

※ 本期報導標題：

專利有效性判斷之基準-從美國 CAFC 於 Novartis AG v Noven Pharmaceuticals 案維持 PTAB 專利複審結果談起

專利有效性抗辯係被控專利侵權人一般會於訴訟中提出之主張，且被控專利侵權人多半同時會透過專利再審查之機制，向主掌專利審查之主管機關提出對相同專利效力之挑戰。我國在 2008 年智慧財產法院成立，並依智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法等相關法規設置有技術審查官，且智慧財產法院於民事訴訟就專利有效性得自為判斷後，有效地解決長久以來，專利侵權民事訴訟因被告之專利有效性抗辯致使停止訴訟，而無法獲得及時保護，以及民事法院審理涉及專利技術性之議題時，缺乏相關技術知識及專業人才支援等問題。

-----2

由 Impression Products v. Lexmark International 案看美國最高法院對專利權耗盡原則的見解

專利權耗盡原則(exhaustion doctrine)的意涵在於專利權人自己製造、販售或同意他人製造、販售的專利物品第一次進入市場後，專利權人針對該專利物品已從中獲取利益，故就該專利物品之權利已經耗盡，該專利物品之購買者與所有後續擁有者可自由使用或轉售該專利物品。專利權耗盡原則又分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採用國內耗盡原則者，專利物品在國內第一次進入市場後，專利權人在國內對該專利物品之專利權即被耗盡，而對於在國外第一次進入市場的該專利物品，專利權人在國內仍可對其主張權利，也就是說專利權人仍享有進口權，他人未經專利權人同意而進口該專利物品於國內，仍構成侵權。採用國際耗盡原則者，專利物品在國內或國外第一次進入市場後，專利權人對於該專利物品之專利權即被耗盡而不可再主張權利，故亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該專利物品。-----9

專利有效性判斷之基準-從美國 CAFC 於 Novartis AG v Noven Pharmaceuticals 案維持 PTAB 專利複審結果談起

■ 洪子洵 律師

一、前言

專利有效性抗辯係被控專利侵權人一般會於訴訟中提出之主張，且被控專利侵權人多半同時會透過專利再審查之機制，向主掌專利審查之主管機關提出對相同專利效力之挑戰。我國在 2008 年智慧財產法院成立，並依智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法等相關法規設置有技術審查官，且智慧財產法院於民事訴訟就專利有效性得自為判斷後，有效地解決長久以來，專利侵權民事訴訟因被告之專利有效性抗辯致使停止訴訟，而無法獲得及時保護，以及民事法院審理涉及專利技術性之議題時，缺乏相關技術知識及專業人才支援等問題。

然而，民事法院對於專利有效性抗辯之判斷，依我國智慧財產案件審理法第 16 條之規定，僅產生拘束該訴訟所涉當事人之相對效力，故仍可能產生與行政機關，甚至是行政法院之判斷相異之結果，而不利於法律關係之安定性。且我國對於提出專利效力挑戰者，於民事訴訟以及舉發程序中，所應負擔之舉證程度為何，尚無明確之區分，時常造成涉入紛爭之當事人無法適當評估其所面臨之風險的困境。

本文將介紹美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱 CAFC）在 Novartis AG v Noven Pharmaceuticals 案所作出維持 PTAB 專利複審結果之理由，以瞭解其判斷之標準是否有值得我國借鏡之處。

二、Novartis AG v Noven Pharmaceuticals 案例介紹(註 1)

(一) 案件背景

本案兩造所爭執者為 Novartis AG 及 Lohmann Therapie-Systeme GmbH Co. KG（下稱 Novartis 公司）共同所有之美國專利號 6,316,023（下稱'023 專利）、6,335,031（下稱'031 專利）二件專利，前述兩件專利同屬一專利家族，'023 專利為'031 專利之連續案（continuation application）。二專利主要之申請範圍皆涉及一種包含 rivastigmine 化合物、自由鹼或酸鹽添加物以及一抗氧化物成分之藥物組合物，其主要功能係用於治療阿茲海默症。

本案被告 Noven Pharmaceuticals Inc.（下稱 Noven 公司）早先於 2014 年 1 月 30 日因涉及'023 專利及'031 專利技術內容之學名藥申請，遭 Novartis 公司於德拉瓦州地方法院控告專利侵權，於該訴訟中 Noven 公司除向法院提出專利有效性抗辯外，亦向 USPTO

提出'023 專利及'031 專利之多方複審（Inter Partes Review，下稱 IPR）之申請，挑戰前述二專利之效力(註 2)。

於上述專利侵權訴訟中，德拉瓦州地方法院先於隔年 8 月 31 日，認定前述二專利有效，因相關技術領域中具有通常知識之人並無動機組合 Noven 公司所主張之多項前案之技術內容。而 CAFC 亦於 Novartis 公司與 Watson Labs., Inc 之他案上訴審中，同樣認定前述二專利有效(註 3)。

惟，USPTO 之專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，下稱 PTAB）於系爭二專利之 IPR 程序中，為相異於前述訴訟之判斷，皆認定系爭二專利相對於先前訴訟中所提出之相同之前案組合為顯而易見（obvious），而應不具可專利性。是故，專利權人 Novartis 公司不服，針對 PTAB 之決定，向 CAFC 提出本案訴訟。

(二) 案件爭點

本案原告 Novartis 公司於本案訴訟中，主要爭執之點有二，分別說明如下：

1. 法律爭點

Novartis 公司首先主張 PTAB 所做出之認定專利無效之裁定，與先前訴訟中法院，基於相同理由及相同前案證據而認定專利有效之結論不同，係具有法律上之根本錯誤(註 4)。Novartis 公司所提出之主張基礎，係依據 CAFC 於 In re Baxter International, Inc 案之判決理由中所述：「當於法院程序中挑戰專利卻失敗的一造，藉由相同的理由與論點，於 PTO 提出重新審查時，理論上即便 PTO 使用更寬鬆之舉證標準，應不致做出不同的結論。(註 5)（原文為：When a party who has lost in a court proceeding challenging a patent, from which no additional appeal is possible, provokes a reexamination in the PTO, using the same presentations and arguments, even with a more lenient standard of proof, the PTO ideally should not arrive at a different conclusion）」。

2. 技術爭點

除了上述之法律爭點外，本案原告 Novartis 公司對於系爭專利之技術內容是否對於前案證據為顯而易見的部分，主要爭執之點在於，相關領域之具有通常知識者，是否有組合 Noven 公司所提出之英國專利申請文件（下稱 Enz），及日本專利申請文件（下稱 Sasaki）等前案證據之動機。

(三) 法院判斷

1. CAFC 認定地院及 CAFC 在專利訴訟中認定涉訟專利有效之判斷並不拘束 USPTO 之 PTAB 在 IPR 中對於專利效力之判斷：

CAFC 於判決理由中，首先說明 Novartis 公司所提出對於 PTAB 之決定具有法律上錯誤之主張，本身即具有事實及法律上認知之錯誤。

於案件事實上，雙方在 IPR 程序中，相對於先前訴訟案，皆有增加所提出之證據，如：專家意見等。因此本案與 Baxter 案有所不同，不能等同視之，而不同的事實基礎導引出不同之判決理由及結果，並不令人意外。

然而，縱使法院認為案件事實有所差異，仍於理由中對於 Novartis 公司所引用之 CAFC 在 Baxter 案之判決內容，做出釐清及說明。首先，法院認為 PTAB 於 IPR 程序中對於專利有效性判斷，係以請願人提出之事證是否達到優勢證據（a preponderance of the evidence）為標準，與法院審理所要求之明確且令人信服（clear and convincing evidence）之較嚴格之證據標準有別，換言之，PTAB 得就相同之證據做出與法院不同之結論。

CAFC 亦引用美國最高法院近期於 Cuozzo 案所做出之判決理由：「如先前已說明...對於提出專利效力之挑戰者而言，其於 IPR 程序所應負擔之舉證責任並不相同（於訴訟程序），不同之舉證責任，而可能導致不同之結果，為國會對於專利審查制度設計會導致之結果。(註 6)」作為前述判決理由之說明。

最後，CAFC 亦特別針對 Novartis 公司所引用 Baxter 案之判決內容，作出進一步之釐清，認為即使以其所引用之 Baxter 案之判決理由為基礎，本案亦不會得出不同之結果。原因在於，CAFC 於 Baxter 案理由中所使用之文字為「理論上（ideally）」，表示其僅具有建議之性質，再考量國會對於專利審查制度，設計有法院訴訟與 USPTO 之 IPR 雙軌制度，故法院於 Baxter 案之理由，本意並非為對於 USPTO 之要求或指示。

2. CAFC 認定相關領域之具有通常知識者應有動機組合前案證據，而涉訟專利請求範圍相對於前案證據之組合應為顯而易見，而不具進步性：

關於 Novartis 公司爭執本案之前案證據，對於相關領域之具有通常知識者而言，並不具有組合動機，且實質證據並不支持 PTAB 之事實發現等部分。法院認為本案之實質證據得以支持 PTAB 於其審理中，所為相關領域具有通常知識者，應界定為具有相關有機化學知識，且有能力去分析及辨認化合物性質之人之認定。

CAFC 並於斟酌前案證據之技術內容後，認為相關領域之具有通常知識者，應不至於如 Novartis 公司所主張，須待測試中發現化合物有降解（degradation）之情形時，方加入抗氧化劑成分。而應可以於測試前，即藉由化合物之結構，以評估是否應加入抗氧化劑成分。因此，CAFC 維持 PTAB 對於相關領域具有通常知

識者應有動機組合前案證據，而'023 專利及'031 專利之相關申請範圍不具可專利性之認定。

(四) 小結

CAFC 於本案中確認法院於訴訟中如對於專利效力，作出有效之認定，即使係在同樣理由及同樣事證之下，因審理之舉證責任標準不同，並不會拘束 PTAB 於 IPR 中對於專利效力之判斷(註 7)。

然而，CAFC 並未於本案之判決理由中，對於如經先前法院實質審理之事證，是否得對於 PTAB 在 IPR 中產生如爭點排除 (issue preclusion) 之一定拘束力，並未有所著墨。舉例而言，對於組合動機之事實上判斷，如法院業已對相同事證及當事人之主張為實質審理時，是否可拘束 PTAB 在相同專利之 IPR 中的事實判斷等爭議，本案判決並未有所論及，實為其美中不足之處，而須待後續實務上其他個案之操作結果，方能得知。

相對於 CAFC 於前述 Novartis AG v Noven Pharmaceuticals 案中，再次確認美國專利法制上對於專利訴訟程序以及行政機關之複審程序，在審查證據標準之明確劃分，並得以藉此判斷法院對於專利效力認定之拘束範圍。我國專利法制中，對於已核准專利之效力檢驗，雖有類如美國之雙軌審查制度，被控侵害專利權之人得於民事訴訟中提出有效性抗辯，而受理之智慧財產法院應依據智慧財產案件審理法第 16 條之規定，就其主張或抗辯有無理由自為判斷。另，我國專利法第 71 條亦規定，在申請案取得專利權後，任何人或利害關係人認為有不應給予專利權者，可向專利局提起舉發，而經審查舉發成立者，將依法撤銷其專利權。然而，我國不論對於訴訟中或是舉發程序中，推翻專利權有效性之舉證程度為何或是如何區分，卻鮮有討論(註 8)。

再考量智慧財產法院於民事訴訟中，對於專利有效性抗辯之判斷，依據智慧財產案件審理法第 16 條規定之文義觀之，僅得產生拘束專利權人於該訴訟程序中不得向他人行使權利之相對效力，而不當然拘束其他涉及該專利之其他訴訟(註 9)或舉發程序之審理法官或審查員之判斷。如此一來，在我國現有法制下，專利糾紛中相關審理單位對於專利效力審查之判斷，具有較高之不確定性，不論是對於專利權人或是被控侵權者而言，皆可能產生難以評估其所面臨之法律及權益上風險之不利益處。綜前所述，我國應可以 CAFC 於本案所為之判決認定作為借鏡方向，進一步於專利效力審查制度思考及發展明確之舉證責任程度標準及區分。

三、我國專利效力審查制度之建議發展方向

(一) 舉證標準之明確化

依據我國民事訴訟法第 277 條前段規定，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，故於民事訴訟中提出主張或抗辯專利權有效性之被控侵權者，應負擔舉證責任。惟，其應負擔之舉證責任程度為何，我國專利法制及實務運作上，尚未如美國建立明確之標準。

我國法院雖有於少數民事訴訟案件之判決意旨中說明：「至各待證事項之事實如何，應藉由證據證明至何種程度，依其性質不同而有相異之要求，就民事爭議事件言，須達到『優勢證據程度』(Preponderance of Evidence)；而有關專利有效性之判斷部分，則因涉及智慧局之專業及對其裁量餘地之尊重，舉世各國均有所謂推定專利有效(Presumed Valid)之原則，是以，倘在專利侵權民事爭議事件中，被告援引先前技術主張專利無效者，該等先前技術是否足以證明專利無效，需達到『清楚且令人信服之程度』(Clear and Convincing Evidence)，始可認定專利無效，行政機關在嗣後之舉發爭訟中，亦得以因此援引法院之見解撤銷專利，此一證據證明力之要求強度，較之民事爭議中之「優勢證據」更強...」(註 10)然而，智慧財產法院於此部分個案中之判決理由，除因事件本身僅涉及如專利申請權人歸屬問題，而未實際論及專利效力之判斷外，該實務見解本身是否已發展成為足以代表智慧財產法院整體對於專利效力抗辯之舉證責任程度之認定標準，亦仍待我輩觀察。

考量法律安定性對於專利權人或是被控侵權人之權益影響甚大，且一定程度地影響當事人在面臨紛爭時之應對，我國專利法制對於專利有效性判斷之基準，似乎可參考美國專利法制對於訴訟上及專利複審制度上之舉證程度為明確區分。如此一來，對於涉訟之當事人而言，應較能評估所面臨之風險，以預備適當之對應，而減少突襲之情形，而有利於增進社會大眾對於法院、行政專責機關，甚至是專利相關從業者之信賴。

(二) 其他發展方向

由本文前述對 Novartis AG v Noven 案之判決理由說明，可知相關審查機構所界定「相關領域之具有通常知識者」之範圍，至關重要，而足以影響審理結果。然我國專利法對於專利要件之規定，例如對於判斷專利是否具有進步性之要件，僅以簡單之文字作為規範內容(註 11)，而對於法院應如何在個案中適用相關要件之細部規範，卻付之闕如，或是即使有所規定，其定義仍過於抽象。

有鑒於專利本身之抽象無體財產性質，而在範圍、效力皆具有高度之不確定性，除了前述舉證責任程度明確化之方向外，我國對於已核准專利之效力檢驗或審理之相關制度，對於事實認定之相關細部標準，亦應可考量進一步發展及形塑更明確之規範或是判斷原則。

四、結論

對於涉入專利紛爭之當事人而言，除了關心其權益是否能受到維護外，亦會關心其權益得如何維護，簡言之，即關心是否有可預期依循之規則。此時，明確的專利有效性審理、判斷標準及效力範圍，足使當事人具有適當之安定感，如此一來，除能有效地維護當事人之權益外，亦能增進社會大眾對於法院、專利審查之專責行政機關，甚至是我國專利相關從業人員之信賴感，對於我國專利制度之發展，必將有所助益。

美國 CAFC 在本案中再次確認法院於訴訟中以及 USPTO 在 IPR 之審理程序中，對於專利有效性事證，應判斷之舉證責任標準不同，因此法院於先前訴訟中對於專利有效之認定，並不會拘束 USPTO 於 IPR 中之判斷，提供了雙軌制之專利審查制度一明確之判斷基準及效力範圍，對於我國現有之專利法制及實務運作而言，應有值得我國借鏡之處。

※ 註釋

1. 見 Novartis AG, LTS Lohmann Therapiesysteme AG. v. Noven Pharmaceuticals Inc., Fed Cir. 2016-1678, 2016-1679 (Fed. Cir., April 4, 2017).
2. 見 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13362>，(最後瀏覽日：2017 年 6 月 19 日)。
3. 同前註。
4. 同註 1。
5. 見鄭宇真，「挑戰專利無效性之策略-IN RE BAXTER INTERNATIONAL, INC 案介紹」，聖島國際智慧財產權實務報導，14 卷，11 期，2012 年 11 月。
6. 見 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2146 (2016)，原文為：「As we have explained...., inter partes review imposes a different burden of proof on the challenger. These different evidentiary burdens mean that the possibility of inconsistent results is inherent to Congress'[s] regulatory design.」
7. 相對而言，如法院對於一專利之效力，為無效之認定，依據美國最高法院於 Blonder-Tongue 案中之見解，專利權人即不得再行使該專利權，見 Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313, 350 (1971).
8. 李素華、張哲倫，專利之制度目的及權利本質-法院在其中的關鍵角色及功能，月旦法學雜誌，232 期，頁 211，2014 年 9 月。
9. 雖智慧財產案件審理細則第 34 條規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及

誠信原則等情形認定之」，對於民事訴訟審理法院之判斷，有類似將產生「爭點效」之規定，然仍須待判決確定後，方具有拘束力，且亦無對於法院針對專利效力判斷之標準，有所著墨。

10. 見智慧財產法院 101 年度民專上字第 2 號判決、智慧財產法院 102 年民專訴字第 64 號判決。
11. 專利法關於專利進步性之判斷，僅於第 22 條第 2 項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」

由 *Impression Products v. Lexmark International* 案看美國最高法院對專利權耗盡原則的見解

■ 鄭士賢

一、前言

專利權耗盡原則(exhaustion doctrine)的意涵在於專利權人自己製造、販售或同意他人製造、販售的專利物品第一次進入市場後，專利權人針對該專利物品已從中獲取利益，故就該專利物品之權利已經耗盡，該專利物品之購買者與所有後續擁有者可自由使用或轉售該專利物品。

專利權耗盡原則又分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採用國內耗盡原則者，專利物品在國內第一次進入市場後，專利權人在國內對該專利物品之專利權即被耗盡，而對於在國外第一次進入市場的該專利物品，專利權人在國內仍可對其主張權利，也就是說專利權人仍享有進口權，他人未經專利權人同意而進口該專利物品於國內，仍構成侵權。採用國際耗盡原則者，專利物品在國內或國外第一次進入市場後，專利權人對於該專利物品之專利權即被耗盡而不可再主張權利，故亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該專利物品。

而美國最高法院在 2017 年 5 月 30 日對 *Impression Products v. Lexmark International* 案(註 1)所作出的判決，即涉及美國專利權耗盡係採用國內耗盡原則或國外耗盡原則的問題，另外還涉及專利權人針對專利物品所訂立的售後限制是否能避免專利權耗盡原則之適用的問題。本文以下即介紹該案始末，從中窺探美國最高法院對專利權耗盡原則的見解。

二、案件背景

Lexmark Int'l. Inc.(下稱 Lexmark)為美國和全球的消費者設計、製造和銷售用於鐳射印表機的碳粉匣，它擁有許多關於這些碳粉匣的組件與其使用方式的專利。當碳粉匣的碳粉用完時，碳粉匣可以重新填充碳粉並再次使用。這為其他公司（稱為再製造商）創造了機會，再製造商可以從美國和國外的購買者那裡獲得空的 Lexmark 碳粉匣，並將碳粉匣重新填充碳粉，然後以比 Lexmark 在貨架上新推出的價格更低的價格轉售。

針對這個商業問題，Lexmark 的策略是鼓勵客戶退回碳粉匣。Lexmark 提供買家兩個選擇：一個是以全額購買碳粉匣，沒有任何附加條件。另一個是透過 Lexmark 的「回收方案」購買大約折價 20% 的碳粉匣，透過回收方案購買的客戶仍然擁有碳粉匣，但為了換取更低的價格，需簽署合約，同意僅使用該碳粉匣一次，且除了 Lexmark 之外，不可將空的碳粉匣轉移給任何人。為了強制執行這種一次性/不轉售限制，Lexmark 在每個屬於回收方案的碳粉匣上安裝一個微晶片，當碳粉匣中的碳粉用盡時，該微晶片可以防止重複使用。

Lexmark 的策略刺激了再製造商發展出其他規避方式，再製造商不斷收購屬於回收方案的空的碳粉匣，並開發出了抵消晶片效果的方法。避開了這個技術性的障礙，幾乎無法防止再製造商在轉售業務中使用屬於回收方案的碳粉匣。畢竟，Lexmark 的一次性/不得轉售合約是與最初的客戶訂立的，而不是與例如為再製造商的下游的購買者訂立的。

2010 年，Lexmark 在地方法院針對兩類碳粉匣的專利侵權控告許多再製造商(註 2)。一類是由 Lexmark 在美國銷售的屬於回收方案的碳粉匣，Lexmark 主張因為其明確禁止重複使用及轉售這些碳粉匣，所以再製造商在翻新及轉售時侵犯了 Lexmark 的專利權。另一類是由 Lexmark 在國外銷售並被再製造商進口到國內的碳粉匣，Lexmark 宣稱其從來沒有授權進口這些碳粉匣，所以再製造商的進口行為侵害其專利權。

最終，除被告 Impression Products 外之其餘被告皆與 Lexmark 達成和解。Impression Products 抗辯：Lexmark 在美國和國外的銷售皆耗盡了碳粉匣的專利權，所以 Impression Products 可以自由地翻新及轉售，以及從國外收購後再進口。Impression Products 並針對此兩類碳粉匣分別提出了駁回起訴的聲請。地方法院核准關於國內的屬於回收方案的碳粉匣的聲請，但駁回關於 Lexmark 在國外銷售的碳粉匣的聲請。

Impression Products 接著上訴到美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)，CAFC 對 Lexmark 的兩類碳粉匣銷售方案的上訴進行全院庭審(en banc)(註 3)。其中，關於屬於回收方案的碳粉匣，CAFC 依據其在 1992 年對 *Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc* 案所作出的判決(註 4)，認為專利權人可透過對專利物品施加合法限制來限制專利物品的售後使用或轉售。CAFC 認為，雖然當你購買一件物品時，你會推定自己也獲得自由使用或轉售該物品的權利，但那只是一種推定；若賣方限制售後使用或轉售時，該自由使用或轉售的權利並無附隨該物品。由於兩造雙方都承認 Impression Products 了解 Lexmark 對屬於回收方案的碳粉匣所施加的限制，且這些限制並沒有違反任何法律，故 CAFC 認定 Lexmark 的銷售並沒有耗盡其所有的專利權，且當 Impression Products 重製或轉售回收的碳粉匣時，Lexmark 可對其提出侵權訴訟。

至於 Lexmark 在美國境外銷售的碳粉匣，CAFC 依據其在 2001 年對 *Jazz Photo Corp. v. Int. Trade Comm'n* 案所作出的判決(註 5)，認為專利權人在國外銷售產品，並沒有終止其對進口該產品的買家提出侵權訴訟的權利。CAFC 認為，當專利權人得到「在美國市場上銷售的報酬」，權利耗盡是合理的。然而，在國外銷售時美國專利不提供保護，因而無法提高專利權人的產品的價格；因此，Lexmark 能自由行使其專利權，來對 Impression Products 將銷售於美國境外的碳粉匣進口於美國境內市場銷售的行為提起訴訟。

2016 年 12 月，美國最高法院同意受理本案被告 Impression Products 的移審請願。

三、美國最高法院的見解

(一) 針對專利物品所訂立的售後限制不能避免專利權耗盡原則之適用

對於 Lexmark 在美國銷售的屬於回收方案碳粉匣，最高法院認定 Lexmark 在販售那些碳粉匣時就耗盡了其專利權，即便 Lexmark 與客戶訂定之限制一次性使用與不得轉售的合約可根據合約法明確執行，但不表示 Lexmark 具有對已被販售之產品維持專利權的權利。專利法賦予專利權人排除他人製造、使用、為販售之要約或販售其發明物品的排他權，最高法院認為專利耗盡原則對此一排他權產生了限制：當專利權人選擇販售一物品時，該物品即不再在專利權的獨占範圍內，並成為買方的私有財產，專利權人可以自由地制定物品的價格並與買方談判合約，但在物品的所有權轉讓給買方後，不得憑藉其專利的效力控制買方使用或處置該物品，販售行為終止了專利權人對該物品的專利權。

最高法院認為，專利權應依循禁止對任何的動產轉讓施加限制的普通法原則 (common law doctrine)。專利法藉由提供發明人一個被限制的獨占性，提升科學的發展以及有用的技術。這樣的獨占性可以確保他們對於其發明在經濟上的報酬。但一旦專利權人賣出一件物品，其即已享有藉由被限制的獨占性而得到的「所有被確保的權利」。因為當專利權人獲得使用其發明而得到的報酬時，專利法的目的即已達成，所以法律禁止限制已販售的物品的用途。舉例來說，以一間修理及販售二手車的車廠來說，這樣的生意模式是行得通的，因為只要帶車來的人擁有那些車子，車廠就可以自由且放心地修理及轉售那些車子。假設製造汽車上千種零件的公司在第一次銷售後仍可保有其專利權，如此會阻礙商業流通。例如，那些汽車零件公司可能會限制轉售權且控告二手車廠侵犯其專利。即使他們沒有施加轉售權的限制，專利權的威脅也將迫使二手車廠必須投入另外的資源，以保護自身免於潛在的訴訟危機。

最高法院進一步以三個先前作出的判決來說明，縱使專利權人販售產品時有附加限制條件，專利權人也無法保留該產品的專利權：例一，在 1918 年的 *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co.* 案(註 6)中，留聲機製造商 American Graphophone Co. 以合約限制零售商必須以特定價格轉售，當製造商控告以較低價轉售的零售商侵犯其專利權時，最高法院的認定是：一旦有販售事實，販售出的產品即超出專利法的保護範圍，無法去限制產品的使用且無法讓產品繼續享有專利獨占權。例二，在 1942 年的 *United States v. Univis Lens Co.* 案(註 7)也是類似的情況。其中，只有承諾以固定價格銷售鏡片，Univis Lens 公司才授權代理商將其產品出售給批發商和零售商。對此，美國政府提出了反壟斷訴訟，Univis Lens 公司則以依據專利法行使權利為由來辯護。最高法院則認為第一次銷售行為即放棄了該產品的專利獨占權，所以規定以特定價格轉售的行為並不會獲得專利

權的支持。例三，在 2008 年的 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案(註 8、註 9)中，Intel Corporation 在專利權人 LG Electronics 授權的情況下販售了微處理器，並且專利權人在授權合約中要求該微處理器的購買者需連同 Intel Corporation 生產的其他電腦零件來使用該微處理器。買家 Quanta Computer 不理會該限制而將從 Intel Corporation 購買的微處理器與非 Intel Corporation 生產的電腦零件，例如匯流排與記憶體，組合在一起，因此專利權人提出侵權訴訟。最高法院認定，因為「經授權的販售將其產品帶到了專利獨占的範圍之外」，故專利權人不得提出侵權訴訟。

最高法院還進一步闡明，關於專利權人授權他人的製造和販售，只要專利權人實際上許可實施販售行為，那麼被授權人所進行的販售行為，就等同專利權人本身所為之販售行為，而且此販售行為會使專利權耗盡。授權或許能要求被授權人對買家施加限制，例如：授權並限制電腦製造商只能販售於非商業用途的個人用戶。但是，即便被授權人採取此方式，例如，令每一位客戶都簽署一份合約並承諾不將電腦用於商業上，該販售行為仍然會耗盡該已經售出物件的所有專利權利。買家也許不會遵守限制，此時被授權人只能透過合約法(contract law)來尋求法律上的救濟，就像專利權人販售該物件時附加限制條件一樣。

總而言之，最高法院認為，即使專利權人直接或透過授權合約施加售後限制，一旦專利權人決定銷售，不論是以自己的身份(直接銷售)或透過授權合約，該銷售都會耗盡其專利權。

(二) 在美國境外銷售的專利物品適用專利權耗盡原則

關於 Impression Products 將 Lexmark 在國外出售的碳粉匣進口進入美國的侵權爭議，Lexmark 主張可以對所有碳粉匣（不僅僅是屬於回收方案的碳粉匣）的進口行為控告侵權，因為境外銷售不會導致專利權耗盡，除非專利權人「明確或暗示轉讓或許可」其權利。雖然 CAFC 同意 Lexmark 的主張，但最高法院並不同意，並認為在美國境外獲得許可的銷售，就像在美國境內一樣，依據專利法耗盡所有權利。

最高法院進一步引用著作權法適用國際耗盡原則來說明。基於美國法典第 17 卷(美國著作權法)§109(a)所編纂之「第一次銷售原則(first sale doctrine)」，一旦著作權人販售其著作之合法製作的複製物，便失去了限制購買者「自由販售或處分該複製物」的權利。在 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 案(註 10)中，最高法院認定第一次銷售原則適用於在國外合法製作(及出售)之具有著作權之著作的複製物。第一次銷售原則源自「普通法拒絕允許對動產轉讓加諸限制」的事實，而普通法原則之適用並未區分地理區域。缺乏任何關於區隔國內與國際販售的文字依據意謂著第一次銷售原則適用於海外，故回歸到

專利，專利權耗盡適用於國外販售也是明確的。此外，專利法的內容或歷史也未顯示國會意圖將無國界的普通法原則限制在國內販售。

然而，Lexmark 對此有不同看法。Lexmark 認為美國專利法限制專利權人排除他人在美國境內製造、使用、販賣或進口產品的權利，故境內銷售造成權利耗盡，因為專利權人可以得到周邊的美國權利的補償。而海外銷售則不同，專利法並未授予專利權人海外之排他權。沒有這些權利，專利權人在海外市場之銷售可能無法銷售達到與美國境內市場相同的價格，因此無法得到美國專利法中承諾的報酬。Lexmark 認為，缺少這些補償，則權利不該耗盡。簡言之，因為無海外專利權供耗盡，故海外銷售並無專利權之耗盡。最高法院不認同 Lexmark 的看法。最高法院認為，購買者買的是產品而非專利權，當專利權人決定放棄該產品且得到相對於該產品的適當報酬時，權利就耗盡。專利權人在海外銷售的產品可能無法得到與在美國境內銷售相同的價格，但是專利法並未保障一個特定的價格，而是確保專利權人對於每一個被售出的物品得到一個對應的報酬。

最後，最高法院還說明，關於專利權的國際耗盡，其僅在 1890 年判決過 *Boesch v. Gräff* 案(註 11)，該案件說明當專利權人與國外的銷售無關時，該銷售不會耗盡專利權人的權利。*Boesch* 案涉及從德國製造商處購買燈具燃燒器且計劃在美國銷售這些燈具燃燒器的零售商。製造商有權根據德國法律製造燃燒器，但是其中有一個爭議：兩個與德國製造商無關的人員持有所述燈具燃燒器的美國專利。當零售商將燈具燃燒器進口到美國時，這些專利權人控告零售商侵權。最高法院駁回德國製造商的銷售已經耗盡美國專利權人的權利之主張，因為德國製造商沒有從美國專利權人獲得在美國銷售的許可，且美國專利權人因為沒有將產品銷售給任何人而沒有在這些產品中耗盡他們的專利權，所以「從德國製造商那裡購買的買家不能被同意在美國銷售這些燈具燃燒器」。也就是說，上述案件與本案狀況不同，上述案件中的專利權人並無涉入專利物品的銷售，並未決定要販售該專利物品，故該專利物品的專利權並無耗盡。而本案則是由專利權人決定進行海外銷售，故會導致專利權耗盡。

綜合上述理由，最高法院認定，受美國專利保護之物品，不管在美國境外銷售或在美國境內銷售，都會導致專利權耗盡。

四、小結

在 *Impression Products v. Lexmark International* 案的判決中，就專利權耗盡原則的問題，美國最高法院推翻 CAFC 既往的判例，並認定受美國專利保護的專利物品在售出後即耗盡該物品的所有專利權，不管該物品是由專利權人銷售或是透過授權合約授權他人銷售，也不管針對該物品所施加的任何售後限制或銷售地點為何。也就是說，美國最高法院認定專利權人

針對專利物品所訂立的售後限制無法避免專利權耗盡原則之適用。此外，雖然美國專利法條文中沒有明確規定美國專利係採用國內耗盡原則或國際耗盡原則，但前述美國最高法院所作出的判決應顯明了未來美國專利應傾向採用國際耗盡原則之態度。但附帶一提的是，在本案判決的部分同意部分不同意意見書中，有一位法官對於專利物品之海外銷售會導致美國專利權耗盡，是提出反對意見的。

相較之下，我國現行專利法第五十九條明文規定：「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。...」（註 12）；又我國經濟部智慧財產局針對現行專利法所編撰的「專利法逐條釋義」（註 13）中記載：「我國採國際耗盡原則，認定真品平行進口不侵權的前提條件僅僅是專利權人或其被授權人在我國境外售出其專利物，與該專利權人在銷售地所在的國家或地區是否就該產品獲得專利以及獲得何種專利類型無關，也與專利權人或被授權人在售出其專利產品時是否有附具限制性條件無關。」；由此可見，美國最高法院在本案中對專利權耗盡採用國際耗盡原則的見解與我國現行的專利實務趨於一致；而美國專利權人在將專利物品投入國外市場時也應留意，該專利物品的海外販售會造成其進口權之耗盡。

※ 註釋

1. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., No. 15-1189(Supreme Court. 2017)
2. 訴訟名稱：Lexmark International, Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC et. al.
3. Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc. (Fed. Cir. 2016) (en banc)
4. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)
5. Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)
6. Boston Store of Chicago v. American Graphophone Company 246 U. S. 8, 17-18 (Supreme Court. 1918)
7. United States v. Univis Lens Company, 316 U.S. 241 (Supreme Court. 1942)
8. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (Supreme Court. 2008)
9. 聖島國際智慧財產權實務報導第十卷五期，賴蘇民律師，2008 年 5 月
10. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 133 S. Ct. 1351 (Supreme Court. 2013)
11. Boesch v. Graff, 133 U. S. 697, 703 (Supreme Court. 1890)
12. 「中華民國專利法」的下載網址：
<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6677&CtUnit=3204&BaseDSD=7&mp=1>
13. 中華民國經濟部智慧財產局所編撰的「專利法逐條釋義」的下載網址：
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw