

## 美國專利權利隨著“任何地方的首次銷售”終結

最早從 19 世紀中葉開始一直到 20 世紀 90 年代初期，人們普遍認為一旦專利產品被專利權人或其掌控下出售，相應的關於該售出物品所有的專利權利就會同時“用盡”。這種權利用盡原則或者說“首次銷售原則”從 17 世紀就存在至今就是英美法系的一大特色，並且正在成為一種與“轉讓限制”相抗衡的普遍原則的表達（簡單地說，該原則的含義就是“是我的就是我的，只要我樂意我隨便做什麼都行”）。

1992 年，某醫療器械公司出售其專利商品，並附帶“單次使用限制”，隨後以“專利侵權”的名義起訴那些無視該限制並且重新利用這些專利的合法買家。當時的初審法院否決了專利權人，他們認為儘管有“單次使用限制”，但是這些商品的所有的專利權利在第一次出售時它們就已經用盡了。美國聯邦巡迴上訴法院基於對專利法和合同法觀念的相容並包，撤銷了初審法院的判決，第一次允許專利法有權控制專利產品在首次出售後的使用或者出售行為。這也意味著具有百年歷史的“首次銷售原則”在美國專利法不再有效。

在 2017 年 5 月 30 日，美國最高法院裁決認定 1992 年的案件中初審法院的判決是正確的（儘管 2017 年的這個決定對於之前 1992 年案件中失利的被告沒有太多的影響）。在 *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, No. 15-1189 (美國，2017 年 5 月 30 日)，一個涉及雷射印表機調色盒的現代案件，最高法院推翻了 25 年前聯邦巡迴上訴法院的專利法的判例，重新恢復到了最初的“首次銷售原則”中的基本原則，也就是專利權人在出售該專利產品之後將用盡其他所有的專利權利。最高法院這樣解釋：“當專利人獲得了使用它發明的回報時……專利法的目的也就已經實現了。”專利所有人的“回報”是他自己決定的，無論是該專利發明的價格（如果他本身又是製造者的話），還是生產、銷售的許可所帶來的許可費或者其他報酬。對於專利產品的售後限制（比如“僅限單次使用”或者“不可轉售”）都將不能通過專利侵權訴訟具有強制力。

在 *Impression Products* 案件中，最高法院認定該“首次銷售原則”中規定的美國專利權在一經銷售後就用盡這點對於世界各地的專利權人都有效，而不僅限於美國。鑒於法院在智慧財產權的著作權內容的判決中幾乎相同的裁決，普遍的意見認為如果“首次銷售原則”恢復到其 1992 年之前的精神所提倡的，那麼專利權的“用盡”將與地域無關。

*Impression Products* 案的裁決結果限制了專利權，但僅在和 1992 年之前相同的程度上（除了國際申請的用盡）。最高法院的判決會帶來無數潛在的經濟後果，有些可能預見，有些可能無法預測到。比如很多關於可重複使用商品的出售，可能會導致初始的售價升高；在某些情況下，一個專利發明在第一個國家賣的貴，在第二個國家賣的便宜，這些價格就會朝著有必要阻礙第一個國家通過進口第二個國家的產品並再次銷售的價格靠攏，或者導致專利所有權人為了保護其在第一個國家的高售價而完全停止在第二個國家的出售。對於一些需要高度管制的產品，比如藥品，這也可能出現更多有挑戰的問題，需要更多的立法和/或行政行動的介入。

同時，在某些情況下，專利權人可能會改變商業模式從而使得那些可重複使用物品的“首次銷售”根本不會發生，使得所有交易變成“許可”，如此權利永遠都不會轉移到“被許可人”。這種做法並非沒有先例，軟體產品的零售就是一個例子，儘管對粗心的人來說看起來就像正常的銷售，但是這種採用“拆分授權”或者所謂的“點擊授權”的行為，如果是適當安排的話，就不能被視作是出售行為。在美國還是其他任何一個銷售該產品的國家，無論這個技巧是否符合專利法或合同法的要求，亦或在公司法或稅法下是否說得通，都要視具體的案件情況而定。但是有一件事是確定的，*Impression Products* 案的決議對於律師們來說，意味著在未來的幾年將會有更多的工作需要跟進。