

美国最高法院审查专利权用尽原则

美国最高法院最近决定讨论专利权用尽原则。在美国，专利权用尽原则，也被称为首次销售原则，用来防止专利持有人在授权销售专利产品之后继续主张侵权补偿。换句话说，专利持有人用来控制专利物品使用和销售的排他权在专利产品第一次销售之后被“用尽”，且购买者可以自由使用和再销售这些专利产品。美国联邦巡回上诉法院设立了这个原则的两个例外。首先，专利持有人可以在销售专利产品的时候附带销售后再使用或再销售的限制条款和条件。这类限制允许专利产品的产权转移，但是限制专利产品的再使用或再销售。第二个例外是国外销售例外，即专利产品在国外的销售并不能将专利持有人的美国专利权用尽。美国最高院将决定后续这些例外是否继续存在。

在 2016 年 12 月 2 日，最高法院接受了 **Impression Products, Inc.** (“Impression”) 的再审请求，将审理联邦巡回上诉法院的全院联席决定：认定 **Lexmark International, Inc.** (“Lexmark”) 由于 Lexmark 的销售是国外销售或者受到销售后单一使用/不得销售的限制，而没有用尽其美国专利权。

本案的被告，**Impression** 将 **Lexmark** 的墨盒翻新之后进行销售而直接与 **Lexmark** 竞争。**Lexmark** 对这些销售行为提起了专利侵权诉讼。联邦巡回上诉法院认为 **Lexmark** 的美国和国外的销售并没有使专利权用尽。美国最高院将决定（1）国外的销售是否会用尽专利权（2）专利法能否用来强制执行销售后的单一使用/不得销售的限制。

由于二级市场取决于能否再销售专利产品，因而最高法院的决定将对二级市场具有重大的影响。假如美国最高法院维持了联邦巡回上诉法院的“附条件销售”不用尽专利权的决定，那么专利持有人可以理论上通过销售后/不得销售的限制来控制专利产品的二级市场。在这种情况下，附带销售后/不得销售条款的专利产品将使不知情的买方可能会触发专利侵权行为。下游买方的不确定性是令人担忧的问题。此外，具有繁多构件和子构件的产品，比如说智能手机，可能被几百个专利覆盖，则需要进口方在产品到达美国的时候，知道每个构件和子构件的来源以避免专利侵权行为。关于这个问题，现在已经有包括美国政府在内的多个非当事人提出了法庭之友意见陈述，表达了自己的担忧。

美国最高院很可能会在 2017 年 6 月公布裁定结果，敬请期待。