

美國最高法院審查專利權用盡原則

美國最高法院最近決定討論專利權用盡原則。在美國，專利權用盡原則也被稱為首次銷售原則，用來防止專利持有人在授權銷售專利產品之後繼續主張侵權補償。換句話說，專利持有人用來控制專利物品使用和銷售的排他權在專利產品第一次銷售之後被「用盡」，且購買者可以自由使用和再銷售這些專利產品。美國聯邦巡迴上訴法院設立了這個原則的兩個例外。首先，專利持有人可以在銷售專利產品的時候附帶銷售後再使用或再銷售的限制條款及條件。這類限制允許專利產品的產權轉移，但是限制專利產品的再使用或再銷售。第二個例外是國外銷售例外，即專利產品在國外的銷售並不能將專利持有人的美國專利權用盡。美國最高院將決定後續這些例外是否繼續存在。

在 2016 年 12 月 2 日，最高法院接受了 **Impression Products, Inc.**(「Impression」) 的再審請求，將審理聯邦巡迴上訴法院的全院聯席決定：認定 **Lexmark International, Inc.**(「Lexmark」) 由於 Lexmark 的銷售是國外銷售或者受到銷售後單一使用 / 不得銷售的限制，而沒有用盡其美國專利權。

本案的被告，**Impression** 將 **Lexmark** 的墨水匣翻新之後進行銷售而直接與 **Lexmark** 競爭。**Lexmark** 對這些銷售行為提起了專利侵權訴訟。聯邦巡迴上訴法院認為 **Lexmark** 的美國和國外的銷售並沒有使專利權用盡。美國最高院將決定 (1) 國外的銷售是否會用盡專利權 (2) 專利法能否用來強制執行銷售後的單一使用/不得銷售的限制。

由於二級市場取決於能否再銷售專利產品，因而最高法院的決定將對二級市場具有重大的影響。假如美國最高法院維持了聯邦巡迴上訴法院的「附條件銷售」不用盡專利權的決定，那麼專利持有人可以理論上通過銷售後/不得銷售的限制來控制專利產品的二級市場。在這種情況下，附帶銷售後/不得銷售限制條款的專利產品將使不知情的買方可能會觸發專利侵權行為。下游買方的不確定性是令人擔憂的問題。此外，具有繁多構件和子構件的產品，比如說智慧手機，可能被幾百個專利覆蓋，則需要進口方在產品到達美國的時候，知道每個構件和子構件的來源以避免專利侵權行為。關於這個問題，現在已經有包括美國政府在內的多個非當事人提出了法庭之友意見陳述，表達了自己的擔憂。

美國最高院很可能會在 2017 年 6 月公佈裁定結果，敬請期待。