

专利权用尽的售后限制研究

——以专利权保留规则的构建为视角

刘 强 沈 伟

内容提要：专利权用尽原则是对专利权排他性的一种重要限制。专利权用尽售后限制的法律效果争议主要表现为，专利产品销售时所附限制性条件能否阻却专利权用尽，对由此存在专利权的绝对用尽和相对用尽两种不同模式，应当借鉴合同法上的所有权保留制度，建立专利权用尽框架下的“专利权保留”规则。基于专利权用尽售后限制的理论，内在限制论排除了“专利权保留”，而默示许可论则允许，并更为符合专利权用尽中的当事人意思自治。根据限制形式和内容的不同，专利权用尽的售后限制和专利权的保留具有不同的表现。应当承认专利权用尽售后限制在专利法上的效力，违背该限制条件将构成专利侵权与违约责任的竞合，从而强化对专利权人的保护。

关键词：专利权用尽 售后限制 专利权保留 默示许可 内在限制 责任竞合

Abstract: The exhaustion of patent right is an important limitation to the exclusive right of the patent right. The mainly dispute of legal effect of after-sales restriction of exhaustion of patent right is whether restrictive conditions attached to the sale of patented products can impede exhaustion of the patent right. Accordingly, there are two kinds of different modes: absolute exhaustion and relative exhaustion of patent right. Drawn on the title retention system in the contract law, we can establish the rules of patent right retention under the framework of patent exhaustion. Based on the theory of after-sales restriction of the exhaustion of the patent right, the inherent limitation theory excludes the rule of patent right retention, while the implied license include this rule, which is more in conformity with party autonomy. According to the different forms and contents of the restrictions, the after-sales restriction of exhaustion of patent right and the retention of the patent right has different performance. In order to strengthen the protection of the patent owner, the effect of after-sales restriction of exhaustion of patent right should be admitted in the patent law, and violation of the restrictions will constitute concurrence of liability for patent infringement and liability for breach of contract.

Key Words: exhaustion of patent right; after-sales restriction; reservation of patent rights; implied license; inherent limitation; liability coincidence

一、专利权用尽与专利权保留

(一) 专利权用尽的法律渊源

专利权用尽原则是对专利权效力的一种重要限制，系指专利产品经专利权人或被授权人首次销售后，产品上的专利权用尽，专利权人不得再行主张权利，而买受人得自由使用、再销售所购得产品，不受专利权人控制。该原则的核心是：

专利权人依专利法所赋予之权利，自己制造、销售或许他人制造、销售其专利产品后，已从中获取利益，若对于该专利产品再行主张专利权，将影响其自由流通与利用，因此，专利权人自己或同意他人制造、销售的专利产品第一次流入市场后，专利权人已经行使其专利权，就该专利产品的权利已经耗尽，不得再对该产品进行法律控

作者简介：刘强，中南大学法学院副教授，法学博士

沈伟，南京师范大学法学院法学硕士研究生

基金项目：湖南省哲学社会科学基金项目“知识产权默示许可研究”（编号：11YBA311）；湖南省高校创新平台开放基金项目“协同创新战略与专利制度发展研究”（编号：13K009）。

制。美国联邦最高法院在1852年的Bloomer案中认为，一旦产品移转至买受人手上，该产品就不在专利独占范围内。^①当然，为保证专利权人合理的市场利益不受损害，专利权用尽仅针对由其实际售出的产品，对于购买者重新制造的专利产品也不在侵权豁免范围之内，而专利权人仍保有排除他人不经其同意而制造、使用、销售其他专利产品的权利。

专利权用尽原则在专利法中是一个复杂且颇具争议的问题，它集中体现出专利权保护和专利商品自由流通原则的矛盾和冲突。各国对于该原则适用的条件至今仍未达成一致意见。因此，

《TRIPS协定》第6条不得不规定：各成员在解决有关知识产权的争端时，在不违反《TRIPS协定》其他条款规定的情况下，各国可以自由规定本国的权利用尽制度。由此，各国不仅可以自主决定专利权是否国际用尽，还可以规定享受该项豁免的条件。纵观各国对专利权用尽原则的法律规定，主要分为两类：一类是在本国专利法中对专利权用尽原则加以明确规定，如《法国知识产权法典》以权利人为中心，从正面明确规定了专利权人对其特权的控制程度在何时用尽^②，而我国《专利法》则从不构成侵权行为的角度做出对专利权的限制规定^③；另一类则是将该原则建立在一系列判例所确定的具体规则中，主要有美国、英国、日本。美国联邦最高法院通过对Adams v. Burke一案^④的判决创建了专利权用尽原则，认为合法售出后的专利产品的使用不受专利权人的限制；继而又通过对Keller v. Standard Folding-Bed Co一案^⑤的判决，认定合法售出后的专利产品的再次销售也不受专利权人的限制。至此，美国专利制度中专利权用尽的基本规则得以确立。^⑥同样，日本的做法也基本上与美国一致，仅用判例的方式适用这一原则。

（二）专利权用尽的售后限制的法律效果及争议

专利产品销售的特殊之处在于兼具专利权许可和产品销售两个层面的法律后果，权利人同时让渡了专利权和所有权。两项独占性权利均可以对产品的使用和流转进行法律控制。专利权用尽售后限制主要发生于专利产品首次销售时，专利权人或者其被许可人采用设定限制性条件的方式对合法售出后的专利产品继续加以控制，从而达到限制或排除专利权用尽适用的目的。之所以会出现此种限制方式，原因在于专利权人欲扩展专利独占权的使用范围，从干预购买人的使用中进一步获取售后利益。通常情形下，专利产品一经首次合法销售后，专利权人对专利产品的独占性权利已被用尽，不得继续干涉专利产品的使用和再次流转。然而，专利权人的售后限制行为是否能限制或排除该原则的适用？该种限制将产生怎样的法律效果？对该限制性条件的违反将会导致侵犯专利权的侵权责任或仅是合同法上的违约责任，还是两种责任的竞合？对此争议不断。

专利权用尽原则售后限制的法律效果争议主要表现在专利产品首次销售时，所附限制性条件能否限制或排除专利权用尽的适用，对此主要存在绝对用尽和相对用尽两种不同模式。绝对用尽模式认为，专利权用尽原则不受该条件的限制，专利权人对专利产品的独占性权利因产品的首次合法销售而耗尽，此时不会发生侵犯专利权的问题，仅可能产生合同违约责任。大陆法系国家主要采用此种模式。而相对用尽模式则认为，若不违反专利权滥用或反垄断法等法律的规定，专利权用尽原则将受到限制，若有违反，将会产生专利侵权的法律后果。^⑦持此种模式的国家主要是美国，但美国国内不同法院，甚至是同一法院，在不同时期的判决也存在差别，而美国联邦最高

① Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. (14 How.) 539, 549 (1852).

② 《法国知识产权法典》第L.613-6条规定：专利所赋予的权利不及于，在法国领土上制造的专利产品被专利人或其明确许可下投放到法国或欧洲经济区域内某一国家的商业领域后，对该产品的实施。

③ 我国现行《专利法》第69条规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。

④ Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873).

⑤ Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895).

⑥ 尹新天著：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第69页。

⑦ 万琦：《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》，载《知识产权》2010年第4期。

法院的观点也不清晰,使得其他法院适用时缺乏明确的标准。^⑧

(三)合同法所有权保留制度的借鉴——构建“专利权保留”规则

一般认为,所有权保留制度主要发生于买卖合同中,买受人虽已取得对标的物的占有和使用,但双方当事人可以约定一定的条件,在约定的特定条件成就前出卖人仍享有对标的物的所有权,等到约定条件成就时,所有权才从出卖人处移转至买受人。^⑨法国民法等已对所有权保留的对象进行了拓展,不仅由动产延及不动产,也已经涵盖了专利、商标等无形财产。^⑩通过所有权保留,可以对出卖人收回价款提供财产担保^⑪,而这是其在买卖合同中的主要目的所在,由此类推产生的“专利权保留”规则可以为权利人保有其所期待的市场份额,从而为其实现更为广泛意义上的合同目的提供制度保障。

所有权保留的正当性基础一方面在于合同自由,当事人可以自主决定是否订立合同以及所包含的条款。当事人达成的合意只要不违反法律的强制性规定,就能按照约定的内容产生合同关系,受到法律保护。合同中的所有权保留条款就是买卖双方对合同内容自由的表现^⑫。从合同对价角度来说,完全让渡所有权可能超过出卖人所收取的价款,因此,应当允许当事人通过所有权保留条款等方式进一步实现合同自由。具体来说,合同当事人有权自由约定何时、以何种条件转移所有权。同样,在专利法上也应当建立“专利权保留”制度,允许专利权在专利产品销售合同中,与普通买卖合同中的所有权保留类似,有权对于产品售后购买人的使用行为予以限制,并在销售合同中约定具体的限制性条件,只要不违反专利权滥用或反垄断法等法律的规定即可,这是合同自由的应有之义。

所有权保留的正当性基础的另一面在于所有权的转移与物的交付行为可以相互分离,并且所有权具有“弹性”,在一定条件下可以由权利人回复对物的占有和支配^⑬。比如在未完全支付价款以前,出卖人仍享有标的物的所有权,标的物所有权并未转移,此时若有侵犯标的物所有权的行为,出卖人得为之主张。同样,在专利产品销售行为中,对产品所有权的转移和专利实施许可的颁发也可以分别进行,因此,专利权人将标的物的占有权转移,不代表将对该物所有形式的使用权和处分权也一并转让,出卖人对此附加相应的条件。因此,在买受人违反限制性条款时,应当允许专利权人保留追究其专利侵权的权利,从而具备与所有权类似的“弹性”。应注意到,专利产品的使用权并不必然与占有权同时转移给买受人,甚至可以只允许买受人以特定方式、于特定地点或供特定目的使用专利产品。其中占有权与使用权得以分离源自专利独占的特性。专利产品使用限制的有效性是来自专利的允许,专利所有人可以完全或部分放弃排他权,对于未放弃的部分,专利权人仍保有其他未授权给买受人的使用权。买受人若明确知道其仅取得有限的使用权,一旦违反该保留之使用权,即属侵犯专利所有人的专利权。

二、专利权用尽的售后限制的理论发展——专利权“保留”的取舍之间

美国联邦最高法院法官Story在一个案件中这样说到,“促进科学和有用艺术的发展是专利制度的主要目的,而给专利权人提供回报是次要的目的,它只是实现上述主要目的的一种手段。”^⑭换言之,在这一主要目的和次要目的中存在着专利权人的私益与商品自由流通、促进科学发展的公益之间的冲突^⑮,而默示许可论和内

^⑧ Renold S. Chisum on patents, 16.03[2][a].

^⑨ 我国《合同法》第134条及2012年出台的《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》为我国在立法上对所有权保留制度做了详细规定。

^⑩ Iwan Davies, Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe, Dartmouth & Ashgate Publishing, 1999, p.29.

^⑪ 翟云岭、孙得胜:《论所有权保留》,载《法学家》2010年第1期,第136-144页。

^⑫ 王利明:《所有权保留制度若干问题探讨——兼评 买卖合同司法解释 相关规定》,载《法学评论》2014年第1期,第177页。

^⑬ 余能斌、侯向磊:《保留所有权买卖比较研究》,载《法学研究》2000年第5期,第75-89页。

^⑭ United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 1942.

^⑮ 蔡晓东:《论美国专利侵权的不公平行为抗辩》,载《中南大学学报(社会科学版)》2012年第3期,第93-96页。

在限制论正是这种冲突的集中表现。究其实质，“默示许可论”更加注重专利权人的利益，而“内在限制论”更为侧重对使用人和社会公共利益的保护。^{①⑥}基于自身利益的考量和不同的价值取向，不同国家采用了不同模式的专利权用尽原则。总体而言，允许专利权人在专利产品销售过程中对专利权予以“保留”，其目标在于使得交易条件能够灵活化，并以此促进专利产品的交易和专利价值的实现。

（一）内在限制论——专利权保留的排除

内在限制论是从专利权本身的权利属性出发，认为是对专利权用尽原则的一种内在的本质性自我限定，而不是权利之外对权利的限制，无论在专利产品销售时是否有限制性条件，这种限定都是存在的。^{①⑦}基于此，不允许权利人在产品销售时对专利权予以“保留”，不能通过合同条款排除或限制专利权用尽原则，因此对专利权独占性的限制更为严厉。德国为防止权利人以附加限制性条件的方式来排除默示许可的适用，阻碍商品的自由流通，遂改变以往采用默示许可理论解决售后限制问题，转而寻求一种对专利本身进行自我限制的方式。19世纪的德国面临国家统一的任务，加之当时德国正处于所有权社会化思潮中，为追求贸易自由和市场统一化，德国关于这一问题的态度已经发生转变。Josef Kohler在其1990年出版的《专利法》一书中提出，货物的自由流通需要专利法上绝对的、内在的限制，即只有专利法上规定绝对的限制才能保障货物的自由流通。^{①⑧}德国法院在1902年Guajakol Karbonat案的判决中采用了Josef Kohler的观点，正式确立了区别于默示许可理论的专利权用尽原则。至此，在德国，专利权用尽原则被认为系专利权效力的内在限制，不论专利权人在售出其专利产品时是否提出了限制条件，都不影响该原则的适用。受德国的影响，专利权用尽原则的内在限制

性也逐渐为欧盟国家所接受。^{①⑨}在1975年的《欧共体专利公约》第28条和2013年的《欧洲统一专利法院协定》第29条中，也认同德国的专利权用尽理论，规定除非是欧共体的法律另有规定或者专利权人有其他合法理由，专利权的效力不能延及该专利产品有关的任何行为。不仅如此，就连美国联邦最高法院在Bauer & Cie v. O' Donnell案^{②⑩}中也一反常态，认为通过向批发商销售专利产品，专利权人不得限制专利产品的使用，原因在于专利权人排除他人销售的权利已在首次销售后耗尽，该产品已不在专利法的独占范围内，买受人因而不受专利权人施加之限制控制，进而判决专利权人对转售价格的限制行为无效。我国专利法自始便采用德国模式的专利权绝对用尽原则，即只要专利权人或者其被许可人售出其专利产品，则无论专利权人是否对售出产品的使用提出限制性条件，涉及该产品本身的专利权已经用尽。因此，从我国对专利权用尽原则的立法规定来看，是以内在限制论作为理论支撑的。

考虑到内在限制论对于专利权用尽的解释过于机械化，当事人在专利产品销售过程中能够自主约定交易条件的意思自治空间相对减少。从专利权人角度来说，由于无法约束买受人的使用或转售行为，为了防止利润较高部分的市场份额受到侵蚀，将不得不收取较高的对价，事实上阻碍了部分交易的达成。如果允许买受人支付部分对价的情况下购得专利产品，将使得其购买力得到提高，从而刺激其消费行为。这也是所有权保留制度在非专利产品交易过程中所体现的经济价值^{②⑪}。因此，为了充分体现当事人的意思自治，应当摒弃传统的内在限制理论，转而寻求默示许可论作为理论基础。

（二）默示许可论——专利权保留的允许

根据默示许可论，由专利权人及经其许可首次合法售出专利产品时，可以对买受人使用和再

^{①⑥} 王淑君：《自我复制技术语境下专利权用尽原则的困境与消解——以鲍曼诉孟山都案为视角》，载《学术界》2014年第8期。

^{①⑦} 尹新天著：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年版，第66页。

^{①⑧} 万琦：《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》，载《知识产权》2010年第4期。

^{①⑨} 同注释^{①⑦}。

^{②⑩} Bauer & Cie v. O' Donnell, 229 U.S. (1913).

^{②⑪} 余能斌、侯向磊：《保留所有权买卖比较研究》，载《法学研究》2000年第5期，第75-89页。

次处置产品的行为做出限制。如果权利人未明确提出限制性条件，则默认买受人获得了任意处置该专利产品的“许可”^②；如果明确提出了限制性条件，则买受人须在所限定条件范围内使用，否则将会构成专利侵权，因而属于对专利权的“保留”。此时，专利权属于相对用尽，即在限制条件范围之内用尽，在限制条件范围之外并不用尽。

英国专利法是默示许可论的典型代表，认为专利权人对一件专利产品拥有的独占权并不仅仅局限于对该专利产品的制造和首次销售，还可能扩展至该专利产品首次售出后的流通领域。因此，英国是允许对专利产品售出后的使用和转售提出限制性条件的，如果买受人明知有限制性条件而违反的，将构成侵犯专利权，但该限制性条件不得违反有关法律的规定。19世纪的德国也曾通过默示许可理论解决专利权用尽的售后限制问题，认为若专利权人在首次销售专利产品时没有以明示方式附加售后限制性条件，即推定买受人获得了任意处置其所购专利产品的默示许可。美国1872年Mitchell v. Hawley一案的判决认为，^③既然专利权人已经明确表示许可购买者只能在初始期内使用专利产品，若购买者想在延长期内使用该专利产品，则要受到专利权人的继续控制。换言之，专利权人可以限制购买者在初始期外的使用行为。此判决被认为是美国联邦最高法院首次明确售后限制性条件限制专利权用尽的先例。1992年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc案^④中更是明确表示，专利产品购买者违反销售合同中的限制性销售使得专利权在产品使用、销售等情形中并未用尽，从而认定侵犯专利权成立。不仅如此，CAFC还在孟山都公司系列案件中（包括Monsanto Co. v. McFarling案^⑤、Monsanto Co. v.

Scruggs案^⑥和Bowman v. Monsanto案^⑦等）中对这一观点予以重申。

默示许可论允许对专利权予以“保留”，更能为专利权用尽售后限制提供理论依据，也更为符合专利权用尽制度的立法意图。在我国，有学者从体系解释的角度分析道：在内在限制论的理论下，专利权人的专利权完全用尽，这一方面不符合专利权用尽原则产生于无条件销售的基本原理，另一方面会导致《专利法》第11条和第69条第（一）项规定之间的冲突，导致法律体系的不协调；而在默示许可论的理论下，不仅不会导致法条之间的冲突，而且也能够协调专利法与合同法的关系。^⑧本文认为，以扩张当事人意思自治范围为目标，采用默示许可论更为合理。在上述论者的体系解释外，合同法中的理性人标准认为，购买者明知销售者附加限制性条件仍购买，此时购买者已经对购买产品所能获得的权利予以考虑，是基于自身意思自治的购买行为，理应得到认可。

此外，内在限制论表面上对专利权限制更为严格，但是所用尽的专利权范围较窄，通常只限于产品专利本身和不可替代的少量用途专利。例如，产品专利耗尽并不意味着使用产品的方法专利也耗尽了。Bandag Inc. v. Al Bolse's Tire Stores, Inc.案^⑨中，CAFC认为，首次销售原则不适用于方法权利要求，因为在专利产品中不能体现方法权利要求的技术方案。而默示许可可以延及其他与产品具有合理联系的专利权，可以为购买者提供更为广泛的侵权豁免。例如，美国联邦最高法院在Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.案^⑩中，是针对在专利方法中使用的非专利设备基于权利耗尽而给予默示许可，而CAFC在Anton/

② 尹新天著：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年版，第65页。

③ Mitchell v. Hawley, 83 U.S.544, 548(1872).

④ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.976 F.2d 700 (Fed Cir.1992).

⑤ Monsanto Company v. Homan Mcfarling, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).

⑥ Monsanto Company v. Scruggs, 04-1532, 05-1120, -1121(Fed. Cir. 2006).

⑦ Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).

⑧ 董美根：《论专利产品销售所附条件的法律效力》，载《华东政法大学学报》2009年第3期。

⑨ Bandag Inc. v. Al Bolse's Tire Stores, Inc., 719 F.2d 392. 219 U.S.P.Q. 1049.

⑩ Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

Bauer Inc. v. Pag Ltd.案^①中, 则对于专利组合设备中的非专利部件也给予默示许可^②。而1942年United States v. Univis Lens Co.案对于权利用尽的范围也进行了拓展: 如果专利权人销售的产品只能用于专利权的实施, 否则该产品不具备独立的功能和性能, 不论其销售的产品是否受专利保护, 均认为其拥有的专利权已经耗尽。联邦最高法院在此案中认为, “销售镜片行为本身就同时构成对镜片财产权的转移, 以及许可买受人完成磨制镜片的最后步骤。”因此, 在存在专利产品销售行为的情况下, 默示许可可以对买受人提供更为有力的侵权豁免保护。

三、专利权用尽售后限制的行为模式——专利权保留的外观表现

根据所有权保留理论, 允许出卖人做出保留的情形应当符合买受人的期待利益, 并且为价款的支付或者其他条件的成就提供担保^③。因此, 在“专利权保留”规则中, 权利人进行售后限制意思表示的外观方式显得尤为重要, 要足以排除默示许可所产生的法律效力。

(一) 按限制形式分类

1. 通知保留

通知保留是指专利权人或经其许可的被许可人, 在销售专利产品时以单方面做出的声明或在专利产品上单方面附加标贴等方式产生的对专利产品的售后限制。对于这种单方面的告知能否限制专利权用尽原则的适用范围也是存在争议的。美国的一些法院认为, 对专利产品单方面的限制性告知是无效的, 除非专利权人与买受人达成不违反法律相关规定的书面协议。本文认为, 借助民法上单方法律行为的基本原理, 以单方面形式做出的限制性告知理应是专利许可的一种形式, 与书面协议产生的法律效果应当是相同的, 都能够限制专利权用尽原则的适用范围。

2. 协议保留

协议保留是指专利权人或经其许可的被许可人与专利产品的买受人通过书面协议的方式所达成的售后限制。在协议限制的情形下, 买受人能

够获得与专利权人充分协商的机会, 可以更为细致地考虑专利产品价格与所获权利之间的关系。此时, 销售者与买受人最终所达成的交易价格不仅体现了专利权人所享有的“占有权”, 同时也体现了买受人对专利产品所获权利的对应价格。当然, 协议限制应具有合同约定的性质, 并不得违反法律的相关规定。

(二) 按限制内容分类

1. 直接保留

直接保留主要发生于专利权人与买受人之间, 售后限制条件直接在双方设定。这种直接设定于专利权人与买受人间的限制也可称之为垂直限制 (vertical restriction), 包括品牌内限制 (intra-brand restraints) 及品牌间限制 (inter-brand restraints), 前者限制出卖人所销售产品之流通以及使用方式, 例如转售价格维持、转售区域限制、商业使用与非商业使用等用途限制, 后者则限制买受人在使用所购得物品时所需搭配之物品供应来源或是限制买受人销售的其他供应来源, 例如搭售以及独家交易。搭售安排通常要求买受人在使用搭售品时需搭配使用出卖人的被搭售品, 例如在Henry v. A.B. Dick案^④中, 要求买受人使用油印机时需搭配使用专利权人生产的印刷模板、油墨等; 而独家交易则禁止买受人在处理出卖人产品时同时经营与之相竞争的产品, 例如加油站不得销售其他品牌的汽油。典型的直接保留例如在Bowman v. Monsanto一案中, Monsanto公司通过许可协议的方式, 允许农民Bowman种植专利种子, 但对许可协议进行了售后限制, 法院最终判决支持了这一直接售后限制。

2. 间接保留

间接保留主要发生与专利权人、被许可人与买受人三方之间, 售后限制条件是由专利权人通过被许可人与买受人设定。相较直接保留而言, 间接保留的情况更为复杂。间接保留其实是把对被许可人的授权限制与买受人的后续利用行为相连接。此时专利权人得要求被授权人遵守特定的授权限制, 例如区域限制、最低销售价格限制及使用范围限制, 前提是该限制系合法且经缔

^① Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd., No. 02-1487 (Fed. Cir. May 21, 2003).

^② Daniel M. Lechleiter: Dividing the (statutory) Baby under anto/bauer: using the Doctrine of implied license to circumvent §271(c) protection for components of a patented combination, 3 Journal of Marshall Review of Intellectual Property Law, 355 (2004).

^③ 周后春: 《论货物所有权保留的法律适用》, 载《中南大学学报(社会科学版)》2005年第1期, 第41-45页。

^④ Henry v. A.B. Dick, 224 U.S. 1 (1912).

约当事人同意,若违反限制,专利权人得对被授权人及知情该限制之买受人提起专利侵权诉讼。值得注意的是,在间接保留中,因为被许可人已经分担一部分注意义务,故买受人的注意义务较直接保留中低。在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案³⁵中, LG公司与Intel公司的主协议中,约定该许可“并不明示或默示地扩张至客户把一个Intel产品与非Intel产品组合所制成的任何产品”, LG公司正是通过这一约定对被许可人Intel公司设定了对购买者的限制,起到了间接限制的作用。

四、专利权用尽售后限制的效力——

“专利权保留”法律后果的多重性

(一) 效力辨析

通过售后限制条款实施“专利权保留”能够产生相应的法律效力。违反售后限制性条件应当承担侵犯专利权的责任,而不仅是违约责任。在General Taking Pictures Co. v. Western Elec. Co.案中,法院判决买受人在明知有售后限制性条件的情况下,而仍予以违反,侵犯了原告的专利权。³⁶在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案中,美国CAFC归纳出附条件销售理论,认为只要所施加之限制,属于专利权范围内且未违反其他法律或政策,当事人保有缔结附条件买卖的自由,条件是所施加的使用限制为专利法可以实施执行即可,并认为专利权用尽原则不适用于附条件销售。同时,在附条件销售中,一般理性人应该可以合理推知,由当事人协商而决定的专利产品价格,仅适当反映出专利权人给予买受人专利产品使用权的价值。因此,应该允许专利权人在销售或授权时明示附加使用限制。

此后,CAFC在B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories案³⁷中沿用了Mallinckrodt案中采用的原则,认为违反专利权对专利产品使用次数和使用范围的限制属于对专利权的侵权行为。明示的专利产品适用限制条件能够对专利权耗尽

产生限制作用,即超出限制范围的使用行为不能享受专利权耗尽的豁免。法院认为,可以合理推断,由于专利权人在销售产品时收取的专利使用费仅是针对限制范围内所产生的经济价值,专利权人可能转移了全部专利使用权,也可能只是转移了部分使用权,而专利产品使用者有义务注意和遵守专利权人的提示与限制³⁸。至此,该案确立了专利权用尽售后限制的效力规则,专利权人不仅有权获得合同救济,还可主张侵权救济,此时发生侵权与违约的责任竞合,但根据合同法关于责任竞合的规定,专利权人只能择一主张,避免双重获利。³⁹

(二) 专利法上的效力

在有售后限制的情形下,销售者和买受人最终所达成的交易价格仅体现了专利的部分价值,基于“专利权保留”规则,专利权人因没有收取全额对价因而得以保留部分权利。所保留的部分权利仍然受专利权人的控制,并未因产品的销售而用尽,也未违背专利权用尽这一基本原则,因此,专利权人的权利并未因此而扩大,只是权利的部分用尽与部分保留,违反售后限制条件应当承担侵犯专利权的责任。然而,在我国司法实践中,关于援引专利权用尽原则的案例少之又少,对于售后限制的效力更是坚持绝对用尽的观点。而相比较美国,对于专利权用尽的售后限制问题则不时会出现激烈的交锋。但遗憾的是,近期美国法院似乎在回避这一问题。

在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案中, LG公司许可Intel公司使用一个专利组合,许可协议允许Intel公司生产和销售使用LG公司专利的微处理器和芯片。LG公司试图避免第三人因默示授权将自Intel公司处购得的微处理器及晶片组与其他零组件结合使用,并实施系争专利发明完成专利电脑系统,在许可协议中设定了一些限制性条件,明确表示并未给予第三人得结合Intel公司产品及其他非Intel公司产品的许可,但同时表明该许可不改变专利权用尽原则的

³⁵ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109; 170 L. Ed. 2d 996.

³⁶ General Taking Pictures Co. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938).

³⁷ B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories, 38 F. Supp. 2d 393 (1999).

³⁸ Amber Hatfield Rovner: Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrine of Patent Exhaustion and Implied License: Texas intellectual property law journal, 2004(12):226-285.

³⁹ 《合同法》第122条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”

适用。此外，在另一份LG公司与Intel公司的主协议中，Intel公司同意为自身的用户提供书面告示以通知他们。这份主协议还规定：对该协议的违反对许可协议不应产生影响，也不应成为终止许可协议的依据。Quanta公司从Intel那购买了微处理器和芯片组，并收到了根据主协议所写的通知。然而，Quanta公司通过将Intel公司产品与非Intel公司的内存和总线以实施LG公司专利的方式相结合而制造电脑。因此，LG公司对Quanta公司提起侵权诉讼，诉称其将Intel公司产品与非Intel公司的内存和总线相组合，侵犯了LG公司的专利。

在地区法院的简易裁判中，认为从专利权用尽原则的目的出发，LG公司许可Intel公司的协议中避免了任何针对Intel产品的合法购买者所引发的潜在侵权诉讼风险，尽管Intel公司的产品没有完全实施任何系争的专利，但也没有合理的非侵权用途，LG公司的授权销售已经使专利权用尽了。因此判定专利权已经用尽，被告不侵权。此外，地区法院认为，该案被告的购买并非以不将Intel微处理器及晶片与其他非Intel产品结合作为附条件销售中的条件，特别是单纯由Intel公司依主合同约定寄发书面通知给客户，不足以使未附条件的销售微处理器及晶片转变成附条件销售。在该地区法院随后的一个限制简易裁判适用范围的命令中，认为专利权用尽原则仅适用于装置或材料组成的专利，并不适用于制程专利或方法专利，判决LG公司方法专利未被用尽。之后，CAFC在其判决中对地区法院的判决予以部分支持、部分驳回，也认为专利用尽原则不适用于方法权利要求，即使专利用尽适用于方法专利，在本案中用尽原则仍然不能适用，因为LG公司没有许可Intel向Quanta公司销售Intel产品以便后者将这些产品与非Intel产品组装。CAFC还明确表示，其不同意地方法院认定的未附条件，认为LG公司与Intel公司间的授权固然允许Intel自由销售微处理器及晶片组，但附有条件，即Intel公司的客户明确被禁止与非Intel公司产品结合，以侵害LG公司的专利。换言之，Intel公司依主合同约定寄发给客户的书面通知足以成为该销售的条件，

此时Intel公司客户附有义务不将Intel公司微处理器及晶片与其他非Intel公司产品结合，从而成为有效的附条件销售。在美国最高法院的判决中，其推翻了CAFC的判决，认为专利权用尽原则适用于方法专利，由于许可协议授权销售那些实质含有涉诉专利的部件，而这些销售已使专利用尽了，并且许可协议中没有任何条款限制Intel公司销售其实施LG公司专利的产品，因而该案不存在排除专利权用尽的限制性销售。

美国联邦最高法院推翻CAFC的判决，认为在该案中，专利权用尽是由零部件的授权销售范围引起的，只有该零部件的合理和有意使用是为了实施该专利，而该部件实质上通过包含专利的关键要素而包含了专利发明。在LG公司与Intel公司签订的许可协议中，并未限制Intel公司销售自家处理器及晶片组给打算将之与其他非Intel公司零组件结合使用的买受人。Intel公司与LG公司的许可协议已授权Intel公司销售实施有LG公司专利的产品，且并未限制Intel公司销售实质体现LG公司专利产品的权利。Intel公司对Quanta公司的授权销售使得其产品不在专利垄断范围之内，因而，LG公司不能针对Quanta公司进一步主张专利权，即LG公司授权Intel公司销售专利产品后，其专利权随之用尽。但是，对于销售产品时所附加的限制性条件是否能够限制或排除专利权用尽的问题，美国联邦最高法院并没有做出明确回答，而是对LG公司与Intel公司之间的许可合同进行解释，认为该案中不存在限制销售。^{④①}

（三）合同法上的效力

在专利权人与购买者的交易中，双方可以在销售产品时约定具体的限制性条件，只要该限制性条件不违反专利权滥用或反垄断法等法律的规定，限制性条件就应当是有效的，同时这也是合同自由的应有之义。当然，要使限制性条件产生合同法上的效力，其本身也应满足一定的条件。美国CAFC的判例给出了如下规则：限制性销售条件必须明示、不得晚于销售专利产品时提出、需发生合同约束力的效果。^{④②}在Hewlett-Packard Company v. Repeat-O-Type Stencil案^{④②}中，原告在

^{④①} 和育东：《美国专利权穷竭原则的演变——兼评美最高法院对Quanta V. LG Electronics案的判决》，载《电子知识产权》2008年第9期。

^{④②} 尹新天著：《专利权的保护（第2版）》，知识产权出版社2005年版，第70页。

^{④③} Hewlett-Packard Company v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc., 123F.3d1445,1451(Fed.Cir.1997).

其售出的碳粉墨水匣子上有多项专利，并在墨水匣包装内的使用说明书上印有“请立刻丢弃旧的墨水匣”字样，被告取得原告用过的墨水匣并填充墨水再次出售，法院认为，原告并未在销售墨水匣时有任何限制，该用语仅具建议性质，并未产生订立合同的意图，不具有合同上的约束力，仅是出卖者的希望或期望，而非有效力的限制。我国学者对要使限制性条件有效所应具备的条件与CAFC的判例规则大体一致。^{④3}需要强调的是，因这种限制性条件通常是专利权人基于意思表示所发出的赋予购买者一定义务的要约，因此，购买者需对此限制性条件无异议并且受领。

（四）反垄断法限制

通常认为，知识产权保护独占使用，是一种“合法垄断”，其“存在”本身即是反垄断法的除外领域。^{④4}但实质上，知识产权，尤其是专利本身，只是对技术的“合法垄断”，反垄断法所规制的不是具有“合法垄断”属性的知识产权本身，而是规制滥用知识产权并在某一特定市场形成支配地位从而限制竞争的使用行为。我国反垄断法对知识产权领域权利滥用问题的规定只是原则性的，对垄断行为也缺乏具体说明。在对专利权滥用的规制中，专利权用尽原则是对专利权的内部限制，是专利法自身规范的限制；而反垄断法框架内的规制则是外部限制。在被视为美国对专利权进行反垄断规制的Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co案^{④5}中，美国联邦最高法院认为，专利权人指定使用特定胶片的搭售

行为超出了专利权的保护范围，属于专利权的滥用，因此该限制无效。专利权用尽的售后限制实乃对专利权本身的一种反限制，此时的反限制与限制一样，均需受到反垄断法的审查。在2015年4月1日公布的第四次《专利法修改草案（征求意见稿）》中，新增第14条限制专利权滥用的一般规定，作为规制专利权具体滥用情形的原则性条款，这一修改将为专利权用尽售后限制条款的反垄断审查提供强有力的支撑。

结 语

与美国司法实践形成鲜明对比的是，我国对专利权售后限制问题的研究鲜有涉及，其原因应属我国对专利权用尽原则的基本理论还缺乏深入研究。基于法律的体系解释维度，应当承认专利权用尽售后限制条件在专利法上的效力，违背该限制构成专利侵权与违约责任的竞合，而非仅承担合同责任，以此扩大当事人意思自治的范围。为此，建立“专利权保留”制度并明确允许保留专利权的情形显得尤为重要。我国第四次专利法修改的目标在于强化对专利权的保护，基于当事人合意对专利权用尽原则予以适当限制也是符合立法方向的。当然，专利权的限制本身不是目的，“自由只有为了自由本身才能被限制”。^{④6}专利权用尽的售后限制本身不是为了阻止专利权的实现，而是为了更好地使专利权得到实现。专利权的限制与反限制实属一体两面的对应存在，两者都应基于专利制度激励专利权人创新并促进科学技术发展的本旨发挥不同的功效。■

^{④3} 董美根：《论专利产品销售所附条件的法律效力》，载《华东政法大学学报》2009年第3期。

^{④4} 吴汉东著：《知识产权总论（第三版）》，中国人民大学出版社2013年版，第276页。

^{④5} Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U. S. 502, 508, 51618 (1917).

^{④6} [美] 罗尔斯著：《正义论》，何怀宏、廖申白译，中国社会科学出版社1988年版，第234-235页。