

Impression Products 案之後，審視您的商業協議

在最近關於 *Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.* 的判決中，美國最高法院非常清楚地表明，一旦專利權人出售或授權（被許可人）銷售專利產品——在世界任何地方，就不能再使用他的專利來阻止合法的購買者對該產品做任何他想做的事情。這一判決對專利持有人、專利被許可人和專利產品的購買者可能產生重大影響，並顛覆了當前許多合約安排所依據的商業條件和假設。鑒於 *Impression Products* 的案子，有必要檢查所有涉及專利商品的合約和其他協議以確保它們（1）仍是可實施的，並且（2）仍有經濟意義。

根據美國法律，有一項被稱為“專利權耗盡”或“首次銷售”的原則。一旦專利權人出售或授權銷售其產品，該產品的專利權被稱為“耗盡”。在 *Impression Products* 的案子中，美國最高法院處理了兩個常見的商業情景：

“首先，專利權人出售產品時明確限制購買者重新使用或轉售產品的權利，其是否可以通過侵權訴訟來實施該限制。其次，將產品銷售到美國以外（美國專利法不適用的地方），專利權人是否耗盡專利權。”

最高法院回答了這兩個問題以限制專利權人的權利。最高法院決定，“無論專利權人意圖施加任何限制或產品銷往何處，專利權人出售產品的決定將耗盡其專利權。”

締約方（專利持有人、專利被許可人、獨家經銷商和其他商業分銷鏈）處理專利產品時需要考慮這種法律變化如何影響當前的商業協議和未來的商業協議。在某些情況下，正如最高法院本身所承認的那樣，某些現有的商業模式可能不再具有商業上的意義或甚至不再可行。許多合約可能包含的售後條件或限制現在將無法通過專利侵權訴訟手段實施。制定類似專利合約限制的嘗試可能違反反壟斷法和競爭法，其禁止限制貿易的協議。其他實施某些類型的售後限制的機制可能仍然存在，但在許多情況下可能更昂貴、更麻煩或不切實際，導致在談判受影響的合約時未預見的意外後果。

專利持有人以及專利被許可人和專利商品的分銷商應檢查任何現有的包含售後限制條款並且專利產品銷往美國以外的合約和許可協議。而且，過去或現在的合約同樣不該被用作未來協議的模板。在檢查這些協議時，請考慮以下的問題：

售後限制：售後限制是指在“首次銷售”之後影響產品的使用或進一步銷售的任何條件或規定。限制（或約束）包括：對可以專利產品銷售的地點、地區或國家的限制；限制專利產品的特定用途，包括產品是否可以重複使用超過規定的次數；限制誰被允許購買該產品；指定的轉售價格；以及禁止更改專利產品。以上只是突出了幾種可能性。在美國，專利持有

人不能再使用其專利來實施任何這類限制。如果沒有專利權，許多這些限制可能會引起反壟斷的問題。

合約補救措施：專利權人也必須看看他們的下游分銷渠道。即使可以使用合約限制，違反合約的補救辦法只能在合約當事人之間實施。根據產品和行業實踐，專利持有人可以與下游分銷商或個人購買者談判單獨的限制性合約，或要求其專利被許可人這樣做。雖然這在某些行業可能是有意義的，但是在其他行業並非如此。此外，合約補救措施通常不包括用於專利侵權的補救辦法，例如禁令、故意侵權損害賠償，或在某些情況下的費用轉移或負擔律師費。合約索賠或補救措施可能因各州而異。

反壟斷問題：如前所述，由於專利持有人不能再對以前受合約售後限制保護的產品主張專利權，因此，如果可以顯示滿足違反反壟斷法律的要素，這些以前可實施的限制現在可能違反反壟斷法。具有必要市場勢力的專利持有人應特別關注現有合約中的任何售後限制的影響，其中要求這種限制的“專利勢力”不復存在。沒有市場勢力的專利持有人通常不會面臨相同的反競爭標準，並且因為潛在客戶在上游市場有其他選擇，所以不用太過擔心反壟斷違規。了解您的市場份額和競爭對手，因為這些因素可能在銷售後限制是否被視為反競爭和非法限制貿易方面發揮作用。

租賃：決定租賃方案是否可以用於專利產品的商業化和分銷，而不是直接銷售產品（隨之而來的是所有權從賣方轉移到買方）。一般來說，專利產品的租賃不耗盡專利權。換言之，如果沒有授權的“首次銷售”，就沒有專利權的耗盡。但是，仔細地起草租賃條款是必要的。最高法院已經警告不要把銷售偽裝成租賃。從“銷售”模式轉變為真正的“租賃”商業模式，可能需要全方位考慮會計、稅收、進出口等問題。

標籤許可：標籤許可通常用於生物技術領域。它們被用來指示產品（無論產品本身是否被專利覆蓋）的使用被專利覆蓋，並且可用於例如將該產品的使用限制在大學或醫療中心的研究，而不能用於商業用途。標籤許可現在可能通過合約法而不是專利法實施。考慮最終買家或最終用戶；如果可能的話，找到方法用合約條款約束買方。

相關產品或該產品的部件的專利：考慮產品的一部分是否可以單獨獲得專利和單獨出售。例如，吉列公司單獨專利了它的刮鬍刀刀片和剃須刀。刮鬍刀需要剃須刀刀片才能工作。如果 Lexmark 擁有墨粉的專利權，它可能阻止其他人使用侵權的墨粉來補充墨盒。此外，確定銷售的產品是否可以多種方式使用。針對更好的方法獲取專利。

市場考慮：如果您確定銷售而不是租賃更適合您的業務，考慮先賣給可以獲得更高價格的市場，然後才是價格較低的市場。這可以有效地限制高價位市場的買家從低價市場上買先

前銷售過的產品。考慮不同的市場是否可能以不同的方式使用該產品，以及在不同的市場上配置不同的產品是否合理，或是根據具體市場對您的產品進行 OEM 技術訣竅和支持的許可。

受監管行業：在某些受監管的行業，專利持有人應審查進口法律是否會有幫助，即通過限制某些貨物的進口。這可能特別適用於製藥業。

被許可人：獨占被許可人的注意事項——您所認為的產品獨占許可可能不會如此有效。第三方現在可以將先前銷售的產品帶入您的“獨占”市場，而不用擔心您的許可人發起侵權訴訟。

被告：對目前待判的專利侵權訴訟中的被告的最後一席話，其中專利權人依賴售後限制或向美國以外的銷售作為指控侵權的依據。首先，最高法院對“專利耗盡”原則的擴大現在是對適用的專利侵權指控的辯護。第二，要注意對他人的商業協議的侵權干涉。

如果您希望我們幫助檢查您的協議和/或與您深入討論這些問題，請聯系我們。