

第四章 權利濫用(Misuse)原則適用於智慧財產權案件之起源—「專利權濫用原則」(Patent Misuse)的發展

第一節 概說

誠如本文中先前所述，權利濫用之起源來自於英美法中衡平法之概念，而權利濫用適用於著作權法中，逐漸形成著作權濫用之法理，事實上源自於「專利法濫用」法理 (patent misuse doctrine)，而其適用以及定義，亦是從專利權法的的規範而來¹。

由於專利權所保護之客體以及權利內容均較著作權為廣²，專利權人一旦就某特定思想被賦予專利權，就該思想部分，法律原則上不允許複數的存在，因此專利權法所賦予專利權人所享有之「壟斷性」以及排他性，亦遠較著作權法為廣。因此，早期在「權利濫用」法理適用於智慧財產權案件時，主要係以專利權案件為主，當我們討論「著作權濫用」法理 (copyright misuse doctrine) 時，自應從「專利權濫用」的發展歷史談起。

權利濫用，在發展初期，主要係對於專利權人所提出輔助侵權訴訟 (contributory infringement suit) 時，被告所提出之一種抗辯方式，而在此主類型案件中，專利權人通常要求將未取得專利權之產品與專利物品或方法一同搭售³，而這種條件有時係透過授權協議，或者直接以「通知」(例如：本專利物品僅限於使用專利權人或其授權人所製造或銷售之產品等) 的方式張貼於專利物品上。而在西元一九〇〇年代初期，法院對於專利權人起訴未遵守授權協議或此類「通知」者，均認定仍然侵害專利權人之排他權，並且否定被告所提出：專利權人此種行為可能違反公共政策 (public policy) 甚至休曼法 (Sherman Antitrust Act) 規定之抗辯。

其中，在此種見解中，首推西元一九一二年的Henry v. A. B. Dick & Co. 案件⁴，最高法院在本案中允許專利權人搭售行為之理由，其著名的闡述如下：如果專利權人將發明僅供自己使用，此時，將沒有任何墨水被其他人所購買，以使用於實施發明專利物品者之上。透過專利權人所設之條件出售之專利物品，專利權人無法自他人取得任何利益，他也絕不可能去限制他的合

¹ Theodore Dorenkamp, Copyright misuse or a right to compete? a critique of Alcatel USA v. DGI technologies, Winter 2001 Texas Intellectual Property Law Journal, at 270 (2001).

² 參本文第二章第三節。

³ James B. Kobak, Jr., The misuse defense and intellectual property litigation, May 1995 Boston University Journal of Science and Technology Law, at 1(1995).

⁴ 224 U. S. 1, 32 S. Ct. 364 (1912). 本案見解後被後述Motion Picture案件(參本章第二節)所推翻。

法的市場⁵。

西元一九一七年，最高法院於 Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Mfg. Co. 案件中，推翻 Henry v. A. B. Dick & Co. 案件之見解後，最高法院累積一九三〇、一九四〇年代相關的案件意見後，逐漸形成專利權濫用之法理，以下本文將就這段期間內，有關專利權濫用原則發展過程中，具有代表性、指標性的案件予以介紹及討論。

第二節 專利權濫用原則的發展

第一項 美國最高法院首度肯認「專利權濫用」原則的案件—Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company et al.⁶ 案 (1917)

第一款 案件背景及事實

本件原告為Motion Picture Patent Company (以下簡稱：Motion Picture公司)，該公司以被告Universal Film Manufacturing Company、Prague Amusement Company以及Universal Film Exchange三家公司，共同侵害原告第707,934號專利，而向地方法院起訴。

本件專利，係原告於西元一九〇二年八月二十六日，自Woodville Latham受讓而來，此專利主要係就投射電影放映機 (projecting- kinetoscopes) 之改良。在其專利描述中，包括一種用於電影放映機中，將電影膠捲透過一種有規律、相同，以及準確移動的結構置入放映機，且電影膠捲亦不致產生過度地扭曲或損耗。

有一份日期為西元一九一二年六月二十日雙方均未爭執之證據中，顯示原告在一份所謂「授權協議」(License Agreement) 文件記載如下：在美國境內(包括其領域及屬地)，專利權人將得以實現本件系爭專利及其他專利之機械，生產及銷售之權利授權予Precision Machine Company (以下簡稱：Precision Machine公司)。這項授權協議中包含一項協議條件：「除出口之情形外，每台機械將依據下述之限制及條件被出售：放映或投射的機械，將僅為放映或者投射包含重新領證 (reissue) 之第12,192號發明專利之電影使用，且該電影應由授權人所同意或授權之人所出租；當上述機械使用時，以及和

⁵ 此處判決原文如下：“Had he [the patentee] kept his invention to himself, no ink could have been sold by others for use upon machines embodying that invention. By selling it subject to the restriction, he took nothing from others and in no wise restricted their legitimate market.”

⁶ 243 U.S. 502, 37 S. Ct. 416

當授權人擁有該專利時，授權人擁有上述所稱之專利且由授權人進行其他條款之修正，以符合使用者之需要」（其他條款應被認為係對於授權人之權利金或租金之給付）。

此外，依據上述授權協議，被授權人必須就其出售的每台機械同意下列事項：除了出口以外，每台機械上，均應附上清楚且顯示該機械專利權日期、且經過授權的 (licensed)，並標示下列有關「序號」、「專利權號碼」等字樣。購買及銷售此機械之權利，僅給予被授權人使用於放映包含「重新領證」第12,192號專利之電影，而該電影由「重新領證」12,192號專利權人Motion Picture公司之被授權人所出租，上述專利權以及「重新領證專利」之權利人Motion Picture公司，其擁有該專利且依據使用者使用之情形修改條件。這些字樣如被除去者，將被終止其繼續使用機械之權利...等語之通知 (notice)。

在協議中更進一步約定：為了避免被授權人以少於原告 (即授權人) 所預定價目表之價格出售機械，原告要求除出售予中間商或為了再出售目的之情形下，中間商或其他人均不得以少於原告價目表之價格出售機械。經法院調查，依據西元一九〇五年五月一日後授權協議所規定之價格，每台機械轉售價格不得少於一百五十美元，且被授權人同意依據每機械給付五美元，或是依銷售價之比例給付權利金予授權人等語。

本件訴訟中，被用以指控侵害系爭專利機械，為 Precision Machine 公司所生產，該機器出售並交付予 Seventy-second Street Amusement Company (以下簡稱：Seventy-second Street 公司)，Seventy-second Street 公司簽定「授權協議」且完全付清貨款，該機械板面上標示有先前所提及有關授權協議所要求之字樣，嗣後該公司以該機械於紐約第七十二大街上經營一座劇場，

依據附於機械上之通知 (notice) 記載，「重新領證第12,192號專利」，應於西元一九一四年八月三十一日失效。本件另一被告 Prague Amusement Company(以下簡稱：Prague公司)，自西元一九一四年十一月二日起，向 Seventy-second Street Amusement公司處承租第七十二大街劇場，並取得被指控為侵權之機械，該機械被認定為劇場之設備而成為租賃範圍之一。「重新領證第12,192號專利」屆期之後，被告Universal Film Manufacturing Company (以下簡稱：Universal Film 公司)，在西元一九一五年三月四日至十七日間，製作二部電影及膠捲，這兩部電影其後出售予另一被告 Universal Film Exchange公司，Universal Film Exchange 公司則於西元一九一五年三月十七日，再提供予被告 Prague 公司 於先前提及之機械上使用，復於西元一九一五年三月十八日在第七十二大街劇場上使用。

西元一九一五年一月十八日時，原告致函予 Seventy-second Street 公司，通知該公司其未經授權即使用實施(發明)專利第707,934號之機械，並警告此種使用將構成專利之侵權；原告並且於同日致函被告 Universal Film Exchange 公司表示：該公司由於提供影片予第七十二大街劇場及他處的機械上使用，亦侵害相同之專利。

依據被告共同之答辯，其並不爭執原告具有專利權，惟其否認該專利之有效性以及侵權行為，並主張其等具有默示之授權得以使用該專利權之機械。

第二款 本件法律爭點

- 一、專利權人或(其受讓人)將其專利權，授權他人生產、銷售一台實施其專利權之機械，是否得僅以附在該機械上之「通知」(notice)，或者透過買主或者透過買主的承租人，限制機械僅能使用於由專利權人或其授權之人所提供之電影，而該電影事實上並非屬於取得專利權的機械之一部分，而且亦無任何專利權之保護？
- 二、專利權之受讓人，已授權他人製造或銷售機械，僅透過附在機械上的一個通知，透過買主或者透過買主的承租人，對於未於通知中說明之條件(但該通知係於銷售後，由受讓人依其自由決定修改之內容)，限制機械之使用？

第三款 法院判決見解及理由

地方法院認為：機械出售且款項被支付後，試圖以附在機械上之通知，且對機械使用所為之限制，應屬無效之行為；而且買主(即被告) Seventy-second Street 公司，以及其承租人(即另一被告) Prague 公司具有使用之默示授權(implied license)，因此駁回原告聲請。但地方法院並未處理有關專利有效性之問題。巡迴上訴法院確認地方法院之判決，駁回原告之上訴。

原告 Motion Picture 公司上訴至最高法院後，最高法院意見如下：

當時原告之機械約有40,000台在美國使用中，而本案專利所涵蓋之機械是電影膠捲唯一可以成功被使用的裝置。最高法院在本案中提出一個質疑：專利權人或其受讓人是否得在專利法授權下，透過附在一台取得專利權的機械上之有關「使用」和「供應條件」之通知，使得使用人專利侵權的痛苦陰影中(under pain of infringement of the patent)使用系爭機械？

其實，美國專利法以及相關規定中並無此種通知之規定。專利法僅規定，

專利物品上應標示「具有專利」(Patented)字樣，而且此種標示，僅影響專利權人是否得請求侵權行為之損害賠償。由於專利法本身均未規定本案中所謂的「授權通知」，因此最高法院認為此種通知之有效性，應係依據一般法律規定，而非從專利法而來。

最高法院則自法條相關規定 (Rev. Stat. §4884, Comp Stat.1913, §9428) 角度切入，探討國會在立法時之精神，該條規定：「每項專利均包含...授權予他人、繼承人或受讓人...十七年於整個美國境內及其領土內，具有製造、使用、出售之排他權」。而在本件中，最高法院唯一關心者，係在於法條所賦予專利權人的「使用」權，而在此種權利內涵下，原告是否得主張此種警告的「通知」屬於有效。

最高法院發現，事實上，此部分相關法律規定極少且非常簡單，自西元一七九〇年迄今，法條並無實質上之改變，而且對於其意義亦未有所疑義，假如避免去碰觸到法條真正未涵蓋的部份。

最高法院在進入到本件訴訟實質判斷前，特別提出法院在處理專利法相關案件時，所必須念茲在茲且經由法院案例長時期累積所建立的三個原則：

- 一、每項專利權之範圍僅限於依據該專利之「申請專利範圍」(claim) 所描述之範圍。因此，專利人權利之界限，非常明確地，應以「申請專利範圍」開始，適切地在專利之描述行為上結束。因此，法院在判斷時，必須從「申請專利範圍」中去探求到底這個發明是什麼？法律所賦予權利人排他的使用權為何？專利權人將不得逾越此範圍去行使權利。
- 二、專利權人除法律規定之權利以外，並未取得其他權利，且其專利權唯一的效力係阻止他人生產、使用、或者出售其發明。專利法僅僅在他單純地保護他所發明且已於專利範圍所描述部分的壟斷地位。
- 三、自從西元一八二九年 Pennock v. Dialogue 案件⁷以來，最高法院一直認為專利權基本的目的，並不是幫助專利權人創造其私人的財富，而終極目的是在促進科學及實用工藝的進步。誠如Story法官提到：「...我們專利法其中一個偉大的目標，是透過對發明者提供一份合理的報酬，並且就他們的發明賦予其一定期間的專屬權利，以刺激天才的努力，主要目標仍是『提升科學和實用工藝之發展』。...」。此種看法，最高法院在三十之後的 Kendall v. Winsor 案

⁷ 2 Pet. 1, 7 L ed 327

件⁸中再次重申：「...無可否認地，賦予發明者的有限和暫時的壟斷，從未是為發明者專有的利潤或者優勢所設計的；帶給大多數的公眾或者社群之利益，無疑地才是准許和確保此種壟斷另一個主要之目標。...」。而最高法院在歷來的案件中，從未修改上述對於公眾相對之重要性，以及涉及每一項專利之權利人私人利益之陳述。

因此，最高法院認為：依據法律之規定，專利權人得行使權利之範圍，必須限於其專利中所描述之「申請專利範圍」；而決定專利權人是否合法行使權利，我們亦必須了解國會條文之語言。而在美國Rev. Stat. §4886 (Comp Stat.1913, §9428) 規定：「已經發明或者發現任何新穎和實用工藝、機械、產品或者組成之任何人，或者有任何新穎和實用改良在其中者...得...獲得一項專利；並且依據 §4884 (Comp Stat.1913, §9428) 之規定：此種專利將包含...對專利權人、其繼承人或受讓人...專屬權以...使用...該發明或者發現。」，因此，如果發明人滿足要件時，發明者得就其新穎以及實用之發明獲得專利，而該專利將包含專屬其使用其發明之權利。

準此而言，適用上述有關專利之法律語言以及被建立的規則時，在本件訴訟中，適用於機械上用以限制專利授權時，該機械必須為專利權所描述之結果。是以，機械係由何種材料組成，或者機械將如何運作均與此無關。專利權人所具有的專屬權，係指使用該機械製造用以任何合適的材料所生產之結果，至於參與機械運作之材料或是物品，並非取得專利機械之一部分，或者透過生產取得專利權結果之結合。

上述的差別非常清楚且至關重要，在法律所賦予發明者有關機械的專屬使用權利，以及於「授權通知」中指定專屬使用之材料的權利間。法律就此之限制，應與「申請專利範圍」所描述機械中實用及新穎之特徵有關；而本件中，這些電影膠捲與機械的操作過程中所使用的材料無關；當此種通知中之限制與取得專利權之發明無關時，但是材料相完全係用於該機械。不論在形式上或實質上來說，此種意圖對於使用供應產生限制之通知，從任何方面來說，都不能被認為因此而限制系爭機械之使用。

專利權人之權利可能將藉由限制於操作機械過程中所使用的材料加以控制，但此種權利一定是從擁有機械之「所有權」本身，透過一般的法律而取得之權利，絕非來自於專利法之保護。

這種架構係賦予發明者對於其發明專用之權利。這是法律所提供予發明者之全部，這是專利權人應該獲得的，這也是公平的，對於發明人來說等同

⁸ 21 How, 322 L. ED. 165

於：其貢獻的報酬即為給予知識的公開股票之法定措施。經驗告訴我們，假如專利權人的發明是重要的，在此種法律制度建構下，專利權人所獲得的報酬將會是非常可觀的；如果它是不重要的發明，專利權人也不應該被法律所允許，對於使用該項發明之公眾取得一項不義或不合理的費用。超過一個多世紀以來，法律此種明白之意義被接受為其嚴格定義，而且事實證明，專利權制度提供具有發明才能者一個充裕的誘因，在我們的時代中伴隨其他不可計數的發明創造出最偉大的發明。

專利權人透過「通知」之方式，以非專利之材料用於取得專利機械上之使用限制是否有效之案件，最早見第六巡迴上訴法院在 *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.* 案件⁹。在此案中，第六巡迴上訴法院認為：所謂「新穎性」之限制，是為了就專利權人之壟斷性，標示一個界線及範圍，而此種界線及範圍，是為避免專利權人全神貫注於市場上非專利之物品，而這是不應該如此做的。

在第六巡迴上訴法院判決中曾有一個論辯：既然專利權人得將其專利排除於公共使用，專利權人理所當然地被允許將其所選擇之任何條件強加他所允許之任何用途上。第六巡迴上訴法院上述的論點，具有相當之缺陷，其一係對於法律的語言之誤會及干擾；另一則為，如果採取此種論點，在實務上，將無從區分下述兩種權利：專利法賦予發明者之權利使得專利權人可能透過侵權程序來對抗全世界，以及使得專利權人得於私人合約中創設某些專利法未規定的權利，而這些權利係來自於一般法律原則而非專利法。

在本案中，專利權人得排除其取得專利權之機械為公眾所使用，即使他本身同意親自，或者透過他人使用，此種使用亦屬於法律之條款，誠如先前最高法院所提及，專利權人因其專利範圍之描述而受有限制，但專利權人不得將此種排他之權利，無止境地擴大至操作專利機械所必要之材料（例如：本件之電影膠捲），並且用以限制公眾有關該材料之使用。

最高法院並認為：專利權中有關「銷售」之排他權，以及「使用」之排他權，均來自於法律中相同的條款，在 *Button-Fastener* 案件後，存在一個顯而易見、廣泛地論辯：專利權人在取得專利之物品上將價格維持之權利，取得專利權的物品可能在被銷售或轉賣時遭到專利權侵權之處罰。當此問題出現於在 *Bauer v. O'Donnell* 案件前，法院並不接受此種似是而非的辯論，並且堅持全部專利權來源之法律的語言，拒絕將把這樣的一個架構適用於國會議法令，並且認為：專利權人並未取得法律字面上或目的上之授權，得以藉由「通知」的方式維持專利物品價格之權利，而事實上，該價格在取得專利物

⁹ 35 L.R.A. 728, 25 C. C. A. 267, 47 U. App. 146, 77 Fed. 2880

品首次銷售之後，銷售之權利應於單純、無條件之銷售後耗盡，而這件物品被出售後顯然已非專利法壟斷之範圍內，並且免於各種供應商可能試圖所加予之限制。法律就取得專利權物品所授與之專屬「使用」權並不大，且與法律授與之專屬「銷售」權相同，基於此意見中之原因，最高法院確信在每項專利裡所准許的專有權應限於其在專利範圍之描述，透過附在機械上的通知，對於專利權人而言並不符合，實際上，透過限制在操作中材料(但並非取得專利權物品之一部分)之使用，將專利之壟斷予以擴大範圍，或者依據使用或權利金之支付的條件將其機械經營國家貿易之途徑，依據專利權人之自由決定。專利法並未提供專利權人對於此種不當實踐的保證、成本或是因此對於公眾所造成之不便，而且公眾有權提出相反之結論去禁止此種擴大壟斷範圍之行為。

最高法院亦駁斥了下列之論點：公眾已經藉由機械的銷售，而實際上是其成本中得益，並且透過這個事實：即專利權人從這些被操作的供應品之銷售中賺得整個利潤。最高法院認為：此種事實，如果它是一個事實，不僅不應該被稱揚，反而應該是儘可能清楚地被譴責，在其專利的幌子下，專利權人意圖而且確實獲得利潤，但並非出於法律（專利法）所賦予發明之壟斷性，而是來自於那些未獲得專利卻被使用並且完全不屬於專利權壟斷的範圍之材料或供應品；準此而言，實際上，對於專利權人來說，將其壟斷的權利擴展，以對於公眾維持那些未取得專利材料或供應品之價格，就如同專利權人對於取得專利權之機械維持價格一樣產生同樣的效果。

最高法院總結前述的理由，並確認結論如下：透過最高法院所宣示之事實—自從 Henry v. A. B. Dick 案件以來的歷史，美國國會—專利權法制下所有權利之泉源，似乎為了答覆這個判決，頒布下列之法律，認為下述行為屬於不法：「對於任何從事州際貿易之人『租賃，或者銷售，或者為貨物銷售簽訂契約，...機械、供應品，或者其他商品，無論是否取得專利權，還是未取得專利權，用於使用、消費或者轉售。...或者維持價格因此...以條件、協議或者諒解承租人或者買主在其中將不使用。...這批貨物。...機械，提供或其他商品的競爭者或者競爭者的那些出租人或者賣方，在那裡影響此租約，銷售或者售貨合約，或者這樣的狀態，協議或者理解可能將實質上減少競爭或者傾向於在商業的任何界線創造一個壟斷』」。

然而，最高法院認為，在本件訴訟中，並無必要去適用上述規定，雖然巡迴上訴法院是如此做的。但是基於本件訴訟中所顯示之問題，以作為一個我們國家公共政策最有說服力之表示。非常顯然地，最高法院在本案中下列之見解以及所達成之結論，將推翻 Henry v. A. B. Dick 案件之原則。

在本件訴訟中，有關附加於銷售予 Seventy-second Street Amusement

Company 機械上之「通知」的條件，前述已經加以說明。此種「通知」首先在出售予 Seventy-second Street Amusement Company 機械上出現，並且載明：只要在原告繼續擁有這項重新領證的專利情形下，該取得專利之機械僅可被供包含重新領證第12,192號專利發明的電影膠捲使用。

此種的限制應被認定為無效，因為此處的電影膠捲，顯而易見地，並非本件訴訟中之專利的任何部分；因為它是專利權人為了在電影膠捲(沒有法定權利保護)市場中延續專利的壟斷的一種企圖，而且實際上使用該電影膠捲(機械)之專利業已失效；並且因為專利權人此種實施專利權之行為，它將會在電影膠捲創造製造、使用之壟斷，卻完全在本件訴訟中系爭專利的「申請專利範圍」以外，誠如最高法院先前所解釋過的理由。

專利權人所附加之「通知」更進一步表示，機械將僅能在某些條件(在通知之其他規定)上被使用，而當機械使用中而且原告仍擁專利權時，相關條件得為原告所隨時修正。另外，在此情形下，買主亦必須負擔依據機械被使用的劇院之規模而分級收取的費用。

假定原告已經被取得依據授權協議中規定之售出每台機械上支付5 美元的平均權利金，原告已經得到超過供其取得專利權的改進使用的200,000 美元，僅與使用另一個已經發明的電影的方法相關，然而在專利的存續期間中它透過這個設備收費，無疑地，將累積使用相同的發明很多倍的數額，而且在它的機械已經被出售並且支付。

最後，一個限制，將在一個產業上，賦予原告此種潛在權力之邪惡，而這個產業在國家的娛樂生活過程中被認為是一種重要的要素，在此結論下，最高法院再次強調，此種限制明顯地無效，因為此完全不是專利法之目的及範圍，更重要的是，如果此種限制被繼續維持，將會嚴重的損害公共利益，而這個公眾利益對於法律而言，實遠重於促進私人之財富。

最高法院對於本件訴訟兩個爭點均採取否定見解，因此最高法院認定巡迴上訴法院之判決應被維持。

第二項 造成「專利權濫用原則」概念的混淆的兩則判決

第一款 Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp. et al.¹⁰ 案(1931)

第一目 案件背景及事實

本件原告(即被上訴人) American Patents Development Corporation (以下簡稱: APD公司), 美國第1,595,426號專利權人, 以及專屬授權人 Dry Ice Corporation (以下簡稱: Dry Ice公司), 以被告(即上訴人) Carbice Company (以下簡稱: Carbice公司) 涉及輔助侵權行為, 向聯邦東區紐約法院提起訴訟, 請求所受損失及所失利益之損害賠償。被告否認系爭專利之有效性以及侵權行為。在地方法院審理中, 法院未論專利有效性的問題, 直接以本件證據顯示之情形駁回原告起訴。巡迴上訴法院則認定專利有效, 且對於原告構成侵害。

固體的二氧化碳大約零下110度。固體的二氧化碳「融化」直接成為乾燥氣態氣體, 與固體的二氧化碳具有相似的溫度, 但體積約為固態二氧化碳的五百倍大。這些特性使得固體二氧化碳可做為食品極佳之冷卻劑, 特別對於運送冰淇淋而言。冷藏的運輸包裝 (refrigerating transportation package), 即本件專利權之標的, 係以下列方法製造: 在冰淇淋或者其他食品將被裝運的外部箱子或者紙板盒的中間附近, 在一隻小的容器中, 安置大量固體二氧化碳。如此放置, 此種冷卻劑的效果將產生較為持久的效果, 因為其被加倍保護防止圍繞冰淇淋表面之熱氣, 以及裝運箱 (用以阻絕空氣以及濕氣) 外的蒸發氣體。透過固體和氣體的二氧化碳之保護, 冰淇淋維持結冰之狀態。雖然固體的二氧化碳的成本是大約是「水製冰」(water ice) 的十倍, 但是此種使用的方式, 被認為是冰淇淋的運輸的徹底改革, 如以此種方式處理, 運送及處理的費用將大為降低, 而且水製冰的使用中所易發生的混亂將因此被消除。

最高法院發現, 本案之專利並非針對固體的二氧化碳。因為此種物質以及被做為一種冷卻劑之特性久為公眾所週知。本件專利並非製作固體的二氧化碳之機器, 亦非製作或使用此種物質之過程。美國專利局拒絕此種方法專利的申請。本件訴訟中之專利應該針對「物品」專利。

略述本件專利之架構以及使用; 在「申請專利範圍」第六項中—「運輸包裝由下列組成: 隔熱材料之保護層, 在其中包裝大量結冰的二氧化碳置於隔熱的容器中, 和將大量可以冷凍之產品結冰類似結冰的二氧化碳, 以及從其中蒸發之氣體, 加以安排, 以便結冰的二氧化碳較前述可以冷凍之產品較少

¹⁰ 283 U.S. 27, 51 S. Ct. 334

接觸外面之熱氣。」

Dry Ice公司是固體二氧化碳的製造商，並以「DryIce」名稱銷售固體二氧化碳。Dry Ice公司並未製作或銷售以固體二氧化碳做為冷卻劑之運輸包裝。其未對於製造此種包裝基於權利金之給付做出任何相關之授權。該公司亦未正式授權Dry Ice公司之買主使用本件訴訟中之所提及之專利。但是在出售固體二氧化碳之每張發票中均有記載下列之通知：「...此 DryIce 商品在下列狀態上裝運：除於 DryIce 櫃或及其他經美國Dry Ice公司提供批准之容器以外，DryIce 將不允許被使用；並且 DryIce 櫃或及其他經美國 Dry Ice 公司提供批准之容器，僅能使用DryIce。DryIce之使用已被我們（指Dry Ice公司）於西元一九二四年十月十四日所取得專利中之基本方法和儀器，以及其他申請中之專利完全涵蓋在內」。

而本件訴訟中，於西元一九二六年八月十日准許之系爭第1,595,426號專利並未於發票中顯示任何標示；但是，它已經被推論為 Dry Ice 公司給予它所有固體的二氧化碳之客戶及買方，無須給付任何授權金，即可使用該發明之授權。

被告（即上訴人）Carbice 公司亦生產固體二氧化碳。而該公司被指控輔助侵權的原因，係因 Carbice 公司明知二氧化碳將被買方使用於類似於專利中所描述之運輸包裝之中，卻仍然將固體二氧化碳出售予該客戶。Carbice 公司挑戰系爭專利的有效性，並否認任何侵權行為。

第二目 本件法律爭點

- 一、被告是否構成專利權的侵害？
- 二、專利權人是否得限制他人或被授權人僅能自專利權人或其被授權人處所購買之未取得專利權之材料以供專利物品之用？

第三目 法院判決見解及理由

最高法院認為本件訴訟中有關運輸包裝是否得為可專利性之發明，最高法院並無決定之必要。因為即便專利係有效的，但在本件中專利權人之救濟基於下述之理由而不被准許。

本件訴訟中系爭之專利範圍是針對特別的運輸包裝，在新的組合中利用固體二氧化碳。假如專利權是有效的，專利權人當然可以完全地禁止他人

製造、銷售或是使用此種「包裝」。或是專利權人可透過符合專利壟斷性的條件及範圍內授權他人實施，專利權人亦得藉此收取權利金或授權費。然而，專利權人不得以強要他人或是被授權人僅能自授權人處購買與專利有關但未取得專利之材料；假如專利權人真的如此做，專利權人對於這種供給此種未取得專利權之材料之人涉及侵權而向法院提起救濟者，此種救濟的請求將會遭到法院拒絕。對於製造、使用以及販賣專利物品的有限壟斷，不得擴張到與該專利物品操作有關之材料或是供應品。

在本件訴訟中，專利權人所尋求之救濟與 Motion Picture 案件有所不同。在 Motion Picture 案件中認定：「專利權人所獲得之利益，但並非來自於（專利法）法律所給予該發明之獨占，而是來自其中被使用未取得專利之材料時，並非屬於專利權獨占之範圍內」。假如專利權之壟斷性可以如此被擴張，物品專利之專利權人將可以壟斷大部分未取得專利材料之商業。擁有一台機械專利權的專利權人，將可能因此獲得關於在機械操作過程中所消耗但未獲得專利的材料一個部分壟斷權。

最高法院認為：可以理解地，在本案中專利權人，除了就固體二氧化碳的供應外，亦可就冰淇淋或其他實物，甚至其他他們箱中所運送的東西獲得有限之壟斷。此種限制被授權人必須向授權人購買並使用其未取得專利權材料之企圖，就如同專利權人試圖去維持專利物品被轉售之後的價格。而在最高法院先前的案件中，法院拒絕這些漠視專利權之限制且逾越專利權所賦予之壟斷權範圍以外的專利權人尋求救濟之請求。

原告在訴訟進行中，曾試圖藉由提出 Henry case 案件之見解，並尋求本件情形與 Motion Picture Case 不同之處提出抗辯。原告認為：未取得專利之供應品（即授權人意欲擴展其壟斷權之物）使用於專利機器上，誠如在此就是非專利之「冷卻劑」即為專利物品的要素之一。且本件情形與 Morgan Envelop Co案件有所不同：被告 Carbice 公司所提供予客戶之物品，並非組合中消極的要素 (passive element)，例如，像是 Morgan Envelope fixture 中的紙，而是具有主動的要素 (dynamic element) 的冷卻劑。

但是最高法院認為：原告所提出之這些區別並沒有法律上的意義。侵權行為，無論是直接侵權或是輔助侵權，基本上仍是侵權行為，暗示侵害專利權人之某些權利。Dry Ice 公司並無權利免於「固體二氧化碳」市場銷售的競爭。控制未取得專利材料之供應並不屬於專利權人壟斷之範圍；而且這種限制，為專利權所固有的 (inherent)，亦不依賴未取得專利材料之特異功能、特點或其被使用之方法。因此，原告 Dry Ice 公司等有關侵權救濟的請求將被拒絕，因為 Dry Ice 公司在未經法律允許下，試圖使用專利權去獲得一個

對於未取得專利材料有限的壟斷。這種意圖可類似於利用專利權做為工具去抑制交易—在休曼反托拉斯法 (Sherman Anti-Trust Law) 中被譴責的行為。

因此最高法院對於巡迴上訴法院之判決予以撤銷，並允許上訴人上訴 (a writ of certiorari) 之聲請。

第二款 Leitch MFG. Co., Inc., v. Barber Co., Inc.¹¹ 案(1938)

第一目 案件背景及事實

原告 (即被上訴人) Barber Company (以下簡稱: Barber公司) 於新澤西的聯邦法庭，因被告 (即上訴人) Leitch Manufacturing Company (以下簡稱: Leitch公司)，明知該公司所生產之瀝青乳膠 (bituminous emulsion) 將供於Newark 地區符合專利範圍中所定義之方法之用，仍出售並交付該瀝青乳膠予一個道路建築業者，故以被告構成對於原告所擁有之西元一九二八年九月十八日第1,684,671號輔助侵權行為為由，提起訴訟。被告除否認專利的有效性以外，並提出進一步的抗辯：即使專利有效，本件訴訟亦不能被維持，因為如此做，將給予未取得專利主要物品之交易有限的壟斷。

生產公司的 Barber 公司和 Leitch 公司為生產瀝青乳膠的競爭製造商—此種瀝青乳膠並未取得專利，在本件訴訟進行當時，已有很多種方式在美國生產，並且被他們的客戶以很多目的加以使用。碎石路道路的建築者早將這種乳膠用於覆蓋碎石或是其他用途。而混凝土建造業者，則在當時將瀝青乳膠用於路基的薄膜以延遲在處理過程中的蒸發。對於此種延遲蒸發的方法來說，Barber公司獲得本件訴訟中的方法專利，並且設法實施或實行這種專利方法，在生產和出售瀝青的材料生意方面，獲得一個有限的壟斷。Barber 公司本身並不從事道路興建，或者與道路承包商競爭。該公司並不設法使道路建築業者為利用方法專利而給付授權金。該公司亦不授權道路建築業者書面之授權使用該種方法。但是，他們採取一種實際上等同於書面授權之條件：該方法專利僅得與該乳膠被購買同時所實施。對於任何道路建築業者來說，能為此目的從原告公司購買乳膠，並且每當這樣一次銷售時，法律即默示授權其實施該發明。

另一方面，Barber 公司對瀝青乳膠 (未取得專利之材料) 的競爭製造廠商，因其銷售予道路建築業者做此種使用之行為認定為輔助侵權者而將其起訴。因此，Barber 公司系爭專利在此唯一目的，就是對於生產和銷售適合於道路興建中未獲得專利紙主要材料 (瀝青乳膠) 市場抑制競爭。

¹¹ 302 U.S. 458, 58 S. Ct. 288

第二目 本件法律爭點

一個製造方法的專利權人是否可以透過提起輔助侵權行為之訴訟，抑制在實施方法過程中所使用未取得專利材料銷售市場之競爭？

第三目 法院判決見解及理由

地方法院認定因為原告專利無效而直接駁回起訴。

上訴法院維持專利的有效性，並做成構成輔助侵權之結論；並認定原告在此案件中，並未違反最高法院於 Carbice 案件中所宣示之原則；而且糾正地方法院所認定專利有效以及被侵權的部分，並准為損害賠償。但上訴法院其中一個法官對於此判決原因採取不同意見，而認為本案應依據 Carbice 案件中所宣示之原則駁回原告起訴。原告就此問題有限之請求獲得准許。

最高法院則認為：專利權並未授予原告 Barber 公司，在提供未獲得專利材料被使用於實施發明時，免於競爭之權利，此為最高法院在 Carbice 案例中所宣示之原則。而 Carbice 訴訟同樣是禁止一個所謂的輔助侵權者。在該案中，專利的主體是冷卻的運輸包裝，而冷卻劑是固體二氧化碳或者是「Dry Ice」。Dry Ice 公司的唯一營業是製造並且出售乾冰——此種未獲得專利的材料。該公司並不製造或者出售此種乾冰並用作冷卻劑之運輸包裝。該公司亦未於給付權利金的情形下，授與任何其他相關的授權去製造此種包裝。該公司亦未正式授權乾冰的購買者使用該訴訟中之發明。但是乾冰的每張發票中實際上均有一個通知，該專利權容器僅予與從公司所購買之乾冰共同使用。當原告之請求被駁回時，法院意見如下：

「Dry Ice 公司並無權利免於固體二氧化碳市場銷售的競爭。控制未取得專利材料之供應並不屬於專利權人壟斷之範圍；而且這種限制，為專利權所固有的，亦不依賴未取得專利材料之特異功能、特點或其被使用之方法。請求將被拒絕，因為Dry Ice公司試圖，未經法律允許下，使用專利權去獲得一個對於未取得專利材料有限的壟斷。」；以及

「在本案中，原告在法庭並未銷售或是授權他人銷售完整的運輸包裝。他們僅提供這些組合中的數種材料中之一；他們並未被授權得以壟斷此種商品。因此，他們試圖去取得此種壟斷則不應該被准許。」

原告 Barber 公司雖力辯 Carbice 案件的原則不適用於本案，因為他們

並未針對此種專利權壟斷之擴張簽立任何書面契約或者協議。該公司並爭執：Carbice 案件就如同 Motion Picture 案件一樣，在試圖去獲得「未取得專利材料之部分壟斷」時，應有書面的契約或是「通知」，始可認為屬於專利權的壟斷之外；而在本件中，有鑒於 Barber 公司並未以任何契約、通知或是其他方式達成此種為擴展專利壟斷、維持或創造非屬於專利權之內的乳膠之壟斷；而且他們乳膠的客戶只有法律默示無條件使用之授權，且無任何限制，因此不論是被告或是其客戶均與專利權人無任何關係...」云云。

最高法院駁斥原告此種見解，而認為 Barber 公司在此處所提出之區別並無任何法律上之實益。法院在 Carbice 案件中，所提及專利權範圍之限制係屬於「專利權所固有的」。該案件中拒絕原告之請求，並非因為有一份合約或通知被認定是無效的，而是因為專利權人之壟斷，忽視了「專利所固有」之限制，而卻對實施發明過程中所使用之未獲得專利的材料以商業方法擴展壟斷。任何將專利之使用當作一個取得未獲得專利材料的有限的壟斷之方法應該被禁止。無論專利是為一台機器、種產品，或者一種方法，此原則均應適用。其亦適用於專利權人試圖影響未獲授權之壟斷的任何手段之上。因此，基於上訴理由，最高法院對於上訴法院之判決予以改判。

第三項 專利權濫用原則的里程碑—Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.¹² 案(1942)



第一款 案件背景及事實

原告（即被上訴人）G. S. Suppiger Co.（以下簡稱：G.S. 公司）於地方法院中，以其西元一九三六年十一月十日第 2,060,645 號專利為被告（即上訴人）Morton Salt Co. 侵害為由，提起本件訴訟。

本件訴訟的系爭專利，係一種儲存鹽錠的機械，一種據說對於罐頭製造工業中，添加預定數量的鹽錠於罐頭的內容物時有所幫助。

原告 G.S. 公司百分之百持有之子公司，以及被告 Morton Salt 公司，均生產和銷售用於罐頭製造貿易之鹽錠。此種錠有一種別的構造使得它們能在 G.S. 公司之專利機械裡便於使用。被告 Morton Salt 公司將未獲得專利之鹽儲存機器製造或出租予罐頭製造業者，被指控侵害到被上訴人之專利。法院認定：兩造間確實在鹽錠銷售過程中與處於彼此競爭的事實，被告 Morton Salt 公司在本案中頂多製造以及出租原告所謂侵害專利之機械。但從其獲得之利潤分析，原告 G.S. 公司人子公司主要業務及獲利的來源是鹽錠之銷售。有關此業

¹² 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402

務，並且作為一種附屬物，原告 G.S. 公司將專利機械出租予商業之罐頭製造業者，總計大約 200 個，原告 G.S. 公司在使用專利機械之授權條件及協議下，要求被授權人僅能使用原告子公司所製造之鹽錠於承租機械之上。

第二款 本件法律爭點

- 一、當專利權人針對未獲得專利的物品之銷售，利用專利權之行使，做為其限制該項未獲得專利物品銷售競爭有效的方法時，衡平法院是否應提供援助以保護專利之壟斷？
- 二、承上，此時專利權人是否必須同時違反反托拉斯法(克來登法)之規定，始符合法院拒絕救濟之條件？

第三款 法院判決見解及理由

地方法院依據民事訴訟規則第 56 條 (28 U.S.C.A)，遵循 723c 項之規定，直接以簡易判決駁回原告之請求，且認定在本件中法院毋須對於專利有效性與否以及侵權之問題進行審理。其原因如下：被上訴人利用專利，以其未取得專利鹽錠之銷售，透過要求被授權人使用專利機械時，僅能使用由被上訴人所出售之鹽錠，去限制鹽錠銷售之競爭。

第七巡迴上訴法院撤銷地方法院上述判決，因為他們認為被上訴人之行為並未違反「克來登法」(Clayton Act) 第三條之規定，而且被上訴人使用專利時，似乎亦未實質地在鹽錠市場中減損競爭或是有意創造一種壟斷。

最高法院不僅准予上訴之聲請，並且就此案件中處理過去 B. B. Chemical Co. v. Ellis 案件¹³，以及 Carbice 案件中判決原則衝突之重要問題。

最高法院認為，在克來登法案 (Clayton Act) 中，授權那些因為違反意圖維持壟斷規定之受害者，在某些適合的情形中，提起三倍的損害賠償或是禁制令。但是本件訴訟，係屬於專利侵權的訴訟。法院所必須決定的問題，不一定是原告 (即被上訴人) 是否違反克來登法案，而是衡平法院 (court of equity) 之角色，當專利權人正利用專利權，作為對於未獲得專利的物品之銷售，限制競爭有效的方法時，衡平法院是否應提供援助以保護專利之壟斷？

原告 G.S. 公司透過授權協議中之約定，正在利用其專利權之壟斷性，針對未取得專利之物品—鹽錠之行銷進行限制競爭，藉由專利機械之使用，幫助

¹³ 1 Cir., 117 F. 2D 829

未取得專利之鹽錠創造出有限的壟斷性。專利權對於專利權人就專利範圍所描述之特別設備，創造並賦予一個對生產、使用並且銷售之專屬權。但是專利權並不為一個不在專利範圍內之壟斷給予豁免；而且以此種使用為了壓抑非專利物品市場之銷售競爭，將剝奪專利權人在受到競爭廠商侵權時受到衡平法院援助之權利。

最高法院並且重申，上述原則是已經被確立之原則：如果專利權人授權之條件係被授權人僅能使用授權人所提供之未獲得專利材料，專利權人則不能限制一個輔助侵權人銷售予被授權人類似材料以供類似使用之行為 (Motion Picture 案件、Cabrice 案件、Leitch 案件等)。

賦予發明人就專利特別壟斷權以實現美國的憲法和法律所採用的之公共政策：「提升發展科學和實用工藝，以獲得有限時間... 發明人具有專屬權...」，對於他們「新穎及實用」之發明 (美國憲法第一條第八項)。但是公共政策，包括賦予壟斷權之發明在內，將非屬圍繞於發明的所有事項在專利權的壟斷之外。亦即，在未經專利局同意下去獲得排他權或有限之壟斷且與公共政策相違背之行為，將被禁止。

這是一個普遍適用的原則：當原告被認定以有悖於公共利益之方式行使權利時，法院，尤其是衡平法院，得恰當地不給予他們幫助。原告G.S. 公司曾爭執此種原則僅係於某些案件一例如：專利權人企圖限制輔助侵權，藉由銷售予被授權人競爭之未取得專利物品；而此處被上訴人係欲限制上訴人免於直接侵權，製造及銷售鹽錠儲存器。

最高法院表示，有一句格言是如此說的：當一位當事人尋求衡平法院幫助時，其必須以「清潔之手」 (clean hands) 進入法庭，適用於原告在特別行為或是交易中不正當之行為而引發衡平 (equity) 的問題；那這裡，專利權人意圖阻止製造或使用專利設備的當時，專利權人利用專利去限制在鹽錠銷售過程中競爭之行為，將使專利權人對於侵害機械生產以及銷售部分之救濟僅限於禁制令。

無疑地，「衡平」並未要求原告清白無瑕，但是必須列入額外考量的是，訴訟之維持關係到公共利益以及原告之私益。在此專利被利用作為對於專利權人未取專利之產品銷售限制競爭的方法，對於並非此種銷售之競爭者提起一件侵權行為成功起訴，將會是對於這件未取得專利物品，維持此種試圖之壟斷一種強有力的幫助，因此成為在專利權範圍內，阻礙公共政策的因素。未取得專利物品試圖達成之壟斷的維持及擴大，當欲成立侵權訴訟時，在某種程度上會依賴使公眾相信專利權之有效性。「衡平」得正確地拒絕援助對

於出自於此種專利權之利用，藉由拒絕接受此種侵權訴訟，並且應該如此，至少做直到放棄不恰當之實施，且此種專利權濫用之結果消失為止。

最高法院禁止此種對於授權人銷售非專利物品之競爭者提出訴訟之原因，是基本的，正如同禁止那些針對違反授權條件（使用競爭之未取得專利物品於授權機器）之被授權人提起訴訟（Motion Picture Patents案件），或是對於專利或著作權物品之買方因為違反轉售價格維持之條件一樣。

無論這個特殊的被告是否自專利權濫用中受有損害，對於專利權人之行為未具備維持訴訟的資格者，成功的侵權訴訟會造成對於公共利益之反效果。類似地，當原告對於公眾以商標本身或是標籤，就產品之性質等予以虛偽陳述時，衡平亦將拒絕商標侵權行為之救濟。專利權人，像是基於公共政策所賦予之其他排他特權之擁有者，不得主張在法院受到權利之保護，當他之行為業已悖離了此種公共政策。

在本案情形中，判斷被上訴人是否違犯克來登法案是沒有必要的，因為，最高法院所做出的結論認為：在本件訴訟中限制上訴人生產、銷售所謂的專利機械之判決被維持的話，將會違反公共利益，而地方法院係正確地駁回原告缺少衡平之請求。因此將上訴法院之判決予以改判。

第四項 專利權濫用原則的再釐清

第一款 *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co. et al.*¹⁴案 (1944)

第一目 案件背景及事實

本件訴訟為原告（即被上訴人）Mid-Continent Investment Co.,（以下簡稱：Mid-Continent公司），以被告（即上訴人）Mercoid公司，構成對於西元一九三〇年五月十三日第1,758,146號專利（一種家用暖氣設備）輔助侵權為由，提出訴訟。

被告 Mercoid 公司提出答辯，除否認構成輔助侵權以外，並且聲稱 Mid-Continent 公司應該被禁止救濟，因為該公司正企圖將專利之範圍擴大到未取得專利之裝置。所謂的不恰當的使用專利，亦為被告 Mercoid 公司提出反訴的基礎，並堅稱 Mid-Continent 公司以及其專利之專屬被授權人—即另一原告（即被上訴人）Minneapolis-Honeywell Regulator Co.,（以下簡稱：Honeywell公司），企圖去擴大專利之壟斷而違反了美國反托拉斯法。Mercoid

¹⁴ 320 U.S. 661, 64 S. Ct. 268

公司不僅為主張救濟且亦主張三倍之損害賠償。

本件爭論集中在 Mid-Continent 公司和 Honeywell 公司間之授權協議。透過該項協議，Honeywell 公司獲得生產、使用、出售，以及再授權他人生產、使用、出售第 1,758,146 專利物品之獨家授權。但是，該項授權協議之權利金支付，應依據燃燒供煤機之開關 (combustion stoker switch) 而定，但是該「開關」雖然為包含於專利物品中的一個專利要素，但其本身並未獲得專利。巡迴上訴法院解釋該授權協議而認定：在交叉專利 (cross patent) 下，該權利金之支付係用於維持火之目的而製造該開關。Honeywell 公司對於供煤機開關進行廣告時，亦陳述「使用專利之權利僅給予使用者，而使用者須其自 Honeywell 公司購入開關並且使用於系統之中」。無論是 Mid-Continent 公司，或是 Honeywell 公司均未生產或是安裝專利之下的暖器設備。在事實認定上，最高法院認為本件中有充裕的證據支持地方法院的結論，亦即：原告 (被上訴人) 盡其可能透過授權協議，以便去防止供煤機開關之銷售及使用，除非那些開關係由 Honeywell 公司所生產或是自該公司或者其再授權人處所購得。

本件訴訟系爭專利係屬於一種結合 (combination) 或者系統 (system) 專利，涵蓋一個家用暖氣設備，其中包含三種主要要素——一個馬達，用以驅動供煤機以便提供燃料予燃燒的暖氣爐室 (combustion chamber of a furnace)；一個空間恆溫器 (room thermostat)，用以控制燃料的供給；一燃燒供煤器開關 (combustion stoker switch)，以防止火的熄滅。一個空間恆溫器之功能，係在指定溫度下透過關閉或者然後打開電路予供煤器馬達之方式，供給、或中斷供應熱器。燃燒供煤氣開關，或是控火裝置，在暖氣爐低溫時較為敏感，使得供煤器供應燃料以防止爐火熄滅。燃料供煤器開關的控制據說在溫和的天氣中是有效的，尤其當房間恆溫器在相當多的時期內無法取得熱氣時。

被告 Mercoid 公司，如同原告 Mid-Continent 公司和 Honeywell 公司一樣，並不出售或者安裝交叉暖氣設備。但是巡迴上訴法院發現，Mercoid 公司係生產和銷售燃燒供煤氣開關，以供系爭交叉結合專利使用。另外，就如同 Smith v. Mid-Continent 公司案件中所認定之事實，該專利係屬有效。

第二目 本件法律爭點

- 一、被告出售一項使用於結合專利中未取得專利(但是屬於專利要素一部分)的物品予他人，是否構成輔助侵權？
- 二、原告是否將專利權擴張至法律規定範圍以外，而應被法院拒絕救

濟？

第三目 法院判決見解及理由

地方法院認定：被告 Mercoid 公司並未構成系爭交叉專利 (cross patent) 之侵害行為；原告 (被上訴人) 已經對於未取得專利之物品，建立一個非屬於專利權範圍內之壟斷，以及違反反托拉斯法；被上訴人因為其共謀行為而無法贏得訴訟。Mercoid 公司被准許禁制令，但是損害之請求被駁回。

巡迴上訴法院肯定地方法院的判決，不允許反訴下之損害賠償。在其他方面，則撤銷了判決，認定 Mercoid 公司依據 Leeds & Catlin 案件、Carbice 案件之原則，構成了輔助侵害，因此並未禁止地方法院所認定之賠償。在本案中，因為那些問題對於公眾之重要性，法院因此允許更審書面命令。

最高法院雖然接受巡迴上訴法院認定專利的有效性，但基於下述之理由而認為巡迴上訴法院的判決應該被撤銷。

自從 Henry 案件之見解被 Motion Picture 案件推翻以來，最高法院已經一致地認為，專利權人不得利用專利權對於用於發明之上但未取得專利之材料去獲得有限之壟斷 (參 Carbice 案件、Morton salt 案件)。在這些案件中，如果發現專利權人正利用專利做為非專利物品限制競爭的有效工具者，無論是直接或是輔助侵權之訴訟均不會為法院所允許。法院一再地表示，允許此種訴訟將會使衡平法院成為專利權人將專利權擴展到法定壟斷權範圍以外的幫兇。在前述案件中確實發生對於機械或方法之專利使用於專利實施過程中之未取得專利的材料或者設備，去獲得某程度的壟斷。

專利的授與是給予專利權人一種特殊的特權，以促進科技與實用工藝之發展 (美國憲法第一條第八項參照)。而在發明的實施過程中，賦予專利權人就一項免於競爭之權利。但是專利權之限制，應被狹窄且嚴格地被限制在所給予之準確的條件下。在最高法院過去案件中，已清楚地顯示，公共利益在專利權法制中佔有優勢之地位。依據過去案件之原則，非常清楚地，拒絕專利權人在以非屬於法律所賦予之條件下之方法行使專利權而獲得壟斷時，將使得專利權人行使專利權的行為無效，這就是公眾在自由企業體系下之保護。

基於專利權人的需要 (necessities) 或為了其便利 (convenience)，無法合理化專利權人在行使專利權時創造出另一個壟斷是正確的行為。而且最高法院點出一個事實：專利權人有權利拒絕授權，是以專利權人拒絕授權時即使藉由專利權於使用專利物品時附上條件之方式，亦無法擴大專利之壟斷。意

圖擴張壟斷性之方法是無關緊要的。專利雖然是特權，但這是被公眾目的所限制的一種特權。它來自於發明，但也同樣受限於它所定義的發明。當專利權人將其他東西連結於其發明上時，專利權人係以財產所有權人之身分依據他行動之美德簽訂契約。因此，此時係依據一般的法律原則所加諸於合約上之全部限制為之。這契約無法在專利法方面被保留任何事情，因為專利法係與發明有關。如果允許此種情形，專利權人將得以主張那些附屬於專利權但卻不具備發明特質的事情。然後，專利權將從其的法定目的轉化，並在那些反托拉斯行為或者其他法律（並非專利法）所確定之國家政策之領域中，成為一份備妥做為控制經濟之工具。

本件訴訟，即是藉由私人約定的方式，對於專利壟斷性擴張的邪惡一個生動寫實的說明。系爭的專利所環繞的「暖氣爐組合」，無論是專利權人或是被授權人均未生產或出售。此種努力不是超過一項結合專利以及生產、出售它之權利。因此本件之爭論僅僅在專利物品中之「未取得專利」的物品或要素上。被上訴人指出：本件權利金之計算係依據未取得專利之控制的數量計算，除非所包含之那個暖氣爐已安裝專利，否則在出售該未取得專利物品時並無需支付任何權利金。但是事實仍是如此：被上訴人所企圖控制的競爭，並非專利組合的銷售，而是非專利的恆溫器控制銷售之競爭。專利權被應用於去保護一個未賦予專利權設備的市場。但是，對於專利而言，有關貿易的限制仍應遵守反托拉斯法的相關規定。如果此種限制是合法的話，則專利權的範圍將可能被合約所恣意擴大。

在未取得專利之情形下，卻有可能如同專利已經被賦予的情形下一樣被有效地保護。私人營業卻能像國家專利主管機關一樣發生功能，並將「自己的法律」強加給予被授權人。它透過契約的方式獲得相當於專利權的保障。此種依據專利權人意願的廣大權力，將使得壟斷效果加乘（參White法官於Henry v. A. B. Dick & Co.案件中不同意見書之意見¹⁵），並會創造出國會所不允許之反托拉斯法的例外。

最高法院援引 Brandeis 法官在 Carbice 案件中所說：「(專利權人)對於未取得專利材料之控制，已然超越專利權壟斷之範圍，而專利權的這種限制，是專利法固有的，並非依據該未取得專利之材料或是使用方法的特殊功能或是性質所致」等語 (Control over the supply of such unpatented material is beyond the scope of the patentee's monopoly; and this limitation, inherent in the patent grant, is not dependent upon the peculiar function or character of the unpatented material or on the way in which it is used.)而認為：就此部分，未取得專利之材料既屬於屬於專利全體的一部分，因此並沒有任何差別。

¹⁵ See supra note 4, at 381.

這種結果於本案中並無法藉由將燃燒供煤器開關稱為「發明的核心」或是「工藝的進步」而被忽視。本件系爭專利是針對一個組合。因為此組合之任何獨立要素均無法被主張是一種發明，亦沒有任何一項要素得以單獨地被專利權所保護。無論這些部分是屬於新的或是舊的，這個「組合」就是發明，而不同於任何其中一個部分。假如壟斷超越了被賦予專利權的「供煤器開關」本身，並不是來自於專利發明的範圍，而是來自於商業的慾望的壟斷，而這種壟斷是反托拉斯法所嚴厲避免的。如果得已透過合約擴大此種專利的壟斷，專利法制的完整性將被嚴重地危害。

在 Leeds 案件中，法院曾作出下列之結論：出售一項使用於組合機械中結合專利中但未取得專利的物品之人，可能會構成「輔助侵權」。在該案件中，法院所給予之保護，擴張至留聲機紀錄，而留聲機紀錄係屬於專利留聲機中未取得專利的部分，但是，Leeds 案件的原則，實質上已不符合於最高法院在這個情況中所表示的意見。Leeds 案件中的原則不再能戰勝此種抗辯——一項結合專利得來保護一個未獲得專利的部分免受競爭。

最高法院甚至本案之目的作了一個假定，被告 Mercoid 公司是一個輔助侵權人，假如原告（被上訴人）並未對於那些未取得專利材料試圖取得壟斷而有濫用專利權的行為者，原告則可排除被告此種侵權行為。由於原告對於專利權的濫用，可能使他們排除於禁止直接侵權案件原則之適用，而專利權人將不可能立於比輔助侵權有關的任何更好的位置。

最高法院認為，此件判決之結果以及在此之前的類似的先例，將實質上限制輔助侵權的適用。無論採取何種態度，當專利權人以及那些在他們主張之下的人如果正在行使與公共利益相反的專利特權時，衡平法院將會拒絕原告救濟之請求。

本件訴訟中，被上訴人曾提出幾項抗辯：Mercoid 公司早於西元一九五三年之前，即當有關交叉專利有效性的較早訴訟 (Smith v. Mid-Continent 公司) 進行時，已然知悉原告 Mid-Continent 公司之行為和授權協議。而地方法院發現，雖然 Mercoid 公司並非前述較早訴訟之當事人，卻提供該訴訟中之抗辯。因此本件訴訟中另一個爭點在於：在先前訴訟中，Mercoid 公司既然已經提出相關爭點並經過法院判決，此時 Mercoid 公司是否受「一事不再理」法理拘束。原告亦認為：在那些可能被提出的抗辯中，均是與專利權濫用以及違反反托拉斯法的破壞有關。此外，他們亦爭執雖然 Honeywell 公司與更早的訴訟沒有關係，但有資格取得享有該判決之利益，因為這些權利或主張均是自專利權人而來。最高法院不得不檢視原告這些論點之基礎，但最高法

院認為，因為即便法院假定原告是正確的，其亦未遵循「一事不再理」法理而能排除被告所提出之抗辯這件事情。因此此種主張並不能成立。

原告（被上訴人）要求衡平法院對於上訴人所為之侵害核發禁制令並請求損害賠償。假如這樣的命令被准許者，法院即是許可一個包含專利權濫用以及違反反托拉斯法之計畫。並在逾越合理的範圍以外，就擴大專利範圍的共謀過程中提供幫助。但是專利權人以及被授權人並無法藉由提起此種訴訟，自法院獲得任何幫助，除非這是符合政策所允許的幫助。而且此種「政策的決定」並非是「任由雙方當事人擺佈」，亦非賴於處理私人爭訟中所適用之通常原則。「衡平法院得（而且經常如此）在公眾利益之推動上，較他們涉及私人利益上，更進一步地給予或拒絕救濟」。

上述原則即已引領法院在過去，拒絕對於專利權人濫用專利權的情形時，不論是直接侵權或是輔助侵權而提起訴訟時，拒絕提出援助。這個原則在此仍然具有支配力。當事人不能藉由在先前訴訟中所提出相同抗辯之失敗，來阻止法院決定權之運用

最高法院上述所提及並非除去 Mercoid 公司有關損害賠償之反訴。那是根據克來登法案第四條之規定：「任何人之營業或是財產上因為他人違反反托拉斯法之規定而受有損害者，得於被告或其代理人所在地之美國的任何地方法院起訴，在爭議中與數目無關，得請求所受損害三倍之賠償，以及訴訟上所支出之成本，包括一項合理的律師費」。雖然 Mercoid 公司在目前的案件中，被禁止提出在先前訴訟中曾經提出之抗辯，但是有關於損害賠償反訴的部分將未必相同。此種損害賠償之請求不只是抗辯，而是獨立之法定訴因。

本案件因為所適用之原則，而該原則係基於兩造間的第二個訴因，係與先前的判決主張有所不同，「一事不再理」原則與此是否提出之爭點無關，但是僅與這些爭點是否在發現或審理程序中經過辯論有關。在 Fleitmann 案件中，只有透過普通法院之陪審團程序下，爭執中之法定責任始可能被執行。但是依據民事訴訟法之規定在此種情形並無理由，為何此無法在反訴情形下去做。無論證據如何、無論損害多少，依據 Story 案件的原則，當然是不同的問題，最高法院認對此並沒有意見。

最高法院所述及法定損失賠償之主張，由於地方法院和巡迴上訴法院都否認這部分的救濟。但是訴因部分必須被發回至地方法院，但我們認為：「一事不再理」是否禁止透過反訴程序中任何其他部分的救濟之問題，得適切地被保留(擱置)。是以最高法院將巡迴上訴法院之判決予以改判。

第二款 Mercoide Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.¹⁶案(1944)

第一目 案件背景及事實

本件訴訟係與第五項之訴訟具有關聯性。其中一件訴訟由本件上訴人提出，另外一件則是本件被上訴人提出。原告（即上訴人）Mercoide 公司尋求一個確認判決：第 1,813,732 號自由專利無效的，且上訴人未侵權；被告（即被上訴人）Honeywell 公司利用該自由專利時，業已違反反托拉斯法；被上訴人以請求三倍損害賠償之侵權訴訟限制上訴人及其客戶。被告（被上訴人）Honeywell 公司則抗辯：專利的有效性應被維持，並且確認上訴人侵權並且構成侵害。在後面的訴訟中，被上訴人提出一反訴主張：此為與較早之訴訟實質上相同之救濟。在這些爭點加入後，訴因更堅強並且共同審判。

本件專利，如同下述所發現的，涵蓋一個熱空氣暖氣爐控制的系統控制—要求三個恆溫器進行操作。一台房間恆溫器開始供煤器。另一個恆溫器（或是限制開關）衝破供煤器之迴路，當在這個暖氣爐中之空氣達到預定之溫度時，不管房間恆溫器可能仍然要求熱氣之事實。這台第二恆溫器之操作係防止由於過熱所產生之不安全的狀態。第三台恆溫器也在這個暖氣爐裡。它控制一個風扇，強迫熱氣從暖氣爐到房間。它直到在這個暖氣爐中之空氣達到一指定的熱度才允許風扇開始運轉。但是在那點上，它啟動風扇然後繼續運作，即使限制開關已經停止供煤器，只要暖氣爐是熱的，房間恆溫器就會要求熱。地方法院發現：系爭專利是對於暖氣爐控制系統的一種組合專利，其要求三個恆溫器運作，但不論是恆溫器、風扇開關、限制開關均非專利。此種發現並未使巡迴上訴法院困擾，而認定「工藝上之進步」，是恆溫器開關的安排，受到暖氣爐之熱度之控制與其他部分「操作的接續」。

Honeywell 公司已授權五家製造的競爭者實施專利。那些被授權人被賦予專利下之非專屬權去使用、銷售「結合暖氣爐控制」，並定義為恆溫器開關用於「Freeman」裝置，和設計一個單位以控制風扇並且限制電路。即是基於這個「結合暖氣爐控制」之銷售，權利金應支付予 Honeywell 公司，雖然巡迴上訴法院發現 Honeywell 公司因為授權之結果而受到保護之惟一控制，是僅能用於「Freeman」類型裝置的控制。每個被授權人均被要求，在其目錄或者其他銷售文字上插入且應於每個「結合暖氣爐控制」上附加一個通知，大意为：此「控制」包括「Freeman」暖氣設備裝置的一個授權等語。此種授權因此建立「控制」的銷售最低價格的機制；並且被授權人不可透過「額外費用」，或者透過服務費用之削減去降低那些價格。其中所附之價目表是用以管理銷售的製造商、中間商、批發商和經銷商。所有被授權人均被提供

¹⁶ 320 U.S. 680, 64 S.Ct. 278

相等之條件。

另外，無論是上訴人或被上訴人均未出售或是安裝「Freeman」系統於暖氣爐中。Honeywell 公司幾次嘗試使 Mercoid 購買授權。由於不成功，因此便提起本件訴訟。

第二目 本件法律爭點

- 一、 本案例原告所有之專利權是否無效？而使得 Mercoid 公司未就系爭專利構成輔助侵權？
- 二、 本案原告透過授權協議就專利物品與非專利物品進行銷售，是否因此被認為違反公共政策而不能從法院獲得救濟？

第三目 法院判決見解及理由

地方法院認定：專利是有效的，Mercoid 公司構成輔助侵害。但是地方法院認為 Honeywell 公司利用專利做為控制非專利設備之工具，與 Morton Salt 案件所揭示之原則違背。因此，地方法院駁回雙方之起訴。

而巡迴上訴法院認為：系爭專利有效，且 Mercoid 公司侵害專利。但是地方法院不同意下列之見解：被上訴人已經企圖擴展專利的範圍，業已違反反托拉斯法之規定。因此，巡迴上訴法院撤銷地方法院的判決，駁回被上訴人之起訴，並且確認由上訴人所提出之請求。

無論是上訴人或被上訴人均未出售或是安裝「Freeman」系統於暖氣爐中；也就是說，兩造間並未實施發明。而只是在提供控制風扇之開關，以及運用於此種系統之限制電路上進行競爭。這種開關或者燃燒暖氣爐之控制是未獲得專利的，而且被上訴人承認它是「少於完整被主張之發明」。巡迴上訴法院採取下列之觀點：「『控制』所提供『操作之接續是Freeman 在工藝上之進步的準確本質』」。根據這個巡迴上訴法院之見解，且被指控的設備「沒有其他的使用除了達成『Freeman』專利中之『操作之接續』」。巡迴上訴法院斷定雖然燃燒暖氣爐控制是未獲得專利的，但是它對於「區分發明」，並標示「在工藝上之進步」均由 Freeman 專利所達成。因此認為：專利法允許，且反托拉斯法未禁止此種對於銷售、或使用未獲得專利設備之控制，而該控制係Honeywell公司想辦法透過其授權協議取得所達成。即使專利是有效的情形下。最高法院並不同意巡迴上訴法院此種見解。

結合專利的其中未取得專利之部分與該發明有所不同之事實，不得使其變成專利特權。它們僅能依據法律所提供之方式作為。無論它可能多麼有價值，無論它對於專利而言具有必要性，結合專利中的未取得專利部分，無法比任何其他未獲得專利設備取得更多壟斷性之保護。因為當時我們在 *Mercoid 公司 v. Mid-Continent Investment* 案件中所提及，結合專利其專利在於集合或者整體的作用，而不是其各個分別的部分。任何嘗試將未取得專利物品置於專利的保護範圍內之合法性應以反托拉斯法來衡量，而非專利法。在 *Mercoid 公司 v. Mid-Continent Investment* 案件中，在未取得專利設備中為了控制競爭所做的努力，清楚地違犯反托拉斯法，即使已與授權協議中價格維持之條款分離。那麼上訴人有權因為這些行為之結果而被救濟。下述原則同樣被遵循，被上訴人不能從衡平法院獲得任何命令，直接或者間接幫助其去顛覆公共政策。

因此最高法院撤銷巡迴上訴法院之判決，並依據本判決之意見，原因將發回地方法院。

第五項 小結

由上述案件中可知，美國法院對於「專利濫用權原則」的適用上，從原本否定之態度，直到西元一九一七年 *Motion Picture* 案件後才有所改變。美國聯邦最高法院亦在此案中首次承認「專利權濫用」得做為專利權侵害訴訟中被告之抗辯，並且首次認定當專利權人(即原告)行使專利權之行為構成「專利權濫用」時，專利權人將無從自法院取得救濟。

Motion Picture 案件後的三十年間，西元一九三一 *Cabrice* 案件，以及一九三八年的 *Leitch* 案件的出現，並未引用一九一四年所通過克來登法對於「搭售」行為之規定，反而逕自援引「專利權濫用」之原則，禁止專利權人主張損害賠償，因而造成實務上下列嚴重之困擾¹⁷：

- 一、嚴重混淆反托拉斯法與權利濫用之觀念，造成二者區分不易，益增加法院審理之困難；
- 二、如果法院允許被告提出專利權人之行為構成反托拉斯法所禁止之行為的主張，則被告可以不採取「抗辯」之方式提出，而採用「反訴」之方式提出，此時不僅無須支付權利金，甚至可以請求三倍之損害賠償金。

¹⁷ 陳家駿，公平交易法中行使專利權之不正當行為，法令月刊，45 卷 1 期，台北，頁 18，1994 年 1 月。

最高法院混淆反托拉斯法與「專利權濫用」之情形，一直到一九四二年 Morton Salt 案件中，方有所變更。在該案中，最高法院清楚地表示：「專利權濫用」原則，不僅可做為侵害專利訴訟中之抗辯，且是否構成專利權濫用之行為，與是否反托拉斯法所禁止之行為無關。

美國聯邦最高法院前述案件，對於後來「著作權濫用」之形成，產生極大之影響。尤其是 Morton Salt 案件，其判決中下列之論述：「...賦予發明人(創作者)就專利權特別壟斷權以實現美國的憲法和法律所採用的之公共政策，『提升發展科學和實用工藝，以獲得一定期間內...發明人具有專屬權...』，對於他們『新穎及實用』之發明。但是公共政策，包括賦予壟斷權之發明在內，得以排除所有並未被包含之發明。其同樣禁止專利(著作權)之使用，在未經專利局同意下，獲得排他權或有限之壟斷，將與公共政策相違背」等語，對於「專利權濫用」原則以及後來的「著作權濫用」原則的發展具有深遠的影響，亦為相關判決所一再引用。

「專利權濫用」原則及見解到了 Mercoid(I)(II) 兩案件更加確立，甚至在 Mercoid (II) 中，美國聯邦最高法院表示，「專利權濫用」原則不僅代表專利權人有意擴充其由專利法中無法獲得之保障，且代表專利人不當限制市場競爭；一旦法院由被告之舉證中，發現專利權人之行為構成「專利權濫用」，則其行為，亦應被視為當然違反相關反托拉斯法規之規定。