

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
- (實體-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (實體-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程

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-eae3c26b2d5c> (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：

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., May. 30, 2017 <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/15-1189.html> (Last visited Dec. 04, 2017)

文章標籤

智財風險

智財策略

 推薦文章