

## 第一章 續論

### 第一節 研究動機與目的

#### 第一項 研究動機

二十一世紀為知識經濟之時代，以知識產能為基礎而形成之專利、商標及著作權等智慧財產權，已成為促進國家產業升級及經濟發展的利器，在邁向知識經濟社會的歷程中，智慧財產權制度扮演著重要的角色。智慧財產權制度是一個分配權利人私益與整體社會公益的衡平機制，智慧財產的產出、持有和專用，成本與效益，應與智慧財產權制度所欲達到的公益間達成衡平<sup>1</sup>。

這個公益與私益衡平的觀念在專利制度裡特別重要，設立專利制度的基本目的就是要鼓勵創造發明，並藉由制度保障公益與私益：

一方面保障發明人在一定期限內得以獨占其發明的私益，激勵其發明的意願；一方面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為進一步改良或研發的參考，以成就公益。在本質上，專利制度是一種交易契約<sup>2</sup>，由發明者主動草擬一份與政府的契約，上面說明新科技的規格，並以公開技術資

<sup>1</sup> 參閱王金興（2002），*經濟法與知識經濟的關係研究*，*經濟法基礎理論專題研究*，（中國）中國檢察出版社，頁357~358—「知識經濟」（Knowledge-based Economy）一詞最早可見於諸多學術性的文章，然完成的內涵和外延的闡述則係由經濟合作暨發展組織（Organization for Economy Cooperation and Development，簡稱OECD）於1996年發表的《以知識為基礎的經濟》（The knowledge-based economy）的報告中，對「知識經濟」做出定義：一個以擁有、分配、生產和使用「知識」為重心的經濟型態，與農業經濟、工業經濟並列的新經濟型態；參閱許牧彥（2006），*由知識經濟談專業技術人才*，*國家菁英季刊*，第二卷第二期，頁23—知識經濟，簡言之，就是以「知識」為主要投入因素的經濟。這些「知識」投入因素事實上也都是在有計畫性的投資之下所得到的產出，因此在這種經濟體系之下，生產「知識」商品的經濟活動也就格外的重要。「知識」作為一種商品，其生產、交易與消費等經濟行為當與一般的商品有異；參閱「智慧財產法院組織法」之立法院議案關係文書（院總第474號），政1頁，<http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc9cfcccecdcfcec5cec9cad2cdcfcfa>，最後造訪日：2009年5月1日。

<sup>2</sup> 這個說法來自「專利法合同理論」，該理論與「專利法經濟理論」併列為兩個重要的專利法理論。本文引用許牧彥教授對專利制度的本質介紹，係要說明專利制度存在公私利益交換的本質（在專利制度中，合同理論認為雙方的對價關係是「發明公開」和「專利權」），與專利權授予之法律性質無關，並非要解釋我國專利權人與國家間係成立「行政契約」之意。相關「專利法合同理論」的說明參閱閻文軍（2007），*「專利權的保護範圍」*，（中國）法律出版社，頁14~15。

訊來向政府交易一個未知的市場範圍<sup>3</sup>。

然而，這種由政府介入做市場分配並承諾給予特定人專用權、限縮他人權利行使的做法，因會造成不同權利間之衝突，故公私利益衡平及抵換評估甚為重要，但也具有相當的難度：

以專利制度為例，專利權授予的條件限制過鬆，給予的私益過多，市場低度競爭，反而造成公益損害；給予的私益保障過少，發明人不願意創新，也不見得就能成就公益。在專利制度如何才能達到公私利益衡平，各國均仍在努力思索時，經濟全球化的趨動，將這個問題的面向推向國際間，尤其是仰賴專利制度吃重的高科技電子產業，受到的影響更鉅。

在經濟全球化下，因為專利制度使專利權人得據以交換的市場變大，如何利用已取得的專利權進行全球佈局，將自身的產品市占率提高，將對手逐出市場，甚至是不擇手段，透過策略取得專利權、再搭配授權、規格戰、聯盟、訴訟等方式，讓競爭對手遲緩進入市場，是現今專利權人常用的手段，則專利制度已經不單純是法律制度，更是相關產業，利益個體間如何占據市場，如何行銷產品的手段。也正因為如此，專利制度是促進還是阻礙技術進步與經濟發展，一直是一個持續被爭議的問題。

本文認為，專利制度的爭議面向很多，解決任一面向的問題，都應先從專利制度設計的初衷，及智慧財產權（專利）制度『追求公益與私益衡平』的政策本質探尋起。這個本質應從公法位階，即憲法（含經濟憲法）的位階去探求，了解專利權的（憲法上的）權利性質，並以公、私利益平衡原則（比例原則、利益衡量原則）為其權利內涵的標準或限制。

而因為專利制度交換的市場，涉及人民的財產權及國家經濟體制，在落實憲法（含經濟憲法）的過程中，應輔以經濟公法的角度切入，看在國家設計專利制度之初、授予專利、專利權人取得專利權後，是否易有因為不正當、不妥適的專

---

<sup>3</sup> 參閱許牧彥（2001），從知識的經濟特質談台灣專利制度的演進，台灣產業研究，第四期，頁297~352。

利權行使，致其獨占性及排他性造成第三人無法近用發明，甚而有不利於技術創新與研發的情形產生，基於公共利益考量，予以適當的機制限制專利權效力及行使，以落實專利制度之本旨。

當然，「從憲法（含經濟憲法）的位階去探求，並輔以經濟公法的方式」去限制專利權效力及專利權行使的方式甚多，可以從專利制度本身著手，修正專利權之權利內涵，或是加強專利法相關配合法規之規定，亦可以從競爭法主管機關，處理限制競爭或不公平競爭的角度介入，適度的限制專利權效力與權利行使…。而本文擬要討論的「專利權耗盡理論」，亦是限制專利權的方式之一，本文探討的方式，則是從政策面建構的專利權的權利內涵應受如何的限制的公法觀點切入，並透過利益衡平等比例原則之公法面向的分析，看這個理論的合理性及適用及解釋上的界限為何。

至於為什麼選擇「專利權耗盡理論」為本論文討論的主題，又為何要以美國關於專利權耗盡理論之著名判決切入，係因我國電子產業在全球市場上佈局時，所販售、代理、製造、代工之產品，受產業上、下游之分工之影響，與美國公司間常有專利產品上、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，準此，美國之專利制度及相關法規、判決，對台灣產業即有深刻的影響。

其中，「專利權耗盡理論」為國際上專利侵權訴訟中常被舉出的抗辯，LG 電子公司對廣達電腦公司（*Quanta Computer, Inc.*，下稱 *Quanta*）的組裝電腦行為提起的專利侵權訴訟即是一例，這個訴訟讓台灣多數電子產業涉訟，除了 *Quanta* 外，其他電子公司均與 LG 和解，如類似的情形持續下去，對台灣電子業之興衰勢必造成莫大的影響。

因此，本文擬從這個議題（判決）著手，從憲法與經濟公法角度探求專利權的權利本質和專利制度中『追求公、私利益衡平』的政策本質，在「知識專用權和知識共用權之間進行利益衡平，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」精神下，重新省思 *Quanta v. LG* 電子案判決之未決爭點（即專利權耗盡理論與契約自由衝突時該原則的解釋與適用的問

題)，探討「專利權耗盡理論之理論基礎」應有的建構、專利權的行使應如何受契約的限制（或者契約自由應受到限制），最後從這個省思中，看我國「專利權耗盡理論」在與「契約自由」衝突之爭點上，應受如何的解釋與適用。

## 第二項 研究目的

本文擬以 *Quanta v. LG* 電子案判決中尚留解釋空間及適用疑義的「契約自由」與「專利權耗盡理論」的合理界限為探討標的，透過案例分析及學說、理論等憲法、經濟公法之上位階的法律思維，本文期望提供以下成果：

- 一、 分析智慧財產權、專利制度的意義與特質。
- 二、 分析智慧財產權的憲法位階，為「其他基本權」之一。
- 三、 介紹我國及德國學者提出之經濟公法體制，分析智慧財產權的經濟公法觀點。
- 四、 從憲法、經濟公法之角度探求智慧財產權『追求公私利益衡平』的本質，在專利權行使致生權利衝突或違反公私利益衡平時，憲法、經濟公法位階應予之專利權限制。
- 五、 介紹「專利權耗盡理論」之理論基礎及合理性。
- 六、 介紹美國「專利權耗盡理論」之內容與發展沿革。
- 七、 介紹美國最高法院 *Quanta v. LG* 電子案之相關事實、爭點及各審法院之判決，並分析美國 *Quanta v. LG* 電子案所留下的專利權耗盡理論關於與契約自由衝突面向的爭點。
- 八、 從憲法及經濟公法角度重新審思「專利權的限制」，修正「專利權耗盡理論」之理論基礎之解釋與適用，並探討在該理論及公私利益衡平的精神下，「契約自由」與「專利權耗盡理論」的合理界限，所建構之我國專利權耗盡理論應有的限制及建議。

## 第二節 研究範圍與限制

美國聯邦最高法院 2008 年之 *Quanta v. LG* 電子案判決（下或稱「本案」或「本判決」）中所建立的「專利權耗盡理論」（下或稱「本原則」），對我國電子產業造成可預期的衝擊，已如上述<sup>4</sup>。

因 *Quanta v. LG* 電子案的歷審法院，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，都認為該案有無「專利權耗盡理論」的適用與當事人間是否存在「附條件銷售」之契約有關，然後又分別對當事人間是否存在「附條件銷售」做出完全不同之認定與判決，故本文在探討專利權耗盡理論時，會將重點放在「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係與其合理界限上。

又因為智慧財產權的行使，會涉及與不同基本權利間之衝突，尤其是與言論自由、財產權、契約自由等衝突，而以「在知識專用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」為前提，找到公、私利益間的平衡，才不會在智慧財產權被要求擴張聲浪高漲的今日，讓原本一個良善的，追求知識共用的想法的制度，影響人類的經濟模式和社會整體進步的幅度。

故，本文探討專利權耗盡理論時：

一、將介紹智慧財產權的憲法、經濟公法位階，及智慧財產權在憲法、經濟公法及該制度中存在的公、私利益平衡本質，並說明該利益平衡原則應為限制專利權的實質核心；

二、將以美國 *Quanta v. LG* 電子案之歷審判決為探討核心，並以該案之未決爭點—「契約自由與專利權耗盡理論的關係」為本文「專利權耗盡理論」解釋、適用及限制之探討主軸；

三、將從我國憲法與經濟公法角度探求專利制度中『追求公、私利益平衡』的政策本質著手，探討「專利權耗盡理論」的理論基礎及其存在的合理性後，再

---

<sup>4</sup> 美國最高法院於公元（下同）2008 年 6 月 9 日，對 *Quanta v. LG* 電子一案做出判決，參閱附件之 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 76 U.S.L.W. 375。

從我國憲法與經濟公法觀點及修正後之專利權耗盡理論之理論基礎，分析 *Quanta v. LG* 電子案判決建構出的「契約自由」與「專利權耗盡理論」應有的界限；

四、將在探討之「契約自由」與「專利權耗盡理論」的合理界限下，對我國專利權耗盡理論之該爭點，提出應有的限制及建議。

綜上，本文所探討的專利權耗盡理論，將以公法（憲法、經濟公法）之權利平衡觀點出發，分析「*Quanta v. LG* 電子案判決未決爭點之『契約自由』與『專利權耗盡理論』的合理界限」為核心，章節安排如下：

**第一章：為「緒論」**，本章介紹：

本論文之研究動機與目的、研究範圍與限制、研究方法與步驟。

**第二章：介紹我國「智慧財產權」及「智慧財產權理論」**，本章介紹：

智慧財產權之意義與特質，及

智慧財產權理論的本質及其矛盾。

**第三章：探討「我國智慧財產權的憲法觀點」**，本章介紹：

智慧財產權之憲法基礎、位階，

分析智慧財產權、專利權是否為憲法第二十二條之其他基本權，及

憲法對智慧財產權之限制（包括智慧財產權的公私利益平衡原則之內容及智慧財產權的限制及其社會義務）。

本章的重點除分析智慧財產權的憲法位階外，更要點出：在憲法位階中，智慧財產權為公私利益平衡的機制，應以「在知識專用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」為其權利內涵的標準或限制。

**第四章：介紹專利制度及以專利權為核心之我國智慧財產權的經濟公法觀點**，本章介紹：

我國及德國學者對「經濟法」與「經濟公法」的看法及體系架構，

經濟公法基本理論，

我國智慧財產權的法經濟學觀點，

我國專利制度的公法性質，及  
我國專利制度之經濟公法觀點。

**第五章：介紹「專利權耗盡理論」及「Quanta v. LG 電子」案判決**，本章介紹：

「專利權耗盡理論」之內容及其合理性及理論基礎，  
以美國法為核心，介紹美國專利權耗盡理論之實務發展歷，  
Quanta v. LG 電子案之事實、訴訟程序、各審法院判決，及  
Quanta v. LG 電子案所確立之專利權耗盡理論。

**第六章：從美國 Quanta v. LG 電子案與憲法、經濟公法觀點看我國專利權耗盡理論的界限**，其中包括介紹及探討：

我國專利法中專利耗盡原則內容；  
美國 Quanta v. LG 電子案判決未解決的「專利權耗盡理論」爭點—著重在探討「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係；  
對專利權耗盡理論之理論基礎提出修正及檢討；  
從我國憲法、經濟公法觀點論我國專利權耗盡理論，以「契約自由」與「專利權利耗盡原則」的合理界限為核心。

**第七章：最後提出本文之結論與建議：**

在本論文以「契約自由」與「專利權耗盡理論」之關係為主軸探討專利權耗盡理論之限制、適用與解釋下，分析本論文對「契約自由」與「專利權耗盡理論」之合理界限之結論，以對我國專利權耗盡理論，提出該部分解釋與適用上之建議。

### 第三節 研究方法與步驟

基於本論文的研究範圍涉及本國憲法、經濟公法（參考德國經濟公法體系）及美國 Quanta v. LG 電子案及專利權耗盡理論（含理論），本論文之研究方法將利用：「文獻分析法」、「案例分析法」及「比較分析法」進行研究：

#### 第一項 研究方法

## 第一款 文獻分析法

藉由文獻分析了解相關國家過去立法資料與前人的研究成果，從文獻的收集、整理、歸納以及分析，了解：

- 一、我國及美國專利耗盡原則的內容及其理論基礎之合理性；
- 二、智慧財產權及專利權在我國憲法的位階及其公、私益衡平原則的內涵；
- 三、透過德國經濟公法體系，思考我國「經濟公法」體系；

四、在落實憲法（經濟憲法），實現專利制度公、私利益衡平之精神下重新解釋專利權耗盡理論及專利權耗盡理論之理論基礎。

五、從我國憲法、經濟公法及修正之專利權耗盡理論之理論基礎觀點看「契約自由」與「專利權耗盡理論」的合理界限。

在分析資料方面，分成官方資料與非官方資料兩方面，均包括我國、美國、德國（使用我國或大陸學者之翻譯資料）之政府單位出版品、期刊論文、會議論文和碩、博士論文等。

## 第二款 案例分析法

藉由美國專利權耗盡理論相關判決，依各案建立之不同程度之專利權耗盡理論（相對耗盡或絕對耗盡）介紹美國專利權耗盡理論，並對 *Quanta v. LG* 電子案之歷審判決做完整之探討，了解美國專利權耗盡理論之發展現況及該案之未決爭點。

## 第三款 比較分析法

分析美國專利權耗盡理論及 *Quanta v. LG* 電子歷審各案判決建構出的「契約自由」與「專利權耗盡理論」的關係之妥適性，重新省思 *Quanta v. LG* 電子案判決的未決爭點，分析契約約定與專利權耗盡理論應有的界限，看專利行使應如何受契約的限制（或者契約自由應受到限制），以對我國專利權耗盡理論提出解釋與適用上之建議。



## 第二項 研究步驟

- 一、文獻探討
- 二、案例研究
- 三、比較分析
- 四、綜合整理、結果

