

※ 本期報導標題：

台美司法實務對於方法專利權利耗盡的新見解

權利耗盡原則，係指專利權人或專利被授權人將其實施專利所得之產品出售給第三人時，即喪失其對該物品之販賣權與使用權，任何合法取得該物品之第三人，均可自由將該物品讓與他人或任意使用，專利權人不得對該第三人主張專利權。而其基礎依美國聯邦上訴巡迴法院在 *Princo Corp. v. ITC* 案之全院庭審判決，可知係因專利權人已獲取該專利物品的全部價值，因此一個未附條件的專利物品銷售，會耗盡專利權人控制購買者使用該專利物品的權利。

又關於方法專利權的權利耗盡，雖然美國最高法院已於 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc* 一案（下稱 *Quanta* 案）認定方法專利權亦受權利耗盡原則的限制，惟於許多複雜的交易情形下，其方法專利可否適用權利耗盡原則仍難以判斷。對此，除美國聯邦上訴巡迴法院於 2013 年所作成的 *KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.* 判決及 *LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.* 判決，已對於方法專利如何應用權利耗盡原則提供進一步的指導意見外，台灣智慧財產法院亦於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 v. 巨擘科技股份有限公司的一審判決中，隱約提出方法專利適用權利耗盡原則的綜合判斷標準，故本文即對於這些判決進行相關的說明及分析。-----2

歐盟單一專利與統一專利法院新制介紹

自 1973 年歐洲專利公約(European Patent Convention)簽署以來，申請人就歐洲市場的專利申請享受了單一申請與審查的好處，即透過向歐洲專利局(下稱 EPO)提交單一申請並經過 EPO 單一審理程序來獲准歐洲專利，而不需分別到各個歐洲專利公約成員國申請並接受該成員國專利局不同的審查。經過 EPO 單一審查程序獲准專利後，專利申請人倘欲使該獲准的歐洲專利於某成員國生效，則須依據該成員國的生效要求，進一步將 EPO 已核准的專利文件予以翻譯並且完成領證等程序，如此方能獲得在該成員國生效的歐洲專利，故透過此申請體系獲得多個歐洲國家專利時，能省下的成本主要是審查費，但仍需支付高額的翻譯費及各生效國的年費。再者，歐洲專利公約僅為單一申請、審查及授權後異議的體系，授權後之專利維權及無效等程序分屬各個生效的成員國所管轄。換言之，在地域不算大的歐洲，專利權人在維權時以及專利無效宣告人針對歐洲專利提出無效(或撤銷)程序時，面臨需分別至各個歐洲公約成員國主張的高額成本，同時還面臨各個成員國可能不同的審理結果。-----9

台美司法實務對於方法專利權利耗盡的新見解

■黃于珊 律師

壹、前言

權利耗盡原則，係指專利權人或專利被授權人將其實施專利所得之產品出售給第三人時，即喪失其對該物品之販賣權與使用權，任何合法取得該物品之第三人，均可自由將該物品讓與他人或任意使用，專利權人不得對該第三人主張專利權。而其基礎依美國聯邦上訴巡迴法院在 *Princo Corp. v. ITC* 案之全院庭審判決，可知係因專利權人已獲取該專利物品的全部價值，因此一個未附條件的專利物品銷售，會耗盡專利權人控制購買者使用該專利物品的權利(註 1)。

又關於方法專利權的權利耗盡，雖然美國最高法院已於 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc* 一案（下稱 *Quanta* 案）(註 2)認定方法專利權亦受權利耗盡原則的限制，惟於許多複雜的交易情形下，其方法專利可否適用權利耗盡原則仍難以判斷。對此，除美國聯邦上訴巡迴法院於 2013 年所作成的 *KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.* 判決(註 3)及 *LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.* 判決(註 4)，已對於方法專利如何應用權利耗盡原則提供進一步的指導意見外，台灣智慧財產法院亦於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 v. 巨擘科技股份有限公司的一審判決中，隱約提出方法專利適用權利耗盡原則的綜合判斷標準，故本文即對於這些判決進行相關的說明及分析。

貳、美國聯邦上訴巡迴法院關於 *KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.* 案的見解

美國聯邦上訴巡迴法院於 *KEURIG, INC. v. STURM FOODS, INC.* 案（下稱 *Keurig* 案）(註 5)之判決，維持地方法院關於「銷售專利物品也會耗盡該物品所使用之方法請求項」之決定，詳細說明如下：

一、案件事實

本件原告 *Keurig* 公司是一家製造及銷售單杯式膠囊咖啡機及咖啡膠囊的公司，其擁有第 7165488 號（下稱 488 號專利）及第 6606938 號（下稱 938 號專利）等二件關於「咖啡機」及「使用咖啡機製作飲料之方法」的美國專利。該方法專利係包含：(1)刺穿該膠囊；(2)允許加熱的液體進入該膠囊；及(3)從該膠囊中萃取出飲料等步驟。

而被告 *Sturm* 公司則是製造及銷售可使用於 *Keurig* 公司之膠囊咖啡機、品牌名稱為「*Grove Square*」的咖啡膠囊，但其本身並不製造及銷售該咖啡機。

Keurig 公司於德拉瓦地方法院對 *Sturm* 公司提起訴訟，主張使用者在 *Keurig* 公司的膠囊咖啡機上使用 *Sturm* 公司「*Grove Square*」咖啡膠囊，係直接侵害 488 號專利申請專利範圍第 29 項及 938 號專利申請專利範圍第 6~8 項等方法項，而 *Sturm* 公司則構成教唆侵權（induced infringement）及幫助侵權（contributed infringement）。反之，*Sturm* 公司則主張該等專利權皆已被耗盡，並請求法院做成一個不侵權的簡易判決（summary judgment）。值得注意的是，*Keurig*

公司對其自身品牌的膠囊，擁有一個以上的外觀設計專利，惟其在本訴訟中並未主張該設計專利。

二、地方法院判決

Keurig 公司係依最高法院於 Quanta 案所提出的「重要實施例測試法（substantial embodiment test），即於銷售一個非專利部分的商品時，當該商品已包含方法專利的所有創造性特徵，且無其他合理的不侵權使用方式，則該方法請求項的權利即已耗盡」，主張本件應無權利耗盡原則的適用。惟地方法院認為，本件事實並不適用「重要實施例測試法」，而是當 Keurig 公司在銷售那些已完全實施系爭專利請求項內容的咖啡機時，其專利權即已耗盡，此外，該法院亦指出 Keurig 公司的方法請求項，不會僅因消費者可在 Keurig 公司的膠囊咖啡機上，以不侵權的方式使用非 Keurig 公司的咖啡膠囊，即被排除於權利耗盡的範圍之外，最後並依聯邦民事訴訟規則第 54 條(b)款，做成系爭專利權已經耗盡的判決。

三、聯邦上訴巡迴法院判決

對於地方法院的判決結果，Keurig 公司立即提起上訴，並主張：(1)其於本件所主張者為方法請求項，而美國最高法院於 Quanta 案所提出的「重要實施例測試法」，是唯一一個關於方法請求項是否被耗盡的分析方法，因此地方法院拒絕於本件使用該測試法係屬錯誤；(2)因 Keurig 公司的膠囊咖啡機尚有多種不會侵害系爭方法請求項的使用方法，特別是在使用那種已預留孔洞而可重複使用的咖啡膠囊時，即不會落入 Keurig 公司所主張之方法請求項的權利範圍，因此本件若依「重要實施例測試法」進行分析，則系爭專利權並不會因該咖啡機的銷售而被耗盡；(3)權利耗盡應以個別請求項（claim-by-claim）為基礎來判斷。

Strum 公司則認為：(1)「重要實施例測試法」係針對非專利商品之銷售所規劃的權利耗盡議題，但本案所銷售者為專利商品，故不適用於本案；(2)因 Keurig 公司已授權販售這些膠囊咖啡機，其權利即已耗盡，因此在 Keurig 公司的膠囊咖啡機上使用非 Keurig 公司的咖啡膠囊，並不會構成專利侵害。

上訴巡迴法院審理後，維持地方法院的不侵權判決，並拒絕 Keurig 公司關於本案應適用「重要實施例測試法」的主張。

關於 Keurig 公司所提本案應適用「重要實施例測試法」之主張，聯邦上訴巡迴法院認為，美國最高法院於 Quanta 案(註 6)及 United States v. Univis Lens Co.,案(註 7)（下稱 Univis 案），皆表示方法請求項應可適用權利耗盡原則，並皆強調所販售物品的非專利性質。其中，美國最高法院在 Univis 案認為，當專利權人銷售一個非專利、未完成且須實施該專利方法之必要特徵的物品時，其方法請求項即會被耗盡，並於 Quanta 案中表示，若一個物品元件預期的合理用途即為實施該專利權的必要特徵，則於專利權人銷售該物品元件時，其專利權即已耗盡。美國最高法院因此確立，若該物品並無合理的不侵權用途，且包含所請求之方法的所有創造性特徵時，則經由授權銷售一個實質上實施該方法的物品，即會使該方法請求項被耗盡，但因美國最高法院於 Univis 案及 Quanta 案所表示的意見，皆在強調所販售物品的非專利性質，

故其因此所提出的「重要實施例測試法」應僅係提供一個架構，來判斷本身並未實施專利方法的非專利元件，其銷售是否足以構成權利耗盡。

但本案中 Keurig 公司所銷售的是一個專利物品，而與前述案件的事實並不相同。此外，美國最高法院在 Quanta 案中曾引用 Adams v. Burke 案(註 8)的見解表示，當有人向專利權人或其被授權人購買一個專利機器時，即同時獲得在該機器可供利用的期間內，使用該機器的權利，而 Quanta 案的判決亦未改變該規則，因此當 Keurig 公司未附條件的銷售其已取得專利的膠囊咖啡機時，該購買者會因此取得依其所選擇的方式，不受拘束的使用該咖啡機產品的權利，所以 Keurig 公司於開始授權銷售其已取得專利的膠囊咖啡機時，其主張侵害 488 號專利及 938 號專利方法請求項的權利即已耗盡，故消費者有權選擇在 Keurig 公司的膠囊咖啡機上使用 Sturm 公司的咖啡膠囊。

上訴巡迴法院進一步指出，若認為本案不能適用權利耗盡原則，則會使得 Keurig 公司可藉由同時申請方法項及裝置項之專利，來躲避權利耗盡原則的限制，並要求其專利物品的下游購買者應為其侵害方法請求項負責，而違反長久以來當專利物品已合法製造及銷售，即無法限制其使用之原則。

最後，上訴巡迴法院亦拒絕 Keurig 公司關於權利耗盡原則應以個別請求項為基礎來進行判斷的主張，因該法院的判例認為，專利權的耗盡應以專利整體而非個別請求項來進行討論，且因本案中 Keurig 公司決定在一件專利中，同時保護裝置請求項及方法請求項二者，因此在判斷專利權耗盡時，這兩種請求項應一起被判斷。

參、美國聯邦上訴巡迴法院關於 LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.案的見解

美國聯邦上訴巡迴法院於 LIFESCAN SCOTLAND, LTD v. SHASTA TECHNOLOGIES, et al.案（下稱 Lifescan 案）(註 9)之判決，認為只要專利權人同意轉讓該物品，則無論是贈與或是販售，均應適用權利耗盡原則，詳細說明如下：

一、案件事實

本件原告 LifeScan 公司係擁有一個關於檢測血糖值之方法的第 7250105 號美國專利（下稱 105 號專利），該專利方法包含一個電機檢測儀及拋棄式檢測試紙。於使用該檢測儀時，使用者首先須將檢測試紙插入該檢測儀中，再使用刺血針取出一小滴血滴在該試紙上，該試紙係包含一個以上可與檢測儀連結的電極，又該電極係塗上一層葡萄糖氧化酵素等酵素以及鐵氰化物等中介物，該酵素會與血液樣本中的血糖產生作用並釋放出電子，而該中介物則會將所釋放出來的電子傳遞到電極上，又因該電極會與該檢測儀相連結，故該檢測儀可藉由測量電極上的電流，以測得該使用者的血糖濃度。

又 LifeScan 公司的行銷策略，是將其所製造的「OneTouch Ultra」血糖檢測儀，其中的 40%以低於成本的價格進行銷售，而其餘的 60%則是透過健康中心免費提供給糖尿病患者使用。LifeScan 公司希望透過這種方式，使消費者購買其所販售的「OneTouch Ultra」檢測試紙，

來搭配其「OneTouch Ultra」血糖檢測儀使用，並從該檢測試紙的銷售獲取利潤。又 LifeScan 公司的檢測試紙並未單獨取得專利。

本件被告 Shasta 公司則是銷售可使用於 LifeScan 公司血糖檢測儀的「GeneStrip」檢測試紙，但未製造或銷售血糖檢測儀。

LifeScan 公司於 2011 年在加州北區地方法院對 Shasta 公司提起訴訟，主張 Shasta 公司所製造及販售的「GeneStrip」檢測試紙已間接侵害其所有的 105 號專利，並請求地方法院核發臨時禁制令（preliminary injunction），禁止 Shasta 公司藉由在美國銷售「GeneStrip」檢測試紙以教唆侵害或幫助侵害 LifeScan 公司的 105 號專利。對此，Shasta 公司主張，因 LifeScan 公司之檢測儀係充分實施其方法專利，故於 LifeScan 公司銷售及散布該檢測儀時，即已構成權利耗盡，故法院不應核發臨時禁制令。但 LifeScan 公司則主張，由於其 60% 的檢測儀係免費贈送而未獲取報酬，故不屬於銷售行為，而不適用權利耗盡原則。

二、地方法院判決

地方法院認為權利耗盡原則僅適用於銷售行為，即專利權人已因專利物品的銷售而獲得報酬時，才有權利耗盡原則的適用，然本件中，因 LifeScan 公司 60% 的檢測儀係免費贈送給使用者，而未從該專利發明中獲取報酬，因此 LifeScan 公司主張其不適用權利耗盡原則係有理由。此外，關於剩餘 40% 的檢測儀，地方法院則認為 105 號專利是一個要求檢測儀及檢測試紙二者一起實施的方法專利，僅 LifeScan 公司的檢測儀並無法充分實施該方法專利，故銷售該等檢測儀亦無權利耗盡原則的適用。最後法院亦不採 Shasta 公司關於不侵權及專利無效的主張，而做出准予核發臨時禁制令的判決。

三、聯邦上訴巡迴法院判決

對於地方法院的判決結果，Shasta 公司提起上訴，主張本件應有權利耗盡原則之適用。聯邦上訴巡迴法院審理後，認為 Shasta 公司關於權利耗盡的主張係屬可採，故撤銷地方法院准予核發臨時禁制令的判決，並發回重審。

首先，關於 Lifescan 公司主張「105 號專利是一個要求檢測儀及檢測試紙二者一起實施的方法專利，其僅散布該檢測儀，並不會耗盡該方法專利」乙事，聯邦上訴巡迴法院認為，此應從本件中沒有爭議的事實部分、專利說明書及檔案歷史等資料來判斷 105 號專利的發明概念究竟是由那些部分所構成，若由前述資料可知系爭專利的發明概念係由檢測儀所構成，則 Lifescan 公司雖僅散布該檢測儀，仍會耗盡該方法專利。因 105 號專利之發明摘要係描述該發明為「一個量測裝置，比較兩個電極部分所產生的電流，若該等電流差異太大時，則會產生一個錯誤訊號」，且說明書中更進一步強調其錯誤偵測的功能，而 Lifescan 公司更曾於地方法院中表示，比較兩個電極部分所產生的電流，並判斷該等電流是否一致，係本发明的核心部分，故顯見 105 號專利的主要功能均係該檢測儀所達成者。雖然 Lifescan 公司在本訴訟中，嘗試說明系爭裝置係指揮該拋棄式檢測試紙之設計，惟仍無法成功。其次，聯邦上訴巡迴法院亦認為，當一個專利組合的第二物品並無專利權或該部分的專利權係屬無效時，授權散布

一個「實施該專利組合之發明概念」的第一物品，仍會耗盡該專利組合的方法請求項。本件中，因 105 號專利於申請時，原申請專利範圍中所包含的檢測試紙請求項已因不具可專利性而被核駁，因此，當 Lifescan 公司銷售該「實施 105 號專利之發明概念」的檢測儀，即會耗盡該方法請求項，而銷售該檢測試紙等非專利物品，則不會構成專利侵害。對此，聯邦上訴巡迴法院亦表示，如果讓 Lifescan 公司可對於製造、銷售該檢測試紙的第三人主張專利侵害，則會成為類似不當搭售的安排，而消除 Lifescan 公司在銷售非專利檢測試紙之市場的競爭。

此外，關於 Lifescan 公司主張「其係將血糖檢測儀贈送給糖尿病患者使用，而未因此獲取報酬，故無專利耗盡原則之適用」乙事，聯邦上訴巡迴法院認為，法院之前關於銷售及採購應適用權利耗盡原則的先例，應被理解為包含所有經專利權人同意而法定移轉該專利物品所有權之行為，因此專利權人不能以贈與專利物品來規避專利耗盡原則。

四、小結

由聯邦上訴巡迴法院之前述判決，可知當專利權人或其被授權人以銷售、贈與等任何方式，法定移轉一個實質上實施一方法專利之物品的所有權時，該方法專利即已被耗盡，專利權人無法再對任何合法取得該物品之第三人主張專利權。

肆、台灣智慧財產法院關於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司v.巨擘科技股份有限公司的見解

台灣智慧財產法院於荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 v. 巨擘科技股份有限公司一案中，對於「製造商購買經專利權人合法授權之生產設備後，再「使用」該經授權之生產設備來製造產品，是否會耗盡其方法請求項」乙事，認為此應以專利權人是否獲得雙重利益、是否妨害商品之交易流通自由等標準綜合進行判斷，而不可一概而論，詳細說明如下：

一、案件事實

本件原告飛利浦公司是台灣第 82864 號「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」發明專利之專利權人，其於智慧財產法院起訴主張被告巨擘公司所製造的 DVD-R 光碟片侵害其前述專利權。

本件被告巨擘公司則提出權利耗盡的抗辯，表示其係向已取得飛利浦公司前述專利權之授權的 Pioneer 公司購買光碟機，並使用該光碟機來寫入資料使其 DVD-R 光碟片「轉換一系列 m 個位元資訊字成為已調變信號」，故依台灣修正前專利法第 57 條第 1 項第 6 款規定，飛利浦公司授權 Pioneer 公司所製造、販賣之光碟機於第一次流入市場後，其享有之系爭專利權效力已不及於該授權光碟機之使用，亦不及於使用該授權光碟機寫入資料於光碟片之行為。

關於巨擘公司權利抗辯之主張，飛利浦公司係表示台灣修正前專利法第 57 條第 1 項第 6 款之權利耗盡範圍，僅限於專利權人所製造或經其同意製造之「專利物品」，並不及於使用該專利物品所製造之其他物品。

因此，巨擘公司再提出專家意見書，主張專利權人於授權販賣系爭光碟機後，其就該光碟機之「販賣權」和「使用權」均應被認為已歸於耗盡，巨擘公司購買系爭光碟機而為使用之行為即屬合法。縱巨擘公司之使用過程和結果，不可避免地會使用到飛利浦公司之系爭方法專利，然不論是依默示授權或擴張之權利耗盡，均應認為巨擘公司之行為並不構成專利權之侵害，除非是飛利浦公司於授權出售該光碟機時，對其使用方式已有明白之限制。若無此限制，應認為巨擘公司購買合法製造之光碟機後，使用該光碟機製造產品時如不可避免地會使用到飛利浦公司的方法專利，並不構成對該專利權之侵害，否則任何在市場上購買合法製造之製造設備之人，將無法使用該製造設備，而必須於購買後再向專利權人取得授權並給付權利金之後才能使用，顯然並不合理，因為專利權人只要於專利申請時，將部分技術寫成方法專利，就可以架空權利耗盡原則原本所欲達成之目的，並獲得重複利益。

二、判決理由

台灣智慧財產法院認為，台灣專利法關於權利耗盡原則，係規定於現行專利法第 59 條第 1 項第 6 款：「發明專利權之效力，不及於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」，而立法理由為：「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」。故由前述立法理由可知，權利耗盡原則是為平衡專利權人所擁有之散布權與重製物所有人之所有權，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，為避免專利權人雙重得利，亦為使商品交易流通自由，所作之限制規定，故於具體個案上，即應以專利權人是否獲得雙重利益及其是否妨害商品之交易流通自由為準。

至於專利權人是否獲得雙重利益及其是否妨害商品之交易流通自由，則可依下列項目判斷之：

1. 產品製造商所製造之產品數量，與該產品之製造設備所支付與專利權人之權利金是否合於比例；
2. 授權契約中所約定之授權產品，是僅該產品製造設備，還是亦包含利用該製造設備所生產出來的產品；
3. 該授權契約中，係以出售該製造設備之數量作為授權金之計算依據，還是亦有針對該製造設備所生產之產品數量，來作為授權金之計算依據；
4. 專利權人授權之意思範圍係僅限定於製造設備，還是亦包含利用該製造設備所生產出來的產品；
5. 產品製造商對於該生產設備之使用方式，是否已超出專利權人授權時之預期。

台灣智慧財產法院並因此認定，本件中巨擘公司係以購買之光碟機來製造空白光碟片，年度總產能至少可達 1 億片，然巨擘公司並未支付飛利浦公司任何權利金，而光碟機之權利

金係由光碟機製造商支付予飛利浦公司，至多為美金 270,400 元，兩者顯不合比例。其次，飛利浦公司與光碟機公司之授權契約，其契約名稱為「寫入型光碟機授權契約」，且其「授權產品」亦為光碟機，而非光碟片，後者為光碟機之產品，巨擘公司謂飛利浦公司已授權光碟機，原權利耗盡，與契約所定內容並不相同。再者，依授權契約之約定任一 DVD-R 光碟機之授權金額為 5 美元、兼具 DVD-R 及 DVD-R 光碟機授權金額為 10 美元，「DVD-R/-RW 光碟機出售之時點為已開發票或將產品送至第三人處」，可知飛利浦公司於授權契約係按以出售光碟機之發票或送至第三人處作為收取授權金數量之依據，又該授權契約要求被授權人負有保密義務及適當標記專利名稱等，可見飛利浦公司於簽訂授權契約時並無針對被授權人就所出售之光碟片數量確認收費，亦可認其授權之意思範圍應僅限定於光碟機，而非光碟片，此外，飛利浦公司應僅係就一般消費者購買該光碟機，作個人使用，乃於手冊限定相關電源之使用，此與巨擘公司長期購買大量光碟機，數部光碟機透過機械手臂同時製造，以外銷各國獲取高額收入之營業使用方式者不同，顯非飛利浦公司訂立上開授權契約之本意。因之，飛利浦公司收取 1 台光碟機最多 10 美元，其無授權巨擘公司製造光碟片使其能獲取數 10 億元之收入之意思甚明，依上述情形，飛利浦公司未因系爭專利之授權而獲得雙重利益，對該光碟機製造光碟片亦無妨害其流通予一般使用者之意思，是系爭專利效力對巨擘公司製造之光碟片，仍得主張權利，巨擘公司抗辯飛利浦公司之系爭專利之專利權利耗盡，並不可採。

伍、 結論

權利耗盡原則之目的，係為對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制，而使該專利產品可自由流通並發揮其使用效益，但隨著方法專利的興起以及商品交易類型的複雜化，權利耗盡原則的判斷亦日趨困難，因此本文希望藉由介紹前述美國聯邦巡迴上訴法院關於方法請求項之權利耗盡標準，以及台灣智慧財產法院對於方法專利權利耗盡原則之綜合判斷標準，而可對於未來在方法專利權利耗盡原則的應用上，提供一個較為清楚且可操作的判斷準則。

※ 註釋

1. Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010 en banc)
2. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)
3. Keurig, Inc., v. Sturm Foods, Inc., No. 13-1072, slip op. at 7 (Fed. Cir. Oct. 17, 2013)
4. Lifescan Scotland, Ltd. and Lifescan, Inc., v. Shasta Technologies, LLC and Conductive Technologies, Inc., (2013)
5. Id at 3
6. Id at 2
7. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)
8. Adams v. Burke, 84 U.S. 453, 455 (1873)
9. Id at 4

歐盟單一專利與統一專利法院新制介紹

■林秋伶 專利師

壹、前言

自 1973 年歐洲專利公約(European Patent Convention)簽署以來，申請人就歐洲市場的專利申請享受了單一申請與審查的好處，即透過向歐洲專利局(下稱 EPO)提交單一申請並經過 EPO 單一審理程序來獲准歐洲專利，而不需分別到各個歐洲專利公約成員國申請並接受該成員國專利局不同的審查。經過 EPO 單一審查程序獲准專利後，專利申請人倘欲使該獲准的歐洲專利於某成員國生效，則須依據該成員國的生效要求，進一步將 EPO 已核准的專利文件予以翻譯並且完成領證等程序，如此方能獲得在該成員國生效的歐洲專利，故透過此申請體系獲得多個歐洲國家專利時，能省下的成本主要是審查費，但仍需支付高額的翻譯費及各生效國的年費。再者，歐洲專利公約僅為單一申請、審查及授權後異議的體系，授權後之專利維權及無效等程序分屬各個生效的成員國所管轄。換言之，在地域不算大的歐洲，專利權人在維權時以及專利無效宣告人針對歐洲專利提出無效(或撤銷)程序時，面臨需分別至各個歐洲公約成員國主張的高額成本，同時還面臨各個成員國可能不同的審理結果。

為了降低歐洲專利在各國保護範圍與判決結果的差異並減少翻譯、維持費及訴訟等費用，歐洲各國長久以來持續地就授權及維權等程序的統一進行討論，因而早先曾出現共同專利(community patent)的概念(註 1)，進一步地，在歐洲專利公約簽署即將屆滿 40 年的前夕，歐盟成員國中的 25 國於 2012 年 12 月 17 日及 2013 年 2 月 19 日分別完成「歐盟單一專利保護(Unitary Patent Protection)的第 1257/2012 號規則(Regulation No. 1257/2012, 下稱 1257 號規則)」及「歐盟統一專利法院協定(Agreement on a Unified Patent Court)」的簽署(註 2)，此二相關新制的生效要件為包含德國、英國及法國在內的至少 13 個歐盟成員國完成批准(註 3)，預估可能會於 2014 年下半年或 2015 年初生效。為利本國申請人提前瞭解及因應，以下針對此二新制進行簡介。

貳、歐盟單一專利制度簡介

一、適用單一專利的國家

如前述地，用於規範單一專利(Unitary Patent)制度的 1257 號規則係歐盟(European Union)下的一個特別規則，理論上歐盟的所有成員國均適用，但是西班牙、義大利及克羅埃西亞三國目前尚未加入，不過未來該三國仍可能加入(註 4)。需特別注意的是，歐洲專利公約下的 38 個成員國(註 5)中有 13 國不適用單一專利制度，除前述西班牙、義大利及克羅埃西亞三國外，尚有瑞士、土耳其、挪威、冰島等 10 個非屬歐盟之國家均不適用單一專利體系(註 6)。

二、利用歐洲專利流程的單一專利

依據 1257 號規則第 2 條的定義，單一專利係指「具有單一效力的歐洲專利(European patent with unitary effect)」，也就是說，單一專利係沿用歐洲專利的申請及審查程序，其與歐洲專利

的差異僅在於授權後的領證及生效程序，故單一專利將與國家專利及傳統的歐洲專利並存，申請人未來在佈局歐洲地區專利時，可以在傳統歐洲專利與單一專利的各種組合中選擇，譬如，一個在 25 個歐盟成員國生效的單一專利及一個在前述瑞士等 13 個未加入單一專利之國家生效的歐洲專利。

依據歐洲專利公約規定，傳統歐洲專利在授權後需在 3 個月內完成至各別指定國提交該指定國規定的經翻譯的專利文件及完成繳費。為減少大量的翻譯費用及工作，單一專利係被設計成：「專利申請人僅需在其歐洲專利申請案被授權後的 1 個月內，以 EPO 審查程序使用的語言並且書面地向 EPO 提出單一專利保護的要求，同時還要提供一份專利說明書(含權利主張)的翻譯文件」。關於翻譯文件的要求將於下面第三點說明。

三、大幅簡化翻譯要求的歐盟第 1260/2012 號規則(註 7)

在 1257 號規則簽署的同日，單一專利之各歐盟成員國同時簽署了一份大幅簡化翻譯要求的歐盟第 1260/2012 號規則(下稱 1260 號規則)，其生效日與 1257 號規則相同。1260 號規則第 6 條規定，在此規則適用日起之最多 12 年的「過渡期間(transition period)」內，要求單一專利保護的專利權人需提交一份專利說明書(含權利主張)的翻譯文件，其具體規定為：如果在 EPO 審查程序中是使用法語或德語，則該翻譯文件必須為英語；如果在 EPO 審查程序中是使用英語，則該翻譯文件必須為歐盟的任何其他官方語言。再者，為利於爭端解決，1260 號規則第 4 條規定，只有當爭端發生時且依據法院及被告侵權者要求下，單一專利的專利權人才需人工地將說明書全文翻譯成侵權行為發生地或侵權者居住地之成員國的官方語言。

換言之，過渡期之後要求單一保護的單一專利，除了爭端發生時需提供專利說明書的人工翻譯文件外，專利權人將不再需要提供任何翻譯，這個創舉實際可行的原因在於，EPO 已長期與谷歌(Google)合作發展機器翻譯的軟體，該軟體係為提供資訊目的而可將歐洲專利文件線上進行翻譯，至 2014 年年底，該翻譯軟體已可涵蓋 38 個歐洲專利公約國的語言，當然也涵蓋歐盟所有成員國語言。

四、EPO 在單一專利制度中的角色

配合上述說明與 1257 號規則第 9 條規定可知，EPO 在單一專利制度中扮演的重要角色至少包含以下幾項：

1. 受理及審查單一效力的要求；
2. 登記單一效力；
3. 在過渡期間公告翻譯；
4. 設置及維護一個新的用於單一專利保護的登記簿(Register)，其中包含單一專利轉讓、授權、失效、限制及撤銷(revocation)等資訊；
5. 收取年費及將年費分配到各個參與單一專利的成員國；及
6. 管理補償系統，即就部分弱勢申請人以非歐洲專利三種官方語言提交的申請案徵收翻譯費的補償管理(細節參 1260 號規則第 5 條)。

五、單一專利的保護效果

基於 1257 號規則規定，單一專利所涵蓋的單一特性及保護效果至少有：

1. 全部成員國領土內專利權同時生效或同時撤銷；
2. 只能對全部成員國的保護一併轉讓；
3. 授權可以局限於某些特定領土內；
4. 單一侵權訴訟的效力及於全部成員國領土；
5. 法院禁制令效力及於全部成員國領土；及
6. 損害賠償確認可以根據全部成員國領土予以確認。

參、歐盟統一專利法院簡介

一、適用之成員國、案件範圍及排他管轄權

依據歐盟統一專利法院協定第 1 條規定，統一專利法院對歐盟成員國而言是一共同的法院，其判決效力等同該等成員國之本國法院。由歐盟發佈之資訊可知，歐盟各國中目前有西班牙、波蘭及克羅埃西亞三國尚未參與該協定之簽署，需注意的是，前述尚未加入單一專利的義大利加入了統一法院協定之簽署，而已加入單一專利的波蘭將視單一專利施行情況再加入統一法院。再者，類似前述歐盟單一專利情形，瑞士、挪威與土耳其等非歐盟國家並不適用此協定(註 8)。

依該協定第 3 條規定，未來歐盟統一專利法院管轄的案件包含傳統歐洲專利案件、歐盟單一專利及歐盟藥品補充保護證書(supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent)三種案件。再依第 83 條規定，歐洲專利之權利人在 7 年的過渡期(可能會再延長)內可以選擇國內法院或者歐洲統一專利法院管轄相關案件，亦即，可以向任何特定的歐洲專利或歐洲專利申請登記簿進行登記，以在過渡期內放棄統一法院管轄請求，並且以上放棄管轄請求可撤銷。

又，依該協定第 32 條規定，歐盟統一專利法院的排他管轄權(exclusive competence)包含：專利侵權、宣告專利侵權不成立、採取臨時措施、批准侵權扣押措施、下達法院禁令及確定損害賠償、專利及藥品補充保護證書無效之訴、專利及藥品補充保護證書無效之反訴、關於專利獲准前使用或基於先使用權利之訴、基於 1257 號規則第 8 條授權的補償，以及對於 EPO 基於 1257 號規則所做處分之訴。

二、法院組織、合議庭法官組成及採用之語言

依該協定第 7、9 條規定，一審法院包含地方法院(在每個有關國家設立一個或多個)、地區法院及中央大法院。該中央大法院總部設立在巴黎，並在倫敦和慕尼黑設立分庭，該三法庭分別審理不同國際專利分類下的案件；而上訴法院將設立在盧森堡。依該協定第 73 條規定，自一審判決通知之日起 2 個月內可上訴，該期限不可延期，且上訴法院判決為終審判決。

就合議庭之法官組成，地方及地區法院之一審是由三名具有法律領域資格的法官組成多

國合議庭，經驗較少的一審法院(專利案件每年少於 50 件)是由一名本地法官與兩名來自統一專利法院法官團之法官組成，但就經驗豐富的一審法院(專利案件每年多於 50 件)則由兩名本地法官與一名來自統一專利法院法官團之法官組成。再者，應當事一方請求或合議庭認為需要時，可選擇第四位具有技術領域資格的法官參與審判。在中央大法院之一審是由兩名法律領域資格之法官與一名具有技術領域資格的法官組成合議庭。上訴法院之二審則更為慎重地由三名法律領域資格之法官與二名具有技術領域資格的法官組成合議庭。

至於各級法院審理時採用之語言，在地方及地區法院時原則為本國語言或者該法庭所在國選擇的歐專局官方語言之一，但經合議庭批准，雙方可同意使用已授權的歐洲專利申請及審查時所採用的程序語言，否則該案件可提交至中央大法院進行審理。同時考量適用性和公平性，歐洲專利程序語言之採用是由一方提出，之後聽取另一方意見，最終由法院院長決定。在中央大法院之一審則採用歐洲專利之三種語言，即英語、德語及法語三者之一。上訴法院之二審係採用一審法庭使用的語言，或雙方可同意使用歐洲專利的程序語言，特殊情況下，上訴法院經雙方同意可選定其他成員國的官方語言進行審理。

三、專利侵權之訴、專利無效之訴與專利無效反訴的一些具體規定

依該協定第 33 條，原則上侵權訴訟一審是由侵權行為發生地或辯方住所地之地方或地區法院審理。中央大法院在以下情形中具有排他管轄權：專利或專利補充保護證書撤銷之訴、宣告未侵權之訴、遇以下情形時的專利侵權之訴：如果一辯方不在協定國內、如果沒有相應的地方或地區統一專利法院、如果雙方同意、如果侵權行為在三個或三個以上地區法院管轄領土內發生。因此，如果侵權訴訟之辯方之一在歐盟以外或如果沒有地方或地區法院可以選擇時，則由中央大法院審理，另外，雙方亦可通過合意選擇任一訴訟法庭。

再者，地方或地區法院正在審理專利侵權之訴時，如果辯方提出專利無效之反訴，在聽取雙方意見後有幾種處理方式：

1. 在一位技術性法官的協助下，併案審理專利侵權之訴和專利無效反訴。
2. 雙方同意下，將全部案件移交至中央大法院審理地方。
3. 將專利無效撤銷反訴移交至中央大法院審理，並暫停或進行專利侵權之訴程序。

另外，該協定第 33 條還針對相同的二造間針對相同專利的侵權與無效訴訟競合情形做了以下規定：

1. 於中央大法院先有專利無效之訴而地方或地區法院再有專利侵權之訴時，地方法院可選擇只審理專利侵權之訴、暫緩專利侵權之訴的審理，或是如果雙方同意，將全部案件交由中央大法院審理。
2. 於地方或地區法院先有專利侵權之訴時，則專利無效之訴必須在管轄專利侵權之訴的地方或地區法院提起，後者無法直接向中央大法院提起，另一種方式是等候侵權之訴審理結果。
3. 於中央大法院先有宣告未侵權之訴而地方或地區法院再有專利侵權之訴時，中央大法院

對宣告未侵權之訴享有排他管轄權，如果侵權之訴提訴時點在前者發起後三個月內，會宣告未侵權之訴將暫緩審理，直到專利侵權之訴受理法庭作出判決。

四、侵權行為定義、權利耗盡及先使用權的規定

該協定第 25 條規定，發明的「直接」使用包含：

- (1) 製造、提供、販賣、使用、進口或儲存受專利保護的產品；
- (2) 使用受專利保護的方法；及
- (3) 提供、販賣、使用、進口或儲存直接用受專利保護的方法製造出來的產品。

值得注意的是，依該協定第 26 條規定，專利侵權行為的定義不僅包含上述「直接」使用的侵權行為，亦涵蓋「間接」使用發明之侵權行為，即向他人直接提供關於專利發明關鍵要素的實現方法或者提供獲取該方法的機會，且當第三人知道或應該知道以上方法適用於或目的在於實現相關發明時。

另外，第 29 條規定，關於權利耗盡之認定為，一旦某一專利產品經其權利人同意投放至歐盟市場，該專利權人不可再主張對該產品的保護。

第 28 條則規定，任何人就一專利發明的在先使用權之效力僅限制於具有在先使用權之該等成員國內。

五、證據保全措施、臨時性保護及補償措施

依該協定第 59 及 60 條規定，任何一造在已經提供合理可支持其訴求的證據後，可向法庭申請命令對造提供相關資訊，即，原告可請求法院命令被告提供侵權產品的來源及數量等資訊。侵權證據的保全可依單方申請作出，申請人可能會被要求提交保證金作為抵押，透過現場調查程序，由法院指定人員並在原告代理人的協助下描述相關資訊及扣押樣品。

該協定第 62 條規定，在任何訴訟程序前，可單方請求臨時性保護措施，但是正式訴訟程序須在請求該措施之後的 31 日或 20 個工作日以內提出(以較長者為準)。前述臨時性保護措施包含：涉案產品生產銷售之臨時禁制令；扣押涉案產品以阻止其流通；如果有無法補償的損失的風險，法院可批准保全措施，包括凍結對方銀行帳戶等。

依該協定第 63、64、68 與 72 條規定，確認侵權後的補償措施包含頒發永久性禁制令、召回侵權產品、侵權產品退出市場、銷毀侵權產品及用於侵權之物料及設備，及依原告請求頒發「非懲罰性」損害賠償。其中損害賠償的訴訟時效為 5 年。

六、侵權訴訟中適格之原告、訴訟代理人與訴訟費用

該協定第 47 條規定，侵權訴訟中適格之原告為專利權人及專利專屬授權人(the holder of an exclusive license)。除非專利授權契約另有規定，專利專屬授權人有事先通知專利所有人下有權提出侵權之訴。至於專利非專屬授權人(the holder of a non-exclusive license)，除非已經事先通知專利所有人且專利授權契約中明確允許，否則不能獨自發起專利訴訟，但可參與到相關專利訴訟程序中。

該協定第 48 條則規定，訴訟代理人須為訴訟律師或者符合歐洲專利公約第 134 條規定且具備相關資格的歐洲專利律師。又，訴訟律師可在專利律師協助下進行訴訟活動。

該協定第 36 條規定，對每個訴訟請求須向法院支付對應的費用，包含每個案子的固定費用，以及案件價值超出預定基準時按比例繳納的費用。

肆、 此二新制度的優、缺點

由前述可知，歐洲單一專利制度的優點包含：大幅降低翻譯費用；只需繳納一筆年費；保護地理範圍廣闊；法院禁制令效力更廣泛；可主張更多損害賠償等。然而，相對需注意其缺點：如果被撤銷，在所有成員國的保護一併被撤銷；雖然具體規費尚未確定，但預期費用可能比單獨在三個歐洲專利公約成員國生效來得更高。

類似地，歐盟統一專利法院制度的優點包含：單一判決的效力及於所有成員國領土；配備有技術性法官；保護的地理範圍寬廣、可以主張更多的損害賠償；比在 2~3 個不同國家發起專利訴訟之費用較低；及歐洲統一專利法院被預期較快捷的判決可能有助於在其他地區的談判與布局。但相對地，其缺點有：如果專利被撤銷，則在所有成員國的保護一併被撤銷；訴訟標的僅限於專利權而不涉及不正當競爭、商標及設計；及起訴費用比在一個國內法院來得高。

伍、 小結與建議

基於前述此二新制的特色，國內申請人未來在面對歐洲專利布局時須特別注意以下幾點：(1)歐盟單一專利制度涵蓋的成員國與歐洲專利公約不同，目前西班牙、義大利與克羅埃西亞三個歐盟成員國尚未加入，而同屬歐洲專利公約成員國的瑞士與土耳其等非歐盟成員國不適用單一專利；(2)類似地，歐盟統一專利法院制度涵蓋的成員國亦需是歐盟成員國，目前西班牙、波蘭與克羅埃西亞三個歐盟成員國尚未加入，其保護會先覆蓋 13 個近期完成批准的歐盟國家，後續將逐漸擴大至 25 個歐盟國家；(3)透過歐洲專利申請流程，只有施行後新授權的專利才能選擇指定歐盟單一專利；(4)該協定所稱的過渡期之後，參與簽署該協定的歐盟成員國的歐洲專利和歐盟單一專利案件均由歐盟統一專利法院管轄，若希望避免在該等歐盟成員國的保護一併被撤銷，可以考慮申請單一國內專利，以避開統一專利法院管轄。由於歐盟各成員國的批准作業持續進行中，並且該等尚未加入該二新制的歐盟成員國未來仍可能加入，讀者可以透過 EPO 與歐盟網站相關專欄來追蹤及確認此二新制的施行日以及適用的成員國。

※ 註釋

1. 共同專利的概念歷經 1975 年歐盟各國簽署所的共同專利公約(Community patent convention)、1989 年只有 7 個歐盟成員簽署相關協定以及 2000 年提交相關規則至歐盟理事會(Council)等過程，最終於 2004 年確認失敗。在推動共同專利失敗之後，於 2011 年，歐盟理事會採取授權已申請專利的加強合作的決定，之後，2012 年歐盟理事會與歐洲議會(European Parliament)就歐盟單一專利及統一法院的組合方案達成共識。

2. 歐盟單一專利及專利統一法院的詳細資料請參：<http://www.epo.org/news-issues/issues/unitary-patent.html>；及 <http://unified-patent-court.org/>。
3. 依據歐盟第 1257/2012 號規則第 18 條，歐盟單一專利以 2014 年 1 月 1 日及歐盟統一專利法院協定生效日中較後者為生效日。而歐盟統一專利法院協定之生效日請參歐盟統一專利法院協定第 UPC/en 6 頁原文：this Agreement should enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the 13th deposit, provided that the Contracting Member States that will have deposited their instruments of ratification or accession include the three States in which the highest number of European patents was in force in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place...。
4. 依據歐盟官網資訊，歐盟在 2013 年前具有 27 個成員國，2013 年新增克羅埃西亞(Croatia)一國，該國是在第 1257/2012 號規則公布後加入歐盟，目前亦尚未適用歐盟單一專利新制，詳見：http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm；及 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm。
5. 關於歐洲專利公約的 38 個成員國及其他延伸國，可參 EPO 網頁：<http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>。
6. 該 10 個非屬歐盟而不適用單一專利之歐洲專利公約成員國為：瑞士、土耳其、挪威、冰島、列支敦斯登(Liechtenstein)、摩納哥(Monaco)、馬其頓共和國(Republic of Macedonia)、聖馬利諾共和國(San Marino)、阿爾巴尼亞(Albania)，及塞爾維亞共和國(Serbia)。
7. 歐盟第 1260/2012 號規則資料請參：<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:en:PDF>。
8. (1)歐盟統一專利法院協定之簽署及各國批准情形詳見：http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm；(2)依據瑞士聯邦智財機構(Swiss Federal Institute of Intellectual Property)於 2013 年 11 月 28 日更新之關於歐盟單一專利的網頁訊息 <https://www.ige.ch/en/legal-info/legal-areas/patents/eu-unitary-patent.html> 可知，於 2003 年歐盟由 EPO 處接管統一專利訴訟案件審理工作籌劃之一開始，38 個歐洲專利公約成員國係被預期可加入歐盟統一專利法院體系，但依據 2011 年歐盟法院(European Court of Justice)的意見，目前係排除瑞士等非屬歐盟之歐洲專利公約成員國就歐盟統一專利法院協定之適用。



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