

2017年6月16日

## 环球法律专递

### GLO Legal Updates



#### LEXMARK 案对专利权用尽的解读 ——基于专利权人视角的评论

作者：张宏斌

##### 案件背景和事实

IMPRESSION v. LEXMARK 案在 2017 年 5 月 30 日终于尘埃落定，美国最高法院推翻了之前联邦巡回上诉法院的判决，并认定本案应适用专利权用尽，结果颇为出人意料。案件的基本事实是，LEXMARK 公司拥有覆盖墨盒产品及使用方法的专利，通常，墨盒产品在首次销售时，其中会注满打印墨，当打印墨被耗尽后，可以通过再次注入打印墨的方式而再次使用，但 LEXMARK 公司销售的部分拥有专利的墨盒产品受限于“一次使用”和“禁止转售”的限制，并通过技术措施避免这些墨盒产品被

再次使用，而第三方（包括 IMPRESSION 公司）通过修改或规避这些技术措施使得 LEXMARK 公司销售的这部分墨盒产品可以被再次使用，IMPRESSION 公司购买了“空”墨盒产品，并重新注入打印墨后，在美国销售这些“再生”的墨盒产品。LEXMARK 公司以专利侵权为由起诉 IMPRESSION 公司，指控其再制造（re-furbish）并销售“再生”后的墨盒产品构成专利侵权。本案的关键法律问题是，在存在限制的前提下，销售专利产品后，绝对的专利权用尽原则能否再适用？

##### 一、联邦巡回上诉法院的结论和论证过程

联邦巡回上诉法院的结论是，在存在合法的合理的前提下，销售专利产品后，绝对的专利权用尽原则不能再适用（换句话说，应让位于合法的合理）。其论证此结论的过程大致如下：基于 35 U.S.C.

§271(a) 条中的“authority” 的含义，认为销售专利产品意味着专利权人授予购买者使用和销售的“许可”，进一步的讲，如果在销售时作出使用和再销售的限制，那就是说专利权人授予的许可不包括这些限制或被排除的范围，那么购买者或者第三方违反了这些限制，就是在专利权人“许可”的范围之外利用专利产品，专利权人可以提起专利侵权之诉；而对于专利权用尽，认为应当受限于上述对专利侵权的解释。

## 二、美国最高法院的不同结论和论证过程

美国最高法院推翻了上述联邦巡回上诉法院的结论，认为，本案应适用专利权用尽原则，其论证的过程颇为“出人意料”。首先，其认为，专利权用尽原则不是受限于对专利侵权解释的制度，而是一项限制专利权范围的独立制度，理由包括，专利权用尽原则根植于普通法“古老”的“禁止对动产所有权转让后再施加限制的原则”，在此基础上，专利权应当让位于这项“古老”的制度，也就是说，专利权的范围应当受限于专利权用尽（联邦巡回上诉法院的结论正好相反）。为了支持这个观点，其论证的过程包括：

- 如果肯定联邦巡回上诉法院的结论，则会限制商品的正常流通，于专利权人亦无获利；
- 引用了 **Boston Store** 和 **Univis** 两个较

老的案例，这两个案子涉及专利权人对售出的专利产品再销售的价格进行限制，法院认为这种限制已不在专利权的“垄断”范围内；以及

- 引用了 2008 年的 **Quanta** 案。

## 三、笔者的评价—美国最高法院的论证过程中的“瑕疵”

首先，对限制商品正常流通的顾虑，以及于专利权人亦无利的结论，颇有经济分析的味道，但感觉大法官们对经济分析似乎并不在行。关于限制商品正常流通的担忧，只是一种逻辑推理，一方面没有实证数据的支持（以法院指出的手机行业来看，实际的数据和大家的感受并没有如法院所“杞人忧天”那般糟糕），另一方面，这种逻辑推理不可靠，换一个逻辑，按照法院的担忧，限制商品正常流通于专利权人亦无可图，如果真是如此，专利权人“自毁长城”也是不符合逻辑的；关于于专利权人亦无利的结论，着实在代替专利权人由法官来判断某一项交易是否对交易方有利，恐怕坚持自由市场理念的人对此不会苟同。

其次，关于引用的 **Boston Store** 和 **Univis** 两个案例，这两个案例是很“薄弱”的。这是因为，这两个案子属于早期的反垄断案件，涉及纵向限价的问题，在 **Dr. Mile** 案之前，纵向限价属于本质违法，为了与这个

结论相一致，法院必须把专利权人纵向限价的限制解读为专利权垄断领域之外，否则就无法得出本质违法的结论，而自 **Dr. Mile** 案之后，纵向限价采取了合理分析原则而更接近于“本质合法”，在这样的“新”背景下，把原结论单独拿出来有些断章取义。似乎法院也意识到这个问题，在承认“lingering doubt”后，便“匆忙”的抓住 **Quanta** 案作为进一步的依据了。

最后，本案引用 **Quanta** 案作为支持也是值得商榷，这是因为，**Quanta** 案与本案的事实不一样，在 **Quanta** 案里，法院适用专利权用尽原则的事实前提是，专利权人在授予 **Intel** 的专利许可和销售时，并没有对售后作出限制（虽然另一个条款写到没有授予第三方任何许可），因此，被告 **Quanta** 可以主张专利权用尽（来源于专利权人对于 **Intel** 作出的未附加限制的许可和销售）。

#### 四、其他观点一回到中国

中国专利法第 69 条第 1 款下的专利权用尽原则是否能够“对抗”售后的限制，一直没有权威的答案。虽然，如上述第 3 段介绍，美国最高法院在 **LEXMARK** 案里给出的结论是明确的，但我们不能只看结论就“亦步亦趋”，更要看其论证的过程是否站得住脚（见上述第 4 段）。

此外，从法律论证的过程看，非常有趣的是，联邦巡回上诉法院和最高法院采取了不同的路径从而得出了不同的结论，正如苏轼的诗所说“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，即使我们释然对和错的争论，站在不同角度所看到的景色一定有格局上宽阔和狭窄之区别；如果站在专利权人和鼓励创新的角度来看，**LEXMARK** 案的结论将呈现何种格局呢？（完）

**张宏斌** 律师为环球律师事务所常驻北京合伙人，执业领域为知识产权诉讼和争议解决。

邮箱：[zhanghongbin@glo.com.cn](mailto:zhanghongbin@glo.com.cn)

---

**版权.** 环球律师事务所保留对本文的所有权利。如需转载，请注明作者姓名、作者单位以及文章来源，并保证文章的完整性。

**免责.** 本文及其内容并不代表环球律师事务所对有关法律问题的法律意见，同时我们并不保证将会在载明日期之后继续对有关内容进行更新，我们不建议读者仅仅依赖于本文中的全部或部分内容而进行任何决策，因此造成的后果将由行为人自行负责。如果您需要法律意见或其他专家意见，我们建议您向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。



微信号: [globallawoffice](https://www.glo.com.cn)