

美国专利权利随着“任何地方的首次销售”终结

最早从 19 世纪中叶开始一直到 20 世纪 90 年代初期，人们普遍认为一旦专利产品被专利权人或其掌控下出售，相应的关于该售出物品所有的专利权利就会同时“用尽”。这种权利用尽原则或者说“首次销售原则”从 17 世纪就存在至今就是英美法系的一大特色，并且正在成为一种与“转让限制”相抗衡的普遍原则的表达（简单地说，该原则的含义就是“是我的就是我的，只要我乐意我随便做什么都行”）。

1992 年，某医疗器械公司出售其专利商品，并附带“单次使用限制”，随后以“专利侵权”的名义起诉那些无视该限制并且重新利用这些专利的合法买家。当时的初审法院否决了专利权人，他们认为尽管有“单次使用限制”，但是这些商品的所有的专利权利在第一次出售时它们就已经用尽了。美国联邦巡回上诉法院基于对专利法和合同法观念的兼容并包，撤销了初审法院的判决，第一次允许专利法有权控制专利产品在首次出售后的使用或者出售行为。这也意味着具有百年历史的“首次销售原则”在美国专利法不再有效。

在 2017 年 5 月 30 日，美国最高法院裁决认定 1992 年的案件中初审法院的判决是正确的（尽管 2017 年的这个决定对于之前 1992 年案件中失利的被告没有太多的影响）。在 *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, No. 15-1189 (美国, 2017 年 5 月 30 日)，一个涉及激光打印机调色盒的现代案件，最高法院推翻了 25 年前联邦巡回上诉法院的专利法的判例，重新恢复到了最初的“首次销售原则”中的基本原则，也就是专利权人在出售该专利产品之后将用尽其他所有的专利权利。最高法院这样解释：“当专利人获得了使用它发明的回报时……专利法的目的也就已经实现了。”专利所有人的“回报”是他自己决定的，无论是该专利发明的价格（如果他本身又是制造者的话），还是生产、销售的许可所带来的许可费或者其他报酬。对于专利产品的售后限制（比如“仅限单次使用”或者“不可转售”）都将不能通过专利侵权诉讼具有强制力。

在 *Impression Products* 案件中，最高法院认定该“首次销售原则”中规定的美国专利权在一经销售后就用尽这点对于世界各地的专利权人都有效，而不仅限于美国。鉴于法院在知识产权的版权内容的判决中几乎相同的裁决，普遍的意见认为如果“首次销售原则”恢复到其 1992 年之前的精神所提倡的，那么专利权的“用尽”将与地域无关。

Impression Products 案的裁决结果限制了专利权，但仅在和 1992 年之前相同的程度上（除了国际申请的用尽）。最高法院的判决会带来无数潜在的经济后果，有些可能预见，有些可能无法预测到。比如很多关于可重复使用商品的出售，可能会导致初始的售价升高；在某些情况下，一个专利发明在第一个国家卖的贵，在第二个国家卖的便宜，这些价格就会朝着有必要阻碍第一个国家通过进口第二个国家的产品并再次销售的价格靠拢，或者导致专利所有权人为了保护其在第一个国家的高售价而完全停止在第二个国家的出售。对于一些需要高度管制的产品，比如药品，这也可能出现更多有挑战的问题，需要更多的立法和/或行政行动的介入。

同时，在某些情况下，专利权人可能会改变商业模式从而使得那些可重复使用物品的“首次销售”根本不会发生，使得所有交易变成“许可”，如此权利永远都不会转移到“被许可人”。这种做法并非没有先例，软件产品的零售就是一个例子，尽管对粗心的人来说看起来就像正常的销售，但是这种采用“拆分授权”或者所谓的“点击授权”的行为，如果是**适当安排**的话，就不能被视作是出售行为。在美国还是其他任何一个销售该产品的国家，无论这个技巧是否符合专利法或合同法的要求，亦或在公司法或税法下是否说得通，都要视具体的案件情况而定。但是有一件事是确定的，*Impression Products* 案的决议对于律师们来说，意味着在未来的几年将会有更多的工作需要跟进。