

由美國法探討專利權耗盡原則 於具自我繁殖特性專利物之適用*

陳 龍 昇**

要 目

壹、問題背景	參、專利權耗盡與種子專利：以美國
貳、美國專利權耗盡原則	Monsanto判決為中心
一、專利權耗盡之概念	一、系爭專利與事實背景
二、專利權耗盡範圍暨其限制	二、聯邦巡迴上訴法院Monsanto
三、專利權耗盡與售後限制約款： Mallinckrodt, Inc. v. Medipart案	Co. v. McFarling案
四、美國聯邦最高法院近來見解	三、聯邦巡迴上訴法院Monsanto Co. v. Scruggs案

DOI : 10.3966/102398202018090154004

* 本文為行政院科技部專題研究計畫研究成果（計畫編號：MOST 104-2410-H-005-015-MY2）。衷心感謝二位匿名審查委員提供之意見與建議，讓作者有機會再進一步思考，使本文內容更臻完整，敬致謝忱。本文初稿曾發表於2016智慧財產權法新趨勢研討會，雲林科技大學科技法律研究所，2016年11月17日；第11屆中正大學財經法學術研討會，中正大學財經法律學系暨研究所，2016年11月25日；以及海峽兩岸創新驅動發展與知識產權保護論壇暨第三屆海峽兩岸青年法制論壇，中國鄭州大學法學院，2017年4月20-24日。感謝沈宗倫教授、楊智傑教授於研討會給予本文內容的寶貴建議。

** 中興大學法律學系專任副教授，美國聖路易華盛頓大學法律博士。

投稿日期：一〇六年十月三十日；接受刊登日期：一〇七年三月六日

責任校對：蘇淑君

四、聯邦最高法院Bowman v. Monsanto Co.案	二、「使用」(use)與「製造」(making)之區分與界限
肆、評析與討論	三、可能的折衷方案
一、對農民留種自用耕作習慣之影響	伍、借鏡與反思：代結語



元照出版提供 請勿公開散布。

摘 要

依專利權耗盡原則，專利權效力不及於專利權人或經其同意之人合法銷售專利物之後續使用與販賣行為。惟於專利物本身具有自我繁殖特性之情形，例如：植物、種子等相關發明，專利物之購買人於使用該專利物過程必然導致繁殖結果，則該經使用而產生之專利物，是否仍為專利權耗盡範圍所及？此涉及專利權耗盡要件與適用範圍之爭議。本文由美國法探討專利權耗盡原則於具自我繁殖特性專利物之適用，分析比較美國聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院對於孟山都公司種子專利爭議所為之三則重要判決，並評論美國法院就專利權耗盡原則所持見解對農民留種自用慣行之影響。另探討使用與製造行為之界限以及可能的折衷方案。最後提出我國法可得借鏡之處。

元照出版提供 請勿公開散布

關鍵詞：專利、耗盡、第一次銷售原則、植物專利、種子、孟山都、自我繁殖、包曼案

壹、問題背景

專利權人於專利權期間就受保護之專利技術享有排除他人未經其同意而實施該專利之權，但專利權行使仍有其界限。其中最為直接的限制，莫過於專利權耗盡（*patent exhaustion doctrine*）。依此原則，專利權人製造或經其同意而製造之專利物，在經合法販賣之後，專利權效力即不及於使用或再販賣該專利物。我國關於專利權耗盡原則之規定，見於現行專利法第59條第1項第6款。其規範意旨在於：專利權人經販售其專利物後，已因此獲得合理報償，如許專利權人對於已出售的專利物主張專利，使合法購得該專利物的買受人需再經專利權人同意後始得使用（包含轉售他人）該專利物，無異允許專利權人雙重得利，此不僅過度保障專利權人，更有礙該專利物自由流通使用，更過度限制市場交易¹。

就此，我國智慧財產法院102年度民專上字第3號民事判決曾闡釋：「專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出『權利耗盡原則』（*principle of exhaustion*）」，

¹ 相關討論，請參見沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡——以智慧財產法院一〇一年度民專訴字第7三號判決為中心，月旦法學雜誌，230期，頁280-291，2014年7月（本文由「對價平衡」之法理基礎，解析權利耗盡原則於所評析個案之適用。作者認為權利耗盡原則之目的，一方面是確保合法專利物之自由貿易與移轉，亦在確保所有人對合法專利物之合理使用期待，更有防止專利權人不當行使專利權以達重複獲利之目的）；沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用——以平行輸入為中心，中正大學法學集刊，23期，頁161-207，2007年11月（本文以權利耗盡原則的「對價平衡」法理為主軸檢討國際間權利耗盡原則的適用，試圖釐清傳統上對權利耗盡原則認知及適用的盲點，並重新建構符合「對價平衡」法理的權利耗盡原則）。

依此原則，專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，即專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，其專利權即耗盡，對於上開專利物品之後續使用或再販賣，均非屬專利權效力所及，即係本諸權利耗盡原則所為之立法。且專利權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件，故專利權人授權於他人製造、販賣後，即不得再對其主張專利權，而我國對於專利權之權利耗盡原則，係採『國際權利耗盡』，即專利權人在一國授予專利權於授權人後，對其製造、販賣之物在全世界皆不得再行主張權利」，即在說明專利權耗盡原則之內涵及理論依據。

同樣的，世界各國專利法制多有專利權耗盡原則〔或稱「第一次銷售原則」(first sale doctrine)]之立法或法理。近來最受矚目者，當屬美國聯邦最高法院西元(下同)二〇一七年五月三十日 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 案判決(以下簡稱 *Impression Products, Inc.* 案)²。該案重要之處在於其同時涉及二大爭議，其一為：如專利權人出售專利權效力所及之物時，曾對該物買受人施加使用該物之限制條件(post-sale restriction)，約定買受人僅得將該物作為私人使用，不得另為商業使用，此時專利權耗盡原則是否仍有適用？其二為：專利權耗盡原則對於「買受人於美國以外之地區買受取得之物品」，是否適用？此二問題實為專利權耗盡原則核心問題，對於從事跨國國際貿易的科技業者而言(於A國產製產品，並於B國銷售)，前述問題的結論與其生產及銷售模式的決定與安排，至為攸關。美國聯邦最高法院在 *Impression Products, Inc.* 案判決認定：專利權人於販售專利物時縱有施加該專

² *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1532 (2017).

利物的使用限制條件，該使用限制條件仍無礙於專利權人對於該專利物之專利權已因販售而耗盡之結果³。換言之，聯邦最高法院確認「銷售後使用限制約款」並無法「排除」或「限縮」專利權耗盡原則之適用及效果⁴。此外，聯邦最高法院亦肯認專利權耗盡原則適用於買受人於國內外經合法販售管道取得之產品，故為國際耗盡原則⁵。該案判決對「與美國有關的跨國銷售」而言，其重要性不言可喻。該判決所揭示（或重申）之專利權耗盡原則內涵及法理基礎，對於專利權耗盡原則的討論及發展，更有深遠影響。本文因聚焦於植物專利相關議題，受限於篇幅，有關 *Impression Products, Inc.* 案判決之討論與評析，將另文專論，先予敘明。

自前述第一個爭議可知，專利權耗盡原則除涉及專利法問題外，亦涉及契約法問題。蓋專利法既已明文規定專利權人的權利於特定情境下即已耗盡，則專利權人得否藉由「契約約定」的方式，在出售專利權效力所及之產品時，與買受人約定「銷售後使用限制」？此種約定方式在各種「非終端產品」（non end-user products）極為常見。例如，IC晶片製造商（也是該IC產品相關專利的權利人）多半與其下游廠商約定其應如何使用、組裝、製造該晶片產品的範圍，更要求其廠商承諾切結：如有逾此範圍之使用、製造、販賣行為，即屬侵害IC晶片製造商相關專利的行為。於此情形，該契約約定是否有效，即時有爭論。此問題不僅涉及專利權耗盡原則適用範圍，更涉及契約約定效力問題，更可能涉及締約雙方

³ *Id.* at 1527.

⁴ *Id.* at 1535 (The Supreme Court concluded that [i]n sum, patent exhaustion is uniform and automatic. Once a patentee decides to sell—whether on its own or through a licensee—that sale exhausts its patent rights, regardless of any post-sale restrictions the patentee purports to impose, either directly or through a license.).

⁵ *Id.* at 1527-28.

有無明顯締約地位不對等，甚至專利權人有無濫用市場地位之問題（於此，則另涉及不公平競爭）。因此，專利權耗盡原則的內涵建構、適用原則，不論在學理上、實務上都有其重要性，又因同時涉及智慧財產法、契約法、公平交易法等問題，故確實值得關注研究。

實則，「銷售後使用限制」之約定在「終端產品」（end user products）亦屬常見。我國智慧財產法院101年度民專訴字第73號民事判決即涉及：DVD光碟燒錄機銷售約定與專利權耗盡的問題。依該判決記載，光碟機使用手冊記載：「使用者在未經授權下任意改變或裝修機器則喪失操作這台機器的權利。」、「請確定以連接本產品的電腦供應電源，請勿使用個人電腦以外的電源。」從以上約定可知，DVD光碟機銷售商已明確限制，DVD光碟機的買受人僅得將該光碟機用於「個人使用」（private use）。智慧財產法院在前開判決中認定：DVD光碟機的使用手冊既已明確限制買受人僅得將DVD光碟機作為個人使用，則該案被告於購得光碟機後，將光碟機用於作為商業使用，並從事大量製造光碟的行為（涉及原告專利權的範圍），即不得抗辯專利權人就製造光碟的相關專利權利，已因專利權人出售光碟機而耗盡。智慧財產法院於該判決中明確指示，在考量專利是否耗盡時，應考慮以下因素：

- 一、專利權人有無因販售「專利產品」，以及對於「專利產品」的後續使用主張權利，而構成「雙重得利」？
- 二、被控侵權方在購入「專利產品」時，所支付的價金，與被控侵權方因「使用」「專利產品」所獲得的利益，是否「成比例」？
- 三、專利權人在販售「專利產品」時，有無「默示授權」就該產品的後續「使用」行為，有無界限？
- 四、專利權人在販售「專利產品」時，有無附加「使用限制」？

自此可知，專利權耗盡原則的具體適用，與專利產品為何、專利權人在販售專利產品時與買受人間之具體約定、商業上的安排，均有關係。前開四個因素的變動，對於專利權耗盡原則的適用結果，仍有很大的影響。如司法判決見解認為專利物品的「銷售後限制約定」為有效且得透過法院判決予以執行（**valid and enforceable**），則專利權人似乎大可仰賴「銷售後限制約定」之方式，達到「事實上」限縮排除「專利權耗盡原則」適用的目的。於此情形，專利法上關於專利權耗盡原則之規定即似已無實質意義可言？！

除此之外，專利權耗盡原則與其所涉及的專利技術類別，亦有所關聯。近年因生物、基因科技的發達，可獲准專利之「物」，已不再僅限於有形而「無自我繁殖能力」之「無生命物」，甚已包括具自行繁殖、再生能力之活體物。倘該發明具自我繁殖能力，例如：基因轉殖植物，則因該專利物（帶有特定基因植物）本具自我繁殖（**self-replicating**）特性，不需人為介入即可繁衍含有相同基因的「第二代」專利物。於此情形，專利權人就原買受人種植所購得之專利植物產出之第二代植物（種子），能否得主張為專利權效力所及⁶？換言之，原購買專利植物之買受人，得否主張繁殖產出

⁶ 國內自2013年Monsanto Co. v. Bowman判決後討論植物專利與耗盡原則之論文，請參見陳宇瑩，專利權之權利耗盡問題研究——以植物專利為例，臺北大學法律學系碩士論文，2014年7月（本論文由2013年美國孟山都與包曼案件出發，探討專利權之權利耗盡相關問題，全文以植物專利耗盡原則為中心。其研究方法係以文獻歸納法整理出植物相關之生物科技產業之耗盡原則模式，並分析孟山都公司之相關訴訟案件，以及過去美國最高法院與專利權耗盡原則有關之判決見解，試圖釐清植物專利特性與其他專利商品之差異，並從中找出對植物專利最合適的耗盡原則判斷模式，最後回歸我國，探討植物專利開放之相關問題以及提出未來修法提出建議）；羅建智，專利權耗盡原則於專利種子適用之研究——以美國法為中心，世新大學法律學研究所碩士論文，

的第二代植物有權利耗盡原則之適用，而為專利權效力所不及？就此爭議，美國聯邦最高法院二〇一三年於 *Bowman v. Monsanto Co.* 案判決⁷，認定被告農民將其合法購得之專利種子「種植」第二代種子行為，並無專利權耗盡原則適用⁸。依此見解，購買具自我繁殖特性之專利物，例如：基因轉殖植物、基因改造種子等，買受人僅得就所購得之該批專利物主張專利權耗盡，至於該專利植物或種子經種植後所產出之第二代產物，則因非係由專利權人或經其同意之人合法販賣，故無專利權耗盡原則適用，原買受人倘續為使用（種植）該第二代種子，將構成專利權侵害⁹。

從而，專利權耗盡原則究應如何適用於具自我繁殖特性之專利物？其解釋與判斷基準應如何確立？凡此問題，實居專利權人權益以及公共利益維護之關鍵，更涉及農經、生物科技市場競爭及政策管制。本此問題意識，本文擬由美國法角度，以具自我繁殖特性之物為主軸，探討專利權耗盡原則於此類發明適用之理論與實務爭議。第貳部分將分析美國法上專利權耗盡原則，論述美國重要司法

2014年7月（本論文以專利權耗盡原則於專利種子之適用、專利權耗盡原則與植物品種保護法、農民留種權的關係為研究重點。由美國孟山都公司與農民間關於Roundup ReadyR大豆種子所生之專利權侵權訴訟案件出發，分析並探討我國專利法修正中關於植物種子是否能作為發明專利之標的及農民留種等問題。本文最後並提出專利權耗盡原則適用的判斷因素及流程，作者並建議我國若開放植物專利立法時，可參酌外國經驗於法制上進行完善的配套，於修法時應一併增訂農民留種相關規定，並在專利權耗盡原則的條文中，明定銷售後限制條文之內容及效果，以期有效保障農業發展及公共利益，並兼顧農民權利）。

⁷ *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013) (holding that “[p]atent exhaustion doctrine did not permit farmer to reproduce the seeds through planting and harvesting without the patent holder’s permission”)[hereinafter *Bowman*].

⁸ *Id.*

⁹ *Id.* at 1764.

實務見解。第參部分進一步探討專利權耗盡原則於具自我繁殖特性之種子專利適用爭議，此部分將以美國Monasnto公司三件有關種子專利權侵害爭議事件的判決為中心，逐一釐清與討論美國法院如何解釋專利權耗盡原則以及如何適用該原則於種子專利物。第肆部分則提出判決評析以及相關爭議探討。第伍部分提出美國法制可供我國借鏡之處，以代結語。

貳、美國專利權耗盡原則

依美國專利法，專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口專利物品之權¹⁰。因此，專利權具排他性¹¹。專利制度本旨乃以賦予發明人具排他性之權利作為誘因，鼓勵研發，進而提升技術水準。當專利權人將其專利物銷售後，其權利已獲滿足（蓋因專利權人有排除他人未經其同意實施其專利之權利），專利制度所欲達成之目的亦已實現¹²。則基於公共利益考量，專利權人於法律所規定之情形下，其專利權應有界限¹³，專利權人不得再對經合法銷售後之專利物主張專利權¹⁴。

¹⁰ 35 U.S.C. § 271(a) (2012); 我國專利法第58條。

¹¹ See generally *Bio-Tech. Gen. Corp. v. Genentech, Inc.*, 80 F.3d 1553, 1559 (Fed. Cir. 1996) (quoting *Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica S.P.A.*, 944 F.2d 870, 879 n.4 (Fed. Cir. 1994)).

¹² *Bowman*, 133 S. Ct. at 1766 (citing *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 249-50 (1942)); see also F. SCOTT KIEFF ET AL., *PRINCIPLES OF PATENT LAW* 4 (6th ed. 2013) (“The right to exclude, without the right to use, is somewhat peculiar to patent law.”).

¹³ 美國總統Thomas Jefferson曾表示如何於專利權與公益間劃出一道界限，並非易事（I know well the difficulty of drawing a line between the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, and those which are not.）。參見Thomas Jefferson, *Letter from Thomas Jefferson to Isaac McPherson*

前述專利權效力所不及情形，乃本於專利物經第一次合法銷售後，專利權人即不得再就該物享有專利權，此即專利權耗盡¹⁵。詳言之，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，專利權人就該特定物品之專利權即已耗盡¹⁶。自此，專利權效力即不再及於該專利物後續使用、再販賣或通常修復行為¹⁷。

一、專利權耗盡之概念

關於專利權耗盡原則，美國聯邦最高法院曾於一八七三年 *Adams v. Burke* 案¹⁸ 中表達見解。該案原告為系爭專利（棺材）受讓人，於受讓該專利前，原專利權人曾將系爭專利權部分授權予一家位於波士頓的公司，該波士頓公司依此授權得於波士頓10哩範圍內製造、販賣系爭專利物¹⁹。被告公司向該家波士頓公司購買系爭專利物並為商業使用。然被告公司所營業務之地點在波士頓10哩範圍外²⁰。原告起訴主張被告公司使用系爭專利物之行為逾越出賣人（前述波士頓公司）所獲授權的範圍，被告公司之行為已侵害其專利權²¹。

(*Aug. 13, 1813*), in 13 THE WRITINGS OF THOMAS JEFFERSON 326, 335 (Andrew A. Lipscomb ed., 1903); 另可參見美國聯邦最高法院 *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 7-11 (1966)，該判決對專利制度本旨有詳加探討，甚值參考。

¹⁴ See *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265, 280 (1942).

¹⁵ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617, 625 (2008).

¹⁶ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1766.

¹⁷ Amelia S. Rinehart, *Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine*, 23 HARV. J.L. & TECH. 483, 485 (2010). 另請參見我國專利法第59條第1項第6款規定。

¹⁸ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873).

¹⁹ *Id.* at 456.

²⁰ *Id.* at 454.

²¹ *Id.*

就此，聯邦最高法院認為，由於被告公司合法於波士頓購得系爭專利物品，系爭專利權效力不及於經合法售出棺材之後續使用，被告得於任何地方使用該經合法購得之專利物品，不受「僅得於波士頓十哩範圍內使用」之限制²²。易言之，聯邦最高法院認為，附有專利權之物，其所有權人就該物品之使用，不應受到限制。專利權人就該專利物之使用所附加之限制，於該專利物品經合法銷售後，因其專利權已耗盡，其所為之限制亦無效力。前開見解其後經聯邦最高法院於Keeler v. Standard Folding Bed Co.案²³（以下簡稱Keeler案）援用。於Keeler案中，聯邦最高法院進一步揭示：專利物經銷售後，買受人就該專利物後續使用、再販賣行為，均不受任何限制²⁴。

前開專利權耗盡原則於美國司法實務適用多年後，聯邦最高法院於一九一七年Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.案²⁵中，就「產品搭售限制」與專利權耗盡爭議表示：專利權人銷售專利物時所附加之搭售限制²⁶，因該專利物品銷售後，其專利權即已耗盡，專利權人不得再對買受人後續使用專利物之行為，主張應受搭售條件之限制²⁷。本案專利權人將其所有之動畫投影機專利授權予他人製造，並要求被授權人僅得於該經授

²² *Id.* at 456.

²³ Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895).

²⁴ *Id.* at 666.

²⁵ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917).

²⁶ 此所謂搭售限制，係指專利權人銷售專利物時，附加要求買受人應一併購買其他非專利物品。參見2 WILLIAM C. HOLMES, INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW § 20:1 (2014).

²⁷ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. at 518-19.

權製造之動畫投影機播放專利權人發行之動畫影片²⁸。此外，專利權人要求被授權人支付之權利金，遠高於該動畫投影機之售價，且專利權人亦禁止被授權人以低於專利權人所訂之價格出售其經授權製造之動畫投影機²⁹。

針對前開有關搭售條件限制與專利權實施之爭議，美國聯邦最高法院表示：賦予專利權之目的並非在使專利權人藉此獲取額外利益，賦予專利權後，如何兼顧公共利益維護，乃專利制度應考量之重點³⁰。儘管前開案件尚涉及該搭售條件限制是否構成不正競爭³¹，惟由最高法院判決理由中仍可窺見法院擬經由專利權耗盡原則之適用，避免專利權人透過販賣專利物時所附加之後續使用條件獲取不正利益。本件判決亦體現美國最高法院否定專利權人以銷售時附加條件限制對專利物買受人後續使用專利物行為主張仍為專利權效力所及之立場³²，此與二〇一七年 *Impression Products, Inc.* 案判決之見解相符。

二、專利權耗盡範圍暨其限制

然而，前述聯邦最高法院就銷售後之使用限制與專利權耗盡之適用爭議所持立場，於一九三九年 *General Talking Pictures Corp. v.*

²⁸ *Id.* at 506.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.* at 509.

³¹ See Molly Shaffer Van Houweling, *The New Servitudes*, 96 *GEORGETOWN L.J.* 885, 915 (2008).

³² 於 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.* 判決中，最高法院推翻其先前於 *Henry v. A.B. Dick Co.* 乙案所持專利權人可透過約定方式，就其所販賣之專利物後續使用行為附加一定之條件限制之見解。See *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. at 517.

Western Electric Co.³³案判決有所轉變。該案中，系爭專利被授權人經授權僅可販賣系爭專利物品供個人使用，買受人不得將專利物品用於商業用途³⁴。專利權人並要求被授權人應於其所販賣之專利物品上附加前開僅供個人使用限制之標示³⁵。被告General Talking Pictures公司向被授權人購買系爭專利物後，雖明知該專利物上有「僅供個人使用」之標示，仍將該專利物作為商業上使用³⁶。專利權人遂起訴主張被告使用該專利物行為侵害其專利權。被告雖抗辯專利權效力於該專利物經合法販賣後即已耗盡，從而專利權人對於其就系爭專利物之後續使用行為，不得再主張為專利權效力所及，然並未為法院所採³⁷。最高法院認為：只要專利權人附加之條件限制，並未擴張專利權效力範圍，或未排除原已因合法銷售（authorized sale）而耗盡之專利權效力者，該等附加條件限制並非當然無效³⁸。

於前開General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案中，被授權人依其授權僅得販賣供個人使用之專利物，僅在合於前開範圍內販賣專利物，始屬經合法銷售，而有專利權耗盡。換言之，本案被告雖係自被授權人合法購得系爭專利物，然系爭專利物上已明確標示「僅供個人使用」，被告明知或可得而知有此限制條件，卻仍將系爭專利物用於商業使用，已超出被授權人依其授權所得合法出售專利物之範圍。因此，被告應知悉被授權人並無權販賣

³³ General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175, *aff'd* on reh'g, 305 U.S. 124 (1939).

³⁴ *Id.* at 180.

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.*

³⁷ *Id.*

³⁸ *Id.* at 181.

可供商業使用之專利物，則本件中的系爭專利物即非經合法販賣，從而被告就該專利物並無從主張專利權耗盡³⁹。

其後，聯邦最高法院於一九四二年United States v. Univis Lens Co.⁴⁰案判決中認為專利權效力於專利權人將專利物（元件）販賣後即已耗盡，故買受人並不受專利權人對於以該專利物（元件）組裝後成品之轉售價格限制拘束⁴¹。該案中，Univis Lens公司擁有8項與多焦鏡片（lens）相關的專利，以及5項與製造鏡片成品有關的方法專利⁴²。該製造方法專利之實施須使用到前開專利鏡片毛胚⁴³。Univis Lens公司就前開系爭專利採取之授權方式為：一方面授權被授權人製造鏡片的毛胚（blank lenses）；另一方面在授權批發商（wholesaler）、組裝的零售商（finishing retailer）以及一般零售商（prescription retailer）時，要求其等須以固定價格向前述被授權製造廠商購買鏡片毛胚後⁴⁴，再完成後續研磨、拋光、殺菌、包裝等流程，藉此授權約定以控制鏡片成品最後出售給一般消費者的售價⁴⁵。本件雖係以Univis Lens公司不當約定轉售價格行為有違反反托拉斯法規定而起訴，然最高法院係依專利權耗盡原則作成論斷⁴⁶，故其判決理由於專利權耗盡爭議，仍具參考價值。

前開United States v. Univis Lens Co.案判決所涉爭議為專利權

³⁹ *Id.* at 182.

⁴⁰ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

⁴¹ *Id.* at 241.

⁴² *Id.* at 246-47.

⁴³ *Id.* at 249.

⁴⁴ *Id.* at 244.

⁴⁵ *Id.* at 243-44.

⁴⁶ *Id.*; see also John W. Osborne, *A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness*, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 643, 649 (2004).

人（即Univis Lens公司）得否透過前述授權，對於購買鏡片毛胚後組裝出售給一般消費者的零售商，限制其販售鏡片之價格⁴⁷。細究該判決系爭專利可知，零售商向本件被授權之製造商購買系爭隱形眼鏡毛胚（即lens blank），係以組裝（研磨、拋光等）、販賣Univis Lens公司的多焦專利鏡片為目的，此亦為前述鏡片毛胚的唯一用途⁴⁸。聯邦最高法院基此認定，當專利權人對買受人售出於專利物居關鍵地位（essential feature）之原料、元件等未組裝完成之物，而該等原料或元件即係供買受人購買後予以組裝為系爭專利物者，系爭專利物之專利權效力，於專利權人出售前述未經組裝之原料或元件時，即已耗盡⁴⁹。因此，本件中Univis Lens公司就系爭多焦專利鏡片之專利權，於其將鏡片毛胚銷售給他人時即已耗盡，從而Univis Lens公司對於買受人就系爭專利物之後續使用，包含銷售價格等，並無權利可資主張⁵⁰。

依前開分析可知，美國聯邦最高法院就專利權耗盡原則之適用，尤其是專利權人附加銷售後限制條件，似無統一標準可供遵循。然而，美國聯邦巡迴上訴法院解讀前開最高法院判決，多認為最高法院於附有銷售後限制條件之個案中，尚另由該等限制是否違反不公平競爭等角度出發，考量該等限制條件是否違反不正競爭或其他法律規定，據此認定該等限制是否有效。對此，由以下幾則美

⁴⁷ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. at 243-44.

⁴⁸ *Id.* at 249.

⁴⁹ *Id.* at 250-51 (the court reasoned that [w]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.).

⁵⁰ *Id.* at 250-53.

國聯邦巡迴上訴法院之判決觀察，可發現聯邦巡迴上訴法院對於前述銷售後附加之條件限制等約定，似採肯定立場。相對而言，相較於前開最高法院判決，聯邦巡迴上訴法院對於專利權耗盡原則之適用，採較嚴格立場。

三、專利權耗盡與售後限制約款：Mallinckrodt, Inc. v. Medipart案

美國聯邦巡迴上訴法院於Mallinckrodt, Inc. v. Medipart⁵¹案中，曾就「專利權人得否以附加標示於專利物上的方式，限制專利物購買者僅能單次使用該專利物」之爭議，釐清專利權耗盡與銷售附加條件限制之關聯⁵²。本案專利權人Mallinckrodt公司主張系爭專利物的一般使用為「拋棄式」，故其附加於專利物上的「僅限單次使用」標示，屬「附條件授權」之性質⁵³，故專利物買受人逾越前開授權範圍的使用、轉售行為，均屬侵害專利權之行為。聯邦巡迴上訴法院依循前開最高法院Gen. Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.案判決⁵⁴意旨，認為專利權人前開主張有理由⁵⁵。聯邦巡迴上訴法院於判決理由中說明，本案情形不同於前開其他最高法院否定銷售後附加條件限制約定效力之判決所涉情形。上訴法院表示：最高法院乃係基於該銷售後附加限制約定違反其他法律規定為由，因而在前開各案判決中認定該等售後限制約款為無效，從而，最高法院並未排除在未違反相關法令之前提下，專利權人本於契約自由，仍得對於專利物品經販賣後另附加其他合法的限制條件⁵⁶。

51 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

52 *Id.* at 703.

53 *Id.*

54 Gen. Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1939).

55 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, 976 F.2d at 704-05.

56 *Id.* at 708.

對此判決，有學者肯定聯邦巡迴上訴法院於本件判決基於契約自由原則所持之見解⁵⁷。然而，亦有反面見解認為：本件判決無異肯定專利權人得以契約方式附加銷售後條件限制，規避專利權耗盡原則之適用，此與前開最高法院認為「原則上專利物經販賣後即應已耗盡專利權，不應允許專利權人再任以約定方式限制買受人之後續使用」的立場，有相當大之差異⁵⁸。揆諸前開聯邦最高法院所審理有關售後限制約款與專利權耗盡原則之判決見解，最高法院似認為專利權人對於違反售後限制約款之專利物購買人僅得依契約法而為主張，並未認定售後限制約款有排除專利權耗盡效力或限縮耗盡範圍⁵⁹。關於此點，聯邦最高法院於 *Impression Products, Inc.* 案判決中亦予重申⁶⁰。因此，聯邦巡迴上訴法院在本件判決中對於最高法院判決之解讀上，似有誤解⁶¹。

四、美國聯邦最高法院近來見解

在前述聯邦巡迴上訴法院 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart* 案判決後十六年，聯邦最高法院於 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics*,

⁵⁷ See, e.g., F. Scott Kieff, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options off the Table?*, 2008 CATO SUP. CT. REV. 315, 321-22 (2008).

⁵⁸ See, e.g., Richard H. Stern, *Post-Sale Patent Restrictions after Mallinckrodt—An Idea in Search of Definitions*, 5 ALB. L.J. SCI. & TECH. 1, 6-7 (1994).

⁵⁹ *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. at 667.

⁶⁰ *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. at 1526.

⁶¹ 相關討論另請參見藍弘仁，從 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案看美國專利權耗盡原則售後限制的效力，*世新法學*，7卷1期，頁195-237，2013年12月（本文以美國 *Mallinckrodt* 案的見解為基礎，與最高法院歷來判決中的相關論述進行比對，分析最高法院對於售後限制得否排除專利權耗盡原則的看法。作者認為美國聯邦巡迴上訴法院在 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart* 案中對於聯邦最高法院就違反售後限制約款效果的理解，應有錯誤）。

Inc. 案⁶²（以下簡稱Quanta案）再次就專利權耗盡原則之適用表達見解⁶³。論者有認為Quanta案肯認專利權人得以契約法為據，對於違反附於專利物之銷售後條件限制之買受人，請求損害賠償⁶⁴；然亦有論者主張相較於過去聯邦最高法院之立場，Quanta案似有過度擴張專利權耗盡原則適用之情形⁶⁵。

在Quanta案中，原告即專利權人LG公司將其專利（包含物之發明與方法發明）授權給Intel公司，授權Intel公司得以製造、銷售使用LG公司專利的微處理器和晶片組⁶⁶。雙方授權契約約定：Intel公司不得將Intel產品與其他產品組裝結合，進而侵害LG公司專利權之行為，亦即此結合組裝行為並不在授權範圍。授權契約亦載明：「禁止允許任何第三方將被授權的專利產品與非Intel公司產製的元件組裝結合。」此外，Intel公司有義務將前述約定內容告知其客戶⁶⁷。廣達公司向Intel公司購買其微處理器和晶片組後，將該等元件與非Intel公司產製之記憶體和匯流排結合，用於電腦系統中。LG公司認為前開「組裝」行為侵害其專利權，遂於二〇〇〇年對廣達公司及其他Intel公司之客戶起訴主張侵害專利權⁶⁸。

聯邦地方法院判決專利權人LG公司敗訴。該法院認定專利權人LG公司的專利權已販賣專利物而耗盡，從而被告廣達等公司並

⁶² Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 at 617.

⁶³ See, e.g., Jeremy N. Sheff, *Self-Replicating Technologies*, 16 STAN. TECH. L. REV. 229, 239 (2013); Tod Leaven, *The Misinterpretation of the Patent Exhaustion Doctrine and the Transgenic Seed Industry in Light of Quanta v. LG Electronics*, 10 N.C. J.L. & TECH. 119, 132 (2008).

⁶⁴ See Leaven, *id.*

⁶⁵ See Kieff, *supra* note 57, at 318

⁶⁶ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. at 623.

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Id.*

未侵害其專利權。惟美國聯邦巡迴上訴法院以Intel公司販賣系爭專利物（微處理器和晶片組）給其客戶時附有條件限制為由，認定LG公司之專利權並未因其販售專利物而耗盡⁶⁹。惟此見解最終不為聯邦最高法院支持。聯邦最高法院認定專利權人LG公司專利權已因Intel公司（經LG公司合法授權之人）出售專利物予被告廣達等公司而耗盡，LG公司不得再對被告廣達等公司後續使用專利物（包括：將專利物與其他物品組合）之行為，主張專利侵權。聯邦最高法院於判決理由中引用該法院前述United States v. Univis Lens Co.案（多焦鏡片案）之判決意旨，認定具有系爭專利關鍵技術特徵之物品經販賣後，倘該物品唯一可得合理期待的使用結果就是實施（例如製造）系爭專利者，則系爭專利權效力即因該物品之販賣而耗盡⁷⁰。然而，最高法院仍強調專利權耗盡原則僅於專利物品經專利權人或經其同意之人「合法販賣」（authorized sale）後始有適用⁷¹。換言之，倘非經合法販賣，例如被授權人逾越授權範圍販賣專利物品，則買受人就系爭專利無從主張專利權耗盡原則。因此，Quanta案並未推翻前開聯邦巡迴上訴法院Mallinckrodt, Inc. v. Medipart案判決。

實則，美國法院對於專利權耗盡原則之解釋與適用，大抵分為二種情形：第一，專利物品經合法販賣，且無附加任何銷售後條件限制時。此種情形下，因專利權人已獲得補償，故專利權人就該物之專利權效力即已耗盡⁷²。第二，專利物品經合法販賣，專利權人另附加銷售後條件限制時。此種情形下，應區分所附加之銷售後條

⁶⁹ *Id.* at 625.

⁷⁰ *Id.* at 631.

⁷¹ *Id.* at 636.

⁷² Eric J. Rogers, *The Inexhaustible Right to Exclude Reproduction Doctrine*, 14 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 389, 404 (2013).

件限制約定，是否產生擴張系爭專利權效力之結果。倘為肯定，則該等銷售後條件限制約定因會造成不正競爭，法院多否定專利權人得以之主張買受人應受該條件之限制，認定系爭專利權因專利物經合法販賣後，其專利權已耗盡。相反的，倘該等約定並未因此擴大系爭專利權效力，則法院即肯認該等約定之效力，買受人就系爭專利物之後續使用，應受其拘束⁷³。

如本文第壹部分問題背景所述，美國聯邦最高法院在二〇一七年 *Impression Products, Inc.* 案判決中，明確揭示：「銷售後使用限制條款」並無排除限縮「專利權耗盡原則」之效果，故專利權人縱對專利物之使用，以契約約定方式附加使用限制，然該專利物一旦經合法銷售，專利權人就該物之專利權已經耗盡，不因專利權人是否另以契約附加使用限制而有影響。該判決對於專利權耗盡原則之影響，自然不言可喻。惟因該判決涉及之專利技術為印表機碳粉匣相關結構及裝置，乃至於墨水匣使用之方法，與本文重心即「具自我繁殖特性專利物」屬不同領域，故有關於 *Impression Products, Inc.* 案判決之評析及該判決對於專利實務後續之影響，應另文專論。

參、專利權耗盡與種子專利：以美國 *Monsanto* 判決為中心

關於專利權耗盡於具自我繁殖特性專利物應如何適用之爭議，美國聯邦巡迴上訴法院與聯邦最高法院已有數則關於 *Monsanto* 公司（以下以「孟山都公司」稱之）⁷⁴ 控告農民侵害其種子或植物相

⁷³ Rinehart, *supra* note 17, at 497.

⁷⁴ 據媒體報導，德國製藥、化學大廠拜耳集團（Bayer）已宣布將併購孟山都公

關專利權侵害之重要判決，對於本文所探討之爭議有相當重要性。以下將分析美國聯邦巡迴上訴法院Monsanto Co. v. McFarling判決（以下簡稱McFarling案）⁷⁵、Monsanto Co. v. Scruggs判決（以下簡稱Scruggs案）⁷⁶，以及二〇一三年聯邦最高法院Bowman v. Monsanto Co.判決（以下簡稱Bowman案）。

一、系爭專利與事實背景

本案專利權人為跨國農藥、種子大廠——孟山都公司，其總部設於美國密蘇里州。在孟山都公司各式產品中，除草劑產品「農達」（Roundup®）銷量甚佳⁷⁷，其主要成分為「草甘膦」（Glyphosate，又稱嘉磷塞）。該產品為農作上廣效型的除草劑⁷⁸。在一九九〇年代，孟山都公司進一步運用基因轉殖技術，成功將具有抗嘉磷酸特性的變種酵素基因（5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase, EPSPS）⁷⁹，轉殖於大豆，並陸續研發具抗「嘉

司，並將於2017年底前完成併購。See Robert-Jan Bartunek & Ludwig Burger, *EU starts in-depth probe of Bayer, Monsanto deal*, REUTERS, Aug. 22, 2017, available at <https://www.reuters.com/article/us-monsanto-m-a-bayer-eu/eu-starts-in-depth-probe-of-bayer-monsanto-deal-idUSKCN1B21GJ> (last visited: 2017.10.20).

⁷⁵ Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291, 1293 (Fed. Cir. 2002)（本案為孟山都請求法院對被告核發暫時性禁制令之訴訟，以下簡稱*McFarling I*）；Monsanto v. McFarling, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004)（本案為孟山都與McFarling的本案訴訟，以下簡稱*McFarling II*）。

⁷⁶ Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006) [hereinafter *Scruggs*].

⁷⁷ 即臺灣俗稱的「年年春」農藥。

⁷⁸ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1764.

⁷⁹ *McFarling II*, 363 F.3d at 1338. 另請參見Jerry Adler著，林慧珍譯，超級雜草，科學人雜誌，112期6月號，頁94-99，2011年6月。

磷塞」特性之作物，包含：黃豆、棉花、油菜與玉米等種子⁸⁰。若以具抗「嘉磷塞」特性之種子耕植，則可於農作種植期間使用以嘉磷塞為主要成分的除草劑去除雜草，但又不會傷害農作本身。孟山都公司就前述基因改造種子取得美國專利⁸¹。

孟山都公司自一九九六年起以「抗農達」（Roundup Ready）為名，在市場上銷售前述基因改造種子，同時亦授權其他育種業者（如Pioneer Hi-Bred、Syngenta等）利用前開基因轉殖技術製造與販賣帶有抗「嘉磷塞」特性的專利種子⁸²。育種業者培育出此等專利種子後，再以技術契約（Technology Agreement）約定使用方式，將該等種子販賣給農民⁸³。依前開技術契約規定，農民購得此專利種子後得用以種植一季，收成後不得留種續為種植，亦不得留種提供他人種植⁸⁴。惟契約中規定農民得將收成後所留存之二代種子販賣給各地的穀倉（local grain elevators）⁸⁵。此等由各地穀倉收購的種子因為混雜未經種子精選機篩選的種子，不適於種植，通常用於供人類或動物食用消費之用，故稱為「消費用種子」。

⁸⁰ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1764; Jerry Adler著，林慧珍譯，同前註，頁94。

⁸¹ 系爭專利包含U.S. Patent Nos. 5,633,435（1994年9月14日申請）與U.S. Patent Nos. 5,352,605（1993年10月28日申請）。*Bowman*, 133 S. Ct. at 1764.

⁸² *Monsanto Co. v. Bowman*, 657 F.3d 1341, 1344 (Fed. Cir. 2011), *aff'd*, 133 S. Ct. 1761 (2013)[hereinafter *Bowman*]; *see also McFarling II*, 363 F.3d at 1339.

⁸³ *See McIntosh v. Monsanto Co.*, 462 F. Supp. 2d 1025, 1028 (E.D. Mo. 2006).

⁸⁴ *Bowman*, 657 F.3d at 1344-45; *McFarling II*, 363 F.3d at 1339; Allyson Martin, *Seed Savers v. Monsanto: Farmers Need a Victory for Wilting Biodiversity*, 24 DEPAUL J. ART, TECH. & INTELL. PROP. L. 95, 102 (2013).

⁸⁵ 依美國環境保護局規定，所謂grain elevators係指收受、儲存穀物等糧食，並發放以供直接食用、加工或出口目的之用的機構。請參見1 U.S. Env'tl. Prot Agency, *Compilation of Air pollutant Emission Factors* § 9.9.1.1 (5th ed. 2009) available at <http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch09/final/c9s0909-1.pdf> (last visited: 2017.10.20).

(commodity seeds, 或稱商品種子)⁸⁶。

二、聯邦巡迴上訴法院Monsanto Co. v. McFarling案

McFarling為美國密西西比州的農民，其向孟山都公司的被授權人購買有專利權的大豆種子，並簽署前述「技術契約」⁸⁷。一九九九年McFarling在第一季種植後留下第二代專利種子並用以再種植，並於收成後再留下後代專利種子，於二〇〇〇年再次用以種植⁸⁸。孟山都公司於二〇〇〇年起訴請求法院核發暫時性禁制令，主張McFarling前開行為侵害其種子專利權，且亦違反技術契約約定，應負損害賠償之責⁸⁹。McFarling則以專利權耗盡原則、專利濫用與植物品種保護法（The Plant Variety Protection Act, PVPA）所規範的留種自用權，提出抗辯⁹⁰。

有關孟山都公司聲請暫時性禁制令部分，聯邦地方法院與巡迴上訴法院均認為孟山都公司之請求有理由⁹¹。關於本案訴訟部分，聯邦地方法院與聯邦巡迴上訴法審理後，判決McFarling應負侵害專利權與違約之責⁹²。法院認為McFarling未就本件是否構成專利濫用盡舉證之責，本件孟山都公司就其專利種子之交易安排商業模式並未構成不公平競爭或限制競爭之情事⁹³。就McFarling援引植物品種保護法主張其留種自用權應受保障乙節，法院則認為植物品種保

⁸⁶ *Bowman*, 657 F.3d at 1345; See Brief for Petitioner at 5-6, *Bowman*, 133 S. Ct. 1761 (2012) (No. 11-796).

⁸⁷ *McFarling I*, 302 F.3d at 1293-94; *McFarling II*, 363 F.3d at 1338-40.

⁸⁸ *Monsanto Co. v. McFarling*, 488 F.3d 973, 979 (Fed. Cir. 2007).

⁸⁹ *McFarling I*, 302 F.3d at 1294.

⁹⁰ *McFarling I*, 302 F.3d at 1294; *McFarling II*, 363 F.3d at 1340.

⁹¹ *McFarling I*, 302 F.3d at 1296, 1299-1300.

⁹² *McFarling II*, 363 F.3d at 1338, 1341-43.

⁹³ *Id.* at 1341-43.

護法之規定不能直接據以適用於專利權侵害之責任。且由美國專利法中並無任何類似於植物品種保護法的留種自用免責事由規定觀之，足見國會有意對專利權與植物品種權為不同規範處理，專利法既無明文免責規定，被告本項抗辯主張，自無可採⁹⁴。

至於有關McFarling以專利權耗盡抗辯其行為非屬專利權效力所及乙節，聯邦地方法院於判決中首先明揭專利權耗盡原則之適用，並未排除專利權人仍得對合法專利物購買者之「製造」專利物行為主張權利之旨⁹⁵。本案中，法院認為McFarling之所以得使用孟山都公司之專利種子，係基於孟山都公司之「授權」而來。易言之，聯邦巡迴上訴法院依循前開Mallinckrodt, Inc. v. Medipart案見解，將前述孟山都公司就其專利種子的商業交易模式安排解釋為一種「授權」而非「附條件銷售」⁹⁶。此外，被告所為者乃「製造」新的二代種子，此「製造」行為並非專利權耗盡效力所及範圍，已如前述，從而被告抗辯基於專利權耗盡其得續為種植專利種子，自無理由⁹⁷。由於McFarling之上訴理由並未指謫前開地方法院不採其專利權耗盡抗辯之理由，故聯邦巡迴上訴法院判決中並未再就此爭議予以著墨⁹⁸。

94 *Id.* at 1344.

95 *Id.* at 1341-43.

96 *Id.* at 1339, 1342-43; *McFarling I*, 302 F.3d at 1293.

97 *McFarling I*, 302 F.3d at 1299.

98 *McFarling II*, 363 F.3d at 1341. 本案上訴時，McFarling僅就以下四點指謫聯邦地方法院判決有誤：(1)專利權濫用之抗辯；(2)反托拉斯之反訴；(3)依植物品種保護法主張之留種自用權；以及(4)技術契約所約定之損害賠償條款有無效事由。

三、聯邦巡迴上訴法院Monsanto Co. v. Scruggs案

在本案中，孟山都公司控告位於密西西比州的農民、農場公司、農業供料公司等數名被告侵害其種子專利權⁹⁹。本案爭議事實與前述McFarling情形類似，被告等向孟山都公司的被授權人購買大豆、棉花等專利種子，但於種植收成後，保留二代專利種子供後續種植。所不同者，乃本件被告等並未簽署所謂的技術契約¹⁰⁰。訴訟中被告等提出專利權耗盡以及默示授權等主張以為抗辯¹⁰¹。

聯邦地方法院審理後認為本件系爭專利種子具有自我繁殖的特性，受專利保護之基因技術將隨著種植種子的行為而代代相傳，正因如此，孟山都公司僅得於交易過程中限制該專利種子僅能用以耕作一季，以確保其就系爭種子專利權的效益不會因此喪失¹⁰²。是以，孟山都公司在每次交易時所附加的限制授權範圍（即僅能種植一季且不可留種續為種植的條件）約定，應屬合理。且被告等在購買系爭專利種子時，應明知或可得而知該等專利種子附有「僅限供種植一季之用」的限制¹⁰³。關於此使用限制約定，法院認為應屬專利權人在其權限範圍內所得為之約定¹⁰⁴，專利權耗盡僅於附條件銷售之限制範圍內有其適用，本件被告等逾越僅供一季種植限制，留下二代種子續為種植之行為，並非專利權耗盡效力所及¹⁰⁵。

案經上訴，聯邦巡迴上訴法院基於相同理由維持地方法院判

⁹⁹ *Scruggs*, 459 F.3d at 1328.

¹⁰⁰ *Id.* at 1332-33.

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *Monsanto Co. v. Scruggs*, 249 F. Supp. 2d 746, 753 (N.D. Miss. 2001).

¹⁰³ *Id.* at 754.

¹⁰⁴ *Id.* at 753.

¹⁰⁵ *Id.* at 751.

決¹⁰⁶。聯邦巡迴上訴法院並指出本件被告等所用以續為種植的第二代種子，並非來自合法購買，而係經種植第一代種子所繁殖而得。此製造種子的行為，並非專利權耗盡效力所及¹⁰⁷。不論專利權人銷售其專利物是否附有任何限制，均不影響其仍得對未經其同意之人所為製造專利物行為主張權利，製造專利物行為並不在專利權耗盡範圍。否則，類似本件涉及具自我繁殖特性專利物之情形，倘將專利權耗盡範圍解釋為專利權人不得對合法購得專利物者之使用、販賣與製造行為主張專利權者，專利權人在銷售其專利種子後，買受人即得無限次廣續留種使用、種植，其結果將徹底淘空殆盡（eviscerate）該專利權¹⁰⁸。

相較於前述McFarling案，聯邦地院法院係依Mallinckrodt, Inc. v. Medipart案判決見解將該案的種子交易解釋為授權，故認定該案無專利權耗盡適用。本件Scruggs案中，聯邦巡迴上訴法院本於專利權耗盡範圍並不及於「製造」專利物行為的基礎，並斟酌系爭專利種子具有自我繁殖的特性，認為被告等所用以續為種植的第二代種子，乃係其使用（種植）第一代合法購得的專利種子過程中所繁殖（製造）而來，此第二代種子既非係經專利權人或其同意之人所銷售，不符合專利權耗盡要件。因此，被告等經繁殖（製造）而獲得的第二代種子，當無專利權耗盡原則之適用¹⁰⁹。

McFarling案判決與本件Scruggs案判決所持主要論據雖有不同，前者係基於將孟山都公司與被告間的交易解釋為授權契約為判決基礎，後者則係以被告所為的行為本身是否為耗盡效力所及為出

¹⁰⁶ *Scruggs*, 459 F.3d at 1335-36, 1342.

¹⁰⁷ *Id.* at 1336.

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.* at 1335-36.

發，未探究系爭事實交易行為的定性。惟由二案判決理由可觀察到法院於審理專利權耗盡爭議時，均謹守專利權耗盡僅使專利權效力不及於合法購得專利物購買人之使用與販賣行為之基礎，即使法院留意到此二案件所涉系爭專利種子具有自我繁殖特性，在使用過程中必然會導致繁殖後代之結果，法院於判斷被告種植第二代以後專利種子行為是否仍為專利權效力所及爭議時，咸認定第二代專利種子係被告等種植行為而獲得，此製造專利種子行為本來即不為購買第一代種子專利權耗盡範圍所及。再者，專利權耗盡原則適用係以專利物經合法銷售為要件，此二案中被告所用以種植的第二代種子顯非被告等向專利權人或其同意之人購買而來，當無專利權耗盡原則之適用。關於專利權耗盡於具自我繁殖特性專利物應如何適用之爭議，下述二〇一三年聯邦最高法院Bowman v. Monsanto Co.判決有更為聚焦之探討。

四、聯邦最高法院Bowman v. Monsanto Co.案

美國印第安那州農民Vernon Bowman一向會在一季中種植二次作物，不過由於種植第二次作物時已屆夏末，受制於高溫、乾涸、洪水等氣候因素，故此晚季種植（late-season harvest）具有較高經濟損失風險¹¹⁰。Bowman自孟山都公司的授權人Pioneer Hi-Bred購得Roundup Ready專利種子，並受前述「僅得種植一季」之限制¹¹¹。Bowman於當季第一次種植收成後，向當地穀倉另購買較Roundup Ready專利種子便宜的「消費性種子」，供當季第二次種

¹¹⁰ Andrew Pollack, *Farmer's Supreme Court Challenge Puts Monsanto Patents at Risk*, N.Y. TIMES, Feb. 16, 2013, at B1; Elliot Marshall, *Supreme Court to Review Scope of Monsanto's Seed Patents*, 339 SCI. 639, 639 (2013).

¹¹¹ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1765.

植¹¹²。Bowman購買的消費性種子是由當地其他農民種植。由於當地絕大多數的農民均會使用Roundup Ready專利種子，Bowman因此可以預期其自穀倉購得的「消費性種子」，多半帶有Roundup Ready種子的基因。Bowman在種植此類「消費性種子」後，也會施用以嘉磷塞為主要成分的除草劑去除雜草。絕大多數的作物在施用除草劑後仍可生存，此即驗證Bowman所種植的「消費性種子」確實帶有Roundup Ready專利種子的基因。其後Bowman開始於收成後留種以供翌年晚季第二次種植，並長達八年期間¹¹³。

孟山都公司於二〇〇七年十月起訴主張Bowman前開行為侵害其專利權¹¹⁴。Bowman抗辯其用以種植之種子係購自穀倉的「消費性種子」，該「消費性種子」係當地農民經合法種植後售予穀倉；孟山都公司就經合法出售的專利種子之專利權已經耗盡，不得再對Bowman後續種植之行為主張專利權。

聯邦地方法院判定Bowman確有侵害孟山都公司的專利權，並命Bowman賠償損害。該法院認為Bowman用以供晚季種植之用的種子，並非由孟山都公司或經其授權之人所同意製造而販售取得，不符合專利權耗盡要件¹¹⁵。Bowman雖係向穀倉購買消費性種子，惟因孟山都公司的被授權人於銷售其專利種子時均附有「僅得種植一季」之約定，因此穀倉就其所收購的該等專利種子，係用以供消費之用，並未取得用於種植的權利。從而，Bowman自無由取得可將該等消費性種子用作晚季種植的權利¹¹⁶。

本案後經上訴，聯邦巡迴上訴法院維持一審判決，認為

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Id.*; Brief for Respondents at 7, *Bowman*, 133 S. Ct. 1761 (2013) (No. 11-796).

¹¹⁴ *Bowman*, 657 F.3d at 1346.

¹¹⁵ *Monsanto Co. v. Bowman*, 686 F. Supp. 2d 834, 837-39 (S.D. Ind. 2009).

¹¹⁶ *Id.* at 839.

Bowman種植帶有孟山都公司抗農達專利基因的消費性種子，並任意繁殖之行為，本質上已屬「製造」（或「複製」）系爭專利種子。其「製造」（或「複製」）行為並非專利權耗盡效力所及範圍。從而，聯邦巡迴上訴法院認定，本件Bowman種植並繁衍後代種子的行為，並無專利權耗盡之適用¹¹⁷。

Bowman不服，上訴聯邦最高法院。聯邦最高法院維持聯邦巡迴上訴法院判決，確認本件並無專利權耗盡原則之適用¹¹⁸。本案判決是由聯邦最高法院Kagan大法官執筆，其判決理由開宗明義即闡釋：依專利權耗盡原則，經合法出售之專利物，其買受人及後續持有該物之人即得自由轉售、使用該專利物，但此不代表其買受人及後續持有人得未經專利權人同意而擅自「複製」該專利物¹¹⁹。最高法院進一步解釋，專利權耗盡原則之效力僅止於經合法出售的專利物，蓋專利權人既已經合法出售該專利物獲取適當代價，即不應再賦予專利權人對於該專利物後續使用的獨占權。但是，若未經專利權人同意而擅自「製造」、「重製」、「複製」專利物，此時該等經製造、重製、複製之專利物既未經合法販售，專利權人對該等專利物未曾取得適當之代價或報酬，則專利權人自得對該等專利物主張權利，排除未經其同意之後續使用。否則，豈不意謂專利物一旦經合法出售後，買受人或該物之後續所有人即得毫無限制地「製造」、「重製」、「複製」相同之專利物。

¹¹⁷ *Bowman*, 657 F.3d at 1348 (the Federal Circuit Court noted, “The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder.”).

¹¹⁸ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1767.

¹¹⁹ *Id.* at 1766.

在本案中，由於Bowman未取得孟山都公司的授權或同意即逕行製造新的專利種子，聯邦最高法院因此認為其行為即非專利權耗盡原則所及¹²⁰。

Bowman在其上訴理由中一再抗辯：其僅係依一般方式「使用」（use）經其合法購得的種子，而種子本身即係供種植之用，故使用種子後所必然產生之結果（因種植而產生的後代種子），均應為「耗盡」的效果所及¹²¹；倘允許孟山都公司就此「使用」種子行為主張專利權，其結果無疑限縮專利權耗盡範圍，使類此種子專利或其他具自我繁殖特性之研發成果的「使用」行為，遭排除於專利權耗盡範圍之外¹²²。

惟上開抗辯理由不為聯邦最高法院採納。聯邦最高法院認為：Bowman固然透過合法管道自穀倉購得「消費性種子」，但此「合法販售」僅使Bowman得以自由「轉售」該「消費性種子」予他人，或自行消費使用該「消費性種子」，尚不得擅自「重製」該「消費性種子」。倘依Bowman之主張，將單純的複製行為（如本件Bowman之行為）視為「使用」行為，則專利權的價值將於首次銷售專利物後大幅貶低¹²³。蓋任何人自孟山都公司或經其同意之

¹²⁰ *Id.* at 1767. 由此可知，美國聯邦最高法院在本件係基於被告Bowman未經專利權人同意而製造產生後代的專利種子為由，認定該後代種子因欠缺經合法銷售的要件，而無專利權耗盡原則之適用。此與2017年美國聯邦最高法院於 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 判決中係針對專利權人售後限制條款是否限縮專利權耗盡之範圍爭議有別，故本件 *Monsanto v. Bowman* 判決所持見解並不因前開2017年 *Impression Products, Inc.* 案判決而受影響。

¹²¹ Tabetha Marie Peavey, *Bowman v. Monsanto: Bowman, the Producer and the End User*, 29 *BERKELEY TECH. L.J.* 465, 487 (2014); Daryl Lim, *Living with Monsanto*, 2015 *MICH. ST. L. REV.* 559, 572 (2015).

¹²² *Bowman*, 133 S. Ct. at 1768.

¹²³ *Id.* at 1768.

人購得專利種子後，即可無限次種植繁衍後代種子，此結果不僅有損孟山都公司就該種子專利所能獲得之利益，其於種子市場亦將不再因有專利權而具有競爭優勢，進而降低其申請專利以揭露新技術之動機¹²⁴。甚且，孟山都公司可能因此即不再採取授權其他種子公司製造專利種子，而採取垂直整合由其自己掌控上中下游的方式，以保護其技術之秘密性¹²⁵。

Bowman另抗辯本件中所爭執的後代種子，係該種子本身因繁殖所製造產生，**Bowman**自己並無任何製造專利種子之行為，從而不構成專利權侵害¹²⁶。對此抗辯，聯邦最高法院認為後代種子之產生乃係因**Bowman**連續種植行為所致，**Bowman**不得宣稱其就後代種子僅止於被動旁觀的角色，其仍應就其以種植方式製造孟山都公司專利種子的行為，負擔侵權之責¹²⁷。

綜上，聯邦最高法院認為專利權耗盡原則僅適用於經專利權人或其同意之人合法銷售後之該特定物¹²⁸，專利物之買受人並未因其購買行為而取得製造（複製）新的專利物之權利，蓋製造行為仍為專利權效力所及，專利權人並未因專利物銷售而不得對之主張權利¹²⁹。

¹²⁴ Lim, *supra* note 121, at 573.

¹²⁵ Daryl Lim, *Self-Replicating Technologies and the Challenge for the Patent and Antitrust Laws*, 32 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 131, 173 (2013).

¹²⁶ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1769.

¹²⁷ *Id.*

¹²⁸ *Id.* at 1766 (quoting *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617, 625 (2008)).

¹²⁹ *Id.* (“Consistent with that rationale, the doctrine restricts a patentee’s rights only as to the ‘particular article’ sold; it leaves untouched the patentee’s ability to prevent a buyer from making new copies of the patented item That is because the patent holder has ‘received his reward’ only for the actual article sold, and not for

肆、評析與討論

孟山都公司前述種子專利權已於二〇一四年屆滿¹³⁰，故農民已可自由使用該抗農達種子。但美國聯邦法院在本案判決中肯認種植專利種子的行為構成「製造」、「複製」專利物的行為，屬侵害種子專利的行為，此明確宣示農民種植作物的行為可能涉及專利侵權責任。

實則，早在美國聯邦最高法院Bowman案判決之前，加拿大最高法院在二〇〇四年Monsanto Can. Inc. v. Schmeiser案判決中，亦肯認農民「種植」帶有受專利效力所及基因之種子，構成專利侵權行為態樣中的「使用」(use)，因而認定農民種植行為構成專利侵害¹³¹。該案被告農民未曾向孟山都公司或其被授權人購買專利效力所及之種子，亦未取得授權，故該案自不涉及專利權耗盡與否的問題。依加拿大最高法院於本案中之認定，被告農民在本案中種植帶有專利基因之種子，其後更留存第二代種子再為種植，以供後續販賣、種植，屬「使用」專利技術之行為，種子專利的專利權人對於專利種子的種植、繁殖後後代種子，均得主張權利。

然而，當專利物具自我繁殖特性，應如何認定專利權耗盡原則的適用範圍，以確保專利權人的權利不被淘空殆盡，又能貫徹專利權耗盡原則（讓專利物買受人得自由使用），即有審慎思考的必要。

subsequent recreations of it.”)

¹³⁰ Andrew Pollack, *As Patent Ends, a Seed's Use Will Survive*, N.Y. TIMES, Dec. 18, 2009, at B3.

¹³¹ Monsanto Can. Inc. v. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902. 該判決並未論及專利權耗盡原則。

一、對農民留種自用耕作習慣之影響

美國聯邦最高法院於Bowman案判決指明，該案判決的討論僅止於該案所涉的事實及情境（即Bowman精心設計的「消費種子」種植計畫），未必能一概適用於其他具自我繁殖特性的專利物。聯邦最高法院於該判決亦指明，具自我繁殖特性專利物可能會在買受人的控制之外自行繁衍、重製，抑或者專利物的繁衍、重製本身即是專利物買受人為其他目的使用專利物的必要但卻附隨發生的步驟（a necessary but incidental step in using the item for another purpose）¹³²。

但就受專利保護的種子而言，依前開Bowman案判決與Scruggs案判決的解釋及適用，專利權耗盡範圍僅及於後續使用、再販賣專利物之行為，不及於種植第二代作物的行為，故在使用經合法購得的專利種子之過程中，因種子自我繁殖特性而產生之後代種子，即屬未經專利權人同意所「製造」之專利物，未經專利權人同意或授權，即不得再為利用¹³³。易言之，只要所持有的種子非經專利權人或其同意之人所銷售而來，即不可使用（種植）該種子。蓋因該種子欠缺適用專利權耗盡的前提要件，自無專利權耗盡之適用，持有該專利種子者，在未經專利權人同意或授權下，當無權使用¹³⁴。此與農民沿用多年的「留種自用」（seed saving）慣行，即有衝突。也因此，美國聯邦最高法院之見解，對於傳統農民留種自用之耕作習慣造成相當影響。

據論者觀察，農民留種自用的耕植習慣至少可以追溯至一萬二千年前。在生物科技尚未發展之際，農民已懂得依作物展現於外的

¹³² *Bowman*, 133 S. Ct. at 1769.

¹³³ *Bowman*, 657 F.3d at 1347-48.

¹³⁴ *Id.*; see also *Bowman*, 133 S. Ct. at 1766; *Scruggs*, 459 F.3d at 1336.

特質選擇留用特定作物的種子，供後續種植之用。農民「選用」種子的種植習慣，也繁衍創造出作物多樣性（diversity），各種不同的作物，可因應不同地域、土壤種類、氣候、當地害蟲、疾病、文化等因素。當然，農民於「選用」種子時，自然會依其實作經驗選擇「最具生產力」、「品質最佳」的作物，並留其種子供後續種植之用¹³⁵。但當「留種自用」涉及種子專利時，農民「留種自用」的種植習慣也將受到限制與衝擊。

依美國聯邦最高法院Bowman案判決見解，農民在購得專利種子後，僅得種植一季，並在該季收成後於專利種子權利人授權範圍內處分收成的作物。農民因收成而持有之第二代種子，並非係自專利權人處所購買獲得，故僅得於專利權人同意的範圍內使用收益之¹³⁶。如農民擬再種植作物，即需再向權利人購買專利種子，不得種植專利種子繁衍而生的第二代種子。姑不論此對農民（尤其是獨立耕作農民）成本負擔的增加，更將直接衝擊限制農民留種自用的習慣。也因此，在政策層面的討論上，在探討種子相關技術專利及耗盡原則的解釋與適用時，即需一併考量賦予種子技術發明人專利保護，對於農民傳統耕作、農業發展，甚至糧食安全的影響與衝擊。

另一方面，就美國而言，有性繁殖的種子或塊莖植物，可依「植物品種保護法」申請品種權保護¹³⁷；若屬無性繁殖植物品種

¹³⁵ Martin, *supra* note 84, at 97-98.

¹³⁶ Lim, *supra* note 125, at 222.

¹³⁷ The Plant Variety Protection Act (PVPA)，PVPA彙編於美國法典（United State Code）第7編。美國植物品種權係由植物品種保護局（The Plant Variety Protection Office, PVPO）受理申請與審查核駁。請參見美國農業部（United States Department of Agriculture）官網，網址為：<https://www.ams.usda.gov/services/plant-variety-protection>，最後瀏覽日：2018年2月27日。

（食用塊莖植物除外），則可依專利法申請植物專利（plant patent）；有性或無性繁殖、基因轉殖的植物相關發明，倘符合美國專利法的專利要件，亦得另申請實用專利（utility patent）¹³⁸。前者賦予品種權人排除他人未經其同意而繁殖、生產受品種權保護之種苗，但允許農民得基於「自用」目的而留下受品種權保護之種苗、種子以再繁殖¹³⁹。美國專利法規定並未對於植物專利特別規定植物專利權效力所不及之事項。換言之，植物專利與其他專利客體相同，其專利權效力範圍並無特別限制，從而植物專利權人得對農民留種自用之行為，仍得主張權利。

如前所述，美國聯邦最高法院認為專利物品經銷售後，專利權之效力僅不及於後續之使用或再銷售行為，買受人就其將專利種子種植取得第二代種子之種植行為，仍構成「製造」、「複製」專利物，應負專利權侵害之責。如此，前揭PVPA農用免責條款，於發明人就相同種苗另取得專利保護時，農民長久以來留種自用之耕作

¹³⁸ 美國最高法院曾表示，植物相關發明雖已得受品種權保護，但仍不影響其於符合專利法所定要件下另取得專利權保護。參見J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. 534 U.S. 124, 145-46 (2001)。無性繁殖植物品種（食用塊莖植物除外）得依美國專利法35 U.S.C. § 161申請植物專利，其餘類型植物相關發明，則得於符合專利要件後，依35 U.S.C. § 101申請實用專利之保護。參見United Patent and Trademark Office, General Information About 35 U.S.C. 161 Plant Patents, available at <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/general-information-about-35-usc-161> (last visited: 2018.02.27).

¹³⁹ 7 U.S.C. § 2543 (providing that “it shall not infringe any right [of a certificate holder] for a person to save seed produced by the person from seed obtained, or descended from seed obtained, by authority of the owner of the variety for seeding purposes and use such saved seed in the production of a crop for use on the farm of the person.”).

習慣，仍將大受限縮¹⁴⁰。根據美國農業部統計，美國植物品種權核發件數自二〇一三年起逐年呈現下降趨勢（二〇一三年共核准917件、二〇一四年共核准879件、二〇一五年共核准521件、二〇一六年共核准468件、二〇一七年共核准344件）¹⁴¹，但美國專利商標局該局所核准的植物專利數量於二〇一四年後則有顯著提升（二〇一一年共核准823件、二〇一二年共核准860件、二〇一三年共核准847件、二〇一四年共核准1,072件、二〇一五年共核准1,074件¹⁴²）。植物品種研發者選擇申請植物品種權保護之意願，似乎已受影響。

二、「使用」(use) 與「製造」(making) 之區分與界限

關於專利權耗盡原則於具自我繁殖特性專利物之適用爭議，學者間多有討論¹⁴³。討論焦點之一厥為：**Bowman**案判決是否過度保

¹⁴⁰ See, e.g., Peter Whoriskey, *Monsanto's Dominance Draws Antitrust Inquiry*, WASH. POST, NOV. 29, 2009, at A1.

¹⁴¹ United States Department of Agriculture, Plant Variety Protection-Issued Certificates, available at <https://www.ams.usda.gov/services/plant-variety-protection/issued-certificates> (last visited: 2018.02.27).

¹⁴² U.S. Patent and Trademark Office Patent Technology Monitoring Team (PTMT), Plant Patents Report January 1, 1991 -- December 31, 2015, at A1-1, available at <https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/plant.pdf> (last visited: 2018.02.27).

¹⁴³ 國內討論植物專利（或種子專利）與專利權耗盡原則適用議題之文獻有：陳宇瑩，同註6；羅建智，同註6；李森堙，美國最高法院確立種植市售基改黃豆並無專利耗盡原則之適用，科技法律透析，25卷6期，頁6-7，2013年6月（分析美國2013年Monsanto判決事實與理由）；陳龍昇，論植物專利與農民權保障之衝突與調和，興大法學，13期，頁85-122，2013年5月（自比較法角度，由國際公約相關規範出發，分析農民權益之概念及賦予農民權益保障之必要性，並探討開放植物專利後，農民權益調和應有何配套措施以資因應，以供未來我國開放植物專利立法之參考）；李森堙，專利耗盡與基改種子販

護種子專利權利人利益？尤其就具自我繁殖能力的專利物而言，如一概適用該判決之論理，是否適當？有論者即指出，美國聯邦最高法院前開Bowman案判決中於釐清專利物之「使用」與「製造」行為之區別時，未能將系爭專利具自我繁殖特性納入考量，有欠周延¹⁴⁴。

在Bowman案判決中，被告農民抗辯將種子作為「種植」之用，為自專利權人或經其授權之人購得專利種子後之正常使用（normal use）行為，種植後獲得二代種子更為該正常使用行為必然發生之結果。但美國聯邦最高法院認定，被告農民種植二代種子之行為實已構成「製造」專利物，如不許專利權人排除此種未經其授權之侵害行為，則專利權人將無任何「誘因」再為研發創新，此與國會制定專利法保護專利權之意旨不符¹⁴⁵。

然而，一般人購買專利物品多係基於使用該專利物之目的，則倘專利物本身具自我繁殖特性，致在一般正常使用過程中必然產生繁殖後代之結果，則實無從期待買受人於購買具此特性之專利物後，不再「使用」該專利物（並因此產生後代專利物）¹⁴⁶。則基

售後使用限制：Quanta案判決觸發之新觀點，科技法律透析，21卷8期，頁31-35，2009年8月（由美國Quanta判決探討基因改造種子專利販售後，買受人種植所得二代種子得否合法實施之爭議，亦即二代種子是否已為專利權耗盡效力所及）；吳佳穎，從美國種子專利侵權判決看其專利權利耗盡原則的適用，智慧財產權，92期，頁101-117，2006年8月（討論專利種子經種植所產生之第二代種子，是否有權利耗盡適用之爭議）；李崇偉，日本植物專利之制度與實踐，月旦法學雜誌，86期，頁130-140，2002年7月（該文作者認為植物在專利權上有其特殊性，在適用權利耗盡原則上必須加以限制，與種苗法亦會出現權利競合之情形，必須透過法律制度加以釐清，故在保護規範上，有必要檢討是否應分別立法來規範）。

¹⁴⁴ Peavey, *supra* note 121, at 483; Sheff, *supra* note 63, at 238.

¹⁴⁵ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1768.

¹⁴⁶ See *Adams v. Burke* 84 U.S. 453, 455-56 (1873); Peavey, *supra* note 121, at 486.

於專利物一般正常使用之目的而使用該專利物，如因此衍生「製造」專利物之結果時，該「使用」與「製造」之界限應如何界定，即有待釐清。惟植物種子的使用行為態樣有很多，並非均為用以種植之用，倘係以非種植的其他使用方式，例如：食用、觀賞、榨油等，則該使用植物種子的行為過程中，本來即不會有衍生後代種子的問題，即應無本文所欲探討的植物專利暨其後代耗盡的範圍爭議。此處所聚焦討論者，乃諸如種植等使用行為，在使用（種植）過程中必然會導致繁殖結果的情形而言。

事實上，有關於使用專利物的過程中必然導致繁殖結果的爭議，於一九八九年美國基因轉殖動物專利改革法案中即有討論¹⁴⁷。為免受專利保護的基改動物之買受人無法完整利用（例如：飼養、販賣）其所購得的專利物（即基改動物），該草案將買受人因飼養基因轉殖動物過程而繁衍產生後代動物之行為，排除於專利侵害之範圍¹⁴⁸。因此，具自我繁殖特性的植物、種子等專利物（如孟山都公司專利種子），其使用既必然導致繁殖結果，亦應基於相同考量另為適當處理¹⁴⁹。

此外，另有論者認為應細緻化各種不同的「使用」行為，將農民於農地播種而使用種子的種植行為，與在實驗室以基因改造技術培育專利種子的「製造」行為，予以區別，分別討論¹⁵⁰。依此見解，前述Bowman使用其所購得之專利種子的後續使用行為（例如：種植、留種自用續為下一季種植等），即屬「使用」專利物之

¹⁴⁷ See Transgenic Animal Patent Reform Act, H.R. 1556, 101st Cong. (1989).

¹⁴⁸ *Id.* See Scott A. Chambers, *Exhaustion Doctrine in Biotechnology*, 35 IDEA 289, 292 (1995).

¹⁴⁹ Peavey, *supra* note 121, at 487.

¹⁵⁰ Nathan A. Busch, *Jack and the Beanstalk: Property Rights in Genetically Modified Plants*, 3 MINN. INTELL. PROP. REV. 1, 134-47 (2002).

範疇，專利權人就經合法銷售後之專利物後續使用行為，因權利耗盡而不得再行主張侵權。否則，當農民購買專利種子後，倘種植行為係該專利種子的唯一使用方式，此際仍主張種植產生的後代種子仍為專利權效力範圍所及者，不啻表示購買該專利種子的農民，原本可依專利權耗盡原則主張的後續使用行為，將因使用必然導致繁殖結果而構成專利權侵害¹⁵¹？

實則，在法律政策層面而言，專利權耗盡原則與具自我繁殖特性專利物之適用爭議，其核心問題厥為：在適用專利權耗盡原則後，如何同時避免專利權人就第二代專利物原得享有之利益遭淘空殆盡（*evisceration*）¹⁵²。此亦為前述Bowman案中，聯邦巡迴上訴法院、聯邦最高法院關切之重點。也就是在專利權人之利益與農民權益之間，應如何兼顧二者？

就此，有見解認為專利權耗盡原則並未賦予專利物買受人有持續「製造」專利物的權利¹⁵³。因此，支持Bowman案判決之論者認為，專利權人對經合法銷售後之專利物的後續使用與再販賣行為，固已無從主張專利權，但其餘的專利權能（例如：製造）並未因銷售而耗盡。從而，專利物買受人倘於使用專利物過程中，因該專利物具自我繁殖特性而必然產生繁殖後代之結果，例如前述孟山都公司之專利種子，該後代種子仍係未經專利權人同意而製造得出之

¹⁵¹ 請參見李森堙，專利耗盡與基改種子販售後使用限制：Quanta案判決觸發之新觀點，同註143，頁34（作者認為種植基改種子的行為應視為使用而非製造行為，如此解釋適用專利權耗盡原則，較能符合專利法理，並衡平專利權人與農民間之利益平衡）。

¹⁵² *Bowman*, 657 F.3d at 1348 (“Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder.”).

¹⁵³ *Bowman*, 133 S. Ct. at 1763-66; *Bowman*, 657 F.3d at 1348.

產物，故非專利權耗盡範圍所及¹⁵⁴。論者認為前述聯邦巡迴上訴法院之論理確立所謂「排除他人製造的專利權能，並非耗盡效力所及」（*inexhaustible right to exclude reproduction doctrine*）的原則¹⁵⁵，將專利物因使用過程自我繁殖所生之後代專利物，亦認定屬於未經專利權人同意所為之「製造」行為，同時亦肯認專利權人得透過售後契約之約定方式，限制專利物買受人不得有產出後代專利物之行為¹⁵⁶。

三、可能的折衷方案

*Bowman*案判決雖未探究專利權人有無濫用市場地位而有不公平競爭的問題，但亦有論者從競爭法與經濟分析角度，主張專利權耗盡範圍能否及於具自我繁殖特性物經使用後所繁衍產生的後代專利物，應分析市場對於第一代專利物以及後代專利物的需求，以及專利權人有無於主要市場（*primary market*）制定高出競爭市場行情的價格（*charge supra competitive price*）的能力而定¹⁵⁷。依此見解，具自我繁殖特性專利物經使用所生之後代專利物，可能會對第一代專利物造成「取代市場」的效果¹⁵⁸，因而使專利權人於主要市場（第一代產品市場）無法取得制定高於競爭市場行情價格的能力及地位。於此情形，倘認專利權耗盡範圍及於後代專利物，將導致專利權人另尋其他方式確保其利益，例如以契約約定買受人之使用範圍，造成下游市場的交易流通為專利權人所限制，不利於公平競爭；此外，專利權人亦可能因此欠缺申請專利之誘因，改依營業

¹⁵⁴ Rogers, *supra* note 72, at 445-46.

¹⁵⁵ See *id.* at 445-46. 採相同見解者，如Peavey, *supra* note 121, at 488-89.

¹⁵⁶ See Rogers, *supra* note 72, at 446.

¹⁵⁷ Sheff, *supra* note 63, at 232.

¹⁵⁸ *Id.* at 250.

秘密保護研發成果，不願公開研發技術¹⁵⁹。基於上開考量，論者即以：在Bowman案例事實之下，專利權耗盡範圍應不及於後代的專利種子，以免專利權人因銷售第一代種子而喪失就該專利所得享有之利益。

關於前述基於避免專利權人利益遭剝奪的考量，有論者提出可就此類具自我繁殖特性專利物另訂一混合耗盡與授權概念的規範模式：一方面專利權人允許種子買受人於使用第一代種子後，得留種自用續為種植；另一方面買受人就其每年使用後代種子行為，應支付權利金予專利權人¹⁶⁰。此項主張係源自於孟山都公司於其他國家所採取的授權模式與約定內容。依此見解，前述孟山都公司之種子專利權於銷售後，對於後代種子之專利權即已因銷售而耗盡。惟買受人就其使用後代種子行為仍須依使用程度（如逐年計算等）支付權利金予專利權人，以維護專利權人之利益¹⁶¹。

然而，前述處理方式有可能造成專利權人透過約定方式不當限縮專利權耗盡之效力與適用範圍，甚至排除耗盡原則的適用¹⁶²。依專利權耗盡原則，其適用之結果應「完全排除」專利權人對於專利物買受人的後續使用與販賣行為得主張權利。因此，前述耗盡原則與授權並存的混合交易模式，不僅限縮專利權耗盡原則之效力，甚或可能使專利權耗盡原則遭專利權人透過契約排除而成為具文。

¹⁵⁹ *Id.* at 244-45.

¹⁶⁰ See Tempe Smith, Note, *Going to Seed?: Using Monsanto as a Case Study to Examine the Patent and Antitrust Implications of the Sale and Use of Genetically Modified Seeds*, 61 ALA. L. REV. 629, 640-41 (2010); Douglas Fretty, *Both a License and a Sale: How to Reconcile Self-Replicating Technology with Patent Exhaustion*, 5 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 1, 11 (2011).

¹⁶¹ Smith, *id.* at 641.

¹⁶² Mark R. Patterson, *Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement Through Field-of-Use Licensing*, 49 WM. & MARY L.R. 157, 205-11 (2007).

同時，專利權人就專利物於交易流通所附加的限制，使專利物購買者無法享有完整自由使用與販賣專利物之權利，對於市場競爭是否有正向影響？值得考量¹⁶³。此外，如此的模式亦將減少他人接觸基礎研發必需的技術、資源的機會，對於研發創新與產業發展可能形成另一種阻礙¹⁶⁴。

伍、借鏡與反思：代結語

我國專利法第24條第1款規定：「下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。」因此，以動物或植物（包括轉殖基因之動物及植物）為申請專利客體者，法定不予專利¹⁶⁵。但植物相關發明，例如：生產植物之非生物學方法、裝置、植物基因、細胞等，仍可依法申請取得專利。惟倘申請的標的未來有長成整株植物的可能，例如：果實、種子、器官等，仍不得授予專利¹⁶⁶。雖然如

¹⁶³ Vincent Chiappetta, *Patent Exhaustion: What's It Good For?*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1087, 1132-35 (2011).

¹⁶⁴ *Id.* at 1135.

¹⁶⁵ 參見經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編，頁2-2-8，2013年3月。

¹⁶⁶ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，頁67，2014年9月。植物本身並非我國法定可予專利保護客體，惟種子是否屬植物範疇，而同屬法定不予專利客體，智慧財產局似有不一致的見解，參見我國專利證書字號I609004發明專利（公告日：2017年12月21日），該專利名稱為：「以除草性組成物處理之水稻種子及雜草防除方法」，該專利的請求項第1項與第9項各為獨立項。其中，請求項第1項記載：「一種水稻種子，其係以鐵粉塗布，並以除草性組成物處理，該除草性組成物含有以下成分作為有效成分：(A1)白化型除草性化合物，係選自於由吡啶系除草性化合物、三酮系除草性化合物、及6-氯-3-(2-環丙基-6-甲基苯氧基)嗒-4-基喹-4-羧酸酯構成之群組；及／或(A2)乙醯乳酸合成酵素抑制型除草性化合物，係選自於由磺醯脲系除草性化合物、嘧啶水楊酸

此，我國專利法過去於二〇〇九年修正時，曾經一度於修法草案中開放動植物之發明申請取得專利，但最終並未通過修正¹⁶⁷。然未來如一旦開放動植物申請專利，就植物部分之專利保護，即需面對專利權耗盡原則於「具自我繁殖特性」之發明物（種子）應如何適用之問題。

關於專利權耗盡原則，我國專利法第59條第1項第6款規定：「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。」依此，專利權人就經合法銷售後專利物之「使用」與「再販賣」行為，因其專利權已耗盡，不得再對買受人主張專利權。但此耗盡應不及於製造專利物之行為¹⁶⁸。依此規定，如涉及「具自我繁殖特性」之發明物（如種子）時，如行為人將合法購得之發明物再販賣他人，自為耗盡範圍所及，並無疑問。茲有疑問者，則係行為人將「具自有繁殖特性」之發明物（如種子）再為種植，因而獲得第二代種子之時，該「再

系除草性化合物及此等之鹽構成之群組。」第9項記載：「一種雜草防除方法，其特徵為將以鐵粉塗布，並以除草性組成物處理之水稻種子播種於水田之土壤表面；該除草性組成物含有以下成分作為有效成分：(A1)白化型除草性化合物，係選自於由吡啶系除草性化合物、三酮系除草性化合物、及6-氯-3-(2-環丙基-6-甲基苯氧基)嗒-4-基喹-4-羧酸酯構成之群組；及／或(A2)乙醯乳酸合成酵素抑制型除草性化合物，係選自於由磺醯脲系除草性化合物、嘧啶水楊酸系除草性化合物及此等之鹽構成之群組。」由該專利之前開請求項記載觀之，該發明專利包含物的發明與方法發明，而物的發明標的為「種子」。

¹⁶⁷ 參見立法院，98年專利法修正草案，第7屆第4會期第15次會議議案關係文書，立法院公報，政1-152頁，2009年12月23日（以下簡稱2009年專利法草案）。經濟部智慧財產局原擬於該次修法中開放動植物專利，並增加相關配套規定，但於立法院審議過程中，因為各界共識尚未凝聚，故最後於2011年立法院審議時將原本開放動植物之相關規定予以保留，暫緩該部分的修法。

¹⁶⁸ 關於開放植物專利暨相關配套措施議題之探討，請參見陳龍昇，同註143，頁104-112。

為種植」之行為究竟是「使用」，抑或「製造」。美國法院實務謹守專利權耗盡須以附有專利之物品經專利權人或其同意之人合法銷售為前提要件，不問專利物為植物或其他物品，倘非經合法購得者，即無專利權耗盡原則之適用。即使如植物、種子等具有自我繁殖特性之專利物，縱使其使用必然導致繁殖結果，美國法院亦認為繁殖而生之後代種子，既非係由專利權人處合法購得，則未經專利權人同意，即不得再行任意使用。如此，對於此類具自我繁殖特性專利物之流通使用，以及原購買者就所購買種子專利之完整使用，均造成影響。本文認為一般專利權耗盡理論確實無法逕予適用解決具自我繁殖特性專利物，在使用過程中會導致繁殖結果的情形。就使用專利物必然導致繁殖結果，該繁殖結果是否仍為專利耗盡範圍所及，以明文方式另訂權利耗盡特別規定¹⁶⁹，應較為明確。例如，就具自我繁殖特性之專利物，如經合法購得該專利物之人就第二代專利物之使用僅係作為非商業使用，則應認該「使用」仍屬權利耗盡之範圍，不為專利權效力所及。

另一方面，美國司法實務之見解（尤其，聯邦最高法院

¹⁶⁹ 陳龍昇，同註143，頁105-107。對此爭議，歐盟採另訂權利耗盡特別規定方式，請參見Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions, 1998 O.J. (L 213) 13-21.（以下簡稱生物指令）。依該生物指令第10條規定：「本指令第8條、第9條所定之專利客體，經專利權人銷售或同意交易流通於歐盟境內，倘該專利客體之使用必然導致生物材料之繁殖，且該經繁殖而獲得之生物材料並非用以供後續繁殖之用者，其專利權效力不及於該客體經繁殖而獲得之生物材料」（“The protection referred to in Articles 8 and 9 shall not extend to biological material obtained from the propagation or multiplication of biological material placed on the market in the territory of a Member State by the holder of the patent or with his consent, where the multiplication or propagation necessarily results from the application for which the biological material was marketed, provided that the material obtained is not subsequently used for other propagation or multiplication.”）。我國2009年專利法修正案第62條亦採相同立法模式。參見2009年專利法草案，同註167。

Bowman案判決)除未能考量「具自我繁殖特性」發明物之特殊性，似亦未考量過度限縮「專利權耗盡原則」於「具自我繁殖特性」發明物適用的結果，已相當程度限制農民留種自用之慣行，應予反思¹⁷⁰。我國植物品種及種苗法第26條第1項規定：「品種權之效力，不及於下列各款行為：……四、農民對種植該具品種權之品種或前條第一項第一款、第二款從屬品種之種苗取得之收穫物，留種自用之行為。」依此，農民留種自用的行為，於合乎前開規定的範圍內，原非品種權之效力所及。未來如開放植物專利，實應一併考量農民留種自用的習慣，否則前揭有關農民留種自用的免責規定，將形同具文。因此，為兼顧農民權益，避免其傳統耕作習慣、方式因開放植物專利而受衝擊，本文建議考量增訂發明專利權效力不及於農民為繁殖目的而留種自用之行為，使專利權效力不及於農民後續農業使用，包括繁殖植物在內¹⁷¹。

元照出版提供 請勿公開散布

¹⁷⁰ 請參見李森堃，談專利耗盡——一個為專利權利畫界的原則，科技法律透析，19卷8期，頁37-38，2007年8月（本文探討專利耗盡原則，作者認為專利耗盡原則在適用上有其難度，蓋因適用時常受個案事實認定不同、切入論理的角度以及所側重考量的因素所影響。因此在考量如何適用專利耗盡原則時，應該審慎考慮專利制度所應具有的公益性以其社會契約之特性，如此所畫出的專利權利範圍才能真正衡平所涉及的衝突利益）。

¹⁷¹ 歐盟「生物指令」第11條第2項即有類似規定：「本指令第8條、第9條所定之動、植物專利，經專利權人銷售或經其同意而交易該動、植物予農民者，該農民有權基於農用目的，使用、繁殖該動、植物。但不得作為商業或農用以外使用」（“By way of derogation from Articles 8 and 9, the sale or any other form of commercialization of breeding stock or other animal reproductive material to a farmer by the holder of the patent or with his consent implies authorisation for the farmer to use the protected livestock for an agricultural purpose. This includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing his agricultural activity but not sale within the framework or for the purpose of a commercial reproduction activity.”），請參見生物指令，同註169，第11條第2項；我國2009年專利法草案第63條第1項亦採之：「發明專利權人所製造或經其同意製造之專利植物繁殖材料販賣後，其專利權效力不及於農民為繁殖目的留種自用之行為」，請參見2009年專利法草案，同註167，政68頁。

參考文獻

一、中 文

1. Jerry Adler著，林慧珍譯，超級雜草，科學人雜誌，112期6月號，頁94-99，2011年6月。(Jerry Adler, translated by Hui-Zhen Lin, *Super Weed*, 112 SCIENTIFIC AMERICAN, 94-99 (2011).)
2. 吳佳穎，從美國種子專利侵權判決看其專利權利耗盡原則的適用，智慧財產權，92期，頁101-117，2006年8月。(Jia-Ying Wu, *The Applications of the "Doctrine of Patent Exhaustion"—In View of the American Seed-related Patent Infringement Decisions*, 92 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, 101-117 (2006).)
3. 李崇億，日本植物專利之制度與實踐，月旦法學雜誌，86期，頁130-140，2002年7月。(Chung-Hsi Lee, *Plant Patent System and Practice in Japan*, 86 THE TAIWAN LAW REVIEW, 130-140 (2002).)
4. 李森堙，談專利耗盡——一個為專利權利畫界的原则，科技法律透析，19卷8期，頁24-39，2007年8月。(Sen-Yan Lee, *Patent Exhaustion—A Doctrine Defining the Extent of a Patent Right*, 19(8) SCIENCE & TECHNOLOGY LAW REVIEW, 24-39 (2007).)
5. 李森堙，專利耗盡與基改種子販售後使用限制：Quanta案判決觸發之新觀點，科技法律透析，21卷8期，頁31-35，2009年8月。(Sen-Yan Lee, *Patent Exhaustion and Transgenic Seeds Post Sale Restrain: New Point of View in Light of the Quanta Decision*, 21(8) SCIENCE & TECHNOLOGY LAW REVIEW, 31-35 (2009).)
6. 李森堙，美國最高法院確立種植市售基改黃豆並無專利耗盡原則之適用，科技法律透析，25卷6期，頁6-7，2013年6月。(Sen-Yan Lee, *The U.S. Supreme Court Confirms No Patent Exhaustion in Replanting Transgenic Soybeans*, 25(6) SCIENCE & TECHNOLOGY LAW REVIEW, 6-7 (2013).)
7. 沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用——以平行輸入為中心，中正大學法學集刊，23期，頁161-207，2007年11月。(Chung-Lun Shen, *Study on the Application of the Exhaustion Doctrine under Intellectual Property*

Law in Terms of Jurisprudence of “Balanced Price”—Focusing upon Parallel Importation, 23 NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY LAW JOURNAL, 161-207 (2007).)

8. 沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡——以智慧財產法院一〇一年度民專訴字第七三號判決為中心，月旦法學雜誌，230期，頁280-291，2014年7月。(Chung-Lun Shen, *Patent Licensing and Exclusive Rights Exhaustion—In View of Taiwan IP Court Case No. Year 101 Ming Zhuan Su Zi 73*, 230 THE TAIWAN LAW REVIEW, 280-291 (2014).)
9. 陳宇瑩，專利權之權利耗盡問題研究——以植物專利為例，臺北大學法律學系碩士論文，2014年7月。(Yu-Ying Chen, *The Doctrine of Patent Exhaustion—Focus on Plant Patent*, National Taipei University Department of Law, LL.M. Thesis (2014).)
10. 陳龍昇，論植物專利與農民權保障之衝突與調和，興大法學，13期，頁85-122，2013年5月。(Lung-Sheng Chen, *Reconciling the Competing Interests between Plant Patents and Farmers’ Exemption*, 13 CHUNG-HSING UNIVERSITY LAW REVIEW, 85-122 (2013).)
11. 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編，2013年3月。(Ministry of Economic Affairs, Intellectual Property Office, *Patent Examination Guidance* (2013).)
12. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月。(Ministry of Economic Affairs, Intellectual Property Office, *Patent Law Explanation* (2014).)
13. 藍弘仁，從Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案看美國專利權耗盡原則售後限制的效力，世新法學，7卷1期，頁195-237，2013年12月。(Hong-Ren Lan, *The Effect of Doctrine of Patent Exhaustion on Post-Sale Restriction from the U.S. Case of Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 7(1) SHIH HSIN LAW REVIEW, 195-237 (2013).)
14. 羅建智，專利權耗盡原則於專利種子適用之研究——以美國法為中心，世新大學法律學研究所碩士論文，2014年7月。(Chien-Chih Lo, *The Study of Patent Exhaustion Doctrine for the Patented Seed in the United States*, Shih Hsin University Department of Law, LL.M. Thesis (2014).)

二、外 文

- 1.2 Holmes, William C. (2014). *INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW*, New York: Thomson Reuters.
2. Busch, Nathan A., *Jack and the Beanstalk: Property Rights in Genetically Modified Plants*, 3 MINN. INTELL. PROP. REV. 1 (2002).
3. Chambers, Scott A., *Exhaustion Doctrine in Biotechnology*, 35 IDEA 289 (1995).
4. Chiappetta, Vincent, *Patent Exhaustion: What's It Good For?*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1087 (2011).
5. Fretty, Douglas, *Both a License and a Sale: How to Reconcile Self-Replicating Technology with Patent Exhaustion*, 5 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 1 (2011).
6. Jefferson, Thomas (1903), *Letter from Thomas Jefferson to Isaac McPherson (Aug. 13, 1813)*, in Andrew A. Lipscomb ed., 13 THE WRITINGS OF THOMAS JEFFERSON. (Washington, D.C.: Issued under the auspices of the Thomas Jefferson memorial Association of the United States).
7. Kieff, F. Scott, *Quanta v. LG Electronics: Frustrating Patent Deals by Taking Contracting Options off the Table?*, 2008 CATO SUP. CT. REV. 315 (2008).
8. Kieff, F. Scott, Newman, Pauline, Schwartz, Herbert F. & Smith, Henry E. (2013), *PRINCIPLES OF PATENT LAW* (6th ed.), Saint Paul, Minnesota: Foundation Press.
9. Leaven, Tod, *The Misinterpretation of the Patent Exhaustion Doctrine and the Transgenic Seed Industry in Light of Quanta v. LG Electronics*, 10 N.C. J.L. & TECH. 119 (2008).
10. Lim, Daryl, *Self-Replicating Technologies and the Challenge for the Patent and Antitrust Laws*, 32 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 131 (2013).
11. Lim, Daryl, *Living with Monsanto*, 2015 MICH. ST. L. REV. 559 (2015).
12. Marshall, Elliot, *Supreme Court to Review Scope of Monsanto's Seed Patents*, 339 SCI. 639 (2013).
13. Martin, Allyson, *Seed Savers v. Monsanto: Farmers Need a Victory for Wilting Biodiversity*, 24 DEPAUL J. ART, TECH. & INTELL. PROP. L. 95 (2013).
14. Osborne, John W., *A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on*

- Patentable Distinctiveness*, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 643 (2004).
15. Patterson, Mark R., *Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement Through Field-of-Use Licensing*, 49 WM. & MARY L.R. 157 (2007).
16. Peavey, Tabetia Marie, *Bowman v. Monsanto: Bowman, the Producer and the End User*, 29 BERKELEY TECH. L.J. 465 (2014).
17. Pollack, Andrew, *As Patent Ends, a Seed's Use Will Survive*, N.Y. TIMES (2009).
18. Pollack, Andrew, *Farmer's Supreme Court Challenge Puts Monsanto Patents at Risk*, N.Y. TIMES (2013).
19. Rinehart, Amelia S., *Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine*, 23 HARV. J.L. & TECH. 483 (2010).
20. Rogers, Eric J., *The Inexhaustible Right to Exclude Reproduction Doctrine*, 14 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 389 (2013).
21. Sheff, Jeremy N., *Self-Replicating Technologies*, 16 STAN. TECH. L. REV. 229 (2013).
22. Smith, Tempe, Note, *Going to Seed?: Using Monsanto as a Case Study to Examine the Patent and Antitrust Implications of the Sale and Use of Genetically Modified Seeds*, 61 ALA. L. REV. 629 (2010).
23. Stern, Richard H., *Post-Sale Patent Restrictions after Mallinckrodt—An Idea in Search of Definitions*, 5 ALB. L.J. SCI. & TECH. 1 (1994).
24. Van Houweling, Molly Shaffer, *The New Servitudes*, 96 GEORGETOWN L.J. 885 (2008).
25. Whoriskey, Peter, *Monsanto's Dominance Draws Antitrust Inquiry*, WASH. POST (2009).

Applying the Patent Exhaustion Doctrine to Self-Replicating Technologies: From the Perspective of US Patent Law

Lung-Sheng Chen *

Abstract

Under the patent exhaustion doctrine, a patentee's exclusive right against the use and resale of a patented article no longer exists after an authorized sale of the same article. However, when an invention involves self-replicating technologies, such as plants or seeds, whether and how this doctrine shall apply here becomes a question that needs further exploration. This is because a second-generation patented article will be produced at the course of an ordinary use of a patented article involving self-replicating technologies. Whether the patent exhaustion doctrine applies to this second-generation article is debatable and will trigger a further inquiry into this doctrine's elements and scope. This article explores the patent exhaustion doctrine's theoretical foundation and its application in light of the U.S. patent law. It focuses on the impact that self-replicating technologies have on the application of this doctrine. To examine how the doctrine applies to a patented self-

* Associate Professor, Department of Law, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan; J.D., Washington University in St. Louis School of Law, U.S.A.
Received: October 30, 2017; accepted: March 6, 2018

replicating invention, this article investigates three critical decisions regarding Monsanto patent infringement issue from the US Supreme Court and Federal Circuit court. This article then turns to the impacts that the US court decisions have on farmers' seeds-saving practice. Further, this article examines how to distinguish a permissible "use" from a "making" that will require the patentee's permission. This article also considers some alternative solutions. Finally, this article offers suggestions for Taiwan's patent law, which might allow plant and seed inventions to be protected by patent in the near future.

Keywords: Patent, Exhaustion, First Sale Doctrine, Plant Patent, Seed, Monsanto, Self-Replicating, Bowman Decision



元照出版提供 請勿公開散布