

[← 返回列表](#)[← 上一篇](#)[下一篇 →](#)

美國最高法院明確放寬專利權耗盡原則之適用範圍

美國最高法院於2017年5月30日針對Impression Products v. Lexmark International作出最終裁決，說明當專利權人銷售專利產品時，無論在美國境內或境外，專利權人不能再以美國專利法來限制該專利產品，一經銷售後該產品專利權已經耗盡。

本案起因為美國印表機研發製造大廠Lexmark推出兩項碳粉匣方案：原價碳粉匣，無任何轉售限制；以及優惠碳粉匣，並附帶「一次性使用」(single use)及「不得轉售」(no resale)限制條款，消費者不得自行填充再利用、再轉售或轉讓給原廠以外的第三方。本案專利權人Lexmark控告同業Impression侵害其權利(違反一次性使用及不得轉售)，被告Impression則主張兩項碳粉匣產品的專利權在美國境內的首次銷售後就已耗盡了。該案爭點包含：(一)專利產品在境外首次授權或銷售，是否導致專利權耗盡；(二)專利權人訂立售後限制條款，可否用以追究當事人違反限制條款責任？

地院引述最高法院過去兩個判例(Quanta案及Kirtsaeng案)，裁定Lexmark專利產品因首次授權銷售情形而權利耗盡。原告Lexmark提出上訴，CAFC則認為專利產品在境外銷售情形，不會導致專利權人在境內專利權耗盡，且在首次銷售時給的授權，已經合法限制再銷售或再使用，故Impression仍構成專利侵權。

最終，最高法院推翻CAFC見解，認為無論是專利權人直接銷售，或是對專利產品加諸任何限制，專利權人決定銷售產品時，該產品相關的專利權就會耗盡。另外最高法院亦指出，當專利權人透過契約與購買者約定，限制其使用或轉售的權利，其在契約法上或許有效，但在專利侵權訴訟中則沒有用。本案後，最高法院確立採國際耗盡原則，說明專利權人在全球任何地方，產品經銷售後即權利耗盡，無論專利權人是否有任何售後限制。

「本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>)」

相關連結

[Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., Jun. 01, 2017](#)

[Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.: Doctrine of Patent Exhaustion Limits Restraints on Alienation of Goods, Aug. 04, 2017](#)

[Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., May. 30, 2017](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會

黃思穎

專案經理 編譯整理

上稿時間：2017年11月

資料來源：

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., Jun. 01, 2017 <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=02c59eef-acb9-4235-a9d1-ee3c26b2d5c> (Last visited Dec. 04, 2017)

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.: Doctrine of Patent Exhaustion Limits Restraints on Alienation of Goods, Aug. 04, 2017 <https://www.morganlewis.com/blogs/sourcingatmorganlewis/2017/08/doctrine-of-patent-exhaustion-limits-restraints-on-alienation-of-goods> (Last visited Dec. 04, 2017)

延伸閱讀：



推薦文章

你 可 能 還 會 想 看

「聯合國2017年年度隱私報告聚焦政府監督行為」

聯合國人權理事會(Human Rights Council)於2016年3月8日依據28/16號「數位時代之下的隱私權」(Right to Privacy in the Digital Age)決議，設立隱私特別報告員(Special Rapporteur on Privacy, SRP)，專責調查各國隱私保護情形並每年定期向人權理事會和聯合國大會提交隱私報告(Report of the Special Rapporteur on the right to privacy)。2017年年度隱私報告(AHRC/34/60)於2月24日提出，報告除延續第一年報告中所列出的五大隱私優先課題(跨國界隱私認知、安全與監督、巨量資料與開放資料、健康資料、企業擔任資料管理者議題等)，主題聚焦於「情報蒐集」行為的監督，將政府監督行為歸類為十...

政府科研計畫執行與貪污犯罪

英國消費者保護法明確將數位內容商品消費納入規範，加重企業經營者責任

英國在今年10月1日正式實施新的消費者保護法，除了明確規定30天內可以退還瑕疵商品外(舊法並無規定明確的期間)，最主要重要變革在於納入數位內容商品消費的相關條款，以促進目前蓬勃發展的數位內容產業。依照新法的規定，所謂的數位內容係指以數位形式(in digital form)所產製或提供之資料，據此包括了任何可以下載的商品以及串流服務，例如app、音樂、電影、遊戲以及電子書。其中關於消費者之保障如下：一、在一定要件下有權利要求企業經營者修復或替換有瑕疵之數位內容商品；二、若數位內容商品之瑕疵無法回復時，得要求企業經營者退還百分之百所支付的款項；三、除此之外，若..

美國商務部國家電信和資訊管理局呼籲透過第三方評測提高AI系統透明度

2024年3月27日，美國商務部國家電信和資訊管理局(National Telecommunications and Information Administration, NTIA)發布「人工智慧問責政策報告」(AI Accountability Policy Report)，該報告呼籲對人工智慧系統進行獨立評估(Independent Evaluations)或是第三方評測，期待藉此提高人工智慧系統的透明度。人工智慧問責政策報告就如何對人工智慧系統進行第三方評測提出八項建議作法，分別如下：1.人工智慧稽核指引：聯邦政府應為稽核人員制定適合的人工智慧稽核指引，該指引須包含評估標準與合適的稽核員證書。2.改善資訊揭露：人工智慧系統雖然已經應用在許多領域，但其運作模式尚缺乏透

最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」?
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則?

> 隱私權聲明

> 聯絡我們

> 相關連結

> 徵才訊息

> 資策會

> 網站導覽

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416

Copyright © 2016 STLI,III. All Rights Reserved.