

自我复制技术语境下专利权用尽原则的困境及消解

——以鲍曼诉孟山都案为视角

○ 王淑君

(西南政法大学 民商法学院, 重庆 401120)

[摘要]专利权用尽原则是对专利权效力的必要限制,目的在于平衡专利权人、专利产品使用人及社会公众之间的利益关系。依据专利权用尽原则,专利产品经首次合法售出后,专利权人于该专利产品之上的使用权用尽,但仍保留对制造权的控制。因此,法院通常依据制造与使用二分法来判断被告行为是否落入专利权用尽保护范畴。然而,对于自我复制技术而言,制造行为与使用行为重合,专利权用尽原则面临法律适用上的困境。一方面,专利制度的基本原则与核心价值不能因新技术而差别对待;另一方面,权利制度体系化要求契合专利法与合同法之间的价值衔接,当专利制度面对新技术而力不从心时,应充分借助合同保护力量协调权利人、技术使用人与竞争者之间的利益关系。

[关键词]专利权用尽;自我复制技术;制造与使用二分法;合同限制;专利侵权;合同违约

“专利权用尽”是 19 世纪美国最高法院司法判例的产物,至今已有 160 多年的历史。该制度肇始于 1852 年的 Bloomer 案,^[1]基本原则确立于 Adams 案。^[2]专利权用尽,又称为专利权穷竭或首次销售原则,是指经由专利权人自己制造、进口或者经其被许可人制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品合法售出后,无论该购买者以何种方式使用、许诺销售、销售该产品,均不构成侵犯该项专利权的行为。^[3]从专利权用尽的概念来看,满足专利权用尽原则必须符合以下条件:适用对象仅限于售出的特定专利产品;售出行为必须是合法的;行为方式限定为使用、许诺销售和销售,不包括制造行为。专利权用尽原

则设立的目的在于保证商品的自由流通,协调所有权人和专利权人之间的利益关系,同时可以避免专利权人重复收取专利许可使用费,确保消费者利益。^[4]

新技术的涌现,不断挑战该原则的局限性。丹·伯克教授和马克·莱姆利教授指出,“对于不同的技术,专利法设立了一套通用的法律规则调整专利的有效性和侵权问题,很少有例外。法律在设置及使用法律标准方面,对不同的技术并未进行区别对待。”^[5]然而,美国最新的司法判例为自我复制的转基因种子技术在专利权用尽原则的适用上打开了一道豁口。“鲍曼诉孟山都转基因专利种子侵权案”^[6]作为2013年美国十大知识产权案件之一,对专利权用尽原则的法律适用带来了新的挑战。对于自我复制技术而言,究竟应如何平衡专利权人与使用者之间的利益关系,如何缓解创新与竞争之间的矛盾,成为新时代的话题。

一、问题的提出:鲍曼诉孟山都案

孟山都作为美国生物技术公司巨头之一,是全球最大的转基因种子和除草剂经销商。该公司发明了抗农达转基因大豆种子,并申请了专利。这种转基因种子能使大豆植株耐受草甘膦除草剂,可以直接喷洒在植株上。公司通过合同的方式,允许农民种植专利种子,但进行了售后限制。依据协议,购买者必须同意:(1)只能在一个季度对含有孟山都转基因技术专利的种子进行商业性种植;(2)不能将全部或部分专利种子提供给其他人;(3)不能对专利种子的后代种子进行留种复种,或者将留存的种子提供给其他任何人进行复种;(4)不能使用这些种子或将种子提供给其他任何人用于作物育种或种子生产。由此可知,对于后代种子,种植户可以自己食用、饲喂畜禽或者卖给加工企业,但是不能留种用于自己复种,也不能提供给他人进行复种。之所以进行此限制,是因为草甘膦除草剂的抗性来源于种子的基因物质,而该基因可以遗传,即这种转基因种子只需种植一次,其所有的后代种子都含有相同基因。孟山都运用合同限制农民的留种权,迫使农民每个种植季度都要从孟山都购买转基因种子。

鲍曼是印第安纳州的一个普通农民,最初从孟山都附属公司购买了抗农达转基因大豆种子用于季初的种植,并签订了许可协议。鲍曼依据许可协议内容,将种植后获得的所有大豆都卖给了当地的谷仓,而谷仓通常会将购买的大豆转售给农业加工者用于人们及牲畜的日常消耗。但是,为了降低季末种植成本,鲍曼采用了一种非传统的从孟山都购种的方式,选择直接从谷仓购买商品种子加以种植。因为鲍曼知道,大部分美国农民种植的都是孟山都的转基因大豆种子。在种植时,鲍曼对全部大豆植株喷洒除草剂,因普通的大豆种子植株在直接接触除草剂后无法存活,因此存活下来的都是孟山都的转基因种子。这样,鲍曼在接下来的八年时间里重复对这些种子进行留种复种。

孟山都公司发现了鲍曼这种行为后,遂提起专利侵权诉讼主张。而鲍曼则以专利权用尽原则进行抗辩。初审法院、联邦巡回法院及美国最高法院均否定了专利权用尽抗辩主张,认为鲍曼构成专利侵权。本案的争议焦点是,对于自我

复制技术是否适用专利权用尽原则。

二、传统制造与使用二分法在自我复制技术中的理论困境

专利权用尽原则的规定是对专利排他性权利的必要限制,目的在于兼顾专利权人、专利产品所有人及社会公众的利益。依据专利权用尽原则,专利产品经首次合法售出后,专利权人于该专利产品之上的使用权用尽,但仍保留对制造权的控制。因此,法院通常依据制造与使用二分法来判断被告行为是否落入专利权用尽保护范畴。然而,对于自我复制技术而言,制造行为与使用行为重合,传统制造与使用区分原则已经不能充分地界定专利权用尽原则的范围和界限。

(一) 制造与使用二分法内容

我国《专利法》第 11 条第 1 款规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该方法直接获得的产品。”即专利权的内容包括制造权、使用权、许诺销售权、销售权及进口权 5 项排他性权利。同时,第 69 条第 1 款规定:“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,不视为侵犯专利权。”由此可知,专利法对专利权人的制造权加以绝对保护,对使用权进行相对保护。

从字面理解,“制造”是指产生新的产品,是一个从无到有的过程。而“使用”是对既存产品功能的利用。所谓“制造专利产品”,对于发明和实用新型而言,是指做出或者形成具有权利要求所记载的全部技术特征的产品。^[7]“使用专利产品”一般是指,利用专利产品,使其技术功能得到应用。使用者可以直接利用专利产品获取其效能,也可以利用专利产品作为手段制造其他产品,还可以采用专利产品作为零件、部件来生产其他产品。^[8]在一般的专利侵权案件中,法院与当事人很容易对“制造”与“使用”进行区分。

(二) 制造与使用二分法在本案中的适用

鲍曼案中,法院采用了传统“制造与使用二分法”的原则进行分析。法院认为,鲍曼的侵权行为发生在后代种子而不是第一代合法售出的专利种子上。鲍曼通过种植与收获孟山都公司的专利种子,“制造”了新的侵权产品,因为这些后代专利种子未经权利人或其被许可人合法售出。专利权用尽原则仅适用于授权销售的特定专利产品,而第二代或者第 N 代种子并没有首次销售给鲍曼,因此,专利权用尽原则并不适用于这些后代种子。^[9]

法院在界定鲍曼行为性质时,采用了“替代性非侵权使用”的判断方法。鲍曼主张本案可以采用专利权用尽原则,因为种植种子是农民最惯常的使用种子方式,种子本来就是用来种植的。专利权用尽原则就是要排除专利权人对合法售出后的专利产品的使用进行控制。种植转基因种子,只是以农民最惯常的方

式在“使用”种子。同时,鲍曼认为,种子本身具有特殊性,除非控制存储方式,种子天生就可以自我复制或发芽。因此,鲍曼辩称,是种子自身制造了孟山都的转基因种子,而非鲍曼制造了孟山都的转基因种子。当农民种植种子时,对种子生产并未进行任何控制。允许孟山都对此使用行为进行干预,有违专利权用尽原则设立的初衷。对此,法院则认为,繁殖专利产品无疑是一定程度的“使用”,但是购买者不能从这种“使用”行为中“制造”新的专利产品。如果复制行为是使用行为,那么专利价值在首次销售后将骤然下跌。专利价值将不再是专利法所允诺的20年保护期,而仅仅是一次交易行为,有违专利法鼓励创新的旨意。专利权用尽原则仅及于特定售出的专利产品,而不是其复制品。同时,法院认为专利权用尽原则保护的是“非复制性”使用行为。鲍曼可以转售从谷仓购买回来的转基因大豆,也可以供自己食用、喂给牲畜、存储、当燃料或发挥其他功效。虽然孟山都公司是专利持有人,但是无权干涉这些非复制性使用行为。然而,专利权用尽原则不能赋予鲍曼未经专利权人许可制造新专利产品的权利。鲍曼购回大豆商品进行种植,最后收获了更多的大豆,这就是一种“制造”新产品的行为。同时,法院认为归于种子本身特性的抗辩理由要看行为者的主观意图。本案中,种子的确会进行自我复制,但是鲍曼对其种子的复制并不是被动的观察者,而是积极控制了整个复制发明专利的过程。^[10]

(三)自我复制技术引发的制造与使用二分法理论困境

本案中,法院以传统制造与使用二分法的原理进行论证的理由是牵强的。孟山都公司专利种子的自我复制特性为本案的法律适用带来了难题:一方面,专利权用尽原则意味着农民可以以任何方式使用购买的种子,而种植是农民最为惯常的一种使用方式;另一方面,这种最为惯常的使用方式自然地产生新种子,违反购买者不能制造专利发明新的复制品的原则。专利权用尽最为核心的制造与使用区分原则,显然避开了自我复制技术,因为种子或其他自我复制技术唯一有意的“使用”必然会“制造”出新的侵权产品,这是自我复制技术的特性所在。^[11]自我复制技术中这种使用与制造行为重合的特性,使得制造与使用区分原则已经不能充分地界定专利权用尽原则的范围和界限。^[12]

本案中,法院裁量的依据实际上是一种政策考量,认为对自我复制技术适用专利权用尽原则将产生严重的经济后果。适用专利权用尽原则,孟山都公司专利产品的首次销售行为将变为最后一次销售行为。一方面,其他种子公司可以迅速种植这些产品,进而卖给种植户,削弱孟山都的垄断地位。另一方面,农民自己只需购买一次种子,无论是从孟山都、竞争者或者本案中的谷仓,随后都可以反复种植并收获专利产品并从这些专利产品中获利。如果赋予鲍曼于专利种子上的永久使用权,其购买种子的价格根本无法与专利价值形成相应对价。^[13]然而,种子本身具有特殊性,其所具备的双重社会属性需要法院恰当衡平农民与专利权人之间的利益关系。“在农业生产领域,种子既是实现交换价值的商品本身,也是实现使用价值的可再生生产资料。种子使用价值的充分利用不免减

少其交换价值;过度保障其交换价值,则会削弱其使用价值。作为商品的种子和作为生产资料的种子存在内在矛盾。农民一旦被排除在生产资料之外,就无法充分参加剩余价值的分配,则必然采取消极抵制等做法。”^[14]

三、售后合同限制是否对专利权用尽原则产生反限制效力

本案中,另一个值得关注的问题是,孟山都公司是否有权通过合同限制方式对专利权用尽原则进行反限制。对于专利权用尽原则的性质,存在默示许可论与内在限制论两种路径。“默示许可论”认为,专利产品的合法售出并不必然意味着专利权用尽,如果专利权人在专利产品首次售出时未明确提出限制条件,就可以推定购买者获得了随意处分专利产品的默示许可,专利权人不得再进行售后干预。^[15]而“内在限制论”认为,专利权人或其被许可人不能通过合同排除或限制专利权用尽原则,专利权用尽是对专利权的内在限制。^[16]对于专利权用尽原则的性质问题,美国联邦巡回法院与最高法院呈现出了不同的法律适用态度。

(一)美国联邦巡回法院的“默示许可论”

在美国,联邦巡回法院与最高法院对专利权用尽原则呈现了不同的司法态度。联邦法院通过附条件销售原则强化专利持有人权利,而最高法院则严格限制专利权人权利。^[17]联邦巡回法院在1992年的Mallinckrodt案中首次确立了附条件销售原则,对传统专利权用尽原则进行补充适用,扩大对专利权人的保护。在本案中,专利权人在专利产品包装上标识“一次性使用”,被告违反该条件对专利产品进行了多次使用。联邦巡回法院认为,一次性使用的售后限制是有效的,没有超出专利权合理范围。双方当事人具有订立合同内容的自由,除非违反其他法律政策,附条件有效。^[18]联邦巡回法院依据Mallinckrodt案的观点,在1997年的Braun案中对专利权用尽原则作出如下解释:专利产品未附条件的销售,用尽专利权人控制购买者使用该专利产品的权利。在该交易中,专利权人已经获得了产品的全部对价。然而,专利权用尽原则并不适用于明示的附条件销售。在这种交易中,双方当事人协商的价格只反映专利产品的使用权价值。^[19]

(二)美国最高法院的“内在限制论”

与联邦巡回法院不同,自美国最高法院在Adams案中确立了专利权用尽原则的基本内容以来,其一直严格适用专利权用尽原则。在1942年的Univis案中,法院认为无论专利权人是以完成产品形式还是实质包含专利技术的非完成产品形式销售的专利产品,均适用专利权用尽原则。^[20]在2008年的Quanta案中,最高法院更是将专利权用尽原则发挥到了极致,认为方法专利同样适用于专利权用尽原则。^[21]遗憾的是,直至鲍曼案,美国最高法院一直没有明确指示专利权人是否可以通过售后合同限制排除适用专利权用尽原则。从美国最高法院之前的判例来看,以有形种子为载体的转基因专利技术似乎应该比方法专利更加受专利权用尽原则的约束。然而,最高法院在鲍曼案中并没有奉行严格的专利权用尽原则,而是为自我复制技术在专利权用尽原则的法律适用上打开了一道

豁口,与先前判例相冲突。正是因为如此,最高法院对鲍曼案的裁决结果受到了多方质疑。^[22]

四、反思与超越:鲍曼案理论困境的消解路径

对转基因专利种子的态度,反映了一国复杂的政策取向。从美国鲍曼诉孟山都案裁决结果来看,转基因种子公司以绝对优势战胜了农民。美国司法政策倾向于保护专利权人利益。然而,遗憾的是,美国最高法院牵强地运用专利权用尽原则制造与使用二分法基本理论应对自我复制技术存在不妥。因为对于自我复制技术而言,使用行为与制造行为是一体的,而且鲍曼对转基因专利种子的留种复种行为属于农民最为惯常的使用方式,因此理应适用专利权用尽原则。^[23]法院不能因这项新技术盲目动摇整个专利权用尽原则,造成不同技术间法律适用标准的混乱,而是应该寻找替代路径保护专利权人利益。合同违约救济作为一种不同于专利侵权的法律救济方式,同样能够对专利权人利益起到有效的保护作用。以合同违约救济方式应对自我复制技术引发的专利权用尽难题,不失为一种良策。

美国斯坦伯格教授将发明划分为自我披露发明与非自我披露发明两类。他认为,自我披露发明是指那些很容易就可以从其商业化产品中复制的发明,而非自我披露发明则不具有这种特性。^[24]对于非自我披露发明,可以将发明商业化,而不用冒着被竞争者搭便车的风险。对于这些发明而言,发明者可以依据相对回报率在专利保护与商业秘密保护中作出选择。与之相对,对于自我披露发明而言,商业秘密保护方法并不可行,需要赋予专利权保护。^[25]依据此观点,自我复制作为自我披露的一种极端形式,似乎更需要赋予专利权保护。^[26]自我复制技术与一般的专利技术不同,在使用过程中可以制造出多个与第一代专利产品特性相同的复制品,极易被竞争者与终端用户搭便车。然而,专利制度的立法旨趣不仅在于保护专利权人的垄断财产权,激励创新,还需要兼顾公共利益,促进社会进步。专利权用尽原则设立的目的就在于限制专利权人对合法售出专利产品的再控制,促进商品流通。

“在知识产权法出现之前,合同是人们用来保护创新成果的主要法律手段;当知识产权法面对新技术带来的法律问题日益显得捉襟见肘时,权利人为保护知识财产而再次启用合同作为权利保护的手段。”^[27]虽然专利权用尽原则是对专利权的权利限制,但是实践中权利人往往运用合同条款对这种权利限制进行反限制。伴随经济的深入发展与新技术的不断涌现,专利权人将更加青睐于以合同限制方式扩大自身权益。“专利权用尽”作为一种专利权限制手段,对其性质的界定反映出了不同的价值取向。从本质上说,“默示许可论”更加注重保护专利权人利益,而“内在限制论”强调的是对使用人及社会公共利益的保护。当前,司法界与学术界对专利权用尽原则的应然性质尚存在分歧。例如,有学者认为,赋予专利权用尽原则强行法效力即完全用尽,容易造成专利法条文之间的冲

突,且不符合专利权用尽原则基本原理;而默示许可效力即不完全用尽,不仅可以避免专利法条文之间的冲突,又可以协调专利法与合同法之间的关系。^[28]与此不同,也有学者认为,若专利权人整体处于劣势地位,且反垄断法等配套保护并不充分时,应适用专利权完全用尽。^[29]实际上,从专利权客体及其载体的关系来看,专利权的客体为一种无形的信息,具有非物质性,这种信息必须负载于一定的有形载体之上才能发挥其应有的价值。^[30]专利权与其载体属于不同的财产权范畴,专利权属于无形财产,受到专利法调整;而其载体属于有形财产,受到物权法调整。专利权及其载体表现为两种不同的法律关系,二者相互独立,互不依存。^[31]因此,当负载专利权的产品合法投放市场后,无论专利技术是否具有自我复制属性,专利权均应当用尽;而对于契约自由项下的专利产品销售合同而言,双方当事人可以附条件,对所附条件的违反,应承担合同违约责任,而非专利侵权责任。

综上所述,本案中,鲍曼的行为并不构成专利侵权。然而,鲍曼违反了销售合同中所附的条件,构成合同违约,运用合同违约原理解决本案,更加具有说服力。因此,专利权人在销售专利产品时与购买者签订的售后合同限制,并不能产生排除专利权用尽原则适用的反限制效力,但是购买者对所附条件的违反有可能构成合同违约。对于专利产品售后合同限制问题需要逐案分析,不能一概而论。一些售后限制有效,一些则无效,关键要看所附限制条件的性质。在判断专利销售合同限制条款效力时,应当遵循利益平衡原则,恰当权衡专利权人、使用者及社会公众的利益关系。^[32]具体来说,可以采用“三部检验法”:(一)所附条件是否构成专利权滥用,背离公平正义原则;(二)所附条件是否触犯反垄断法;(三)公共政策考量,合同规避的义务是否属知识产权法中为执行其公共政策的强制性规定。^[33]

五、结 语

社会进步依赖科技、经济、法律的一体化协调发展,“社会生产科技化→科技成果商品化→知识商品产权化→权利制度体系化”这一基本线路是社会进步的推动力所在。^[34]自我复制技术作为一种新型的社会生产方式,促进商品经济发展的同时,也对专利制度带来新的挑战。一方面,专利制度的基本原则与核心价值不能因新技术而差别对待;另一方面,权利制度体系化要求契合专利法与合同法之间的价值衔接,当专利制度面对新技术而力不从心时,应充分借助合同保护力量平衡权利人、技术使用人与竞争者之间的利益关系。

注释:

[1] *Bloomer v. McQuewan*, 55 U. S. 539 (1852)。在本案中,法院认为一旦专利产品移交到购买者手上,就超出了专利权人垄断权的规制范围。

[2] *Adams v. Burke*, 84 U. S. 453 (1873)。在该案中,专利权人对购买者专利产品的使用进行了地域

限制。法院认为,专利权人销售的机器或设备价值就在于使用,当其已经获得了产品的对价时,不能再限制售后使用,因为此时权利已经用尽。

[3]尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2012年,第790页。

[4]李扬:《知识产权法基本原理》,中国社会科学出版社,2010年,第558页。

[5]Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Is Patent Law Technology - Specific? 17 BERKELEY TECH. L. J. 1155, 1156 (2002).

[6][9][10][13]Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).

[7][8][15]尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2010年,第130、152、791页。

[11]Jeremy N. Sheff, Self - Replicating Technologies, 16 Stan. Tech. L. Rev. 229, 238 (2013).

[12][23]Zachary Loney, Bowman's Beanstalk: Patent Exhaustion in Self - Replicating Technologies, 15 Vand. J. Ent. & Tech. L. 949 (2013).

[14]程宇光:《美国法中农民留种行为与知识产权的冲突与协调》,《环球法律评论》2010年第3期,第94页。

[16]范长军:《德国专利法研究》,科学出版社,2010年,第106页。

[17][22]Adam Garnezy, Patent Exhaustion and The Federal Circuits Deviant Conditional Sale Doctrine: Bowman V. Monsanto, 8 Duke J. Const. Law & PP Sidebar 197 (2013).

[18]Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992).

[19]B. Braun Medical Inc. v. Abbott Laboratories 124 F. 3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).

[20]United States v. Univis Lens Co. 316 U. S. 241 (1942).

[21]Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U. S. 617 (2008).

[24]Katherine J. Strandburg, What Does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain, WIS. L. REV. 81, 83 (2004).

[25]Katherine J. Strandburg, What Does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain, WIS. L. REV. 107, 118 (2004).

[26]Jeremy N. Sheff, Self - Replication Technologies, 16 Stan. Tech. L. Rev. 229 (2013).

[27]J. H. Reichman & Jonathan A. Franklin, Privately Legislated Intellectual Property Rights: Reconciling Freedom of Contract with Public Good, 147 U. Pa. L. Rev. 875 (1999)。转引自梁志文:《论知识产权法的合同限制》,《中国检察官学院学报》2008年第5期,第138页。

[28]董美根:《论专利产品销售所附条件的法律效力》,《华东政法大学学报》2009年第3期,第57页。

[29]万琦:《欧美专利权用尽原则售后限制的比较研究》,《知识产权》2010年第4期,第96页。

[30]张玉敏、易建雄:《主观与客观之间——知识产权‘信息说’的重新审视》,《现代法学》2009年第1期,第177-178页。

[31]李建华:《我国知识产权权利穷竭制度的立法设计——基于知识产权法典化的思考》,《法学论坛》2011年第2期,第116-117页。

[32]曲三强:《知识产权许可合同中契约自由原则的适用和限制》,《云南社会科学》2006年第2期,第51页。

[33]Alfred C. Server, William J. Casey, Contract - Based Post - Sale Restrictions on Patented Products Following Quanta, 64 Hastings Law Journal 561 (2013), available at: <http://ssrn.com/abstract=2346509>.

[34]吴汉东:《科技、经济、法律协调机制中的知识产权》,《法学研究》2001年第6期,第131页。

[责任编辑:禾平]