業資訊室，2015 年 2 月 11 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10707>，最後瀏覽日期：2018 年 8 月 7 日。

限制之區別

第一項 附條件銷售或授權（conditional sale or license）

附條件之專利授權及銷售之概念可溯及最高法院 1873 年之 *Mitchell v. Hawley* 案例¹⁷³。本案中專利權人 Taylor 授權 Bayley 「製造、使用」一受專利保護機器，但保留授權 Bayley 「銷售」該機器之權利，且明示該授權不得越過該專利原始有效期限。美國聯邦最高法院認為，通常無人可出賣個人資產或轉讓一有效權利，除非其自身即為權利所有人或所有人之合法代表人，故於本案該專利延長期間，專利受讓人 Mitchell 有權禁止買方 Hawley 使用該專利機器，因被授權人 Bayley 從未被授予出賣該專利機器之權利，亦即彼授權人 Bayley 逾越授權範圍而阻斷權利耗盡原則之適用。本案明確支持專利權人或其權利受讓人得就買受人在購買專利產品購買後之使用予以設限，即附條件（conditional）之銷售或授權。美國聯邦最高法院於 *Bloomer v. Millinger* 案例中¹⁷⁴，首先強調，權利耗盡須以專利權人之首次銷售或授權行為未附條件（unconditional）為前提，否則即可能阻卻權利耗盡原則之通用。美國聯邦最高法院認為，就受專利保護之機器而言，當專利權人自行製造機器並於未附任何條件下銷售該機器，或未附條件下授權他人製造、銷售並遞交該機器或製造、使用及操作該機器，且已取得該專利相關報酬，則該專利權人已拋棄其排他權，而不得自該已銷售機器或已授權他人製造及操作之機器收取利益。

¹⁷³ *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. 544 (1872).

¹⁷⁴ *Bloomer v. Millinger*, 68 U.S. 340, 350 (1863) (“when a patentee has himself constructed the machine and sold it, or authorized another to construct and sell it, or to construct and use and operate it, and the consideration has been paid to him for the right, he has then to that extent parted with his monopoly, and ceased to have any interest whatever in the machine so sold or so authorized to be constructed and operated. Where such circumstances appear, the owner of the machine, whether he built it or purchased it, if he has also acquired the right to use and operate it during the lifetime of the patent, may continue to use it until it is worn out, in spite of any and every extension subsequently obtained by the patentee or his assigns.”)

於 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co 案例中¹⁷⁵，Motion Picture Patents (下簡稱 MPP) 擁有動畫圖片投影機進片機構之專利，其授權製造商 Precision Machine Company 製造銷售投影機，但附帶條件為該投影機僅得搭配同樣經 MPP 授權之投影片使用。MPP 其後對該投影機之一買受人及另一投影片製造商 Universal Film Mfg 提起專利侵權訴訟。然最高法院認為，該投影片並非系爭專利發明之任何部分，此一限制係屬無效。後續 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. 案例中¹⁷⁶，美國電信及電話公司 (American Telegraph & Telephone Co., 簡稱 AT&T)，擁頁數件具真空管放大器專利、該等專利可應用於不同技術領域。AT&T 保留在商業領域 (即電影劇院設備) 之製造銷售權，並授權 American Transformer Company (簡稱 ATC) 製造並銷售僅限於 AT&T 子公司使用之放大器。General Talking Pictures (簡稱 GTP) 違反 AT&T 與 ATC 授權條款而仍租予電影劇院。美國聯邦最高法院認為，專利權人有權在與專利排他權利特定條件下，授權他人製造、使用、銷售等行為，並可授權他人在所有領域使用或限制在定義內使用¹⁷⁷。到了 2005 年 Arizona Cartridge Remanufactures Association v. Lexmark International Inc. 案件中¹⁷⁸，被告 Lexmark 公司要求顧客同意返還使用後之專利印表機墨水匣，而相對提供 20% 之售價折扣。美國聯邦巡迴上訴法院認為認為 Lexmark 公司在產品銷售說明上就上述買賣雙方權利義務業已清楚標示，顧客亦有權選擇不接受該優惠折扣方案而以一般價格購買，故認定 Lexmark 公司與顧客間之上述約定確屬有效而支持地院見解。到近年於 2008 年 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案例中¹⁷⁹，美國聯邦最高法院最後推翻聯邦巡迴上訴法院的判決，指出 Intel 與 LGE 合約中，未有任何條款限制 Intel

¹⁷⁵ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

¹⁷⁶ General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. 304 U.S. 175 (1938).

¹⁷⁷ *Id.* at 181. (“Patent owners may grant licenses extending to all uses or limited to use in a defined field... Unquestionably, the owner of a patent may grant licenses to manufacture, use, or sell upon conditions not inconsistent with the scope of the monopoly.”)

¹⁷⁸ Arizona Cartridge Remanufactures Association v. Lexmark International Inc., 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).

¹⁷⁹ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008).

銷售其微處理器予企圖將該處理器與非 Intel 零件共同組合之買方，Intel 自然享有廣泛權利製造、使用、銷售免於 LGE 專利侵權控訴之產品。LGE 雖強調授權合約中已刻意排除任何授權將授權產品與其他零件組合之第三人，然第三人是否取得默示授權與本案無關，因本案中 Quanta 主張其實施系爭專利之合法權源係來自權利耗盡而非默示授權¹⁸⁰。

第二項 銷售後之限制（post-sale restriction）

雖然專利權的權利應不及於合法販售後之專利產品購買者之後續使用，但如專利權人在販售時明確設定條件，或透過買賣契約或授權契約方式，或於商品包裝或說明書中標示對產品購買者之使用行為設定限制條件，此屬於販售後使用限制。但此種專利商品販售後的使用限制的適法性及效力為何？在學者及實務上仍存在許多爭議，值得進一步探討及釐清。

首先涉及一根本而重要的問題，權利耗盡是否可由當事人以契約約定排除之？因如當事人之約定可能造成第三人無從知悉該約定條款的前提下，而對交易市場安全造成重大影響，各國多採第一次銷售理論規定皆作為強制規定，不容許以約定排除之¹⁸¹。另有學者持類似看法，德國學者 Josef Kohler 提出的保護權用盡或耗盡理論，其源自於「利用方式關聯說」，即物品的合法製造應發生免除專利權保護之效力。其非根據權利人之默示授權實施而是基於強行法本身，不得由專利

¹⁸⁰ *Id.* at 18. (“Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products practicing the LGE Patents. Intel’s authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly....Nothing in the License Agreement restricts Intel’s right to sell its microprocessors and chipsets to purchasers who intend to combine them with non-Intel parts. It broadly permits Intel to “make, use, [or] sell” products free of LGE’s patent claims. ...LGE points out that the License Agreement specifically disclaimed any license to third parties to practice the patents by combining licensed products with other components. Brief for Petitioners 8. But the question whether third parties received implied licenses is irrelevant because Quanta asserts its right to practice the patents based not on implied license but on exhaustion. And exhaustion turns only on Intel’s own license to sell products practicing the LGE Patents.)

¹⁸¹ 謝銘洋，同註 14，頁 268。

權人或被授權人以法律行為排除或限制該免除專利權保護之效力¹⁸²。另有學者進一步提出權利耗盡原則乃建構於「對價平衡」之法理基礎¹⁸³之見解，應就個案之事實與適用要件加以區別，而非以強行法概念一概而論。由「對價平衡」法理所推導出的構成要件可分為三要件：合法專利物、經專利權人同意之第一次市場行為、合法專利物之核心價值與製程之經濟必要性¹⁸⁴。依此，若經專利權人同意的合法專利物第一次市場行為，其所產生的報酬與同意範圍構成利益均衡狀態時，則此專利權利耗盡原則應為強制規定，任何當事人間之契約保留法定排他權之條款當屬無效，亦即對權利耗盡之效力不生拘束力。反之，若合法專利物使用限於特定範圍及樣態，且同意範圍與授權對價為均衡條件時，契約當事人間授權條款限制第一市場行為之同意範圍，應屬有效條款，應有限縮權利耗盡原則之效力。然而，以當事人授權當時之立場與內外條件，如何判斷第一次市場行為的同意範圍與報酬是為利益均衡狀態，不無存在爭議與實務上的困難度。依筆者參與專利授權計畫之實務心得，雖然可探究專利權人的專利授權之訂價與管理政策、市場實施授權計畫、類似技術領域產品市場之授權費率等，或可適用於美國訴訟案件。因美國專利訴訟上有一證據調查程序(discovery)¹⁸⁵，凡與專利訴訟相關之事證，雙方皆有提供揭露的義務，法官由爭訟當事人主動提出的事證以釐清案情，否則當事人可能遭受懲罰之虞。然而，反觀大部分其他國家並無類似證據調查程序，

¹⁸² 同註 132，頁 227。

¹⁸³ 依學者見解，權利耗盡原則應建立在專利權人與專利物所有人間二者衝突利益之平衡點上，此平衡點即為合法專利物之第一次市場行為 (the first marketing)，其衍生之報償 (或可能之報償) 為確保合法專利物自由散布或合理使用，得作為第一次市場行為後，專利權人放棄販賣、使用之法定排他權之對價。詳見沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用——以平行輸入為中心，中正大學法學集刊，23 期，2007 年 11 月。

¹⁸⁴ 沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡——以智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決為中心，月旦法學，第 230 期，頁 284-286，2014 年 7 月。

¹⁸⁵ 在美國的司法體制，實務上較常見的蒐證方式，有文件提供(document production)及取得宣誓證言(deposition)。原、被告律師會各自表列需要對造提供之相關文件(document request)，並限定一定期間內提供。專利侵權訴訟中，所需文件通常包括系爭侵權期間相關產品之製造、銷售之成本、數量、金額，相關人員名單等。因此階段對彼此的優勢有一定了解，故許多當事人會在提出和解以節省後續的訴訟費。

即「證據之所在，則敗訴之所在」，如何完整且正確提供相關的資料以供法官判斷，實為雙方律師之攻防。如考慮當事人間授權契約附加限制第三人條款時，合法專利物之受讓人未必知悉該條款，依交易安全之觀點來看，應可類推適用「善意先使用者」之規範。

因此，亦有學者認為，第一次市場行為之授權條款可分為兩類，即附條件之授權（conditional licensing）、售後限制條款（post-sale restriction），前者應對權利耗盡有其拘束力，而後者應對權利耗盡不生效力¹⁸⁶。同樣地，根據 Chisum 教授的看法，權利耗盡是一項可以被約定排除的原則，如雙方沒有特別約定時，權利耗盡以契約補充方式成為買方得以使用或轉售專利物的依據。然而，當專利權人在販賣專利物的契約中明文納入限制條款，則會發生限制效力¹⁸⁷。因為在現代的經濟社會中，市場的成熟及專利利用變得更複雜，尤其因為產業專業化的上下垂直分工下。在 2008 年美國聯邦最高法院 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 一案後¹⁸⁸，有人認為，專利權耗盡應為絕對禁止排除銷售後條件的專利行使；但其他人則認為，聯邦最高法院的決定是審慎的，專利權耗盡是一種任意性合約的條款，將負擔加諸於專利權人，應以任何明顯放棄權利明定在銷售契約上，但顯然造成更多的爭議。學理上有從市場效率來討論其較適當的解釋，當雙方交易條件可以減少交易成本時，專利權人如希望保留販售後專利權利時，應該以明確表達出要求放棄的精確的授權範圍及條件以作為限制，以取得買受人的明顯同意及確認在雙方契約中的明顯的實施。將專利權利耗盡解釋為任意規定的，可以增加交易彈性、減少浪費、提高市場競爭及創新¹⁸⁹。在 *Bauer & Cie. v. O'Donnell* 案例中¹⁹⁰，專利權人在其專利品告示，聲稱設定限制再販售的最低價格。經美國聯邦最高法院判決認為，一個交易是否是販售傳達全部及完整的權利，或僅是該授權反映有限權利以使用該發明之轉移。其理由暗示一個事實，販售後的限制買

¹⁸⁶ 同註 184，頁 288。

¹⁸⁷ CHISUM, *supra* note 133.

¹⁸⁸ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

¹⁸⁹ See Vincent Chiapetta, *Patent Exhaustion: What's It Good For?*, 51 Santa Clara L. REV. 1087 (2011).

¹⁹⁰ *Bauer & Cie. v. O'Donnell*, 229 U.S. 1(1913).

受人的權利以交換其有限使用的價值的付費，那麼專利侵權主張可能會成立。

關於販售後之使用限制最具代表性的有幾個美國法院案例，可作為探討參考。一為一次使用限制之 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案例¹⁹¹，美國聯邦上訴法院認定在受專利保護之醫療器材上明確標示僅供一次使用（Single Use Only）的限制是具有效力的，並指出專利權利耗盡的原則並不會讓一個附有條件之銷售變成未附條件之銷售¹⁹²，除非所附之條件違反其他法律或政策（例如構成專利濫用或違反競爭法），否則當事人有權就銷售之條件達成契約上的協議。然而，如僅僅在專利商品上標示一次使用的限制卻不見得會如同在 *Mallinckrodt* 案判決被認定具有效力，其重點在於該限制是否被認定為具有契約的形式。例如在 *Hewlett-Packard* 案判決中，法院認為在墨水匣內所附說明書中載明、建議使用者在墨水用盡後即丟棄墨水匣的文字並非具強制力之契約，僅是銷售者的希望而非具有效力之使用限制¹⁹³。換言之，判決並不是否定專利權人可以於專利商品銷售時明確設立條件來限制購買者的使用行為，而是要求這些限制必須以具備契約效力或符合契約成立要件的形式來表示。另一有關專利基改種子的販售後使用限制的美國聯邦巡迴上訴法院 *MONSANTO CO. V. MCFARLING* 案例¹⁹⁴，基改種子的專利保護之所以會產生疑義，其問題點之一在於它是一種可自行再製（self-replicating）的技術，而專利權人為確保其排他權，於授權廠商製造或販售種子時，以要求簽訂技術協定或者以在外包裝標示使用限制等方式，來限制種子購買者的使用行為。美國聯邦巡迴上訴法院認為留種限制並非針對專利產品，而是針對專利產品所產出產品所設之使用限制，雖然過往判例並未直接闡明這樣的限制是否屬於專利濫用，但種植基改種子的獨特事實使得該使用限制並未超出系爭專利權

¹⁹¹ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

¹⁹² *Id.* at 706. (“...The principle of exhaustion of the patent right did not turn a conditional sale into an unconditional one.”)

¹⁹³ *Hewlett-Packard Company v. Repeat-O-Tyoe Stencil Manufacturing Corporation*, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997) (“The patentee's intent was relevant, not to limit use by the purchasers, but to show that the patentee expected the product to be repaired. Neither that decision nor other decisions of this court cited by HP suggest that a patentee's intent alone limits the scope of the implied license that accompanies the sale of goods.”)

¹⁹⁴ *Monsanto Co. v. Mcfarling*, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).

利範圍，因為經授權的專利產品（第一代種子）與該授權產品所產出的產品（第二代種子）是「幾近相同的複製」（nearly identical copies）¹⁹⁵。但有學者則提出另一看法，行使專利權的手段是否超出其合理目的¹⁹⁶，在法院透過判斷基改種子留種限制是否踰越專利權利範圍來決定其適法性時，尤其法院不應讓專利權人透過契約協議將其所認定之專利權利範圍加諸在專利產品購買者身上，專利權利範圍之界定應該是專利權人與社會之間、而非僅是專利權人與被授權人之間的協商¹⁹⁷。

第五節 專利權耗盡類型之論述

專利權利耗盡議題在產業實務上的操作與智財授權條款息息相關，這也涉及是否取得「合法專利授權」廣泛討論的議題。台灣資訊廠商在產品供應鏈上多處於代工或組裝的地位，何以必須承擔所有專利侵權的風險與責任，卻又在真實的國際經濟競爭上僅取得「毛三到四」的獲利，從法律面與道義上似乎不符合「公平、衡平原則」？例如若關鍵零組件係由品牌廠商指定並從中獲利或壟斷主要零件市場的供應商提供，下游的台灣廠商僅能單純依產業標準化程序予以組裝，何以因「明顯不對等」的雙方契約關係而決定應負責侵權責任的廠商免於責任或轉嫁責任於他人？令人匪夷所思。然而，綜觀幾乎國內所有電子大廠的法務主管及律師顧問在專利疑似侵害的先期談判會議中，均以歐美專利權人及其專利律師代表的成文法及案例主張為圭臬聖旨，卻毫無或不敢違背，或以迅速取得和解為傲，殊不知從整個專利制度之精神及經濟面的合理化去挑戰歐美的商業手段其幾乎

¹⁹⁵ *Id.* at 1343. (“Our case law has not addressed in general terms the status of such restrictions placed on goods made by, yet not incorporating, the licensed good under the patent misuse doctrine. However, the Technology Agreement presents a unique set of facts in which licensing restrictions on the use of goods produced by the licensed product are not beyond the scope of the patent grant at issue: The licensed and patented product (the first-generation seeds) and the good made by the licensed product (the second-generation seeds) are nearly identical copies.”)

¹⁹⁶ Peter Carstensen, *Post-Sale Restraints via Patent Licensing: A “Seedcentric” Perspective*, 16 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment L. J.* 1053, 1074-78 (2006).

¹⁹⁷ 李森堃，基改種子與專利品銷售後使用限制之爭議—美國判決觀點，科技法律透析，2007年4月。

凌駕於「公平正義」的專利法律內涵？值得國內企業經營者反思。有鑑於專利權耗盡原則之發展歷史係歐美重要法理及判例實務而形成，我國或亞洲國家在討論或法院採用均為後進追隨國家。因此，本章節擬以擇要歷來重要歐美法院的案例見解作為討論基本資料庫，並依案件事實及適用原理盡可能加以類型化¹⁹⁸，嘗試說明在專利權耗盡原則適用之所涵蓋的實際發生樣態，以支持或檢討權利耗盡存在的意義與應用上的可預測性，做一較清晰有脈絡的介紹。

本節涉及美國專利法相關條文包括：「直接侵權」樣態之第 271 條 (a) 項：「任何人未獲得授權，在專利權有效存續期間，而在美國製造、使用、為販賣之要約、或販賣任何專利發明，或輸入美國任何專利發明，為侵害專利。」¹⁹⁹、「間接侵權」樣態之第 271 條 (b) 項：「凡積極教唆專利侵權者，將被歸責為專利侵權人。」²⁰⁰、第 271 條 (c) 項：「凡在美國為販賣之要約、販賣、或進口至美國一元件，該元件為一有專利之機器、製品、組合、或組成的一部分，或一材料或裝置用於實施一有專利之方法，該零件、材料或裝置構成發明的本質部分 (material part)，知道 (knowing) 其被特別製造或適於使用在該專利之侵權上，並非商業上適用於實質非侵權之用的日用品或通用品，將被歸責為幫助侵權人。」²⁰¹及「境外侵權」樣態之第 271 (f)：「(1) 任何人未經授權在美國境內或由美國境內提供或使人提供專利發明之零組件 (components) 的全部或主要部分，該零組

¹⁹⁸ 有關權利耗盡的類型化討論，於我國實務案件上並不多見，多偏向比較法，但仍有針對修理與再製樣態與專利權耗盡關係做一較具體的案例整理。參見註 148。

¹⁹⁹ 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.”

²⁰⁰ 35 U.S.C 271(b): “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

²⁰¹ 35 U.S.C 271(c): “Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

件係指尚未組合成整體或在部分狀態，以積極教唆在美國境外的該零組件之組合，而該組合在美國境內會侵害專利時，將被歸責為侵權者。(2)任何人未經授權在美國境內或由美國境內提供或使人提供專利發明之零組件，而該產品係特別製造或特別適用於該發明，但非作為主要或屬不具實質侵害使用之商業上物品時，意識該零組件被製造成特別適合，以及意圖在美國境外組合該零組件而該組合在美國境內會侵害專利時，將被歸責為侵權者。」²⁰²²⁰³

此外，近年各國對於「修理」或「再製」的爭議，頗為廣泛的討論²⁰⁴。因各種實務事實的樣態不一，如何適用權利耗盡原則，亦為產業界的重要議題，非僅理論上的探討，實有必要釐清及擬出一條清晰判斷的界線，以維護專利制度的目的及自由貿易的自由流通。因修理與再製之問題涉及專利權限制的核心，以合法

²⁰² 35 U.S.C 271(f):

“(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

“(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

²⁰³ 相關議題的討論，如專利權境外法效力、間接侵權與專利屬地主義的獨立原則之衝突與協調，詳見沈宗倫，專利權保護之屬地主義與境外法效，月旦法學，2014年11月；如何適用新興的科技發展，參見李森堃，談美國專利法271條f項之問題，科技法律透析，2008年4月。

²⁰⁴ 針對權利耗盡與新製造行為的區分，因提供可替換的零組件而造成間接侵權問題，如何判斷允許的因損耗的替換，提出決定合法替換零件的關鍵性的因素為該零件替換是否實現該發明專利的技術優點，即構成專利侵權，或僅只是該發明的物件之一，則不構成侵權，德國聯邦最高法院相關重要案例包括：Flugelradzahler 案、Laufkranz 案及 Pipettensystem 案。See HAEDICKE & TIMMANN, *supra* note 135, at 809-813 (2014).

的使用專利物;而專利權人應受專利權的保護以取得適當的對價報酬，但亦不可獨占壟斷後續的市場等，亦禁止專利權人二次取得報酬，皆須充分的學理及實務案例的解釋及驗證。而隨著科技產的發展，高度的專業分工及設備製程的提升，在各個產業鏈的關鍵技術及產品的發展，均可能獲得專利的保護。如以電腦及半導體產業而言，其上下游分工與合作尤為重要，下游廠商是否得購買合法授權之元件，進而取得合法組裝之行為，亦或專利權人因持有上游核心關鍵的元件技術專利而得以完全壟斷控制該整體產業，均在以下進一步細部討論之²⁰⁵。

一、合法修理樣態²⁰⁶

1. Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co. 案²⁰⁷

事實概要：

繼 1850 年 Wilson v. Simpson 案²⁰⁸後，本案為關於修理再製議題最重要案例之一，作為修理再製爭議不可或缺的重要判決。本案原告 Convertible Top Replacement Co.（簡稱 Convertible 公司）係生產敞篷車頂的公司，並供應福特(Ford)與通用汽車(GM)的車頂，Convertible 公司並擁有敞篷車頂之專利，該專利係整體機構的組合專利 (combination patent)，但並未取得個別組件的專利保護。篷布因易損壞而約三年需更換，相較於汽車及其他組件壽命較短。被告 Aro 公司

²⁰⁵ 多位學者專家均對此議題提出看法。參見前註 136；葉雪美，解析美國法院區分專利產品的維修與再造的元則（上），智慧財產月刊，第 112 期，2008 年 4 月；陳佳麟，美國專利產品的修理與再製之區分與案例類型，科技法學評論，第 3 卷，頁 203，2006 年；黃文儀，專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（上），專利師，第 10 期，2012 年 7 月；黃文儀，專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（下），專利師，第 10 期，2012 年 10 月；Janis, *supra* note 153.

²⁰⁶ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850); Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980); Kendall Company v. Progressive Medical Technology, Inc., 85 F.3d 1570 (Fed. Cir. 1996); Surfco Hawaii v. Fin Control Systems Pty, Ltd., 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001) 等。

²⁰⁷ Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 US 336 (1961). 本案專利權人分別對通用及福特提出侵權訴訟，一般稱為 Aro I(365 U.S. 336 (1961))(本文所討論)與 Aro II(377 U.S. 476 (1964))。

²⁰⁸ 此係美國法院早期涉及耗盡原則的案例，該案判決認定侵權人構成「製造」之行為。Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850).

是一間生產篷布的大公司，並銷售供系爭專利頂篷使用的篷布²⁰⁹。

判決要點：

聯邦地方法院與巡迴上訴法院均判 Aro 公司之行為構成侵權。本案爭點在於被告之行為究竟是合法的修理或是非法的再製？而本案件應屬再製行為。其理由為系爭篷布的壽命其實並不算短，且價格也並不便宜，因此可以假設車主在更換篷布時並不會認為只是一項小小的變更。經上訴至聯邦最高法院，法院認為，因為專利權人並不就篷布本身具有專利，亦無權主張排他權。本案爭點在於車主更換耗損的篷布時是否構成侵害，而供應篷布的廠商是否構輔助侵害。聯邦最高法院認為，輔助侵害之成立必須以直接侵害成立為前提。被告 Aro 公司之責任取決於更換篷布之行為本身是「可允許之修理 (permissible repair)」，或是構成侵權的「再製 (reconstruction)」²¹⁰。原告主張篷布是系爭專利的核心 (heart of the invention)，是整體設計具有進步性之關鍵，應受專利保護；又更換該重要元件即構成再製，故必須再取得授權。法院引用前 Wilson 案，認為被告固無權重新製造一個專利物品，但當其中一個元件失去效用，導致整個專利物無法運作時，更換該耗損的重要元件 (worn-out essential part) 只是讓機器回復到購買時的效能，是可允許的修復 (permissible restoration)。組合專利之請求範圍僅及於元件組合之整體，個別的元件均非在權利範圍內。在組合專利中，並沒有所謂受保護的重要或核心元件之說²¹¹。為了維持整體物品的效用 (use of the whole)，而將未獨立取得專利、效能耗盡 (spent) 的個別元件更換掉，不會構成再製²¹²。又聯邦最高法院則認為，必須待整個物品之效能耗盡後 (after the entity, viewed as a whole, has become spent)，其「修理」才會實質等同製造新物品而構成再製 (reconstruction)。

²⁰⁹ Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 US 336, 337-339 (1961).

²¹⁰ *Id.* at 342. (“The determinative question, therefore, comes down to whether the car owner would infringe the combination patent by replacing the wornout fabric element of the patented convertible top on his car, or, even more specifically, whether such a replacement by the car owner is infringing "reconstruction" or permissible "repair.")

²¹¹ *Id.* at 344. (“For if anything is settled in the patent law, it is that the combination patent covers only the totality of the elements in the claim, and that no element, separately viewed, is within the grant. See the *Mercoid* cases, *supra*, 320 U.S. at 320 U. S. 667; 320 U.S. at 320 U. S. 684.”)

²¹² *Id.* at 344. (“We hold that maintenance of the "use of the whole" of the patented combination through replacement of a spent, unpatented element does not constitute reconstruction.”)

而一次更換一個未單獨取得專利的元件，不論是否持續更換同一元件，或是先後更換數個不同元件，均屬物品所有人的合法修理權利²¹³。

結論與建議：

本件判決成為後來許多法院判決遵循的見解²¹⁴。重申被更換的元件的重要性或核心元件並非修理與再製的判斷因素。學說對本案判決有不同看法，有認為對於修理與再製提供了更明確的標準，或是適度的平衡了專利權人與零件供應商之間的利益；但也有質疑其大幅限縮甚至架空了輔助侵害（contributory infringement）的適用²¹⁵。

2. Sage Products, Inc. v. Devon Industries 案²¹⁶

事實概要：

本案原告 Sage 是生產醫療廢棄物處理系統的公司，並就該系統擁有專利。此一專利包含外殼與內容器等元件，其中內容器部分是可更換的。為了遵循醫療廢棄物的處理原則，此一內容器只能使用一次後並做更換，Sage 公司也在產品上作此標示²¹⁷。然而部分醫院在購其此一系統後，卻未按次更換該內容器，而是轉而向也有生產此種內容器的 Devon 公司購買，並安裝在原來向專利權人 Sage 購入的廢棄物系統上。Sage 公司向法院起訴主張由於醫院之行為構成不可允許的再製，故 Devon 提供零件之行為構成輔助侵權。

²¹³ *Id.* at 344. (“Mere replacement of individual unpatented parts, one at a time, whether of the same part repeatedly or different parts successively, is no more than the lawful right of the owner to repair his property.”)

²¹⁴ *Wilbur-Ellis Co. v. Kuther*, 377 U.S. 422 (1964); *Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980); *Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.*, 45 F.3d 1575 (1995); *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, 264 F.3d 1094 (2001); *Husky Injection Molding System Ltd. v. R&D Tool Engineering Co.*, 291 F.3d 780 (2002).

²¹⁵ *Janis*, *supra* note 153, at 436, footnote 102. 本案同時有兩位法官提出協同意見（concurring）及三位法官提出不同意見（dissenting），但都提出修理與再製判斷標準應綜合考量許多因素。更有許多學者認為，本案可能限制輔助侵權補償的適用。

²¹⁶ *Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.*, 45 F.3d 1575 (1995).

²¹⁷ *Id.* at 1576. (“It marks a “BIOHAZARD--SINGLE USE ONLY” warning on the containers and Sage's literature instructs its customers to discard filled inner containers.”)

判決要點：

聯邦巡迴上訴法院駁回原告主張之維修尚未損耗的組件是不可允許的。法院認為，聯邦最高法院在 Aro 案中就可允許修理的範圍，不僅限於暫時或小幅度修理，只要是為了維持整體使用之必要而更換效能耗盡且未單獨取得專利的個別元件，均屬可允許修理之範圍²¹⁸。法院認為，元件並不一定要到無法再使用的地步才可更換，如果實際上已經難以再使用、或繼續使用也不可行時，即可合法予以更換。尤其本案專利權人自己也在產品上標示僅供一次使用，其可以預見消費者會定期更換系爭專利物品中的此一元件²¹⁹。若消費者購買產品後，其依指示更換產品中的廢棄元件卻會構成侵權，並不合理，此係將專利權擴及未單獨取得專利的元件。因此消費者即醫院之更換行為並不構成再製，而提供此一元件的被告公司也不成立輔助侵權²²⁰。

二、合法類似修理樣態²²¹

1. Wilbur-Ellis Co. v. Kuther 案²²²

事實概要：

本案原告 Kuther 擁有魚罐頭裝罐機的專利，此種裝罐機可以將魚肉裝入一磅容量的罐頭。被告 Wilber 公司購入二手的合法專利物裝罐機，有三部機器因為生鏽而無法使用 (inoperative)，且這三部機器跟另一部機器都有待清洗和噴砂

²¹⁸ *Id.* at 1578. ('Nor is the doctrine of repair limited to temporary or minor repairs. It encompasses any repair that is necessary for the "maintenance of the use of the whole" of the patented combination through replacement of a spent, unpatented element.' Aro, 365 U.S. at 346, 81 S.Ct. at 604, 128 USPQ at 359')

²¹⁹ *Id.* at 1579. ('The label on Sage's own inner containers warn that they are for "BIOHAZARD-SINGLE USE ONLY." Sage admitted that it intended that its customers not reuse its containers and has refused to deal directly with distributors and users who do.')

²²⁰ *Id.* at 1579.

²²¹ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 Dana Corporation v. American Precision Company, 827 F.2d 755 (Fed. Cir. 1987); Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD v. R & D TOOL & ENGINEERING CO., 291 F.3d 780 (2002)等。

²²² Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S. 422 (1964).

才能繼續利用。Wilbur 公司委託 Leuschner 公司處理問題，同時並修改四部機器的部分元件的尺寸，使之可裝填五盎司的罐頭。在更改的元件中，有一個已經耗損到必須改成較小的五盎司尺寸才能使用。專利權人 Kuther 主張 Wilbur 公司之行為構成專利侵害²²³。

判決要點：

聯邦地方法院及上訴法院均認為成立，但聯邦最高法院則判決不構成專利侵害。聯邦最高法院認為本案之關鍵仍在於被告修改元件尺寸之行為是否為可允許修理。法院引用 Wilson 案與 Aro 案，強調在整個物品的效能耗盡之前，修復或更換耗損的部分零組件均不構成再製。本案的製罐機雖然需要清理與修補，但是就整個機器而言仍有數年的使用壽命，尚未達到效能耗盡的地步，因此被告之行為仍屬可允許的修理。魚罐頭的尺寸並非專利的發明內容，經修改的六個元件的尺寸、位置、形狀及構造也均非專利的內容²²⁴。法院並進一步說明，系爭行為雖然與一般所稱可允許修理的行為不盡相同，但既然整個專利物品的效能還未用盡，系爭行為應屬「類似修理 (kin to repair)」²²⁵。

2. Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp. 案²²⁶

事實概要：

原告 HP 製造與販賣印表機及拋棄式墨水匣，HP 希望消費者用完墨水時將之丟棄並再購買一個新的。並且，HP 告知消費者自行填充墨水而造成印表機損害須自行負。Repeat-O-Type（簡稱 ROT）公司購買兩款 HP 的墨水匣，其設計均為不可重複充填，HP 在產品的使用說明中均建議消費者用畢即扔 (Discard old print cartridge immediately)。然而 ROT 公司忽略上述建議，其將墨水匣修改可重

²²³ *Id.* at 423.

²²⁴ *Id.* at 424.

²²⁵ *Id.* at 424. (“Petitioners, in adapting the old machines to a related use, were doing more than repair in the customary sense; but what they did was but what they did was kin to repair, for it bore on the useful capacity of the old combination, on which the royalty had been paid.”)

²²⁶ *Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc.*, 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).

新填充，再銷售出去。HP 起訴主張 ROT 構成侵權²²⁷。

判決要點：

地方法院判決本件不構成侵權，案經上訴至聯邦巡迴上訴法院。聯邦巡迴上訴法院認為，構成侵權之行為須是無權之製造、販賣等，故即使本件系爭專利可以在 ROT 的被控侵權產品上讀取，ROT 仍有可能在專利權人未附限制的銷售下有權為之。法院進一步認為，依 Aro 案判決理由，使用與轉售不包括製造新的，物品效能耗盡後的重建。又所謂的再製，因其超過默示授權的合法使用而構成侵權²²⁸。HP 在銷售墨水匣並未附加任何條件，也未主張任何契約上違反。如 HP 所主張本案並非傳統的修理。然而，ROT 的修改也不是所謂的「再製」，因為再製是指整個專利物品的效能已耗盡(the patented combination, as a whole, has been spent)的情形。法院認為，本件的情形較類似於可允許之修理，而非違法之再製 (more akin to permissible “repair” than to impermissible “reconstruction.”)。聯邦最高法院引用 Wilbur-Ellis 案，該案修改裝罐機之行為類似於可允許修理 (akin to repair)，而本案之修改使得消費者可以依其需求使用產品，增進其實用性，亦屬類似可允許修改之情形²²⁹。其中，依聯邦最高法院 Wilson 案的見解，專利權人的意圖(intention)是修理與再製的重要判斷因素為原告 HP 所主張。HP 已經明確的表達墨水匣不能再次使用。但是主要還是聚焦在物的性質上，也就刨刀元件的壽命遠低於整個機器。另外一重點，HP 已表達本產品用畢應拋棄，並引用聯邦最高法院 American Cotton-Tie Co. v. Simmons 案為依據，強調產品上所上之標示的「僅授權供單次使用」(licensed to us once only) 具有重要的意義。然本案法院認為，除非將提款納入有效的契約條款，否則銷售者單方意圖，充其量只是銷售者的期望，沒有限制的效力²³⁰。

²²⁷ *Id.* at 1448.

²²⁸ *Id.* at 1451. (“Reconstruction, i.e., the recreation of a patented combination, is an infringement because such activity is beyond the implied authorization to use and sell a patented device.”) 同時，本案引用默示授權 (implied authorization)。

²²⁹ *Id.* at 1452. 依法院之見解，當墨水匣之墨水用盡時，整個墨水匣及相關組件之效能均為耗盡 (spent) 而有較長的壽命。

²³⁰ *Id.* at 1453. (“Each case turns on its own particular facts, but a seller's intent, unless embodied in an enforceable contract, does not create a limitation on the right of a purchaser to use, sell, or modify

三、違法再製樣態

1. American Cotton-Tie Company. v. Simmons 案²³¹

事實概要：

原告 Cotton-Tie 公司的專利是關於用來捆紮棉花的金屬帶 (metallic cotton-bale ties)，每個金屬帶都包含金屬扣與繫帶，Cotton-Tie 公司則對此二元件之組合擁有專利。該公司在金屬帶印上「僅供單次使用 (Licensed to use once only)」等字樣。正常使用下，客戶會將它用於捆綁棉花，當棉花運抵目的地後，就剪開帶子取出棉花，而金屬帶則無法再使用。被告 Simmons 向這些使用金屬帶的廠商收購無法再使用的金屬帶，經過加工修復，將原先已經損壞的繫帶部分重新修補，裝上金屬扣，再對外銷售。原告提起訴訟，主張被告侵害其專利²³²。

判決要點：

下級法院均認為被告行為不構成專利侵權。然而聯邦最高法院推翻前審的見解，判決被告侵害專利權。法院認為，即使被告有權使用其所購得的金屬扣與損壞的繫帶，也不包含將繫帶修復成一條實質上的新繫帶而組合成一條新的完整金屬帶。因此，被告所為並不是對繫帶或金屬扣的修理，系爭金屬帶在用來捆綁棉花運抵棉花目的地拆卸後，其效能即已用盡²³³。本案與先前 Wilson 案不同，在該案件中，耗損的部分元件可以合法被更換，但本案情形並不同。因此，被告之行為構成專利權侵害。

2. Aktiebolag v. E.J. Co. 案²³⁴

事實概要：

a patented product as long as a reconstruction of the patented combination is avoided. A noncontractual intention is simply the seller's hope or wish, rather than an enforceable restriction.”)

²³¹ Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89 (1882).

²³² *Id.* at 89.

²³³ *Id.* at 94. (“The band was voluntarily severed by the consumer at the cotton mill because the tie had performed its function of confining the bale of cotton in its transit from the plantation or the press to the mill. Its capacity for use as a tie was voluntarily destroyed. As it left the bale, it could be used again as a tie.”)

²³⁴ Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997).

原告 Sandvik 為製造銷售鑽頭的公司，並為本案專利權人，系爭專利為鑽頭結構，包括鑽尖（tip）與鑽柄（shank）等部位，其中鑽尖部分使用後可能會變鈍。此屬於鑽頭的使用的正常現象，專利權人在銷售時也有所預見，因此在出售鑽頭時會一併提供磨刀的指南(guidelines)給客戶，包含如何磨刀及維護產品效能。被告 E.J. 瞄準此一商機，在市場上提供打磨鑽頭的服務，替擁有鑽頭的人處理變鈍的鑽頭(resharpening)，也提供更換鑽尖的服務(retipping)。兩造均同意，當鑽尖耗損到無法打磨的程度時，若不予更換，則整個鑽頭已不再具有任何效用²³⁵。被告先用高溫熱熔移除原來的鑽尖，在裝上新的鑽尖，並依照原告 Sandvik 商品的打磨指南作磨尖處理。Sandvik 認為此依更換鑽尖行為係鑽頭的重製，已構成專利侵害。

判決要點：

聯邦巡迴法院引述 Aro 案的法院見解，認為當整個專利物品效能已經耗盡，就可能構成再製²³⁶。法院進一步強調，專利物品的效能已經耗盡後，必須考慮幾個因素，以決定系爭行為是否構成再製。因素包括被告行為之性質（亦即提供更換鑽頭服務）、系爭裝置之性質及設計（部分零組件的壽命是否較整個物品壽命短）、市場是否有發展出此種服務，以及專利權人之意圖。綜合考慮以上因素，法院認為本案被告之行為已構成再製²³⁷。法院首先表示，被告自己也承認系爭鑽頭的鑽尖部分，一旦無法再使用，則整個鑽頭形同作廢。其次，由被告的行為，

²³⁵ *Id.* at 671. (“The parties agree that when the tip is damaged (i.e. chipped, cracked or sufficiently worn down so that it cannot be resharpened), the drill has reached the end of its useful life unless it is retipped.”)

²³⁶ *Id.* at 673. (“In Aro I, the Supreme Court further explained the test for what constitutes a reconstruction: “The decisions of this Court require the conclusion that reconstruction of a patented entity, comprised of unpatented elements, is limited to such a true reconstruction of the entity as to ‘in fact make a new article after the entity, viewed as a whole, has become spent.’”)

²³⁷ *Id.* at 673. (“There are a number of factors to consider in determining whether a defendant has made a new article, after the device has become spent, including the nature of the actions by the defendant, the nature of the device and how it is designed (namely, whether one of the components of the patented combination has a shorter useful life than the whole), whether a market has developed to manufacture or service the part at issue and objective evidence of the intent of the patentee. Under the totality of the circumstances, we hold in this case that E.J.'s actions are a reconstruction.”)

可以發現其性質其實比較接近再製。被告並不僅僅是單純修復損壞的元件，而是透過移除舊零件、安裝再打磨流程，賦予鑽頭新的生命。此外，本案的鑽頭也沒有包含壽命明顯較短的零件。此顯然與 Wilson 案不同，其刀片是屬於需要定期更換的耗材，但本案中被告所更換的零件並不具有此一性質²³⁸。又法院認為，市場的發展也一項考慮因素。在 Aro 案中，基於對特定零件（車頂篷布）的需求，便發展出提供服務的產業，市場的發展可以證明此依零件確實有維修更換的需要。而本案沒有證據顯示存在這樣市場，頂多只有少數的客戶的需求。證據顯示，原告 Sandvik 並沒有要讓該款產品的零件被更換，因為原廠並沒有銷售此零件，客戶僅能選擇依照指南打磨耗損的部位，或購置新的機器。本案被告更換零件的行為屬於整理效能耗盡物品的再製，而非可允許的修理（reconstructing an otherwise spent device）²³⁹。

四、使用或販賣專利物之主要元件而權利耗盡樣態²⁴⁰

United States v. Univis Lens Co. 案²⁴¹

事實概要：

原告 Univis 就鏡片製造方法及不同反光度的鏡片玻璃的形狀、尺寸、組成與性質取得專利，該專利申請專利範圍為鏡片成品，但本案涉及半成品並未取得專利保護。Univis 將專利分別授權給批發商（wholesalers）、成品零售商（finishing retailers）及處方零售商（prescription retailers）。Univis 依分別不同對象訂定三種不同的授權條款。與批發商的授權條款中，約定該批發商購買空白鏡片後磨成成品後，再以授權契約中的特定售價銷售給處方零售商。與成品零售商的授權條款中，規定成品零售商購入空白鏡片後磨成成品鏡片，並依約定價格銷售給客戶。與

²³⁸ *Id.* at 673. (“This is not a case where it is clear that the patented device has a useful life much longer than that of certain parts which wear out quickly. For example, in *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. (9 How.) 109, 12526, 13 L.Ed. 66 (1850)”).

²³⁹ *Id.* at 674.

²⁴⁰ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).; *LifeScan Scotland, Ltd. v. Shasta Technologies*, 734 F. 3d 1361 (Fed. Cir. 2013)。

²⁴¹ *United States v. Univis Lens Co.* 316 U.S. 241 (1942).

處方零售商的授權條款中，該零售商只能依約定價格銷售眼鏡成品給客戶，但不能磨製成品鏡片。並且，如果被授權人如違反固定價格條款，Univis 公司可能停止授權²⁴²。因為空白鏡片本身並未單獨取得專利，但將其製造成成品鏡片則會落入系爭專利範圍，等同下游廠商均再向專利權人取得授權，專利權人利用授權契約限制下游廠商對外銷售價格。

判決要點：

地方法院認為，批發商與成品零售商專利權人應有限制權利，但處方零售商的部分涉及美國休曼法（Sherman Act）。本案上訴最高法院後認為，就系爭專利範圍，空白鏡片含有系爭專利範圍的必要特徵（essential features），且其唯一功用為磨製成系爭專利的成品鏡片，除此以外無其他用途²⁴³。法院亦表示，如果專利權人自己或授權他人將空白鏡片銷售給下游廠商，而空白鏡片除了磨製成成品鏡片再銷售給消費者之外，並無其他用途，基於合法銷售的專利物品，購買者可以合法使用或轉售之原則，該廠商可以合法製成成品；此時，專利權人在轉移空白鏡片所有權時，也同時授權下游廠商可製成成品，專利權人應已取得銷售的對價。聯邦最高法院進一步說明，專利法目的在於促進創新法展，而專利權人可以擁有專利權，但在銷售後，就會耗盡使用及販賣的權利，以重申專利權耗盡原則²⁴⁴。因此，專利權人不得以專利侵權來控制下游出售成品的價格，或依休曼法，也不能透過價格限制方法來控制價格。即專利權人的合法第一次銷售即發生權利耗盡的效果，不論其銷售的是整個專利品，或是僅銷售未完成的半成品，再由下游廠商製成成品²⁴⁵。

²⁴² *Id.* at 246.

²⁴³ *Id.* at 249. (“Notwithstanding the assumption which we have made as to the scope of the patent, each blank, as appellees insist, embodies essential features of the patented device, and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent.”)

²⁴⁴ *Id.* at 250. (“But sale of it exhausts the monopoly in that article, and the patentee may not thereafter, by virtue of his patent, control the use or disposition of the article. *Bloomer v. McQuewan*, 14 How. 539, 55 U. S. 549550; *Adams v. Burke*, 17 Wall. 453; *Hobbie v. Jennison*, 149 U. S. 355.”)

²⁴⁵ *Id.* at 252. (“The first vending of any article manufactured under a patent puts the article beyond the reach of the monopoly which that patent confers. Whether the licensee sells the patented article in its completed form or sells it before completion for the purpose of enabling the buyer to finish and sell it, he has equally parted with the article, and made it the vehicle for transferring to the buyer

結論與建議：

本案由於涉及對下游廠商，即被授權人限制銷售價格的反托拉斯（anti-trust law）問題²⁴⁶而必須一併處理專利權利耗盡的解釋問題。本案建立重要原則，即未完成品即使未實現專利範圍的全部要件，但含有專利範圍的重要特徵（essential features），且其唯一功用為用於系爭專利物，除此以外無其他用途，亦構成專利權人的權利耗盡，亦成為後案重要引用依據。此對於後來商業模式的策略與授權契約條款的设计，均為極重要的指標及適用的案例。

五、附條件販售、售後限制而權利耗盡樣態²⁴⁷

1. Adams v. Burke 案²⁴⁸

事實概要：

專利權人 Merrill & Horner 轉讓權利給 Lockhart & Horner，並限定於 Boston 城市為中心的 10 英里以內為授權區域。之後專利權人又將其仍持有之專利權利再轉讓給原告 Adams。被告殯葬業者 Burke 從波士頓地區（簡稱 A 地）Lockhart & Horner 購買此專利產品，然後於其所在地區（簡稱 B 地）進行使用。因為棺木蓋專利在 B 地也有另一受讓人 Adams，故受讓人 Adams 指控 Burke 侵犯了他在棺木蓋這種產品上的專利權。

判決要點：

聯邦最高法院拒絕認可在合法取得專利物的使用區域的限制。首先建立有關第一次銷售原則的專利權利耗盡理論基礎。美國聯邦最高法院在該判決中指出，原告 Adams 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

ownership of the invention with respect to that article. To that extent, he has parted with his patent monopoly in either case, and has received in the purchase price every benefit of that monopoly which the patent law secures to him.”)

²⁴⁶ 此議題非本論文重點，予以省略討論。然而，在案件事實的認定上，本文作者認為，以美國判例法為主的國家而言，該綜合條件判斷上均對權利耗盡的適用產生實質的影響。

²⁴⁷ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 KEELER v. STANDARD FOLDING BED COMPANY, 157 U.S. 659 (1895).

²⁴⁸ Adams v. Burke, 316 US 241 (1873).

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²⁴⁹。而在專利法的精神上或其雙方契約中亦並無此限制，無論專利權人分割專利區域，一旦合法被製造或販售，關於專利權人或受讓人或被授權人都無權對合法產品限制²⁵⁰。

結論與建議：

此判決僅涉及合法售出後的專利產品使用問題，並沒有涉及合法售出後專利產品再銷售問題。之後最高法院 *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.* 案²⁵¹ 做出補充，認定合法售出後的專利產品再次銷售與使用沒有實質的區別。

2. *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.* 案²⁵²

事實概要：

美國電信及電話公司（American Telegraph & Telephone Co.，簡稱 AT&T）擁有數件真空管放大器（vacuum tube amplifier）專利，該等專利可應用於不同技術領域，包括電話及動畫投影。AT&T 保留在商業領域（即電影劇院設備）之製造銷售該放大器之排他權給其子公司 Western Electric，並授權 American Transformer Company（簡稱 ATC）製造並銷售限於 AT&T 子公司 Western Electric 使用之放大器。被告 General Talking Pictures（簡稱 GTP）自 ATC 購買放大器，並明知違

²⁴⁹ *Id.* at 456. (“But in the essential nature of things, when the patentee, or the person having his rights, sells a machine or instrument whose sole value is in its use, he receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict that use.”)

²⁵⁰ *Id.* at 456-457.

²⁵¹ *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。

Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 US 659 (1895).

²⁵² *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.* 304 U.S. 175 (1938).

反 AT&T 與 ATC 授權條款而仍租予電影劇院²⁵³。原告 AT&T 子公司 Western Electric 遂控告 ATC 及 GTP 專利侵權，GTP 則抗辯 ATC 至 GTP 之銷售過程中專利權業已耗盡。

判決要點：

General Talking Pictures 援引 Adams 案之耗盡理論，主張當該物品是經由授權他人製造，並於一般商業交易管道流通且買受人已支付相應對價，專利權人無法憑藉專利權限制專利物品之使用。最高法院否決 General Talking Pictures 之耗盡主張，指出本案與 Adams 案不同，本案被授權人之銷售專利擴音器給被告並非合法販賣，因為被授權人明知擴音器將在電影劇院中使用，然而專利權人並未授權被授權人 American Transformer Company 販賣擴音器供電影劇院使用，而且也未販賣擴音器給 General Talking Pictures，被授權人對買受人 General Talking Pictures 所為販賣並不在授權範圍內。聯邦最高法院認定將擴音器用於電影劇院並非在授權之個人使用範圍內，被授權人所為之販賣違反授權範圍，該販賣為一無權販賣²⁵⁴。聯邦最高法院認為，毫無疑問地，專利權人有權在與專利排他權利範疇未有衝突之條件下，授權他人製造、使用、銷售等行為，專利權人並可授權他人在所有領域使用或限制在特定領域內使用，故 ATC 不得讓與上訴人雙方皆明知未被授權銷售之權利²⁵⁵。

六、美國境內製造且國外組裝樣態²⁵⁶

²⁵³ *Id.* at 179-80.

²⁵⁴ *Id.* at 180.

²⁵⁵ *Id.* at 181. (“Patent owners may grant licenses extending to all uses or limited to use in a defined field. *Providence Rubber Co. v. Goodyear*, 9 Wall. 788, 76 U. S. 799800; *Gamewell Fire Alarm Telegraph Co. v. Brooklyn*, 14 F. 255; *Dorsey Rake Co. v. Bradley Co.*, No. 4,015, 7 Fed.Cas. 946947; *Robinson on Patents*, §§ 808, 824. Unquestionably, the owner of a patent may grant licenses to manufacture, use, or sell upon conditions not inconsistent with the scope of the monopoly.”)

²⁵⁶ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 *DEEPSOUTH PACKING CO., INC. v. LAITRAM CORP.*, 406 U.S. 518 (1972); *STANDARD HAVENS PRODUCTS INC. v. GENCOR INDUSTRIES, INC.*, 953 F.2d 1360 (Fed. Cir. 1991); *ENPAT, INC. v. MICROSOFT CORPORATION*, 6 F.Supp.2d 537 (E. D. Virginia 1998); *SYNAPTIC PHARMACEUTICAL CORPORATION v. MDS PANLABS, INC.*, 265 F.Supp.2d 452 (D New Jersey 2002); *NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005); *EOLAS TECHNOLOGIES INCORPORATED v. MICROSOFT*

Microsoft Corp. v. AT&T Corp. 案²⁵⁷

事實概要：

原告 AT&T 擁有電腦中用於數位編碼與壓縮錄製語言的方法專利，被告微軟(Microsoft)的視窗作業系統 (Windows) 包含了相關軟體，且一旦安裝後，會讓電腦自動執行該方法專利。微軟銷售視窗作業系統給國外電腦製造商，讓其將視窗按裝於其銷售的電腦中。微軟以硬碟或加密的網路傳輸，寄給每個電腦一製造商一套視窗作業系統的母版 (master version)，讓電腦製造商用該母版進行複製，並安裝於每國外製造的電腦中。原告 AT&T 認為在海外安裝微軟視窗作業系統侵害其專利，其引用美國專利法第 271 條(f)，認為微軟「從美國…提供」(supplied... from the United States)，於海外結合 (combination) 了 AT&T 之語言處理專利之元件 (components)。因此，已構成第 271(f)之海外輔助侵權責任²⁵⁸。被告微軟主張，軟體是無體的資訊，不算是第 271 條(f)中所指的元件 (components)。而且，在美國海外所複製的視窗作業系統，不能算是「從美國…提供」(supplied... from the United States) ²⁵⁹。

判決要點：

紐約南區聯邦地區法院判決微軟要負第 271(f)的海外輔助侵權責任，而上訴到聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院也支持地區法院判決。本案繼續上訴到聯邦最高法院。最高法院認為，安裝於海外製造電腦中的視窗作業系統軟體之複製 (copies)，並非微軟從美國出口，因此，微軟並不符合第 271 條(f)的所謂的「從美國…提供」該電腦「元件」。聯邦最高法院指出，根據第 271 條(f)(1)之規定，必須是將專利保護之發明的元件 (component)，這些元件尚未組成一整體或一部份，提供到美國海外，並積極地引誘將這些元件組合。而本案中是微軟視窗作業系統的複製版本 (copy of Windows)，才是第 271 條(f)中所謂的元件，並非視窗作業系統本身 (Windows in the abstract)。該條條文中強調需將「這些元件」

CORPORATIO, 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005); Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation v. Shell Oil Company, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)等。

²⁵⁷ Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007).

²⁵⁸ *Id.* at 441-42.

²⁵⁹ *Id.* at 446-47.

(such components) 組合起來以形成受專利保護之發明。而在本案中受專利保護之發明，乃是 AT&T 的語言處理電腦，該抽象的軟體程式碼，若沒有物理的形體，只是一概念，所以並非第 271 條(f)所謂的「可組合」的「元件」。本案中，微軟將視窗作業系統母版寄送到海外，再讓電腦製造商自行複製。最高法院認為，所謂的「提供」，與後續的複製、重製等行為不同。法院指出，必須從美國提供到海外的元件，被組合起來，才會構成第 271 條(f)的責任。由於微軟提供海外一母版後，是海外的製造商再從母版複製，並將複製版本組合於電腦中。而海外電腦製造商的複製行為，不能算是「從美國境內提供」²⁶⁰。聯邦最高法院指出，專利法的基本原則仍然是尊重各國主權的屬地主義。海外的行為原則上由國外的法律管轄。專利法第 271 條(f)是一種例外規定，但此一例外規定必須嚴格解釋，做限縮解釋，不包括軟體本身，而指軟體的載體，且不能擴張包含海外的軟體複製版，這是符合屬地主義的原則。若想在海外保護其專利，應該取得其他國家的專利並利用他國法院執行其專利²⁶¹。同時，聯邦最高法院也知道，若嚴格解釋第 271 條(f)，將對軟體製造商創造出漏洞 (loophole)，但應該交由國會去修法解決，而非透過解釋以擴張適用範圍²⁶²。因為美國國會當初會增訂第 271 條(f)，就是因為最高法院 1972 年的 *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.* 案²⁶³。

結論與建議：

台灣對專利侵權仍為屬地主義原則，並沒有像美國專利法第 271 條(f)規定。然而台灣身處國際化環境，尤其以代工產業為導向，製造工廠亦多移往海外基地，亦可能面臨類似問題尚待法院實務的解釋。

²⁶⁰ *Id.* at 452-54.

²⁶¹ *Id.* at 454-56.

²⁶² *Id.* at 456-59.

²⁶³ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972). 因該案 1984 年美國專利法修正時，國會基於當時的環境背景以及美國社會與企業的期待。被告 *Deepsouth* 生產一種受專利保護之機器的所有構件，並將該等構件輸送到國外，由其顧客依照其所提供的安裝手冊進行組裝。*Deepsouth* 案判例中彰顯了出口專利構件至境外組合之行為，在當時並不違反任何一條專利法。美國國會視此為法律漏洞，為了有效截斷仿冒品構件的供應源頭，遏止仿冒者輕易地透過「從美國提供專利構件到境外組合」，而避開專利法規之規定，因此在專利法第 271 條中增列第 (f) 項。

七、基改再繁殖種子樣態²⁶⁴

Bowman v. Monsanto Co. 案²⁶⁵

事實概要：

原告專利權人孟山都 (Monsanto) 公司發明了一種基改大豆，讓大豆在噴灑嘉磷塞 (glyphosate) 時仍能存活，嘉磷塞是一種除草劑常用的活性成分，包括 Monsanto 公司自己的除草劑「Roundup」也是這種除草劑。孟山都公司稱自己所改良的這種大豆為「Roundup Ready 種子」。孟山都公司自己銷售 Roundup Ready 大豆種子，或者授權其他公司銷售 Roundup Ready 大豆種子，以一特別的授權契約賣給農夫。該授權契約允許農夫僅可在一季裡種植所購買的種子。收成後，農夫可以自己消費這些種子，或將其當作商品賣給穀倉業者或農業加工者。農夫不可用收成後種子再去種植，也不可將種子提供給他人種植。是因為避免農夫自己去生產「Roundup Ready 大豆種子」，這種基改種子的特性，可以透過種植後自我複製。孟山都公司為了要讓農夫每季都持續向孟山都公司購買新種子，故不允許農夫留種再種²⁶⁶。被告 Vernon Bowman 先生是印第安納州的農夫，他從孟山都公司的關係企業購買「Roundup Ready 大豆種子」。在第一個種植季遵守授權契約，將購買來的種子種植，收成後全部都賣給穀倉業者。但在第二個種植季，他認為通常收成情況比較差，不想給孟山都公司賺授權金，因而向穀倉業者購買了部分「銷售用大豆 (commodity soybeans) 拿來種植。後續，Bowman 先生又將第二季收成的種子留下一部份，在次年種植，如此反覆，用此種方式收成了八次作物²⁶⁷。原告孟山都公司控告 Bowman 侵害 Roundup Ready 種子之專利，而 Bowman 提出權利耗盡抗辯，主張孟山都公司不能控制其對種子的使用，因為這些種子已

²⁶⁴ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 MONSANTO COMPANY v. SCRUGGS, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006); MONSANTO COMPANY v. Homan McFARLING, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004); MONSANTO COMPANY v. Homan McFARLING, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002) 等。

²⁶⁵ Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).

²⁶⁶ *Id.* at 1764-65.

²⁶⁷ *Id.* at 1765.

經過之前的合法銷售 (authorized sale) ²⁶⁸。

判決要點：

地方法院不接受 Bowman 先生的抗辯而判決其侵權，聯邦巡迴上訴法院亦支持地區法院判決。法院認為，Bowman 先生已經「創造了一個新的侵權物品 (created a newly infringing article)」。在耗盡原則下，合法銷售後雖可讓物品所有權人有權使用專利物品，但無權以該物品為模樣創造出一個實質全新的物品，因為製造物品的權利仍然屬於專利權人²⁶⁹。本案上訴到聯邦最高法院認為，權利耗盡原則並不允許農夫在未得到專利權人同意下，種植和收成，繁殖 (reproduce) 該專利種子。原則對專利權人所限制的權利，僅在該所販售之「特定物品 (particular article)」之上，但專利權人仍然有權禁止買家以所購買之專利物品製造新的複製品²⁷⁰。Bowman 先生種植和收成孟山都的專利種子，對孟山都公司專利發明製造額外的複製品，其行為不在權利耗盡的保護範圍內。聯邦最高法院認為，Bowman 先生的主張才是創造例外，因為過去早已建立好的 (well settled) 權利耗盡原則，本來就沒有擴張到「製造新產品的權利」。而採取正常的權利耗盡原則，正常的農夫還是可以正常地使用種子。而 Bowman 先生反而是不正常的使用²⁷¹。最後聯邦最高法院強調，本案的判決結論僅侷限於本案，而不及於所有複製的產品 (self-replicating product)。因為這種發明越來越普遍、複雜且多元。在其他情況，產品的自我複製可能不受購買者的控制；或有時候自我複製只是使用該產品的必要而附帶的步驟。例如著作權法就規定，在使用電腦程式必要過程

²⁶⁸ *Id.* at 1765. (“Bowman raised patent exhaustion as a defense, arguing that Monsanto could not control his use of the soybeans because they were the subject of a prior authorized sale (from local farmers to the grain elevator.”)

²⁶⁹ *Id.* at 1765. (“It reasoned that patent exhaustion did not protect Bowman because he had “created a newly infringing article.” 657 F.3d, at 1348. The “right to use” a patented article following an authorized sale, the court explained, “does not include the right to construct an essentially new article on the template of the original, for the right to make the article remains with the patentee.”)

²⁷⁰ *Id.* at 1766. (“[T]he purpose of the patent law is fulfilled with respect to any particular article when the patentee has received his reward ... by the sale of the article”; once that “purpose is realized the patent law affords no basis for restraining the use and enjoyment of the thing sold.”)

²⁷¹ *Id.* at 1768.

中會創造出的複製或修改，並不構成著作權侵權²⁷²。

八、國內或國際之權利耗盡樣態²⁷³

FUJI Photo Film Co. Ltd. v. Jazz Photo Corp. 案²⁷⁴

事實概要：

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)。FUJI 公司擁有 LFFP 相機相關專利，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 Jazz (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 Jazz 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²⁷⁵。於是，被告向 CAFC 提起上訴。

判決要點：

聯邦巡迴上訴法院認為，區分維修及再造的基礎理論是「權利耗盡」原則²⁷⁶，法院補充認為，本案行為屬於重複使用原來的元件，根本未更換元件，因此，不屬於修理，亦非再製²⁷⁷。又本案區分相機的第一次銷售地區，一個專利產品在美

²⁷² *Id.* at 1769. ('17 U.S.C. § 117(a)(1) ("[I]t is not [a copyright] infringement for the owner of a copy of a computer program to make ... another copy or adaptation of that computer program provide[d] that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program".')

²⁷³ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 *KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC.*, 133 S.Ct. 1351 (2013); *FUJIFILM CORPORATION v. BENUN*, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010) 等。

²⁷⁴ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094 (Fed.Cir.2001).

²⁷⁵ *Id.* at 1094-1098. ("The Commission determined that twenty-six respondents, including the appellants, had infringed all or most of the claims in suit of fourteen Fuji United States patents, and issued a General Exclusion Order and Order to Cease and Desist.")

²⁷⁶ *Id.* at 1103. ("Underlying the repair/reconstruction dichotomy is the principle of exhaustion of the patent right.")

²⁷⁷ *Id.* at 1107. ("The ruling of reconstruction as to these patents is incorrect, because the

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。基於專利權的「屬地主義」及「國內耗盡原則」，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²⁷⁸。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。

結論與建議：

依國際法規範下，並無限制各國是否採取國際耗盡或國內耗盡原則，然國際趨勢為採國際耗盡，美國專利採國內耗盡原則似為少數。又多數學者認為，此與各國政策有關而非純屬法律問題，又牽涉各國貿易法相關規定及執行，但仍傾向採國際耗盡原則較屬公平合理。

九、代工製造權/委託製造權之權利耗盡樣態²⁷⁹

1. Cyrix Corp. v. Intel Corp. 案²⁸⁰

事實概要：

原告專利權人 Intel 公司授權德州儀器公司 (Texas Instruments)，並簽訂交互授權契約 (cross-license agreement)，Intel 公司明確授權德州儀器公司製造及銷售系爭第 338 號專利請求項 1 之微處理器，因此德儀公司有權生產該微處理器²⁸¹。

remanufacturing processes simply reuse the original components, such that there is no issue of replacing parts that were separately patented. If the claimed component is not replaced, but simply is reused, this component is neither repaired nor reconstructed.”)

²⁷⁸ *Id.* at 1104. (“Thus when a patented device has been lawfully sold in the United States, subsequent purchasers inherit the same immunity under the doctrine of patent exhaustion.”)

²⁷⁹ 除本文特別討論之案例外，相關案例亦可參考 INTEL CORPORATION v. ULSI SYSTEM TECHNOLOGY, INC., 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993).

²⁸⁰ *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex. 1994); *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 42 F.3d 1411 (Fed. Cir. 1994).

²⁸¹ *Id.* at 531. (“TI and Intel entered into a patent crosslicense agreement as of September 1, 1971 (the "1971 Agreement")....The 1971 Agreement was a broad crosslicense which granted each party a

被告 Cyrix 公司向德州儀器公司訂購此種微處理器，由德州儀器公司代工生產，被告委託德儀將該微處理器與外部記憶體結合，最後交給被告 Cyrix 公司銷售。原告專利權人 Intel 公司主張此種將微處理器與外部記憶體結合的行為已侵害系爭專利的請求項 2 及 6。被告與訴訟參加人德儀公司均抗辯，不論是被告或其客戶將此二元件相結合，均因權利耗盡及默示授權而不構成侵權。

判決要點：

法院引用前揭 *Univis* 案表示，當專利權人自己或授權他人為第一次銷售後，即發生權利耗盡的效果。銷售整個專利物或銷售含有系爭專利的重要特徵（essential features）的元件皆屬之²⁸²。因此，購買者可以為合法的使用或轉售，合法的被授權人如果將專利物品銷售出去，取得物品之人亦可合法的轉售。同時，耗盡原則也適用於當半成品除了製成專利物品之外無其他用途時，該半成品的銷售也會發生耗盡的效力。法院認為，系爭專利中的微處理器為德儀為被告代工生產的產品，除了與系爭專利請求項 2 與 6 的外部記憶體相結合外，不具有其他商業上可行（commercially viable）的用途²⁸³。被告的微處理器必須接上外部記憶體才能運作，也可一種半成品（unfinished），如同聯邦最高法院 *Univis* 案中的空白鏡片，故符合 *Univis* 案中所建立的原則。因此，德州儀器公司合法被授權製造系爭專利請求項 1 的微處理器時，也同時耗盡請求項 2 與 6 的權利。故不論是被告 Cyrix 公司自己或其客戶均可合法使用及轉售，包括與外部記憶體相結合，而不會構成任何直接或間接侵權。而默示授權部分，也因為符合「無侵權以外之其他用途（no noninfringing use）」及「依當時情形可認為有授權存在（the circumstance plainly indicate that the grant of a license should be inferred）」兩項要件而成立²⁸⁴。

nonexclusive, royalty free license under the patents of the other party "to make (but not to have made) LICENSED PRODUCTS worldwide...')

²⁸² *Id.* at 540.

²⁸³ *Id.* at 541. ("Cyrix's microprocessors cannot be used for any commercially viable purpose without necessarily forming the combination covered by and without necessarily infringing claims 2 and 6 of the '338 Patent.")

²⁸⁴ *Id.* at 541.

2. Cyrix Corp. v. Intel Corp. 案²⁸⁵

事實概要：

Cyrix 公司係設計及銷售微處理器 (microprocessor) 的廠商，其業務模式為委託他人代工製造包含其設計的微處理器晶片，其代工廠包括 IBM 及 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. (以下簡稱「ST」公司)，再將該晶片販售給 Cyrix 公司。專利權人 Intel 公司主張 Cyrix 生產的微處理器晶片侵害其專利，Cyrix 公司主動向德州聯邦地方法院提起確認之訴 (declaratory judgment action)，其中主張其晶片係向 IBM 與 ST 所購入，根據 IBM 及 ST 分別與 Intel 簽訂該專利交互授權而為合法被授權人，Cyrix 晶片因而豁免專利侵害²⁸⁶。Intel、IBM 及 ST 亦要求法院即決判決 (summary judgment)，地方法院駁回 Intel 要求，但准許 IBM 及 ST 的要求。

判決要點：

聯邦地方法院認為，IBM 有權為 Cyrix 代工及提供微處理器晶片，因為在 Intel 與 IBM 授權合約並未限制該晶片產品必須為 IBM 所設計的。同時，聯邦地方法院亦認為，在 ST 與 Intel 的授權契約下，ST 有權委託第三人為其製造該晶片，包括其子公司 ST-Italy，並銷售給 Cyrix 公司。聯邦巡迴上訴法院亦認可地方法院的即決判決，並確認本案最後爭點在於 IBM、ST 與 Intel 授權契約是否使 IBM 及 ST 有權製造或委託製造該晶片並銷售給 Cyrix，並分別就 IBM 與 Intel 授權契約及 ST 與 Intel 授權契約提出理由。就 IBM 契約部分，針對英特爾援引 Atmel 案之見解，聯邦巡迴上訴法院認為兩案授權契約之規範內容不同。將 1.23 條「IBM 授權產品」之定義 (IBM Licensed Products)，代入第 2.2.1 條授權條款所提及的「IBM 授權產品」中，並重新組合第 2.2.1 條之授權條款，可得知所謂「IBM 授權產品」並未以 IBM 所自行設計的產品為限²⁸⁷。在 IBM 授權產品的定義內，並未附加任何 IBM 字眼。其次，如同 IBM 所辯稱，在定義「IBM 授

²⁸⁵ Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 f.3d 1381 (Fed. Cir. 1996).

²⁸⁶ *Id.* at 1384.

²⁸⁷ *Id.* at 1385. (“2.2.1 to make, use, lease, sell and otherwise transfer IHS Products, IHS Complexes, IHS Programs, Supplies and any combination of any, some or all of the foregoing and, also, Semiconductor Apparatus and to practice any method or process involved in the manufacture or use thereof.”).

權產品」時，其附加 IBM 字眼的用意，主要與「Intel 授權產品」作區分，並無附加「三洋限制」條款²⁸⁸。在本案中，由於 IBM 授權產品在契約定義條款內已有明確規範，因此無須透過解釋方式，就授權條款（即第 2.2.1 條）內所提到的 IBM 字眼，另作解釋。聯邦巡迴上訴法院亦認為，第 2.2.2 條文規定得委託製造及委託設計者，係「半導體裝置」，並未設定任何限制，因此，IBM 當然有權為他人作代工服務。又聯邦巡迴上訴法院認為，第 2.2.3 條係針對委託製造所作規範，本文中 IBM 並未為「委託製造」行為，而係自己製造，故該條並不適用。且依第 2.2.3 條 IBM 得委託製造的產品，係半導體裝置以外的「其他」IBM 授權產品，自不得因第 2.2.3 條而限縮第 2.2.1 條及第 2.2.2 條已給予之授權範圍²⁸⁹。另外關於 ST 契約部分，聯邦巡迴上訴法院認為本案與 Shell 案並不同。Shell 案²⁹⁰，Shell 與 Carbide 間所訂定之委託製造及回售契約，表面上雖為兩件契約，但實際上則為單一契約，其目的乃在規避 Shell 與 DuPont 間契約禁止轉授權之條款。ST 與 Cyrix 間的晶圓買賣契約及 ST 與 ST-Italy 間的委託製造契約係屬兩件契約，ST 乃合法行使其與英特爾間有關委託製造之授權，以滿足其與 Cyrix 間的出賣人義務，而非收取費用讓 Cyrix 使用英特爾的專利²⁹¹。

結論與建議：

美國聯邦法院對於被授權人是否擁有代工製造權問題，應朝更開放性解釋之

²⁸⁸ 英特爾援引前述 Atmel 案例，主張 Atmel 案曾確立乙項原則，即交互授權契約之被授權人，其使用專利及製造、銷售專利產品之權利，僅限於該被授權人自己之產品，不及於第三人設計之產品，即所謂「三洋限制（Sanyo Limitation）」原則。See Intel Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 946 F. 2d 821, 20 USPQ 1161 (Fed. Cir. 1991).

²⁸⁹ *Id.* at 1386. (“Moreover, 2.2.3 relates to products "other than Semiconductor Apparatus." We do not accept Intel's argument that section 2.2.3's limitations with respect to other products somehow cut back on unambiguous rights granted in sections 2.2.1 and 2.2.2 regarding the products in question.”)

²⁹⁰ E.I. du Pont de Nemours and Co. v. Shell Oil Co., 498 A. 2d 1108, 227 USPQ 233 (Del. 1985).

²⁹¹ *Id.* at 1387. (“ST is selling wafers. It is not selling or receiving payment for the use of its license from Intel. It has not authorized STItaly to make the wafers for or sell them to anyone other than ST. The production of the wafers is for the use of ST, the original licensee, and not for the use of STItaly. This is a valid exercise of the havemade rights granted under the License Agreement and does not constitute a sublicense.”)

趨勢，專利權耗盡理論和授權契約之解釋具有重要關聯，而被授權人是否具有代工製造權或委託代工製造權常常決定於授權契約條款約定及解釋，例如專利權人為了避免未被授權廠商有搭便車可能，常於契約中排除代工廠所製造產品與其他未授權產品組合，一概排除在授權範圍內。又授權契約往往與雙方當事人主導地位息息相關，被授權人於授權契約設計時應考量其可能商業模式，並應注意遭侵權指控時得主張之法律抗辯。

第六節 小結

自人類歷史以來，為了生存而有利用環境或發明工具。為了促進人類文明生活的進步，各國乃陸續賦予創作人具有獨占的權利。美國為專利制度最為發達的國家之一，依據憲法最早之現代專利法。美國專利法初始立意「任何在太陽下任何人為的事物」皆可專利標的為最廣，到世界貿易組織的「與貿易有關之智慧財產權協議」(TRIPs)，將人類在任何領域的發明列入保護範圍。雖世界各國對專利保護的對象定義不盡相同，但多以德國學者 Kohler 所下定義為基礎。然而隨科技發展及經濟活動的多元，如創新的電腦軟體、商業方法與生物技術等多樣特性，在基於各國利益及生命倫理秩序的維護，仍將存在若干差異。依專利權基本概念為專利權人可主張排除他人之「製造、使用、販賣要約、販賣或為上述目的而進口」等行為類型，且皆可個別獨立行使之權利。但實務上人類行為是複雜的，許多無法以法律文義涵蓋，因此，美國以判例法建立各實施樣態的適法性，則極具意義。如要排除非法的侵害，必須從專利權侵害的概念與要件，認識其法律規範的主客觀認定要件，例如需符合專利侵害判斷法理。然而為了強化專利制度有效的實施與保障發明人，美國最早立法「間接侵害制度」，但也超出專利保護必須以「全部利用到專利技術」的本質。又美國國內創新產業及國內市場保護刻意政策下，美國新增第 271 條 (f) 以保障其重要核心零組件技術的輸出，以防止他國刻意設立海外工廠以規避實質的侵害。

專利法除在於保障專利權人之利益外，促進社會整體技術之進步以兼顧公共利益，才是專利制度的目的。對於專利權效力的限制，主要以政策性加以排除以

及特殊的強制授權樣態。其中又以最早由德國法學家 Josef Kohler 所創的專利權耗盡原理 (patent exhaustion doctrine, 又稱「第一次銷售理論」, first-sale doctrine) 法理與政策的爭論受到廣泛的重視, 此基於合法取得專利物後, 市場的自由流通與專利權人報酬的衡平。然該理論涉及自由交易及授權的經濟行為, 是否為強行效力或可依雙方設定契約條件, 在近代各國成為重要的爭論焦點。因各國實務案例事實的差異, 各國論點及法院判決仍待整合。另一與國內及國際耗盡原則適用的貨品平行輸入問題, 仍是各國公平貿易探討的議題。更基於世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定第 6 條規範, 權利耗盡適用成為各國經貿政策的手段, 如歐盟實施專利區域耗盡 (regional exhaustion) 以利於歐盟成員的競爭優勢。此外, 與專利權耗盡最相關的理論為默示授權 (implied license) 及反托拉斯法或反壟斷法 (anti-trust law), 但各國的法理基礎仍有差異, 例如依誠實信用原則、權利濫用禁止、權利失效、情事變更, 以及禁反言原則等。美國法院對默示授權的成立要件包括「無侵權以外的其他用途 (No Noninfringing Use), 與「依當時情形可認為有授權存在 (the Circumstances Plainly Indicate that the Grant of a License Should Be Inferred)」。「反托拉斯」(anti-trust law) 源起於美國, 即防止「商業信託」(稱為卡特爾, Cartel) 的企業聯合, 阻止不公平的商業行為。競爭法在美國稱為反托拉斯法, 是以規範市場上反競爭行為, 以達成促進並保持市場競爭的法律。反托拉斯法與專利法的獨佔權的界限仍有爭議, 然在智慧財產權國際組織仍受到相當的尊重, 並已成為國際貿易上各國共同遵守的遊戲規則。最後, 廣達案後對於附條件銷售或授權與是否可訂定銷售後限制的合法性, 學者與實務專家對於專利權利耗盡的法理適用與法體系的衝突, 解釋產生不同的見解。尤其在美國判決先例的實際論證中, 世界各國莫不加以探討及參考作為其國內適切的援引。廣達案凸顯台灣資訊代工廠商在產品供應鏈必須承擔所有專利侵權的風險與責任, 卻無法迴避專利權人主動要求專利授權的困境。有鑑於專利權耗盡原則之發展起源自歐美重要法理及判例實務, 而我國又以國際出口貿易為導向, 然而國內相關案例並不多。本文嘗試以美國案重要判例加以類型化, 作為台灣資訊代工產業處理類似議題的參考。

第四章 廣達案後專利權耗盡原則

國際間之比較研究

第一節 概說

美國聯邦最高法院廣達與 LG 案的判決，對台灣電子產業是一個劃時代的意義與里程碑，因為廣達電腦至今仍為全世界電腦代工產業的龍頭，而其代工模式幾乎是代表所有台灣代工產業的典型範例，至今仍是全球電子產業最成功的代工模式之一。如前文所提，專利權耗盡原則一詞並非新的名詞或理論，但在專利制度的演進過程中，美國的法院的重要判決先例，其論證及適用一直為各國立法政策及法院所引用或探討。尋求台灣法院對於權利耗盡類似的事件及相關判決，仍存在案例不足或其裁判論證與理由顯有不足，而難以對相關事證與法律規範加以驗證，對訴訟當事人往往難以有明確標準，以資遵循。筆者擬以廣達案對美國、中國大陸及台灣法院之相關議題的判決影響，提出較新且重要判決作為研究分析，並提出若干個人看法及建議。

第二節 美國聯邦最高法院之廣達 v. LG 案判決分析²⁹²

表 4-1：Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc 案訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
北加州地方法院	2003 年 2 月 6 日	裝置專利適用專利權利耗盡原則，但在方法專利部分並不適用專利權利耗盡及默示授權。
北加州地方法院	2004 年 11 月 30 日	駁回 LG 專利受侵害之主張。
聯邦巡迴上訴法院	2006 年 7 月 7 日	本案無默示授權及專利權利耗盡適用。部

²⁹² Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc, 553 U.S. 617 (2008).

		分撤銷改判，部分發回審理。
聯邦最高法院	2008 年 6 月 9 日	物品涵蓋專利且唯一目的為製成專利主張的產品，物品為專利必要部份，專利權已耗盡。方法專利適用專利權耗盡，推翻聯邦巡迴上訴法院見解。

事實概要：

原告 LG Electronics, Inc. (簡稱 LG) 對 Intel Corporation (簡稱 Intel) 授權一專利組合，包括本案涉及的三項 LG 專利²⁹³，該交互授權稱為「授權契約」(License Agreement)，同意 Intel 製造和銷售所有使用 LG 專利的微處理器和晶片組 (簡稱為 Intel 產品 (Intel Products))。該「授權協議」授權 Intel 可以「製造、使用、銷售(直接或間接)、提供銷售、進口或以其他方式處理」自己所生產執行 LG 專利的產品。同時加上一段限制：「並未授予當事人下述權利由第三人將當事人的被授權產品，與來自本協議當事人以外的其他來源的項目、元件等加以結合，或使用、進口、提供銷售、銷售該結合產品。²⁹⁴」但是，該「授權契約」又約定並未改變一般的權利耗盡 (patent exhaustion) 的效果，其約定為：「不論本協議如何約定，雙方當事人均同意，當本約當事人銷售任何自己的被授權產品時，本約均不會限制或修改專利耗盡之效果²⁹⁵。」此外，在另一個「主契約 (Master Agreement)」中，Intel 同意會向所有他的客戶給予書面告知，其已經得到 LG 的授權，其內容為：「確保你所購買的所有 Intel 產品，得到 LG 的授權，且不會侵

²⁹³ *Id.* at 621-23. 專利包含了美國專利號第 4,939,641 號專利(簡稱第'641 號專利)主要技術為確保過期資訊不會從記憶體中被擷取之系統技術、第 5,379,379 號專利(簡稱第'379 號專利)主要技術為確保過期資訊不會從記憶體中被擷取之系統及方法、第 5,077,733 號專利(簡稱第'733 號專利)主要技術為允許多數電腦設備交替通往系統匯流排的優先系統。

²⁹⁴ *Id.* at 622-23. ("Relevant here, it stipulates that no license "is granted by either party hereto . . . to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired . . . from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination.")

²⁹⁵ *Id.* at 623. ("[n]otwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, the parties agree that nothing herein shall in any way limit or alter the effect of patent exhaustion that would otherwise apply when a party hereto sells any of its Licensed Products.")

害任何 LG 擁有的專利。」但該又加上一段此授權「不論以明示或暗示，均不及於將 Intel 品結合任何非 Intel 產品所製造出來之產品。」但「主契約」也規定：「違反本契約，並不會對專利授權造成任何影響，也不能因此終止專利授權²⁹⁶。」本案的被告為廣達電腦(Quanta Computer)。廣達向 Intel 購買了微處理器與晶片組，也收到「主契約」中的書面告知。廣達仍使用 Intel 的零件與非 Intel 的記憶體和匯流排加以組合製造出電腦，其組合的方式被控侵害了本案系爭的三項 LG 專利。廣達並沒有修改 Intel 的元件，而是按照 Intel 的說明書，將其元件納入自己的電腦系統中。

LG 向廣達提起專利侵害訴訟，主張廣達將 Intel 產品與非 Intel 的記憶體與匯流排結合侵害了 LG 專利。地方法院以即決判決判定廣達勝訴，認為基於專利耗盡原則，既然 LG 已經授權給 Intel，對於 Intel 產品的合法購買者，均已喪失了提起侵權訴訟之權利。地方法院也認為，雖然 Intel 產品尚未完全執行系爭方法專利，但因為不存在合理的非侵權用途 (have no reasonable noninfringing use)，因此其合法之銷售 (authorized sale)，也已經讓專利權利耗盡。不過，地方法院後來又修改其判決，認為權利耗盡原則僅適用於設備或組合物專利 (apparatus or composition-of-matter)，而不適用於程序或方法專利。因為 LG 專利包含了方法專利，所以本案不適用權利耗盡。LG 上訴後，聯邦巡迴上訴法院同意，權利耗盡原則不適用於方法專利。其認為之所以本案中不適用權利耗盡原則，是因為 LG 並沒授權 Intel 銷售 Intel 產品給廣達讓其與非 Intel 產品結合²⁹⁷。

判決要點：

本案上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院判定重要理由及結果如下：
長久以來專利耗盡原則為一旦專利產品經合法銷售 (authorized sale) 後，將使該產品終止所有專利權行使。聯邦最高法院最近權利耗盡問題，乃是 1942 年的

²⁹⁶ *Id.* at 623. (“The Master Agreement also provides that “a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”)

²⁹⁷ *Id.* at 623-24.

United States v. Univis Lens Co. 案²⁹⁸。該案之專利權人 Univis 鏡片公司，其擁有眼鏡鏡片的專利，其授權購買者可以將不同的鏡片部分結合，創造出一個雙光鏡片或三光鏡片，製造出鏡片毛胚 (lens blanks)，然後依其約定的價格，銷售給其他 Univis 的批發商。批發商被授權可以將該鏡片毛胚研磨成受專利保護的鏡片完成品，然後以固定價格銷售給 Univis 授權的眼鏡零售店。最後，眼鏡零售店可再將鏡片細磨，以固定的價格賣給消費者。美國政府以反托拉斯法中的薛曼法 (Sherman Act) 控告 Univi 違法限制交易。Univis 則主張其擁有的專利權，可作為反托拉斯訴訟的抗辯。聯邦最高法院認定，Univis 對鏡片完成品的專利，乃由批發商與眼鏡零售店所構成實施，但認為銷售該鏡片毛胚已經耗盡了鏡片完成品的專利²⁹⁹。聯邦最高法院認為，從 United States v. Univis Lens Co. 案可得知，當銷售一個未完成品時，如已足以體現(sufficiently)受專利保護發明的必要特徵 (embodies essential features)，就算沒有完全實施該專利，其唯一且設定的用途 (only and intended use) 為專利物，此時也應該適用專利權耗盡原則³⁰⁰。

LG 主張本案涉及方法專利，所以不適用耗盡原則。但最高法院不認為從過去的判例中可以支持該結論。雖然方法專利的銷售方式與物品和設備專利不同，但是方法仍然會「體現於」(embodied) 產品中，而銷售該產品仍會耗盡該專利。若將方法專利排除於耗盡原則的適用，將會嚴重淘空耗盡原則，因為專利權人只要想辦法在撰寫請求項時，盡量寫成方法專利而非設備專利，就可試圖避免耗盡原則的適用。如依 LG 的主張，任何購買該合法授權之電腦零件的下游買家，卻仍然可能構成專利侵害。此將違反長久以來建立的耗盡原則³⁰¹。

²⁹⁸ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

²⁹⁹ *Id.* at 248-49.

³⁰⁰ QUANTA COMPUTER, INC. v. LG ELECTRONICS, INC, 553 U.S. 627-28 (2008). (“In sum, the Court concluded that the traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodies the patent — even if it does not completely practice the patent — such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent.”)

³⁰¹ *Id.* at 628-30.

本案中的「Intel 產品」在尚未與其他記憶體與匯流排結合前，是否體現該專利而啟動 (trigger) 權利耗盡原則？聯邦最高法院認為，「Intel 產品」已經體現了系爭專利。本案與 Univis 案一樣，由於鏡片毛胚的唯一合理且設定的用途，就是要執行該專利，且該鏡片毛胚已經體現了受專利保護發明之必要特徵，所以啟動了權利耗盡。最高法院認為，本案中 Intel 銷售給廣達的微處理器與晶片組，其擁有與 Univis 案中的鏡片毛胚相同的特徵。一為廣達主張，除了將「Intel 產品」結合進入電腦系統內而執行 LG 的專利，不存在其他合理的用途：因為微處理器與晶片組一定要與記憶體與匯流排結合才能作用。就如同 Univis 案一樣，Intel 將產品銷售給廣達的唯一明顯目的，就是要讓廣達將「Intel 產品」結合於會執行該專利的電腦中。其二，「Intel 產品」與 Univis 案的鏡片毛胚一樣，構成了受專利保護的主要部分。但尚未完全執行該專利。要執行該專利所剩下的唯一必要步驟，就是應用普通程序或增加標準部分。因此，系爭專利例的所有發明成分均已體現於「Intel 產品」中³⁰²。

LG 認為，本案中並沒有合法授權的銷售，因為「授權契約」並並沒有同意 Intel 銷售其產品與非 Intel 產品結合去執行 LG 的專利。但聯邦最高法院認為「授權契約」並沒有限制 Intel 不能銷售給想要將其產品與非 Intel 產品結合的購買者。雖然，LG 確實要求 Intel 須告知其客戶，LGE 並沒有授權這些客戶執行其專利，但是，本案中並沒有任何當事人主張，Intel 違反該契約中的約定。LG 主張，「授權契約」明確地告知並未授予第三人將被授權產品與其他產品結合以執行該專利的權利。不過，本案中第三人是否得到默示授權 (implied licenses) 並不重要，因為廣達所主張執行該專利的權利，並非來自默示授權，而是因為權利耗盡。而本案之所以適用權利耗盡，是因為 Intel 得到授權銷售執 LG 專利的產品。另外，LG 主張專利權利耗盡並不適用於售後限制 (post-sale restrictions)。但聯邦最高法院認為，其只是換一種方式主張，將「Intel 產品」與其他零件結合，比起標準的完成步驟還要更多。製造一個實質上體現專利的產品，就耗盡原則的角度來說，就等同於製造了受專利保護物品本身。換句話說，增加標準零件(記憶體和匯流

³⁰² *Id.* at 631-34.

排)並不算是後續的「製造」³⁰³。

分析與建議：

本案 LG 可能意圖一種銷售上的區域限制，亦即其想限制 Intel 銷售的對象，只限於願意將 Intel 產品與 Intel 或 LG 產品結合的客戶。但是，聯邦最高法院認為，LG 和 Intel 的授權契約並沒有嚴格限制其銷售的對象，只是聲明不授權範圍而已。因此，認定其並沒有對銷售對象做任何限制。此外，聯邦巡迴上訴法院在 Mallinckrodt 案中，認為在銷售產品上貼了「僅准使用一次」構成合法的銷售後限制，而引起諸多質疑。但美國最高法院在廣達案中，並沒有去探討 Mallinckrodt 案，而迴避了這個問題。因為台灣為成文法國家，專利法第 59 條亦僅規範特定專利權耗盡原則的型態，似乎難以解決未來可能的科技代工的新形態產生。

第三節 美國案例發展與討論

第一項 Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 案例分析³⁰⁴

表 4-2：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. 案訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
Ohio 南區聯邦地方法院	2014 年 3 月 27 日	遵從廣達案判決售後使用限制不能阻止權利耗盡。但美國境外銷售取的之墨水匣不適用專利權耗盡。
美國聯邦巡迴上訴法院	2015 年 4 月	受理依職權進行全院聯席審理(Sua Sponte Hearing En Banc)。
美國聯邦巡迴上訴法院	2016 年 2 月 12 日	受專利所保護物品於美國境外銷售情形，不導致專利權人對該銷售物品之美國境內專利權耗盡 (Jazz 案)。專利權人若對受

³⁰³ *Id.* at 635-37.

³⁰⁴ Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. 2016). (en banc); Lexmark International, Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC et al., Civil Action No.1:10-CV-564 - Document 615 (S.D. Ohio 2014).

		專利保護物品之授權銷售情形訂立特定限制或保留條款，則可能導致該銷售物品不適用專利權耗盡原則（Mallinckrodt 案）。發回地院重審。
美國聯邦最高法院	2016 年 3 月	被告上訴最高法院中

事實概要：

原告為印表機廠商大廠 Lexmark，而被告則是包含 Impression Product 在內的二手碳粉匣競爭者。原告 Lexmark 提供消費者兩種型式之碳粉匣可選擇，其一為原價販售之標準可重覆填充型式，另一種則以較便宜的價格販售，但僅可使用一次，並要求消費者於使用完後僅可選擇拋棄或將空碳粉匣交給 Lexmark 及其經銷商；同時，原告 Lexmark 於碳粉匣與印表機內皆設計相關晶片作為管理措施，若認證不通過，則無法使用印表機，且於不同國家分別購買的印表機與碳粉匣亦可能不相容。Impression Producty 在國外及美國境內收購 Lexmark 二手碳粉匣，自行設計以模擬 Lexmark 執行認證程序之晶片，使已使用過之 Lexmark 碳粉匣能夠重覆填充，並直接販賣予給消費者。原告 Lexmark 以被告違反其當初授權禁止轉售及再利用碳粉匣的限制條款，分別於美國國際貿易委員會(下稱 ITC)及俄亥俄州南區聯邦地方法院(下稱地方法院)對各競爭者提起訴訟及於 ITC 取得禁制令³⁰⁵³⁰⁶。

判決要點：

地方法院承認 Mallinckrodt 案³⁰⁷後的判決，重申該類型的「有條件出售」不會導致專利權人的專利權利耗盡。然而，地方院認可廣達案而否決 Mallinckrodt 案。雖然回收計劃的墨水匣被重用和轉售被售後限制，地方院認為這些售後使用

³⁰⁵ See In the Matter of CERTAIN TONER CARTRIDGES AND COMPONENTS THEREOF: NOTICE OF COMMISSION FINAL DETERMINATION OF VIOLATION OF SECTION 337; TERMINAION OF INVESTIGATION; ISSUANCEOF GENERAL EXCLUSION ORDER AND CEASE AND DESIST ORDERS, Investigation Nos. 337-TA-740 (ITC, Sept. 27, 2011).

³⁰⁶ Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 9-12 (Fed. Cir. 2016).

³⁰⁷ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed.Cir.1992).

限制不會阻止權利耗盡，由於第一次的銷售及不受限制的授權。因此，法院駁回關於涉及回收在美國境內的墨水匣在美國出售行為的侵權主張。至於被告在國外銷售的墨水匣並不適用專利權利耗盡。法院認為，在 *Kirtsaeng* 案³⁰⁸中，聯邦最高法院的判決是源於著作權法的法定條文的解釋，即 17 USC 法院的判決來源，缺少從專利領域和權利耗盡的任何討論，因此最高法院的長期認可 *Kirtsaeng* 著作權法和專利法是不能互換。聯邦地方法院最後作出 *Impression Product* 部分侵權、部分未侵權之判決，雙方皆上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。

2015 年 4 月美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）在全院聯席審理案試圖重新提出對權利耗盡原則適用與解釋的討論³⁰⁹。本案經三位法官審理約半年，最後由多數法官作成依職權進行全院聯席審理（*Sua Sponte Hearing En Banc*）之決定，提出兩個問題，同時邀請產官學相關利害關係人提出法院之友意見書（*Amicus Brief*）表示意見。該問題主要核心在於：一，美國專利法走向國際耗盡與否；二，附條件的販賣專利物能否避免專利耗盡³¹⁰。其討論的議題涵蓋了包括產品的販賣是否包含默示授權、專利法與契約法之關聯、倘若專利權人在美國外未進行專利佈局是否與其在多個國家進行佈局會得到不同的結論、推翻判決先例可能帶來的公共衛生疑慮、*Lexmark* 要求消費者僅得將使用後的碳粉匣拋棄或交由經銷商進行後續處理之實質意涵是否與租賃行為相當、差別訂價對於生物科技產品的重要性、法律安定性等³¹¹。正反方立場明顯有異，*Impression Product* 及其法院之友皆表示產品的販賣即使專利權人喪失對該物可能主張之權利，自然無默示授權之可能，縱使有其他契約存在，仍舊不影響專利之耗盡；美國政府認為美國專利之各權能不可分開耗盡，惟專利權人可針對其他國家之專利進行保留，但 *Impression Product* 則抱持只要專利權人相同，則其於所有國家之相同專利皆耗盡。其中有

³⁰⁸ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351 (2013).

³⁰⁹ *Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Products., Inc.*, 785 F.3d 565 (Fed.Cir.2015).

³¹⁰ *Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal*, no. 2014-1617, 2014-1619, 18 (Fed. Cir. 2016).

³¹¹ 美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理言詞辯論錄音檔公開於

http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3

(http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3)（最後瀏覽日期：2015 年 10 月 5 日）。

關販賣與租賃之區別，Lexmark 則以消費者可選擇拋棄為由辯解；法官能夠理解差別訂價對於部份產業有其重要性，但似乎對於以專利作為手段之妥適性抱持著相當保留的態度；Lexmark 提出 Jazz Photo 此一判決先例已維持十五年之久，故不應於欠缺正當理由下將其廢棄。

聯邦巡迴上訴法院（CAFC）首先說明 1994 年美國制定 35 U.S.C. 271(a) 規範未經授權的專利物品的製造、使用、販賣之要約、販賣在美國境內「或」進口到美國，皆屬侵害專利。因上述行為以「或」（disjunctive）表示，即該排他權是可分的，凡其中之一行為就構成侵權³¹²。而為了避免侵權的授權，就是要取得授權許可³¹³。與著作權法不同，國會並未在專利法中明訂權利耗盡原則，僅定義侵權與排他權，只有專利權人的授權，他人才能免於侵權。當國會定義專利權的存在及範圍，聯邦法院的工作是解釋及應用法律，並非創造一般法³¹⁴。若尊重國會的地位，權利耗盡應被解釋為 271 (a) 中的無授權（without authority）。法院認為本案需要決定的，第一，一個販賣，甚至附帶清楚傳達且未違法的拒絕授權事項時，是否已構成該拒絕事項的法律效果。第二，當無權利賦予亦無 271(a) 權利的保留訊息傳達給買方時，在國外銷售前，境外販售是否有賦予授權的法律效果³¹⁵。

基於聯邦最高法院最顯著的判決是 1938 年的 General Talking Pictures 案³¹⁶，如果 Lexmark 非專屬授權給某公司製造及販賣 Return Program 墨水匣，且買家在

³¹² See *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2065 (2011).

³¹³ *Lexmark Int'l v. Impression Products*, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 21 (Fed. Cir. 2016). (“The requirement of “authority” in order to avoid infringement, in its natural meaning, refers to a grant of permission.”)

³¹⁴ *Id.* at 22-23. (“Thereafter, the task of the federal courts is to interpret and apply statutory law, not to create common law.” *Northwest Airlines, Inc. v. Transp. Workers Union of Am.*, 451 U.S. 77, 95 n.34 (1981); see *City of Milwaukee v. Illinois*, 451 U.S. 304, 315 (1981).”)

³¹⁵ *Id.* at 23. (“We decide here (a) whether a sale, even though accompanied by a clearly communicated and otherwise-lawful denial of such authority, nonetheless has the legal effect of conferring such authority and (b) whether a foreign sale has the legal effect of conferring such authority where (as we must assume at present in this case) neither a grant nor a reservation of § 271(a) rights was communicated to the purchaser before the foreign sale.”)

³¹⁶ *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.* 304 U.S. 175 (1938).

製造商販賣時，知悉再使用或再販售該墨水匣屬於違反其限制條件，原告 Lexmark 並未耗盡專利權。法院認為，如同 Mallinckrodt 案³¹⁷與後續判決，如基於清楚溝通且合法對於售後使用及再販售的限制所進行的販賣，並不會賦予買方及後續買家可以從事限制所排除的再使用或再販售的授權³¹⁸。但法院觀察在專利法 154 條所賦予的專利權是排他權，該排他權可以因專利、合約、反壟斷、其他任何可以應用法律及如專利權濫用等法律而全部或部分被放棄³¹⁹。法院在 Mallinckrodt 案結論，除非限制條件是違反其他法律或政策，交易雙方仍維持其具有限制條件販售的自由，即專利權人的權利不會耗盡³²⁰。關於 Quanta 案³²¹，聯邦巡迴上訴法院則認為，Quanta 案並未涉及專利權人 LG 的販售，而是授權人 Intel 公司製造及販售專利物品 Chip，該被授權人販售給 Quanta 並未有任何限制。而該案最高法院重述 LG 與 Intel 授權契約給予 Intel 一個販售專利物品的無限制授權，因此，Quanta 案並未涉及與本案相同的議題，至少該案最高法院對於 Mallinckrodt 案或 Braun Medical 並未表示意見，對於具有限制條件的第一次販售無論是由被授權製造商所為，或是由專利權人所為，都將保留 271 條的權利³²²。法院的結論認為，最高法院長久以來的判決，專利權人可以藉由與某人（即使是非專屬授權人）的製造與販售專利物品的安排（以清楚表示的售後行為限制）來保留對抗下游買家的權利³²³。最高法院也未對專利權人或是被授權人的所為做出區別。政府基於 Bloomer v. McQuewan 案³²⁴的見解，認為被授權人已分享專利權人的權利，因為專利品的買家與授權人有不同法律基礎，被授權人具有獨占性³²⁵。

³¹⁷ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., and Jerry A. Alexander, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

³¹⁸ Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 25 (Fed. Cir. 2016).

³¹⁹ *Id.* at 26. (“the court observed that the patent grant of § 154 is a “right to exclude,” which “may be waived in whole or in part,” “subject to patent, contract, antitrust, and any other applicable law, as well as equitable considerations such as are reflected in the law of patent misuse.”)

³²⁰ *Id.* at 28.

³²¹ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).

³²² Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 28-31 (Fed. Cir. 2016).

³²³ *Id.* at 39.

³²⁴ Bloomer v. McQuewan 55 U.S. 539 (1852).

³²⁵ *Id.* at 45.

而就本案紀錄來看，原告 Lexmark 並無任何授權被告 Impression 可使用的契約關係。Lexmark 以較低價格但不得轉售或再利用墨水匣，亦有合法利益，讓他人可能損害的墨水匣，並造成其品質不佳形象，此為原告 Lexmark 不能控制的，而被告 Impression 並未提出違反反壟斷法、專利濫用或其他法律³²⁶。

關於境外販售的權利耗盡效力爭議，法院提到，毫無疑問地，當 US 專利權人境外販售專利品時，可能以明示或從當時情況是為默許方式，給予買方進口該物品到美國並可境內販售即使用的許可，因而不構成侵權³²⁷。但本案並無此問題。法院認為，在 Jazz Photo 案確認並無法律規定，將 US 權利藉由專利權人或其被授權人的境外販售而放棄掉。Jazz Photo 案的翻新（refurbishment）是屬於修理（repairs），並非再製（reconstructions），因此在美國販售後，境外翻新後再進口，應屬權利耗盡；然而，在美國境外販售並未耗盡美國專利權，即便是修理樣態³²⁸。聯邦最高法院在 Kirtsaeng 案並未對 Jazz Photo 案的權利無耗盡的見解有所改變，法院認知著作權法與專利法法制是有區別的，例如專利權賦予權人排他權，但著作權法則無。法院亦回歸到著作權法在 109(a) 的文字，判決該文字並無地理上的區別，此與專利權法不同³²⁹。結論是，單純授權專利品的境外販售是否視為賦予買方進口到美國及在美國使用與販售的授權，其答案是該販售並非賦予該授權，可從不同角度分析：基於法律授予專利權及權利耗盡長久的認知基礎、最高法院判決、國會制定的專利法並未處理國外銷售的專利權耗盡。在專利法 154(a)(1)，271(a) 明確定義市場報酬是在美國市場報酬，專利權人不能合理的從境外販售被視為已取得報酬，而權利耗盡是取得美國報酬的關鍵³³⁰。從 Boesch v. Graff 案³³¹ 中，聯邦最高法院駁回被告 Boesch 的爭辯：他們是從有權製造與販售

³²⁶ *Id.* at 55-58.

³²⁷ *Id.* at 59. (“here is no doubt that a U.S. patentee, when selling a U.S.-patented article abroad, could give the buyer permission, expressly or by implication from the circumstances, to import the purchased article into the United States and sell and use it here. Such a license would make those acts non-infringing.”)

³²⁸ *Id.* at 60-61.

³²⁹ *Id.* at 64-66.

³³⁰ *Id.* at 71-72.

³³¹ Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).

人購得專利品，應不構成侵權。因德國法律授權販售僅限於德國，並不能授權買方在美國境內販售的權利³³²。又法院認為在 *Deepsouth v. Laitram* 案³³³ 及 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* 案³³⁴ 中，專利法僅於國內運作且不能延伸至境外的活動，專利權是在美國境內的排他權³³⁵。最後美國國會並未將境外販賣之權利耗盡立法，而國際公約 TRIPs 第 6 條亦載明協議中不能規範智慧財產權的權利耗盡原則，近期的泛太平洋夥伴合約亦有類似聲明³³⁶。

最後，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）發佈二審聯席判決（En Banc）結果，推翻地院前述判決，以及維持過去 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* 案³³⁷ 及 *Mallinckrodt v. Medipart* 案³³⁸ 的判例見解：

（一）受專利所保護物品於美國境外銷售情形，不導致專利權人對該銷售物品之美國境內專利權耗盡（*Jazz* 案）；

（二）專利權人若對受專利保護物品之授權銷售情形訂立特定限制或保留條款，則可能導致該銷售物品不適用專利權耗盡原則（*Mallinckrodt* 案）。

分析與建議：

從國際法 TRIPs 第 6 條的規範下，似乎授予各國依其政策考量而決定採取國內耗盡或國際耗盡。大部分國家均有明確規定採取專利權國際耗盡原則。然而，從本案的法官理由及立場，主要立基在美國國會對於專利的權利耗盡議題，刻意不加以規範，可能背後原因似乎是美國為世界各國的重要產品市場，又美國公司具有創新能力及擁有專利權的優勢來看，複雜的經濟利益考量迫使美國不願放棄國內耗盡原則。本案可能在上訴聯邦最高法院，其結果對專利權人及下游購買者

³³² *Lexmark Int'l v. Impression Products*, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 77-78 (Fed. Cir. 2016).

³³³ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972).

³³⁴ *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007).

³³⁵ *Lexmark Int'l v. Impression Products*, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 80-81 (Fed. Cir. 2016).

³³⁶ *Id.* at 82.

³³⁷ *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

³³⁸ *Mallinckrodt v. Medipart* 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

的商業策亦有重大影響。對銷售產品到美國境外的專利權人，必須謹慎施加限制條件在該產品進口美國，在授權契約上排除專利權耗盡。對產品購買者或被授權人，如本案判決指出，利用默示授權、專利濫用、反托拉斯法的違反等，或缺少對下游使用限制的通知。

第二項 Helferich Patent Licensing v. New York Times 案例分析³³⁹

表 4-3：Helferich Patent Licensing v. New York Times 案訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
美國 Illinois 北區聯邦地方法院	2013 年 8 月 14 日	手機設備已被授權而實施原告的專利，及手機與內容和消息接收能力，已「充分體現其專利」，故原告專利權已耗盡。
美國聯邦巡迴上訴法院	2015 年 2 月 10 日	手機權利項及內容權利項是互不包含，個別獨立及獨特的發明保護，授權手機製造不當然構成內容權利項的權利耗盡，故推翻地院判決理由。退回地院重審。

事實概要：

原告 Helferich Patent Licensing 公司擁有涵蓋了一系列獨特的、相關的無線通信技術的美國專利³⁴⁰。原告專利權主要包括兩大類型，一為有關移動無線通信設備（手機）和接收和/或請求特定內容的設備和方法項，是對手機設備的主張；另一為系統以及用於存儲和更新各種類型（內容）的信息，並把它發送到手持設備的系統及方法項，是針對內容提供商主張，而不是手機的擁有者。原告 Helferich 僅授權其專利組合給在美國銷售的手機製造商，但授權契約拒絕授權給內容提供商並保留原告對其主張專利權的權利³⁴¹。Helferich 控訴 NYTimes 等被告分別為

³³⁹ Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co., 778 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2015).

³⁴⁰ *Id.* at 1293. 相關專利包括美國專利號 7280838、7499716、7835757、8107601、8116741、8134450 及 7155241，其權利主張範圍係系統和方法用於處理信息，並將其提供給無線設備，如移動電話手機。

³⁴¹ *Id.* at 1297. (“The licenses generally disclaim any grant of rights to such content providers and

直接侵害 Heflerich 內容權利範圍。侵權主張在於被告的行為在存儲內容，並通過移動設備的應用程序的訊息訂閱服務，以及像 Facebook 和 Twitter 的第三方網路程序將其傳送給客戶。例如，Heflerich 認為，Bravo 侵權時，發送多媒體消息服務 (MMS) 簡訊給手機使用者，包括視訊內容的簡要說明及純文本統一資源定位器 (URL) 為了儲存在遠程服務器的視訊和；及依使用者要求傳送內容，當使用者手機已經認識到純文本 URL 並轉換成一個超文本標記語言 (HTML) 的超連結。同樣地，被告 CBS 公司侵害發送含有連結的 CBS 內容的 Twitter 用戶的訊息。

判決要點：

2013 年 3 月，被告共同提出的不侵權簡易判決 (summary judgment)，聲稱專利權耗盡的抗辯。原告 Heflerich 相對提出簡易判決，認為用盡原則不適用作為一個法律問題。地區法院判決被告勝訴，因為 Heflerich 已授權「每」手機製造商在其授權契約下銷售手機，故已耗盡其主張權利，不僅是對手機的購買者，也包括當第三方與互動手機的內容提供商³⁴²。法院認為，因為每一個手機設備已被授權而實施原告的專利，沒有手機設備可以侵犯其專利。此外，法院認為，手機，與內容和消息接收能力，已「充分體現其專利」(sufficiently embody the patents)。法院補充說：對手機製造商 (或他們的最終用戶) 取得授權從第三方內容提供商接收內容將只有很少價值，如果內容提供商不可能不侵犯專利將消息發送到授權的手機設備。法院又說，一旦手機製造商出售該手機，其「體現原告 Heflerich 的專利」(embody Heflerich's patents)，該專利權對於取得手機的第三人已耗盡。

聯邦巡迴上訴法院首揭，簡易判決 (summary judgment) 要求不能有能夠改變的結果的合理爭議事實。法院認為，被告對於原告權利主張項無區別，因而無論是地方法院正確地認為，原告的侵權主張由於專利權用盡被限制，因為他們必

reserve Heflerich's enforcement rights against them.”)

³⁴² *Id* at 1298. (“It concluded that, because Heflerich had authorized “every” mobile-phone manufacturer to sell handsets under its license agreements, its ability to assert its claims had been exhausted — not only against handset acquirers, but also against the content providers as third parties interacting with handsets.”)

須涉及使用已授權的手機的使用。但回顧最高法院的先例，只有手機用戶/擁
有者使用手機才能引起侵權，並才能適用權利耗盡原則，而不是實施所主張的內容
權利³⁴³。有兩個限制爭議的定義，一是被告不爭執手機用戶會執行原告主張權利
的步驟，第二，被告不爭執內容權利項的手機使用涉及原告的手機權利項的發明
特徵。被告亦不爭執該內容權利項的侵權邏輯上必然使手機用戶實施手機的權利
項及其他權利項。聯邦巡迴法院結論認為，一個發明推定可分別授予專利的兩項
不同專利範圍。被告抗辯依據相互效用增強，可以使第一組授權專利範圍終止專
利權人對第二組專利範圍的主張，即使第二組專利範圍沒有體現第一發明。但權
利耗盡原則從未被適用在這些情況下。此解釋並不適當³⁴⁴。法院引用 Morgan 案³⁴⁵
及 Aiken 案³⁴⁶判決原理，產品 X 的擁有者，也會使用到產品 Y，並不適用權利
耗盡。因只是因為產品 X 的預期功效會被減弱，是因為專利權人對產品 Y 仍保
有專利權，使得產品 X 的權利耗盡就終止專利權人對產品 Y 的權力，並不是用
權利耗盡³⁴⁷。被告聚焦在對欲購買者的使用效用增強，並以此作為專利權人對於
其他權利的限制，此解釋已遠超出傳統權利耗盡的範圍。因為許多人使用相同產
品而使產品對用戶的價值增加是一很常見的。而互補產品對於產品的成功可能是
重要的，在經濟上使一實體從事在互補的創新，以啟動一個產品及提升產品的價
值。被告的實際效果理論並沒有可靠的基礎保證創新與效率間的平衡³⁴⁸。最後，
法院提出廣達案³⁴⁹，依據 Univis 案³⁵⁰，該物品授權銷售是否觸發方法權利項的耗

³⁴³ *Id.* at 1299.

³⁴⁴ *Id.* at 1301.

³⁴⁵ *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894).

³⁴⁶ *Aiken v. Manchester Print Works*, 1 F. Cas. 245, No. 113 (C.C.D.N.H. 1865).

³⁴⁷ *Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co.*, 778 F.3d, *supra* note 339, at 1305.

(“The Morgan Court's approval of Aiken is contrary to the theory advanced by defendants here — that exhaustion as to product X ends the patentee's rights even as to a validly patented product Y, simply because the intended utility of X would be diminished by permitting the patentee to preserve his patent rights over Y. Under the Morgan/Aiken principle, exhaustion is inapplicable even when it is the owner of product X that would also be using product Y. The present cases seem a fortiori ones: here, it is not even the owner of X but someone else who is using Y, to the indirect benefit of X's owner.”)

³⁴⁸ *Id.* at 1307-08.

³⁴⁹ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 553 U.S. 617 (2008).

³⁵⁰ *United States v. Univis Lens Co.* 316 U.S. 241 (1942).

盡，如果該物品實質體現了該方法權利項 (substantially embodied the claimed method)。法院總結該規則為是否被銷售物品沒有合理非侵權用途(had no reasonable noninfringing use)，及包含該方法專利項的所有創新要點(inventive aspects)。關於創新要點在 LifeScan 案³⁵¹指出，從產品完成本發明所需額外的步驟是否本身是創造性或非創造性。在本案手機權利項及內容權利項比較，找不到任何一項互相完全包含，每一權利項有其創新特徵³⁵²。至於合理非侵權用途的判斷，根據法院在 LifeScan 案的審查標準，替代性用途如果是合理的及符合專利權人期待的，即符合判斷標準。本案因為內容權利項不必然使用到手機權利項的創新特徵，最多只是一般手機是必要的³⁵³。最後，從被告亦未解釋在其幫助或努力下，將手機權利項及內容權利項有效地整合統一，而專利權人的專利是分別獨立的及獨特的發明 (separate independent and distinct invention)³⁵⁴。因此，手機權利項的權利耗盡不當然導致內容權利項的權利耗盡。

分析與建議：

由於科技產業技術及產品分工化下，產品可能涉及上下游不同專利技術的應用，該專利可能實施於零組件或最終產品，而同一專利權人也可能對同一產品擁有多件的相關的專利。本案回歸到最傳統的權利耗盡原則的目的，並以聯邦最高法院廣達案所建立的標準作為判斷基礎，如果實質體現專利保護的技術特徵，及沒有合理非侵權用途 (had no reasonable noninfringing use)，及包含該方法專利項的所有創新特徵，則會對該專利權耗盡，無論是中間元件或是最終產品。因此，包含專利 A 的產品不必然耗盡專利 B 的權利，原則上個別專利權利項的主張是獨立的。本案特別提及互補性的專利是否構成權利耗盡的因素，似乎進一步考量經濟性價值與專利制度創新鼓勵的目的。從各國成文法或案例法來看，似乎無法從字義上去衍伸解釋，但本案又從經濟面與壟斷可能性，說明互補性專利技術的主張對產品市場流通的影響，雖然法院認為被告並未提出充分的邏輯關聯性。最

³⁵¹ LifeScan Scotland, Ltd. v. Shasta Technologies, 734 F.3d 1361 (2013).

³⁵² Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co., 778 F.3d, *supra* note 339, at 1308-09.

³⁵³ Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co., 778 F.3d, *supra* note 339, at 1309.

³⁵⁴ Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co., 778 F.3d, *supra* note 339, at 1310.

後，本案是否涉及販售後的限制（post-sale restriction）的有效性問題，是否販售後的限制條款當然無效，或取決於是否產生限制競爭的不當競爭，抑或多數判決歸因於授權契約的瑕疵而未構成限制條件，仍值得多方的觀察。

第三項 High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. 案例 分析³⁵⁵

表 4-4：High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. 案訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
美國 New Jersey 聯邦地方法院	2014 年 10 月 15 日	法院發出簡易判決，被告 T-Mobile 之零件供應商已被合法授權，且原告對被告之專利權主張係已權利耗盡。
美國聯邦巡迴上訴法院	2016 年 2 月 18 日	被告取得之再授權，可溯及既往。被授權之多層產品組件被共同使用以實現該專利之必要技術特徵，會觸發權利耗盡。隨後在 4 月 20 日亦拒絕專利權人要求全院聯席的覆審請求。

事實概要：

原告 High Point SARL（簡稱 High Point）再上訴聯邦巡迴上訴法院，本案經 New Jersey 聯邦地方法院判決其專利權已耗盡，理由為該系爭通訊基礎設備已合法授權銷售，並實質實現系爭專利主張之專利範圍後。本案系爭專利³⁵⁶是有關在無線通訊系統的地表面內，封包蜂窩式電話運輸的傳送技術。該系爭專利最原始是由 AT&T 公司所擁有，於 1996 年轉讓至其衍生公司 Lucent Technologies（簡稱 Lucent）。Avaya Technology 公司（簡稱 Avaya）於 2000 年從 Lucent 購入系爭專利。High Point 於 2008 年從 Avaya 購得系爭專利。上訴主要爭議是有關專利

³⁵⁵ High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc., App. No. 151235 (Fed. Cir. February 8, 2016); High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc., 53 F. Supp. 3d 797 (D.N.J. 2014).

³⁵⁶ *Id.* at 797. 系爭專利包括：Patent no. 5,195,090, 5,195,091, 5,305,308, 及 5184347，主要係適用於設計及實施行動電話網路基礎設備，該設備用於語音呼叫流量的接收及傳送。

物的製造及銷售的相關專利授權及再授權，是否已構成專利權的耗盡而專利權人不得主張。主要分成三部分，第一，與 Alcatel 的交互專利授權的部分，AT&T 公司就系爭專利授予 Alcatel Alsthom Compagnie Generale d'Electricite S.A. (簡稱 Alcatel) 之非專屬授權 (nonexclusive license)。該授權契約自動延伸到再授權到當時及未來的 AT&T 及 Alcatel 的從屬公司，然而，僅適用於由 AT&T 及 Alcatel，或其相關公司所提供或使用的此類的產品及服務。依反向三角併購，Lucent 與 Alcatel 於 2006 結合成 Alcatel-Lucent, S.A. 公司 (簡稱 Alcatel-Lucent)。Alcatel USA Marketing Inc (簡稱 Alcatel Marketing) 為 Alcatel 的從屬公司，於 2008 年，Alcatel Marketing 被併購為 Alcatel-Lucent 的從屬公司，成為 Alcatel-Lucent USA 公司 (簡稱 Alcatel U.S.)。第二，與 Siemens 的交互授權部分，AT&T 於 1988 年與 Siemens AG (簡稱 Siemens) 簽訂交互授權契約。於 1995 年 AT&T 分割分別成立三個獨立公司，但該分割後的獨立公司仍依 1988 年與 Siemens 的交互授權契約，擁有相同的授權及專利權，且也適用未來被 Siemens 出售的事業。於 1995 年，AT&T 與 Siemens 執行出賣附加條款 (divestment rider)，如果是 Siemens 或 AT&T 三個出售的事業體出售任何目前的事業，該 1988 雙方交互授權契約可以再授權給被出售事業，然而，該被出售事業是以分離且能被識別事業經營，即僅適用於與被出售事業的產品及服務³⁵⁷。Siemens 於 2007 出售載波部門 (carrier division)，並成立新的獨立經營的 Nokia Siemens Network B.V.，擁有 Nokia 出售的網路事業。於 2009 年，授予 Nokia Siemens Network B.V 再授權系爭專利，並可回溯到 2007 年 4 月 1 日。於 2011 年，Nokia Siemens Network B.V 授予再授權系爭專利給他的美國子公司，Nokia Siemens Networks US LLC。第三，與 LM Ericsson 的交互授權部分，Lucent 與 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (簡稱 LM Ericsson) 於 1996 簽訂交互授權契約，並給予系爭專利再授權給附屬公司及相關公司，並特別規定該再授權可溯及既往。於 2013 年，LM Ericsson 給予其美國附屬公司 Ericsson U.S. 一可溯及既往到 2002 年 1 月 1 日的再授權。

³⁵⁷ High Point SARL v. TMobile USA, Inc., App. No. 151235, *supra* note, at 4 (“Such sublicenses may be granted and retained only while the future divested business operates as a separately identifiable business and only to the extent applicable to products and services sold by the future divested business prior to its divestiture.”)

原告 High Point 控告被告 T-Mobile USA 公司(簡稱 T-Mobile)設備利用到該系爭專利而侵權。被告 T-Mobile 提起系爭專利無效的確認判決 (declaratory judgements)。於 2013 年 5 月，聯邦地方法院同意被告供應商 Nokia Siemens Networks U.S.與 Ericsson U.S.加入共同被告。原告主張被告組合及使用第三代行動通訊網路(3G network)侵害其專利，該設備主要元件包括節點 B(Node B，又稱為無線基地台，radio base station)；無限網路控制器 (radio network controller，RNC)；及媒體入口 (media gateway，MGW)³⁵⁸。被告 T-Mobile 從 Alcatel US 及其前身 Alcatel Marketing(總稱為 Alcatel Marketing U.S.)購買 MGWs，並從 Nokia Siemens Networks U.S.購買 Node Bs 及 RNCs，亦從 Ericsson U.S.購買 Nodes Bs、RNC 及 MGWs。被告 T-Mobile 與 Nokia Siemens Network U.S.、Ericsson U.S.分別提出簡易判決要求，爭執原告系爭專利權均經授權產品之銷售，該產品實質實現系爭專利範圍而權利耗盡，及產品經再授權而權利耗盡。

判決要點：

聯邦地方法院同意簡易判決，認為被告被控系爭產品皆在有效授權及再授權下販售，專利權耗盡原理禁止原告 High Point 的侵權主張³⁵⁹。聯邦地方法院拒絕原告的爭辯理由，其包括 1996 年 AT&T 與 Alcatel 交互授權契約不能延伸到 Alcatel Marketing U.S.，又 Alcatel Marketing U.S 銷售給被告 T-Mobile 的 MGWs 元件是被授權產品，是如同 Alcatel 與 AT&T 交互授權契約的同類產品 (the same“kind” of product)³⁶⁰。法院結論認為，由 Nokia Siemens Networks U.S. 銷售

³⁵⁸ *Id.* at 5. 該系爭產品之主要元件運作及功能說明 (“Node Bs are used to convey digital traffic ‘over the air’ to and from mobile users in a geographic area near the Node B. Each Node B communicates with—and is connected to—an RNC via transmission media and interconnect equipment. An RNC controls and processes voice traffic sent to and received from the Node Bs. MGWs connect the cellular voice network to the conventional Public Switched Telephone Network. MGWs typically communicate with multiple Node Bs through one or more RNCs.”)

³⁵⁹ High Point SARL v. TMobile USA, Inc., 53 F. Supp. 3d 797, 810 (D.N.J. 2014).

³⁶⁰ *Id.* at 807. (‘It further held that the MGWs Alcatel Marketing U.S. sold to T-Mobile were licensed products, explaining that MGWs were the same“kind” of product that Alcatel sold at the time of its 1996 cross-licensing agreement with AT&T.’)

給被告 T-Mobile 的設備是經 1995 年 AT&T 與 Siemens 執行的出售附加條款。此外，法院認為 Ericsson U.S. 售給被告 T-Mobile 的設備是來自 LM Ericsson 有效的再授權，因為在 1996 年 Lucent 與 LM Ericsson 的交互授權契約中，對再授權並無任何時間限制。最後法院認為，由供應商銷售給被告 T-Mobile 的授權設備已實質體現系爭專利，並拒絕原告 High Point 爭辯權利耗盡只能適用於個別元件實質體現個別專利範圍，因為這樣的解釋方式是會減損權利耗盡的精神³⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院（CAFC）首先對專利權耗盡原理的闡述，引用廣達案³⁶²即第一次的專利物授權銷售會終止所以專利權對該物的主張權利，以無條件的銷售該專利物會耗盡專利權人對之後購買者使用該物的控制利，因為專利權人以交換取得該專利物的對價³⁶³。聯邦巡迴上訴法院整理原告 High Point 爭執，包括第一，被告 T-Mobile 自 Acatel Marketing U.S. 購買的設備未被授權的，因為該設備不是與 1996 年 AT&T 與 Alcatel 當年雙方契約中的相同此類的產品(the same “kind” of product)；第二，被告 T-Mobile 自 Nokia Siemens Networks U.S. 購買的 Node Bs 及 RNCs 設備均非授權產品，因為 Siemens 在 2007 年售出的載波部門並非一個維持分離可識別的業務（a separately identifiable business）；第三，LM Ericsson 轉移可回溯的授權契約給 Ericsson U.S.，因為其再授權的權利於 2011 已終止。此外，因為被告宣稱的授權及再授權設備並未實質體現每一個發明主張範圍。但法院逐一駁回其爭執。首先，關於 Alcatel U.S. 的銷售問題，法官認為在 AT&T 與 Alcatel 的交互授權契約是非常廣的用字³⁶⁴，其涵蓋任何或所有的開關系統（switch systems）此類產品（any or all products of the kinds），在 1996 年的報告中也提到該製造的通訊系統等設備符合世界技術標準（worldwide technical

³⁶¹ *Id.* at 810. (“the court rejected High Point’s argument that exhaustion only applies if each ‘individual component’ of T-Mobile’s accused network substantially embodie[d] each patent claim at issue,” concluding that such an approach “would severely undercut, if not eviscerate, the doctrine of patent exhaustion.”)

³⁶² *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 553 U.S. 617, 625 (2008).

³⁶³ *See Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc.*, 732 F.3d 1370, 1373 (Fed. Cir. 2013); *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 455 (1873).

³⁶⁴ *Also see Rembrandt Data Techs., LP v. AOL, LLC*, 641 F.3d 1331, 1338 (Fed. Cir. 2011).

standards) 及美國目前及未來技術標準。因為 MGWs 設備是一個整合開關系統的元件，亦是契約中 Alcatel 售出的所定義的此類產品 (product of the kind)。雖然原告認為該授權產品應限制於在 1996 年相同特徵或功能，但法院認為，考量當年雙方契約執行是在一個快速技術演進的時代，其契約使用一般功能的用字以定義產品，原告的解釋並不適當。其次，關於 Nokia Siemens Networks U.S. 的銷售問題，AT&T 分割成三個事業體，並取得 AT&T 與 Nokia 交互授權的所有權利。雙方在出售事業的附加條款中規定，任何被出售事業可被再授權相關系爭專利，並只限於出售事業體以分離可辨識的事業經營及僅適用於被出售事業的產品及服務³⁶⁵。法官認為，Nokia Siemens Networks B.V. 是一個分離經營的公司，並具有自己的董事會及管理階層 (board of directors and management structure)，在 2007 年 4 月 1 日已成為獨立經營公司，是脫離於母公司的法律實體。雖然原告認為分離可辨識的事業不僅分離於其母公司，也要分離於第三人實體，法院提出 4 點反駁。第一，法院認為，如果 AT&T 要禁止 Siemens 出售部門與第三人有關進入該授權契約，契約條款應明確表示。因為在 1995 年 AT&T 與 Philips 公司簽約，其條款就有明確排除類似的適用³⁶⁶。第二，依普通契約法解釋當事人在當時用語及情況的意圖，更重要的，關於在 1995 年 AT&T 的出售事業附加條款是加速其複雜的重新組織，並能廣泛地保護到其出售的事業體而免於侵權責任。所以該條款不應解釋限制其組織發展。再者，原告在地方法院爭辯時亦未對該條款提出合理的替代解釋³⁶⁷。第三，Siemens 出售其載波部門直接為 Nokia Siemens Networks B.V.，亦為 Siemens 售出業務的結果，如該售出附加條款排除其可再授權則將失去此條款的精神。第四，因為該從 Siemens 及 Nokia 兩個售出事業部一開始就被結合而非陸續被結合，原告沒有任何基礎對分離可辨識的事業體做出限制解釋而

³⁶⁵ High Point SARL v. TMobile USA, Inc., App. No. 151235, 12 (Fed. Cir. February 8, 2016). (“The divestment rider stipulated, however, that such sublicenses could “be granted and retained only while the future divested business operate[d] as a separately identifiable business and only to the extent applicable to products and services sold by the future divested business prior to its divestiture.”)

³⁶⁶ *Id.* at 13. (“Such sublicenses may be granted and retained only while the future divested business operates as a separately identifiable business and not for an existing or other acquired business of a third party acquiring the future divested business...”)

³⁶⁷ *Id.* at 15-16.

排出 Siemens 再授權的權利。再者，原告爭辯 Siemens 的載波部門(carrier division) 在 Nokia Siemens Networks B.V.內並非維持分離可辨識的狀態 (separately identifiable)，但未能解釋為何是有決定性的影響。又關於 Ericsson U.S.銷售的問題，法院認為，Lucent 與 LM Ericsson 的交互授權契約並無終止日。亦無任何條款對 LM Ericsson 再授權給其附屬公司加諸時間限制，相反地，其 1.03(c)條款特別規定其可回溯有效日期，而其 1.02 條款是在專利有效期保護被授權人免於侵權主張，而非限制被授權人再授權的時間限制。且即使專利權到期也不表示其他的談判條款就失效³⁶⁸。原告主張 Ericsson U.S.並沒有正式書面的再授權，但法官強調，專利權只是一種排他權，並非給專利權人一種專利實施權³⁶⁹。最後關於實質體現的問題，聯邦巡迴上訴法院再確認該授權設備已實質體現所有系爭專利範圍的具創新的元件，故已構成權利耗盡³⁷⁰，因為專利權人藉由該專利物的銷售已獲得該專利的報酬。又原告承認個別的元件如已授權，則該元件應已權利耗盡，其爭辯被告 T-Mobile 系統中仍有其他的專利發明點以執行創新，以顯示未授權的路由器及互動連結設備 (unlicensed routers and interconnect equipment)。然而，原告並未出任何可信的證據以證明如何執行該專利的創新特徵，而非僅加入一般步驟或額外的當時技術領域所熟悉的標準步驟。

分析與建議：

本案對於上下游元件或組合技術並無特別探討或分析其技術的特殊性或特殊產業的供應價值，故對於專利權利耗盡原則的解釋及適用並無太多爭議。但從當事人的授權契約及再授權條款的擬定及限制，則會決定是否合法被授權而構成使用的權利耗盡。又本案因當事人母子公司或不同的併購型態，對原始雙方授權契約適用於後續子公司或投資公司造成重大影響，此尤為科技產業之常態，對重大的併購的專利資產的權利轉移時，更應詳細依不同需求及情況，分別列出各

³⁶⁸ *Id.* at 20.

³⁶⁹ *Id.* at 21. (“A product sale is therefore “authorized” when a patent holder surrenders his right to exclude—via a license agreement or covenant not to sue—and thereby immunizes the seller of that product from infringement liability.”)

³⁷⁰ *See* *Quanta*, 553 U.S. at 637; *also see* *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 251 (1942).

種可能的條款，作為內部經營策略考量。法官同時參考當時當事人簽約的情況及過於廣泛的用詞，認定雙方並無特殊限制條件，尤其強調如對契約有特殊的限制，則應明確以文字表示之。

第四節 中國大陸案例發展與討論

中國大陸在權利耗盡議題的討論及發展較晚，應與其專利法制及國內實務執行較為複雜有關，加上中國大陸法院公開判決案例相當有限，近年來透過 Westlaw China(萬律)資料庫，得以搜尋相關判決及專家學者評論資料³⁷¹。相關案例爭點包括：權利耗盡適用於植物新品種³⁷²、未支付相對報酬之買賣契約履行，不構成權利耗盡³⁷³、零組件合法取得，仍不得據以主張該零組件組成品之權利耗盡³⁷⁴、在獨占許可合下，專利權人亦無權使用該專利，亦無權利耗盡適用³⁷⁵等。然以上案例仍受限於傳統權利耗盡法規文義解釋，仍未隨美國判例的演變，而提出新的論證基礎。本文擬就法院判決理由較具討論性及爭點涵蓋面較廣的案例提出較完整的介紹及剖析。

第一項 河南維雪啤酒集團有限公司與濟源市王屋山黑家倫飲料有限公司侵犯外觀設計專利權糾

³⁷¹ 參見張強、劉正，我國適應專利權窮竭原則及構想，法學論壇，2013年2月；奕穎娜，我國專利權限制微探，濮陽職業技術學院學報，第23卷第2期，2010年4月；張曦，美國專利權窮竭原則適用規則探討，工業和信息化不電子材料學技術情報研究所司法鑑定中心；張大利，論我國專利權限制制度的完善，現代經濟信息；奕春娟、王賀國，論專利權窮竭，大連海事大學學報，第10卷第5期，2011年10月。

³⁷² 江蘇理下河地區寧業科學研究所訴寶應縣天補農資經營有限公司侵犯植物新品種權糾紛案，中華人民共和國最高人民法院公報，第2期，2010年。

³⁷³ 廣東省高級人民法院(2014)粵高法民三終字第1189號。

³⁷⁴ 廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第893號。

³⁷⁵ 山東省高級人民法院(2014)魯行終字第234號。

紛案分析³⁷⁶

表 4-5：河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
河南省鄭州市中級人民 法院	2009 年 10 月 26 日	原告維雪集團依法擁有的外觀設計專利 權，被告黑加侖公司回收維雪集團啤酒瓶 加入黑加侖飲料出售，其行為實質是一種 製造行為，不適用權利權用盡原則而構成 侵權。
河南省高級人民法院	2010 年 8 月 3 日	再確認一審判決。專利權用盡原則的適用 僅限於專利產品流通領域，適用物件限於 合法投放市場的專利產品。被告黑加侖公 司回收維雪集團的啤酒瓶並灌裝其飲料的 行為是將涉案啤酒瓶作為同類產品——容 器使用，形成自己商品外觀特徵的優勢， 屬生產製造而非流通行為，該行為違背了 原告主觀意願，侵犯了維雪集團專利權

事實概要：

原告河南維雪啤酒集團有限公司（簡稱維雪集團）擁有「啤酒瓶」的外觀專利，維雪集團在市場上取得被告黑加倫公司生產的王屋山冰爆爽碳酸飲料 50 瓶，該飲料使用的外包裝瓶為被告黑加倫公司從市場回收的維雪集團投放市場的作為啤酒包裝物啤酒被消費後的舊瓶子。原告請求法院判令被告黑加倫公司停止回收使用維雪集團外觀設計專利產品，賠償經濟損失等。被告黑加倫公司則主張：黑加倫公司是通過合法管道取得維雪啤酒瓶，根據專利法權利利用盡原則，黑加倫公司的行為不構成侵權，不應賠償原告的經濟損失。

判決要點：

一審法院認為維雪集團經國家知識產權局授權，依法擁有專利號為

³⁷⁶ 河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號。

ZL2005300082766「啤酒瓶」的外觀設計專利權。本案中，黑加倫公司將其回收的維雪集團享有外觀設計專利權的啤酒瓶用於灌裝其生產的黑加倫飲料在市場上銷售，判斷黑加倫公司的該行為是否構成侵權，應從兩個方面分析，一是本案中黑加倫公司回收利用行為的性質，二是黑加倫公司回收利用行為是否符合《中華人民共和國專利法》第六十三條第一款第(一)項的規定，即是否適用專利權用盡原則。黑加倫公司回收啤酒瓶，並灌裝其生產的黑加倫飲料作為其產品出售，啤酒瓶與其生產的飲料作為一個整體又成為新的產品，黑加倫公司行為的實質是通過對啤酒瓶的回收利用產生新的產品，因此是一種變相的生產製造外觀設計專利產品的行為。專利權用盡原則的適用僅限於專利產品流通領域，適用物件限於合法投放市場的專利產品。本案啤酒瓶與啤酒作為一個整體進行出售，啤酒被消費後，黑加倫公司回收利用啤酒瓶的行為實質是一種變相的生產製造行為，因此不適用專利權用盡原則，其行為侵犯了維雪啤酒的外觀設計專利權。本院二審法院認為，被告黑加倫公司上訴主張，原告維雪集團銷售啤酒後，專利權用盡，購買者再銷售或使用不侵權、原告維雪集團申請的是啤酒瓶外觀設計專利，我公司回收瓶子灌裝飲料並非啤酒，二者並非同一小類產品，亦不侵權，均無理由。關於原告維雪集團系爭外觀設計專利產品的保護範圍，原告維雪集團外觀設計專利雖然申請的產品名稱是啤酒瓶，但是其分類號為 09-01《國際外觀設計分類表》09-01 小類為「瓶、長頸瓶、鼓形瓶、盛裝腐蝕性液體的大玻璃瓶、細頸壇和帶有動力分配裝置的容器」。因此，被告黑加倫公司使用與其涉案啤酒瓶外觀相同的容器，不論其容器灌裝何種液體，已構成侵權。根據《中華人民共和國專利法》第六十三條第一款規定，專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後，使用、許諾銷售或者銷售該產品的，不視為侵犯專利權。該專利權用盡原則的適用僅限於專利產品「流通領域」，適用對象限於「合法投放市場的專利產品」。而黑加倫公司將維雪集團的啤酒瓶回收後，雖然啤酒瓶的物權即所有權發生轉移，但並不意味著外觀設計專利權的轉移或喪失。黑加倫公司灌裝其飲料的行為是將涉案啤酒瓶作為同類產品—容器使用，又恢復了瓶子的外觀設計專利的用途，黑加倫公司重新利用這些專利瓶子的美感，形成自己商品外觀特徵的優勢，屬生產製造而非流通行為，該行為違背了權利人維雪集團的主觀意願，侵犯了維雪集團專利權。故黑加倫公司回收維雪

集團啤酒瓶灌裝飲料的行為屬於生產製造專利產品的行為而構成侵權。

分析與建議：

法院認定被告黑加倫公司重新利用這些專利瓶子的美感，形成自己商品外觀特徵的優勢，屬生產製造而非流通行為，該行為違背了權利人維雪集團的主觀意願，推得其行為屬於「生產製造專利產品的行為」而構成侵權。然而在其專利權用盡原則並無相關法律構成要件用語的限制規定，如以大陸成文法的字義解釋，似乎無法合理的導出該要件及其效力。該法院判決理由，尤其強調適用對象限於「合法投放市場的專利產品」，但應進一步闡述被告以原告的空酒瓶結合原告特有的飲料，已非當初原告系爭設計專利結合原告的特定啤酒內容，故非適用於專利權用盡原理的精神，較為完整說明。但從另一觀點，當專利權人使用該外觀設計專利酒瓶生產、銷售白酒，白酒售出後，專利權人已經獲得報酬，體現在酒瓶上的專利權已經用盡。根據專利權用盡原則，合法購買者的使用或者再銷售行為就不構成侵犯其專利權，非專利權人使用回收的舊酒瓶生產、銷售其他白酒應不構成侵權。

第二項 敖謙平與飛利浦(中國)投資有限公司、深圳市和宏實業有限公司、寧波新業文照明電器有限公司、寧波業明照明電器有限公司侵害發明專利權糾紛案分析³⁷⁷

表 4-6：最高人民法院(2012)民申字第 197 號訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
浙江省寧波市中級人民法院	2011 年 6 月 27 日	原被告雙方專利實施許可合同約定的 OEM、ODM 是約定和宏公司自己的產品而非其他公司產品，並不包含被告飛利浦

³⁷⁷ 最高人民法院(2012)民申字第 197 號。

		公司委託和宏公司定牌生產這種 ODM 關係，故被告構成專利侵權。
浙江省高級人民法院	2011 年 11 月 17 日	專利實施許可合同條款字義對協力廠商、OEM 或 ODM 委託加工的定作方、專利產品使用和宏公司商標均無限制，故被告製造及銷售行為均為合法授權，不構成專利侵權。
最高人民法院	2012 年 12 月 18 日	再次確認前審對於雙方當時約定之專利實施許可合同就目的及字義上，並無任何限制 OEM、ODM 委託加工的定作方。並同時釐清專利法第 11 條之「製造」行為之定義，係提供技術方案以製造專利產品，或專利產品體現委託方的技術要求，被告均未涉及。

事實概要：

原告敖謙平擁有「安全插座」的發明專利。原告敖謙平在被授予涉案專利權後，與被告和宏公司簽訂專利實施許可合同一份，許可由被告和宏公司實施該專利，許可年限至專利保護期限屆滿時止，許可費以專利產品銷售額提成方式計付，並約定專利許可使用範圍為全國內使用其專利製造專利產品、銷售(包括出口銷售)。原告敖謙平不得干涉被告和宏公司對專利產品的定價、推廣等銷售行為；原告敖謙平同意被告和宏公司在許可期限與產品範圍內將專利技術許可給協力廠商以 OEM、ODM 委託加工的方式使用，被告和宏公司應及時將協力廠商使用的情況告訴原告敖謙平；被告和宏公司可以用獲得的專利技術獨家使用權折價入股，與協力廠商合作等。合同簽訂後，被告和宏公司以提成方式按期支付原告敖謙平專利許可使用費，於 2008 年因全年銷售額未達 300 萬元，按合同約定獨佔許可改為一般實施許可。飛利浦公司於 2008 年授權和宏公司為飛利浦品牌代理商，為飛利浦品牌的插座板產品提供生產、銷售及售後服務。和宏公司在原有模具基礎上改模刻字交由其全資子公司惠州和宏電線電纜有限公司(以下簡稱惠州和宏公司)生產系爭產品三款電源轉換器。因此，原告敖謙平向法院起訴被告等人侵害其專利。

判決要點：

一審法院認為，以被控產品標示商標為被告飛利浦公司，外包裝標註生產地中國惠州也不能排除飛利浦公司製造商的地位。被控侵權產品實際由和巨集公司接受被告飛利浦公司品牌授權後，在原有模具基礎上改模刻字交由子公司惠州和宏公司生產，構成承攬合同關係屬於 ODM 關係。和宏公司與飛利浦公司抗辯，和宏公司與教謙平之間有涉案專利實施授權合約，和宏公司有權生產、銷售專利產品，依據「專利權用盡」原則，飛利浦公司不構成專利侵權。然而法院則不認同，許可合同約定的許可物件是和宏公司，其製造、銷售的產品亦對應的是和宏公司自己的產品而非其他公司產品，協定約定的 OEM、ODM 亦是和宏公司委託協力廠商加工的方式，顯然並不包含本案飛利浦公司委託和宏公司定牌生產這種 ODM 關係。法院並闡明「權利用盡原則」是指專利權人、商標權人或著作權人等智慧財產權權利人自行生產、製造或者許可他人生產、製造的權利產品售出後，第三人使用或銷售該產品的行為不視為侵權。經首次銷售，相應智慧財產權已合法地轉化為產品進入流通領域，不再構成侵權。「權利用盡原則」是對智慧財產權權利行使的一種限制制度，目的在於避免形成過度壟斷，阻礙產品的自由市場流通，同時也是對他人依法行使自己合法所有的財產權利的保護。所謂權利用盡並不是智慧財產權的權利用盡，而是智慧財產權權利人對「有形物銷售、使用」等權利的用盡。但涉案專利在未經專利權人許可的情況下被實施，故並不屬於合法轉化為有形產品，權利用盡的抗辯不能成立。

被告飛利浦公司、和宏公司均不服，向二審法院提起上訴。法院先查明，被告和宏公司的經營範圍並不包括產品製造，均由其全資子公司惠州和宏公司生產專利產品。和宏公司係被告飛利浦品牌的總代理後，在原模具基礎上改模刻字，仍由惠州和宏公司使用原專利技術為飛利浦公司生產標註“PHILIPS”商標的產品。被告飛利浦公司以採購單（代合同）的形式向惠州和宏公司購買已經標注了「PHILIPS」商標的產品後，再銷售給被告和宏公司，由被告和宏公司依據雙方簽訂的經銷商協定完成產品的銷售及售後服務。飛利浦公司是以兩次買賣合同之間的差價獲取商標許可費。又原告教謙平與被告和宏公司簽訂專利實施許可合同，

被告和宏公司已支付專利實施許可費。二審法院認為，根據雙方簽訂的專利實施許可合同的約定看，其主要內容包括：許可方式為移動插座、轉換器範圍內的獨佔實施許可；許可使用範圍為和宏公司可以在全國範圍內使用專利技術製造專利產品並進行銷售（包括出口銷售）；許可期限至專利保護期屆滿；原告敖謙平同意被告和宏公司將專利技術許可協力廠商以 OEM、ODM 委託加工的方式使用，被告和宏公司應將協力廠商使用情況告知敖謙平；被告和宏公司可以專利技術獨家使用權折價入股，與協力廠商合作。因此，本合同內容適用於合作後的企業，並由約定的內容看，許可方式和範圍是比較廣泛的。法院特別解釋該合同第五條涉及到了 OEM 與 ODM 的概念。本案中，被控侵權產品的技術提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權和宏公司在涉案產品上使用其商標和名稱，對於產品的技術來源、技術特徵、製造、銷售以及售後服務等均由被告和宏公司及惠州和宏公司負責完成。因此，本案的生產模式應當屬於 ODM 方式，承接設計製造業務的製造商惠州和宏公司稱為 ODM 廠商所生產的產品為 ODM 產品。從該條款字面意思，並沒有對協力廠商作限定，也沒有限定 OEM 或 ODM 委託加工的定作方只能是和宏公司。同時合同第一條對「專利產品」定義為和宏公司使用專利技術製造的移動插座、轉換器產品，也未限定必須是使用和宏公司商標的專利產品。因此，被告和宏公司在獲得飛利浦公司授權後，仍許可惠州和宏公司作為加工方，接受飛利浦公司的委託，使用被許可的專利技術，以 ODM 方式生產標注「PHILIPS」商標的專利產品，且在該產品上標注了涉案專利號，該行為符合和宏公司將專利技術許可惠州和宏公司以 OEM、ODM 委託加工方式生產專利產品的約定，應當屬於雙方專利實施許可合同中認可的許可方式。因此，二審法院認為，原告敖謙平享有的涉案發明專利權應受法律保護，其作為專利權人與和宏公司簽訂的專利實施許可合同系雙方真實意思表示，亦應認定合法有效，被告等行為均不構成侵權。原告敖謙平不服審判結果再提上訴到最高人民法院，經審酌事實及原被告上訴理由及答辯理由，最高人民法院整理爭點為：1.如何解釋涉案專利實施許可合同關於原告敖謙平同意被告和宏公司將涉案專利技術許可給協力廠商以「OEM、ODM 委託加工的方式使用的約定」，和宏公司是否違反上述約定。2.飛利浦公司是否屬於專利法意義上的被訴侵權產品的「製造者」。法院以雙方許可合同並無任何限制，及專利法並未賦予專利權人排除被許可人在經許可

製造之專利產品上標註其他廠商商標之權利。而關於「製造者」之認定，則採取如為委託加工專利產品的情況下，如委託方要求加工方根據其提供的技術方案製造專利產品，或者專利產品的形成中體現了委託方提出的技術要求，則可以認定是「雙方共同實施製造」專利產品的行為。然而本案，飛利浦公司沒有向惠州和宏公司就被訴侵權產品的生產提供技術方案或者提出技術要求，飛利浦公司不是專利法意義上的製造者，其行為並不構成侵害涉案專利權。綜上，最高人民法院駁回原告敖謙平之再審申請。

分析與建議：

本案涉及專利授權契約條款及權利耗盡原則的適用，於法院認為應屬大陸合同法與專利法下的不同規範及概念。然而，筆者認為，以民法私人契約自由的原則下，雙方合意的約定條款及真意應優先解釋其效力，除有違反強行法規定。進而再依專利實施行為樣態，仍須依事實決定是否合於權利耗盡原則，以避免合同約定條款與當事人事實行為的前後不一致，而造成一方企圖以其他非專利技術優勢地位不正當地主導該交易模式。又本案重要爭點在於合同條款對於 ODM 及 OEM 的定義，尤其對許可方式、範圍約定。法院顯然重申，如欲對第三方作限定、OEM 或 ODM 委托加工的定作方特殊限制、專利產品的商標限定等，均應在合同條款中明確約定，以符合雙方當時的交易動機及目的，否則應以一般情形解釋之。本案法院並未進一步推論是否適用權利耗盡，似以契約約定條款已合法授權被告實施系爭專利，然而又在其判決理由中提及審視被告依證據認定，其支付給原告之許可費應已包括為飛利浦公司貼牌生產的費用許可部分，似又針對專利權利耗盡原則的專利權人的取得對價報酬與否，作出認定。就本案之事實，其權利耗盡的論述，似未完整。又終審最高人民法院特別強調，專利法僅具有排他權，但並未賦予專利權人排除被許可人在經許可製造之專利產品上標註其他廠商商標之權利。對於專利法第 11 條專利實施權之「製造」行為作出更實質認定，即委託加工專利產品的情況下，如委託方要求加工方根據其「提供的技術方案」製造專利產品，或者專利產品的形成中體現了委託方「提出的技術要求」，則可以認定是「雙方共同實施製造」專利產品的行為，值得加以注意。

第五節 台灣案例發展與討論

2013 年台灣公布實施修正後的專利法，其中亦對權利耗盡規定做出更明確的修正。整體而言，專利法與商標法採取國際耗盡，著作權法則採國內耗盡原則³⁷⁸。歷年來有關權利耗盡爭點的法院實務案例並不多，尤其在專利權耗盡的部分。相關法院案例爭點包括：當事人交易契約之實質認定為具對價之買賣契約及專利物經專利權人同意製造而販售，專利權人亦取得相對報償，專利權人均無權主張該專利物，亦即對該專利物修改再販售，亦不構成專利侵害³⁷⁹。主機本體因銷售而權利耗盡，但其組合型專利物仍侵害其他專利保護範圍之侵權賠償計算³⁸⁰。專利權取得不得溯及先前已委託他人製造之專利物，該物應已權利耗盡³⁸¹。除上述多未深入實質論證權利耗盡適用法理及樣態，然仍有少數案例事實及論證值得探討，本文特別提出與科技產業相關案例做一較完整的介紹及剖析。

第一項 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決 分析³⁸²

³⁷⁸ 參見專利法第 59 條第 1 項第 6 款、商標法第 36 條第 2 項、著作權法第 59 條及第 60 條相關規定。

³⁷⁹ 調整型內衣改良案爭議案，相關判決為最高法院 99 年台上字 1467 號民事判決及最高法院 98 年台上字 597 號民事判決。亦有學者基於本案判決提出權利耗盡原理及理論的深入學理研究，尤其在平行輸入與用盡原則及國際用盡理論觀點及建議，詳見蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討—從最高法院 98 年度臺上字第 597 號民事判決出發，法令月刊，64 卷 8 期，2013 年 8 月。

³⁸⁰ 氣動止檔裝置案爭議案，最高法院 98 年台上字 1824 號民事判決。

³⁸¹ 人工睫毛成型裁切機爭議案，智慧財產法院民專訴字 131 號民事判決。

³⁸² 本判決主要爭點在於系爭產品是否構成專利侵權之認定與專利有效性之抗辯；然而，基於原告與光碟機品牌廠間專利授權契約條款的爭議，被告進而提出權利耗盡的適用抗辯，又光碟機與光碟片為早期資訊產業重要技術及產品之一，國內外授權與爭訟不斷，本文亦列為案例討論。

表 4-7：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
智慧財產法院	2013 年 09 月 16 日	系爭光碟機之合法購入及授權，與系爭光碟片授權無關。被告支付系爭光碟機代價並未充分負擔系爭光碟片之授權金，及原告之系爭光碟機授權真意並無授權該光碟機製造系爭光碟片。因此，被告權利耗盡之抗辯不成立而構成專利侵害。
智慧財產法院	2013 年民專上字 000074 號	上訴撤回。

事實概要：

原告 Koninklijke Philips N.V. (荷蘭商皇家飛利浦股份有限公司) 主張，其申請獲准我國第 82864 號發明專利「轉換一系列 m 個位元資訊字成為已調變信號的方法，製造記錄載體、編碼裝置、解碼裝置、記錄裝置、寫入裝置及信號的方法，以及記錄載體」發明專利(下稱系爭專利)。被告巨擘科技股份有限公司、巨擘先進股份有限公司及邱丕良等製造銷售之 DVD-R、DVD-R Slim 可錄式光碟產品(下稱系爭產品)，該系爭產品通過 DVD Forum 符合 DVD 規格書認證，產品包裝上說明該 DVD-R Slim 產品相容於各式 DVD 光碟機，業界網站上亦載明 DVD-R Slim 產品符合 DVD-R 規格(「Conform to DVD Specifications for Recordable Disc Ver.2.0.」)等。又因被告等使用該 DVD 光碟機來燒錄「DVD-R 光碟片」，亦即使用該 DVD 光碟機「製造」其他物品，且依光碟機與光碟片分屬不同市場，不適用權利耗盡。因此，系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍第 6 項、第 10 項、第 27 項及第 31 項而構成專利侵害。被告除以係爭專利不符專利要件而應撤銷專利權，原告無法具體有效證明被告系爭產品侵害系爭專利外，被告系爭產品均已取得日本 OOOOOOO 簽訂專利權授權契約，依約得使用訴外人 OOOOOOO DVD 碟片專利。又被告等僅使用 OOOOOOO 公司所製造 DVD 光碟機寫入資料，該 DVD 光碟機係經原告合法授權，該資訊亦可由原告公司網站上所公告的被授權人資料庫(Licensee Database)查得，因此，被告等利用合法授權之 DVD 光碟機，其包含系爭專利在內將資料寫入 DVD-R 光碟片，且原告與該被授權人間之契約並無任何銷售或使用上之限制，即依修正前專利法第

57 條第 1 項第 6 款規定，系爭專利適用權利耗盡原則，原告不得對該系爭產品主張使用之專利權排他權。

判決要點：

本案法院認定兩造爭執事項包括：(一)被告對系爭專利撤銷事由之抗辯與提出之證據是否失權(二)系爭專利有無得撤銷之事由(三)系爭產品有無落入系爭專利申請專利範圍(四)被告有無侵害系爭專利之故意過失(五)被告抗辯系爭專利之權利耗盡有無理由(六)原告請求被告連帶賠償損害有無理由(七)原告請求被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或進口及其他侵害系爭專利之物品行為有無理由。本文僅就與本論文主題有關之第(五)項說明及討論，其餘爭點省略。法院首先揭示權利耗盡原則，其立法理由為：「為免專利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理限制，准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益。」為調和兩者之利益，使專利權人讓與或授與專利權獲得合理報償後，受讓人或被授權人得以銷售該具有專利權之產品，使其在經濟或文化價值上充分利用，達到物盡其用目標。然於 TRIPs 第 6 條規定：「就本協定爭端解決之目的而言，且受第 3 條（國民待遇）及第 4 條（最惠國待遇）規定之限制，本協定不得被用以處理智慧財產權耗盡之問題。」其一面保護專利權，另一面又為消除貿易障礙，乃平衡兩方利益，交由各會員國自行就權利耗盡原則問題加以規範，可見各國對此原則並無一致之共識。權利耗盡原則並無固定不變之標準，應衡量規範目的及具體個案所涉情節，自權利耗盡原則內涵之本質探求其適用效力。依被告未支付任何光碟片之授權金，該被授權人與原告之授權契約明確授權產品為光碟機，而非光碟片，與契約所定內容並不相同。且原告因授權取得之利益與被告利用該光碟機製造光碟片所獲巨額利益顯不相當，原告無因系爭專利之授權取得雙重利益。因此，此案無權利耗盡之適用，被告系爭產品侵害原告之系爭專利。

分析與建議：

本案法院依權利耗盡原則，似逕採經濟效益之「雙重獲利」判斷要件而認定

系爭產品無權利耗盡之適用，然未就合法授權之光碟機技術發展及功能與光碟機之互補或替代關係作一完整的論究，其整體判決理由似有缺漏，尤為參考當時光碟機及光碟片產業的技術發展生態與產品市場價值，該產品授權金與市場售價低落顯不相當，仍未符合該產業價值鏈的依存及代工廠的產業價值。次又關於被授權人與原告間之授權契約條款，法院似又忽略整體契約並無任何授權限制條款，無論是否為原告之疏漏或有意，而採契約外之經濟效益說，亦使當事人原先之訂定之契約效力無用論，受到質疑。再又原告提出被告等使用該 DVD 光碟機來燒錄「DVD-R 光碟片」，因而「製造」出其他物品，該衍生出新的物品是否應不適用權利耗盡，法院皆未實質討論及認定，亦對該可能類似技術或產品應用之合法性留下疑問。然而，依廣達案，關於「重要特徵原則」及「必要侵害原則」如主要發明技術特徵若已被實現在原被授權的專利物上，亦該技術慣用或標準規格而對專利物的再製或組裝為必要時，該專利物之再製或組裝不構成專利侵害，因原專利物之授權已使後續相關必要專利技術耗盡其專利權³⁸³。依專利權耗盡法理，該成立要件包括：合法專利物、經專利權人或其授權人之第一次市場行為、合法專利物之核心價值與製程之經濟必要性³⁸⁴，如何依真正產業市場認定雙方契約授權範圍與相關報酬相當，而非以當事人其他非專利技術優勢，例如通路優勢或違反壟斷法而刻意排除權利耗盡之適用，均應檢視更多具體數據及綜合條件加以判斷。本案最重要爭點在於系爭光碟機是否限制購買者僅可將資料寫入光碟之「資料區」而非「引入區」，似未引入專家證人加以評價其核心技術價值，以因技術貢獻而授與專利而言，其判決理由似為不足。

第二項 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決

³⁸³ 有學者提出關於專利法第 56 條中之「使用」概念及定義的見解，其中專利使用權反映在「權利耗盡原則」，在實務上主要議題為：專利物的修復問題、專利物或技術再製或組裝是否侵害專利的「使用權」。參見沈宗倫，專利法第五六條關於「使用」規範之初探與淺析，月旦民商法雜誌，32 期，頁 103-104，2011 年 6 月。

³⁸⁴ 同註 184，頁 280-291。

分析

表 4-8：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號訴訟歷程

審理法院	判決日期	判決要點
智慧財產法院	2014 年 12 月 21 日	被告系爭探針頭產品交與系爭半導體廠商，由系爭半導體廠商或由被告安裝於系爭探針界面板上，與一般純粹更換零件情形不同，無權利耗盡（第一次銷售原則）適用，應構成共同侵害專利。
智慧財產法院	2016 年民專上字 000007 號，上訴二審	上訴中。

事實概要：

本案原告美商佛姆費克特股份有限公司為全球前十大微機電系統（Micro ElectroMechanical Systems, MEMS）製造商，擁有我國發明第 I425218 號「具有可交換探針插入件之探針卡總成」專利。該專利主要技術內容為探針卡總成可包含組態成支承探針插入件之插入件支承件，探針插入件可包含以特定組態設置以探測待測裝置的探針。探針卡總成可提供至可控制裝置測試的測試器之電性介面，並且當接合至探針卡總成時，插入件支承件可支承探針插入件使得探針插入件電性連接至其為測試器的介面的一部分之探針卡總成內的電性路徑。可自探針卡總成拆卸探針支承件。藉由拆卸探針支承件、以新的探針插入件取代該探針插入件，並接著將插入件支承件重新接合至探針卡總成來取代探針卡總成之探針插入件。探針插入件以及支承件可一體成形並包含單一結構，其可自探針卡總成拆卸並以不同的探針插入件與支承件取代。原告實施系爭專利之技術內容而生產、銷售名為 Takumi 系列之探針卡裝置，原告特別針對國內半導體廠商的需求，特別在探針頭上設計防呆裝置及 EPROM 元件，也提供其國內客戶系爭專利產品的通道連接器的電性連接圖，以及防呆裝置、EPROM 設計圖。系爭專利產品具有系爭專利所謂可藉由拆卸、替換探針插入件而快速更換探針之功能，並可再將該探針插入件送至維修廠維修而大幅減少時費。原告主張被告思達科技股份有限公司未得原告之授權，即擅自針對系爭專利產品，製造、販售可相容之探針頭，而該探針頭同樣也以接合工具來進行運輸及安裝。系爭專利產品就是藉由替換探針頭之

探針插入件及支承件等元件而可快速更換探針，故該探針頭即為系爭專利之重要元件及技術重點。被告未得原告授權即擅自製作、販售可相容於系爭專利產品之探針頭，顯然已構成重建（reconstruct）即製造整個系爭專利內容，而屬非法實施系爭專利之技術。又系爭半導體廠商購買被告之探針頭產品，使用到探針介面板上，故被告與系爭半導體廠商構成共同製造及使用之行為，即被告之行為亦是幫助系爭半導體廠商完成侵權行為。被告思達科技股份有限公司抗辯，包括系爭專利無效或得撤銷之、原告未舉證證明被告實施系爭專利全部技術特徵而符合全要件原則（以上兩點抗辯理由與本文討論主題無關予以省略說明）、欠缺主觀上侵權之故意或過失及無民法第 185 條共同侵權行為等。「探針頭（包含探針插入件）」為定期更換之組件，即有容許換置零件之可能，且原告亦提供可供換置之零件，因此系爭半導體廠商自行更換零件之行為，即適用「權利耗盡（第一次銷售原則）」，而不構成侵害系爭專利權之行為。又系爭半導體廠商既不構成直接侵權行為，被告與系爭半導體廠商無構成共同侵權行為之可能。

判決要點：

承審法院認為，系爭專利請求項 1 至 7、13 至 18 並無得撤銷之原因，系爭侵權產品亦落入前揭專利請求項（系爭侵權產品並未落入系爭專利請求項 8 至 10、12 之文義範圍，故關於系爭專利請求項 8 至 10、12 有無得撤銷之原因，未予審酌）。又針對專利侵權責任及共同侵權行為法定要件提出解釋，民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為³⁸⁵。被告雖稱其為系爭探針頭產品供應商，主觀亦無犯意，原告亦未於系爭專利產品上標示專利號，然被告為相關產業之設備製造商，並具依定之營業規模，且被告實為原告之競爭同業，因此，被告應能預見有侵害系爭專利之虞而有過失。被告製造販售予系爭半導體廠商之系爭探針頭產品既具備原告為系爭半導體廠商之要求而特別設計之兩個防呆裝置及 EPROM 元件之凹槽，則該探針頭產品目的應係要安裝於 Takumi 探針卡裝置之探針介面板，而無其他非侵權用

³⁸⁵ 參見最高法院 85 年度台上字第 139 號民事判決。

途，且被告亦自承其係依客戶之規格而製作。系爭半導體廠商原係向原告一併採購系爭探針介面板及探針頭，則系爭半導體廠商對於其向原告購買之探針卡裝置為具專利權之產品應當知悉。然而，系爭半導體廠商竟就探針頭部分改向被告購買，並為其組裝系爭專利產品。系爭半導體廠商或被告將之與系爭探針介面板組合時，顯然已經共同侵害系爭專利權，此與一般純粹更換零件之情形不同。被告抗辯系爭半導體廠商僅係自行更換零件，應有「權利耗盡（第一次銷售原則）」之適用，應不構成侵害系爭專利權之行為，不予採信。因此，被告與系爭半導體廠商構成共同侵害系爭專利。

分析與建議：

此案涉及專利權耗盡（第一次銷售原則）之允許合法「修理」或「違法「再製」的認定。其係保護專利權人取得適當報酬，亦禁止專利權人二次取的報酬，不當獨占壟斷後續的市場等。依前述美國修理與重製案例、類似修理案例、違法再製案例及法理，被告提供系爭「探針頭（包含探針插入件）」須定期更換，原告亦提供可供換置之零件，又該系爭「探針頭（包含探針插入件）」並未取得個別元件之專利權。組合專利之請求範圍僅及於元件組合之整體，個別的元件均非在權利範圍內。如維持整體物品的效用（use of the whole），而將未獨立取得專利，效能耗盡（spent）的個別元件更換掉，不會構成再製³⁸⁶。甚至元件並非無法再使用才可更換，如已難以再使用、或繼續使用亦不可行時，即可合法予以更換。如果專利權人在產品上標示僅供一次使用，其可以預見消費者會定期更換系爭專利物品中的該元件³⁸⁷。又雙方販售契約亦無任何限制使用條款，應適用權利耗盡原則。而間接侵權的成立，必須以直接侵權為前提，爭半導體廠商係合法自原告購得該系爭專利產品，故不構成直接侵權，因此被告也應不構成間接侵權。本法院僅以共同侵權要件論就本案被告與系爭半導體廠商主客觀知悉該原告之專利，而認定其構成專利侵權，似未對權利耗盡原則及型態作一具體的區別與分析。因本案已再上訴中，應可期待原被告及承審法官對此作出更完整的論述。

³⁸⁶ See *Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961).

³⁸⁷ See *Sage Products, Inc., v. Devon Industries, Inc.*, 45 F.3d 1575 (1995).

第六節 小結

在廣達案中再次確認無限制的合法銷售後，將耗盡該產品所有專利權行使的重要原則；而雙方「授權契約」並無明確表示限制被授權人與下游購買者的使用。也同時建立未完成品如已體現受專利保護發明的必要特徵（has embodied essential features），且其唯一且設定的用途（only and intended use）為完成專利物，應適用專利權耗盡原則。方法專利仍然會「體現於」產品中，而銷售該產品仍會構成權利耗盡。以筆者整理的廣達案後之美國相關案例中，均提及與遵從此一最高法院判決的準則，以適用在具體的個案事實，但也觸及廣達案在「限制銷售或使用」是否合法適用的爭議，聯邦巡迴上訴法院在 Lexmark 案作出更具體的適用與看法。合法的修理或違法的再製行為，事實認定仍為實務上的重要議題。然而，就中國大陸及台灣的案例，似未完整探討專利權利耗盡原則的論證及具體事實的適用解釋，亦未完全採用美國已建立許多判例的判斷原則，尤其均未提及廣達案所建立的法理及標準，仍有待法院建立其本國更完整的法理論證及法規適用。然本文認為，從權利耗盡原則的目的與精神角度來看，在於實質平衡專利權的「對價關係」，也兼顧公眾利益，即使成文法體系的國家，當不應拘泥於法規文義，應採更前瞻性的解釋與適用。

第五章 專利授權契約與

專利權耗盡原則

第一節 概說

長久以來，台灣的電子產業多趨於專利舞台的弱勢，即在專利權的主張與防禦、專利的交易的買方與賣方、專利授權的授權人與被授權人，多均屬於被動者、支付者或被剝奪者。即使台灣在美國申請獲證的專利數量高居世界各國的前茅，但仍成為美國法院或美國聯邦貿易委員會的主要被告之一。以台灣資訊代工廠商而言，在特定的商業模式下，客戶與市場、產品規格與功能，大多由品牌廠商規劃及訂定。又產品重要的關鍵零組件或成本較高的核心零組件、系統軟體、模組等多由品牌廠商自行採購或指定供應商，代工廠商僅取得單純製造或組裝的利益。然而，由於品牌廠商的控制權，代工產品所涉及的專利侵權及專利授權問題，依理是否應由品牌廠商承擔，而非藉契約自由之名而行強迫之實，誠屬違反公平交易之行為？特別是關於技術標準或標準必要專利³⁸⁸，專利權人可能畏於與品牌大廠正面衝突，而選擇其背後的代工產業鏈作為侵權索賠對象，尤其是缺乏專利實力的最終系統代工廠商。因此，基於商業模式、分工角色及利潤分配，如何在代工交易契約談判時，合乎事實及法理，建立合理的權利金支付條件及符合商業操作。如須與專利權人簽訂專利授權契約時，台灣資訊代工廠商如何藉由創新的商業模式設計、交易主體安排、交易架構、不同市場國家採取不同的供應鏈等，尤其，如何善用權利耗盡的法定原則，以排除不合理的專利授權契約或專利權的主張，均為未來代工廠商應善用之武器。

³⁸⁸ 在標準制訂組織的會員，在標準規格中所揭露，且為施行上必須的專利，通常就被稱作標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP)。標準制訂組織對於標準必要專利的授權，有些為有償、而有些為無償，但最重要的精神都在於公平、合理且非歧視性(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, 簡稱 FRAND)，即為美國法院判例對於專利權應遵守的授權條件。

第二節 專利授權契約定性與類似專利

授權契約

第一項 專利授權概念與內容

專利制度先天上高度不確定特性外，真實世界中商業交易之進行極為複雜，並且以目前各國專利獲證數量激增以每年最多高達數百萬件之多，以資通訊產業為例，單一筆記型電腦可能涉及的技術和專利高達數百到數千種。如第二章所介紹當前資訊代工產業的分工專業化，終端產品極可能包含上中下游數家廠商之零組件或關鍵技術。因此，在實務界眾所皆知，取得其一授權，往往並不能完全免除其餘專利權人可能的專利權主張，在技術、專利、產品三者間的價值、權利與運用關係相當複雜³⁸⁹。因此，如何在專利授權取得及合約的規範前，皆應預先考量專利侵權責任的範圍及風險，尤其對被授權人付出相當的代價而取得的商業利益的保障。如何思考運用授權法律規範以迴避可能產生的不必要的法律責任，如何藉由授權契約的設計安排，將可能的法律責任進行排除、轉嫁及分配，以降低專利侵權風險對企業整體經營的傷害。專利授權契約因不同類型性質會造成雙方的權利義務上的極大差異，例如契約的法定責任及意定責任等條款將有所不同。而專利授權契約中的重要條款如：授權條款 (Grant Clause)、擔保條款 (Warranties)、賠償條款 (Indemnification) 的擬訂，更應視雙方的需求及實際狀況而審慎決定。

以專利授權契約的性質，關乎當事人之契約義務及法定責任解釋與分配，英美法系與大陸法系於此有明顯的差異。大陸法系採成文法，蓋成文法規中以預先規範各式典型的契約類型而加以適用；而英美法系國家採用判例法，係由法官視個案事實要件裁決。由此，從事專利或智慧財產相關的實務工作者可得之，大陸

³⁸⁹ 專利覆蓋一個元件或整個複雜的產品，尤其是在資訊技術產業領域，因而專利夾持 (patent holdup) 及其衍生的專利權利金堆疊 (royalty stacking) 問題非常普遍，包含禁制令的威脅 (injunction threat)。以 3G 行動電話系統為例，可能多達數百件新的標準必要專利，See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, *Texas Law Review*, Vol. 85, 1991-2049, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 324 (2007).

法系的契約撰寫內容相較之下顯得簡陋而不充分。反映於實際的商業契約內容，英美法系之契約當事人，均詳細地約定雙方的權利義務關係，以避免將來發生的疑慮或爭執。以美國制度為例，美國專利授權制度最大的特色在於專利授權是一種訴訟免疫約定，只是單純專利權人不向被授權人追索之不作為契約³⁹⁰。參考美國授權制度起源及判例法對專利授權的定義，如起源於自由(Freedom or Liberty)、不控訴約定(Covenant not to sue)、對於授權人有權防止之事給予執行(Leave to do a thing which the licensor would otherwise have a right to prevent)等³⁹¹。專利權僅是法律上賦予權利人的一種「排他權」(exclusive right)，其權利內涵僅意味著可排除他人實施專利技術內容之行為，本身並未附帶任何積極性的權能，因為能夠積極加以使用的乃是「技術」，但技術只是專利權保護之客體而非專利權的本質。以非專屬授權契約僅是專利權人同意放棄對被授權人的排除權，使被授權人取得不被專利權人控訴之地位，並無積極性權能之移轉。有學者認為授權一詞，係源自於英文的 license，原意是許可或特權，也就是授權人將其所享有的特殊而該特殊地位，並不一定是所有權或專利權等獨占排他的「權利」，只要是足以讓擁有者有異於他人的特殊地位即可³⁹²。然而，德國學說則認為，授權契約具有「冒險性行為」，及類推適用民法有名契約時，尤應注意專利權特殊性。又德國多數主張專利權行使內涵同時具有積極使用權與消極禁止權，乃基於歐陸法系之民法物權效力概念，詮釋專利權人具有類似所有權的自由使用、收益及處分等支配權³⁹³。授權在我國法制上，比較接近的概念應該是物權法上的「設定」，即從既有

³⁹⁰ 有學者認為，我國專利授權授與實施權，乃是一種積極性的權利賦予契約，與不作為契約之定義，在責任義務歸屬有其差異。參見賴文智，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約為主，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文(Release 1.4)，頁 88，2000 年。

³⁹¹ 吳雅貞，專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，頁 63，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2008 年 9 月；BRIAN G. BRUNSVOLD, DENNIS P. O'REILEY, HARRY R. MAYERS, DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS (6th ed., 2008).

³⁹² 劉承愚、賴文智，技術授權契約入門，智勝文化，第 19-20 頁，2000 年 10 月。

³⁹³ 然國內學者認為，依專利法規定及其適用結果，專利權之取得不必然有權實施該專利，例如受競爭法之限制、改良專利之行使受限於原發明專利等，而國際立法趨勢亦傾向消極排他權，應與有體財產權、物權之積極之支配權有差異。李素華，從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用，政大法學評論，第 144 期，頁 24-29，2016 年 3 月。

的權利上，創設一個新的權利給他人，而這新的權利依其性質的不同，對於原來的權利有不同的影響。亦有學者認為，專利授權契約以專利之部分或全部權能之授與為內容之契約，被授權人在約定之期間與範圍內得享有並行使該財產之權能³⁹⁴。其他相關學者提出授權可包括授與實施權、限制性讓與智慧財產權等看法³⁹⁵。

在契約類型定性上，多數學者認為專利授權契約是一種債權契約、無名契約、有償契約、雙務契約、繼續性契約³⁹⁶，其具相當獨特之特徵，故主張其乃隨交易需要而發展出的特殊契約類型，當事人的權利義務關係應視其約定由個案決定。但仍應就契約的經濟目的及當事人真意，類推適用與該契約最類似的有名契約規範。不同於專利讓與係將權利移轉於受讓人，之後將無法再回復予原讓與人³⁹⁷，專利授權如欠缺自行實施能力且又不願將權利賣斷給他人，則將權利授權他人實施而坐收報酬（或稱權利金）³⁹⁸。法律上對專利權的實施並無定義，我國學者提出亦各種見解。有認為專利權人實施專利法上所賦予的權利即為實施；更有學者將非專利權人基於專利權人的授權，法律擬制授權或法律規定，以實施專利權一部或全部，而不受專利權人追訴之權利等³⁹⁹。專利如果要發揮效益，必須能夠積極的商業化。而專利商業化一般可採行的方式包括：自行實施、讓與專利權、授權他人實施類型。尤其是個人專利權人難以承擔龐大的資源及時間，考量租稅獎勵以讓與方式為之；或當企業遇到重大的困難或倒閉重整，其專利的拍賣價值遠高於其它資產⁴⁰⁰。

³⁹⁴ 謝銘洋，智慧財產授權契約之性質，月旦法學，第 82 期，頁 24，2002 年 3 月。

³⁹⁵ 同註 390，頁 93-95。

³⁹⁶ 亦有學者認為，智慧財產權授權契約為債權契約外，亦涉及權利授與行為，此一履行行為性質上為處分行為，屬準物權行為，因此，授權契約締結同時產生債權行為及處分行為的效力。參見註 394，頁 24-25。

³⁹⁷ 就專利之讓與，原則仍適用基本的民法契約原則，即依讓與人與受讓人互相表示意思一致，其讓與契約即成立，參見馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制（上），智慧財產權月刊，第 21 期，頁 17，2000 年 9 月。

³⁹⁸ 謝銘洋，同註 14。

³⁹⁹ 同註 397，頁 15-16。

⁴⁰⁰ 近年重要科技大廠如伊士曼柯達倒閉，以專利出售價值高達 20 美元；加拿大北方電訊

一般常見的專利授權之授權型態，主要包括專屬授權（Exclusive License）、非專屬授權（Non-Exclusive License）⁴⁰¹、再授權（Sub-License）⁴⁰²、交互授權（Cross License）⁴⁰³、獨家授權（Sole License）⁴⁰⁴、強制授權（Compulsory licensing）⁴⁰⁵等。所謂專屬授權，係指於授權契約中，特別約定專利權人不得再授權第三人

(Nortel Networks)破產並以無線電訊專利拍賣，最後由微軟和蘋果聯合以 45 億美元標走。引自財訊快報，文章取自於先探雜誌 1642 期，2011 年 10 月 8 日，<http://www.investor.com.tw/onlineNews/freeColArticle.asp?articleNo=823>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 23 日。

⁴⁰¹ 依我國專利法有明文規範專屬授權及非專屬授權，其中專屬授權有其特別定義，亦與國際定義類似。參見專利法第 62 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」

⁴⁰² 再授權契約是存在於被授權人(licensee)和次被授權人(sub-licensee)。參見專利法第 63 條：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。」再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」

⁴⁰³ 此授權型態常見於產業實務操作上，因在有生產產品的公司向其競爭對手提出其產品侵害其專利之餘，亦有可能被反訴其侵害對方的專利，此時，通常會以交互授權作為和解條件，取得互為不控訴對方產品。近年來亦有以交互授權作為專利策略聯盟以對外授權，特別是針對產業標準技術。亦參見劉江彬，國際技術授權實務(一)：授權契約核心架構研習，國際技術授權主管總會中華分會籌備會，頁 27，2006 年 3 月。

⁴⁰⁴ 指只對一人所為之授權，專利權人不得授權第三人實施，但不排除專利權人自己實施。經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 9 日。

⁴⁰⁵ 專利法第 87 條：「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之非營利實施。二、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第一款或第三款之情事者為限。專利權經依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。專利權經依第二項第二款規定

以同一方法利用該創作。如有此特約，認為利用人就目的之範圍內，為創作之「獨占利用」。特別一提的，專屬授權並不一定要將所有的權利內容全部授與他人實施，可針對雙方的需求或商業條件，區分銷售區域、時間、特定產品、使用樣態等不同事項分開授權，這在產業專利授權契約條款的擬定是重要且常見的談判條件。至於非專屬授權（或稱單純授權），指如未有前揭特約而為授權，此時不禁止授權人本身之利用或再授權其他人之利用⁴⁰⁶。亦有學者提出，專屬與非專屬授權之最大區別，在於授權範圍內是否發生「移轉效力」，影響專屬或非專屬授權契約效力，主要對外是否創設具有準物權處分行為及被授權人可直接對第三人主張授權地位⁴⁰⁷。此外，有關專屬授權與非專屬授權的另一重要區別，可顯現在專利侵害的救濟方面。如依專利法第七節損害賠償及訴訟相關規定，僅專屬被授權人可相當於專利權人的地位，對侵害專利之人提出損害賠償及具有獨立的訴訟權⁴⁰⁸。然而，授權人與專屬被授權人是否能同時或分別向侵權人請求損害賠償，各國做法不一，值得探討。就專利法 96 條規定，如台灣專責機關與司法實務均採肯定見解，主要理由基於授權人仍可能因他人專利侵害而受損害；然基於專屬授權發生移轉效力原則，我國學者對前者多所批評⁴⁰⁹，且承認授權人與被授權人均有權救濟，亦造成複雜的法律關係⁴¹⁰。以美國專利法之見解及美國聯邦最高法院

申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權強制授權。」其餘參見專利法第五節強制授權規範。國際法請參見 WORLD TRADE ORGANIZATION(WTO)組織下的 TRIPs 協定第 30 條及第 31 條規定。

⁴⁰⁶ 蔡明誠，同註 15，頁 203-206。

⁴⁰⁷ 同註 393，頁 30-39。

⁴⁰⁸ 如專利法第 96 條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」

⁴⁰⁹ 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗—簡評析修專利法相關規範的解釋與適用，全國律師，16 卷 6 期，頁 26，2012 年 6 月；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權全規範之問題與盲點，月旦法學，176 期，頁 110-114，2010 年 1 月。

⁴¹⁰ 李素華，同註 393，頁 69-72。與台灣不同，避免授權人與被授權人同時主張侵權救濟造成複雜法律關係，美國與英國立法例有訴訟參加、強制共同行使權利之規定。德國雖亦可授

之 *Waterman v. Mackenzie* 案⁴¹¹理由，專利權人或其受讓人得以書面將以下三要件具備，包括：1.全部專利權，即在美國境內製造、販賣或使用該發明之權利。2.該專利權之不可分部分或比例。3.在美國境內之某特定區域內有基於該專利而獲得之專有權利等，為讓與、設定他人實施或移轉，始得以自己之名義度侵害者提起訴訟，如任何讓與或移轉欠缺其一要件，則僅設定實施權⁴¹²。

此外，針對台灣代工廠的商業模式特性，值得一提為委託外包製造授權概念（license to have made）⁴¹³。區別再授權與委託外包製造授權之概念，委託外包製造授權是一種默示權利（implied right），被授權人均曾因授權契約取得外包製造授權產品的權利，除非契約明文約定排除轉製造之授權，否則被授權人可以找承包商為其製造授權產品。而與再授權不同，再授權之次被授權人是為自己利益而生產授權產品。委託外包製造授權多半未明文約定於授權契約中，若授權人並不想被授權人找其他承包商製造授權產品，就必須清楚明白的約定此權利排除契約之外；而再授權之授予，則必須明白地規定於契約條款之中。

第二項 專利權消滅對授權契約之影響

按民法第246條第1項規定：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。」依通說客觀不能與主觀不能之區分標準，係指對任何人其給付均屬不能，為客觀不能；僅對債務人為不能者，為主觀不能。然有學者認為，主觀給付不能須基於債務人個人意思或個人原因而致不能者；客觀給付不能則須以通常人處於債務人之地位是否不能而決定⁴¹⁴。所謂「不能之給付」，即謂給付不能，有自始不能與嗣後不能，主觀不能與客觀不能之分。其為自始客觀不能者，法律行為當然無效；其為自始主觀、嗣後客觀或嗣後主觀不能者，則生債務不履行之問題，二者之法

權人與被授權人分別獨立主張，然因其立法例訂定專利授權契約及發生移轉效力，授權人對發明仍保有「母權」，而被授權人基於「子權」受侵害而行使救濟。

⁴¹¹ *Waterman v. Mackenzie* 138 U.S. 252 (1891).

⁴¹² 同註 392，頁 20。

⁴¹³ 同註 403，頁 30。

⁴¹⁴ 林誠二，債法總論新解 體系化解說（下），瑞興，頁 241-246，2010 年 3 月。

律效果不同，如僅係主觀、暫時之不能給付，即難謂其契約為無效⁴¹⁵。實務通說做此限縮解釋，其理由在於當事人雙方意思表示一致時，契約即為成立，為貫徹私法自治原則，應儘量承認其效力，凡債務人可透過努力完成契約義務，自無使契約無效之必要，而令債務人賠償因其不為履行致債權人所受損害，只有在給付客觀不能之情形，才使契約不生任何效力。以專利授權契約而言，授權人對於被授權人之給付為專利權；被授權人對於授權人之給付為權利金，專利權即為授權契約之標的。專利授權契約與其他民法之有名契約一樣，都可能發生契約標的自始客觀不存在或瑕疵。例如以避免侵權為主要目的之授權契約，即使在發明人獲得專利權之前的授權契約，亦有可能是為了避免侵害他人專利權，而簽訂專利授權契約。此種授權契約是以將來發明人能就該技術取得授權區域或國家範圍之專利權為基礎而締約，因此，若發明人所申請之發明專利，因為不符之要件，無論是形式要件或是實質要件，而未取得專利權，應屬契約標的的自始客觀不能。如以取得技術為主要目的之授權契約，則是否取得專利權並非重點，具足夠的技術高度才是重點，因此，在此種專利授權契約中，雖然該技術因為不符合某些專利申請要件而未取得專利權，但只要並非屬於公知之技術，授權契約並非給付不能，故非屬契約標的自始客觀不能。

然而，專利在某些情形下，會因主管機關嗣後的撤銷而發生專利權的效力自始不存在的情形⁴¹⁶。此特殊問題尤其在產業界實務處理上有其意義及重要性。因

⁴¹⁵ 參見最高法院民事 87 年度台上字第 281 號、87 年度台上字第 1236 號判決。

⁴¹⁶ 如專利法第 82 條：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：

- 一、未依法提起行政救濟者。
- 二、提起行政救濟經駁回確定者。

發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」；第 71 條規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：

- 一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。

- 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

為專利除了透過官方的審查程序以符合專利要件而獲准，同時也提供公眾審查的制度，以補充審查人員在專業及時間上的有限下的缺失，以確認該專利的絕對效力。從授權人的角度來觀察，專利權乃是權利人花費一定之努力所創造出來的成果，且經主管機關實質審查，始能取得專利權。而專利權被撤銷並不代表專利權人對主管機關為詐欺或是其他違法之行為，且被授權人在簽訂授權契約時，亦自行對該專利技術進行評估，因此，不應將專利權被撤銷之不利益完全由授權人加以承受⁴¹⁷。依美國判例實務見解，美國聯邦巡迴上訴法院有關專利無效時已支付權利金應否返還的爭議，就 *Ted Geffner v. Linear Rotary Bearings Inc. & Garnertt S. Teass* 案中⁴¹⁸，認為除非被授權人能夠證明專利權人之權利取得有瑕疵，且該瑕疵係事先知情而不告知被授權人，以詐欺之方式與被授權人簽訂專利授權合約，始有可能以受詐欺為由，主張該授權契約無效。在該案例中，由於專利權人於專利取得過程中業已會同被授權人及專利代理人等就可能構成專利無效之先前技藝研判，並向專利商標局提出修正及申報該先前技藝，故在客觀事實上，專利權人並無隱瞞或不實誤導之情事，故認為被告之主張無理由。至於已支付權利金之返還部分，基於使用者付費之原則，由於該授權期間內，被授權人根據該專利權實施，且獲致利潤，因此，以權利金方式「分享」部份利潤予專利權人，亦屬合理⁴¹⁹。再就歐洲專利相關法規範，《歐洲專利公約》（*The European Patent Convention, EPC*）第 68 條就專利無效對專利效力的追溯力作出了明確規定：「撤銷歐洲專利的效力、歐洲專利申請及根據該申請而授予的歐洲專利在其於異議程序被撤回的限度內，視為自始即不具有第 64 條和第 67 條所規定的效力。」但未就專利無效對專利授權契約的回溯作出明確規定。《歐洲共同體專利公約》（*The European Community Patent Convention, CPC*）第 35 條第 2 款規定：「專利無效的

三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。

以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。」

⁴¹⁷ 同註 390，頁 125。

⁴¹⁸ *See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc.*, 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.)).

⁴¹⁹ 同註 390，頁 128。

追溯效力將不溯及 1.在無效宣告以前，已經做出的發生法律效力的任何專利侵權終審判決 2.在無效宣告以前，已經訂立的任何專利許可合同。」CPC 由歐洲共同體成員國於 1975 年 12 月 15 日簽署於盧森堡，但最終並未生效⁴²⁰。就中國大陸專利相關法規及合同法規定，《合同法》第三百四十四條規定：「專利實施許可合同只在該專利權的存續期間內有效。專利權有效期限屆滿或者專利權被宣佈無效的，專利權人不得就該專利與他人訂立專利實施許可合同。」《專利法》第 47 條第 2 款規定：「宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。」但《專利法》並未對專利無效時專利許可合同的效力形態作出明確規定⁴²¹。

就我國相關民法規定及法理下，專利權被撤銷前所為之授權契約應如何處理？由於契約客體溯及既往不存在，授權人應負權利存在之擔保責任⁴²²，授權人必須對於被授權人因為授權客體不存在所受之損害，負賠償責任。在例外情形，如果被授權人於契約成立時，知有權利之瑕疵，則授權人即不負權利存在之擔保責任⁴²³。授權人得準用善意占有人孳息取得權之規定，保有已實現之權利金的部分，不須負不當得利之返還責任，就他人侵害專利權所得之損害賠償亦同。然而，當他人侵害專利權時，未必是以侵權行為損害賠償之方式加以解決，大部分的情形是以和解契約或是另訂授權契約加以解決。但是，侵權行為由於有和解契約的介入，很可能採不同之見解。除了對授權契約之影響外，權利被撤銷而溯及消滅，對於先前之侵害訴訟亦會構成影響。由於權利被視為自始不存在，因此不僅繫屬

⁴²⁰ 劉驍，專利無效後專利許可合同的效力判定（三），<http://zhihedongfang.com/article-8879/>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 25 日；謝銘洋，同註 14，頁 300。

⁴²¹ 劉驍，專利無效後專利許可合同的效力判定（一），<http://zhihedongfang.com/article-8883/>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 25 日。

⁴²² 民法第 350 條：「債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在。有價證券之出賣人，並應擔保其證券未因公示催告而宣示無效。」

⁴²³ 民法第 351 條：「買受人於契約成立時，知有權利之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。但契約另有訂定者，不在此限。」

中之侵害訴訟失所附麗，縱使民事判決已經確定，「侵害人」仍得依民事訴訟法提起執行再審之訴，而如果「侵害人」已經被執行或賠償，則可依不當得利之規定請求返還⁴²⁴。因此，就專利權被撤銷對於之前所簽訂之和解契約發生何種效力，綜觀法院歷年判決就個案事實仍有不同的見解。例如台灣高等法院八十八年度上字第一二九二號⁴²⁵，推翻原板橋地方法院的「以不能之給付為契約之標的者，其契約無效。」兩造所訂和解契約既以不能之給付為內容，應屬無效，亦構成不當得利之法律關係。高等法院認為，依系爭專利之再審程序，專利權人足以確信係爭專利之符合專利要件，又於系爭和解契約前，歷經中標局對上訴人之再審申請准予系爭專利權及審定被上訴人舉發不成立之兩次肯認，而達成此項和解。綜觀事實，被上訴人以錯誤及被詐欺為由撤銷和解契約或依民法第二五六條解除和解契約⁴²⁶，均屬於法不合，應不生撤銷及解除之效力。上訴人依該和解契約於履行其義務後收受和解金，即有正當之法律上原因，不生不當得利之問題，亦無因解除而有回復原狀或因侵權行為負損害賠償責任之可言⁴²⁷。和解契約創設新的法律關係，消滅之前的權利，取得和解契約約定的權利。因此，最高法院判例認為：「和解原由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由。」另一高等法院判決則依專利經撤銷，系爭專利讓與契約視為自始無效⁴²⁸。按債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在⁴²⁹。因本系爭專利案經舉發成立而撤銷專利權確定。且被上訴人誇大不實訊息詐騙一

⁴²⁴ 謝銘洋，同註 14，頁 300。

⁴²⁵ 同註 390，頁 130-132。

⁴²⁶ 民法第 256 條：「債權人於有第二百二十六條之情形時，得解除其契約。」；民法第 226 條：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。」

⁴²⁷ 本案地方法院與高等法院之爭執點應為「專利侵權和解契約之性質」。專利和解契約亦屬民法上之和解契約的一種，依民法和解規定。民法第 736 條：「稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。」；民法第 737 條：「和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力。」

⁴²⁸ 臺灣高等法院民事 95 年上字第 1032 號判決。

⁴²⁹ 民法第 350 條：「債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在。」

事，後經上訴人以存證信函通知被上訴人撤銷系爭契約及承諾書之意思表示。按法律行為經撤銷者，視為自始無效⁴³⁰，故上訴所簽訂之系爭契約、出具系爭承諾書視為自始無效。針對本判決，有學者針對專利權讓與契約之給付內容問題及專利權被舉發撤銷之讓與契約效力問題提出看法⁴³¹。於一、二審法院認定不論從契約條款本身或其解釋，均無被上訴人負有協助實施之義務之主給付或附隨義務。蓋專利權讓與契約之讓與人原則上無協助受讓人實施發明之義務，使受讓人在法律上完全取代讓與人於專利法之地位，即已履行該契約之給付義務。此與純「技術授權或移轉」有明顯區別⁴³²。就另一問題，牽涉民法第 350 條之權利存在瑕疵擔保⁴³³，或民法第 246 條第 1 項之自始客觀給付不能，學者有不同見解⁴³⁴。就本案判決之見解，有學者認為依專利權之內涵，就專利權之發生而言，其性質相近於不動產物權；但專利權主體變更及權利設定負擔，登記與公告內容僅具有對抗效力，其性質與債權相近。交易相對人有適用權利瑕疵擔保規定受到保護之必要，

⁴³⁰ 民法第 114 條：「法律行為經撤銷者，視為自始無效。當事人知其得撤銷或可得而知者，其法律行為撤銷時，準用前條之規定。」有學者認為，依立法理由，因無實現給付之可能，亦無承認契約效力之必要，僅賦予善意無過失之相對人信賴損害賠償。又契約無效之規定，並非基於邏輯之必然性，實為立法政策上權衡之結果，相較之下，德國於 2002 年進行債法現代化刪除自始客觀給付不能之契約無效規定。參見註 409，頁 244-252。

⁴³¹ 李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保—臺灣高等法院九十五年上字第一〇三二號民事判決，月旦裁判時報，11 期，頁 54，2011 年 10 月。

⁴³² 依學者定義何謂技術？係「提高或改善國家經濟或產業發展科學和工程之應用、研發機器和方法。」根據聯合國之定義，技術移轉係指「用於生產一種產品的系統性知識移轉、方法應用或提供之服務，並不會延伸至交易涉及的物品買賣或租賃。」又依技術移轉之目的在於將使學術機構所產生的科學和技術研究成果提供予私人企業，不僅可鼓勵私人企業進一步發展技術以應用至新產品、工藝、材料或服務，最終更將提升產業競爭力與改善生活品質。參見王偉霖、劉江彬，國際技術移轉制度理論與實務，華泰文化，頁 2-4，2010 年 9 月；Also see Joy Y. Xiang, *How Wide Should the Gate of "Technology" Be? Patentability of Business Methods in China*, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 11, 795, 799 (2002).

⁴³³ 依撤銷權之效力，於債務人與受益人間產生權利瑕疵擔保責任問題，依民法第 339 條、第 353 條及 226 條處理。參見姚志明，契約法總論，元照，修訂二版，頁 117，2014 年 9 月；同註 414，頁 221。

⁴³⁴ 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，國立臺灣大學法學論叢，第 33 卷第 2 期，頁 9-22，2004 年；同註 390，頁 133-148。

應使專利權人對讓與契約或授權契約之受讓人或被授權人負無過失擔保責任，蓋專利權因舉發而被撤銷或因更正而縮小範圍，實為實務上甚為常見，契約相對人幾無預見或事前避免之可能；又僅限於契約相對人於契約成立時知有權利瑕疵，始無民法第 350 條之適用，並回歸民法 246 條之無效規定⁴³⁵。另外，專利權之讓與或授權契約若有特約免除或限制瑕疵擔保義務，專利權人亦無須負擔無過失之擔保責任⁴³⁶。

再依另一智慧財產法院判決，且最高法院予以維持案例說明⁴³⁷。依本案事實，上訴人（即系爭專利權人）無技術移轉事實，又系爭專利經舉發不具進步性而有被撤銷之事由。被上訴人於訴訟期間為解除契約之表示，被上訴人依民法第 347 準用同法第 350 條、第 353 條權利瑕疵擔保之規定，依債務不履行之規定解除契約。最高法院認為，按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷⁴³⁸。即系爭專利雖未經專責機關（經濟部智慧財產局）撤銷確認，但被上訴人就該專利有效性為爭執，原審亦認定該專利不具專利要件，被上訴人自得主張該專利權不存在，構成給付不能，依債務不履行之規定行使其權利⁴³⁹。又專利不具新穎性、進步性即為社會公眾得使用之屬於公共領域之技術，自應許被授權人就其有效性為抗辯。至於被上訴人有無利用

⁴³⁵ 同註 431，頁 56-57。

⁴³⁶ 然於產業實務處理經驗中，若專利權人處於極強勢地位時，我國企業常處於弱勢被讓與或被授權人地位，該契約常明定責任限制或免責條款，授權人無須負擔權利瑕疵及其他擔保責任。依民法第 366 條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」

⁴³⁷ 詳見智慧財產法院 101 年度民專上字第 58 號判決；最高法院民事 104 台上字第 2016 號判決。

⁴³⁸ 參見智慧財產案件審理法第 16 條：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

⁴³⁹ 參照民法第 347 條準用同法第 350 條、第 353 條規定。

系爭專利內容而獲有利益，則屬雙方民法之回復原狀問題⁴⁴⁰，尚不影響被上訴人解除權之行使。有學者對此判決提出若干見解⁴⁴¹，依司法院 101 年度法律座談會之研討會針對兩者差異乃認為：「專利授權與專利讓與並不相同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，……在專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。」針對無效專利之授權契約得否應準用權利瑕疵之爭議，立論基礎上需同時考量風險分配問題。有學者認為，由於訂約當時專利權人多會提出專利證書和相關登記文件予被授權人參閱，因此專利權並非如債權般屬「交易相對人查證困難」之權利，而無須準用權利存在瑕疵擔保規定⁴⁴²。然而，亦有反對見解認為，「專利權」常因舉發失效而具備不確定性，而有準用民法上「權利存在瑕疵擔保」之必要⁴⁴³。本判決因被授權人得主張專利無效並以權利瑕疵擔保解除契約，故專利權人在授權談判時應考慮可能的額外交易成本。因實施專利所生之「營業上利益」亦有實務見認定係因無效專利之授權契約所授予之利益⁴⁴⁴。另有事實上權利保護之利益，係指「不會受到權利人的追訴，第三人未經授權也不會做出相同產品」之說⁴⁴⁵。然就本判決之實務影響在於授權人（讓與人）與被授權人（受讓人）為維持其優

⁴⁴⁰ 民法第 259 條：「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之。二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。三、受領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，以金錢償還之。四、受領之給付物生有孳息者，應返還之。五、就返還之物，已支出必要或有益之費用，得於他方受返還時所得利益之限度內，請求其返還。六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不能返還者，應償還其價額。」

⁴⁴¹ 陳柏翰，專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還—智慧財產法院 101 年度民專上字 58 號判決的影響評估，智慧財產權月刊，第 194 期，頁 72-83，2015 年 2 月 1 日。

⁴⁴² 同註 390，頁 137。

⁴⁴³ 謝銘洋，同註 434，頁 14-18。

⁴⁴⁴ 參見智財法院 99 年度民專訴字第 191 號民事判決。

⁴⁴⁵ 101 年度第 2 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄，陳忠審判長發言內容。

勢利益，勢必增加交易成本考量，如何舉證以取得利益返還，均有其困難度，添增許多契約上的複雜及限制條款，以符合分配雙方未來可能之風險承擔。

第三項 類似專利不侵權條款

2009 年台灣工業技術研究院曾控告韓國三星侵犯近百項專利，最後兩造和解卻簽訂兩項斷送專利權的秘密協定的重大新聞，也在智財界及政府引起許多爭議⁴⁴⁶。其中依報導所述，工業技術研究院在美國法院控訴韓國三星公司侵犯 26 篇、上百項專利，雖獲得和解金新台幣 10 幾億元，同時也簽訂 2 大斷送專利權的內容。第一是專利訴訟的「立約免訴 (covenant not to sue)」條款，即是消費性電子、顯示器、通訊、半導體 4 大領域，工研院已擁有、申請中、未來 6 年內得到的專利，同意不拿來控訴三星。第二是「後手繼受前手義務」條款，即是工研院若將前述專利賣給第 3 者，同樣受到免訴條款的約束。「保證不告」的 4 大領域，是台灣電子業者和三星競爭的主戰場，若加上「牽制後手」條款，等於是台灣業者若向工研院取得那些專利，未來就算三星或三星下游廠商侵犯到那些專利，也不能對三星提出控訴。雖然未能得知工研院與三星的和解授權合約內容，無法做出進一步的評斷，然而，其對產業甚至一個國家的科技發展的未來影響不可謂不重大，因為專利權布局先行於市場產品，更是科技業重要的訴訟武器或對等武器。

然而，使免於訴訟條款的定義究竟為何？在台灣或美國並無明確的規範。有學者提出實務上的定義與區分。不予追訴協議 (Covenant not to sue) 和非專屬授權中專利權人排除被授權人侵權之責任區別⁴⁴⁷，在於授權之有無。常見的情況是某個侵權者已耗費多年時間對抗某個專利，可能主張專利無效或者主張未侵權，最後因商業考量而決定和解，但不取得授權，避免因而承認該專利之有效性，因

⁴⁴⁶ 幫三星打台廠？工研院：絕無，中央通訊社，2011 年 5 月 12 日，
<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201105120027-1.aspx>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 28 日。

⁴⁴⁷ 同註 403，頁 26。

此會取得專利權人之協議不追訴。然而問題在於這是否為一種授權？由於判例法較不明確，有些美國法院案件推翻見解認為是授權，有些則認為不是授權。但假設已有專屬授權，則專利權人不得再協議不追訴，因專利權人已喪失其訴訟權。問題在於協議不追訴而未授權的情況下，不予追訴協議是否亦依附於該專利權？有聯邦上訴巡迴法院的判例認為，不予追訴協議並不因此而准予可移轉之專利授權。但近來有較多的判例指出，至少在專利權耗盡的情況下，不予追訴協議構成類似授權樣態。在廣達案後，聯邦巡迴上訴法院對 *TransCore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.* 案⁴⁴⁸ 成為重要判決，檢視專利權利耗盡是否適用基於未附條件免訴條約(unconditional covenant not to sue)⁴⁴⁹，是否構成類似授權評價因而耗盡專利權人後續的權利？就本案先前事實為 *TransCore* 曾先控告 *Mark IV Industries* 公司（簡稱 *Mark IV*）侵害其包括自動收費系統（automated toll collection systems）相關專利，雙方達成和解合約中載明未附條件的免訴條款並撤銷對 *Mark IV* 的訴訟，但特別排除該和解合約生效後所發出的專利，及規定沒有明示或默示授權（express or implied license）給 *Mark IV* 或任何第三人。然而，之後 *Electronic Transaction Consultants Corp.*（*Electronic Transaction*）從事顧問及系統安裝測試關於伊利諾州收費高速公路管理局（*Illinois State Toll Highway Authority*）購自 *Mark IV* 的收費系統，*TransCore* 隨即控告 *Electronic Transaction* 侵害其專利。聯邦巡迴上訴法院最後維持地方法院的判決見解，並重申 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 案，聯邦最高法院確認，長久以來的專利耗盡原則，即被專利權人授權的第一次的產品銷售終止在該產品的所有專利權，並捨棄 *Jacobs v. Nintendo of America, Inc.* 案⁴⁵⁰ 的分析方法，判定 *Mark IV* 對高速公路收費系統之銷售行為係經許可，*TransCore* 專利權因而耗盡，和解契約中雙方當事人之意圖（intention）與下游客戶無關。並重申專利權所賦予專利權人者，並非實施其專利之積極權利，而僅為一排除權⁴⁵¹。專利權人無從轉讓實施其專利

⁴⁴⁸ *TransCore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).

⁴⁴⁹ 563 F.3d at 1274 (“The question for this court is whether an unconditional covenant not to sue authorizes sales by the covenantee for purposes of patent exhaustion.”)

⁴⁵⁰ *Jacobs v. Nintendo of America, Inc.*, 370 F.3d 1097 (Fed. Cir.2004).

⁴⁵¹ *Id.* at 1275. (“...as the grant of a patent does not provide the patentee with an affirmative right to practice the patent but merely the right to exclude.”)

之權利，而僅能轉讓免於被訴之權利，故專利授權通常被視為「專利權人拋棄告訴之權利」(waiver of the right to sue by the patentee)。真正的問題不在於形式上的免訴條款或授權表面名稱，如任何免訴條約或授權合約間之區別僅屬形式而非實質的，兩者皆可合理視為「授權」⁴⁵²。最後，聯邦巡迴上訴法院對非在其和解合約內的專利而後來取得專利的，亦已因 Mark IV 的合法授權銷售，依法律禁反言在默示授權原則下而專利耗盡，因實施該和解合約內的專利尚需其他尚未核准之專利才能完成，則免訴條約範圍將及於合約簽訂後始核准之專利，即使條約中已明示其不涵蓋其後核准之專利⁴⁵³。

第三節 專利授權內容與權利耗盡之關係

第一項 專利授權契約解釋及授權談判

專利因具有一定的經濟價值，在專利權的交易型態上，依交易雙方需求或策略上的必要而產生實務上各種的專利契約。一般常見專利契約類型可概要區分為：專利讓與契約、專利授權契約、專利技術移轉契約、專利信託契約及專利質權設定契約等⁴⁵⁴，分別簡要略述其定義及內涵。專利讓與契約，係當事人約定以專利權作為交易標的，以移轉專利權之權利歸屬主體為目的所訂立之契約。專利授權契約係專利權人未讓與專利權，但將專利實施權授與他人實施，被授權人因而支付一定權利金作為對價。專利技術移轉契約指專利技術研發成功後，專利權人保有

⁴⁵² *Id.* at 1276. (“The real question, then, is not whether an agreement is framed in terms of a “covenant not to sue” or a “license.” That difference is only one of form, not substance—both are properly viewed as “authorizations.”)

⁴⁵³ DANOLD S. CHISUM, PART I. TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT, CHAPTER 16 DIRECT INFRINGEMENT, 5-16 CHISUM ON PATENTS §16.03, [2][a][vi], p.55 (2015).

⁴⁵⁴ 陳聰富，專利契約，經濟部智慧財產局/台灣大學科技整合法律學研究所，2009年1月。

專利權，而僅移轉專利技術於他人生產、製造產品者。專利技術移轉契約經常係於專利讓與契約或專利授權契約之中，而非構成獨立之契約。專利信託契約可分為二類。一為專利管理信託，是指當事間約定，委託人（即專利權人）將其專利權，移轉於受託人之名義之下，而由受託人管理專利權之契約。另一為專利擔保信託，係指專利權人向債權人借貸融資，為擔保債權人之借款債權，而由專利權人將專利權移轉於債權人，若專利權人在清償期屆滿前，無法清償債務時，債權人即得就該專利權拍賣而受清償。專利質權設定契約係專利權人以專利權作為質權標的物，而設定質權於質權人，在債務已屆清償期而未清償時，質權人得拍賣專利權而受清償之設定行為。

本論文基於篇幅限制及權利耗盡的關聯性，僅就專利授權性質及契約內容作一相對性的介紹及討論。探究專利授權之性質，專利權人保留專利權，不實施其專利，而授與他人實施權，收取權利金者，為專利權之授權。又專利實施權性質上屬於一種債權，在授權範圍內，被授權人得依法實施專利權，依約製造、生產、銷售專利品，即專利授權人不得向實施權人主張侵害其專利權。因專利授權為一債權關係，基於債權相對性原則，理論上被授權人不得以其與原專利權人之授權契約對抗受讓人。然依專利法第 62 條規定⁴⁵⁵，專利授權他人實施未向專利專責機關登記，不得對抗第三人，即對抗第三人之效力，與民法第 425 條⁴⁵⁶租賃權務權化概念類似。類似情形如專利權人先後授與專屬授權與不同第三人時，因專屬授權同時有排除專利權人本身的實施，授與唯一第三人的絕對實施效力，因此，依登記對抗效力，得向他人主張享有專屬專利實施權，至於無法實施專利權之第三人，僅得依民法規定，向專利權人主張債務不履行之損害賠償責任⁴⁵⁷。依專利

⁴⁵⁵ 專利法第 62 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。...」

⁴⁵⁶ 民法第 425 條：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用之。」

⁴⁵⁷ 除依相關規定外，應就案件事實之當事人契約義務，歸屬雙方履行責任，確認違約之一方，亦為重要。參見最高法院 86 年台上字第 3541 號民事判決；最高法院 86 年台上字第 3569 號民事判決。

授權契約的法定權利義務的重大區別，可分為專屬授權與非專屬授權兩種，其影響契約條款的架構與條款擬定，甚為重大。蓋專屬授權，係指被授權人在授權範圍內，專有實施專利發明之權利。在專屬授權範圍，專利權人自己不得再實施專利權，亦不得再對第三人重複授與同一內容之專利實施權。非專屬授權，被授權人僅對授權人取得請求容忍實施之權利。專利授權人除授權一人實施外，並得就同一內容之專利權，重複授與第三人，而使多數授與實施權同時存在。

專利授權契約係以專利排他權作為授權客體，但專利排他權係以專利權之存在為前提。在專利權不存在、被撤銷或逾越專利權期限而消滅後，專利排他權當然隨之消滅。如同租賃契約，專利授權人對被授權人應負有權利瑕疵擔保責任⁴⁵⁸。如專利權不存在，即授權契約標的構成自始客觀不存在，則專利授權契約應為無效⁴⁵⁹。然而，專利權如經官方審查獲准，嗣後因而撤銷專利權，在當事人間的授權契約擬定，是否仍一概認定自始無效，仍存有相當爭議。如授權契約條款雙方當事人均已認識及約定類似不保證專利權永久有效，或即使因舉發而判定無效，被授權人仍否可依該契約條款違反誠信原則而無效？有最高法院認為，授權契約非屬定型化契約，該法律行為發生債之關係，其成立要件及效力，應依當事人意思適用解釋其法律。甚者，強勢專利授權人經常約定「擔保免除條款」，依民法規定，權利或物之瑕疵擔保責任，得以特約排除之⁴⁶⁰。基於契約自由原則及我國民法承認瑕疵擔保免除特別規定，仍屬有效契約。即使專利經官方審查核准後，仍提供公眾審查的制度，其結果並非專利權人所得預料，因而契約上約定之責任排除條款，應視實際案例的必要性，而應承認其效力⁴⁶¹。因此，在雙方當事人最

⁴⁵⁸ 專利權人應就專利授權技術合於授權契約所約定之效用及經濟利益，否則構成權利瑕疵。類似參考民法第 423 條：「出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態。」

⁴⁵⁹ 民法第 246 條：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效。附停止條件或始期之契約，於條件成就或期限屆至前，不能之情形已除去者，其契約為有效。」

⁴⁶⁰ 民法第 366 條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」

⁴⁶¹ 參照最高法院 85 年台上字 162 號民事判決。

初考量專利授權的必要性及授權條款的一致性，以符合當時或未來專利權實施所取得的雙方經濟利益，均應詳加規範或據理力爭，而非單靠成文法條文的保護。

承上，專利授權契約條款本於雙方當事人的需求及利益，基於技術應用與市場導向主動進行洽談；或因專利權人發現疑似侵權者而要求授權，否則將進行法律訴訟；或因技術領先者或技術聯盟對技術標準化的產品尋求產品的授權，否則將限制或排除該競爭廠商等。因此，專利授權契約具體條款涉及雙方的談判籌碼及策略，尤其專利授權談判涉及專利技術、法律及商業判斷，如進一步訴訟中之和解談判則更為複雜。專利授權談判的優劣勝敗常常決定於企業於產業競爭市場的動態條件及經營管理的取捨，於談判中決定自己的底線與試探對方的真正底線，最後形成妥協共識，故專利授權談判實為內外資源整合的競賽。簡單說，依參與授權契約的當事人包含授權人及被授權人立場，可分別歸類為策略型授權人（Strategic out-licnesor）及投機型授權人（Opportunistic out-licensor），以及技術尋求型被授權人（Seeker of technology）及侵權型被授權人（Infringer）⁴⁶²。對於策略型授權人透過專利授權創造收入，故其有負責專利授權之專責單位擔負創造營收任務。而投機型授權人於專利授權事宜相對較為消極，其往往僅授權非攸關性專利，或無專責單位負責專利授權收亦任務，故其進行授權，對權利金之期待通常在符合一般產業授權慣例及實務。技術尋求型被授權人對新技術有使用之急切需求，常希望早日結束授權談判以期早日合法使用授權專利技術。但其對技術授權之對價及技術所能創造之收益亦極為不確定性。侵權型被授權人未經授權已使用他人專利技術，因已在市場從事競爭，對運用生產成本及利潤率甚為明確，對權利金支付將侵蝕其獲利，故常爭取降低權利金，甚或以各種可能性拖延權利金支付。

對積極主動之授權人而言，藉由專利授權所創造之收益實為支持其營運發展及創新能力的關鍵。專利權人評估自己獨家運用專利技術於生產線上而帶來高利

⁴⁶² 黃章典，授權談判實務，經濟部智慧財產局/台灣大學科技整合法律學研究所，頁 8-10，2008 年 3 月；Also see RUSSELL L. PARR AND PATRICK H. SULLIVAN, TECHNOLOGY LICENSING: CORPORATE STRATEGIES FOR MAXIMIZING VALUE 18-21 (1996).

潤時，將保留該專利技術拒絕授權並嚴格執行其專利權利以排除侵害。反之，如運用該專利技術不能繼續維持其競爭力，或市場上侵權狀況難以監督或排除時，則考慮以專利授權創造收益，並維持市場公平競爭。因將專利授權予競爭對手於策略運用上可加諸競爭對手生產成本，以保持授權人自己相同產品於市場上之競爭力。或可藉授權關鍵技術予競爭對手，以避免或阻滯競爭對手自行研發新技術。專利授權因參與授權當事人地位及商業策略之不同，亦將影響授權契約條件及契約擬定，如何瞭解自己與對手之處境為談判的重要基本步驟。又為進行和解或專利授權之磋商，雙方當事人必須充分交換資訊，部分內容可能涉及財務分析及統計、技術內容、實驗數據、產品供應鏈、客戶名單、競爭對手營運分析、甚至投資及市場計畫等營業秘密。為防止談判破裂所衍生之不利益包括訴訟，有時談判之一方會提出事先簽署保密合約(Non-Disclosure Agreement, NDA)之要求。此時企業應進行合約管理，以免因接收他方資訊產生陷阱或因揭露己方之資訊造成不利益。另為防止因磋商過程所揭露之資訊反成為日後當事人於訴訟中之證據，當事人如預期日後美國法院可能為訴訟地，得要求雙方於和解及磋商過程所交換資訊皆受美國聯邦證據法第 408 條之規範限制⁴⁶³。商業判斷在專利授權中亦扮演重要角色，有時其重要遠超過技術及法律之判斷。如當產品市場需求高、技術複雜、研發風險及成本高、常參與研發者眾，形成授權聯盟，因專利授權所衍生之問題錯綜複雜、企業如何處理授權要求，更考驗企業危機及智慧財產權管理之能力。

⁴⁶³ Rule 408. Compromise Offers and Negotiations

(a) Prohibited Uses. Evidence of the following is not admissible — on behalf of any party — either to prove or disprove the validity or amount of a disputed claim or to impeach by a prior inconsistent statement or a contradiction:

(1) furnishing, promising, or offering — or accepting, promising to accept, or offering to accept — a valuable consideration in compromising or attempting to compromise the claim; and

(2) conduct or a statement made during compromise negotiations about the claim — except when offered in a criminal case and when the negotiations related to a claim by a public office in the exercise of its regulatory, investigative, or enforcement authority.

(b) Exceptions. The court may admit this evidence for another purpose, such as proving a witness's bias or prejudice, negating a contention of undue delay, or proving an effort to obstruct a criminal investigation or prosecution.

第二項 權利耗盡與專利授權條款之影響

智慧財產權對高科技資訊業影響極為深遠，尤其我國高科技資訊業產品以國際客戶(OEM、ODM)訂單以及銷售國外市場為主。因此，除傳統設立一般法務顧問部門外，高科技資訊業其智慧財產權部門設立與重視，對其公司影響極深遠。除可有效提升其智慧財產權取得數量之外，其亦可藉此對內協助各部門對智慧財產權意識，而對外亦可利用智慧財產權以授權或轉讓方式獲利，高科技資訊業者若具有完善智慧財產權制度管理部門，更能發展屬於公司完整智慧財產權策略，而智慧財產權部門其可針對智慧財產權取得、專利概念教育實施、智慧財產權技術研究、智慧財產權管理、申請專利權之先前之技術調查、國外獲准之專利技術研究均能有所助益。在高科技資訊業其智慧財產權部門設立定位，一般可依企劃行銷功能導向組織定位型態、智慧財產權功能導向組織定位型態、法務功能導向組織定位型態而設立⁴⁶⁴，其組織架構差異亦有其優缺點，端視企業經營管理及策略方針而調整。尤其大多與國際外商交易合作的各種契約居多，適用何國準據法或何地的法院，在擬定契約架構及章節條款都必須與之對應，對契約條款的解釋往往有重大的差異，特別是智財相關法律在各國家中仍存在法規及實務執行上的差異，尤應審慎熟稔。在大型高科技企業組織中，常見專利部門與一般法務部門共同合作審核企業對外交易契約，專利部門通常負責 IP 或專利有關的相關契約條款的談判及擬定，主要包括有：授權條款、聲明擔保提款、補償條款、權利金條款等。

近年來國際間貿易發達，從以往經濟貿易競爭已儼然演變為今日智財權技術權利之爭，故智財權的取得、爭訟處理已受到國內外企業所重視。現今國外許多大型企業其先藉由相關智慧財產權卡位後，再經由訴訟方式來迫使國內業者付權利金。故高科技資訊業如何落實智財權之產品專利權檢視，以及如何運用智財權來保護企業商品以及其智慧研發成果，亦為現今企業當務之急。以台灣電子資訊產業多以代工或產品組裝型態為主，國外專利權人來台收取權利金模式逐漸從早

⁴⁶⁴ 喻幸園，智慧財產權之策略與管理，元照，二版，頁 43-51，2001 年 1 月。

期專利權人直接針對零組件製造侵權者之訴訟、追索權利金的模式，轉變為由專利權人直接針對使用其零組件之國內組裝業者主張，並透過海外訴訟的方式，迫使該使用侵權零組件之國內組裝業者逼迫國內外侵權零組件製造商出面解決。然而，在台灣廠商採購關鍵零組件時，當成品中零組件發生專利侵權時，則該涉及侵權的國內外之零組件供應商是否會替組裝業者出面處理解決該侵權訴，往往是無法確定及控制的變數，甚至僅能由台灣代工業者自己面對負責。有鑑於組裝業者所面臨的專利侵權案件多屬零組件之專利侵權案件，一旦所採購或使用之零組件涉及侵權時，若該零組件廠屬海外公司或規模較小者，往往不具備處理、因應相關訴訟的能力。運用智慧財產權影響市場競爭秩序已為國際貿易手段，面對此類追索模式日益增多的情形，台灣業者單單以扣押供應商貨款的模式已非最佳可行方式，更應事前簽訂「智慧財產權保證契約」的方式，對供貨的零組件廠課以協同處理的義務，以防範零組件廠避不出面的窘境。亦有學者提出建立「專利侵權安全保證金」制度⁴⁶⁵，以預付未來可能專利侵權的風險，然在產業界基於競爭及成本考量，其可行性並不高。

專利權固然是為保護發明人而賦予其合法排他之權利，惟立法政策上仍有必要就各種權益之平衡加以考量，因而有專利權效力之限制。其在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾的利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序，對此各國立法例多有類似之規定。其中一限制情形係專利權人依專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品（真品）後，針對該真品已從中獲取利益，若對真品再主張專利權，將影響該專利物品之流通與利用⁴⁶⁶。為解決此種私權與公益平衡之問題，乃發展出「權利耗盡原則」

⁴⁶⁵ 所謂「專利侵權安全保證金」制度即當企業或組裝業者對上游的零組件廠商進行採購時，應由組裝業者的智慧財產權部門(或法務部門)及相關部門要求負責供貨的零組件廠先提出該零組件之相關智慧財產權權利證明文件以及其他智慧財產權等相關文件，以確保零組件的合法性。若零組件廠商無法提供時，則要求從零組件的售價先扣除 2%-5% (或雙方協商同意的一定比例金額)作為日後共同防範專利侵權的安全保證金。參見前註，頁 93-103。

⁴⁶⁶ 參見專利法第 59 條第一項第六款：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」

(principle of exhaustion)。依據此理論，真品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該真品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能。亦即繼受者隨後以何種方式實施該真品，專利權人都無權干預，而非指該專利所屬之權利從此被用盡。又權利耗盡原則可分為國內耗盡原則、國際耗盡原則及歐盟的區域耗盡原則。採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。關於真品平行輸入議題即為採國際耗盡或國內耗盡所欲解決之問題，亦與國家政策有關。例如台灣以立法規範明顯採國際耗盡原則，而美國則依其近年來判例法，似乎傾向國內耗盡的適用。因此，基於聚焦本論文探討主題，參酌台灣及歐美相關立法及案例法，加上作者本身在實務工作上的經驗心得，本節僅以專利權耗盡可能對授權條款影響甚大的相關契約條款作為以下主要說明及討論。

壹、契約當事人及關係人（權利主體之專利權人或經其同意後製造之被授權人）

在專利技術授權中，如果非有處分權的人進行授權，即不具法律上的效果或有違法之可能，因此在合約上的「當事人確定」當屬重大議題，其關乎雙方最初的主體意願及目的，由其在產業中以企業集團或組織多變化型態的複雜性，此一條款及範圍應為最首要且根本的，因為契約之相對性原則，僅適用於契約當事人之權利義務，無涉第三人。當事人基本上可能涉及自然人及法人，如權利人為自然人，應首先確認其專利是否屬於職務上或非職務上的研究成果或發明⁴⁶⁷。依專

⁴⁶⁷ 參照專利法第7條：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有

利相關法律規範，原則上專利發明之權利歸屬應檢視僱傭契約及具體事實，企業或個人應對技術發明之過程及文件詳加記錄，作為保障雙方的權益之依據。

如當事人為公司法人時，應確認其法人合法身分，例如要求提出公司證明文件及公司委任狀，並查核其公司資料、要求對造出具律師簽發之法律意見書，確認該公司存在及對交易之專利標的技術，由專業律師盡最大努力以確認該授權人具有處分該技術的權利。另外，公司法人組織之當事人往往具有關係企業或企業間的策略聯盟，專利授權契約必須審慎考慮其適用對象是否為雙方之授權目的？按關係企業乃經濟發展之產物，公司如為業務或獲利之目的，轉投資於其他公司，不但可使業務發展穩定，亦可分散經營風險。通常契約中主要規範重點包括關係企業或母子公司的定義，尤其該專利授權標的為共同研發之共同權利人時，被授權人之關係企業或子公司是否一同有權使用該專利技術，均為最重要的權利主張之基礎。然而該定義在各國家之法令規範並無一致性的定義⁴⁶⁸，而此一爭議也是實務上雙方常發生之解釋歧異問題。其次，關於關係企業共有之專利授權權限亦應在契約條款上載明，雖然共有人可各自行使主張其專利權，然如考量授權人主體可能變動，例如遭第三者購併或宣告破產時，應完整取得所有專利共有人的授權同意，權利主體轉讓後之合法授權之效力，以保障雙方簽約時的利益。

貳、授權條款（權利客體如授權標的及授權產品）

1. 授權標的

專利技術是一種具體實施的手段，如以有限文字加以描述限定，實有一定困

姓名表示權。」；專利法第 8 條：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」

⁴⁶⁸ 我國公司法僅規範兩種型態的關係企業。參見我國公司法第六章之一關係企業規定，如以第 369-1 條：「本法所稱關係企業，指獨立存在而相互間具有下列關係之企業：一、有控制與從屬關係之公司。二、相互投資之公司。」

難度。因此，定義明確完整的授權標的亦是好的授權契約的最重要基礎之一。例如授權前應評估公司發展需求的技術為何？公司應用的技術是否與授權專利技術之關聯性？公司本身擁有的技術能力及已取得之相關專利技術為何？哪些公司亦具有相關授權專利技術，亦可能造成威脅等，都可有助於雙方確認授權標的之範圍。專利授權合約如為單一專利或少數專利間之交易，其授權標的明確，通常在合約中直接註明授權專利之國別及專利號數以確定契約涵蓋的授權標的。但如專利授權所涉及之專利數量較多或以概括授權或包裹授權(package licensing)，則需謹慎全面相關聯技術的專利。尤其跨國企業對產業進行專利授權合作，該專利標的常涉及產業標準，其名下所取得之專利家族為數甚多且廣。因此，一般為減少爭議及雙方利益考量，條款上會設定「截止日」的機制，以確定在該截止日前該授權人名下相關領域內之專利皆被包含作為授權標的。例如視雙方之協議，可設定為「截止日前取得之專利」、「截止日前取得之申請專利」、「視為截止日前申請專利」等⁴⁶⁹。不同於定義授權產品，以專利為授權標的可確認有利用到該專利始為被計算於授權產品，此與按期支付之權利金(running royalty)有極大關係⁴⁷⁰。

2. 授權產品或授權使用範圍

即使專利技術為已經公開之技術，但實施該技術的最有效率方法、配方、步驟等，可能為專利權人所保留未公開之營業秘密⁴⁷¹。如被授權人欲節省自行摸索

⁴⁶⁹ 同註 457，頁 21。

⁴⁷⁰ 此節雖為討論一般專利授權狀態，非關因遭侵權訴訟而進入專利授權談判。然在美國法院在判斷合理授權金計算，常引用 Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp. 案所建立 15 項因素檢測方法，以假設雙方進行談判交涉所取得之最後協商的授權金。台灣專利法修法後第 97 條規定，亦參考美國案例法，增訂合理權利金之損害賠償計算方式。楊智傑，美國專利侵權合理授權金與持續性授權金，科技法學論叢，第 8 期，頁 143-186，2012 年 12 月。

⁴⁷¹ 雖然在美國專利法 (35 U.S.C. § 112) 新舊法中皆包含「最佳實施例」的要件，(Best Mode of Embodiment or Preferred Embodiment)，但在新法 AIA (35 U.S.C. of) 中規定「未揭露最佳實施例不應構成專利中的任何申請專利範圍可被撤銷、或判無效，或以其他方式可實施的基礎」。(“any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise

期間，需另行磋商授權型態，並納入合約條款。如授權標的包括技術移轉，另須以條款約定授權人實施教育訓練等義務。一般在科技產業專利技術得實施運用之範圍常不只一端，故授權合約中需指出授權產品以明確契約範圍。又如當技術運用可能性錯綜複雜時，授權契約除定義授權技術運用範圍外，亦運用負面表列方式，排除未經授權之運用範圍以減少爭議。同一種技術，可能具有不同的功能，或是在不同的處理方式下，可產生完全不同的用途。專利技術具備此時特性，因此授權人權人在授權時，很可將相同技術分別授權給不同的被授權人做不同的用途，同時規定被授權人只可以在約定範圍內使用該技術，避免造成對其他被授權人間或原授權人間的惡性競爭。

從授權策略角度來看，授權人應利用授權產品以增加權利金收入或限制對方的競爭產品。如目標為增加權利金收入，授權產品的定義範圍應擴大；如目標為限制被授權產品種類，授權人應將授權產品定義範圍縮小已排除與授權人的競爭。如以被授權人的角度而言，授權契約在避免侵權，減免權利金支付為其首要目標，但須注意授權產品以外的產品沒有被專利侵權指控之虞。

3. 授權區域、客戶之限制

授權人在授權他人使用其技術或銷售利用該技術所生產的產品時，如有二個以上的被授權人，或授權人與被授權人間具有競爭關係，則為加強其產品與其他功能相同、相似產品間的競爭，並且避免彼此之間就相同產品的銷售有所競爭，授權人往往會在專利授權契約中，限制被授權人的銷售區域，並規定被授權人不得越區銷售。

授權客戶的限制，如區域限制一樣，因為在一般的商業銷售過程中，產品由廠商到使用者手上，往往曾經過不同的銷售過程。不同的使用者，在不同的銷售過程中，分別購得其所需要的產品。銷售客戶限制是屬於銷售範圍的垂直分配，區域限制則是水平分配，兩者均不會被認為「當然不法」，但仍應受合理原則(rule

unenforceable.”)

of reason) 檢驗⁴⁷²。

參、以專利排他權實施樣態（實施行為要件之經販賣後之使用權及再販售權）

專利權人可選擇針對製造、使用、銷售、或進口行為來主張專利權，依權利耗盡原則，專利權人主張其一而獲得相當之報酬，就不得再向其他行為者主張權利。因此，通常專利權人選擇對象的主要戰略考量有：有侵害之嫌公司的多寡及其銷售規模大小、權利金計算基礎產品之價格、針對弱者下手，快速強迫其支付授權金等。然而隨著近年來純專利授權公司的出現，台灣高科技公司遭受幾乎為勒索的專利侵害指控。又因該授權公司不從事產品製造銷售，一般專利反訴、交互授權或商業合作手段均無用處，此一威脅均應受到企業專利部門管理的重視以謀求對策。權利耗盡亦可源自於授權行為，即專利權人將專利權授權給被授權人之合法銷售給第三人的行為，即第三人已被合法授權再銷售該產品，對該產品之專利權耗盡源自於被授權人⁴⁷³。又如交互授權亦為授權樣態之一，因此，專利權人若與零組件供應商簽訂交互授權時，系統組裝廠從該供應商採購具有該專利之零組件，專利權人的相關專利權應屬耗盡，因而該系統組裝廠應無侵害該專利且無須支付權利金。

製造廠代工權（foundry right）之確認，亦為具有上下游合作廠商應在其契約中確認或明定，以避免專利權人的二次索取專利金。例如半導體製造設計產業之

⁴⁷² 專利權濫用（patent misuse）是否遵循反托拉斯規定在美國學者多有爭議，另有學者提倡合理原則作為其標準。合理原則在反托拉斯法為依整體情況確認廠商行為是否不公平平衡而違法之重要平衡判斷標準。該原則聚焦依特定問題，對競爭的影響。判斷合理原則的標準為：市場力量、反競爭效果及反競爭效果大於促進競爭效果之證明。參見傅松青，論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用，智慧財產評論，第10卷第1期，頁93-94，2012年1月8日；Also see Robin Feldman, *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, vol. 55 *Hastings L. J.*, at 24 (2003), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=492443 (last visited April 11, 2016).

⁴⁷³ See *Intel Corp. v. ULSI Corp.*, 995 F.2d 1566, 1568, 27 USPQ2d 1136, 1138 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 510 U.S. 1092 (1994).

IC design 公司已取得製造專利之產品授權，IC design 公司之代工廠亦取得該專利權人之授權製造及委託外包製造權（make and have made right）⁴⁷⁴；如專利權人授權代工廠製造專利產品，則專利權人亦不得再向 IC design 公司主張專利權。美國判決實務顯示，未限制之專利授權銷售該專利產品亦包括代工製造權，即製造由其客戶設計之專利產品；同樣地，法院亦肯定，授權製造、使用、銷售專利產品亦伴隨默示授權而使該專利產品可由第三人製造⁴⁷⁵。然而須注意的是，代工廠與 IC design 公司間的交易是否為一種「銷售」行為（sale）而非「製造服務」（manufacturing service），以符合第一次銷售原則而適用權利耗盡，雙方應於契約條款中的定義，應依事實及目的予以文字確認。

資訊代工廠之另一種型態為組裝系統廠，涉及上游零組件之合法授權使用亦適用下游組裝廠產品之權利耗盡，而無須再付權利金給予同一專利權人。因零組件供應商最多會承擔賠償責任（indemnification），而其賠償義務通常會在專利侵權訴訟判決確定後才成立。因此，此一相關條款應先參考採購合約規範責任歸屬及執行，並應有預防處理措施。

肆、默示授權之免除條款（disclaimer of implied license）

我國專利法並無默示授權之明文規定，故回歸民法的誠實信用原則、權利濫用之禁止、情事變更原則、禁反言原則應可作為相關法源依據，亦即禁止專利權人其先前行為而事後再為主張，而破壞他人的正當合理信賴。為避免未來契約爭執時，法院將授權人未授權之專利認定為默示授權，或被授權人應檢視契約授權條件以涵蓋適當的授權範圍。授權人可於契約中明訂默示授權之免除條款（disclaimer of implied license），如參考美國判例法，四種傳統事實型態可能導致默示授權之因素包括：默認（acquiescence）、行為（conduct）、衡平禁反言（equitable estoppel）、法律禁反言（legal estoppel）⁴⁷⁶，授權人應避免產生。授權人應於授權

⁴⁷⁴ See *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 77 F.3d 1381, 37 USPQ2d 1884 (Fed. Cir. 1996); *Intel Corp. v. ULSI Corp.*, 995 F.2d 1566, 27 USPQ2d 1136 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 510 U.S. 1092 (1994).

⁴⁷⁵ CHISUM, *supra* note 133, at 48-49.

⁴⁷⁶ 衡平禁反言原則係取決於專利權人誤導他人、行為，是否暗示專利權人不會主張專利

契約中明定授權範圍，並明文排除授權標的以外的任何授權，方可避免默示授權的影響⁴⁷⁷。亦有學者提出幾種事實樣態可能導致默示授權結果，如專利權人的其他授權形式的同意、專利權人的誤導行為、明示授權權能的擴大、明示授權標的的擴大、無限制販售且只適用實施專利的非專利機構或元件等⁴⁷⁸。亦有若干美國判例提出專利權耗盡與默示授權的關係密切，甚至有默示授權源自於專利權耗盡的看法⁴⁷⁹。以上的考量因素及事實作為，授權契約雙方均應在授權條款及簽約後之行為加以釐清及注意。

伍、專屬授權與非專屬授權、再授權

依授權人是否授與被授權人在授權範圍內，可單獨享有實施專利權的權利或地位，可分為專屬授權與非專屬授權⁴⁸⁰。換言之，若為專屬授權者，在同一授權範圍內，授權人不得再另授權第三人實施該權利⁴⁸¹。此外，若專利權被侵害時，依我國專利法規定，專屬被授權人得以自己名義獨立提起訴訟，請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之⁴⁸²。非專屬授權為相對於專

權。而法律禁反言係發生於專利權人授權或受讓權利，獲得報酬，並試圖毀損該權利。See Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571 (1997).

⁴⁷⁷ See *Minnesota Mining and Manufacturing Company v. E.I. du Pont de Nemours & Company*, 448 F.2d 54 (1971); *Newman-Green, Inc. v. Aerosol Research Company*, 374 F.2d 791 (1967).

⁴⁷⁸ BRUNSVOLD, *supra* note 386, at 62-71 (6th ed., 2008).

⁴⁷⁹ *Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.*, 329 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2003).

⁴⁸⁰ 專利法第 62 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。

專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」

⁴⁸¹ 專利法第 63 條：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」

⁴⁸² 專利法第 96 條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」

屬授權之概念，在同一授權範圍內，授權人得再另行授權第三人實施該權利。

再授權係亦屬被授權人重要權益之一，被授權可否再授權予第三人實施，亦屬授權標的範圍及內容條件內容之一。雖專利法非專屬授權人必須經專利權人或專屬被授權人同意後才能再授權第三人，而專屬被授權人得授權第三人實施，然而雙方契約亦可從其約定⁴⁸³。為避免爭議，亦常見技術授權合約中約定被授權人得否再授權之內容。

陸、契約轉讓（Assignment）及其禁止

合約轉讓條款係指合約中之一方，在合約規定允許之情形下，經當事人同意，而將合約之權利移轉、債務承擔或合約由第三人繼受。契約承擔係指整個債之關係之讓與或承擔，由契約當事人將其因契約上所生之法律上地位概括移轉與承受人，而由承受人取代原當事人之一方，成為新的契約當事人，如同英美法中的「novation」（即一方當事人退出契約關係，而由另一個當事人代替退出的當事人在契約中的地位）⁴⁸⁴。

如依美國法制度，因授權契約本質上是一種商業交易契約，因此專利授權契約條款的解釋，主要受到契約法之影響，但是專利法為聯邦法，如果美國聯邦專利法有特別規定，將排除契約法適用。如為非專屬專利授權契約，被授權人是否可以將此一權利讓與其他人，而由受讓人繼受契約上之權利與義務關係？契約法對於與個人服務有關之外的契約，一般都推定契約是可以讓與。因此，當一方不希望他方讓與（assign）基於契約所取得之權利，則必須於契約中明白表示禁止或是限制他方讓與契約上之權利。然而，1852年美國最高法院在 Troy Iron & Nail Factory v. Corning 乙案⁴⁸⁵中指出，因為無法假定專利權人願意讓競爭者藉由授權

⁴⁸³ 專利法第 63 條：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。」

⁴⁸⁴ 參見黃帥升，實用英文商務合約範例，元照，頁 123，2013 年 4 月。

⁴⁸⁵ Troy Iron & Nail Factory v. Corning 55 U.S. 193 (1852).

契約的讓與取得其專利授權之緣故，因此，非專屬專利授權即不能推定契約之權利係可讓與。在 *Troy Iron & Nail Factory* 一案中⁴⁸⁶，法院為非專屬專利授權設下基本規則，倘非專屬授權契約如未提及是否可以授權他人，則該非專屬授權如同個人服務契約一般，應規定不可讓與。1886 年美國最高法院在 *Hapgood v. Hewitt* 案中⁴⁸⁷，進一步延伸 *Troy Iron & Nail Factory* 一案的理論，獲得到解散公司資產之一方，並未繼受解散公司的非專屬專利授權契約，因為在這個況下，授權契約並未讓與給取得資產之一方。

近年來，科技業以併購策略取得關鍵專利技術似乎為常態，這也是自行研發與經營策略的優劣通盤考量後的結果。由授權法案例顯示，授權之權益及責任為一「個人性」(privileges and obligations are personal)，除非授權契約中有轉讓權之明示。然基於全球自由經濟趨勢，公共政策較偏向於轉讓自由⁴⁸⁸。因授權人透過專利技術授權契約將一定技術授權與被授權人使用，必然經過相當程的評估，授權人已與被授權人間建立一定的信賴關係。因此，當專利授權契約訂定後，原則上契約當事人不得將契約之權利義務之全部或一部轉讓予第三人，否則即有失簽訂專利授權契約的用意。

柒、表述及擔保條款 (Representations & Warranties)

於一般專利或技術授權契約中，通常會約定雙方當事人應向對方當事人表述及保證具有合法權限 (legal authority) 行使及承擔契約中之權利義務，或約定雙方當事人向對方當事人聲明並無影響雙方當事人執行契約義務或影響其財務狀

⁴⁸⁶ *Id.* at 216. (“A mere license to a party, without having his assigns or equivalent words to them showing that it was meant to be assignable is only the grant of a personal power to the licensees, and is not transferable by him to another.”)

⁴⁸⁷ *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226, 234 (1886). (“The Missouri corporation was dissolved. Its stockholders organized a new corporation under the laws of Illinois, which may naturally have succeeded to the business of the prior corporation; but the express averment of the bill is that it took, by assignment, the rights it claims in this suit. Those rights, so far as any title to the invention or patent is concerned, never existed in the assignor. As to any implied license to the assignor, it could not pass to the assignee.”)

⁴⁸⁸ 陳歆，專利授權契約必知 (下)，智慧財產權月刊，第 44 期，頁 4，2002 年 8 月。

況之訴訟案件存在（no pending litigation）。在一般專利技術授權合約中，亦約定授權人保證其權利真正且有效。此外，亦常見專利技術授權合約中分別針對授權人及被授權人之各自的聲明與保證內容進行較為詳細之規定，以保障雙方未來的權益主張。

捌、補償條款（Indemnification）

通常資訊消費性產品會包含他人設計與銷售的零組件（即上游供應商）時，經銷商、製造商與組裝系統廠均應特別注意合約或授權條款的可能專利侵權責任的保障。一般下游業者應要求提供保證書、補償條款、甚至要求上游零組件供應商應取得相關專利授權。因此，契約雙方保證書、補償條款、授權取得協議方式，應使雙方以公平合理方式共同分攤可能的專利訴訟風險。因為上游零組件供應商取得的授權中，可能未必同意下游組裝系統廠使用或銷售含有該零組件之產品，例如不控訴契約條款，專利權人僅承諾不對該契約當事人提出專利侵權主張，但並沒有承諾不對下游廠商提出專利侵權訴訟。

以典型專利授權之補償條款，通常包含兩大部分。一是授權人所授與之權利，不得侵害他人之智慧財產權，如發生侵權糾紛應由授權人自負完全責任，如被授權人因而受有損害，授權人應負賠償責任；另一方面係指第三人侵害授權權利時，或有侵害之虞時，授權人應負責排除或防止侵害，如授權人怠於排除或是防止侵害，被授權人可請求損害賠償或是有權代表授權人提起訴訟，至於被授權人是否應予協助及分擔費用，以及權利金是否暫停支付，均應於契約明訂之，以合理明確保障雙方之權益。

玖、準據法（Governing Law）及解決紛爭機制

1. 準據法：

當授權契約涉及外國人、外國事務或外國地等涉外因素時，授權契約必須考慮契約之準據法（governing law）及紛爭解決機制。對從事跨國交易之當事人而言，在決定契約準據法及紛爭解決方式時，皆傾向於選擇自己最熟悉的法律及法院，作為日後契約解釋依據及紛爭解決機制。締約當事人二者非屬同國籍時，契

約準據法及紛爭解決模式之選定，往往由具優勢談判地位者決定，而少有真正合意。在跨國合作的技術授權合約中，談判地位較強勢的一方當事人通常會堅持以其母國法律為合約的準據法。將來如果發生糾紛時，是以該國的法律來解釋合約如何適用。通常如以訴訟作為解決契約糾紛的方式，選擇交易雙方任一方的母國法律作為契約的準據法或是與契約有牽連的他國法律(如契約履行地國的法律)，是為各國法院所承認。

2.紛爭解決機制：

專利侵權或授權引起紛爭時，除雙方談判中協商和解外，一般以訴訟及仲裁程序為主，此亦會明確規範在專利授權契約的具體條款中。相較於仲裁程序，訴訟是國外專利授權人常用的手段之一，尤其是非專利實施實體（Non-Practicing Entities，簡稱 NPE）⁴⁸⁹，利用台灣企業怕麻煩或不善法律訴訟的先天民族性，以逼迫簽下形式上不平等或不合理的授權條款，而不論究實體上是否侵害或利用其專利。訴訟通常是缺乏效率的手段，訴訟案件原則上法院須公開審理、且除有特別情事，原告依提起訴訟標的價額之一定比例先行墊付裁判費。因法院審理專利訴訟程序較為複雜，裁判結果亦非當事人能完全掌握。

依我國仲裁法，凡有關現在將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之人數成立仲裁庭裁之，換言之，仲裁是建立在契約之仲裁協議

⁴⁸⁹ 俗稱專利蟑螂的「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity，簡稱 NPE)，企業往往聞之色變。NPE 的類型有很多種，並不能一概而論，一般指取得或擁有專利但不從事產品生產製造者均屬之。尤其台灣在全球資訊產業中地位舉足輕重，資訊與網通產業近幾年最常被 NPE 提起訴訟，例如宏達電、宏碁等公司。詳論參見吳碧娥，台灣企業與 NPE 合作 可行嗎？，北美智權報，2014 年 12 月 3 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-307.htm，最後瀏覽日期：2016 年 4 月 9 日。

或仲裁條款之上⁴⁹⁰。但在我國得交付仲裁之爭議，以依法得和解者為限⁴⁹¹。基於專利糾紛迅速解決需求、糾紛常涉及複雜的法律與科技專業問題、程序進行常需彈性、以及紛爭解決之保密需求等因素考量，專利糾紛亦可考慮以仲裁之方式解決。不過，專利權之授與及撤銷等攸關權利存否事項，在我國制度設計上交由公權力判斷，從而專利糾紛以仲裁方式解決有其特殊性及侷限。當專利授權契約未涉及公權力判斷事項，例如權利金計算爭議、被授權人是否遲延繳交權利金應而負擔遲延利息、被授權產品定義爭議、締約之一終止契約是否合法等，自與一般普通仲裁事件無異⁴⁹²。但當專利契約紛爭，包含了對專利權有效與否之爭議，甚至對專利權人是否為真正權利人產生質疑時，仲裁庭作出判斷對主管機關並無拘束力，因而產生有關智慧財產權尤其專利權及商標權爭議事件「仲裁容許性」之檢討⁴⁹³。不論是訴訟或仲裁解決紛爭皆涉及裁判地點的選擇。就此點可評估授權當事人間糾紛可能性、何方主動提出訴訟機會較高、訟爭複雜程度、裁判地法規熟悉程度作為決定依據。

第四節 契約自由原則與專利權耗盡原

⁴⁹⁰ 仲裁法第3條：「當事人間之契約訂有仲裁條款者，該條款之效力，應獨立認定；其契約縱不成立、無效或經撤銷、解除、終止，不影響仲裁條款之效力。」參見註479，頁127-133。

⁴⁹¹ 仲裁法第1條：「有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。前項爭議，以依法得和解者為限。仲裁協議，應以書面為。當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。」，第2條：「約定應付仲裁之協議，非關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議而為者，不生效力。」

⁴⁹² 同註462，頁36-39。

⁴⁹³ 對專利仲裁容許性之檢討及因應最具代表者為美國於1982年年提出並於次年經國會批准之專利法第294條修正。認為專利仲裁得改進專利制度並激勵創新，並列疏解聯邦積案之弊。依修正新法，契約涉及專利或專利之任何權益者，當事人得約定將一切與專利有效性及專利侵權相關爭議提付仲裁。對於現在既存與專利有效性及專利相關議題，當事人若無此約定，亦得以書面協議經爭議交付仲裁。詳見徐盛國，由美國智慧權仲裁法治發展論我國仲裁法於智慧財產權紛爭之侷限，智慧財產權月刊，第14期，頁64-78，2000年2月。

則之衝突與調和

第一項 契約自由原則之概念

關於契約自由原則在實現智慧財產權經濟價值上之運用，大致上可分別從三個層面探討之：行使權利的主體、受支配的交易客體、及契約本身的定性⁴⁹⁴。由權利行使的主體觀之，可分為專利權人自己實施或交由他人實施兩大類。在產業或專業性的分工日益區別化下，將專利權交由他人實施的情形更加普遍且更有效益化。由他人實施智慧財產權之情形，原權利人與實施人之間會仍須有一定之法律關係，該關係可由法律所規定，例如強制授權或法定授權，但最常見者則為當事人間以締結契約之方式，讓實施人取得實施之權利，當然，其前提必須是承認「私法自治」為憲法所保障之基本人權之一⁴⁹⁵。蓋「契約自由原則」為私法自治中最重要之一部份，若不承認人民就其與他人間之私的法律關係，在一定之範圍內得透過法律行為依自己之意思自由形成，自無契約自由之可言。就交易客體觀之，若肯定人民有「私法自治」之權利，則在「契約自由原則」之下，人民以締結契約之方式將自己之智慧財產權交由他人實施時，對於訂約之對象、契約之內容及方式等、皆可享有相當大之自主決定權，特別是在契約之內容上，權利人原則上可以自由決定是否要將其權利賣斷給他人，或者不願意賣斷而只是同意他人使用一段期間，或者只是將權利之一部份交由他人實施。而以智慧財產權為客體之交易中，基本上依權利人否移轉其權利，可以分為「純粹債權性質」及「含有處分性質之契約」兩大類。前者係指權利人與相對人僅訂立具有債權效力契約，而不移轉其權利給對方，是以依該債權契約，相對人並不取得任何足以對抗第三人之權利，而僅得要求權利人容忍其實施該權利。至於移轉權利之處分性質契約，則依其移轉讓與之方式，又可分為「無限制讓與」契約及「限制讓與」契約兩種

⁴⁹⁴ 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，臺大法學論叢，第23卷第1期，頁312-315，1993年12月。

⁴⁹⁵ 憲法第22條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」

496。前者係指權利人將其權利移轉讓與他人，原權利人於移轉讓與其權利後，即喪失其權利，由受讓人取得權利人之地位。後者係指指權利人將其權利依權利之內容、依時間或依地區等限制條件，移轉讓與他人，之後受讓人取得權利之原因消滅後，其所取得之權利即自動回歸到原權利人。最後就契約本身定位觀之，與智慧財產之實施有關之契約中，以智慧財產權之授權契約在實務上最為普遍，也最為重要。如果權利人欠缺自行實施之能力，且又不願將權利賣斷給他人，則將其權利授權他人實施而坐收報酬金(或稱權利金)，乃成為權利人取得經濟利益之最佳方法。在智慧財產權之領域，不論是專利、商標、著作作權或專門技術，均涉及授權契約之問題。在專利或專門技術方面，由於涉及技術之創新，其授權實施之契約不僅對權利人重要，對被授權實施者之一方更具有特殊之意義，蓋其透過授權契約而取得新技術，可使其在技術上立即有所突破而在同業之競爭中取得領先之地位，且可節省研究發展上所需的金錢、人力及時間，避免研發上之風險，一舉數得。在國際上，國際間之授權契約亦具有相當重要之地位，此種情形通常企業所考慮者為成本之問題，例如國外之勞工或原料較為低廉，或者考慮為迴避某一國家之進口限制，在實務上，其出發點較純粹之國內授權更為複雜⁴⁹⁷。

基於契約自由原則，原則上在不違背法律強行規定之情形下，當事人可自行擬定契約內容而無限制。而早在羅馬時期之交易行為之法律關係，即以當事人間的自由意思為基礎而成為契約制度的重要一環，契約之架構被契約自由原則所主導。我國學者認為，在近代私法發展過程中，契約自由、所有權絕對及過失責任被稱為近代私法三大原則⁴⁹⁸。然而，隨著專利授權活動發展，許多授權時應特別留意之事項，已逐漸累積發展成契約中不可或缺之典型條款，但即便如此，契約的擬定與設計不可脫離背後的契約目的，應視個案需要與適時擬定適當條款，切

⁴⁹⁶ 可參見我國專利法相關條文規定，如第 6 條、第 13 條、第 62 條、第 64 條、第 65 條等。參見註 494，頁 313。

⁴⁹⁷ 同註 403；Chhavi Bhandari, A Systematic Approach to a Successful Patent Licensing Program, December 15, 2015, available at <http://www.ipwatchdog.com/2015/12/15/systematic-approach-to-a-successful-patent-licensing-program/id=63775/> (last visited March 15, 2016).

⁴⁹⁸ 姚志明，同註 433，頁 19-20。

勿僅仰賴標準契約範本。例如在美國法體系精神在於法律沒有禁止的，都可以做。因此，授權人與被授權人所需負擔之義務或責任，必須法律有所明文規定為原則。因此，基於契約自由原則，兩造進行授權的商業活動，關於兩造在該項授權活動中的權利義務，均規範在其授權契約中。既然授權契約是在規範契約當事人的權利義務關係，若授權契約中並未明文約定授權人有何擔保或賠償義務，授權人即無須負擔該等義務，更不必契約中有「明文」規定授權人「不必」負擔該義務。反之，若被授權人希望授權人能負擔保義務，則需將授權人的此項擔保義務「明文」約定於授權契約中，始對授權人有拘束效力。授權條款之效力之認定上，在契約自由原則之下，授權人可以自由約定任何條款，只要被授權人願意接受，原則上該條款均具有效力；而被授權人是否願意接受，則取決於雙方的談判地位及籌碼。僅有在極端例外之情況，才會使授權人應負責任，如授權人明知該專利是無效的、授權人有詐欺行為、授權人違反競爭法等⁴⁹⁹。

第二項 契約自由原則與專利權利耗盡原則之互動

所謂私法自治，指個人得依其意思形成其私法上權利義務關係⁵⁰⁰。我民法於眾多條文明定當事人得依其意思排除法律規定，當事人得自主決定創造其相互間的私法關係。私法自治原則普遍表現各種制度之上，然而最主要者乃屬契約自由。契約自由指當事人得依其意思之合致，締結契約而取得權利，負擔義務⁵⁰¹。私法自治原則適用於一切私法關係，但其主要功能表現在財產交易方面。其作用在於保障經濟活動的運作，不受國家的統制或支配，而是經由個人意思決定所體現的自由競爭⁵⁰²。然而，私法自治在現代市場經濟的機能得以發揮，須以當事人的自

⁴⁹⁹ 吳雅貞，同註 391，頁 79。

⁵⁰⁰ 同註 145，頁 264。

⁵⁰¹ 契約自由原則基本內容可包括：1. 締結自由，即締結契約與否由當事人自由決定。2. 相對人自由，即與何人締結契約，由當事人自由選擇決定。3. 內容自由，即契約的內容，由當事人自由決定。4. 方式自由，即契約原則上僅依意思合致即可成立，不以踐行一定方式為必要。參見註 145，頁 265。

⁵⁰² 比較另有學者提出，民法之基本原則在於私法自治、契約自由，在此二原則優位前提下，民事法律規定不應有過多干涉。然而國家為達成一定之目的，可能為了平衡當事人間的締

由平等，及由此而產生的自由競爭及機會均等為前提要件，才能確保契約內容的妥當性。否則往往以「小蝦米之力是難以對抗大鯨魚」，此時國家法律有必須適時介入，以維護社會正義。惟私法自治上的自主決定並非毫無限制，為維護公共利益及當事人利益，必須有所限制。即民法總則所規範的包括：法律行為不得違反強制或禁止規定、法律行為不得背於公共秩序或善良風俗、暴利行為的禁止。因此，民法第 71 條因而成為連繫私法與公法的管道，具有使公法進入私法領域的功能⁵⁰³。

依專利法規及專利制度的設計目的而言，專利權人之獨享排他權應受相當程度的保障與市場利益的維護，否則可能淪為理論的空談；但相對於發明人已將其技術發明公開揭露及某種程度地貢獻於公眾，以促進國家社會甚至國際相關研究領域的進步，實已具有一定的價值，或稱發明人的預先犧牲。因此，國家勢必與以合理的補償措施，以符合專利制度的原始意義。然專利權的執行必然與國際貿易的自由流通與市場的安全交易有所衝突，簡言之，兩者的目的及價值是站在天秤不同角度的兩端，各有其保護維持實務運作的可行性及必要性，以促進科技發展及防止少數人壟斷特定或整個產業的經濟價值，以回歸到對人類全體最大的利益及達成世界公平性的原則，而非由國際大國或經濟強國恣意主宰弱勢或較弱後國家的生存價值，例如經濟強勢的已開發國家常以雙邊貿易談判迫使開發中國家向其讓步而採取利於已開發國家的權利耗盡原則。筆者認為，在世界貿易組織（WTO）下的「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPs）第六條對於權利耗盡原則的適用型態並未規定，在表面上給予世界各國公平自由的選擇，然實為給予強國有所藉口。

約地位，或達成特定之政策目的，由此立法介入，使得以任意規定與強制規定共同構成民法體系。陳彥良，民法中強行禁止規定之效力於商法領域之討論—以公司法中公司貸與資金限制為中心，臺北大學法學論叢，第 81 期，頁 11，2010 年 12 月 16 日。

⁵⁰³ 筆者認為，就本論文主題之一的權利耗盡與私人權利的主張如專利權行使、專利授權契約等相互交錯適用議題，該論點解釋亦提供一基礎法理與法律依據的參考方向，尤其在我國法院實務案件尚且不足的情況下。

然而回到專利權運作的實務面而言，專利權人依據專利制度的審查規範而取得專利排他權，當屬國家合法授權。然而在專利權行使的條件是以該專利貢獻取得相當的報酬，專利權人不得取得重複報酬為原則之實施概念。此即為合法專利物之第一次市場行為（the first marketing）或稱專利權耗盡原則（patent exhaustion doctrine）的基本精神。有學者藉此提出「對價平衡」法理之研究⁵⁰⁴，強調權利耗盡原則之目的，一方面是確保合法專利之自由貿易與移轉，此為專利法關於「販賣」與「為販賣之要約」等法定排他權之例外。另外，權利耗盡原則亦在確保所有人對合法專利物之合理使用期待，更有防止專利權人不當行使專利權以達到重複獲利之目的，此為專利法關於「使用」相關之法定排他權之例外。權利耗盡原則得否以契約排除？以對價平衡的角度，似應無道理。縱然權利耗盡原則受限於第一次市場行為所限定之專利物使用範圍，但如何認定或區別此等契約乃實為專利權人真正的授權範圍且相關報償之相對稱，其非刻意以契約排阻權利耗盡原則之法定適用。就合法專利物核心價值與製程之經濟必要性，即避免專利權人不當使用專利權以重複得利的行為。一般可參考美國專利判例法所建立之「重要特徵原則」與「必要侵害原則」⁵⁰⁵，可作為我國解釋權利耗盡原則的法理參考。但就我國法理，仍須更多司法實務案例以建構具體的核心技術評價基礎。

另有我國學者之見解，因為當事人之約款在第三人根本無從知悉該約定內容之情形下，對於交易安全造成相當大的影響，而且各國有採取第一次銷售理論之規定者，皆以視之為「強制規定」，不容許當事人以約定排除之，因著眼於保護公共利益為最高原則⁵⁰⁶。縱使當事人約定排除第一次銷售理論之適用，但該理論之性質在於保護公共利益之強制性規定，假使專利權人與買受人約定不得轉售，此一約定並不具有專利法上之效力，而僅具債權之效力，如果買受人違反此一約

⁵⁰⁴ 沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用—以平行輸入為中心，國立中正大學法學集刊，2007年11月5日。

⁵⁰⁵ 相關準則的建立可見於 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 249 (1942) (“... each blank, as appellees insist, embodies essential features of patented device and is without utility until it is ground and polished as the finished lens of the patent.”).

⁵⁰⁶ 謝銘洋，同註14，頁267-268。

定並不會構成專利權之侵害。美國聯邦最高法院 2008 年就台灣廣達公司 (Quanta) 與 LG 公司案的判決，亦明確當事人間的契約約定，不得限制權利耗盡原則之適用，亦採類似見解。然而，有學者從經濟角度，特別是針對多階段分工的生產製造，提出以契約「迴避」第一次銷售理原則的適用的探討⁵⁰⁷，廣達案法院並無排除合約的彈性，留下合約對其專利權利耗盡的適用限制⁵⁰⁸。如果允許專利權人對垂直生產供應鏈多方收費，將有同一權利獲得超出的利益，以經濟議題可以回答此問題，但並不明顯：經濟上正當化的報酬 (justified reward)、經濟上有效率地授權 (efficient licensing)，而專利權不應該大到剝奪社會的創新利益或破壞後續的創新而使其停止。學者認為第一次銷售原理有彈性的應用在專利授權在中間產品是促使經濟上的效率；當不確定性的極少或無成本及對雙方有意義的以合約迴避第一次銷售原理的適用，是更為合適的。但在廣達案有法庭之友對於多方授權提出反競爭問題，包括權利人重複獲利 (double dipping) 或超出授權金 (excessive royalty earnings)。學者亦認為，實際的授權狀態，必有包括交易成本，如私人資訊、不確定的產品需求、批發價格的限制等，過於限制專利權人對於產品製造鏈的取得報酬，並沒有特別的正當性，亦產生社會福利的損失。即使單一的授權對象可能經濟上更有效率，但亦有多方授權的情形需求，當授權金基礎可有效改善的監控，藉由取得多製造分工階層的出貨報告，或在製造分工階層中分攤權利金的負擔以減少被授權人少報其銷售量。亦有學者提出類似見解⁵⁰⁹，蓋權利耗盡乃調和公共利益，基於衡平觀念所成立之原則，亦即係自政策上之理由限制專利權之效力，故其效果當事人不能以合意予以變更。

⁵⁰⁷ Anne Layne-Farrar, *An Economic Defense of Elexibility in iJKLicensing: Contracting around First Sale in Multilevel Production Settings*, Vol. 51 SANTA CLARA L. REV. 1149 (2011).

⁵⁰⁸ See *Quanta*, 553 U.S. at 637 n.7 (“We note that the authorized nature of the sale to Quanta does not necessarily limit LGE's other contract rights. LGE's complaint does not include a breach-of-contract claim, and we express no opinion on whether contract damages might be available even though exhaustion operates to eliminate patent damages.”) (citing *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 666 (1895)).

⁵⁰⁹ 同註 90，頁 341-342。

第五節 小結

由於台灣資訊代工產業的特性，多處於下游的終端產品包含眾多專利而成為專利權人主張的標的。如何善用技術、專利、產品三者間的價值、權利與運用，成為重要的經營策略。因此，專利授權契約因不同類型性質權利義務有所區別，英美法系與大陸法系下的法令解釋更須熟知。美國授權制度起源及判例法，對專利授權的定義，美國專利授權認為是一種訴訟免疫約定，單純專利權人不向被授權人追索之不作為契約。在我國法制上學理較分歧，多數認為專利授權契約有其獨特性，屬於債權契約、無名契約、有償契約、雙務契約、繼續性契約，然而，當事人的權利義務關係應視其約定由個案決定，就契約的經濟目的及當事人真意，類推適用與該契約最類似的有名契約規範。專利授權之授權型態，主要包括專屬授權(Exclusive License)、非專屬授權(Non-Exclusive License)、再授權(Sub-License)、交互授權(Cross License)、獨家授權(Sole License)、強制授權(Compulsory licensing)等，依專利商業化目的而定。特別是專屬授權與非專屬授權在專利侵害時，專屬被授權人具有獨立的訴訟權能。與其他契約不同，專利權因有隨時可被撤銷的不確定性，對授權契約標的的存在或瑕疵的認定，對於專利授權契約的效力及執行面有重大的影響。但專利權乃透過公權利取得，除非有重大理由，大部分國家仍傾向自始授權乃基於雙方審慎評估風險，授權期間被授權人已取的一定的排他利益優勢，自不得要求返還專利撤銷前之損失。關於專利權消滅之瑕疵擔保適用問題，除專利法規定外，應適用民法規定，我國多傾向維持授權契約有效的原則，考量風險分擔，授權人應受到權利瑕疵擔保規定的保護。

因為專利授權的特性，實務上創設類似專利不侵權條款。其中因商業環境而和解採取不予追訴協議(Covenant not to sue)和非專屬授權條款之效力，成為重要的議題。惟近年在美國判例認定，如在專利權耗盡的情況下，不予追訴協議可能構成類似授權樣態。一般常見專利契約類型包括：專利讓與契約、專利授權契約、專利技術移轉契約、專利信託契約及專利質權設定契約等，依經濟目的及價值有其需求。專利實施權性質上屬於一種債權，我國專利法特別規定專利授權經向專利專責機關登記，有對抗第三人之效力，與民法租賃權物權化概念類似。因

專利授權契約具體條款乃基於當事人的產業地位及商業目的，涉及專利技術、法律及商業判斷，在訴訟中之和解談判更要審慎處理。對於我國高科技資訊業產品以國際客戶（OEM、ODM）訂單以及銷售國外市場為主，大多專利侵權案件多屬零組件之專利侵權，除要求零組件上游廠商擔保分擔風險外，亦可尋求在代工模式下，積極運用專利權耗盡排除代工廠的侵權責任，或成為授權談判的條件。基於「權利耗盡原則」（principle of exhaustion）區分為國內耗盡原則、國際耗盡原則及歐盟的區域耗盡原則，真品平行輸入議題仍為國際重大爭議。在近代私法發展過程中，契約自由、所有權絕對及過失責任被稱為近代私法三大原則，同樣地，基於契約自由原則，只要不違背法律強行規定下，專利授權契約內容應無限制。惟私法自治的目的在於自由競爭及機會均等為前提，才能確保當事人不當的濫用，以維護公共利益及社會正義。第一次市場行為（the first marketing）或稱專利權耗盡原則（patent exhaustion doctrine）的政策本質，在於平衡專利獨占性質與交易安全，同時排除專利權人重複報酬的行為，與契約自由原則應無矛盾。

筆者認為，高科技公司除了透入研發資本所取得的科技創新及專利申請，智慧財產資產的經營已成為企業重要經營策略之一，在國際間也形成一個新興的智慧財產投資或經營的新興產業。即使取得專利，在技術商品化時，仍可能專利網的特性，交錯的專利權關係下，企業可能付出更大的成本，透過專利授權的交易，亦是一種專利實施的更適當的手段。例如在資訊產業居領導地位的微軟公司，擁有擁有電腦軟硬體的專利技術，在 2008 年起，分別依產業、產品、技術領域對外展開技術授權計畫，轉型成為執行智慧財產多元獲利的企業⁵¹⁰。尤其資訊產業因為產品的特殊性與共通性，常面臨標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP）⁵¹¹或專利權人共同組成的專利池（Patent Pool）或專利聯盟的威脅授權，台灣代工廠商僅為品牌廠商委託製造組裝產品，利潤低卻必須承擔不合理授權金的高風險。亦可利用美國法院建立的最小可銷售專利實施單位（Smallest Salable Patent-

⁵¹⁰ 周延鵬，智富密碼，智慧財產運贏及貨幣化，頁 58-63，2015 年 5 月。

⁵¹¹ Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, HeinOnline -- 90 Cal. L. Rev. 1890 (2002).

Pricing Unit, SSPPU) 理論以降低權利金⁵¹²；如何藉由美國法院對於標準組織的授權條件必須符合「合理且不歧視」的限制下，運用在授權談判策略；或法院要求雙方在一定的授權談判下，專利權人才能取得永久禁制令等⁵¹³，對專利授權談判都有重大的影響。因為授權契約因為非屬我國民法有名契約的類型，並且在產業科技的變化及多樣性，對於授權契約的擬定與可執行性，尤應熟悉產業的特性與各國法律規範。



⁵¹² 另有學者提出不同的見解，認為最小可銷售專利實施單位理論有被明顯誤用。參見 David J. Kappos、理律法律事務所譯，「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思，智慧財產權月刊，210期，頁90-93，2016年6月。

⁵¹³ 同註470，頁143-186。

第六章 資訊代工產業

之因應策略與影響

第一節 概說

電腦資通產業（又稱 Information and Communication Technology，簡稱 ICT）已成為世界最重要的技術競爭與產品市場產值之一的經濟活動。在整個電腦資通產業的產業供應鏈中，台灣廠商多半扮演中後段的供應端或代工角色，與世界各國主要品牌大廠區別及相互合作。如何加強提升台灣相關代工產業的供應價值及競爭能力，成為具有技術進入障礙的領先的「代工技術品牌」。美國聯邦最高法院審理廣達 v. LG 案指出契約自由原則與專利權行使排他權之例外情形「專利權耗盡原則」的衝突。廣達案提出爭點及結論主要有三點：一是「當買賣的物品充分的涵蓋了一件專利，且該物品唯一的目的是被製成該專利所主張之產品，即使該物品本身並無法完全地實施該專利，專利授權亦不得加以限制」，表示 LG 無權控制其專利在「下游」的使用。二是最高法院認同先前 Univis 案的見解，認為只要該產品是該專利中必要（essential）的一部份，專利權就已經耗盡。三是方法權利項亦適用專利權利耗盡原則。在廣達案後將近八年，聯邦巡迴上訴法院 Lexmark International v. Impression Products, Inc. 判決結果⁵¹⁴，對廣達案所留下的爭議之「專利權利耗盡原則」提出進一步確認。

我國大部分產業皆以出口型導向的產品為主，因智慧財產權產生的爭議或訴訟，其發生地區主要也以外國管轄權及準據法為依據，世界各國的智慧財產法律及判例法均有助於我國業者處理國際爭訟議題。例如近年來專利蟑螂的在美國法院及 ITC 不斷提出爭訟，美國巨額專利訴訟費用，台灣廠商均為榜上有名。多數台灣產業在其產業供應鏈上均居於中間的代工型態。對上游而言，重要的關鍵零組件受制於國外美日歐廠商；對下游而言，世界重要品牌廠商多掌握代工廠商的

⁵¹⁴ 該案詳細說明及分析，參見本論文第四章第三節美國案例發展與討論第一項案例介紹。

訂單及毛利，台灣高科技產業更是高度依賴美國市場。在單純筆記型電腦的獲利不佳下，該代工廠商朝向產品及服務多元化經營及代工型態，例如提供客戶完整系統組裝、接單後生產與客製化生產、產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及售後服務。台灣代工廠商提供多元產品或服務，但卻可能引發面臨更多的法律或專利風險。如何在客戶的要求接單下，事先釐清雙方的責任及義務，以從法律面更實際平衡代工廠與品牌廠的角色及功能。

台灣社會對於電子代工業甚為熟悉，且又愛又恨，尤其是台積電與鴻海兩大龍頭。鴻海與台積電的核心業務分別是「組裝代工」與「晶圓代工」，雖然兩者都有「代工」，但本質上卻有不同，晶圓代工位處電子產業供應鏈的最上游，而組裝代工則是電子產業供應鏈的最末端。鴻海的主要業務「組裝代工」，是消費電子產業的最末端，也就是將各種零組件，包括晶片、面板、機殼等組裝成品（iPhone 或 NB），其本質上做的就是「組裝」，頂多自行生產部分的零組件，如鴻海起家的連接器等電子零件，藉由自行供應部分零組件來提高組裝廠的收益。組裝代工業的營收，有一部分的是買進賣出零組件材料所創造的。組裝代工業真正的附加價值，同時也是營利來源，主要在於整合材料、製程與檢驗的能力。因影響代工產業經營管理的策略與績效的因素涉及廣泛，本文擬以第二章對於台灣資訊代工廠產業的過去與現況，其可能交易型態分析，整理出可能的產業代工的實際商業模式為課題。嘗試以本論文之第三章到第五章探討有關專利權耗盡原則的國內外相關理論、法院判決及重要議題為基礎，並分別就美國最高法院廣達案判決前與後，各國對於的權利耗盡解釋及適用的改變，加以權利耗盡學理及案例與產業課題解決的充分驗證，並提出台灣資訊代工廠商可能因應的對策及影響。

第二節 廣達案判決前

第一項 美國重要判決案例與代工模式關係

本節擬以筆者根據廣達案前，比較及選擇美國聯邦最高法院及聯邦巡迴上訴法院有關專利權利耗盡之具有重要指標或影響力的案例，嘗試以筆者有限知識及觀點，做出初步的專利權耗盡類型的分類。根據各種類型的特性及法院判決結論，

以一個產業工作者面對產業競爭快速變化下的情形下，如何「有效且迅速判斷及處理」相關爭議時。基於本論文第三章對於美國個案的整理及分析，進一步探討美國法院引用之重要判例對台灣資訊代工產業之代工模式的適用與影響。

表 6-1：廣達案前美國重要判決案例與代工模式關係（本文整理繪製，資訊代工產業模式分類參見本節第二項之各類型討論）

專利權耗盡類型	案例	代工模式關聯
一、合法修理	Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co. (1961)	Type 3, 5, 8
	Sage Products, Inc., v. Devon Industries (1995)	Type 3, 5, 8
二、合法類似修理	Wilbur-Ellis Co. v. Kuther (1964)	Type 3, 5, 8
	Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp (1997)	Type 3, 5, 8
三、違法再製	American Cotton-Tie Company. v. Simmons (1882)	Type 3, 5, 8
	Aktiebolag v. E.J. Co. (1997)	Type 3, 5, 8
四、使用或販賣專利物之主要元件	United States v. Univis Lens Co. (1942)	Type 1, 2, 3, 4, 5, 6
五、附條件販售、售後限制	Adams v. Burke (1873)	Type 1, 2, 3, 4, 5, 6
	General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. (1938)	Type 1, 2, 3, 4, 5, 6
六、美國境內製造且國外組裝	Microsoft Corp. v. AT&T Corp. (2007)	Type 7
七、基改再繁殖種子	Bowman v. Monsanto Co. (2013)	—
八、國內或國際耗盡	FUJI Photo Film Co. Ltd. V. Jazz Photo Corp. (2001)	Type 7
九、代工製造權/委託代工製造權	Cyrix Corp. v. Intel Corp. (1994)	Type 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
	Cyrix Corp. v. Intel Corp. (1996)	Type 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

第二項 各類型代工模式與專利權耗盡的探討

1. 原廠委託製造 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 代工模式⁵¹⁵

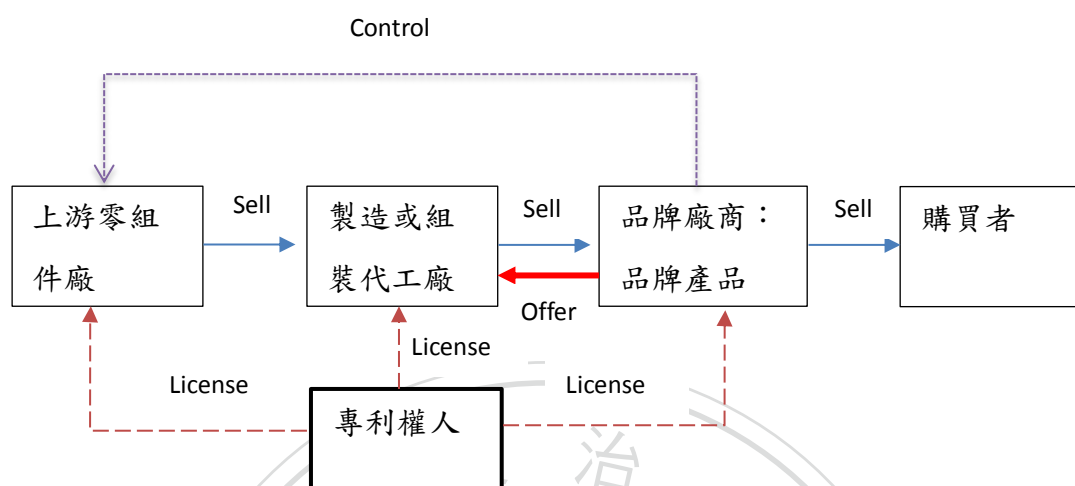


圖 6-1：OEM 代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

OEM 代工型態，一般 OEM 代工廠商收到品牌廠商發出的產品規格暨價格估價單 (Request for Quotation; RFQ)⁵¹⁶，OEM 代工廠依照其內部的作業規範及會同各產品相關部門，其中亦會包括智慧財產權牽涉的問題詢問，品牌客戶會要求 OEM 代工廠提出基本政策及相對應的解決方案，也會作為未來正式交易契約談判的基礎。品牌廠商正式發出產品訂單後，也會根據要求的產品型號及規格，提供相關設計圖及系統工具及特定軟體給 OEM 代工廠商，並依據需求生產製造出符合規範的零組件、半成品或成品。OEM 代工廠商供工廠模具技術及加工技術開發，重要零組件可能由 OEM 代工廠配合品牌客戶指定規格而向上游零組件廠商採購或由品牌客戶直接向上游零組件廠商採購，指定轉交給 OEM 代工廠商

⁵¹⁵ 參見註 73、74。

⁵¹⁶ 在產業交易上，RFQ 亦可被解讀為交易的一部分，其主要由買方所發動，亦即先由買方詢價，然後再交由賣方報價。1 份 RFQ 可分別發送給多家供應商，同時進行詢價作業，當供應商就此回覆報價後，採購人員再依據各個廠商所回應之價格，更新到 RFQ 管理系統之中。買方決定採購後，將 RFQ 轉化為採購單 (Purchase Order; PO)，向供應商發出正式訂單。一般 RFQ 格式都應含括貨品描述、數量、交貨日期、交貨處、聯絡人、單價、是否可有替代品……等詳細資訊。

使用組裝（此為產業所稱的”Buy and Sell”）。亦有品牌廠商要求 OEM 代工廠商提供經認證的零組件供應商名單，作為採購零組件的標準。OEM 代工廠商配合品牌廠商的需求，可能以準系統（Barebone）半成品出貨，再由品牌客戶依消費者需求組裝完成機出貨，或 OEM 代工廠商根據訂單以整機（full system）直接出貨給消費者。通常重要核心零組件如電腦的 CPU、通訊晶片，或電腦作業系統的供應商都會擁有相關專利；而部分品牌廠商也具有系統研發的能力，對於其特殊的產品規格及功能或整機系統，也會取得相關的專利。而購買者有可能是一般消費者，但也有公司企業、政府機關或學校等，其用途可能為內部使用，或可能搭配其整體服務方案再轉售給第三人。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

依廣泛學者或實務專家認可的專利權耗盡原則（即第一次銷售理論），係「合法授權」的銷售會耗盡對該專利物的專利獨佔。因而從「專利權人或專利被授權人」之「專利物」之購買人，其「使用或再販售」該專利物而不受專利權人之「控制或被施加條件限制」。因此，購買人有「使用或銷售」該專利物之權利，包括「修理」，但不包括「製造或再製」一個「新專利物」。本 OEM 代工模式之主要與權利耗盡有關的專利議題，依有關零組件專利技術或整體系統產品的專利技術之專利權人，對於上中下游不同的授權對象及授權方式而有基本的權利及責任的區別。

當零組件專利權人直接授權給上游零組件廠商或該上游零組件廠商即為專利權人或被授權人而實施製造該零組件時，OEM 代工廠商因直接向上游零組件廠商採購因而屬原始合法取得該零組件的授權。如引用 United States v. Univis Lens Co. 案例的判決主要結論，製造過程中如半成品或中間品並未取得單獨專利保護，而該半成品或中間品已含有專利權人主張之專利範圍的重要特徵，且該半成品或中間品唯一功用為製成該專利品而無其他用途。因該專利核心技術已取的銷售對價而權利耗盡。因此，OEM 代工廠商、品牌廠商或購買者均可主張專利權人已專利權利耗盡，自無侵害其專利。同理類推，如專利權人授權給 OEM 代工廠商或品牌廠商時，均可排除專利權人的侵權主張。然而。在此特別強調，當零組件為一般泛用構件時，則可能無法適用此案例原則，最終產品仍有可能侵犯該產品專利。又如零組件與最終產品均取得獨立的專利保護範圍，依個別專利權人或個別專利權利項當可獨立行使專利權原則，品牌產品均須取得零組件及最終產品專利的授權。另外一提的，無論由上游零組件廠、OEM 代工廠商或品牌廠商取得專利權人授權，在實務操作上均有不同產業或技術關聯性的策略考量，一般是由具有產業掌控優勢或技術領先優勢的廠商來取得授權，對於整個產業鏈較為有利。進一步討論當有專利侵權指控之虞，依一般民法產品瑕疵擔保原則，販賣者對購買者均附有其契約責任。而有特殊例外情形，當品牌廠商如掌控上游關鍵零組件的採購權，OEM 代工廠商可依雙方交易契約直接排除該關鍵零

組件的專利侵權擔保，然仍難以排除最終產品之系統專利之專利侵權責任。

再者，關於販賣條件或販售後的限制情形，依 Adams v. Burke 案例的判決結論，法院拒絕合法取得專利物的使用區域的限制，因此專利權人或專利被授權人不得限制任何合法取得專利物之上游零組件廠商、OEM 代工廠商或品牌廠商之使用範圍的限制。然而，依 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. 案例的判決結論，如專利授權範圍如限制在不同的技術領域及用途，則違反專利品之技術領域及用途時，該使用或販賣行為仍屬非合法授權。尤其在根據現況或未來產品使用或販賣的可能性，雙方在授權契約的擬定應加以規範，此與專利權利益的估算影響甚大。此外，代工廠商直接取得專利授權，如專利授權條款無特殊限制，應可視為具有可為第三人代工製造權，可參考本文專利權耗盡類型九案例。

2. 原廠委託設計暨製造（Original Design Manufacturer，ODM）代工模式⁵¹⁷

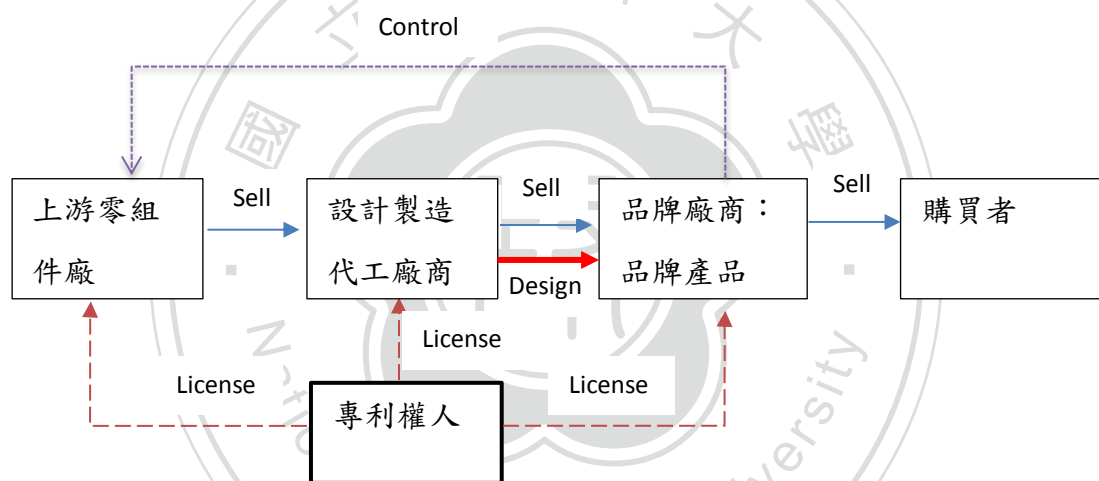


圖 6-2：ODM 代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

此 ODM 代工模式與 OEM 代工模式的主要差異在於增加負責設計(Design)活動。品牌廠商委託設計，可能包括外型工業設計或內部機構設計，因為與生產製造端較直接相關，也是台灣代工廠的強項。但關於關鍵的複雜或創新的電路或系統部分，通常大部分都是由品牌廠商提供，也是品牌廠商的機密技術或特有技術有關且較為複雜，ODM 代工廠商授權取得品牌廠商的原始設計而直接規畫製作 (Layout) 或改良。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

⁵¹⁷ 參見註 28。

ODM 代工模式主要是增加替品牌客戶設計產品某部分，再整體生產製造出貨給品牌廠商。就專利權人的專利權主張是對產品的使用、製造、販賣行為，專利技術仍可在產品上比對，對專利授權而言，上游零組件廠商、ODM 代工廠商及品牌廠商所負侵權責任與 OEM 代工模式並無不同。然而，ODM 代工廠商與品牌廠商的交易契約，可分別以委託設計及買賣契約不同交易契約訂定，或單純以買賣契約訂定，內含品牌廠商支付專案產品的研發成本（NRE，Non-Recurring Engineering），兩種方式 ODM 代工廠商所負產品契約責任有所不同，亦包含專利侵權賠償責任。通常品牌廠商會以後者契約條款訂定，並要求代工廠商對專利侵權引起的風險負全部的責任，包括其指定的關鍵零組件使用或配合設計等。因此，ODM 代工廠商對於雙方契約擬定前，應確認最終產品那些是配合設計或是純代工製造生產的部分，並留下相關紀錄文件，作為日後發生責任歸屬爭執的證據。

3.EMS（Electronics Manufacturing Service）代工模式⁵¹⁸

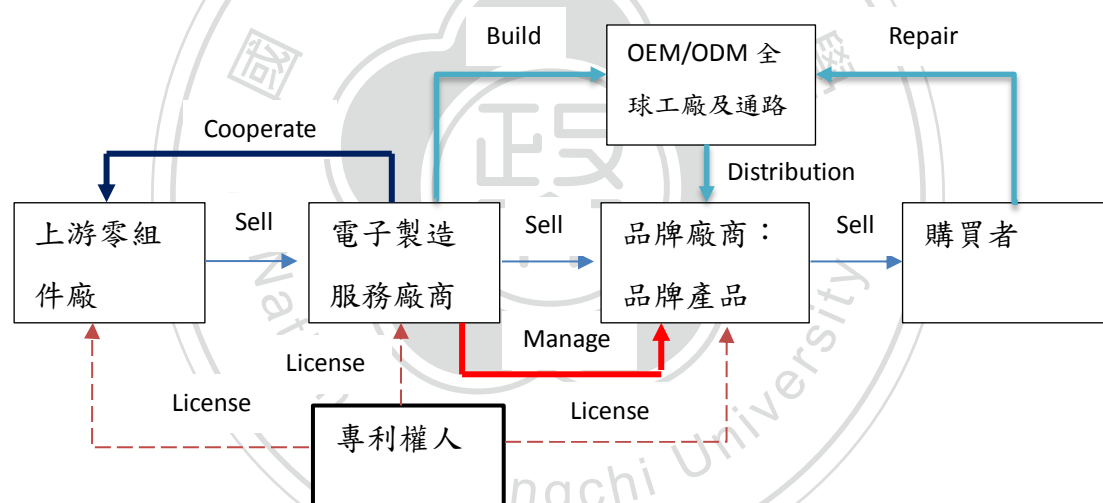


圖 6-3：EMS 代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

相對於傳統 OEM 或 ODM 僅提供產品設計與代工生產，EMS 代工廠商提供更完整的產品開發、產品生產、產品物料採購、產品品質管理、物料管理、後勤運輸、物流，甚至提供產品維修服務的供應鏈管理的專業製造服務，包括產品開發、產品生產、產品物料採購、產品品質管理、物料管理、後勤運輸、物流，甚至提供產品維修服務。通常會順向整合相關上游零組件廠商（併購或策略聯盟），將相關營運與採購成本壓縮到最低。

⁵¹⁸ 參見註 76。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

EMS 代工廠商除了 OEM 及 ODM 代工型態所產生的專利侵權風險及專利授權責任外，亦涉產品維修或更換零組件的服務行為，與合法修理、類似修理、違法再製之權利耗盡類型有關。因 EMS 代工廠經營策略配合品牌廠商在世界各國設立工廠，可直接製造組裝後出貨給客戶或消費者，客戶則著重在品牌行銷。如引用 Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co. 判決，首先維修更換部分零組件涉及間接侵權，但必須以直接侵權為前提。如果為了維持整體物品的效用 (use of the whole)，而將未獨立取得專利、效能耗盡 (spent) 的個別元件更換掉，不會構成再製行為，屬於合法允許的修理行為，即使是更換耗損的重要元件 (worm-out essential part) 而讓機器回復到購買時的效能。進一步引用 Sage Products, Inc., v. Devon Industries 案例，法院強調，元件並不一定要到無法再使用的地步才可更換，如果實際上已經難以再使用、或繼續使用也不可行時，即可合法予以更換，並不構成再製。如引用 Wilbur-Ellis Co. v. Kuther 判決，如修改產品部分尺寸，而整個專利物品的效能還未用盡，仍屬合法類似修理行為。又引用 Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp 判決，法院強調，再製是指整個專利物品的效能已耗盡，依消費者需求使用產品，增進其實用性，亦屬類似可允許修改。但如依 American Cotton-Tie Company v. Simmons 判決，依目的使用而效能已用盡，不得再修復成實質新的完整專利物；依 Aktiebolag v. E.J. Co. 判決，法院認為，專利物品的效能已經耗盡後，必須綜合因素判斷是否構成再製。

4. CMMS (Component Module Move Service) 代工模式⁵¹⁹

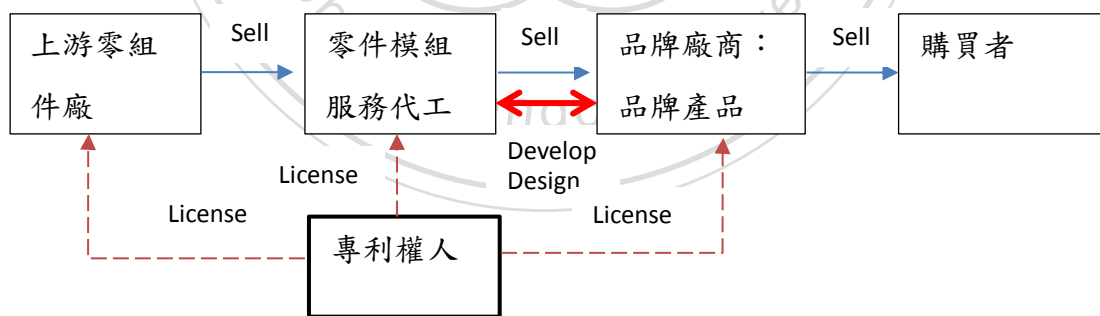


圖 6-4：CMMS 代工模式及授權關係示意圖 (本文整理繪製)

代工事實概述：

此代工模式，即包含 JDVM (Join Development Manufacture) 及 JDSM (Join DeSign Manufacture)，就交易本質及型態而言，與 ODM 代工模式相類似。

⁵¹⁹ 參見註 27。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：
同 ODM 代工模式。

5. 代工兼具自有品牌 OBM (Owner brand marketing, OBM) 代工模式⁵²⁰

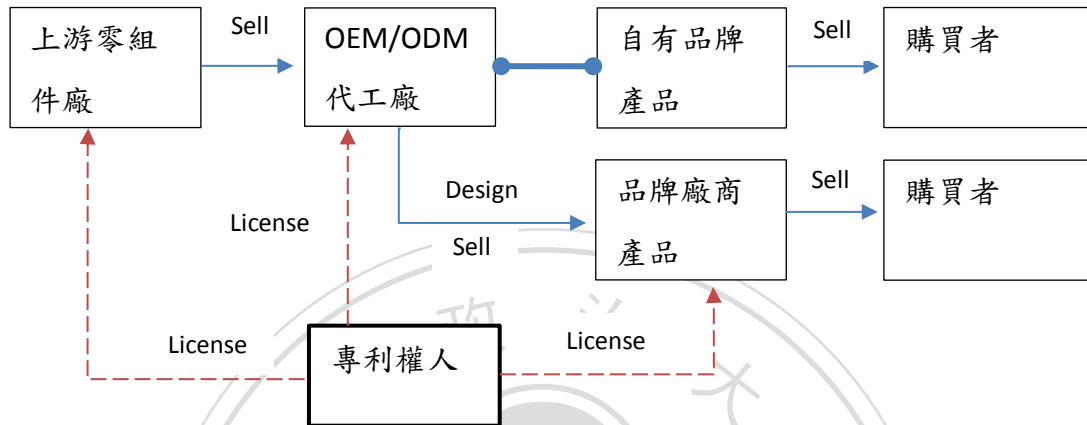


圖 6-5：OBM 代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

本代工模式，代工廠商除了 OEM/ODM 代工型態外，亦以自有品牌、自行生產的業務模式。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

除了適用 OEM/ODM 代工模式所討論的議題外，OBM 代工廠商亦以自有品牌直接在市場販售，則無其產品代工廠商為其負擔製造所引發的專利侵權責任，自應直接面對專利權人/專利被授權人的專利主張，或直接取得上游零組件廠商的專利侵權擔保責任。並直接以 OBM 負責產品的維修或更換。

⁵²⁰ 參見註 28。

6.純代工與零售連鎖通路結合⁵²¹

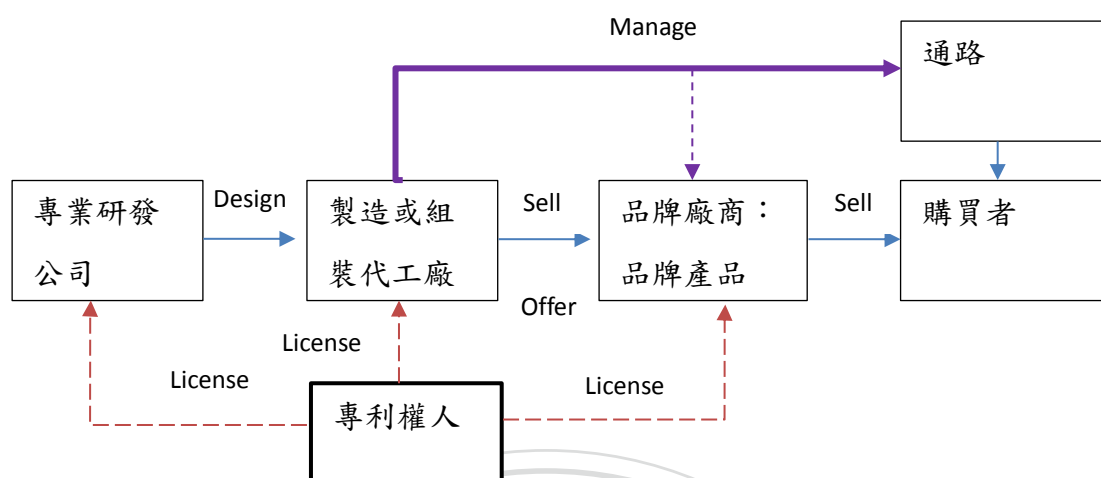


圖 6-6：純代工與通路結合模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

本代工模式主要是純製造或組裝代工廠商，代工業整合垂直的通路（特別是 3C 通路）的大型化，形成另一個商業交易模式。延伸代工廠的產品製造與技術服務價值，相對提高對品牌廠商議價的空間與角色。而代工廠商透過中間產品研發專業公司的配合，以市場與技術開發為導向，快速地開發新產品。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

本代工模式與 OEM 代工模式類似，但產生獨立的專業研發公司，專業研發公司可直接取得專利權人的授權，即專利權利耗盡亦可適用於代工廠、品牌廠及購買者。而代工廠與專業研發公司訂定委託設計契約，代工廠可依設計型態擬定適當的條款，並施加專業設計公司相關的專利侵權賠償條款。

⁵²¹ 參見註 79、80。

7. 台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment，TDS）或國際直運模式（International Direct Shipment，IDS）⁵²²

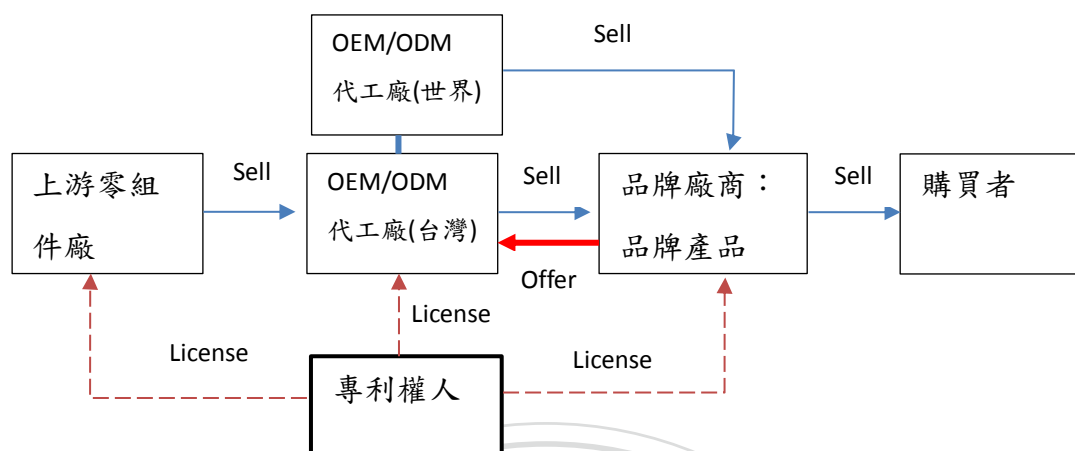


圖 6-7：TDS/IDS 代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

本代工模式與 OEM/ODM 代工模式比較，係依客戶品牌廠商 BTO/CTO 的合作架構下，選擇由不同工廠基地製造生產出貨。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

本代工模式與一般代工模式的差異，主要是在零組件取得及出貨地點的不同。依 Microsoft Corp. v. AT&T Corp. 案例判決，根據第 271 條(f)規定，必須從美國提供零組件而輸出到海外，並積極地引誘將這些零組件組合，亦有可能構成第 271 條(f)的責任。又引用 FUJI Photo Film Co. Ltd. V. Jazz Photo Corp. 案例判決，美國採專利權的「屬地主義」及「國內耗盡原則」，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，利用不同地區國家的產品售價差別而購得的專利物，並不能直接輸入美國，在與專利權人的授權條款必須特別載明。

⁵²² 參見註 83。

8. 客戶後端服務模式⁵²³

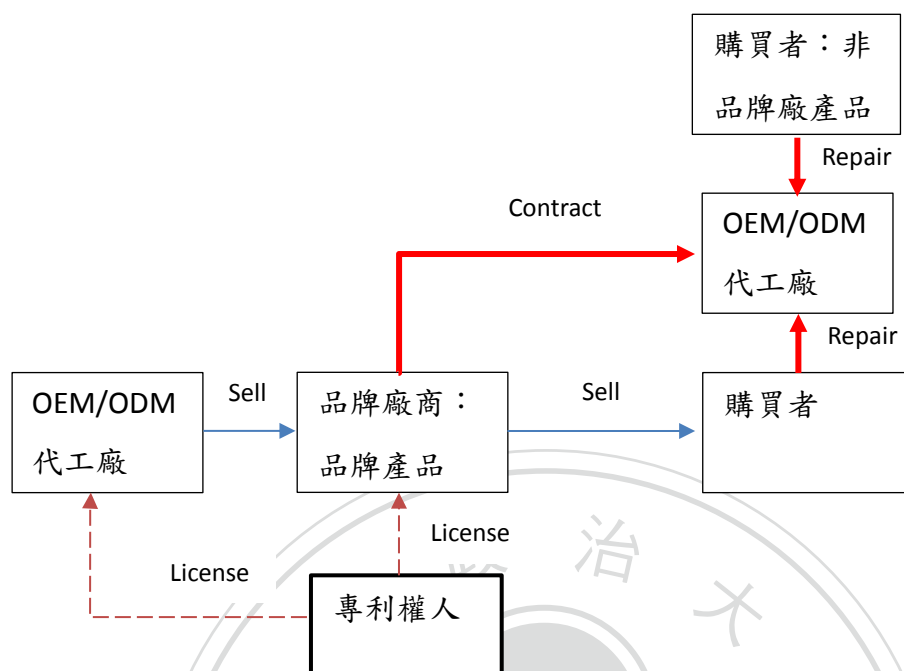


圖 6-8：客戶後端服務代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）

代工事實概述：

本代工模式屬於 OEM/ODM 代工模式延伸的後續維修服務。可分為代工廠商與品牌廠商訂定維修契約或非代工客戶的產品。

代工議題與權利耗盡案例適用討論：

本代工模式主要涉及產品維修或更換零組件，與專利權利耗盡的合法修理、類似修理合法、違法再製的態案例有關，如類似前述 EMS 代工模式中的維修服務樣態，於此不再重述。

第三節 廣達案判決後

第一項 各國重要判決案例與代工模式關係

本節擬以廣達案後，經初步判斷及篩選出與專利權耗盡有關的各國重要判決，並以本論文第四章所整理及分析的重要判決作為基礎，進一步探討廣達案對美國

⁵²³ 參見註 31、50。

及各國的類似事實爭議案件的影響及改變，並對台灣代工產業的代工模式的因應對策，提出筆者的淺薄的看法。

表 6-2：廣達案後各國重要判決案例與表 6-1 專利權耗盡類型關係（本文整理繪製）

國家	案例	專利權耗盡類型
美國	1.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. (2008)	Type:四、五
美國	2.Lexmark International v. Impression Products (2016)	Type:五、八
美國	3.Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co. (2015)	Type:四、五
美國	4.High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. (2016)	Type:四、五
中國大陸	5.河南維雪啤酒集團 v.黑加侖公司（河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號）	Type:三
中國大陸	6.敖謙平 v.飛利浦（中國）投資有限公司等（最高人民法院(2012)民申字第 197 號）	Type:九
台灣	7.飛利浦股份有限公司 v.巨擘科技股份有限公司等（智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決）	Type:三
台灣	8.美商佛姆費克特股份有限公司 v.思達科技股份有限公司（智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決）	Type:三

第二項 專利權耗盡類型案例分析

1.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc(2008)案例：

適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、販賣附條件販售、售後限制。

判決要點及分析：廣達案除再次確立必要技術特徵的體現，已足以耗盡專利權，改變一般侵權判斷要件成立須基於全要件成立的前提。同時也建立「方法權利項」也可能被「設備權利項」所實現而權利耗盡的法理原則。而授權合約對於交易契約的影響仍留下不確定。

a. 從 United States v. Unis Lens Co.案可得知，當銷售一個未完成品時，如已足以體現(sufficiently)受專利保護發明的必要特徵(embodies essential features)，

就算沒有完全實施該專利，其唯一且設定的用途（only and intended use）算是完成，此時也應該適用專利權耗盡原則。

- b. 方法仍然會「體現於」(embodied) 產品中，而銷售該產品仍會耗盡該專利。
- c. 聯邦最高法院認為 LG「授權契約」並沒有限制 Intel 不能銷售給想要將其產品與非 Intel 產品結合的購買者。雖然，LG 確實要求 Intel 須告知其客戶，LGE 並沒有授權這些客戶執行其專利，但是，本案中並沒有任何當事人主張，Intel 違反該契約中的約定。

2. Lexmark Int'l v. Impression Products(2016) 案例

適用權利耗盡類型：五、附條件販售、售後限制、八、國內或國際耗盡。

判決要點及分析：此案從聯邦 CAFC 全院聯席受理而得到矚目，並在判決結果再次確認 Jazz Photo 案對於美國僅適用國內耗盡原則及 Mallinckrodt 案對於授權契約與交易契約的契約自由法理原則。

- a. 當 US 專利權人境外販售專利品時，可能以明示或從當時情況是為默許方式，給予買方進口該物品到美國並可境內販售即使用的許可，因而不構成侵權。但法院認為，在 Jazz Photo 案確認並無法律規定，將 US 權利藉由專利權人或其被授權人的境外販售而放棄掉。
- b. 聯邦最高法院在 Kirtsaeng 案並未對 Jazz Photo 案的權利無耗盡的見解有所改變，法院認知著作權法與專利法法制是有區別的。
- c. 基於法律授予專利權及權利耗盡長久的認知基礎、最高法院判決、國會制定的專利法並未處理國外銷售的專利權耗盡。在專利法 154(a)(1)，271(a)明確定義市場報酬是在美國市場報酬，專利權人不能合理的從境外販售被視為已取得報酬，而權利耗盡是取得美國報酬的關鍵。
- d. 基於清楚溝通且合法對於售後使用及再販售的限制所進行的販賣，並不會賦予買方及後續買家可以從事限制所排除的再使用或再販售的授權。
- e. 在 Mallinckrodt 案結論，除非限制條件是違反其他法律或政策，交易雙方仍維持其具有限制條件販售的自由，即專利權人的權利不會耗盡。
- f. 最高法院重述 LG 與 Intel 授權契約給予 Intel 一個販售專利物品的無限制授權。

3. Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co.(2015) 案例

適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、附條件販售、售後限制。

判決要點及分析：本案引用廣達案的「方法權利項」也可能被「設備權利項」所實現而權利耗盡的法理原則，但進一步確認其判斷標準及兩者實質技術的異同。

- a. 原告僅授權其專利組合給在美國銷售的手機製造商，但授權契約拒絕授權給內容提供商並保留原告對其主張專利權的權利。
- b. 一個發明推定可分別授予專利的兩項不同專利範圍。被告抗辯依據相互效用增強，可以使第一組授權專利範圍終止專利權人對第二組專利範圍的主張，權利耗盡原則從未被適用在這些情況。
- c. 法院提出廣達案，依據 Univs 案，該物品授權銷售是否觸發方法權利項的耗盡，如果該物品實質體現了該方法權利項(substantially embodied the claimed method)，且是否被銷售物品沒有合理非侵權用途(had no reasonable noninfringing use)，及包含該方法專利項的所有創新要點(inventive aspects)。
- d. 內容權利項不必然使用到手機權利項的創新特徵。因此，手機權利項的權利耗盡不當然導致內容權利項的權利耗盡。

4.High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc., App.(2016)案例

適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、附條件販售、售後限制。

判決要點及分析：本案提出公司組織的改變與授權契約的解釋及適用，值得實務界重視。而再次引用廣達案的必要技術特徵的體現，已足以耗盡專利權，對於無條件的銷售專利物，也必然會耗盡專利權原則而無例外。

- a. 公司組織改變或重整，子公司是否繼受母公司對第三人的授權契約或再授權，與公司組織重整目的有關，且應可溯及既往。
- b. 對專利權耗盡原理的闡述，引用廣達案 即第一次的專利物授權銷售會終止專利權對該物的主張權利，以無條件的銷售該專利物會耗盡專利權人對之後購買者使用該物的控制力，因為專利權人以交換取得該專利物的對價。如有限制或禁止，應以明確條款排除。
- c. 該授權設備已實質體現所有系爭專利範圍的具創新的元件，故已構成權利耗盡。

5.河南維雪啤酒集團 v. 黑加侖公司(河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號) 案例

適用權利耗盡類型：三、違法再製。

判決要點及分析：本案法院提出產品之正常市場流通的概念來認定權利耗盡的法律適用，並以綜合因素作為判斷依據，此論理係為大陸法院提出的論點，與美國案例並不完全相同，亦可能與中國大陸特有市場背景有關。而依據 2016 年最高人民法院發佈之法釋〔2016〕1 號司法解釋，其中第二十一條：「明知有關產品系專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬於侵權責任法第九條規定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。」說明中國大陸認可以實現專利之侵權為目的，提供實該現專利之中間物或零組件亦構成專利侵權；並以共同侵權概念解決實務上的專利間接侵權實務。以上亦有助於美國權利耗盡相關判決的論理類推適用，具有相當指標性作用。

- a. 專利權用盡原則的適用僅限於專利產品「流通領域」，適用對象限於「合法投放市場的專利產品」。
- b. 啤酒瓶回收後，雖然啤酒瓶的物權即所有權發生轉移，但並不意味著外觀設計專利權的轉移或喪失。恢復了瓶子的外觀設計專利的用途，形成自己商品外觀特徵的優勢，屬生產製造而非流通行為，該行為違背了權利人的主觀意願。

6. 教謙平 v. 飛利浦(中國)投資有限公司等（最高人民法院(2012)民申字第 197 號）案例

適用權利耗盡類型：九、代工製造權。

判決要點及分析：本案法院認定為授權契約條款的解釋與適用問題，且被授權人係具合法權源，亦無任何限制條件，故完全適用權利耗盡原則。又最高人民法院對於合法授權之「製造行為」的認定，提出進一步的解釋及原則。

- a. 雙方簽訂的專利實施許可合同的約定看，許可方式和範圍是比較廣泛的。
- b. 被授權人和宏公司將專利技術許可惠州和宏公司以 OEM、ODM 委託加工方式生產專利產品的約定，應當屬於雙方專利實施許可合同中認可的許可方式。
- c. 關於專利法第 11 條之「製造者」之認定，如為委託加工專利產品，如委託方要求加工方根據其提供的技術方案製造專利產品，或者專利產品的形成中體現了委託方提出的技術要求，則認定是「雙方共同實施製造」專利產品的行為。

7.飛利浦股份有限公司 v. 巨擘科技股份有限公司等（智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決）案例

適用權利耗盡類型：三、違法再製。

判決要點及分析：本案首先以侵權產品非在雙方授權契約下的授權範圍，故不適用權利耗盡原則。其論點以授權技術之應用可能性及市場利益為主，專利權人並未取得相當的二次報償。然而在雙方授權契約並無明顯限制條件，及依廣達案之「重要特徵原則」體現及「必要侵害原則」，法院均未明確的論述其適法性，值得觀察法院後續個案的發展。

- a. 無合法授權，自權利耗盡原則內涵之本質探求其適用效力。依被告未支付任何光碟片之授權金，該被授權人與原告之授權契約明確授權產品為光碟機，而非光碟片，與契約所定內容並不相同。
- b. 原告因授權取得之利益與被告利用該光碟機製造光碟片所獲巨額利益顯不相當，原告無因系爭專利之授權取得雙重利益。

8.美商佛姆費克特股份有限公司 v. 思達科技股份有限公司（智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決）案例

適用權利耗盡類型：三、違法再製。

判決要點及分析：本案主要涉及「合法修理」或「違法再製」的法理基礎及認定，但法院均未對該法理是否適用本案事實提出具體推論及解釋。法院僅以被告對於原告設備接觸及介入原告與其合法設備廠商操作流程而認定其非法行為，似未完全接受美國廣達案後對於權利耗盡適用的論理基礎。但以台灣均有參酌美國法院判例的經驗，值得觀察本案上訴二審法院後續的發展。

- a. 本案涉及間接侵權問題，但台灣並無相關規定，法院以構成共同侵權行為認定之，此與一般純粹更換零件之情形不同。
- b. 法院駁回被告抗辯之系爭合法半導體廠商僅係自行更換零件，應有「權利耗盡（第一次銷售原則）」之適用，惟未附理由。

第四節 小結

即使在廣達案後，關於專利權耗盡原則與適用的後續議題，在學者與實務界仍有多方的研究⁵²⁴，例如在訴訟和解中的契約排除權利耗盡原則適用⁵²⁵、在不同技術領域上，授權契約條款的有效擬定及專利範圍的撰寫⁵²⁶，然而，均偏向一般學理的探討。本文整理台灣資訊代工模式類型可包括：原廠委託製造（Original Equipment Manufacturer，OEM）代工模式、原廠委託設計暨製造（Original Design Manufacturer，ODM）代工模式、EMS（Electronics Manufacturing Service）代工模式、CMMS（Component Module Move Service）代工模式、代工兼具自有品牌 OBM（Owner brand marketing，OBM）代工模式、純代工與零售連鎖通路結合、台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment，TDS）或國際直運模式（International Direct Shipment，IDS）及客戶後端服務模式等，依台灣資訊代工產業的特定的商業模式特性，分析廣達案前的美國的代表案例及廣達案後美國、中國大陸及台灣的最新案例為基礎，對於專利權耗盡原則及相關案例如何交錯論證及解釋，提出各種代工模式的實務操作及因應建議。經初步整理及分析，除對於實務的代工模式操作有更具體的認識外，美國法院參考案例可初步解析侵權風險及專利權耗盡的適用，並提出專利授權的相對應對策。而在廣達案後的各國法院判決的發展，美國各級法院在後續判決中，均相當程度遵從美國最高法院此一判決先例，並就個案事實異同提出相對原則適用的結論。尤其 2016 年的 Lexmark 案，法院重新審視歷年重要判例，對美國關於專利採國內耗盡及附條件的銷售契約的肯認，提出更

⁵²⁴ 基本上限制條件銷售是可以與專利權耗盡並存，重點在於雙方明確的授權條件下如何觸發權利耗盡；商業上的限制專利授權條款，可解決雙方避免訴訟，並提供符合市場的更新的产品及服務。See Erin Julia Daida Austin, *Reconciling the Patent Exhaustion and Conditional Sale Doctrines in Light of Quanta Computer v. LG Electronics*, *Cardozo Law Review*, Vol 30:6 (2009); F. Scott Kieff, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options Off the Table?* *Cato Sup. Ct. Rev.* 315 (2008).

⁵²⁵ 基於美國專利訴訟的重大費用，一旦雙方取得和解授權，其被授權人之下游、通路商或終端產品使用者，應有合理期待免於侵權訴訟。因此，專利權應完全耗盡，而不管雙方授權條款內容。See Samuel F. Ernst, *Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant: Should Parties Be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?* *Chapman University Dale E. Fowler School of Law, Journal of Law, Technology & Policy* 445 (2014).

⁵²⁶ Emily Van Vliet, *Quanta and Patent Exhaustion: The Implications of the Supreme Court's Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. One Year Later*, *MINN. J.L. SCI. & TECH* 11(1):453-475 (2010); Andrew T. Dufresne, *The Exhaustion Doctrine Revived - Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision*, *24 Berkeley Tech. L.J.* 11 (2009).

明確的態度，也令人更期待美國聯邦最高法院是否受理該案的上訴理由，並促使產業以公平合理的商業機制運作。



第七章 結論與建議

第一節 本文結論

面對世界資訊與經濟型態的轉變，台灣原有的代工模式似乎面臨瓶頸與更嚴峻的挑戰，我們需要思維新的經濟發展模式，例如代工廠結合製造背景與軟體服務、從代工廠轉型成軟硬整合服務供應商等。全球都在競逐的市場，而台灣有最好的體質搶下這市場；它帶來的是組織、商業模式與產品思維的顛覆與改變。綜合許多學者的研究認為，台灣資訊產業後PC時代方向包括：創造壟斷性競爭優勢、全方位各式雲端運算服務以及迎向智慧科技應用服務⁵²⁸。

台灣電子資訊業過去的快速掌握產業資訊、製造技術的領先、工廠經營生產效率等以及客製化彈性服務，在世界產業變動快速及大陸品牌與紅色供應鏈的崛起壯大，台灣代工產將面臨更多挑戰，並應思考企業轉型或創新不同的商業模式，以延伸代工產業的附加價值。透過台灣擁有資訊產業上、中、下游的技術整合，台灣應同時朝創新研發，以提供品牌廠商多元產品的技術與服務，以加深代工廠的特殊獨占地位。例如台灣代工廠仍擁有的生產製造技術優勢，應結合未來產業趨勢與創新技術開發，例如物聯網（IoT）、雲端運算及大數據（Big Data）、智慧機器人等技術應用。最後由資源整合與延伸創造競爭優勢，發展差異化之「代工品牌價值」。誠如波特教授分析台灣筆記型電腦產業的關鍵成功因素，台灣廠商應強化其獨特、難以取代的競爭優勢、高價值的商業模式，並與上游關鍵零組件廠商及下游品牌廠商間的資源互補形成類似策略聯盟的夥伴關係，如此代工廠商不僅獲得技術創新領先的品牌客戶的技術與產品市場的資訊，品牌廠商也可依賴代工廠商嚴密的成本控制與彈性的供應能力，共同創造產品價值鏈。

從德國學者對專利保護的定義，到美國專利法、世界貿易組織的「與貿易有關之智慧財產權協議」等對人類創新的專利保護，多採肯定態度。由專利權的基

⁵²⁸ 余宗穎，同註27，頁15-16。

本保護樣態，仍無法涵蓋人類活動行為，因此美國更以判例法不斷更新及修改專利法及其涵射的適用類型，例如創設「間接侵權」、新增第 271 條 (f) 等，以有效保護各種產業的創新技術及報酬回饋，避免國際產業不當的競爭手段。然而，由德國法學家 Josef Kohler 所創的專利權耗盡原理 (patent exhaustion doctrine，又稱「第一次銷售理論」，first-sale doctrine) 法理與政策，對於過度強調專利權實施的保障，強調提升產業整體技術及兼顧公共利益，市場的自由流通與專利權人報酬的衡平，才是專利制度的目的。由於世界貿易組織的與貿易有關之智慧財產權協定第 6 條規範，對於各國處理專利權耗盡議題並未統一規定，仍由會員國自主決定在其領域內如何應用該原則。除各國相關法制與法院見解有異，亦有各國政策考量，對於國際貿易的貨品平行輸入問題，仍有賴國際共識。專利權效力的限縮，與專利權耗盡最相關的理論為默示授權及反托拉斯法 (不公平競爭法)，雖然各國的法理基礎不同，但皆有建立其相當的判斷標準，尤其反托拉斯法為國際各國共同遵守的遊戲規則，並成為近年來各國嚴格監控不當競爭的手段。以美國居於世界商業及技術創新的領先地位，對其以專利制度做為產業保護的手段不遺餘力，利用美國判決先例的廣泛論證，尤其在台灣資訊代工產業具有龍頭地位的廣達與韓國 LG 訴訟案，更凸顯更多台灣資訊代工產業在產品供應鏈的不平等及專利風險的困境，廣達案更可成為台灣資訊代工廠商思考商業模式及排除不必要的法律風險。

在廣達案確認未完成品如已體現受專利保護發明的必要特徵 (embodies essential features)，且其唯一且設定的用途 (only and intended use) 為完成專利物，以及方法專利如已「體現於」(embodied) 產品中，均可適用專利權耗盡原則。長期以來，判例建立「無限制的合法銷售或專利授權」，將無例外地成為專利權耗盡的重要原則。廣達案後之判決均以該最高法院判決作為審理準則，但在「限制銷售或使用」是否適用於專利權利耗盡的爭議，最新的聯邦巡迴上訴法院的 Lexmark 案，法院作出維持 Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission 案及 Mallinckrodt v. Medipart 案的判例見解。然而，廣達案對於中國大陸及台灣的影响，似乎仍待研究及更多實務判例驗證，更有待其國內法建立完整的法理適用及個案論證。然本文認為，從權利耗盡原則的目的與精神角度來看，在於實質平

衡專利權的「對價關係」，也兼顧公眾利益，即使成文法體系的國家，當不應拘泥於法規文義，應採更前瞻性的解釋與適用，方能有效解決多元的科技發展所衍生的爭議。

因台灣資訊代工產業多處於下游的終端產品，在關鍵零組件技術壟斷及品牌廠商的產業優勢下，在被動的商業模式多成為擔保專利侵權賠償責任及專利權人授權的對象。善用技術、專利、產品三者間的價值、權利與運用，成為台灣廠商重要的經營策略。掌握最新美國及國際間的法規及判例適用，依專利商業經營型態及目的，善用專利授權契約類型及條款，決定專屬授權或非專屬授權、專利權侵權賠償、瑕疵擔保等；利用專利授權或類似專利不侵權條款，有效運用專利權耗盡排除代工廠的侵權責任，或成為與上下游商業合作談判的條件。智慧財產資產的經營及運用策略已成為企業競爭的重要武器之一，在國際間也形成一個新興的智慧財產投資或經營的新興產業。即使取得專利，擁有領先技術的大企業，在產品市場佔有時，透過專利傘的保護或授權，亦是一種更經濟有效的商業策略，尤其在資訊產業技術及產品的標準化所面臨標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）⁵²⁹或專利權人共同組成的專利池（Patent Pool）或專利聯盟（Patent Alliance）⁵³⁰的威脅，台灣代工廠商僅為品牌廠商委託製造組裝產品而取得極低利潤，卻承受不合理的授權金風險，善用在廣達案後對於專利權耗盡的論證及對代工廠的有利解釋，台灣資訊廠商應更加善用及創造更多的商業交易模式。

⁵²⁹ 在專業分工的時代，現今的企業考量研發成本，已鮮少獨自從產品規格的制訂、研發設計、製造，以及行銷一手包辦。針對消費型產品市場，消費者仍然會考量產品關鍵的元件或功能是否能與別的品牌互通、共用，例如藍芽通訊、記憶卡等等。為了擴大共同的市場，在這樣的背景下，企業的合作和「標準規格」的制訂與發展也隨之推展。在標準制訂組織的會員，在標準規格中所揭露，且為施行上必須的專利，通常就被稱作標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）。藉由公開專利，使標準制訂組織的成員能夠有償或無償地相互授權，消除專利屏障，並藉由共同實施標準，以擴大市場的佔有率。亦參見註 393。

⁵³⁰ 與訂定產業標準不同，專利聯盟或專利池是一種授權模式，由相關業者針對特定技術，根據一定程序，將該等參與者擁有的專利整合，並透過統一窗口進行授權。例如早期 CD-R、DVD、MPEG 等技術與產品皆採此一模式，以達到授權權與降低成本為目的。參見馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，10 卷 12 期，頁 47-48，2016 年 12 月。

最後，基於本文整理台灣資訊代工模式類型包括：原廠委託製造（Original Equipment Manufacturer，OEM）代工模式、原廠委託設計暨製造（Original Design Manufacturer，ODM）代工模式、EMS（Electronics Manufacturing Service）代工模式、CMMS（Component Module Move Service）代工模式、代工兼具自有品牌 OBM（Owner brand marketing，OBM）代工模式、純代工與零售連鎖通路結合、台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment，TDS）或國際直運模式（International Direct Shipment，IDS）及客戶後端服務模式等，引用專利權耗盡原則之法理及廣達案前的美國的代表案例及廣達案後美國、中國大陸及台灣的最新案例，提出各種代工模式的實務操作及因應建議。本文初步分析及結論，美國法院參考案例可初步解析侵權風險及專利權耗盡的適用，在專利授權談判可提出有效因應條款。雖然廣達案後中國大陸及台灣法院實務判決仍未完全採取與美國相關判例的判斷原則，但中國大陸於 2016 年最高人民法院發佈之法釋〔2016〕1 號司法解釋，已明確訂定類似廣達案所建立的中間物或未完成品如可實現專利的必要特徵且僅唯一用途，亦有專利權耗盡原則之適用。基本上，美國各級法院在廣達案後續判決中，均相當程度遵守美國最高法院此一判決先例，但仍就個案事實提出適用與否；尤其 2016 年的 Lexmark 案，法院重新審視歷年重要判例，對美國關於專利採國內耗盡及附條件的銷售契約的肯認，提出更明確的態度，也令人更期待美國聯邦最高法院是否受理該案的上訴理由，對於美國聯邦最高法院的態度，世界各國莫不拭目以待。

第二節 後續研究建議

本文限於時間及資料蒐集困難，對於台灣資訊產業及代工產業與國際企業合作關係及不同技術特性與產品應用的產業運作模式，無法更做出個別公司的差異及更細部分析整理，對於代工模式分類及理解上有不足或不完整，故造成對於專利權耗盡的對應及解釋，仍存有若干不確定因素，本文僅能提供原則性的建議。對於產業的智慧財產部門管理者而言，有效分析及建立正確的代工模型，在法律的權利義務分析及風險評估，有其極大差異，本文期待後進者能更深入及完整探

討產業代工類型，並能符合實務界的需求，而在權利耗盡法理與實務案例的更完整的蒐集及分析，以提出具體可行的方案，做為產官學界的在臺灣資訊代工產業具體案例中的進一步研究及應因對策。

資訊最終產品多須結合不同的專利技術，或上游零組件或最終系統產品的專利技術，在專利權人追索權利金時，也同時引發專利堆疊 (patent stacking) 現象，造成產品成本與產品市場售價明顯不符。雖然產業競爭下仍可能取得產品市場的平衡，但皆非完全由於技術競爭優的結果，例如專利權人與上游關鍵零組件取得商業默契及共謀，以轉嫁給代工廠商；或是品牌大廠透過形式上交互授權，目的在於取得其代工廠商商業資料及銷售資料，據以主張其權利金。以上仍有待更廣經濟分析及更多產業資訊的揭露取得，以符合真正的市場交易公平及專利制度保護的目的。

關於專利授權契約的研究，專利權耗盡與否的侵權責任及賠償，或是當事人間的契約違反的契約責任？專利權人與上游業者簽訂附加有授權契約限制或如何有效設計多層次授權架構？在不同型態的授權契約下，代工廠商如何因應上游零組件廠商、品牌廠商改變與代工廠商的契約規範或契約類型，代工廠商如何事先將因專利侵權產生的處理成本及賠償計算列入談判條件之一，均值得後續的研究。在新興的專利技術授權的模式下，除了向外專利授權以取得權利金而回收研發的投資成本，專利與商業目的與策略結合，成為市場領先者以引導產品走向及技術應用發展。新興的授權模式包括：建立企業本身的專利組合、專利技術形成產業標準、組成專利聯盟、成立獨立授權公司等，研究各種不同授權模式下的授權關係及授權契約的擬定，亦是產學界重要的課題。

此外，與資訊產業及權利耗盡重要議題有關為 3D 列印技術與商業模式，由於其可能徹底改變各產業分工及生產模式。近年來隨著數位化、智慧化生產製造

的興起，「3D 列印」⁵³¹技術創新發展及商業應用⁵³²，3D 列印技術的產值不斷提升，或根據世界智慧產組織(WIPO)統計，從各國主要公司與機構掌握核心技術、專利申請與獲准的數量來看⁵³³，莫不成為成為各國競逐的新興戰場，有人形容為「第三次的工業革命」⁵³⁴，甚至美國歐巴馬總統在 2013 年國情咨文特別強調 3D 技術對美國國家領先創新技術及創新製造技術的意義⁵³⁵。由於 3D 列印技術具客製化、列印材料的多樣化⁵³⁶、低成本、促進創新及使資源更有效率使用等特性，

⁵³¹ 「3D 列印」又稱為「積層製造或疊加成形 (additive manufacturing, AM)」或「直接數位製造 (direct digital manufacturing, DDM)」，利用電腦輔助設計 (computer-aided design, CAD) 軟體製成數位藍圖。3D 列印概念採用分層加工、疊加成形的方式將 3D 圖檔削切成一層一層的 2D 平面，再將 2D 平面堆疊起來的加工方式，逐層增加材料來生成 3D 實體，把立體物件列印出來之「快速成型 (Rapid prototyping, RP)」製造技術。有別於傳統減法製造程序 (subtractive manufacturing process)，因為過程中材料的削減而造成浪費。參見章忠信，3D 列印所牽涉到之智慧財產權議題，專利師，第 18 期，頁 19，2014 年 7 月；Catherine Jewell, *3D Printing and the Future of Stuff*, WIPO MAGAZINE, April 2013, available at http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/02/article_0004.html (last visited August 3, 2016); Stefan Bechtold, *3D printing and the intellectual property system*, Economic Research Working Paper No. 28, November 2015, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf (last visited August 3, 2016).

⁵³² 2016 年全球 3D 印表機出貨量接近 50 萬台，科技產業資訊室，2015 年 10 月 5 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=11638>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日；2016 年中國 3D 印表機出貨 16 萬台 超越美國，科技產業資訊室，2016 年 1 月 18 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12047>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日；3D 列印產業呈現高度成長達 32%，科技產業資訊室，2015 年 1 月 7 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10535>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日。

⁵³³ 整體來說，日本、美國、德國、法國、英國、以及韓國占 75% 以上之全世界 3D 列印、奈米技術、以及機器人技術的專利申請。中國獨佔 25% 以上之全世界 3D 列印與機器人技術的專利申請，為全世界比例最高。美國為 3D 列印專利申請最大國，前一、二大申請人為美國公司 3D Systems 與 Stratasys。See *Small Group of Countries Drives Innovation in Breakthrough Technologies*, WIPO, November, 11, 2015, available at http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0015.html (last visited August 4, 2016).

⁵³⁴ Jewell, *supra* note 518.

⁵³⁵ Obama's speech highlights rise of 3-D printing, available at <http://edition.cnn.com/2013/02/13/tech/innovation/obama-3d-printing/> (last visited August 3, 2016).

⁵³⁶ 吳顯東，3D 列印材料發展現況與趨勢，MIC 研究報告，2013 年 12 月 23 日，

打破以往產品製造必須是大成本、大數量、長時間的專業工廠的製造程序。然而，從 3D 列印過程中所涉及到的主要部分，如 3D 列印裝置、輸入用的模型檔案、3D 列印用的素材、輸出之成品等特性來看，亦引發出新的法律議題⁵³⁷及智慧財產權議題，例如包括著作權、專利權、商標權及營業秘密、公平法等及爭訟案件⁵³⁸，均值得未來關注。特別是與本論文主題相關的專利權行使及專利權耗盡議題，例如 3D 列印改變製造基礎設施的配置、原料的供應鏈及產品銷售模式，如何防止潛在不公平或非法的製造，以平衡專利權人與公共利益？3D 列印專利產品或專利產品的零組件是否構成重製行為？在民主化製造（Democratization of Manufacturing）及終端使用者的生產（End-User Production）的大量興起，如何重新認定專利法之專利權效力不及的「非生產經營目的」⁵³⁹，而非僅依「是否直接銷售為目的」的嚴格標準，而造成對專利權的不當侵害？如何防止 3D 數位檔案的不當侵害行為與認定其是否為構成實施專利的必要的要素的工具而成立間接侵權樣態等，皆成為此產業的潛在爭議⁵⁴⁰。由於 3Dpdf 電子檔的傳輸容易、3D 掃描技術進步、社群平台的興起、開放原始碼的提倡及商業模式的創新等⁵⁴¹，除了鼓勵產業創新發展外，如何維護權利人的權益，使得專利侵權樣態及侵權主張更顯複雜。

http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/reportdetail_register.asp?docid=3028&rtype=freereport 最近瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日。

⁵³⁷ 最有名案例之一，如美國 Solid Concepts 公司擁有聯邦武器製造許可證，該公司參考 M1911 手槍建立 3D 模型圖，以金屬粉末射出成型，進行雷射加熱後，固化製作成武器零組件再組裝，造成槍枝管制問題。又 3D 列印製造槍枝製作影片可輕易在網路上搜尋，更凸顯其社會安全議題。參見張倚瑄，3D 列印之發展及相關智慧財產權問題研究，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，頁 38，2014 年 6 月。

⁵³⁸ 章忠信，同註 531；洪振豪，3D 列印技術之 IP 相關議題-3D 列印技術與智慧財產權之保護，普華智慧財產權專論，頁 12-14，10<http://www.pwc.tw/zh/services/legal/knowledge-center/ip-bulletin/ip-newsletter/assets/ip-feature-201307.pdf>（最後瀏覽日期：2016 年 8 月 3 日）；同前註，頁 38-97。

⁵³⁹ 各國相關規定，參見台灣專利法第 59 條、中華人民共和國專利法第 11 條規定、英國專利法第 60 條規定、德國專利法第 11 條等。

⁵⁴⁰ 伍春艷、焦洪濤，3D 打印技術發展與專利法回應，科技與法律，第 4 期，2014 年。

⁵⁴¹ 相關 3D 列印技術現況與發展歸納整理，參見註 537，頁 15-32。

3D 列印產業未來可分為兩個市場趨勢，一為為產業提供專業高品質要求及昂貴的 3D 列印系統及服務，另一為低成本的個人化使用的及提供服務給終端消費者，各有不同的專利議題，前者專利保護著重在 3D 印表機、零組件及列印製程；後者終端消費者容易分享 3D 設計檔案及自行列印容易，針對設備或技術提供者的間接侵權者的主張，如何防止個人大量製造，非法的設計檔案分享及下載的取證，將是專利權人主張侵權的難題⁵⁴²。此外，終端消費者利用 3D 列印技術對於合法取得產品的合法修理或是構成重製的行為，有學者對於先前美國判例法的修理或重製認定原則 (Repair-Reconstruction Doctrine)，提出詳細的探討與比對，對於其如何適用在 3D 列印技術及產品提出質疑，例如使用者利用 3D 列印製造替換許多原有的產品的損壞或未完全損壞的零組件，是否構成侵權？專利權人為了保護其權利，將會增加產品交易的限制條件，或對 3D 技術知識分享個人提起訴訟，或對 3D 設計檔案下載平台提起訴訟等⁵⁴³，造成專利制度的重大影響，其實務的發展及法律議題的演變，將是未來值得研究及關注的焦點。

⁵⁴² Bechtold, supra note 531, at 12-17.

⁵⁴³ Kelsey B. Wilbanks, *The Challenges of 3D Printing to the Repair-Reconstruction Doctrine in the Patent Law*, *George Mason L. Rev.* Vol. 20, No. 4, 11-34 (2013).

參考文獻

壹、中文文獻

一、書籍

1. 王澤鑑，民法總則，三民書局，增訂版，2013年9月。
2. 林誠二，債法總論新解 體系化解說（下），瑞興，2010年3月。
3. 周延鵬，智富密碼，智慧財產運贏及貨幣化，2015年5月。
4. 姚志明，契約法總論，元照，修訂二版，2014年9月。
5. 產業情報—電子業關聯圖大全，聚富文化，2013年3月。
6. 陳聰富，專利契約，經濟部智慧財產局/台灣大學科技整合法律學研究所，2009年1月。
7. 喻幸園，智慧財產權之策略與管理，元照，二版，2001年1月。
8. 黃帥升，實用英文商務合約範例，元照，2013年4月。
9. 黃章典，授權談判實務，經濟部智慧財產局/台灣大學科技整合法律學研究所，2008年3月。
10. 楊崇森，專利法理論與應用，修訂四版，2014年9月。
11. 劉國棟，電子產業懂這些就夠，大是文化，2009年10月26日。
12. 劉江彬，國際技術授權實務(一)：授權契約核心架構研習，國際技術授權主管總會中華分會籌備會，2006年3月。
13. 劉承愚、賴文智，技術授權契約入門，智勝文化，2000年10月。
14. 劉國讚，專利權範圍之解釋與侵害，元照，初版，2011年10月。
15. 劉國讚，專利法之理論與實務，元照，二版，頁246-247，2014年1月。
16. 蔡明誠，發明專利法研究，自版，三版，2000年。
17. 蔡明誠，智慧財產培訓教材-專利法，TIPA智慧財產培訓學院，2014年11月8日。
18. 謝銘洋，智慧財產權法，元照，第五版，2014年8月。
19. 簡立峰，善用台灣硬體製造優勢，資訊產業翻身有望，工業技術與資訊，工業技術研究院，VOL.277，2014年11月。

二、期刊

1. 伍春艷、焦洪濤，3D 打印技術發展與專利法回應，科技與法律，第 4 期，頁 580-597，2014 年。
2. 李森堙，基改種子與專利品銷售後使用限制之爭議—美國判決觀點，科技法律透析，頁 2-6，2007 年 4 月。
3. 李素華、張哲倫，專利制度目的及權利本質，月旦法學雜誌，第 232 期，頁 191-222，2014 年 9 月。
4. 李素華，從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用，政大法學評論，第 144 期，頁 1-80，2016 年 3 月。
5. 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗—簡評析修專利法相關規範的解釋與適用，全國律師，16 卷 6 期，頁 16-28，2012 年 6 月。
6. 沈宗倫，由權利耗盡原則論合法專利物之使用界限：以專利物組裝與修復為中心，臺大法學論叢，第 39 卷第 1 期，頁 287-352，2010 年 3 月。
7. 沈宗倫，專利法第五六條關於「使用」規範之初探與淺析，月旦民商法雜誌，第 32 期，頁 92-106，2011 年 6 月。
8. 沈宗倫，專利法之基本用語與法律體系概述，月旦法學教室，141 期，頁 71-81，2014 年 7 月。
9. 沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡—以智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決為中心，月旦法學，第 230 期，頁 280-291，2014 年 7 月。
10. 沈宗倫，專利權保護之屬地主義與境外法效，月旦法學，2014 年 11 月。
11. 林玉娟、劉韻僖，台灣個人電腦產業的策略演化：以廣達、鴻海及宏碁公司為例，經營管理論叢，Vol.1.3, No.1，頁 29-42，2007 年。
12. 林誠二，再論誠實信用原則與權利濫用禁止原則之機能---最高法院 88 年度臺上字第 2819 號判決評釋，臺灣本土法學叢書，第 22 期，頁 36-61，2001 年 5 月。
13. 孫寶成，簡介美國專利法 101 條，智慧財產權月刊，第 57 期，頁 69-82，2003 年 9 月。
14. 章忠信，3D 列印所牽涉到之智慧財產權議題，專利師，第 18 期，頁 18-29，2014 年 7 月。

15. 徐盛國，由美國智慧權仲裁法治發展論我國仲裁法於智慧財產權紛爭之侷限，智慧財產權月刊，第 14 期，頁 63-87，2000 年 2 月。
16. 理律法律事務所譯(David J. Kappos 著)，「真正」的創新經濟—揭穿智慧財產與競爭法交會之迷思，智慧財產權月刊，第 210 期，頁 77-97，2016 年 6 月。
17. 陳佳麟，美國專利產品的修理與再製之區分與案例類型，科技法學評論，第 3 卷，頁 203-247，2006 年。
18. 陳厚銘、柯雅菁、張幼齡，什麼是台灣廠商從代工到自有品牌經營之最有效組織結構，行銷科學學報，第 6 卷，第 2 期，頁 81-105，2010 年 12 月。
19. 陳彥良，民法中強行禁止規定之效力於商法領域之討論—以公司法中公司貸與資金限制為中心，臺北大學法學論叢，第 81 期，頁 1-43，2010 年 12 月 16 日。
20. 陳柏翰，專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還—智慧財產法院 101 年度民專上字 58 號判決的影響評估，智慧財產權月刊，第 194 期，頁 72-83，2015 年 2 月 1 日。
21. 陳歆，專利授權合約必知（下），智慧財產權月刊，第 44 期，頁 3-18，2002 年 8 月。
22. 傅松青，論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 69-109，2012 年 1 月 8 日。
23. 馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制（上），智慧財產權月刊，第 21 期，頁 13-26，2000 年 9 月。
24. 馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，10 卷 12 期，頁 47-48，2016 年 12 月。
25. 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權全規範之問題與盲點，月旦法學，176 期，頁 97-118，2010 年 1 月。
26. 黃文儀，專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（上），專利師，第 10 期，頁 80-97，2012 年 7 月。
27. 黃文儀，專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（下），專利師，第 10

- 期，頁 66-84，2012 年 10 月。
28. 楊智傑，美國專利侵權合理授權金與持續性授權金，科技法學論叢，第 8 期，頁 143-186，2012 年 12 月。
 29. 葉雪美，解析美國法院區分專利產品的維修與再造的元則（上），智慧財產月刊，第 112 期，頁 67-89，2008 年 4 月。
 30. 熊誦梅，不當行使專利權之法律效果及救濟途徑—從美國法上之專利地瘡、專利濫用及智慧財產授權準則談起，全國律師，12 卷 10 期，頁 56-67，2008 年 10 月。
 31. 蔡明誠，論智慧財產權之用盡原則—試從德國法觀察、兼論歐洲法之相關規範，政大法學評論，第 41 期，頁 225-257，1990 年 6 月。
 32. 蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討—從最高法院 98 年度台上字第 597 號民事判決出發，法令月刊，64 卷 8 期，2013 年 8 月。
 33. 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，臺大法學論叢，第 23 卷第 1 期，頁 309-330，1993 年 12 月。
 34. 謝銘洋，智慧財產授權契約之性質，月旦法學，第 82 期，頁 24-25，2002 年 3 月。
 35. 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，國立臺灣大學法學論叢，第 33 卷第 2 期，頁 207-240，2004 年。

三、學位論文

1. 宋皇志，技術授權之法制規範—以瓶頸設施理論在專利強制授權的應用為中心，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，2003 年。
2. 何信毅，從修理與再製案件看專利權耗盡原則與默示授權，國立臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2013 年 1 月。
3. 余宗穎，台灣電子代工業可發展方向之探討，國立政治大學商學院經營管理碩士學程全球企業家組碩士論文，2013 年 3 月。
4. 林紹琪，台灣筆記型電腦產業競爭策略研究，國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文，2000 年。

5. 林芯玫，我國筆記型電腦代工廠商競爭優勢之探討，東吳大學商學院企業管理學系碩士在職專班碩士論文，2002年12月。
6. 吳雅貞，專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2008年9月。
7. 張紹琦，台灣筆記型電腦代工產業延伸服務策略研究-以緯創為例，國立政治大學商學院管理碩士學程碩士論文，2007年7月。
8. 張倚瑄，3D 列印之發展及相關智慧財產權問題研究，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，2014年6月。
9. 楊長峰，從美國專利侵權實務討論台灣資訊技術產業專利授權合理權利金，世新大學法律學系碩士論文，2004年。
10. 黃揚期，品牌與代工的經營策略研究-以台灣筆記型電腦為案例，逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文，2005年6月。
11. 蔡漢章，代工廠商與品牌商動態協力合作演進之研究—筆記型電腦產業中價值能力移轉個案探索，國立中央大學資訊管理學系碩士論文，2005年6月。
12. 陳芃婷，鴻海企業經營策略之研究，國立交通大學科技管理所碩士論文，2002年。
13. 彭譽之，美國專利法制下之特殊侵權樣態-以§271(f)及台灣代工產業之因應策略為例，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2013年。
14. 羅錦雲，BTO/CTO 商業模式應用於筆記型電腦產業之研究-以 C 公司為例，元智大學工業工程與管理研究所碩士論文，2006年7月。
15. 賴文智，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約為主，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文(Release 1.4)，2000年。

四、網路資源

1. 2003 緯創資通股份有限公司上市公開說明書，2003年7月15日，
http://www.wistron.com.tw/investors/regulatory_filings.htm，最後瀏覽日期：
2016年2月3日。

2. 2015 年 Top 10 策略科技趨勢，科技產業資訊室，國家實驗研究院，2014 年 10 月 17 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10228>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 7 日。
3. 2016 年中國 3D 印表機出貨 16 萬台 超越美國，科技產業資訊室，2016 年 1 月 18 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12047>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日。
4. 2016 年全球 3D 印表機出貨量接近 50 萬台，科技產業資訊室，2015 年 10 月 5 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=11638>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日。
5. 3D 列印產業呈現高度成長達 32%，科技產業資訊室，2015 年 1 月 7 日，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10535>，最後瀏覽日期：2016 年 8 月 4 日。
6. 反托拉斯訴訟：液晶面板廠聯合壟斷 LCD 面板價格，科技產業資訊室，2009 年 12 月 11 日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A099.htm，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 13 日。
7. 反托拉斯訴訟：液晶面板廠聯合壟斷 LCD 面板價格，科技產業資訊室，2009 年 12 月 11 日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A099.htm，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 13 日。
8. 台灣資通訊產業發展現況簡報，資策會產業情報研究所(MIC)研究報告，<http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=164987689&docid=CDOC20150330004&doctype=RC&cate=&smode=1&countrypno=>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 4 日。
9. 台灣電子與科技產品代工產業必須找到新絲路，2013 年 7 月 25 日，<http://press.trendforce.com.tw/press/20130725-971.html>，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 2 日。
10. 我國 ICT(Information and Communication Technology，簡稱 ICT) 產業範圍之定義，參見中華民國統計資訊網，

<http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=30488&ctNode=770>，最後瀏覽日期：
2016年3月29日。

11. 李儀，專利大戰迷思 專利銀行與智財基金:團結抗敵還是結黨獨占？
(下)學理篇，2011年9月29日，北美智權報第五十期，最後瀏覽日期：2016年3月13日。
12. 近年重要科技大廠如伊士曼柯達倒閉，以專利出售價值高達20美元；加拿大北方電訊(Nortel Networks)破產並以無線電訊專利拍賣，最後由微軟和蘋果聯合以45億美元標走。引自財訊快報，文章取自於先探雜誌1642期，2011年10月8日，
<http://www.investor.com.tw/onlineNews/freeColArticle.asp?articleNo=823>，最後瀏覽日期：2016年3月23日。
13. 吳碧娥，台灣企業與NPE合作 可行嗎？，北美智權報，2014年12月3日，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-307.htm，最後瀏覽日期：2016年4月9日。
14. 吳顯東，3D列印材料發展現況與趨勢，MIC研究報告，2013年12月23日，
http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/reportdetail_register.asp?docid=3028&rtype=free-report 最近瀏覽日期：2016年8月4日。
15. 洪振豪，3D列印技術之IP相關議題-3D列印技術與智慧財產權之保護，普華智慧財產權專論，<http://www.pwc.tw/zh/services/legal/knowledge-center/ip-bulletin/ip-newsletter/assets/ip-feature-201307.pdf>，最後瀏覽日期：2016年8月3日。
16. 陳立恆，台灣筆記型電腦代工廠商全球運籌模式分析，工商時報，2006年7月20日，<http://library.cpc.org.tw/express/0728/example03.htm>，最後瀏覽日期：2016年6月5日。
17. 陳立恆，筆記型電腦ODM大廠全球運籌模式分析，MIC產業情報研究所，2006年3月，http://itismycall.blogspot.tw/2011/03/blog-post_3357.html，最後瀏覽日：2016年6月5日。

18. 麥可·馬克斯效應即將發酵 -- 全球代工版圖將面臨重大變革，科技產業資訊室，2005年6月24日，
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=2918>，最後上網日期：2016年2月15日。
19. 經濟部智慧財產於2015年8月6日公布「專利侵害鑑定要點」修正草案，其判斷流程及定義與先前要點有若干的變動。要點內容請參考
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=580441&ctNode=7127&mp=1>，最後瀏覽日期：2016年5月30日。
20. 葉貞秀，MIC 研究報告-前瞻 2015 年台灣筆記型電腦產業發展趨勢，MIC AISP 情報顧問服務，2015年3月31日，
<http://mic.iii.org.tw/autorpa.lib.nccu.edu.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=961143842&docid=CDOC20150331003&doctype=RC&cate=&smode=1&c>，最後瀏覽日期：2016年2月6日。
21. 詹文男，政府應更挺代工業，MIC 研究報告，資策會產業情報研究所，2014年5月21日，<http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/newsdetail2.asp>，最後瀏覽日期：2016年2月18日。
22. 電腦及週邊設備產業鏈簡介，產業價值鏈資訊平台，台灣證券交易所，
<http://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=F000>，最後瀏覽日期：2016年2月6日。
23. 電腦製造業：替代效應快速，平板出貨量多於筆記型電腦，中華徵信所，2013年1月11日，
<http://www.credit.com.tw/creditonline/Epaper/IndustrialSubjectContent.aspx?sn=281&unit=190>，最後瀏覽日期：2016年2月7日。
24. 劉國棟，莞爾曲線下電子代工產業商業模式，科技產業資訊室，2007年2月15日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/analysis/pat_A086.htm，最後瀏覽日期：2016年2月3日。
25. 劉驍，專利無效後專利許可合同的效力判定（三），
<http://zhihedongfang.com/article-8879/>，最後瀏覽日期：2016年3月25日
26. 緯創官方網站，<http://www.wistron.com.tw/index.htm>，最後瀏覽日期：2016

年 2 月 2 日。

27. 緯創資通股份有限公司 103 年度年報，
http://www.wistron.com.tw/images/acrobat/agenda/Agenda_20140611_C.pdf，
最後瀏覽日期：2016 年 2 月 15 日。
28. 幫三星打台廠？工研院：絕無，中央通訊社，2011 年 5 月 12 日，
<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201105120027-1.aspx>，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 28 日。
29. 鴻海成功迎娶夏普之觀察，科技產業資訊室，國家實驗研究院，2016 年 3 月 31 日，
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12297>，最後瀏覽日期：2016 年 6 月 7 日。

五、法院裁判

1. 河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號。
2. 浙江省高級人民法院(2011)浙知終字第 172 號。
3. 最高人民法院(2012)民申字第 197 號。
4. 101 年度第 2 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄。
5. 智財法院 99 年度民專訴字第 191 號民事判決。
6. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 58 號民事判決。
7. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號民事判決。
8. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決。
9. 最高法院 85 年台上字 162 號民事判決。
10. 最高法院 85 年度台上字第 139 號民事判決。
11. 最高法院 86 年台上字第 3541 號民事判決。
12. 最高法院 86 年台上字第 3569 號民事判決。
13. 最高法院 87 年度台上字第 1236 號民事判決
14. 最高法院民事 104 台上字第 2016 號民事判決。
15. 最高法院民事 87 年度台上字第 281 號民事判決。
16. 臺灣高等法院民事 95 年上字第 1032 號民事判決。

貳、英文文獻

一、專書

1. ADELMAN, MARTIN J., RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS, CASE AND MATERIALS ON PATENT LAW (4th ed., 2015).
2. BRUNSVOLD, BRAIN G., DENNIS P. O'REILLEY, HARRY R. MAYERS, DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS (6th ed., 2008).
3. CHISUM, DANOLD S., CHISUM ON PATENTS (2015).
4. HAEDICKE, MAXIMILIAN & HENRIK TIMMANN, PATENT LAW-A HANDBOOK ON EUROPEAN AND GERMAN PATENT LAW (2014).
5. HOBDAY, MICHAEL, INNOVATION IN EAST ASIA: THE CHALLENGE TO JAPAN (1997).
6. LANDERS, AMY L., UNDERSTANDING PATENT LAW (2012).
7. M., THOMPSON, ORGANIZATION IN ACTION (1967).
8. PARR, RUSSELL L. AND PATRICK H. SULLIVAN, TECHNOLOGY LICENSING: CORPORATE STRATEGIES FOR MAXIMIZING VALUE (1996).
9. SELL, SUSAN K., PRIVATE POWER, PUBLIC LAW: THE GLOBALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (2003).

二、期刊

1. Austin, Erin Julia Daida, *Reconciling the Patent Exhaustion and Conditional Sale Doctrines in Light of Quanta Computer v. LG Electronics*, *Cardozo Law Review*, Vol 30:6, 2947, 2982 (2009).
2. Carstensen, Peter, *Post-Sale Restraints via Patent Licensing: A "Seedcentric" Perspective*, 16 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment L. J.* 1053, 1074-78 (2006).
3. Chiapetta, Vincent, *Patent Exhaustion: What's It Good For?*, 51 *Santa Clara L. REV.* 1087, 1147 (2011).
4. Dufresne, Andrew T., *The Exhaustion Doctrine Revived - Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision*, 24 *Berkeley Tech. L.J.*

- 11, 48 (2009).
5. Ernst, Samuel F., *Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant: Should Parties Be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?* Chapman University Dale E. Fowler School of Law, Journal of Law, Technology & Policy 445, 480 (2014).
 6. G. Hamel, *Competition for Competence and Inter-Partner Learning Within International Strategic Alliances*, Strategic Management Journal, Vol. 12, Special Issue: Global Strategy 83, 103 (1991).
 7. Janis, Mark D., *A Tale of the Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, and the Implied License in Intellectual Property Law*, 58 MD. L. REV. 423, 527 (1999).
 8. Kieff, F. Scott, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options Off the Table?*, Cato Sup. Ct. Rev. 315, 330 (2008).
 9. Lemley, Mark A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 Cal. L. Rev. 1889, 1980 (2002).
 10. Shapiro, Lemley & Carl, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, Texas Law Review, Vol. 85, 1991-2049, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 324 (2007).
 11. Vliet, Emily Van, *Quanta and Patent Exhaustion: The Implications of the Supreme Court's Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. One Year Later*, MINN. J.L. SCI. & TECH 11(1):453, 475 (2010).
 12. Waldron, Jeremy, *From Authors to Copiers: Individual Rights and Social Values in Intellectual Property*, 68 CHI-KENT L.REV. 841, 887 (1993).
 13. Wilbanks, Kelsey B., *The Challenges of 3D Printing to the Repair-Reconstruction Doctrine in the Patent Law*, George Mason L. Rev. Vol. 20, No. 4, 1, 44 (2013)
 14. Xiang, Joy Y, *How Wide Should the Gate of "Technology" Be? Patentability of Business Methods in China*, 11 Pacific Rim Law & Policy Journal, 795, 828 (2002).

三、網路資源

1. 2015 Report of the Economic Survey 2015, America Intellectual Property Law Association (AIPLA), available at <http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/econsurvey/2015EconomicSurvey/Pages/default.aspx> (last visited Feb. 2, 2016).
2. 3D Printing and the Future of Stuff, WIPO MAGAZINE, April 2013, available at

- http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/02/article_0004.html (last visited August 3, 2016).
3. Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & ECON. 265 (1977), available at http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Kitch.pdf (last visited Feb 1, 2016).
 4. FACT SHEET: *White House Task Force on High-Tech Patent Issues*, available at <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (last visited Feb. 2, 2016).
 5. Leahy-Smith America Invents Act Implementation, USPTO, available at <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/leahy-smith-america-invents-act-implementation> (last visited: June 7, 2016).
 6. Obama's speech highlights rise of 3-D printing, available at <http://edition.cnn.com/2013/02/13/tech/innovation/obama-3d-printing/> (last visited August 3, 2016).
 7. Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System, 2015, page 4, World Intellectual Property Organization, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (last visited: Feb. 18, 2016).
 8. Robin Feldman, *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, vol. 55 Hastings L. J., at 24 (2003), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=492443 (last visited April 11, 2016).
 9. *Small Group of Countries Drives Innovation in Breakthrough Technologies*, WIPO, November, 11, 2015, available at http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0015.html (last visited August 4, 2016).
 10. Stefan Bechtold, *3D printing and the intellectual property system*, Economic Research Working Paper No. 28, November 2015, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_28.pdf (last visited August 3, 2016).
 11. Taylor, Martyn D. *International competition law: a new dimension for the WTO?* Cambridge University Press., available at <http://www.google.com/books/> (last

visited June 5, 2016).

12. The Two common examples of unfair competition are trademark infringement and misappropriation, available at https://www.law.cornell.edu/wex/unfair_competition (last visited: March 14, 2016).
13. Top 10 EMS providers and ODM rankings, reviews, ratings, VENTURE OUTSOURCE, available at <https://www.ventureoutsource.com/contract-manufacturing/top-10-ems-odm-reviews-ratings/> (last visited Feb. 2, 2016).

四、法院裁判

1. A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992).
2. Adams v. Burke, 316 US 241 (1873).
3. Aiken v. Manchester Print Works, 1 F. Cas. 245, No. 113 (C.C.D.N.H. 1865).
4. Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997).
5. Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., 329 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2003).
6. Arizona Cartridge Remanufactures Association v. Lexmark International Inc., 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).
7. Aro Mfg Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 US 336 (1961).
8. Aspex Eyewear, Inc. v. Clariti Eyewear, Inc., No. 2009-1147 (Fed. Cir. May 24, 2010).
9. Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d. 903 (Fed. Cir. 1984).
10. Bauer & Cie. v. O'Donnell, 229 U.S. 1(1913).
11. Bloomer v. McQuewan 55 U.S. 539 (1852).
12. Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340, 350 (1863).
13. Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).
14. Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).
15. Coastland Corp. v. County of County of Currituck, 73 4F. 2d 175 (4th cir. 1984).
16. Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89 (1882).
17. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 846 F. Supp. 522 (E.D. Tex. 1994); Cyrix Corp. v. Intel Corp., 42 F. 3d 1411 (Fed. Cir 1994).
18. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 F.3d 1381, 37 USpQ2d 1884 (Fed. Cir. 1996).
19. Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

20. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
21. Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2010).
22. General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. 304 U.S. 175 (1938).
23. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011).
24. Hapgood v. Hewitt, 119 U.S. 226 (1886).
25. Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co., 778 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2015).
26. Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., Inc., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).
27. High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc., App. No. 151235 (Fed. Cir. February 8, 2016).
28. Husky Injection Molding System Ltd. V. R&D Tool Engineering Co., 291 F.3d 780 (2002).
29. Intel Corp. v. ULSI Corp., 995 F.2d 1566, 1568, 27 USpQ2d 1136, 1138 (Fed. Cir. 1993).
30. Jacob Maxwell, Inc. v. Veeck, 110 F.3d 749 (11th Cir. 1997).
31. Jacobs v. Nintendo of America, Inc., 370 F.3d 1097 (Fed. Cir.2004).
32. Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001).
33. Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 US 659 (1895).
34. Keurig, Inc. v. Sturm Foods, Inc., 732 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013).
35. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).
36. Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. 694 F.3d 51 (Fed. Cir 2012).
37. Lexmark Int'l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. 2016) (en banc).
38. Lexmark v. Impression Products, Inc., Appeals from the United States District Court for the Southern District of Ohio in No. 1:10-cv-00564-MRB, Judge Michael R. Barrett, ___ (2016).
39. LifeSacr Scotland, Ltd. v. Shasta Technologies, 734 F.3d 1361 (2013).
40. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
41. Met-Coil Systems Corp. v. Komers Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).
42. Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007).
43. Minnesota Mining and Manufacturing Company v. E.I. du Pont de Nemours &

- Company, 448 F.2d 54 (1971).
44. Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1872).
 45. Monsanto Co. v. Mcfarling, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).
 46. Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425 (1894).
 47. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
 48. Newman-Green, Inc. v. Aerosol Research Company, 374 F.2d 791 (1967).
 49. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008).
 50. Quanta Computer, Inc., v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct., 2109 (2008).
 51. Rembrandt Data Techs., LP v. AOL, LLC, 641 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2011).
 52. Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 45 F.3d 1575 (1995).
 53. TransCore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).
 54. Troy Iron & Nail Factory v. Corning 55 U.S. 193 (1852).
 55. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
 56. Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571 (1997).
 57. Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S. 422 (1964).
 58. Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109 (1850).