

第五章 專利權之限制—專利權耗盡理論(以美國 Quanta v. LG 電子案(2008) 為核心)

第一節 專利權耗盡理論概說

「專利權耗盡理論¹」(Doctrine of patent exhaustion)與「第一次銷售原則」(The First Sale Doctrine)一曲同工,係指「專利權人製造或授權他人製造、販賣專利物品後,其專利權即已耗盡,從而該等專利物品進入市場後之使用或再販賣,即不構成侵權²」。由此可知,專利權耗盡理論是對專利權人行使專利權的

¹ 參閱王曉暉,智慧財產權的權利耗盡原則,

<http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=28657>,造訪日期:2009年5月1日。權利耗盡原則最早出現在美國最高法院1873年關於Adams訴Burke一案的判決中。這是一個涉及專利權的案件。在這個案件中,被告Burke從波士頓地區(這裏假設A地)一家享有生產和銷售專利產品—棺木蓋的企業手中購買到這種產品,然後在自己所在地區(這裏假設B地)進行使用。因為棺木蓋專利在B地也有被許可人,這個被許可人就指控Burke侵犯了他在棺木蓋這種產品上的專利權。然而,美國最高法院認為,棺木蓋雖是專利產品,但因為被告是通過合法手段買到了這種產品,專利權人以及其他權利人對這些產品限制使用或者限制銷售的權利就不再存在。法院的結論是,"如果專利權人或者其他合法權利人銷售一個機器或者設備的價值是在於該機器或者該設備的使用,他得承認對方有權使用這個機器或者設備,由此他也必須放棄限制使用這個機器或者設備的權利。"在1895年Keeler訴Standard Folding Bed Co.一案中,美國聯邦最高法院指出,專利產品的購買者不僅可以不受限制地使用這個產品,還可以不受限制地轉售這個產品。在這些判決中,法院解釋智慧財產權的權利耗盡原則是依據理性的推斷,即權利人既然售出了專利產品,他就應當允許他人使用或者轉售這個產品。由此也可以推斷,專利產品一經售出,它們就越過了專利權的界限,從而可以依據反壟斷法來評價對其製造、使用或者銷售等方面的限制。在1942年美國政府訴Masonite公司一案的判決中,美國最高法院對智慧財產權權利耗盡原則作了新的解釋。即一個產品上的專利權是否耗盡,取決於這個專利產品是否已進行過處置,即專利權人是否從這些產品的使用中得到了回報。如果專利權人已經從第一次銷售中得到了一個合理報酬,他就不應再從第二次、第三次以及更多次的銷售中得到好處。即在這種情況下,專利權人必須放棄對其專利產品的控制權。根據這個判決,智慧財產權的權利耗盡原則是依據合理報酬的原則,即權利人既然已經通過專利產品的銷售獲得了一個報酬,如果這個報酬是對這個專利產品的創造和發明的一個公平補償,權利人對這個產品就不應再享有的控制權;參閱楊崇森(2008),「專利法理論與運用」,三民書局,頁337~338—耗盡理論最早出現在德國,由德國法學家Josef Kohler所創,嗣後為法院判決所採,與英美法中的first sale doctrine亦踐行同樣的功能(引述自蔡明誠,發明專利法研究,頁214);參閱蔡明誠(1990),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227—保護權(Schutzrecht)之用盡(Erschöpfung)或耗盡,由德國法學家Josef Kohler所提出,嗣後為法院判決所接納。起初Kohler所創的理論為「利用方式關聯說」(Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten),依該說,某物品之合法製造應發生免除專利權保護之效力。…直至今日,如同Kohler一樣,法院判決認為,免除專利權保護,非根據有權利人默示授權實施,而是基於強行法本身所生之故,不得由專利權人或被授權實施人以法律方式排除或限制該免除專利權保護的效力。準此,「用盡原則」係指專利權的內在限制(immanente Schranke)。權利人之所以不得禁止他人之使用及再次行銷(Vertrieb),其原因在於該行為不需經權利人許可。

² 參閱范曉玲(2008),專利權耗盡:談美國聯邦最高法院Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.乙案,萬國法律雙月刊,第162期,頁77~78。

限制。根據這個理論，專利權人之販賣權及使用權，將隨著這些專利產品首次合法進入市場（流通領域）而喪失殆盡，凡是合法取得這些專利物品之人，即可以對該產品自由處分。

關於專利權耗盡理論的重要判決，如美國的Adams v. Burke案³即明確指出：「當所謂有權實施專利的人，例如專利權人或被授權人等在販賣專利物品後，而有權實施專利的人，已獲得該專利權的對價或報酬，因此不得再對該專利物品，向後續任何人主張專利權被侵害。」

從上述判決及美國憲法第 1 條第 8 款明定：「國會有權保障著作人及發明人於特定期間內，就其著作及發明享有排除權，以促進科學及實用技藝的發展。」可知：「專利權的授予在第一次銷售時，即已使權利人獲得相當的報酬，制度亦已達到「為知識的生產和供給提供激勵」的目的，因此即不需要再使權利人繼續以獨占權或排他權控制已合法銷售產品，以妨礙產品的自由流通，而損及社會公眾的利益」。

第二節 專利權耗盡理論的理論基礎與合理性

第一項 專利權耗盡理論的理論基礎—「經濟利益回報理論」

從建立「專利權耗盡理論」的Adams v. Burke等相關判決中，「專利權的授予在第一次銷售時，即已使專利權人獲得相當的報酬，制度亦已達到『為知識的生產和供給提供激勵』的目的，因此即不需要再使專利權人繼續以獨占權或排他權控制已合法銷售產品，以妨礙產品的自由流通，而損及社會公眾的利益」及分析相關專利權法規立法精神分析後，有不少學者⁴提出「報償理論」或「經濟利益回報理論」為專利權耗盡理論的理論基礎。

³ 參閱美國 Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873) 判決：「當所謂有權實施專利的人，例如專利權人、或被授權人等在販賣專利物品後，而有權實施專利的人，已獲得該專利權的對價或報酬，因此不得再對該專利物品，向後續任何人主張專利權被侵害。」。

⁴ 參閱馮曉青，知識產權的權利窮竭問題研究，中國民商法律網，<http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=44941>，最後造訪日期：2009年6月29日；參閱鄭中人（2009），「專利法規釋義」，考用出版股份有限公司，頁2~123—專利權人行使專利權（製造與販賣），已取得相當的對價，已達到專利法給予專利權的目的，其權利應已耗盡，對受讓人

「報償理論」或「經濟利益回報理論」之論者主張：

「專利制度係透過『專利權（專用權）的授予』為知識的生產和供給提供激勵，以求產生更大的公共利益，而『專利權耗盡理論』是專利制度提供利益回報（專用權）給專利權人時，『在權利人獲得公平報償後，即予限制，受讓人或再受讓人因此得再使該受讓物之價值繼續利用，以使專利物品能夠物盡其用』，以免產生過度壟斷，阻礙產品的自由流通」⁵。

從上開對「經濟利益回報理論」描述可得到進一步的思考：

一、專利制度的本質，是用專用市場交換（追求）更大的（知識）公眾益利，而追求更大的公眾利益仍是制度設計的首要前提。

二、這個交換的機制，同時會產生「公眾利益（如交換的知識公開得使知識快速傳遞）與公眾不利益（如市場因專用而被壟斷反使知識利用受阻）」⁶，故，在專利權人獲得公平報償後，即應限制其該部分的專用權，以求公私利益的衡平。

然，「經濟利益回報理論」中「專利權人獲得公平報償」的標準是什麼，制度是先預設一次性的銷售、使用後，專利權人的報償（利益）就經滿足，或是可以有論證討論的空間？如可論證討論，而一次性的報償未被滿足，但卻對其他權利或是交易秩序造成影響，則是否應限制該次性的報償取得行為，但給予其他時間上專用權上的補償？這種補償是否已在專利權制度的整體中被考量（例如專利權的時間長短、地域大小已然是考量後，綜合評估可滿足專利權人合理利益的決定）？

另，以「經濟利益回報理論」為專利權耗盡理論之理論基礎者，在討論「在權利人獲得公平報償後，即予限制，受讓人或再受讓人因此得再使該受讓物之價值繼續利用，以使智慧財產權能夠物盡其用，以免產生過度壟斷，阻礙產品的自

不得再主張其餘權利，所以才有（專利法第 57 條）第 6 款之適用。

⁵ 參閱邱建勳，真品平行輸入是否侵害智慧財產權，http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,448,&job_id=5631&article_category_id=1132&article_id=5594，造訪日期：2009 年 6 月 1 日。

⁶ 參閱林秀芹（2004），專利制度的經濟成本與效益分析，（中國）現代法學，第 4 期。

由流通」時，沒有分別「以免產生過度壟斷，阻礙產品的自由流通」是權利耗盡理論的目的、結果還是額外利益。

在檢討上述問題及「經濟利益回報理論」的妥適性之前，本文擬先跳開經濟利益回報理論的框架，先思考「權利耗盡理論」自身存在的目的及合理性，最後再回過頭來檢討「經濟利益回報理論」。

第二項 專利權耗盡理論的合理性

「專利權耗盡理論」的「妨礙產品的自由流通，而損及社會公眾的利益」內涵，以在相當多的判決中表述。然，「公眾利益」是權利耗盡理論發動的原因嗎，專利權耗盡理論的合理性為何，如果沒有專利權耗盡理論，交易秩序或是專利專用權本身會產生什麼問題，本文擬先從造成公私益衝突的「專利權和（載有智慧財產權的）專利物品的流通」這個面向出發探討之。

第一款 解決專利權與物權的衝突

一、專利權與物權之間的衝突：

專利權表現在對專利物品使用、流通的控制，這種控制往往需透過對物化專利權的有形載體來實現。當專利權的專有性，表現在對載有專利權的有形物的控制，市場中載有專利權的有形商品，透過市場購買行為而進行物權轉移時，有形商品的所有權與該商品附載的專利權之間的衝突就會出現。

如：專利權人依我國專利法享有排他的製造、販賣、使用以及進口專利物品之權利，專利權人一旦行使其販賣之權利，將該專利物品讓與他人，受讓人取得該物品的所有權，依我國民法的規定，所有權人有自由使用、收益、處分其所有物之權利，但另一方面我國專利法給予專利權人禁止他人販賣專利物品的權利，兩者顯然有所衝突⁷。這種衝突，是智慧財產權－專利權與物權之間的衝突，亦是專利權的壟斷性與商品的自由流通的衝突⁸。

⁷ 參閱鄭中人（2009），「專利法規釋義」，考用出版股份有限公司，頁 2-123。

⁸ 參閱馮曉青，知識產權的權利窮竭問題研究，中國民商法律網，

二、「專利權耗盡理論」是解決此種衝突的方式：

上述的矛盾與衝突，並不像專利制度在「追求知識公開、流通」的公益下給予專利權人「專用權」之「壟斷」所產生的，追求公開流通與壟斷的矛盾係具有本質性的，「專利權與物權的衝突」是一個透過調節專利權的範圍，或透過制度的限制（如專利權耗盡理論）就可以解決的衝突。

在選擇解決衝突的方法前，本文將先分析這兩個權利（專利權與物權）背後所代表的權利人。在本質上，這種利益平衡關係的主體有兩個，一個是專利權人，一個是社會公眾，因為附載專利權的有形商品所有人具有普遍性，可以被視為一般的社會公眾。也基於這個原因，我們要解決的利益衝突，有一方將是對公眾利益的保障。

專利權耗盡理論對上述，平衡與協調專利權人與有形專利物品所有權人之間的利益關係作了制度性的安排，「專利權耗盡理論在附載專利物品首次進入流通後將專利權人的專利權限制於生產領域。專利權耗盡理論體現了專利權人對專利物品的壟斷權與社會公眾對物的充分利用之間尋求的平衡。它也體現了專利法與物權法相比更強調公眾利益以及在此基礎之上的公共利益」⁹，該原則的合理性在於：解決權利的衝突。當然，消除專利權的專有性對商品自由流通所產生的影響，除了解決權利的衝突外，亦確保了商品自由流通的利益平衡。

第二款 經濟上的合理性¹⁰

在知識產品首次合法進入市場後，在其第二次以及以後的每一次流通都需要經過專利權人許可的話，將嚴重地阻礙知識產品的流通與傳播，妨礙交易自由的進行。對於專利權人來說，透過合法方式出售包含其專利權的商品或者許可他人出售該商品，專利權人已經透過對該產品的控制，得到經濟利益的回饋，果真如此，即沒有理由再對該產品進行層層控制。

<http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=44941>，最後造訪日期：2009年6月29日。

⁹ 參閱馮曉青，知識產權的權利窮竭問題研究，中國民商法律網，<http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=44941>，最後造訪日期：2009年6月29日

¹⁰ 參考資料同前註。

包含專利權的商品，在經過專利權人或者其許可的人以銷售、轉讓、交付等合法方式之移轉，物權發生了轉移。如果專利權人通過附載其專利權的商品合法地進入商品流通領域後，已經得到關於該商品銷售的合理之經濟利益，則專利權人對於之後的物權轉移，已不應再有控制、專用的權能，否則會使專利權人對同一產品重複獲利。

「專利權耗盡理論」是確保附載專利權的商品自由流通的重要條件。公元1902年德國聯邦最高法院的 *GuajakolKarbonat* 案，一個關於專利權耗盡的較早判例，其理由即是專利權人投放市場的專利產品應自由流通。專利權耗盡制度，即是要使專利權人對專利產品的專用權，和附載專利權的商品的購買者的所有權，這兩個似乎互不相容的權利，能各得其所，以消除因為專利權的專有性而給商品自由流通帶來的阻礙。

這個所謂的「自由流通」利益，我們亦可以從經濟學的角度加以認識¹¹：「專利權耗盡理論」用經濟學的語言來說，有效用上的考量。如果知識產品在第一次合法投入市場後仍授予專利權人控制該無形的智力創造的有形表達，就會減緩整體的社會效用。相反的，在智力創造物首次投入市場後就擺脫了專利權人的控制，社會公眾自由的獲取和接近資訊的能力就不會受到損害。

而，專利權耗盡理論並不會損害專利權人的基本利益，因為專利權耗盡理論並沒有剝奪專利權人繼續製造含專利權之產品的權利（也就是說專利權人依舊可以繼續行使專用權獲利，只是不針對已銷售之產品），因此，自亦不會影響專利法對知識創造的激勵功能。

擺脫專利權人對商品再次流通的控制，均衡了專利權人和該商品所有人的利益，對於在市場的經濟性具有重要意義。專利權耗盡既維護了對知識產品的使用，又維護了對專利權人的保護，對最大限度地發揮知識產品的經濟效益、優化社會資源之整體性利用有重要意義。

第三款 法理上之合理性

¹¹ 參考資料同前註。

從法理學的角度來說，專利權耗盡理論的理論基礎就是私益與公益的衡平¹²，故亦有稱之為「對價衡平原則」，強調權利行使應負有義務，是權利社會化的產物，十九世紀起，權利本位逐步由個人本位作出修正，並向權利社會化（社會本位）發展：

「權利相對論」逐漸取代了「權利絕對論」，「所有權神聖不可侵犯」以及「行使權利不受限制」乃法國大革命時期的歷史產物，由於時代的進步及舊資本主義的經濟的流弊，為謀社會的和諧發展，對所有權絕對進行修正。公元 1919 年，德國威瑪憲法第 153 條第 3 項規定：「所有權負有義務，行使所有權應同時顧及公共利益」，揭示了「權利的義務性」。公元 1949 年的西德憲法，在第 14 條第 2 項，重申此項原則，我國在憲法、相關法規中亦有相似的規定，如民法第 773 條對於行使土地所有權的限制，政府為了增進土地利用，對私有空地、私有荒地或閒置農業用地得限期強制使用，逾期未使用或委託經營者，分別加徵空地稅、荒地稅或照價收買，即是權利相對化、社會化的例子¹³。

上述早期的權利絕對論表現在智慧財產權領域的，就是智慧財產權的絕對性、排他性權利，「除了具有時間性和地域性這兩特徵外，它被賦予了與所有權相同的意義。最初智慧財產權幾乎不受任何限制，隨著社會的發展、法律思潮的進步，個人權利本位逐步讓位於社會權利本位，法律思維由極端尊重個人權利自由轉變為更加注重社會利益，更加注重個人利益與社會整體利益的平衡。」權利相對化、社會化體現在智慧財產權領域，便是對智慧財產權人的權利加以必要的限制。權利耗盡理論即是限制之一，目的就是為了平衡個人利益和社會利益，以落實最初設計智慧財產權制度想要達到的知識追求最大化¹⁴。

第三項 其他關於專利權耗盡理論基礎之學說

¹² 參閱王曉暉，智慧財產權的權利耗盡原則，
<http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=28657>，造訪日期：2009 年 2 月 1 日。

¹³ 參閱施啟揚（2003），民法總則，三民書局，頁 18-19。

¹⁴ 參閱王曉暉，智慧財產權的權利耗盡原則，
<http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=28657>，最後造訪日期：2009 年 6 月 1 日。

關於專利權耗盡理論之基礎，尚有下列幾種學說：

第一款 所有權說

有稱為「所有權說」或「所有權轉移說」，是具有重要影響的一種學說。該學說認為，在他人合法地取得附載專利權的物品所有權後，該專利物品即脫離了原來的專利權，而不能為專利權人所控制。如日本學者半田正夫即提出了這種觀點。

不過，即使是專利物品進入流通後，專利權人並沒有完全失去對該物的控制，此說有將「專利權」與「所有權」混同的遺憾，今日已不受支持¹⁵。

第二款 默示之實施授權說

「默示之實施授權說」或「默示許可說」是由英美判例法發展起來的用於解釋專利權耗盡的理論。據該理論，專利權人本人或者授權他人銷售附載專利權的產品，即暗示同意買主可以自由使用和進一步的分發、銷售。也就是說，「在買方沒有明確限制與物品的銷售相關權利的情況下，買方可以自由處置所購買的專利物品」，因為專利權利人於銷售專利製品時，其販售行為當然包含權利人的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。

惟，默示之實施授權難以說明專利權讓予之情形，且依專利法之規定，實施權如不登記，對其後取得專利權或專用實施權之人不能對抗（參我國專利法第59條），故在現行法之下，此說並不妥適¹⁶。

第三款 目的達到之權利消滅說

「目的達到之權利消滅說」是指專利權物品流通後，其權利人之目的已經達到而消滅。然而，專利物品之合法流通，其專利權人之目的是否已經達成並不一定明確並繫於專利權人之主觀，且專利權人之權利亦不會因其附於物品銷售而消

¹⁵ 參閱楊崇森（2008），「專利法理論與運用」，三民書局，頁337。

¹⁶ 參考資料同前註。

滅，故理論上有其不足¹⁷。

第三節 美國專利權耗盡理論之發展歷程

在探討「專利權耗盡理論」的內涵時，因為此原則源自美國幾個重要的判決，如Adams v. Burke¹⁸判決等，爲了了解美國專利權耗盡理論，並分析Quanta v. LG電子案建立之專利權耗盡理論對我國產業及專利權耗盡理論之影響，本文將從美國專利法、及這些建立美國專利權耗盡理論的重要判決探討起。

第一項 美國專利法與專利權耗盡理論

美國憲法第 1 條第 8 款¹⁹明定：「國會有權保障著作人及發明人於特定期間內，就其著作及發明享有排除權，以促進科學及實用技藝的發展。」此係由國家以憲法位階之保障、賦予專利權，在專利權的保障下，使專利權人擁有可以在一定期間內排除他人利用其專利之排他權，而願意日公開其發明內容，以促進科技的發展。由此可知，專利制度係基於產業政策，爲了「促進科學及實用技藝的發展」的考量而發展來的，具有濃厚的公益色彩。

依循美國憲法精神，賦予專利權人排他的專利權規定落實在美國專利法。美國專利法第 154 條 (a) 段規範了專利權的範圍，還有專利有效期限、優先權等權利²⁰：每一專利應包含發明之名稱、專利權人、繼承者或是受讓人，用以排除

¹⁷ 參閱邵正良，智慧財產權商品平行輸入對屬地主義之衝擊—兼論用盡理論之爭議，智慧財產權與國際私法，曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，1997年3月，頁139。

¹⁸ 84 U.S. 453 (1873)

¹⁹ 原文：「Congress shall have the 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.」

²⁰ 原文為「§154. Contents and term of patent; provisional rights (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.」

他人製造、使用、提供販賣、販賣或進口，若發明是一個流程，則排除他人由此流程製造的物品（參考說明書）在美國提供販賣、販賣或是進口。

這是專利權人排他權利的明文規定，專利權人得排除他人製造、使用、銷售（包括要約銷售）其已取得專利保護的發明，但此「排他權利」會受到專利耗盡理論 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。

美國的「專利權耗盡理論」，與同樣是智慧財產權的美國「著作權耗盡理論」相比，美國著作權之權利耗盡理論一開始亦始自於判決，但到公元 1909 年，美國國會即將該原則明訂於美國著作權法第 27 條中，這亦是現在美國著作權法 17 U.S.C.109(a)²¹的前身²²，依照美國著作權法 17 U.S.C.109(a)規定：「不論第 106 條(3)如何規定，依本法合法製作之特定重製物或錄音物之所有人，或其所授權之人，有權不經著作權人之授權，出售或處分該重製物或錄音物²³」。不同於美國著作權法，其專利權耗盡理論，則是由判例法所形成。

建立專利權耗盡理論的美國重要判決如Adams v. Burke案，在該判決中指出：「當所謂有權實施專利的人，例如專利權人或被授權人等在販賣專利物品後，而有權實施專利的人，已獲得該專利權的對價或報酬，因此不得再對該專利物品，向後續任何人主張專利權被侵害。」此判決闡明了美國專利權利耗盡的成立要件原則上為：「有權實施專利權之人，販賣專利物品。」，而耗盡的效果則為專利排他權的喪失²⁴。

²¹ 原文為「Section 109. Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord-- (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord...」

²² 參閱林依成（2003），著作權法第一次銷售原則之研究—以網際網路傳輸為中心，東海大學法律學研究所碩士論文，頁 25—美國國會於 1976 年對於著作權法第 109 條(a)之報告中指出，此一原則係經法院判決及 1909 年著作權法第 27 條所建立。

²³ 參考資料同前註，頁 25~26。

²⁴ 該案例聯邦地方法院在判決中指出：「權利耗盡理論係衍生自法律賦予專利權人之排他權利 (derived from the statutory grant of exclusivity to the patentee)。」

由於尚有諸多共同建立並補強美國專利權耗盡理論之判決，這裡僅點出專利權耗盡理論與專利法排他規定的關係，至於美國專利權耗盡理論的全貌，則需從下項諸多重要判決中全面觀之。

第二項 美國專利權耗盡理論的實務發展歷程²⁵

第一款 十九世紀的「專利權『絕對耗盡』理論」—以 *Adams v. Burke* 案為核心

美國專利權耗盡理論最早可追溯到公元 1853 年的 *Bloomer v. McQuewan*²⁶ 案（*Bloomer* 案），美國最高法院在 *Bloomer* 案中認為：「專利權人只能享有一次權利金有支付，因此當專利權人自己製造並且使用該專利產品，由於該專利權人之販售行為與授權行為已經使其獲得報酬，因此除非契約另有約定，否則專利權人對於其所販售或授權販售之專利產品，無論是在專利權之存續期間或是專利權期限的延長，其均不再享有利益」（即專利權之延長不影響專利產品購買者對已經獲得的專利產品的權利）。

美國最高法院於 1873 年判決的 *Adams v. Burke*²⁷ 案（*Adams* 案）提出在專利產品上使用權的地域耗盡問題。該案中，專利權人授權 *Lockhart & Seelye*（以下簡稱“*Lockhart*”）僅得在波士頓半徑 10 英里的範圍內生產、使用和銷售一種專利權人享有專利保護的棺材蓋。在專利權人的授權範圍之內，*Lockhart* 將一個棺材蓋出售給了 10 英里內的 *Burke*，而 *Burke* 把產品轉手賣給了 10 英里以外的人。*Adams* 於是起訴 *Burke* 專利侵權，理由是他違反了 10 英里的限制。

美國最高法院判決認為專利侵權不成立，因為 *Lockhart* 的首次銷售是在專利權人授權範圍內，並且進一步說明：「一個向專利權人或被讓渡人購買專利產品之人享有在專利權之存續期間使用該專利產品的權利，按照事物的基本性質，當

²⁵ 本文分類之依據參閱和育東，美國專利權耗盡理論的演變—兼評美最高法院 *Quanta v. LG Electronics* 案的判決，（中國）核心期刊，電子智慧財產權 *ELECTRONICS INTELLECTUAL PROPERTY* 第 09 期（2008）。

²⁶ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 14 How. 539 (1852)

²⁷ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873)

專利權人銷售一種其惟一的價值體現在對它的使用上的機器或器械時，他獲得相應的報酬，也就放棄了限制使用所售機器的權利，該貨物得在不受專利權限制的情況下流通」。儘管Lockhart的權利受到了限制，但銷售本身是那些權利範圍之內，而且不受限制²⁸。

到 1895 年Keeler v. Standard Folding²⁹案（Keeler案），美國最高法院解釋說：「合法購買專利產品之人除了有權使用該專利產品之外，也有權再販賣該專利產品。在本案中，被告在密西根向專利權人購買專利產品，在麻州販賣該專利產品，而原告是系爭專利權的被讓渡人，在麻州享有該專利權利」。

美國最高法院在 Keeler 案中認為：

「專利產品一經販賣，除非契約另有約定，否則專利權人或專利權的被讓渡人即不得再對該專利產品主張專利權，因此，該專利產品之購買者可以使用與再販賣該專利產品而不受控制」；

「因為專利權人已經藉由製造與販賣專利產品，或藉由授權他人製造與販賣專利產品，取得滿意的報酬（satisfactory compensation），並且享有專利權所給予的利益，而購買者亦付出了相當的價金取得有價值的報酬，（valuable consideration），即除了有該專利產品外，更得繼續使用及販賣該產品」；

「一個合法購得該專利產品之人即享有該專利產品之絕對所有權，不會受到時間地點使用的限制（法院亦提及專利權人可以用契約來加以約束，但這將會是契約的問題，而不是專利法的領域，但，專利權人在專利權的買賣契約中明示對於購買者之使用與販賣有所限制之約定是否仍為有效，法院可加以審查判斷）」；

「根據 Adams 案判例，專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品，因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異」；

²⁸ 參閱 Mallinckrodt v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 707 (Fed. Cir. 1992)，該案重申並解釋 Adams 案中“專利產品的銷售是不受限制的”。

²⁹ Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895)

「在首次許可銷售後，如果專利權人的權利沒有用盡，將會導致“公眾的不便和煩惱…此點太過明顯無需例解。”同時把專利權地域耗盡的範圍從使用權擴大到銷售權」。

由上述判決可知，美國在 19 世紀的專利權耗盡理論是絕對耗盡，解決的主要問題是不同地域之間的商品自由流通，所謂專利權「耗盡」主要是美國範圍內的「地域耗盡」。

第二款 絕對耗盡與相對耗盡理論的交鋒—Dick案和Motion Picture案³⁰

最高法院分別在 1912 年的Henry v. A. B. Dick Co.³¹案（Dick案）與 1917 年的Motion Picture patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.³²案（Motion Picture案）的判決中，對搭售的售後限制條款如何適用專利權耗盡理論的問題，作出完全相反的回答。Dick判決贊成相對耗盡，Motion Picture判決則贊成絕對耗盡，且後者明確地推翻了前者。

Dick案原告專利權人Dick公司製造、銷售一種複印機，並在機器上附著一份許可限制：「本機器由A·B·Dick銷售並有如下許可限制，即此機器只能與由美國芝加哥A·B·Dick公司製造的模版、紙張、墨水及其他耗材一起使用³³。」被告Henry為墨水銷售商，他知道該授權限制條款的存在，卻仍將相容於複印機之其他品牌墨水銷售給該機器的使用者，因此，Dick對Henry提起訴訟。

美國最高法院以四比三判決 Henry 構成間接侵權，Lurton 大法官主筆認為：「該限制條款給予專利權人延伸其『獨占力』至其他非專利之物品的權利，對於專利權人所銷售的墨水而言，若無該機器的發明，其他人亦無法將墨水出售給該

³⁰ 參閱和育東（2008），美國專利權耗盡理論的演變—兼評美最高法院 Quanta v. LG Electronics 案的判決，電子智慧財產權，第 09 期。

³¹ Sidney Henry v. A. B. Dick Company, 224 U.S. 1-73 (1912)

³² Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company et al., 243 U.S. 502-521 (1917)

³³ 原文：「This machine is sold by the A. B. Dick Company with the license restriction that it may be used only with the stencil paper, ink, and other supplies made by A. B. Dick Company, Chicago, U. S. A.」。

機器使用者，因此，該限制條款實際上並未對其他生產者原有的市場造成不利，而公眾也沒有因此而受害，因為他們仍然可以自由的決定是否購買該機器，因此，該授權限制實與使用目的、地點、時間的限制並無兩樣。」准此，機器購買者雖然獲得了複印機的所有權，但對於專利權而言，它只是通過該許可限制合同而獲得使用權，成為受許可合同限制的被許可人，因此使用 Henry 提供的墨水就構成對專利權的侵犯，Henry 則構成間接侵權。

Motion Picture案與Dick案的事實相似。涉及原告Motion Picture擁有一膠捲放映機（Motion Picture projectors）的專利權，於授權該膠捲放映機時，要求被授權人僅能用來播放原告生產的膠捲，在其放映設備上注明「許可告示」：放映設備必須與從其所規定的管道購得的膠捲一起使用，而且放映設備的用戶必須遵守Motion Picture隨後設定的其他使用條件，只要Motion Picture仍然是專利權人；如果用戶移去或毀損此告示牌的，其使用權即告終止。膠捲原本是Motion Picture的專利產品，但專利期限已屆滿。Motion Picture起訴被告銷售膠捲構成間接侵權。

上訴法院認為原告所為的搭售違反競爭法規而無效，而最高法院亦認為無侵害專利權之情事，以公共政策（public policy）為理由而禁止。本案中最高法院將專利法賦予的權利與專利權人利用契約所擴張的權利作了區分，認為專利權應限於請求項範圍內，超出請求項範圍的部分，並不受到專利權的保護：「專利權人通過『許可告示』而自行創設的權利是合同權利，它不應當受專利法調整，而專利權本身已經耗盡了，因此用戶使用被告膠捲的行為不構成專利侵權，被告提供膠捲的行為也就不構成間接侵權」。

關於絕對耗盡與相對耗盡的對立，Motion Picture案的Holmes法官為相對耗盡提供了解釋，Giles S·Rich³⁴則為絕對耗盡進行了深入的理論闡述。

Holmes在Motion Picture案的不同意見中提出：「專利權人有權使其機器閒置不用。如果這是無可爭議的，我不明白為什麼他就不能使它閒置，除非被許可人

³⁴ Giles S. Rich. The Relation Between Patent Practices and the Anti-Monopoly Laws[J]. 24 J. Pat. Off. Soc'y, 1942: 241.」

或購買人把它與其他非專利產品一起使用」³⁵。

Holmes的觀點可以歸結為「舉重明輕」：既然專利權人有權讓專利機器閒置不用，就應當允許專利權人按照售後限制條款來控制專利機器的使用。Giles S. Rich則認為，專利權是一種消極的排他權。專利產品授權售出後，購買人獲得了專利權人「不向購買人提起專利侵權訴訟的保證」，專利權人放棄了針對該售出產品的排他權，專利權人針對該產品的專利權是絕對地耗盡了³⁶。

第三款 絕對耗盡理論的擴張—Univis³⁷案

公元1942年，美國最高法院在United States v. Univis Lens Co.案中（Univis）明確指出：即使許可出售的產品是體現了專利結構核心技術的元件，權利耗盡規則依然適用。

本案之Univis Corporation（以下簡稱「UC」）是製造眼鏡鏡片和鏡框的專利權人。UC許可Univis Lens Co.（以下簡稱「ULC」）用其所有的鏡片專利和鏡框專利銷售鏡框，但不能將鏡框和鏡片組裝成成品。ULC所取得的授權是有限制的，它僅允許ULC向「UC指定的被授權人」銷售。在UC的整體許可中，它還分別許可了「成品零售商」和「批發商」，他們被許可通過壓磨、拋光等技術，把從ULC買來的部件「組裝完成」，並有權按照既定的價格出售眼鏡成品。則，按照權利耗盡原則，UC對批發商和零售商附加的銷售限制是否有效則成為本件訴訟的爭點之一，美國最高法院為此做出了否定的判決，最高法院表示：

³⁵ 原文：「I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any other owner, and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent gives him the further right to forbid the rest of the world from making others like it. In short, for whatever motive, he may keep his device wholly out of use. Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U. S. 405, 210 U. S. 422. So much being undisputed, I cannot understand why he may not keep it out of use unless the licensee, or, for the matter of that, the buyer, will use some unpatented thing in connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose unconditionally, he may impose it conditionally upon a certain event. Ashley v. Ryan, 153 U. S. 436, 153 U. S. 443; Lloyd v. Dollison, 194 U. S. 445, 194 U. S. 449. Non debet, cui plus licet, quod minus est non licere. D. 50, 17, 21.

³⁶ 參閱和育東（2008），美國專利權耗盡理論的演變—兼評美最高法院Quanta v. LG Electronics案的判決，電子智慧財產權，第09期。

³⁷ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-51 (1942)

如果某人出售的是一件專利保護範圍內的未完成的產品，且指定由其專利的購買者來完成該產品的生產，由於該產品體現了專利發明的核心技術，只要該發明能或可能體現在該產品中，那麼就可以認為專利權人出售了此項發明。

本案把專利權耗盡的前提從「專利產品」的首次銷售，擴張到「未完成產品」的首次銷售³⁸。

第四款 CAFC的相對耗盡理論—Mallinckrodt v. Medipart案³⁹

專利權耗盡與專利權濫用、對專利權的反托拉斯法規制等有著密切的關聯。進入 20 世紀 80 年代，自由市場經濟哲學再次主導美國，政府放鬆了反托拉斯管制，專利權濫用原則受到限制。美國最高法院於 1980 年在 Dawson⁴⁰ 案判決中認為，專利權人有權拒絕許可，拒絕許可並不構成專利權濫用。

1988 年美國國會把這一判決轉化為立法，增加《專利法》271 條 (d) (4) 項，規定「拒絕許可或使用任何專利權利」不構成專利權濫用，這成為 CAFC 把專利權絕對耗盡轉化為相對耗盡的立論基礎：正如 Holmes 在 Motion Picture 案的不同意見中所宣導的「舉重明輕」論點一般，如果專利權人有權拒絕許可，自然有權利施加售後限制條件；既然售後限制條款是正當的，專利權的相對耗盡就是正當的⁴¹。

1992 年，CAFC 在 Mallinckrodt v. Medipart 案中明確提出了專利權的相對耗盡。原告 Mallinckrodt 擁有一種診治肺病的醫療設備專利，Mallinckrodt 將這個醫療設備賣給醫院時，在該設備上標示：「限用一次 (Single use only)」，而包裝上也標示：「限用單一病患 (for Single Patient Use Only)」，並且指示醫院在使用

³⁸ 這個判決被做成時，正是反專利的意識形態在美國甚囂塵上之時。在 20 世紀 30 年代的經濟大蕭條之後美國政府實行新政，加強了反托拉斯法對市場的規制，而專利權如在當時被認為導致市場壟斷即會受到廣泛的限制，在 Univis 案判決的同一年，美國最高法院對 Morton 案的判決創設了專利權濫用原則。

³⁹ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)

⁴⁰ Dawson Chemical v. Rohm and Haas, 448 U.S. 176 (1980)

⁴¹ 參閱和育東 (2008)，美國專利權耗盡理論的演變—兼評美最高法院 Quanta v. LG Electronics 案的判決，電子智慧財產權，第 09 期。

過後必需依照一定的廢棄物回收方式處理之。然醫院在使用過該醫療設備後，並未依該要求之廢棄物回收方式處理，反而把用過的設備交由被告 Medipart 處理，Medipart 將處理過的該設備再交還給醫院再次使用。

原告因此主張：醫院繼續使用該專利設備已構成專利侵權，而被告 Medipart 則構成引誘侵權。被告 Medipart 以專利權耗盡作為抗辯，地區法院同意了被告的觀點，認為對「僅供一次性使用」標識的違反不構成專利侵權。

但CAFC否決了地區法院的判決，認為：「專利權人限制購買者對該專利產品之使用是有執行力的，而且對重新使用的限制屬於專利的效力範圍之內或者基於其他理由具有正當性的，則對該限制的違反可以通過專利侵權訴訟獲得救濟。於是，『限用一次 (Single use only)』與『限用單一病患 (for Single Patient Use Only)』足以構成有效的買賣條件 (a valid condition of sale)，違反這個約定即構成專利侵權。」CAFC認為：「專利權耗盡理論不能使『附條件銷售』轉變為『無條件銷售』 (The principle of exhaustion of the patent right did not turn a conditional sale into an unconditional one)」⁴²，可見，CAFC持相對耗盡的觀點，只要售後限制條件是合法的，專利權就不耗盡，並可按專利侵權起訴。

綜上，雖然 Mallinckrodt v. Medipart 案只是 CAFC 的判決，但至少到今日，他的效力並未受到動搖，美國最高法院在 2008 年作出的關於專利權耗盡理論的 Quanta v. LG 判決中再重申 Univis 案，並且造成法界、科技業界的諸多討論，本文將專章說明於下。

第三項 美國 Quanta v. LG 案 (2008) 確立之專利權耗盡理論

第一款 Quanta v. LG 電子案背景說明

第一目 前言

⁴² 參閱和育東 (2008)，美國專利權耗盡理論的演變—兼評美最高法院 Quanta v. LG Electronics 案的判決，電子智慧財產權，第 09 期—雖然 CAFC 於 Mallinckrodt 案中表示「專利權利耗盡的理論並不會使一個有條件的販賣變成沒有條件的販賣」的見解，然如同所有契約自由原則有其界限一般，任何契約附加條款包含此等排除權利耗盡之條款仍必需受到競爭法及權利濫用禁止等之約束。

由於台灣產業所販售、代理、製造、代工之電子零件產品，受電子產業上下游之分工之影響，與美國公司間，常常有專利產品上下游供應鏈（包括但不限於買賣或授權）之合作關係，且簽訂相關合約之準據法多為美國法，致美國之專利制度及相關法規、判決，對台灣產業會產生深刻的影響。我國知名電腦廠商 Quanta Computer Inc. (Quanta) 與 LG Electronic, Inc. (LG 電子) 在美國纏訴多年的專利侵權訴訟 (Quanta v. LG 電子) 即是一例。

美國聯邦最高法院於公元（下同）2008 年 6 月 9 日，對 Quanta v. LG 電子一案做出判決。本案涉及專利權耗盡議題，最初由 LG 電子控告包括 Quanta 在內的多個台灣電子產品（電腦）製造廠，經 Quanta 上訴至美國最高法院，美國最高法院並於 2008 年 6 月 9 日，以 9 比 0 一致性的判決 (unanimous) 廢棄了由美國聯邦巡迴上訴法院，三位法官組成的合議庭的一致意見，認定 LG 電子之專利，在於其授權予 Intel 後即已耗盡，此判決一出，即便仍有爭議未決，對台灣電子業已造成莫大的鼓舞。

專利權耗盡的議題，決定專利權人是否得對一層層的向其被授權人購買授權產品之下游買家收取權利金，並對專利權人的授權策略、授權金額及被授權人之下游廠商等之交易成本結構有深刻的影響。為此，本文將 Quanta v. LG 電子一案獨立出來介紹，並依序歷審法院見解及美國聯邦最高法院判決內容說明之。

第二目 Quanta v. LG 電子案事實

LG 是一家韓國公司，擁有與本案相關之 5 個專利 (U.S. Patent Nos. 4,918,645; 5,077,733; 4,939,641; 5,379,379; and 5,892,509)，其中 419 和 645 兩號專利由 LG 不再主張⁴³，剩下的係 641, 379 及 733 等 3 件與電腦微處理器有關的專利（下稱系爭專利），技術核心是解決電腦 CPU 中由於資料即時更新導致暫存記憶體與快取記憶體的資料不一致的問題，核先述明如下⁴⁴：

⁴³ See *Brief for Petitioners* at 10, http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/07-08/06-937_Petitioner.pdf, 最後拜訪日：2009 年 7 月 1 日—原文：「LGE dropped its allegations with respect to U.S. Patent Nos. '419 and '645, leaving three patents at issue: the '733, '641, and '379 patents.」

⁴⁴ See *453 F.3d 1364* at 2,

641 號專利揭露的裝置能確保從暫存記憶體 (Random Access Memory, RAM) 中取出之資料，能與快取記憶體 (cache memory) 同步更新 (The '641 patent claims at issue (claims 1, 5-9, 14⁴⁶) are all system claims for ensuring that outdated data from a computer's main memory are not used by a component requesting data.))；

379 號專利揭露了另一種有效率地組織 (organizing) 從RAM讀取 (read from) 及寫入 (write to) 指令，且在讀與寫不同指令間正確迅速執行的協調方法 (The '379 patent claims at issue (claims 1⁴⁷, 7, 22-23) include system and method claims.

https://courses.law.washington.edu/takenaka/P506b_WiSp09/public/Meiklejohn_LG_CAFc.pdf, 最後拜訪日：2009年7月1日－原文：「LGE is the owner of patents relating to personal computers, including *U.S. Patents Nos. 4,918,645* (disclosing systems and methods that increase the band width efficiency of a computer's system bus); *5,077,733* (claiming, in relevant [**4] part, a method that controls the access of a device to a bus shared by multiple devices); *4,939,641* (claiming, in relevant part, a system for ensuring that outdated data is not retrieved from memory); *5,379,379* (claiming a system and method for ensuring that outdated data is not retrieved from memory); and *5,892,509* (claiming networked computers capable of sharing certain video images). LGE sued defendants alleging infringement of these patents. Defendants purchase microprocessors and chipsets from Intel or its authorized distributors and install them in computers. Intel is authorized to sell these products to defendants under an agreement with LGE. However, pursuant to this agreement, Intel notified defendants that, although it was licensed to sell the products to them, they were not authorized under that agreement to combine the products with non-Intel products. LGE brought suit against defendants, asserting that the *combination* of microprocessors or chipsets with other computer components infringes LGE's patents covering those combinations. LGE did not assert patent rights in the microprocessors or chipsets themselves. After construing the patent claims, the trial court granted [**5] summary judgment of noninfringement of each patent. It determined that there was no implied license to any defendant, but that, with the exception [*1369] of the '509 patent, LGE's rights in any system claims were exhausted. The court also found that LGE was contractually barred from asserting infringement of the '509 patent against defendants. It found the '645, '733, and '379 patents not infringed after applying its claim construction to the accused methods and devices. We have jurisdiction under 28 U.S.C. § 1295(a)(1).」

⁴⁵ 參閱范曉玲 (2008)，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 乙案，萬國法律雙月刊，第 162 期，頁 77。

⁴⁶ 14. In a data processing system comprising at least one central processing unit having a cache memory coupled to a system memory through a system bus, the system bus including signal lines for conveying, during bus cycles, address information and data units associated with addresses between the system memory and other bus connections coupled to the system bus, the cache memory comprising: means for monitoring bus transactions occurring on the system bus for determining if a bus transaction occurring during a current bus cycle is an operation initiated by another bus connection that reads one or more data units from an address of the system memory; 32 USP 4,939,641 means for detecting if the address is associated with one or more data units already stored within the cache memory; and means having an input coupled to said detecting means and responsive thereto and further having an output coupled to the system bus for asserting thereon during the current bus cycle a HOLD signal line, the assertion of the HOLD signal line indicating to the bus connection initiating the read operation that at least one of the data units associated with the address is stored within the cache memory and that the cache memory will, if the data unit is determined to be marked as dirty within the cache memory, transmit the stored data unit to the bus connection during a subsequent bus cycle.

⁴⁷ 1. A memory control unit for controlling a main system memory of a data processing system, the main system memory being comprised of at least one memory unit, comprising: first interface means

These claims involve sequencing the processing of data to prevent access to outdated data in the computer's memory.) ;

733 專利乃是關於管理連接兩個電腦元件的匯流排 (bus) 上資料流量的方法，使二元件輪流享有優先順位，以免該匯流排遭其中任一元件所獨占 (The '733 patent claims at issue (claims 15⁴⁸-19) are method claims. All involve methods for controlling a peripheral component's use of a bus shared by multiple devices, to prevent one device from hogging the bus by limiting each device's time on the bus.) 。

Intel 則是一家電腦零件的製造商，LG 電子向 Intel 購買微處理器與晶片組 (microprocessors and chipsets) 等零組件用以組裝成電腦，LG 電子透過交互授權 (cross-licensing) 的方式，授權 Intel 製造、販賣使用系爭專利技術之微處理

for coupling said memory control unit to the at least one memory unit of the main system memory; second interface means for coupling said memory control unit to a system bus having signal lines for expressing information units, including memory read and write requests, the system bus including a system address bus; means, coupled to said first and to said second buffer means, said comparing means having an output signal for indicating, when asserted, an occurrence of the reception of a read address within a predetermined range of addresses of one of said stored write addresses; and means for controlling the execution of read and write requests, said controlling means being coupled to said comparing means output signal and being responsive to said comparing means output signal not being asserted for causing an execution of all buffered read requests before any buffered write requests, said controlling means further being responsive to said comparing means output signal being asserted for first causing an execution of only those buffered read requests which precede a buffered read request which caused the assertion of said comparing means output signal and then causing an execution of buffered write requests. interface means and responsive to a write request from said system bus, for executing the write request by storing one or more information units within a memory unit at an address specified by the system address bus, said write request executing means comprising write request receiving and buffer means having a plurality of storage locations capable of storing a plurality of received write requests and associated write addresses prior to execution of the write requests; means, coupled to said first and to said second interface means and responsive to a read request from said system bus, for executing the read request by reading one or more information units from a memory unit at a location specified by the system address bus, said read request executing means comprising read request receiving and buffer means having a plurality of storage locations capable of storing a plurality of received read requests and associated read addresses prior to execution of the read requests; said memory control unit further comprising: means, having a first input coupled to said write buffer means and a second input coupled to said read request receiving means, for comparing a received read address to write addresses stored in said write address

⁴⁸ 15. A method for determining priority of access to a bus among a set of devices coupled to the bus, each device being represented for priority purposes by a node in a group of nodes and each node having a priority relative to a single node currently having the highest priority, the method comprising the steps of: receiving an access request in a node from a represented device; determining whether any node with a higher priority has received an access request; if no such node has received an access request, permitting the device to access the bus; counting a number of accesses by the device to the bus; and in response to predetermined number of accesses to the bus, giving another node the highest priority.

器 (microprocessors) 及晶片組 (chipsets) (以下合稱 Intel 產品)。Intel 得到授權後，將運用該技術之晶片組及微處理器銷售予 Quanta。

LG 電子與 Intel 間，有兩分重要的合約：

一、授權契約 (Patent Cross License Agreement)⁴⁹：

LG 電子於 2000 年 9 月，透過授權契約，授權 Intel 可以使用 LG 的元件專利、系統及方法專利於「製造、使用、販賣 (直接或間接)、為販賣之要約，進口或未其他處分 Intel 自己的電腦系統」上。此授權契約中，LG 電子一方面明白表示，並「未」授權任何一方或任何第三方將授權產品與來自第三方人之其他元件相互結合，或使用、進口、販賣之要約或販賣此等結合產品，另一方面又強調本合約「無意」以任何方式改變或限制「專利權耗盡」應有之效果⁵⁰。

二、主契約 (Master Agreement)⁵²：

⁴⁹ See *Brief for Petitioners* at 8,

http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/07-08/06-937_Petitioner.pdf, 最後拜訪日：2009 年 7 月 1 日—原文：「Under pressure from LGE's infringement claims, on September 7, 2000 Intel agreed to a confidential cross-licensing deal that included the right to "make, use, sell (directly or indirectly), offer to sell, import or otherwise dispose of" its own products free from LGE's patent claims. JA145-173(§3.2(a)). The "make, use, [and] sell" phrasing is a term of art in patent law, which encompasses the entire scope of the exclusionary rights granted to a patent owner. Accordingly, the District Court found that LGE's license to Intel was "unrestricted." Pet. App. 33a. The Patent License Agreement contains a proviso 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." JA164(¶3.8). The next sentence provides, however, that "[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." JA164(¶3.8).」

⁵⁰ See *Clause 3.8 of the Patent Cross License Agreement* "No Implied Licenses or Other Rights. No other rights are granted hereunder, by implication, estoppel, statute or otherwise, except as expressly provided herein. Specifically . . . nothing in the licenses granted hereunder or otherwise contained in this Agreement shall expressly or by implication, estoppel or otherwise give either party any right to license the other party's Patents to others, and (b) no waiver, license or immunity is granted by either party hereto directly or by implication, estoppel or otherwise to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired (directly or indirectly) from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination"

⁵¹ 參閱范曉玲，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 乙案，萬國法律雙月刊，第 162 期 (2008)，頁 77。

⁵² See *Brief for Petitioners* at 9,

除了上述的授權契約外，Intel 與 LG 電子間，另簽有一分主契約，在這分主契約中，雙方約定 Intel 雖然可以使用系爭專利於 Intel 微處理器及晶片組並販售此產品，然 Intel 必需書面通知其下游客戶（如 Quanta、仁寶、華碩、大眾等電腦製造商）：「此一 LG 電子及 Intel 間之專利授權並不及於 Intel 之下游客戶將 Intel 微處理器與晶片組與其他非 Intel 元件相組合（combination）成爲電腦系統」。

Quanta 向 Intel 購買微處理器及晶片組時，亦從 Intel 處得到上開書面通知。但是，Quanta 將 Intel 供應的上開零件，與其他公司提供的記憶體（memory）及匯流排（bus）以實施 LG 電子系爭專利之方式結合生產電腦，致 LG 電子起訴主張 Quanta 將「Intel 產品」與「非 Intel 產品」結合⁵³，侵害 LG 電子的系爭專利。

LG 電子主張 Intel 販賣微處理器與晶片組產品之行爲並未使 LG 電子之電腦系統的專利權利耗盡，其仍然可以對 Quanta 主張其組合電腦系統構成專利侵權；而 Quanta 則抗辯 Intel 有權販賣（authorized sale）微處理器及晶片組，Intel 零件包含 LG 電子專利的必要特徵，並且該零件除了與其他零件組裝以製造個人電腦的用途之外，沒有其他合理的不侵權用途，爲此 Intel 銷售授權零件已耗盡 LG 電子的相關專利權。

本案判決是繼 1942 年 Univis 案後，美國聯邦最高法院再次重新探討「專利權耗盡理論」，法院的判決及觀點對台灣電子產業影響甚鉅，茲分述如下。

第二款 Quanta v. LG 電子案之訴訟程序及法院判決

http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/07-08/06-937_Petitioner.pdf, 最後拜訪日：2009 年 7 月 1 日—原文：「In a separate Master Agreement, not referenced in the Patent License Agreement, Intel agreed to send a “notice” to its own customers, purporting to inform them that they did not receive any “license” from LGE to use products purchased from Intel in any product made “by combining an Intel product with any non-Intel product.” JA198. That 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.” JA176(¶1).」

⁵³ 該等組裝過程侵犯了 LG 之 733 專利中的方法專利，該專利解決資料在連接兩個元件之間的傳輸線傳輸時的優先權問題。

第一目 北加州聯邦地方法院判決⁵⁴—（裝置項）已耗盡⁵⁵

2000 年及 2001 年，LG 電子在美國北加州聯邦地方法院⁵⁶對 Quanta 及其他電子公司提起專利侵權訴訟⁵⁷，除了 Quanta 外之其他電子公司均與 LG 和解，對於 LG 電子起訴主張 Quanta 將「Intel 產品」與「非 Intel 產品」結合侵害 LG 電子的系爭專利乙事，第一審法院於 2002 年以簡易判決（summary judgment）判決被告 Quanta 勝訴。

北加州聯邦地方法院認為：

LG 電子給予 Intel 之授權，使其專利權耗盡，任何合法購買 Intel 產品的廠商都可免於 LG 電子之專利侵權追訴。雖然「Intel 產品」本身並未完全實施任一系爭專利，但以包含該發明專利重要之技術特徵，且該等產品並「無」其他「非侵權使用」之合理可能性（no reasonable non infringing use），因此，LG 電子所謂之授權使得向整台電腦（completed computer）主張侵權之權利遭到耗盡。

北加州聯邦地方法院援用了 Univis 乙案所建立的判斷標準：固然系爭專利除了「Intel 產品」（微處理器及晶片組）外，尚以匯流排等其他元件等為要件，但既然「無法」合理期待「Intel 產品」除了實施系爭專利外，尚有其他「不」侵權的使用方式，則 LG 電子對於「Intel 產品」的授權，即應足以「耗盡」對最後

⁵⁴ See LG ELECTRONICS, INC., Plaintiff and Counterclaim Defendant, v. ASUS/TEK COMPUTER, INC., and USUS COMPUTER INTERNATIONAL, INC., BIZCOM ELECTRONICS, INC., COMPAL ELECTRONICS, INC., and SCEPTRE TECHNOLOGIES, INC., FIRST INTERNATIONAL COMPUTER OF AMERICA, INC., and FIRST INTERNATIONAL COMPUTER OF AMERICA, INC., Q-LITY COMPUTER, INC., QUANTA COMPUTER, INC., and QUANTA COMPUTER USA, INC., EVEREX SYSTEMS, INC., Defendants and Counter claimants, https://courses.law.washington.edu/takenaka/B599ab_Wi08/public/LG_Dist_Ct%20.pdf, 最後造訪日：2009年7月1日。

⁵⁵ 參閱范曉玲(2008)，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 乙案，萬國法律雙月刊，第 162 期，頁 78~79—值得注意的是，北加州聯邦地方法院於做出上開簡易判決後，隨後另以命令限制該簡易判決之適用範圍，將「專利權耗盡」的範圍限縮於 LG 電子之系列專利的裝置項（或稱物品項，apparatus, composition-of matter claims that describe a physical object），而不含方法項（或稱製程項，process or method）。從而 LG 電子之系爭三件專利均有方法項，專利權耗盡及無從適用。

⁵⁶ United States District Court for the Northern District of California

⁵⁷ LG Electronics, Inc., 453 F.3d at 1368

製成之整台電腦主張侵權之權力。

北加州聯邦地方法院並未否認有效地「附條件販賣」有可能避免專利被耗盡。但是，法院認定本案被告的購買並「非」以「不將 Intel 微處理器及晶片與其他非 Intel 產品結合」為條件之「附條件販賣」，特別是，單純由 Intel 依「主合約」約定寄發書面通知予其客戶，不足以使「未附條件地販賣微處理器及晶片」轉變為「附條件販賣」。

第二目 CAFC 聯邦巡迴上訴法院判決⁵⁸—未耗盡（附件條銷售）⁵⁹

本案上訴到聯邦巡迴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱 CAFC）後，CAFC 的審理重點係探討本案是否為「附條件銷售」，及其與「專利權耗盡理論」的關係。

CAFC 認為：LG 電子授權允許 Intel 自由販賣微處理器及晶片組，但這個授權「附有條件」，Intel 依主合約寄發予 Quanta 的書面通知—「不將 Intel 微處理器及晶片組與非 Intel 產品予以結合」，即是銷售的「條件」，Quanta 因為這個條件，附有契約義務「不將 Intel 微處理器及晶片組與非 Intel 產品予以結合」，故，Quanta 將附載系爭專利之「Intel 產品」與「非 Intel 產品」產品結合之行爲，已侵害 LG 電子的專利權。

第三目 美國聯邦最高法院判決⁶⁰—已耗盡⁶¹

美國聯邦最高法院受理本案後，於 2008 年 1 月 16 日進行口頭辯論（Oral Argument），其後於 2008 年 6 月 9 日作出判決，廢棄聯邦巡迴法院判決，認定本

⁵⁸ See 453 F.3d 1364, https://courses.law.washington.edu/takenaka/P506b_WiSp09/public/Meiklejohn_LG_CAFC.pdf, 最後造訪日：2009 年 7 月 1 日。

⁵⁹ 參閱范曉玲(2008)，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 乙案，萬國法律雙月刊，第 162 期，頁 79。

⁶⁰ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109。

⁶¹ 參閱范曉玲(2008)，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 乙案，萬國法律雙月刊，第 162 期，頁 79~82。

案 LG 電子之專利權已經耗盡。

美國聯邦最高法院認：

一、專利權耗盡理論亦適用於「方法項」：

LG電子主張：由於專利權耗盡理論並不適用於「方法項」，方法並未與一實體物品（tangible article）相連結，因此不可能因該實體物品之銷售而耗盡。如果因使用與該方法專利技術有關之物品而實施該方法專利，應僅在相關之權利都以「轉讓契約」移轉時始被允許⁶²。

相反的，Quanta 則主張沒有理由禁止「專利權耗盡理論」適用於「方法項」，且美國聯邦最高法院和聯邦巡迴法院都有將「專利權耗盡理論」適用於方法項的前例。Quanta 主張：如果認為「方法項」無「專利權耗盡理論」的適用，無異是容許專利權人只要在專利說明書中加入方法項，即可免於「專利權耗盡」的風險⁶³。

美國聯邦最高法院接受 Quanta 的見解，並表示：

專利權耗盡理論亦適用於方法項，況且先前的判決先例並沒有支持LG電子的主張。固然，享有專利之「方法」無法像專利物品或裝置一般地被販賣，但該方法之技術內容可能被內嵌（embodied）於特定產品上，而該產品的販賣將導致該方法專利的耗盡⁶⁴。

⁶² 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 9, 原文：「LGE reasons that, because method patents are linked not to a tangible article but to a process, they can never be exhausted through a sale. Rather, practicing the patent--which occurs upon each use of an article embodying a method patent--is permissible only to the extent rights are transferred in an assignment contract.」

⁶³ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 9, 原文：「Quanta, in turn, argues that there is no reason to preclude exhaustion of method claims, and points out that both this Court and the Federal Circuit have applied exhaustion to method claims. It argues that any other rule would allow patent holders to avoid exhaustion entirely by inserting method claims in their patent specifications.」

⁶⁴ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 9, 原文：「Nothing in this Court's approach to patent exhaustion supports LGE's argument that method patents cannot be exhausted. It is true that a patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be "embodied" in a product, the sale

美國聯邦最高法院之判決先例中，並沒有將涉及專利「方法」或「製程」的交易，與涉及專利「裝置」或「物品」之交易加以區別，相反的，判決先例一向肯定，若販賣「內嵌」有該專利方法之物品，該方法專利亦將遭耗盡。例如，在 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 乙案，法院認定販賣享有專利的某種馬達燃料 (motor fuel)，亦將「耗盡」於馬達中使用該燃料之方法專利⁶⁵。

相類的案例有 *Univis* 案，美國聯邦最高法院於該案中則明確認定，專利權人所販賣之鏡片，已內嵌該項方法專利之重要技術特徵，且無除了實施該方法專利以外的其他用途，從而，專利權人已從其空白鏡片之首度販賣獲得充分之利益，其專利權已耗盡而不得再對下游廠商另外收取權利金。

最高法院認為，如「專利權耗盡理論」不適用於方法項將會嚴重打擊「專利權耗盡理論」存在的意義。裝置項和方法項的功能，可以相似到難以區分的地步，專利權人可藉由將專利申請範圍請求項撰寫成「方法項」，就輕易避免權利的耗盡⁶⁶。

若依照 LG 電子的說法，Intel 有權販賣實施 LG 電子的方法專利的一個完整的電腦系統，但購買該等電腦系統的任何下游廠商都將構成該方法專利之侵權責任，這顯然完全違反長期以來的「一旦經合法製造並販賣，專利權人即不得再主張權利」的基本原則⁶⁷。

of which exhausts patent rights.」

⁶⁵ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 9, 原文：「Our precedents do not differentiate transactions involving embodiments of patented methods or processes from those involving patented apparatuses or materials. To the contrary, this Court has repeatedly held that method patents were exhausted by the sale of an item that embodied the method. In *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U. S. 436, 446, 457 (1940), for example, the Court held that the sale of a motor fuel produced under one patent also exhausted the patent for a method of using the fuel in combustion motors.」

⁶⁶ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 10, 原文：「These cases rest on solid footing. Eliminating exhaustion for method patents would seriously undermine the exhaustion doctrine. Patentees seeking to avoid patent exhaustion could simply draft their patent claims to describe a method rather than an apparatus. Apparatus and method claims “may approach each other so nearly that it will be difficult to distinguish the process from the function of the apparatus.”」

⁶⁷ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128

二、「重要技術特徵，別無其他用途」之元件可耗盡：

Quanta 主張，正如 *Univis* 案中，固然該尚未完成的空白鏡片並未完整實施系爭專利，但其合法販賣然已耗盡該專利權一般，本案中 Intel 微處理器及晶片組之販賣，固然尚屬未成品（incomplete article），但已耗盡了 LG 電子之專利權⁶⁸。

Quanta 主張，重要元件之銷售，縱然尚未完整實施該發明，如不能因此等重要元件之合法銷售即耗盡系爭專利，那麼專利權耗盡理論將毫無意義，專利權人甚至可以故意將一個極不重要的步驟排除於其授權範圍之外，從而在生產流程中向每一個下游廠商主張專利權，甚不合理⁶⁹。

LG 電子則以如下三點進行反駁，並主張 *Univis* 案不能適用。

首先，*Univis* 案應僅適用於所售產品以包含實施該專利所需之所有物體結構（physical aspects）的情況，下游廠商做的是「去除」（remove）元件，但本案「Intel 產品」並未包含實施系爭專利所需要之所有物體元件，而其他廠商做的是「增加」（add）元件，二者有所不同⁷⁰。

S.Ct. 2109, at 10~11, 原文：「On LGE's theory, although Intel is authorized to sell a completed computer system that practices the LGE Patents, any downstream purchasers of the system could nonetheless be liable for patent infringement. Such a result would violate the longstanding principle that, when a patented item is "once lawfully made and sold, there is no restriction on [its] use to be implied for the benefit of the patentee." *Adams*, 17 Wall., at 457. We therefore reject LGE's argument that method claims, as a category, are never exhaustible.」

⁶⁸ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 11, 原文：「Quanta argues that, although sales of an incomplete article do not necessarily exhaust the patent in that article, the sale of the microprocessors and chipsets exhausted LGE's patents in the same way the sale of the lens blanks exhausted the patents in *Univis*.」

⁶⁹ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 11, 原文：「Quanta also argues that exhaustion doctrine will be a dead letter unless it is triggered by the sale of components that essentially, even if not completely, embody an invention. Otherwise, patent holders could authorize the sale of computers that are complete with the exception of one minor step—say, inserting the microprocessor into a socket--and extend their rights through each downstream purchase all the way to the end user.」

⁷⁰ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 11~12, 原文：「First, it maintains that *Univis* should be limited to products that contain all the physical aspects needed to practice the patent. On that theory, the Intel Products cannot embody the patents because additional physical components are required before the patents can be practiced.」

其次，在Univis案中，未完成的空白鏡片（lens blanks）與享有專利性上並無差異（no patentable distinction），且均載明於同一篇專利之內。相反的，本案「Intel 產品」與實施 LG 電子專利的系統間，乃「獨立且不同產品」(independent and distinct products)，且享有其他專利⁷¹。

第三，本案中「Intel 產品」只是系爭專利所結合之個別要素（individual elements）中的部分元件，若銷售該等部分元件即耗盡整個專利，形同使整個結合專利的地位，取決於該個別要素，從 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 案來看，這樣的見解並不妥當⁷²。

美國聯邦最高法院同意 Quanta 的見解，認同本案應適用 Univis 乙案所確認之原則。最高法院反覆重申 Univis 案中所確認之原則，如果空白鏡片已內嵌系爭專利之重要技術特徵，且其販賣之唯一合理目的即在實施系爭專利，專利當然會被耗盡：

首先，LG 電子已承認，除了將其裝入電腦系統已實施系爭專利之外，「Intel 產品」並無其他合理之用途；微處理器或晶片組除非與匯流排及記憶體相互連結，其根本無法運作。Intel 販賣產品給予 Quanta 的唯一目的，顯然就是讓 Quanta 可以將「Intel產品」組裝成實施系爭專利中的電腦⁷³。

⁷¹ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 12, 原文：「Second, LGE asserts that in *Univis* there was no “patentable distinction” between the lens blank sand the patented finished lenses since they were both subject to the same patent. Brief for Respondent 14 (citing *Univis*, *supra*, at 248–252). In contrast, it describes the Intel Products as “independent and distinct products” from the systems using the LGE Patents and subject to “independent patents.” Brief for Respondent 13.」

⁷² 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 12, 原文：「Finally, LGE argues that *Univis* does not apply because the Intel Products are analogous to individual elements of a combination patent, and allowing sale of those components to exhaust the patent would impermissibly “ascrib[e] to one element of the patented combination the status of the patented invention in itself.” *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. 336, 344–345 (1961).」

⁷³ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 12~13, 原文：「LGE has suggested no reasonable use for the Intel Products other than incorporating them into computer systems that practice the LGE Patents. Nor can we can discern one: A microprocessor or chipset cannot function until it is connected to buses and memory. And here, as in *Univis*, the only apparent object of Intel’s sales to Quanta was to permit Quanta to incorporate the Intel Products into computers that would practice the patents.」

其次，在 *Univis* 乙案中，下游廠商將空白鏡片組裝完成的過程，均為習知步驟，與組裝其他一般鏡片並無兩樣，顯然所有專利的技術特徵都在空白鏡片之上。同樣的道理，在本案中，「Intel 產品」才是系爭專利的核心部份，其他組裝步驟都是習知並常見的流程。系爭專利所有的技術特徵，都內嵌在「Intel 產品」：「Intel」產品控制了與主記憶體與快取記憶體的接觸、檢查，及讀、寫要求之比對，以實施 641 號專利及 379 專利，同時也依 377 號專利之技術控制其他電腦元件對匯流排接觸的優先順序。顯然，「Intel 產品」若未能連接上匯流排及記憶體，不可能操作這些功能，但是匯流排及記憶體不過是電腦系統中用來讓微處理器及晶片組進行運作的標準配備。*Quanta* 在組裝這些其他元件時，並不需要有任何創造性或發明性的決定，除了遵照 *Intel* 的規格來組裝這些元件外，也別無選擇。換言之，「Intel 產品」的設計本身就是要實施系爭專利，只不過少了一些標準零件而已⁷⁴。

最高法院也明白駁斥了 *LG* 電子的上開主張。

首先，最高法院認為，把 *Univis* 與本案，區分成「去除」或「增加」元件之差別，並無意義。重點並不在元件到底是增加是減少，重點在於：下游廠商為了實施系爭專利所操作的最後步驟，是否只是一個普通且不具創造性的標準步驟；在 *Univis* 案中，下游眼鏡廠商依據消費者的處方磨薄鏡片，跟在本案中，下游電腦廠商將微處理器及晶片組與匯流排及記憶體連接乙事，在專利耗盡之法律判斷上，應為相同的評價⁷⁵。

⁷⁴ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 14, 原文：「Like the *Univis* lens blanks, the Intel Products constitute a material part of the patented invention and all but completely practice the patent. Here, as in *Univis*, the incomplete article substantially embodies the patent because the only step necessary to practice the patent is the application of common processes or the addition of standard parts. Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products. They control access to main and cache memory, practicing the '641 and '379 patents by checking cache memory against main memory and comparing read and write requests. They also control priority of bus access by various other computer components under the '733 patent. Naturally, the Intel Products cannot carry out these functions unless they are attached to memory and buses, but those additions are standard components in the system, providing the material that enables the microprocessors and chipsets to function. The Intel Products were specifically designed to function only when memory or buses are attached; *Quanta* was not required to make any creative or inventive decision when it added those parts.」

⁷⁵ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128

其次，最高法院原則上同意 LG 電子所稱專利權耗盡不適用於不同之專利，及販賣實施 A 專利之裝置，不當然會耗盡 B 專利，但是，若該裝置在實施 A 專利時，實質上同是亦會實施 B 專利的技術，則亦不會單純因為專利權人寫成兩篇專利，就不發生耗盡的問題。一個微處理器或一個晶片組本身就有可能涉及數以千計的專利，重點在於「Intel產品」部分地「實施了」某個「專利」—即內嵌了其重要的特徵時，應該就耗盡了「該項」專利⁷⁶。

第三，LG 電子援引 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co 案是不正確的。Aro 案是要處理若將某取得專利之結合 (patented combination) 中之部分元件，以其他元件替代 (replacement) 時，是否構成侵權問題。本案並不涉及替代之問題。更何況，在 Aro 案中，該「結合」之本身才是該專利真正的技術特徵，個別元件並不具任何的可專利性，亦無任一元件可被認為乃該發明之核心。相反的，本案系爭專利之技術核心，並非如何將記憶體、匯流排與微處理器、晶片組進行「結合」，相反的，該技術核心乃存在於「Intel產品」本身的設計⁷⁷。

S.Ct. 2109, at 14, 原文：「First, there is no reason to distinguish the two cases on the ground that the articles in Univis required the *removal* of material to practice the patent while the Intel Products require the *addition* of components to practice the patent. LGE characterizes the lens blanks and lenses as sharing a “basic nature” by virtue of their physical similarity, while the Intel Products embody only some of the “patentably distinct elements and steps” involved in the LGE Patents. Brief for Respondent 26–27. But we think that the nature of the final step, rather than whether it consists of adding or deleting material, is the relevant characteristic. In each case, the final step to practice the patent is common and non-inventive: grinding a lens to the customer’s prescription, or connecting a microprocessor or chipset to buses or memory. The Intel Products embody the essential features of the LGE Patents because they carry out all the inventive processes when combined, according to their design, with standard components.」

⁷⁶ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 15–16, 原文：「With regard to LGE’s argument that exhaustion does not apply across patents, we agree on the general principle: The sale of a device that practices patent A does not, by virtue of practicing patent A, exhaust patent B. But if the device practices patent A *while substantially embodying* patent B, its relationship to patent A does not prevent exhaustion of patent B. For example, if the Univis lens blanks had been composed of shatter-resistant glass under patent A, the blanks would nonetheless have substantially embodied, and therefore exhausted, patent B for the finished lenses. This case is no different. While each Intel microprocessor and chipset practices thousands of individual patents, including some LGE patents not at issue in this case, the exhaustion analysis is not altered by the fact that more than one patent is practiced by the same product. The relevant consideration is whether the Intel Products that partially practice a patent—by, for example, embodying its essential features—exhaust *that* patent.」

⁷⁷ 參閱本文後之附件 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc., 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 16, 原文：「Finally, LGE’s reliance on Aro is misplaced because that case dealt only with the question whether replacement of one part of a patented combination infringes the patent. First, the

一、本案不構成「附條件銷售」⁷⁸：

在確認了「Intel 產品」確已內嵌系爭專利之重要特徵後，美國聯邦最高法院討論的最後一個也是最重要的問題就是，Intel 將該產品賣予 Quanta 等電腦廠商，是否使 LG 電子的專利權耗盡。

專利權耗盡理論僅因專利權人所授權之販賣而發生。LG 電子主張此處並「無」專利權人所授權之販賣，蓋本件授權契約中並「不」允許 Intel 將販賣其產品使之與「非 Intel 產品」相互結合。在美國聯邦最高法院的 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 及 *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 案件中，契約條款限制僅能販賣該專利產品與私人和家庭使用，故作為商業使用之販賣構成違約，從而法院認為專利並未耗盡。LG 電子援引上開案例，表示 Intel 無法使 Quanta 取得其亦未享有之權力—即將專利元件與「非 Intel 產品」結合以實施系爭專利。

美國聯邦最高法院指出，LG 電子忽略了一個重要面向，即在 LG 電子與

replacement question is not at issue here. Second, and more importantly, *Aro* is not squarely applicable to the exhaustion of patents like the LGE Patents that do not disclose a new combination of existing parts. *Aro* described combination patents as “cover[ing] only the totality of the elements in the claim [so] that no element, separately viewed, is within the grant.” 365 U. S., at 344; see also *Mercoird Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U. S. 661, 667–668 (1944) (noting that, in a combination patent, “the combination is the invention and it is distinct from any” of its elements). *Aro*’s warning that no element can be viewed as central to or equivalent to the invention is specific to the context in which the combination itself is the only inventive aspect of the patent. In this case, the inventive part of the patent is not the fact that memory and buses are combined with a microprocessor or chipset; rather, it is included in the design of the Intel Products themselves and the way these products access the memory or bus

⁷⁸ 參閱本文後之附件 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.*, 76 U.S.L.W. 4375 (2008), 128 S.Ct. 2109, at 3, 原文：「Intel’s sale to Quanta exhausted LGE’s patent rights. Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder. *Univis, supra*, at 249. LGE argues that this sale was not authorized because the License Agreement does not permit Intel to sell its products for use in combination with non-Intel products to practice the LGE Patents. But the License Agreement does not restrict Intel’s right to sell its products to purchasers who intend to combine them with non-Intel parts. Intel was required to give its customers notice that LGE had not licensed those customers to practice its patents, but neither party contends that Intel breached that agreement. In any event, the notice provision is in the Master Agreement, and LGE does not suggest that a breach of that agreement would constitute a License Agreement breach. Contrary to LGE’s position, the question whether third parties may have 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. LGE’s alternative argument, invoking the principle that patent exhaustion does not apply to post sale restrictions on “making” an article, is simply a rephrasing of its argument that combining the Intel Products with other components adds more than standard finishing to complete a patented article.」

Intel 的授權契約中，LG 電子並沒有限制 Intel 將其微處理器及晶片組產品販賣予那些意圖將該產品與「非 Intel 產品」相結合的廠商，本件授權契約而係廣泛地允許 Intel 製造、使用、販賣其產品，不受 LG 電子專利的限制。

雖然 LG 電子的確有要求 Intel 通知包括 Quanta 在內的客戶，表明 LG 電子並未授權該等客戶實施 LG 電子的專利，Intel 亦已遵守未違約。然「通知」此一要件僅載明於「主合約」，且 LG 電子亦並未主張違反「主合約」即構成「授權契約」之違反。因此，Intel 所取得販賣其內嵌 LG 電子專利之授權，並未以「對 Quanta 等廠商之通知⁷⁹」或「Quanta 等廠商是否遵守 LG 電子於該通知上之指示」為條件。因而，美國聯邦最高法院認為 Intel 販賣予 Quanta 的產品確已獲得授權。

基於上述理由，美國聯邦最高法院法官以九比零的意見一致認為 LG 電子之專利業已經耗盡，不得再向 Quanta 主張專利權。

⁷⁹ The Master Agreement also included the written wording of a letter that Intel was required to provide its customers: “It has recently come to Intel’s attention that LG Electronics (LGE) has contacted you and claimed that certain of your products infringe certain of LGE’s patents. I am writing to notify you that Intel recently obtained a broad patent license from LGE. This patent license ensures that any Intel product that you purchase is licensed by LGE and thus does not infringe any patent held by LGE or any of LGE’s subsidiaries. This patent license is consistent with Intel’s policy of standing behind its products. Please note however that while the patent license that LGE granted to Intel covers Intel’s products, it does not extend, expressly or by implication, to any product that you make by combining an Intel product with any non Intel product.”