

Impression Products 案之后，审视您的商业协议

在最近关于 *Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.*¹ 的判决中，美国最高法院非常清楚地表明，一旦专利权人出售或授权（被许可人）销售专利产品——在世界任何地方，就不能再使用他的专利来阻止合法的购买者对该产品做任何他想做的事情。这一判决对专利持有人、专利被许可人和专利产品的购买者可能产生重大影响，并颠覆了当前许多合同安排所依据的商业条件和假设。鉴于 *Impression Products* 的案子，有必要检查所有涉及专利商品的合同和其他协议以确保它们（1）仍是可实施的，并且（2）仍有经济意义。

根据美国法律，有一项被称为“专利权耗尽”或“首次销售”的原则。一旦专利权人出售或授权销售其产品，该产品的专利权被称为“耗尽”。在 *Impression Products* 的案子中，美国最高法院处理了两个常见的商业情景：

“首先，专利权人出售产品时明确限制购买者重新使用或转售产品的权利，其是否可以通过侵权诉讼来实施该限制。其次，将产品销售到美国以外（美国专利法不适用的地方），专利权人是否耗尽专利权。”

最高法院回答了这两个问题以限制专利权人的权利。最高法院决定，“无论专利权人意图施加任何限制或产品销往何处，专利权人出售产品的决定将耗尽其专利权。”

缔约方（专利持有人、专利被许可人、独家经销商和其他商业分销链）处理专利产品时需要考虑这种法律变化如何影响当前的商业协议和未来的商业协议。在某些情况下，正如最高法院本身所承认的那样，某些现有的商业模式可能不再具有商业上的意义或甚至不再可行。许多合同可能包含的售后条件或限制现在将无法通过专利侵权诉讼手段实施。制定类似专利合同限制的尝试可能违反反垄断法和竞争法，其禁止限制贸易的协议。其他实施某些类型的售后限制的机制可能仍然存在，但在许多情况下可能更昂贵、更麻烦或不切实际，导致在谈判受影响的合同时未预见的意外后果。

专利持有人以及专利被许可人和专利商品的分销商应检查任何现有的包含售后限制条款并且专利产品销往美国以外的合同和许可协议。而且，过去或现在的合同同样不该被用作未来协议的模板。在检查这些协议时，请考虑以下的问题：

售后限制： 售后限制是指在“首次销售”之后影响产品的使用或进一步销售的任何条件或规定。限制（或约束）包括：对可以专利产品销售的地点、地区或国家的限制；限制专利

¹ *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017)

产品的特定用途，包括产品是否可以重复使用超过规定的次数；限制谁被允许购买该产品；指定的转售价格；以及禁止更改专利产品。以上只是突出了几种可能性。在美国，专利持有人不能再使用其专利来实施任何这类限制。如果没有专利权，许多这些限制可能会引起反垄断的问题。

合同补救措施：专利权人也必须看看他们的下游分销渠道。即使可以使用合同限制，违反合同的补救办法只能在合同当事人之间实施。根据产品和行业实践，专利持有人可以与下游分销商或个人购买者谈判单独的限制性合同，或要求其专利被许可人这样做。虽然这在某些行业可能是有意义的，但是在其他行业并非如此。此外，合同补救措施通常不包括用于专利侵权的补救办法，例如禁令、故意侵权损害赔偿，或在某些情况下的费用转移或负担律师费。合同索赔或补救措施可能因各州而异。

反垄断问题：如前所述，由于专利持有人不能再对以前受合同售后限制保护的产品主张专利权，因此，如果可以显示满足违反反垄断法律的要素，这些以前可实施的限制现在可能违反反垄断法。具有必要市场势力的专利持有人应特别关注现有合同中的任何售后限制的影响，其中要求这种限制的“专利势力”不复存在。没有市场势力的专利持有人通常不会面临相同的反竞争标准，并且因为潜在客户在上游市场有其他选择，所以不用太过担心反垄断违规。了解您的市场份额和竞争对手，因为这些因素可能在销售后限制是否被视为反竞争和非法限制贸易方面发挥作用。

租赁：决定租赁方案是否可以用于专利产品的商业化和分销，而不是直接销售产品（随之而来的是所有权从卖方转移到买方）。一般来说，专利产品的租赁不耗尽专利权。换言之，如果没有授权的“首次销售”，就没有专利权的耗尽。但是，仔细地起草租赁条款是必要的。最高法院已经警告不要把销售伪装成租赁。从“销售”模式转变为真正的“租赁”商业模式，可能需要全方位考虑会计、税收、进出口等问题。

标签许可：标签许可通常用于生物技术领域。它们被用来指示产品（无论产品本身是否被专利覆盖）的使用被专利覆盖，并且可用于例如将该产品的使用限制在大学或医疗中心的研究，而不能用于商业用途。标签许可现在可能通过合同法而不是专利法实施。考虑最终买家或最终用户；如果可能的话，找到方法用合同条款约束买方。

相关产品或该产品的部件的专利：考虑产品的一部分是否可以单独获得专利和单独出售。例如，吉列公司单独专利了它的剃须刀刀片和剃须刀。剃须刀需要剃须刀刀片才能工作。如果 Lexmark 拥有墨粉的专利权，它可能阻止其他人使用侵权的墨粉来补充墨盒。此外，确定销售的产品是否可以多种方式使用。针对更好的方法获取专利。

市场考虑：如果您确定销售而不是租赁更适合您的业务，考虑先卖给可以获得更高价格的市场，然后才是价格较低的市场。这可以有效地限制高价位市场的买家从低价市场上买先前销售过的产品。考虑不同的市场是否可能以不同的方式使用该产品，以及在不同的市场上配置不同的产品是否合理，或是根据具体市场对您的产品进行 OEM 技术诀窍和支持的许可。

受监管行业：在某些受监管的行业，专利持有人应审查进口法律是否会有帮助，即通过限制某些货物的进口。这可能特别适用于制药业。

被许可人：独占被许可人的注意事项——您所认为的产品独占许可可能不会如此有效。第三方现在可以将先前销售的产品带入您的“独占”市场，而不用担心您的许可人发起侵权诉讼。

被告：对目前待判的专利侵权诉讼中的被告的最后一席话，其中专利权人依赖售后限制或向美国以外的销售作为指控侵权的依据。首先，最高法院对“专利耗尽”原则的扩大现在是对适用的专利侵权指控的辩护。第二，要注意对他人的商业协议的侵权干涉。

如果您希望我们帮助检查您的协议和/或与您深入讨论这些问题，请联系我们。