

## 第六章 從美國 *Quanta v. LG* 電子案判決與憲法、經濟公法觀點看我國專利權耗盡理論的界限

### 第一節 我國專利權耗盡理論概說

我國專利權耗盡理論明文規定在我國《專利法》第 57 條第 1 項第 6 款：「發明專利權之效力不及於—（第 6 款）專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」與國外專利權耗盡的類型有差異的是，我國的專利權耗盡僅有「販賣專利物品」一類<sup>1</sup>。

除了《專利法》的專利權耗盡理論，一樣對電子產業IC零件之製造、代理、買賣會產生影響的「電路布局權」耗盡理論，見我國《積體電路電路布局保護法》第 18 條「電路布局權不及於左列各款情形：三、合法複製之電路布局或積體電路所有者，輸入或散布其所合法持有之電路布局或積體電路。」惟輸入權是否須限於國內及國外，均是合法依讓與方式而交易流通為前提，而不及於只在國外而未於國內以讓與方式為散佈之同意者，似宜明確的規範之<sup>2</sup>。

本文僅針對《專利法》上的專利權耗盡理論進行討論，然，國內卻甚少有相關判決及專門論著，故對於「專利權耗盡理論」之具體要件，不如國外判決、學說、文獻等所共同建構出之內容來的豐富完整，在未完善前，應依個案看可否依「法理」位階，參考國外判決、學說解釋、處理之。

另我國專利法第五十七條第一項第六款所明文之專利權耗盡理論究竟是不是強行規定，有學者採肯定見解，認為不得由專利權人或被授權人以法律行為方式排除或限制專利權耗盡理論之適用<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 參閱法源法律網，<http://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT0201.asp>，最後造訪日：2009年7月1日。

<sup>2</sup> 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 256。

<sup>3</sup> 參考資料同前註。

有問題的是，不以法律行為方式排除或限制專利權耗盡理論之適用，但以「附條件販賣」，限制專利權耗盡理論的適用時，效果為何？是否只要契約中有寫，只要一遇到契約自由，專利權耗盡理論就應該退讓，甚至到「因契約約定致使專利權耗盡理論之適用空間幾乎消失」也無妨？或是這等契約的限制，僅生契約法的效果，不影響專利權耗盡理論的效力？

「契約自由」與「專利權耗盡理論」的界限，是美國 *Quanta v. LG* 電子案判決未解決的爭點，亦是電子業界相當頭疼的爭議，本文擬於下節一併探討之。

## 第二節 從美國 *Quanta v. LG* 電子案判決及我國專利法相關規定看「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係

### 第一項 美國 *Quanta v. LG* 電子案判決未解決的「專利權耗盡理論」爭點

美國最高法院在 *Quanta v. LG* 電子案「不構成附條件銷售」致專利權已耗盡，其見解為「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」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。」

上述判決存在數個疑點，最重要的是，美國聯邦最高法院並未正面說明：如果 LG 電子與 Intel 約定「違反『主合約』即構成『授權契約』之違反」即，LG 電子以「Intel 必須限制下游客戶對授權產品之使用」為授權條件（或前提），則本案的判決結果是否會有所不同！？

專利權人固可基於契約自由原則而對買受人附加限制條件，惟條件的違反乃契約上義務之違反，契約之當事人當得依契約法加以主張，如仍得據此主張專利權未耗盡而依專利法主張專利侵權，如此一來，以「契約方式『附條件』銷售，致專利權耗盡理論的適用空間幾乎消失」的可能性即存在，最高法院同意受理此

案，想必認為契約自由與專利權耗盡之合理界限，應有再慎重審視之必要。則，授權契約的內容應如何表述「始可避免專利權耗盡」，有無可能存在所謂的「附條件」卻仍「得將之視為專利權耗盡」的解釋？

是否及怎樣的契約安排將形成所謂的專利權耗盡，將影響專利權人與其「授權對象」如何安排授權條件、如何撰寫授權契約條款的議題，更重要的，亦影響了對下游廠商得否行使專利權或收取權利金。

故，除了美國已建立的「附條件銷售」即得阻卻「專利權耗盡理論」外，有無其他的判斷基準，使得專利權耗盡理論不會因契約私益而受到妥協將是本文思考的重點。

## 第二項 從美國 *Quanta v. LG* 電子案判決探討「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係

### 第一款 「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係

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，此案歷經北加州聯邦地方法院、CAFC 聯邦巡迴上訴法院，最後到美國聯邦最高法院，判決的重心都在「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係，略述如下：

#### 第一目 北加州聯邦地方法院判決

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。僅是在本案認定被告的購買並非以「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

本案上訴到 CAFC 後，CAFC 的審理重點仍是在：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

美國聯邦最高法院認：「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，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」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。

## 第四目 小結

綜上，我們發現，無論是北加州聯邦地方法院、CAFC聯邦巡迴上訴法院，最後到美國聯邦最高法院，本件究竟有無專利權耗盡理論的適用，與契約之解釋結果有密不可分的關係。然，專利權耗盡理論有一定的公益的目的在，本文第五章已詳述，則，專利權人是否得藉著契約之訂立即排除專利權耗盡理論的適用，甚至使專利權耗盡理論成為空殼，實有重新探討的必要。

## 第二款 「契約」排除適用「專利權耗盡理論」之法律效果

採取權利耗盡（用盡）原則者，德國學說有認為耗盡理論是專利權的內在限制，因此不能以當事人間的契約排除其適用，如果有以契約限制者，該約定之契約內容「僅發生契約上」的拘束力。

然而，由美國諸多判決所建立起來的專利權耗盡理論卻不是作相同的解釋，美國聯邦法院肯定契約得排除專利權耗盡理論適用，買受人對限制條款的違反會構成專利侵權（顯然是對銷售及授權<sup>4</sup>有所混淆）。

美國法院對「耗盡理論在附有限制條款的銷售時並不適用」的見解，使得「當事人的契約」可以排除「法定的專利權耗盡理論」，則，原本具有公益目的的專利權耗盡理論，使得專利權耗盡理論所擬達到的目的，將受制於私人間的契約，甚至可以因為該限制條款達到減少競爭或擴大私益的目的，與專利法目的有違。

故，本文贊同前述德國學說看法，認為專利權耗盡理論不能以當事人間的契約排除其適用，即，專利權人即使在銷售專利物品時附有「限一次使用」等限制條款，該等限制條款僅發生契約上拘束力（契約內容是否妥適，有無違反其他契約合法要件是另一個問題），並無法排除耗盡理論的適用。買受人若有違反限制條款，專利權人僅得主張契約上責任，不構成專利侵權。

## 第三項 從我國專利法相關規定看「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係

我國專利法第 57 條第 2 項：「前項第 2 款及第 5 款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第 6 款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」及專利法施行細則 39 條：「本法第 57 條第 2 項及第 125 條第 2 項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。」係採取美國法院專利權人得以契約排除專利權耗盡理論整適用，基於：

---

<sup>4</sup> 所謂專利權之授權，係指專利權人對該專利仍保有完整之權利，只是將實施該專利權權能之全部或一部，於特定條件下授權他人在符合該特定條件範圍下，以支付一定對價（如授權金）或有相對交換條件之方法，行使該專利全部或一部之權能，於授權期滿或其他條件成就時，專利權人即自動回復其完整權能。對被授權人而言，原則上其可取得專利權積極利用之實施權能及排除侵害之權利，在授權期間內即得實施該專利權以獲取經濟上利益。

「具有公益目的的專利權耗盡理論，如可以受制於私人間的契約，甚至可以因為該限制條款達到減少競爭或擴大私益的目的，與專利法目的有違」之理由，宜透過解釋限制之。

### 第三節 從我國憲法、經濟公法觀點看「契約自由」與「專利權利耗盡理論」的合理界限

#### 第一項 專利權效力應予合理的限制

##### 第一款 從專利權授予到專利行使—落實專利制度之本旨

專利權係智慧財產權之一，如本文第三章第二節之論述，智慧財產權及其排他權為憲法第 22 條之其他基本權，其「不妨害社會秩序公共利益」之界限，除基本權限制之比例原則等諸原則外，專利制度之政策目的及其所欲達到的「公私利益衡平」亦應做為權利內涵的標準或限制，即「在『專利制度設計的本身』及『專利制度的實施上』，是否達到知識專用權和知識共用權的利益平衡，確保專用權的授予能換來知識共用的最大利益，並最大限度地增進社會的整體福利」。

專利制度擬達到的公共利益，在我國專利法第一條揭示甚明的「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」。為達到這個立法目的，進行公私利益衡平，調整或建置的配套措施是必要的，這個公私利益衡平的評估與追求，不應只出現在制度設計之初，或是專利權授予之時。因為專利權人在享有排他性權利後，可能會出現背離專利制度保護發明之目的，或是行使專利權的方法、手段，超過了專利制度基於公私利益衡平後給予的專用權範圍。前者如以經濟策略之思考模式，透過專利權阻礙競爭對手進入市場，後者如以契約方式阻止專利權耗盡理論之適用。為了避免取得專利權後，因為專用權的獨占性及排他性造成第三人近用發明，甚而不利於技術創新與研發，因此，基於公共利益考量，透過憲法、經濟公法，應有適當機制，包括政策或對法規為必要的詮釋，去限制專利權效力及專利權之行使，藉以落實專利制度之本旨。

## 第二款 限制專利權效力之機制

基於公共利益考量，限制專利權效力及專利權之行使，藉以落實專利制度之公益本旨之機制，有試驗免責<sup>5</sup>、第三人之繼續使用權<sup>6</sup>、由國境經過之交通工具或其裝置<sup>7</sup>、專利權耗盡、醫師處方或處方調製醫藥品之專利權限制<sup>8</sup>、強制授權<sup>9</sup>、強制性之交互授權<sup>10</sup>、競爭法<sup>11</sup>等。

<sup>5</sup> 參閱我國專利法第五十七條第一項第一款有關於試驗例外原則之明文規定：為研究、教學或試驗而實施發明，而無營利行為者，乃專利權效力所不及。

<sup>6</sup> 參閱我國專利法第五十七條第一項第二款、第三款及第五款，專利申請前，發明已在國內使用、已完成必須之準備或已存在國內之物品者，專利權效力並不及於前揭使用行為或物品；為了保護善意第三人，專利權因舉發而撤銷時，被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者，亦為專利權效力所不及。

<sup>7</sup> 參閱我國專利法第五十七條第一項第四款規定，經由國境經過之交通工具或其裝置，雖構成專利實施行為，但基於國際間交通運輸之必要性考量，明定其乃專利權效力所不及。

<sup>8</sup> 參閱我國專利法第五十八條特別規定，專利權效力不及於醫師處方或處方調製醫藥品。

<sup>9</sup> 參閱李素華，專利權的效力與試驗免責—關於保護工業財產權之國際公約--巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），Art.5A II 就限制專利權效力問題，有明文規定。巴黎公約相當注重專利實施之重要性，蓋專利制度係以鼓勵保護發明，達到產業科技水準之目的，僅公開專利技術內容，對產業水準的提昇效果有限，惟有藉由專利權的實施，業者始能瞭解如何運用該技術；此尤以產業科技水準仍待提昇的開發中或落後國家為然。另外，WTO 架構下的與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS 協定）Art.31，規定行使強制授權應滿足以下條件。首先，必須由專利使用人，以合理的商業條件設法取得授權，但在合理期間內無法成功為。但會員如遭遇「國家緊急狀況（national emergency）」或「其他緊急情事（other circumstances of extreme urgency）」，則可以例外逕行強制授權。惟依據同條(f)款規定，強制授權必須以供應會員內市場需要為主。依循巴黎公約及 TRIPS 協定內容，我國專利法第七十六條所規定之強制授權制度，亦由政府強制專利權人授權第三人實施其專利技術，以調和專利權壟斷對社會秩序與公共利益所造成之衝擊。我國雖有專利強制授權制度，但迄今為止實務個案並不多見。二〇〇一年在國內引起關注的 CD-R 專利授權爭議，本案除有公平會受理外，專利被授權人循專利法第七十六條聲請強制授權，日前（二〇〇四年七月二十八日）智慧局准予國碩公司針對飛利浦公司五項專利權所提出的強制授權申請。

<sup>10</sup> 參閱李素華，專利權的效力與試驗免責—對於專利權效力限制之另一可能情況，乃依法所規定之強制性交互授權；此即我國專利法第七十八條關於再發明專利權與原專利權之交互授權規定。鑑於再發明之實施與原發明間具有依存關係，為得原專利權人同意，再發明專利權人亦無法實施其發明。因此，為回歸專利制度本旨，促進發明之利用與知識擴散，我國專利法乃規定，先由發明人間以協商達成交互授權協議；協商不成者，在符合法定要件情況下，始由主管機關出面為強制授權之決定。除了再發明與原專利權間之強制性交互授權規定，可能限制專利權之行使外，近年來因生物技術發達，生技發明在受到專利權保護後，可能影響其他智慧財產權之行使，因而國外立法上有強制性的交互授權規定者，尤其是在專利權與品種權之行使上，歐盟 98/44 號指令即有此等立法規定，藉以避免專利權效力限制品種權行使或育種行為。亦即，植物品種權與植物生產技術若分屬不同權利人，品種權人實施品種權將不可避免的侵害其他人之專利權時，品種權人得請求強制性的交互授權；在支付權利金後取得非專屬性之專利權。

以專利權耗盡理論為例，說明如下：

我國專利法第 56 條規定專利權人之權利內容，賦予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之權。

為維護公共利益，在專利法第 57 條及第 58 條明訂限制專利權之效力，使專利權的效力在一定的法定要件下，並不及於某些專利物品。專利法第 57 條第一項第 6 款之專利權耗盡理論即是，基於該條項規定，專利權人就其所製造或經其同意所製造之物品，在第一次進入市場（流通領域）後，即喪失其對該物品之販賣權及使用權。也就是說，專利權人對於該物品之販賣權及使用權已經被耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，專利權人不得干預或對之主張權利。

當然，為公益之目的，對專利權所為的限制不是僅可以如此。

適度限制專利權之效力，可能從專利制度本身著手，亦即加強專利法相關配合法規之規定，如從競爭法主管機關不論是從限制競爭或不公平競爭角度介入，亦可能適度限制專利權效力與權利行使。

除了前述既有的法制可用以適度限制專利權效力外，新的學說、理論或制度亦可以是限制專利權行使，落實專利制度之公益本旨的方法。專利權耗盡理論是對專利權的限制之一，接著，本文即要從我國憲法、經濟公法的觀點來探討專利權耗盡理論的內涵，探討專利權應有的限制。

## 第二項 從憲法及經濟公法的觀點看專利權之限制

### 第一款 從「智慧財產權理論」的矛盾說起

---

<sup>11</sup> 參閱李素華，專利權的效力與試驗免責—從競爭法角度來看，專利權人透過智財權保護制度取得法律上之獨占及排他性地位，似與公平法競爭政策之目的有所扞格，惟進一步探究專利法與公平法之立法意旨與緣由，均係為促進技術革新、確保消費者利益、使資源達效率配置之目的；前述見解不僅為今日多數論者所採，亦為我國公平法第一條及公平會審理技術授權協議案件處理原則前言所明白揭示。專利權人透過授權協議，限制被授權人就授權技術之製造、使用或銷售範圍，此等約定應屬智財權行使之正當行為。惟部份限制約款之目的若為限制競爭、劃分市場範圍或交易對象，則可能構成權利濫用之不公平競爭或限制競爭情事；其中，關於拒絕授權所涉及之優勢地位（或獨占地位）濫用，乃新近美歐及我國智財權與競爭法學者專家所關注之焦點。



如同本文第二章第二節提到的「智慧財產權理論」的矛盾，包括個體性與社會性的矛盾及自由與平等的矛盾。而這個矛盾，是來自於知識本身的屬性。

知識的個體性與社會性矛盾是一切智慧財產權理論矛盾的開端。當知識的個體性超越社會性時，智慧財產權的發展必然是強勁的，對於作者，發明人和商標持有人的保護成為立法重點，作者發明人和商標持有人等權利人的自由價值實現蓋過了智慧財產權法的平等價值追求。當知識的社會性超過個體性時，智慧財產權發展必然是弱勢的，對於社會公眾的保護成為立法重點，社會公眾的平等價值實現蓋過了權力人的自由價值。

而除了個體性與社會性矛盾外，知識受到智慧財產權的保護後，權利人享有有排他性獨占權，亦會與排除了智慧財產權人之外的其他人對於相關知識平等取得的權利，造成另一種矛盾，我們把他稱之為「自由與平等的矛盾」，例如專利，專利權人因為專利有效期的存在，相對應的形成一種暫時性的不平等現象，這種壟斷造成社會的不競爭，但該有益於社會的專利知識卻能透過說明書公開，並得於專利期間屆滿後，任由自由使用。而，除非根據不同的知識創造難度和交換知識的共享程度給予智慧財產權人不同的權利、條件保障，否則權利授予專用造成的市場壟斷，對自由經濟秩序造成很大的危害。

上述智慧財產權理論矛盾中，不論是知識的個體性與社會性，智慧財產權人對其創造的知識可以專用壟斷，相對於人們對知識的合理需要及知識的延遞對人類文明有極大的助益，自由與平等間的矛盾，均提醒了我們一個智慧財產權理論的建構的重要思維，即，該等矛盾其實可以透過私益與公益間的利益衡平來解決。

以本文所探討的著重經濟成本與效益分析的專利制度、專利權耗盡理論來說，憲法比例原則及經濟公法「利益衡量原則」即是一個很好的指標，可以從根本的憲法精神中，去找到制度調整與限制權利、確保公益的的啟發。

## 第二款 專利制度—經濟成本與效益分析與公私利益衡平原則

如同本文第四章第三節提到的「專利制度之經濟成本與效益分析之公私利益衡平原則」，專利制度的目的就是要為專利知識的生產和供給提供激勵，在智慧

財產權的法經濟學上，就是要探討一種適宜的制度，使促使專利產品的供給得以最大化。要達到這個目的，專利制度的設計即宜有完整的經濟成本與效益分析。

在先前的討論中，將專利制度的經濟成本與效益分析依發明人與國家兩個面向：對發明人而言，效益與成本，不論是固定的時間，或是不固定的市場範圍，成本則是申請、維護專利的評估與費用支出（包括訟爭與授權成本）、公開專利說明書後知識不在私有的損失等；對國家而言，國家授予專利權之成本與效益評估即包括專利制度的潛在成本分析，如「要求發明人公開其發明內容」則能避免他人重覆研究並提供他人作為進一步改良或研發，以達到知識的快速累積及傳遞，使公眾受益是專利制度最典型的效益，又如，為了獲得知識所交換市場造成的壟斷成本。

而專利制度必需綜合發明人與國家兩個面向的效益與成本，始得確認制度是否得到淨利。然沒有經濟學家，在全面實施專利制度的今天，敢肯定的說：目前的專利制度給社會帶來淨利益或者是淨損失，但是，至少，在公私利益衡平的原則及要求下，依照本文第四章第三節列出的綜合判斷評比，透過「專利制度—經濟成本與效益分」的各點檢視，並依發明人取得專利權之成本與效益評估與國家授予專利權之成本與效益評估，尤其是壟斷成本評估的觀點，確保制度的本身，不會在服務知識，想要創造並加速累積知識的想法下，反而限制並侷限知識的可發展性，進而侵犯人們表達知識、追求知識的權利。

而除了實際上的，制度實施上的，效益與成本的經濟化指標外，對一個抽象的公益與私益間利益衡平的追求，亦應有法位階上的公公益衡量標準，說明如下。

### 第三款 從憲法及經濟公法的觀點看專利權之限制

專利權是憲法第 22 條之其他基本權已於本文第三章詳述，其「不妨害社會秩序公共利益」之界限，除基本權限制之比例原則等諸原則外，專利制度之政策目的及其所欲達到的「公私利益衡平」亦應做為權利內涵的標準或限制，本文僅以「憲法比例原則對專利權的限制」及「經濟公法『利益衡量原則』對專利權的限制」強調如下：

## 第一目 憲法比例原則對專利權的限制：

專利權係憲法第 22 條的其他基本權，基於其公公益交換之政策本質，公私利益的衡平與否，決定了權利是否得受限制，私益過漲，亦會對其他權利造成侵害，如：國家對某一專利權的授予，不是出自追求更大的公益，或是至少符合一定的公益追求的目的或比例，則專利權所給予發明人的專用權（壟斷）即有可能對其他人民造成自由權、財產權之侵害。

憲法對專利權的限制，最重要的是比例原則：

一、憲法第 23 條規定：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序、或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」此為比例原則之條源，他是憲法位階之基本原則，在個別法規範之解釋、適用上，應予注意外，他亦是「立法原則」，目的在使人民不受立法機關過度之侵害。大法官釋字第 476 號將比例原則分為目的正當性、手段必要性、限制妥當性三個子原則：

（一）「目的正當性」：是指立法機關本於一定目的所為之規定，倘該目的就歷史淵源、文化背景、社會現況予以觀察，尚無違於國民之期待，且與國民法的感情亦相契合，自難謂其非屬正當。

（二）「手段必要性」：係指所採取之手段，即對於人民基本權利為必要之限制，乃補偏救弊所需，亦理所當為者。

（三）「限制妥當性」：係指依循上述目的與手段間之均衡。

釋字第 544 號承襲釋字第 476 號認為，憲法第 23 條所要求之比例原則必須符合目的正當性、手段必要性、限制妥當性，亦即立法目的須具有正當性，手段須有助於立法目的之達成，且別無其他侵害較小亦能達成相同目的之手段可資運用時，始得為之，而手段對基本權利之限制與立法者所欲維護法益之重要性及行為對法益危害之程度，尚須處於合乎比例之關係，如此方無乖於比例原則。

釋字第 554 號亦重申，立法目的具有正當性，手段有助於立法目的達成，又

無其他侵害較小亦能達成相同目的之手段可資運用，而手段對基本權利之限制與立法者所欲維護法益之重要性及行為對法益危害之程度，亦處於合乎比例之關係者，即難謂與憲法第 23 條規定之比例原則有所不符。

二、本文認為專利制度的設計，涉及專利權授予專用權人得到權利，而其他人卻因專用權的效力致其權利行使受到限制，而這樣的權利衝突，可以透過利益衡平後的法律、制度來解決，並應經過比例原則的檢驗。

亦只有在「發明人取得專利權之成本與效益評估」及「國家授予專利權之成本進行綜合評估（包括專利制度的潛在成本分析，如壟斷成本）」，通過比例原則的檢驗，專利專用權和知識共用才能達到平衡，進而確保專用權的授予能換來知識共用的最大利益，並最大限度地增進社會的整體福利。

## 第二目 經濟公法「利益衡量原則」對專利權的限制：

經濟公法的範圍包括所有調整經濟的法律和所有把國家和其他公權力主體納入調整範圍的法律規範，在我國的實踐，包括經濟憲法、經濟行政法及競爭公法。陳櫻琴教授認「經濟憲法」係指「憲法」有關經濟之規範，包括憲法規定之條文及憲法基本原理，我國憲法有關經濟秩序之基本規定，主要在第二章基本人權（最主要是第十五條人民之生存權、工作權及財產權，應予保障）及第十三章基本國策（最主要是第三節國民經濟，第一百四十二條至第一百五十一條）及增修條文第十條「修憲經濟條款」（補充基本國策）之規定。加上公平交易法關於規範競爭之總則性規定，屬經濟活動之基本法律，亦包括在經濟憲法之列，已如上述。

經濟憲法作為憲法的分支，應「保障經濟自由權和平等權，為行使和監督私人經濟權利採取法律上的預防措施。形式經濟憲法，一方面使國家按經濟行政法所採取的行為合法化，另一方面使國家在維護公民的經濟自由和經濟平等權時受到一定的制約<sup>12</sup>」而經濟行政法及競爭公法則應如實的實現上位的經濟憲法及一

---

<sup>12</sup> 參閱羅爾夫·斯特博 (Rolf Stober) 著 (1999)，蘇穎霞、陳少康譯，德國經濟行政法，（中國）中國政法大學出版社，頁 15。

般憲法原則所擬達到的目標。除此之外，尚有實質經濟憲法（經濟法的基本原則），依陳櫻琴教之見解，憲法關於經濟的基本原理原則，是人類共同生活所需的實質法規範，或稱為經濟憲法原則，是實質的經濟憲法，亦應被遵守，包括：一、經濟民主原則；二、經濟正義原則；三、經濟倫理原則；四、市場競爭原則；五、政府介入原則；六、利益衡量原則；七、補充性原則。

專利制度具有知識經濟的特質，透過智慧創新、創作，得以促使國家經濟競爭力提昇，與國家經濟發展息息相關。我國增修條文第 10 條第 1 項中：「國家應獎勵科學技術發展及投資，促進產業升級，推動農漁業現代化，重視水資源之開發利用，加強國際經濟合作。」是經濟憲法的重要條文，在經濟行政法的執行上，陳櫻琴教授亦以「智慧財產權制度之發展」來舉例，由此可知，做為經濟公法體系中之影響經濟制度之一者，無論是對於「專利制度」相關法規的解釋或國家機關對於「專利政策」的制定與執行，均應符合上述實質經濟憲法的各項原則，由其是利益衡量原則。利益衡量原則之內容為：「調和原則，法律具有為各種利益之調和功能，經濟法必需調合於公共利益和私利之間」，這個精神與本文所稱之公私利益衡平原則一致，既可以為專利制度提供存在的合理性，亦將視各案，成為專利權制度執行及相關法制解釋，如專利保護期限、強制許可制度、專利權耗盡理論等提供依據。

### 第三項 專利權耗盡理論基礎之修正

#### 第一款 評「經濟利益回報理論」

##### 第一目 關於「經濟利益回報理論」的問題提出

本文於第五章第三節提到專利權耗盡理論的理論基礎，依美國多數專利權耗盡理論之判決分析為「經濟利益回報理論」。本文認為依據「經濟利益回報理論」之主張會產生如下的疑問：

「專利制度係透過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權制度提供利益回報（專用權）給專利權人時，在專利權人獲得公平報償後，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，以使專利權能夠物盡其用<sup>13</sup>，以免產生過度壟斷，阻礙產品的自由流通」，則：

一、專利權耗盡理論的前提或是假設前提，即應該是「專利權人在一次性的銷售、使用後，即已獲得公平之報償」，然，「專利權人獲得公平報償」的標準是什麼？如果專利權人無法被證明獲得公平報償，則專利權耗盡理論的立基點是否仍舊存在？

二、如果對同一產品之一次性報償未被滿足，但卻對其他權利或是交易秩序造成影響，則是否仍應限制該同一產品之二次報償取得行為？專利權法給予專利權人的專用權之利益與補償，是否僅著眼於一次銷售？如果是，理由為何？

三、如果上述第二點之限制理由，係著眼於「過度壟斷，阻礙產品的自由流通」，則，「避免產生過度壟斷，阻礙產品的自由流通」是專利權耗盡理論的目的、結果還是僅是這個制度額外利益？

上述問題與「經濟利益回報理論」相關，答案應從「專利制度的本質審思權利耗盡理論」然後思考「專利權耗盡理論」應有的思考順序後探尋。

## 第二目 從「我國憲法、經濟公法觀點」審思「專利權耗盡理論及其理論基礎」

在專利制度授予專利權時，為了「在知識專有權和知識共用權之間進行利益平衡，確保專用權的授予能換來知識共用的最大利益，並最大限度地增進社會的整體福利」應在「專利制度之經濟成本與效益分析」及憲法、經濟公法的檢驗標準下審思公私利益的衡平。

專利權耗盡理論是基於公益，在專利權授予後，對專利權的限制，「專利權耗盡理論及其理論基礎」亦應受憲法、經濟公法同樣標準的檢驗。

一、用憲法比例原則、經濟公法利益衡量原則的檢驗思維審思「經濟利益回報理論」，並建立如下的思序與判斷標準：

<sup>13</sup> 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](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。

(一) 專利制度爲了達到激勵創造和發明的目的，一方面保障發明人在一定期限內得以獨占其發明而激勵其發明的意願；另一方面又要求發明人公開其發明內容，以避免他人重覆研究並提供他人作爲進一步改良或研發的參考。我們制度的設計上看出明顯的「以未知的市場交換發明內容」的公益與私益併存的影子。

則，既然交換的是一個未知的市場，發明人「所得的市場利益」即不會立刻被確定。換個面向來說，這裏的私益，只要是具有客觀的認爲權利人有「以專用權滿足獲利的機會」即已足。

(二) 專利權人透過對「專利物品」首次合法銷售的控制，是否已經實現了專利制度所承認，或所擬給予的合理利益：

如果答案爲「是」，則，即便沒有「商品的自由流通」的物權衝突出現，在首次合法銷售後的專用權、壟斷地位本來就不該給予；

如果答案爲「否」，則，是否沒有其他制度上的調整或考量，可以給予專利權人相應的，專利制度裡所承認，或所擬給予的合理利益：如果有，則在本案裡關於私益與公眾利益的兩個權利的衝突，專利權人的私益就該退讓；如果沒有，則兩個權利的衝突始應進行利益衡量的衡平。

綜上，依上（一）之分析，專利制度拿一個未知的市場交換，發明人「所得的市場利益」是「以專用權獲利的滿足機會」，只要在專利期間內，客觀的認爲專利權人仍有其他滿足專用權獲利的機會，專利權人即已經得到（實現）了合理利益。

故，在上（二）的判斷中，即便沒有「商品的自由流通」的物權衝突出現，在首次合法銷售後的專用權、壟斷地位亦可以不給予；就算認爲擁有實現專用權獲得利益的機會不該當於合理利益，要進行因爲銷售後流通所遇到的物權、專利權衝突之利益衡平，依照憲法比例原則、經濟公法利益衡量原則的檢驗思維，上開「在一定專用權期間內，專利權人有以專用權獲利的客觀機會」還是足以使專利權退讓於物權衝突及交易秩序的公眾利益下（即專利耗盡）。

**第二款 本文見解：專利權耗盡理論之理論基礎之修正－利益衡平原則下之「合**

## 理經濟利益回報理論之修正法定說」

基於前述的分析，權利耗盡理論的理論基礎不應單單只是經濟利益回報理論，並且是建立在判決所指「專利權人在一次性的銷售、使用後，獲得公平之報償」的前提下，而應進一步探討專利制度的利益衡平並在我國憲法比例原則、經濟公法利益衡量原則的檢驗下，給「公平、合理的報償」如下的內涵，即：

「在一定專用權期間內，專利權人有以專用權獲利的客觀機會」即已足。

依照這個「公平、合理的報償」的內涵所建構出來的專利權耗盡理論，係經過公私利益衡量的結果，亦是基於公益限制專利的手段，不應使契約或其他法律行為即可任意改變。

故，本文建議將之修正為「合理經濟利益回報理論之修正法定說」，合理經濟利益回報以「在一定專用權期間內，專利權人有以專用權獲利的客觀機會」建構，具有客觀的獲利機會，在第一次銷售時即會使專利權耗盡，這是專利制度授予專利權的審慎評估結果，亦無法以契約或其他法律行為任意改變之。

## 第四項 「契約自由」與「專利權耗盡理論」的合理界限

「所有權絕對」及「契約自由」是重要的私法原則，近代各國民法在維護契約自由並保障私有財產同時，亦漸漸重視權利的社會化及公平正義原則，以調和個人主義的缺失，並以「權利社會化」適度的限制契約自由。

準此，依照本文建議的「合理經濟利益回報理論之修正法定說」，因為「在一定專用權期間內，專利權人有以專用權獲利的客觀機會」已足以構成滿足專利權專用權利益的要件，即便沒有「商品的自由流通」的物權衝突出現，在首次合法銷售後的專用權、壟斷地位亦可以不給予；更何況尚有物權衝突及交易秩序的公眾利益考量，在依照憲法比例原則、經濟公法利益衡量原則及權利社會化的思維下，「合理經濟利益回報理論之修正法定說」，應是「契約自由」與「專利權利耗盡理論」的合理界限。