

专利法常设委员会

第三十四届会议

2022年9月26日至30日，日内瓦

关于专利权用尽例外的参考文件草案

秘书处编拟的文件

导 言

1. 在2021年12月6日至9日于日内瓦举行的第三十三届会议上，专利法常设委员会（SCP）同意，秘书处将根据在SCP第二十六届会议上达成的一致意见，继续就关于专利保护相关专利权例外与限制的参考文件草案开展工作。委员会特别商定，除其他工作外，秘书处还将编拟一份关于专利权用尽例外的参考文件草案，提交给SCP第三十四届会议（见文件SCP/33/5第24段“专利权的例外与限制”下的第1点）。

2. 根据SCP的上述决定，本文件附件载有所述参考文件草案，供委员会在2022年9月26日至30日在日内瓦举行的第三十四届会议上讨论。在编拟参考文件草案时，秘书处利用了成员国提供的信息¹，包括国家/地区立法规定和法院案例，以及通过SCP的各项活动获得的其他信息。此外，秘书处还咨询了其他信息来源，以获得关于该主题的补充材料。

¹ 2022年1月14日第C.9089号通函请各成员国和地区专利局向国际局提交补充意见，以便编拟关于专利权用尽例外的参考文件草案。收到的意见公布在SCP电子论坛的网站上：
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html。

3. 成员国为答复2022年1月14日第C. 9089号通函而提交的若干份材料还包括关于如何在各自管辖范围内适用涉及生物材料的权利用尽例外的信息。考虑到所提出的有关生物材料用尽的问题的特殊性（与农民和/或育种者使用专利发明的例外有关）²，这个问题在目前的参考文件草案中没有涉及。

4. 本文件包括以下章节：(i) 关于专利权的概述；(ii) 权利用尽——含义和类型；(iii) 关于专利权的例外目的和目标；(iv) 专利权用尽——国际法律框架；(v) 专利权用尽例外的实施；(vi) 成员国在实施专利权用尽例外时面临的挑战；以及(vii) 专利权用尽例外的实施结果。此外，本文件还包含一个附录，其中汇编了有关专利权用尽例外的各项法律规定。

[后接附件]

² 见文件 SCP/21/6（与农民和/或育种者使用专利发明有关的例外与限制）。

关于专利权用尽例外的参考文件草案

目 录

目 录	2
1. 关于专利权用尽例外的概述	3
2. 权利用尽——含义和类型	3
3. 关于专利权用尽例外的目的和目标	7
4. 专利权用尽——国际法律框架	8
5. 专利权用尽例外的实施	10
5.A 首次销售的地理位置	10
1. 国家用尽	11
2. 国际用尽	13
3. 地区用尽	17
4. 混合用尽政策	22
5. 不确定的用尽政策	25
5.B 权利用尽——以保留权利为前提	26
5.C 有关权利用尽的某些法律问题	31
适用范围	31
产品的合法投放	33
产品的售后修改/翻新	33
6. 成员国在实施专利权用尽例外时面临的挑战	37
7. 专利权用尽例外的实施结果	38

附 录

1. 关于专利权用尽例外的概述

1. 知识产权的权利用尽原则（也被称为“首次销售原则”）³是知识产权制度的一个重要特点。从本质上讲，它限制了知识产权所有人在受保护商品首次合法投放市场后控制其销售的权利。具体而言，该原则认为，一旦实施了知识产权保护主题的商品由权利人或经权利人同意投放市场，该权利人控制这些商品的使用和销售的排他权即告“用尽”。因此，该原则允许合法的购买者使用或转售这种受知识产权保护的商品，而不必担心知识产权所有人会对这种使用或销售行使权利。

2. 规定专利权用尽的主要理由是平衡专利权人和消费者之间的利益，促进竞争和降低价格，商品的自由流动/流通，以及贸易自由。

3. 尽管人们普遍认为，受知识产权保护的商品的首次销售在本国范围内触发知识产权用尽⁴，但在国际跨境贸易中，平行进口商品（也称为“灰色市场商品”）对于权利用尽原则的适用在各国之间存在差异。平行进口是指合法投放在另一国家的市场的正品商品，但这些商品由第三方通过未经授权的销售渠道，即与权利人授权的渠道平行的渠道进口。由于它们是通过未经授权的渠道进口，因此它们可能不带有原生产者的保证，或具有不同的包装。在一个国家内，不同的权利用尽规则可能适用于不同的知识产权，如专利、版权和商标。

4. 关于专利，一般来说，国家法律决定了专利权用尽问题。从触发权利用尽的首次销售的地点来看，有三种类型的权利用尽制度在各国最为常见：国家用尽、地区用尽和国际用尽。国家用尽制度在允许平行进口方面限制性最强，而地区和国际用尽政策在不同程度上允许来自第三国的平行进口。然而，一些国家对不同的行业适用不同的权利用尽规则；而其他国家针对特定情况适用不同的权利用尽规则。

5. 在国际层面上，没有任何协议对其成员必须适用的具体权利用尽制度进行过规定。《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）第 6 条规定，就世贸组织框架下的争议解决而言，在遵守 TRIPS 关于国民待遇和最惠国待遇原则之规定的前提下，该协定中的任何规定不得用于处理知识产权用尽问题。关于 TRIPS 协定和公共健康的多哈宣言为第 6 条的解释提供了指导，并确认在遵守国民待遇和最惠国待遇原则的前提下，每个成员都可以自由地确立自己的权利用尽制度而不受挑战⁵。

6. 一些地区文书在其各自的地区框架内对权利用尽问题作出了规定。安第斯共同体委员会 2000 年 9 月 14 日的第 486 号决定⁶、欧亚专利公约专利条例以及 2015 年 12 月 14 日的建立非洲知识产权组织班吉协定都有明确的立法规定⁷。在欧洲，关于权利用尽的规则主要来自于欧洲联盟法院（CJEU）的判例。

2. 权利用尽——含义和类型

含义

7. 权利用尽原则被认为是对授予知识产权所有人的排他性知识产权的一种重要限制。当专利权人销售或授权销售专利设备时，当著作权人将作品的复制品销售给个人消费者时，或者在商标权人销售

³ “首次销售原则”一词一般主要在美国合众国用来指版权方面的权利用尽概念。

⁴ 在专利领域，除自我复制商品（如生物材料）外（见文件 SCP/21/6）。

⁵ 关于 TRIPS 协定和公共健康的宣言，2001 年 11 月 14 日通过，文件 WT/MIN(01)/DEC/2，2001 年 11 月 20 日。

⁶ 以下简称“安第斯共同体第 486 号决定”。

⁷ 以下简称“班吉协定”。

了商标商品后，对上述设备、复制品或商品的处置进行控制的相应权利就被视为用尽。消费者可以自由地以其选择的任何方式使用该产品：为其预期用途进行使用、转售甚至销毁。⁸

8. 然而，如果从字面上理解，“知识产权的用尽”一词可能会产生误导。事实上，权利用尽只涉及排他权的一个特定方面：即在受知识产权保护的产品在市场上合法销售后，控制其使用、转售和其他分配的权利。因此，权利用尽的概念不应理解为对任何其他权利的终止。具体来说，根据权利用尽原则，专利权人阻止他人制造和销售任何体现要求保护之发明的新产品的权利仍然保持不变。其阻止他人使用如此制造的产品权利也保持不变。然而，当专利商品在市场上合法销售时，买方仅对所购买的特定商品获得了按照适用法律实施任何行为的权利（通常包括使用和转售的权利），但买方通常不能制造专利商品的新复制品，因为这违反了专利授予其所有人的“制造”排他权。^{9,10}因此，“权利用尽原则不接受这样的前提，即专利权人对特定产品的使用权保持不变”，在该产品合法销售后也是如此。¹¹

权利用尽原则的法律依据

9. 有各种理由来证明权利用尽概念的合理性。其中一个理由是，知识产权具有“无处不在”性，这是它区别于有形财产的特征。知识产权独立于体现该知识产权的实体商品存在。然而，该商品的每个复制品都“包含”这些知识产权。因此，它们将跟随产品直至下游，这有可能控制产品的使用。有观点认为，为了避免知识产权保护的这种无止境扩张，有必要在某个时间点结束知识产权对市场产品的影响。¹²

10. 与上述情况形成鲜明对比的是，另一个建议的权利用尽理由是，知识产权和其主题之间存在区别。例如，专利产品本身体现的是专利权的主题，即发明，而不是权利本身。因此，当专利产品在市场上售出时，转让的是该有形产品而不是专利权的所有权。因此，专利权人的权利应受到限制，使他们无法反对买方可能希望对所购买的专利产品实施的任何行为。¹³

11. 然而，在判例法和法律学术界对权利用尽提出的最常见的解释是，一旦专利产品被售出，专利权人就得到了应有的“回报”，不应今后再为同一产品重复索取报酬。^{14,15}对买方行为的进一步限制会

⁸ Michael V. Sardina, 知识产权的用尽和首次销售, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 2011.

⁹ 关于用尽的具体权利的相关讨论，见本文件第 4 节，特别是与 TRIPS 协定第 28 条有关的段落。

¹⁰ 另见法国向 SCP/34 提交的文件，其中指出“权利人对投入市场的商品（产品或方法）的权利用尽与专利权本身存在区别，后者即使在商品第一次自愿投入市场后仍然可以得到行使（侵权≠用尽）”；捷克共和国提交的文件指出“通过用尽专利权人的权利，这些第三方并没有获得对发明本身的一般处置权，他们通常不能制造作为发明主题的产品或以任何方式处置该专利”。

¹¹ 见澳大利亚高等法院在 Calidad Pty Ltd 诉 Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41 中的论述，第 75 段。

¹² F. Abbott、T. Cottier 和 F. Gurry, 国际知识产权制度：评论和材料，第一部分，1999，第 99 页。

¹³ 但是，这一般不包括重建专利产品的行为，因为这可能超出简单的修理，违背“制造”的排他权。相关讨论见本文件 5.C.3 节。

¹⁴ 通常认为这种限制的基本目的是为了防止知识产权所有人获得“第二次咬苹果”的机会。由于知识产权所有人已通过商品的首次销售获得了补偿，它不应从接下来的下游交易中获益，也不应对商品保持任何控制。见 J. M. Mueller, 专利法 427 (Aspen 出版社，第 3 版，2009)，由 Michael V. Sardina 引用，前注 8。另见加拿大、白俄罗斯和美利坚合众国等国对在 SCP 范围内进行的专利权例外和限制调查问卷第 8 节的答复：<https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>（以下简称“调查问卷”）。

¹⁵ 另见 1997 年 7 月 1 日日本最高法院第三小法庭的裁决（BBS 最高法院案），其中指出“[……]专利权人通过自己转让专利产品使专利发明公开化而获得了包括薪酬在内的报酬，并因许可使用专利而获得了许可费。因此，专利权人已得到了因向公众提供专利发明而获得报酬的机会，没有必要让专利权人在商品在市场上流通的过程中通过已被专利权人或被许可人转让的专利产品再次获利”。

导致专利权的扩大，超出法律的目的¹⁶。

12. 尽管对于权利用尽原则有着各种不同的理由，但有数量众多的国家对这一例外作出了规定，¹⁷由此可见各法律制度之间的普遍共识是，在专利产品合法进入市场后，应对专利权人的权利建立某些限制。

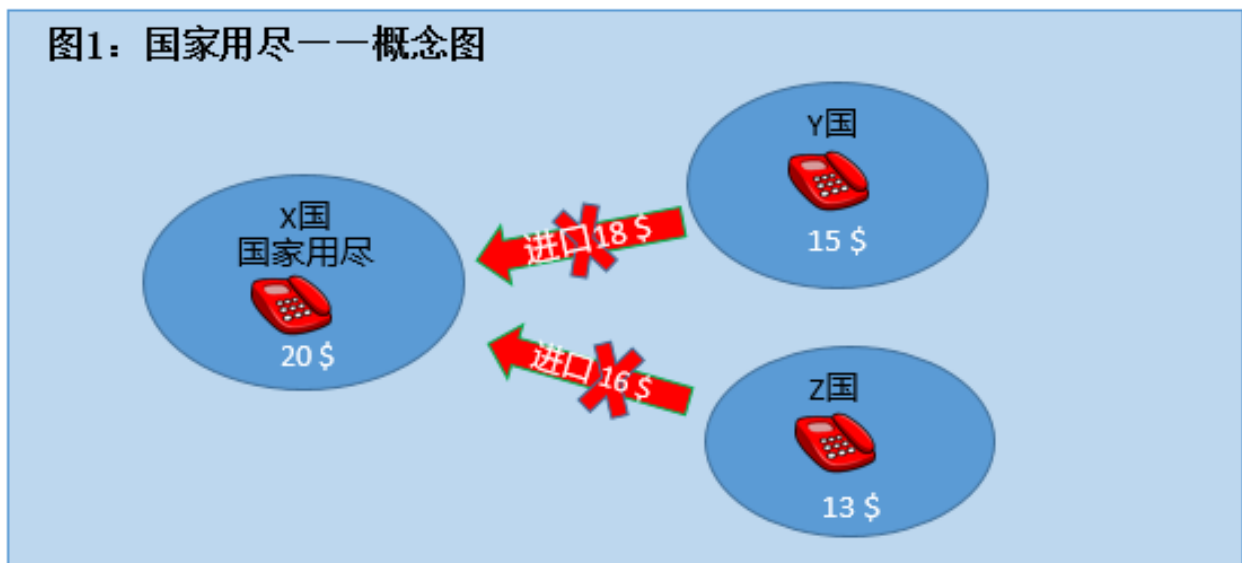
权利用尽和平行进口

13. 大多数法律制度都采用了权利用尽的概念，它们之间的主要区别不在于权利是否应在首次销售时用尽。区分各国在权利用尽问题上的政策的基本问题是，知识产权是在所有人授权的首次国内销售时用尽，还是在专利权人授权的首次销售时用尽，而不论销售发生在哪个国家。人们普遍认为这是一个重要问题，因为它会影响到平行进口的可能性。

14. 从经济角度来看，平行进口是一种跨境套利的行为。通常情况下，知识产权所有人试图通过为在不同市场上销售的同一产品制定不同的价格来获利，这取决于例如购买力和其他当地特点。当专利权人或经其同意在其他地方投放市场的专利产品的价格低于该产品在特定市场的价格时，这通常会驱使第三方希望将这些专利产品从低价市场进口到高价市场，以便从这种价格差异中获利。在实践中，市场参与者是否能够以及（如果能够）是否有动机进行平行进口，取决于各种复杂的因素和监管限制，而不是适用的权利用尽制度或简单的套利理论，单单一个因素不会自动导致平行进口的发生（另见下文第 7 节）。

15. 对于国家用尽制度，专利权人对已合法投放市场的专利产品的权利在这些产品投放到有关国家的市场时用尽，这使得专利权人能够阻止从第三国来源平行进口正品商品。换句话说，专利权人对专利产品的使用和销售的控制权在受保护产品仅在本国领土内投放市场时即告终止。

16. 虽然市场的运作涉及多方之间的复杂交易，但以下各图旨在对各种不同类型的权利用尽制度进行简单的说明。图 1 说明了国家用尽原则：X 国适用国家用尽制度。专利产品在 X 国的首次合法销售用尽了该产品的专利权，专利权人将不再能够通过行使其权利来阻止第三方在 X 国境内转售该专利产品。同时，专利权人可以阻止将其合法投放在 Y 国和 Z 国市场的专利产品进口到 X 国。

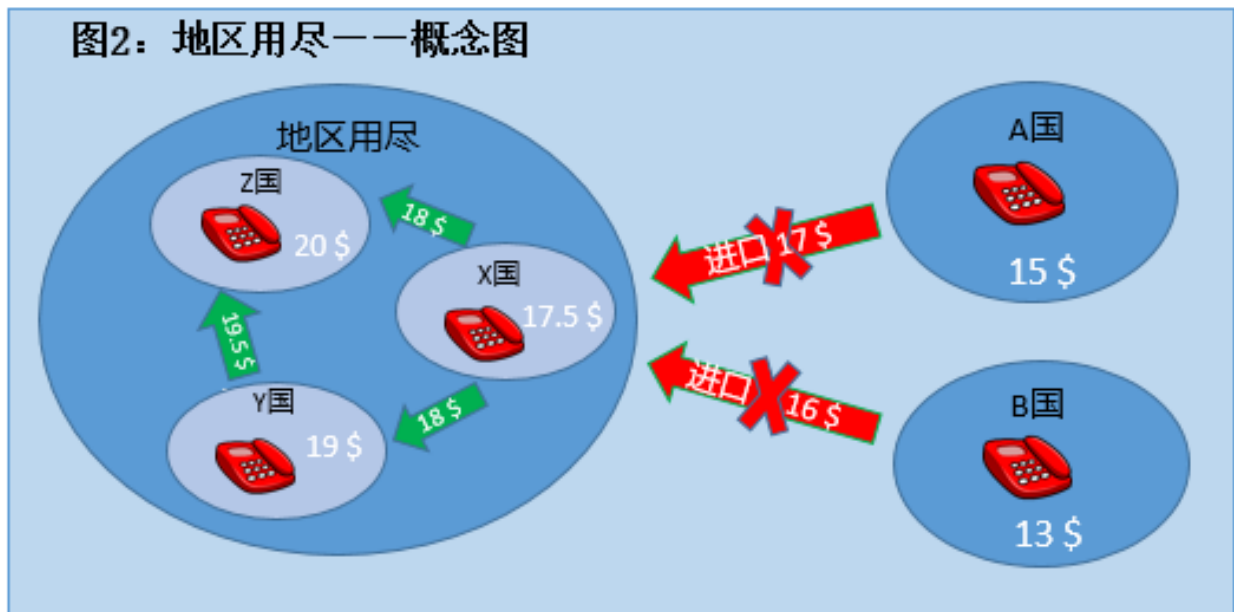


¹⁶ 另见本文件 5.B 节讨论的美国最高法院在 *Impression Products, Inc 诉 Lexmark Int'l, Inc* (2017) 137 S Ct 1523 中的论述。

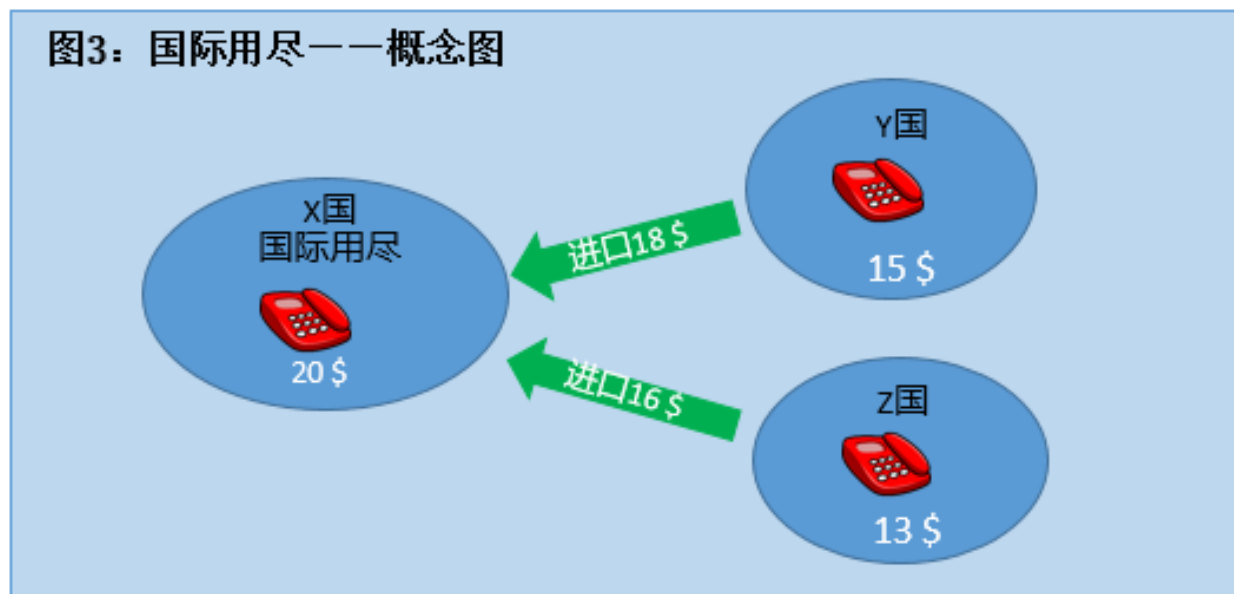
¹⁷ 关于在各自法律中对专利权用尽例外作出具体规定的国家名单，见本文件附录。

17. 对于地区用尽制度，专利权人的权利在将商品合法投放到实行一体化安排（即地区单一市场或联盟）的特定地区领土的市场上时用尽。这意味着，一旦这些商品被投放至该地区市场，它们就可以进口到该地区内的其他国家，而在该地区内对这些商品进行交易不会构成专利侵权，因为权利已在整个地区范围内用尽。因此，地区用尽的触发点是产品在同一地区市场内的首次销售，它在构成相关地区市场的多个国家的领土上都产生效力。

18. 例如，在图2中，如果X、Y和Z国是实行地区用尽制度的地区协议的成员，而专利权人或经其同意的第三方在X国首次销售专利产品，则专利权人不能以其专利在Y国和Z国被侵权为由，阻止该产品进口到Y国和Z国的市场。另一方面，如果专利产品的合法首次销售发生在一个不属于该地区协议的国家（A国或B国），那么X、Y和/或Z国的相关专利就没有用尽。因此，专利权人可以阻止该专利产品进口到这些专利权还没有用尽的国家。



19. 最后，国际用尽制度规定，专利权人对专利产品的使用和销售的控制权在该产品在世界上一地点合法投放市场时即告用尽。因此，在适用国际用尽制度的国家，由专利权人或经其同意在任一国家投放市场的专利产品可以进口到该国而不构成专利侵权。在图3中，X国适用国际用尽制度。第三方



将专利产品从 Y 国或 Z 国进口到 X 国并不构成在 X 国的专利侵权，因为就这些合法投放到 Y 国或 Z 国市场的产品而言，X 国的适用专利已用尽。¹⁸

3. 关于专利权用尽例外的目的和目标

20. 尽管在实践中，专利权用尽制度存在很大的差异，因此对平行进口的处理方式也存在差异，但以下政策目标被认为是为各国所共有，无论它们适用何种不同的用尽制度。

21. 在许多国家，人们认为对专利权人权利的这种限制将实现专利制度中各种私人 and 公共利益的平衡¹⁹，促进商品的自由流动/流通²⁰，并保护消费者的利益²¹。此外，有观点认为，权利用尽是为了维护“正常的经济秩序”²²，限制在市场上合法销售的商品的转让与专利法的目标相悖。此外，还有一种常见的观点认为，一旦专利权人售出其产品并因此得到了回报，它就不应为此进一步获得报酬。

22. 例如，关于欧盟的地区用尽原则，欧盟委员会的通知²³指出：

“权利用尽原则旨在平衡工业产权保护和商品自由流动。只有在为了保护该产权的具体主题而有正当理由的情况下，才允许克减。”^{24,25}

23. 日本最高法院解释说，专利权用尽是因为：

“[.....] (1) 尽管专利法对发明的保护必须在与社会和公共利益相协调的情况下实现，(2) 在转让中，转让人将所有权利转让给受让人，受让人获得属于转让人的所有权利，当专利产品投入市场流通时，为达成交易而作出的假设是受让人获得自由使用和重新转让产品的权利，独立于专利权人对产品行使权利。如果每次转让产品都需要专利权人的授权，那么商品在市场上的自由流通就会受到阻碍，专利商品的顺利流通就会受到抑制，这会导致专利权人自身的利益受到损害，进而违背了专利法‘通过加强对发明的保护和利用来促进发明和推动产业发展’的目标。

(3) [.....]没有必要允许专利权人在市场上流通已被专利权人或被许可人转让的专利产品的过程中再次获利”。²⁶

24. 美国最高法院最近解释了关于用尽原则的政策：

“专利法‘通过授予[发明人]有限的垄断权来促进科学和实用艺术的进步’，使他们能够为其发明获得经济回报’。[.....]但是，一旦专利权人销售了一个产品，它就‘享有了有限垄断权所保证的所有

¹⁸ 需要注意的是，平行进口的可用性可能取决于其他规则，如监管部门的审批制度以及专利权人在销售时对平行进口的合同限制。

¹⁹ 见澳大利亚、白俄罗斯、智利和日本等国对调查问卷问题 61 的答复。

²⁰ 见哥伦比亚、德国和法国对第 C.9089 号通函的答复，发布于：https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html。另见塞浦路斯、丹麦、意大利、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚和瑞典对调查问卷的答复。

²¹ 见津巴布韦和斯里兰卡等国对调查问卷问题 61 的答复。

²² 中国对调查问卷的答复。见本文件第 25 段。

²³ 委员会通知，关于欧洲联盟运作条约（TFEU）第 34-36 条的指南（与欧洲经济区有关的文本）（2021/C 100/03），见 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323\(03\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(03)&from=EN)。

²⁴ 欧盟实行地区用尽制度。关于欧盟地区用尽的更多信息，见本文件 5. A. 3 节。

²⁵ 同样地，西班牙提交给 SCP/34 的文件解释说“工业产权的用尽是为了特别限制授予专利人的排他权可能导致的垄断，如果这种垄断导致限制贸易的行为或做法，或其他竞争者产生不利影响。因此，必须在市场的总体利益和工业产权权利人的个人利益之间找到一个平衡。因此，需要制定包括用尽原则在内的规则来限制这种权利。用尽原则的目的是解决专利权的地域性与共同体内部商品自由流通原则之间相冲突的情况，特别是防止违反欧洲联盟运作条约第 101 条，利用专利创造垄断”。

²⁶ 1997 年 7 月 1 日日本最高法院第三小法庭（BBS 最高法院案，No. 1995(0)1988），第 5 页。

权利[.....]。因为‘当专利权人因其发明得到使用而获得报酬时，专利法的目的就已实现’，该法‘没有为限制使用和享受所售产品提供依据’。²⁷

25. 中国提交的文件²⁸指出这一例外的目的是：

“这被认为是对专利的合理限制，通过避免对专利产品在市场上的流通和使用施加限制来达到维护正常经济秩序的目的。”

26. 一篇学术文章在这方面也指出：

“这一原则出现于十九世纪，旨在平衡知识产权所有人阻止其知识产权遭到不当使用的权利与零售商、二手商和消费者自由展示、宣传和转售其在市场上合法购买的产品的权利，即使这些行为与知识产权所有人在同一市场上的商业活动产生直接竞争关系。”²⁹

27. 此外，促进竞争和价格具有竞争力的商品来源的多样化，从而给消费者带来好处，这是专利权用尽例外背后的政策。虽然福利理由在实行国际用尽制度的国家可能特别具有说服力³⁰，但对于实行国家用尽制度的国家来说也同样有效。例如，实行国家用尽制度的墨西哥在答复中指出：

“这一例外的主要目的是为了保证合法进入一国市场的商品能够自由流动。这将加强国内市场的竞争，使消费者受益于更低的价格，以及最重要的是，明确展示专利权人的权利[.....]”³¹。

4. 专利权用尽——国际法律框架

28. 目前生效的产权组织管理的所有条约都没有明确规定知识产权的用尽问题。³²

29. 关于 TRIPS 协定，用尽问题是协定谈判期间的难点之一，各方并未就一套单一的用尽规则取得一致意见。一些国家，包括瑞士和美利坚合众国，赞成 TRIPS 协定确立国家用尽制度，而其他国家，包括澳大利亚、巴西、印度和新西兰，则支持国际用尽制度，或至少让每个世贸组织成员自由决定这一问题。³³

30. 最终，达成的折中方案是简单地将该问题排除在争议解决之外。具体来说，TRIPS 协定第 6 条规定：

“就本协定项下的争议解决而言，在遵守第 3 条和第 4 条规定的前提下，本协定的任何规定不得用于处理知识产权的权利用尽问题。”

²⁷ Impression Products, Inc 诉 Lexmark Int’ l, Inc (2017) 137 S Ct.

²⁸ 中国对调查问卷的答复。中国在专利方面适用国际用尽原则。

²⁹ Irene Calboli, 地区组织中知识产权用尽和商品自由流动之间错综复杂的关系：比较欧盟/欧洲经济区、北美自由贸易区和东盟，玛丽王后知识产权杂志，Vol. 9, No. 1, 2019, 第 23 页。

³⁰ 例如，见 Susy Frankel 和 Daniel J. Gervais, 国际知识产权规则与平行进口，载于知识产权用尽与平行进口研究手册。

³¹ 见墨西哥对第 C. 9089 号通函的答复。另见越南对调查问卷第 8 节的答复。

³² 除尚未生效的 1989 年关于集成电路知识产权的华盛顿条约外。华盛顿条约第 5 条（6）规定，当布图设计由权利人或经其同意投入市场时，权利即告用尽。在版权领域，世界知识产权组织表演和录音制品条约（WPPT）（1996 年 12 月 20 日通过）和世界知识产权组织版权条约（WCT）（1996 年 12 月 20 日通过）没有明确规定权利用尽规则，而是将这个问题留给各个政府处理。见 WPPT 第 8 和 12 条以及 WCT 第 6 条（2）。

³³ Daniel Gervais, TRIPS 协定：起草历史和分析，第 3 版，Sweet & Maxwell, 2008 年 12 月，第 199 页。

31. 将权利用尽问题排除在争议解决程序之外，对此的通常理解是这意味着根据 TRIPS 协定，各国可以自由地采用任何权利用尽制度，并进而允许平行进口，³⁴只要它们履行有关国民待遇（第 3 条）和最惠国待遇（第 4 条）的义务。第 3 条和第 4 条的适用意味着，世贸组织成员不能对其他成员的国民适用不同的用尽规则。

32. TRIPS 协定中专门处理权利用尽问题的另一个条款是第 28.1 条。该条款列举了专利权授予其所有人的排他权。专利权人享有的其中一项排他权是阻止未经授权者从另一个国家“进口”专利产品的行为³⁵。然而，第 28 条包含一个关于阻止进口的权利脚注，指出这一权利“与根据本协定授予的关于使用、销售、进口或分销商品的权利一样，应遵守第 6 条的规定”。因此，对进口合法投放在其他国家的专利产品行使专利权人的排他权的可能性，取决于进口发生地国家实行的专利权用尽制度。

33. 从第 28 条的脚注中可以看出，除了与“使用、销售、进口或分销商品”有关的权利外，没有其他知识产权可以“用尽”。因此，根据权利用尽原则，专利权人的权利，例如阻止“制造”专利产品的权利仍然保持不变。

34. 此外，TRIPS 协定第 51 条规定，世贸组织成员应采取司法或行政程序，允许权利人要求海关中止放行假冒商标或盗版的货物。各成员也可以将这一条款适用于包括专利在内的其他知识产权³⁶。然而，第 51 条也有一个脚注，明确了“各方理解，对于由权利人或经其同意投放到另一成员市场上的进口货物或过境货物，无义务适用此类程序”。因此，当专利权人或经其同意的第三方将进口货物投放到另一国家的市场时，成员可以，但没有义务适用此类中止放行的程序。

35. 最后，2001 年 11 月，世贸组织成员在关于 TRIPS 协定与公共健康的多哈宣言第 5(d) 段中确认³⁷，TRIPS 协定允许成员在权利用尽问题上采取自己的政策和规则，但必须履行 TRIPS 协定规定的非歧视性义务。该段内容如下：

³⁴ 见世贸组织成员在 TRIPS 理事会关于知识产权和获取药品的特别讨论中对第 6 条的讨论（文件 IP/C/M/31，2001 年 6 月 18 日至 22 日）。例如，津巴布韦（代表非洲集团）表示：“第 6 条允许每个成员可以自由地纳入国际权利用尽原则——平行进口的法律基础”；欧洲共同体表示：“第 6 条也将得到极大的重视，它使各成员能够允许平行进口由权利人或经其同意投放到第三方市场的受专利保护的的商品”；瑞士表示：“我们认识到，第 6 条为发展中国家寻找在世界其他地方以更便宜的价格提供的专利药品提供了灵活性”；马来西亚（代表东盟）表示：“各成员也有在其立法中规定国际权利用尽原则的自由。我们注意到，由于 TRIPS 协定没有解决权利用尽的问题，如第 6 条所述，它规定了从第三国进口的权利”；日本表示：“第 6 条允许各成员自行决定在其国家管辖范围内实行国家用尽还是国际用尽”；印度表示：“TRIPS 协定中有关‘用尽’的第 6 条规定，每个成员有充分的自由将国际权利用尽原则纳入其国家立法。因此，TRIPS 协定显然允许平行进口”。然而，美利坚合众国的观点与上述观点皆不相同：“毫无疑问，第 6 条使各成员无法在涉及平行进口的问题上利用争议解决，除非这些问题涉及国民待遇或最惠国待遇。然而，在我们看来，TRIPS 协定第 6 条并未对平行进口予以批准”。

³⁵ TRIPS 协定第 28 条规定：“1. 一专利授予其所有权人下列排他权利：

(a) 如一专利的主题是产品，则防止第三方未经所有权人同意而进行制造、使用、许诺销售、销售或为这些目的而进口该产品的行为；

(b) 如一专利的主题是方法，则防止第三方未经所有权人同意而使用该产品的行为，并防止使用、许诺销售、销售或为这些目的而进口至少是以该方法直接获得产品的行为。

³⁶ 该条款就此规定“[……]各成员可针对涉及其他知识产权侵权行为的货物提出此种申请，只要符合本节的要求。[……]”。

³⁷ 关于 TRIPS 协定和公共健康的宣言，2001 年 11 月 14 日通过，文件 WT/MIN(01)/DEC/2，2001 年 11 月 20 日。

“d.TRIPS 协定中与知识产权用尽有关的条款的作用是使各个成员能够自由地确立自己的用尽制度而不受挑战，但要遵守第 3 条和第 4 条中关于最惠国待遇和国民待遇的规定。”^{38, 39}

36. 此外，关于 TRIPS 协定第 31 条之二⁴⁰，TRIPS 协定附件规定了使用特别强制许可制度的条件，禁止根据第 31 条之二为出口而制造的药品转入其他市场。具体来说，该附件第 3 段规定：“为了确保根据本体制进口的有关产品在其进口后被用于公共健康目的，有资格进口的成员在其措施范围内，必须采取与其行政能力和贸易转移风险相适应的合理措施，以防止本体制下其实际进口入境产品的再出口[.....]”。附件第 4 段进一步规定：“各成员必须运用本协定下业已要求具备的法律手段，确保适用有效的法律措施以防止在本体制下生产的产品以不符合本体制规定的方式进口、在其境内销售或向其市场转移[.....]”。

37. 此外，2022 年 6 月 17 日通过的关于 TRIPS 协定的部长级决定建立了关于 2019 冠状病毒病疫苗的特殊制度⁴¹，要求符合条件的成员承诺“作出一切合理的努力，防止根据本决定进口到其境内的根据本决定授权生产的产品再出口”。然而，在特殊情况下，符合条件的成员可以出于人道主义和非营利目的将 2019 冠状病毒病疫苗再出口给另一个符合条件的成员。⁴²此外，各成员应“确保提供有效的法律手段，利用 TRIPS 协定已要求提供的手段，防止根据本决定授权生产的产品，以及在不符本决定各项规定的情况下转入其市场的产品，进口到其境内并在其境内销售”。

5. 专利权用尽例外的实施

38. 本节提供了关于国家法律和地区文书中实施这一例外的信息。已确认共有 142 个国家在其各自的法律框架内规定了专利权用尽例外。其中大多数国家都通过专门的法律条款对具体的权利用尽规则作出了规定。在普通法国家，这项例外通过判例法规定。本文件的一个附录载有国家和地区法律中有关专利权用尽例外的规定。

5.A 首次销售的地理位置

39. 权利用尽是一种由市场驱动的法律现象，在这一背景下，依据触发行为的地理位置对用尽进行了分类。如第 2 节所述，权利用尽可以是国家用尽——国内的首次合法销售导致国家管辖范围内的权利用尽，也可以是国际用尽——用尽由发生在另一个国家的首次销售所触发。当权利用尽影响的是一

³⁸ 关于多哈宣言对第 6 条解释的影响，评论家们持两种论点。(i) 多哈宣言对第 6 条作了宽泛的解释（例如，见 Daniel Gervais, 2008, 第 202 页，前注 33），以及(ii) 多哈宣言对第 6 条解释的影响仅限于有关公共健康的措施，第 5 (d) 段必须根据宣言第 4 段来理解，后者明确指出“本宣言的唯一目标是保护公共健康”（例如，见 Nuno Pires de Carvalho, TRIPS 专利权制度, 2002, 第 95 和 96 页, Kluwer Law International）。

³⁹ 关于世贸组织有关权利用尽问题的争议，2000 年 5 月 30 日，根据世贸组织争议解决规则和程序谅解，美利坚合众国请求与阿根廷就阿根廷的专利和其他相关措施的法律制度进行磋商。在提出的问题中，美国认为阿根廷没有为专利提供某些排他性权利，例如尤其是进口权等。经过多轮磋商，2002 年 5 月 31 日，美国和阿根廷通知 DSB，它们已就磋商请求中提出的所有事项达成了一致意见，并且阿根廷法律中尤其是关于权利用尽的规定与 TRIPS 协定一致。（见争议摘要 DS196：阿根廷——关于保护专利和测试数据的某些措施：https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm。见共同商定的解决方案通知（文件 WT/DS171/3、WT/DS196/4、IP/D/18/Add.1、IP/D/22/Add.1）的文本：<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/D/22A1.pdf&Open=True>。）

⁴⁰ 引入 TRIPS 协定的第 31 条之二取代了 2003 年对已接受修正案的成员的豁免。目前，尚未接受修正案的成员可以在 2023 年 12 月 31 日前接受修正案（文件 WT/L/1122）。对这些成员来说，豁免将继续适用，直到修正案被接受并在其境内生效。

⁴¹ 部长级决定的文本见：<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True>。

⁴² 见第 3 (c) 段和脚注 3。

个单一市场，而该单一市场跨越一个或多个构成地区协议的成员国边界时，权利用尽也可以是地区用尽。一些国家，作为一般规则，适用的是特定的权利用尽制度；然而，其他权利用尽制度适用于特定商品或特定情况。以下各小节提供了关于实施各种不同类型的权利用尽制度的信息，所作分类依据的是首次销售的地理位置。

1. 国家用尽

(i) 地区文书中规定的国家用尽制度

欧亚专利公约

40. 欧亚专利局根据欧亚专利公约授予欧亚专利，该专利在所有缔约国的领土上都具有效力。^{43, 44}在某一缔约国发生的与一项欧亚专利的有效性或侵权有关的争议，由该国的国家法院或其他主管部门根据欧亚专利公约进行解决。由此作出的决定只在该缔约国的领土上有效。⁴⁵

41. 关于专利权用尽的问题，欧亚专利公约专利条例第19条⁴⁶规定，以下使用专利发明的情况尤其不应构成对欧亚专利的侵权：

“在产品由专利权人本人或经其同意在其欧亚专利有效的缔约国销售后使用该产品。”

42. 尽管该公约没有明确使用“用尽”一词，但上述规定的实际效力是，在专利所有人或经其同意在某一缔约国的领土上销售产品后，欧亚专利在该领土范围内国家用尽。到目前为止，在欧亚专利公约的任何一个缔约国中，似乎都没有关于欧亚专利用尽的司法裁决。

(ii) 国家法律中规定的国家用尽

43. 已确认共有30个国家在其各自的法律框架下规定了国家专利权的国家用尽。表1列出了在其各自法律中通过法定条款规定专利权国家用尽的国家⁴⁷。

表 1：实行国家用尽制度的国家

用尽制度	国家	总数
国家用尽	阿尔巴尼亚、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、多米尼克、萨尔瓦多、斯威士兰、埃塞俄比亚、冈比亚、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、马达加斯加、墨西哥、摩洛哥、莫桑比克、尼日利亚、巴布亚新几内亚、摩尔多瓦共和国、圣基茨和尼维斯、圣马力诺、圣多美和普林西比、塞尔维亚、南苏丹、苏丹、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、坦桑尼亚联合共和国。	30

44. 在大多数对专利适用国家用尽的国家中，适用的条款规定，专利所授予的权利不应延伸至由专利权人或经其同意在各自国家的市场上投放的专利产品方面的行为。对各自国家市场的提及意味着权利在国家范围内用尽，即在有关国家的领土范围内。在少数几个实行国家用尽制度的国家，相关条款被表述为，适用法律中定义的对专利产品实施的特定行为（通常是使用和销售行为），被认为不是专

⁴³ 欧亚专利公约第15条（11）。

⁴⁴ 欧亚专利组织成员国包括土库曼斯坦、白俄罗斯共和国、塔吉克斯坦共和国、俄罗斯联邦、阿塞拜疆共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国和亚美尼亚共和国。

⁴⁵ 欧亚专利公约第13条。

⁴⁶ 欧亚专利公约专利条例（修订于2020年9月10日至11日）。

⁴⁷ 原则上实行国家用尽，但在某些情况下实行国际用尽的国家被归于本文件第5. A. 4节“混合权利用尽政策”下。

利侵权。这种表述似乎意味着，专利权人继续拥有其权利，但不能维权，因为上述行为不构成侵权。

48

45. 此外，关于国家用尽条款的一般表述，法律规定在两个方面有所不同：(i)是否明确规定了例外情况下的授权行为；(ii)是否明确规定了首次销售发生的国家领土。

46. 方面(i)——在许多法律中，没有明确规定专利权用尽后第三方可以实施的行为类型，尽管这些行为与专利授予的权利相联系。例如，阿尔巴尼亚第9947号工业产权法第39条规定：

“专利所授予的权利不应延伸至在阿尔巴尼亚共和国境内对受专利保护的产品所实施的行为，该产品已由专利权人或经其同意在阿尔巴尼亚共和国境内投放市场。”

47. 同样地，埃塞俄比亚工业产权法第25条(1)(c)规定：

“1.专利权人的权利不应延伸至：

[.....]

c) 涉及由专利权人或经其同意在埃塞俄比亚投放市场的专利产品的行为，或[.....]⁴⁹”

48. 在其他一些实行国家用尽制度的国家，相关条款列出了例外情况下授权的行为类型。例如，墨西哥联邦工业产权保护法第三节第57条规定：

“第57条 专利所授予的权利对以下情况没有任何效力：

[.....]

III. 在发明合法进入墨西哥市场后，销售、获取或使用该专利发明的任何人；”[非官方译文]

49. 同样地，萨尔瓦多知识产权法第116条(d)规定：

“专利的效力并不延伸至：

[.....]

(d) 产品在国家领土内首次合法投放市场后的销售或使用。⁵⁰[非官方译文]

50. 方面(ii)——在大多数实行国家用尽制度的国家中，明确提到了有关首次销售的国家市场。在少数国家，相关条款并未提及任何国家：但是，默认用尽类型是国家用尽。例如，塔吉克斯坦共和国发明法第30条没有明确指出“商业使用”的地理限制，但被解释为意味着国家用尽原则⁵¹。该条款规定：

“以下行为不应视为对专利权人排他权的侵权：

[.....]

- 使用包含权利受保护的发明的设备，如果此种设备是按照专利权人授予的权利被合法地投入商业使用。”

⁴⁸ 见白俄罗斯、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的法律规定。

⁴⁹ 该条款的这种表述方式也出现在巴巴多斯、伯利兹、不丹、多米尼加、斯威士兰、埃塞俄比亚和冈比亚等国的法律中。

⁵⁰ 该条款的这种表述方式也出现在白俄罗斯、塞尔维亚和塔吉克斯坦的法律中。

⁵¹ 见塔吉克斯坦对调查问卷的答复，其中确认了该国对于专利适用国家用尽。

产品的合法投放

51. 此外，虽然大多数实行国家用尽制度的国家的法律规定，产品必须由专利权人或经其同意投放市场，但在少数国家，法律并未规定由谁将专利产品投放市场。相反，在国家范围内权利用尽的条件是，专利产品投放到市场上的行为应该是合法行为。具体来说，在专利产品“合法投放市场”、“在国内合法销售”和“合法投入商业使用”后，权利即告用尽⁵²。

关于例外范围的其他特别规定

52. 在一些国家，国家用尽原则在适用时还附加了一些其他条件，为专利权人在特定情况下针对首次销售后的产品行使其权利提供了可能性。例如在黑山，由专利权人或经其同意将专利产品投放市场即告排他权的用尽，“除非有合理的理由使专利权人能够保留来自于专利的排他权”。

53. 另一个例子是，在尼日利亚，专利权人的权利并不延伸至产品在该国合法销售后对该专利产品实施的行为，“除非该专利预先指定了对产品的一项特殊应用，在这种情况下，尽管有本款规定，该特殊应用仍应保留给专利权人”。⁵³南苏丹和苏丹的法律中也有类似规定。⁵⁴

54. 在巴西，第9.279号法律规定，所授予的权利不应延伸至由专利权人直接或经其同意投放到“内部市场”的专利产品。⁵⁵此外，法律还规定，进口未被专利权人直接或经其同意投放到外部市场的专利产品，尤其为了在巴西出口、销售或许诺销售的目的，属于犯罪行为⁵⁶。然而，法律似乎也暗含了该规则的一项例外：在以滥用经济权力为由授予强制许可的情况下，如果专利产品已由专利权人或经其同意投放国外市场，则允许平行进口该专利产品。⁵⁷

55. 马来西亚专利法规定，专利权不应延伸至在先使用人或强制许可的受益人对专利权人或其被许可人已投放市场的产品实施的行为。⁵⁸

2. 国际用尽

(i) 地区文书中规定的国际用尽原则

安第斯共同体第 486 号决定

56. 安第斯共同体第486号决定⁵⁹规定了适用于安第斯共同体成员国的用尽规则。⁶⁰安第斯共同体的各项决定作为其成员国的国内立法具有直接效力。关于专利权的用尽，第486号决定的第54条规定：

“在受专利保护的产品由专利权人或获得其同意或与其有经济联系的其他人在任一国家投放市场后，该专利不应给予禁止第三方从事与该产品有关的商业行为的权利。”

就前款而言，两个人应被视为存在经济联系，如果一个人可以直接或间接地对另一个人施加有关专利运作方式的决定性影响，或者第三方可以对上述双方施加这种影响。”

⁵² 见墨西哥、马达加斯加和塔吉克斯坦法律的适用条款。没有从上述国家收到关于对这些条款的解释的信息。

⁵³ 见黑山专利法第54条(1)，以及1971年尼日利亚专利和外观设计法第6条(3)(b)。

⁵⁴ 1971年专利法(1971年第58号法律)第23条(2)。

⁵⁵ 1996年5月14日巴西第9279号法律(工业产权法，修订至2021年9月2日第14200号法律)第43条IV款。

⁵⁶ 1996年5月14日巴西第9279号法律第184条。

⁵⁷ 见1996年5月14日巴西第9279号法律第68条。另见巴西向SCP/34提交的文件。

⁵⁸ 1983年马来西亚专利法第37条(2)(第291号法律，修订至A1264号法律)。

⁵⁹ 2000年9月14日安第斯共同体委员会第486号决定第54条。

⁶⁰ 安第斯共同体是一个由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁组成的海关联盟。

57. 因此，在专利方面，安第斯共同体适用国际用尽制度。

58. 第二段对与专利权人存在“经济联系”的人所作的解释似乎表明，即使“另一个人”与专利权人之间不存在正式关系，也可以允许平行进口，只要一个人可以对另一个人施加“决定性影响”，或者第三方可以对上述双方施加这种影响。⁶¹

59. 关于这一规定，哥伦比亚提交的文件澄清说，当投放市场是经权利人正式授权的第三方作出的行为，这种联系必须附上证明权利人意愿的证据或证明，无论是合同还是其他法律文件。哥伦比亚在答复中还澄清说，根据哥伦比亚的适用法律，专利权国际用尽原则仅适用于产品专利，不适用于为方法或程序授予的专利。⁶²

60. 到目前为止，对尤其是安第斯共同体各项条约拥有专属管辖权的安第斯共同体法院，尚未就安第斯共同体第486号决定第54条的范围作出裁决。

Bangui Agreement班吉协定

61. 2015年12月14日的建立非洲知识产权组织（OAPI）班吉协定为OAPI的17个成员提供了国际用尽制度。⁶³OAPI实行统一的工业产权保护制度，并作为每个成员国的国家知识产权局。然而，与协定中规定的各项权利的承认、范围或利用有关的争议属于各成员国法院的管辖范围。

62. 班吉协定附件一第7条(1)(a)涉及权利用尽的问题。具体而言，该条款规定，专利所授予的权利不应延伸至尤其是：

“在专利产品由专利权人或经其明确同意在任一国家合法投放市场后，在成员国境内提供、进口、持有或使用该产品。”

63. 在OAPI的任何成员国中，都没有关于上述规定的司法判决记录。

(ii) 国家法律中规定的国际用尽原则

64. 已确认共有59个国家通过各自的知识产权或专利立法或判例法中的具体法律规定，对专利权的国际用尽作出规定。表2列出了实行专利权国际用尽制度的国家。⁶⁴

表 2：实行国际用尽制度的国家

⁶¹ 在这方面，哥伦比亚的答复指出，“很明显，在考虑联系和以下事实时，即如果投放市场的行为是由与权利人存在经济联系的人作出，那么在未来进行商业化的权利即告用尽，对于专利的利用的决定性影响是一个基本要素”。它还指出，“根据现行的哥伦比亚专利法，权利用尽的原因是产品的所有人或经其授权或与权利人有经济联系的第三方在任一国家投放了产品。这意味着权利人将不能反对任何再进口，即使投放发生在哥伦比亚以外的地方”。见哥伦比亚对通函第C.9089号通函的答复。

⁶² 见哥伦比亚对第C.9089号通函的答复。

⁶³ OAPI 成员国包括贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔和多哥。

⁶⁴ 原则上实行国际用尽，但在某些情况下实行国家用尽的国家见本文件第 5. A. 4 节。对美利坚合众国适用的国际用尽制度的分析见本文件第 5. B 节。

用尽制度	国家	总数
国际用尽	安提瓜和巴布达、阿根廷、亚美尼亚、贝宁*、玻利维亚*、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索*、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆*、中非共和国*、乍得*、智利、中国、哥伦比亚 [×] 、科摩罗*、刚果*、哥斯达黎加、科特迪瓦*、古巴、多米尼加、厄瓜多尔*、赤道几内亚*、加蓬*、加纳、危地马拉、几内亚*、几内亚比绍*、洪都拉斯、印度、牙买加、约旦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、利比里亚、马里*、毛里塔尼亚*、毛里求斯、纳米比亚、尼加拉瓜、尼日尔*、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁*、萨摩亚、塞内加尔*、塞舌尔、塞拉利昂、泰国、多哥*、汤加、突尼斯、土耳其、美利坚合众国、乌拉圭、越南、赞比亚、津巴布韦。	59

* 实行国际用尽制度依据的是对 2015 年 12 月 14 日的建立非洲知识产权组织（OAPI）班吉协定的适用。

× 实行国际用尽制度依据的是对安第斯共同体第 486 号决定的适用。

有关国际用尽原则的规定的制定和范围

65. 在大多数适用专利权国际用尽的国家，适用的条款规定，专利所授予的权利不应延伸至对由专利权人或经其同意在各自国家和/或“任一国家”、“世界任何地方”、“外国”、“国外”或“境外”投放市场的专利产品实施的行为。

66. 在少数实行国际用尽制度的国家，相关条款的表述方式表明，专利权人继续持有其权利，但不能进行维权，因为根据适用法律的规定，第三方对专利产品实施的行为被认为不属于侵权行为⁶⁵。

67. 此外，与有关国家用尽的规定的表述类似，规定专利权国际用尽的法律文本一般在两个方面有所不同：(i) 是否明确规定了例外情况下的授权行为；以及(ii) 是否明确规定了产品首次销售的地域限制。

68. 方面(i)——例如，关于没有明确规定例外情况下的授权行为的条款，可以参考加纳专利法第11条(4)(a)，其中规定：

“(4) 专利权不应延伸至：(a) 对由专利权人或经其同意在任一国家投放市场的产品实施的行为；”^{66,67}

69. 对例外情况下的授权行为作出明确规定的条款通常包括“销售”、“使用”和/或“进口”行为。在其他一些国家，“宣传”和“备货”也被列在授权行为中。例如，突尼斯专利法第47条(d)规定：

“专利所授予的权利不应延伸至以下方面：

[.....]

⁶⁵ 见亚美尼亚、文莱达鲁萨兰国、中国和印度的法律规定。

⁶⁶ 2003年加纳专利法（第657号法律）第11条(4)(a)。

⁶⁷ 该条款的这种表述方式也出现在牙买加、肯尼亚、毛里求斯、萨摩亚、塞舌尔和塞拉利昂等国的法律中。

(d)在专利产品或使用专利方法获得的产品由专利权人或经其明确同意在任一国家合法投放市场后，在突尼斯领土上对该产品进行宣传、进口、备货或使用；^{68,69}

70. 方面 (ii) ——在一些国家，适用条款并未明确规定产品的首次销售应发生在哪个地区，然而，这些条款被解释为对国际用尽作出了规定。例如，虽然土耳其的法律条款并未明确规定产品投放的市场，但对该条款的默认解释是，如果产品在世界任一地方投放市场，专利权人对该产品的权利即告用尽。

“构成工业产权保护客体的产品由权利人或经其同意的第三方投放市场后，与这些产品有关的行为应排除在该权利范围之外。”⁷⁰

71. 以下段落讨论了关于国际用尽规定的表述和范围的其他特点。

产品的合法投放

72. 根据许多国家的法律规定，为了触发专利权用尽，专利产品必须由专利权人或经其同意的一方在任一国家投放市场。但在少数国家的法律中，没有明确提及专利权人或经其同意的第三方，但要求专利产品的进口必须“合法”或经过法律规定的“适当授权”。例如，印度专利法第107A条(b)规定，进口专利产品不应视为对专利权的侵权，如果该产品来自“依法被正式授权生产和销售或分销专利产品的人”。尽管没有关于第107A条(b)的司法解释，但有观点认为，第107A条有效涵盖了尤其是根据强制许可进口的产品，在这种情况下，专利权人没有经过授权的首次销售。⁷¹在这方面，巴基斯坦法律明确规定，专利权并不延伸至对由专利权人或经其同意、由被授权人或“以任何其他合法方式（如强制许可）”在世界任一地方投放市场的产品所实施的行为。

73. 在阿根廷，一旦专利产品合法投放于任一国家的商业领域，则专利权对任何获取、使用、进口或以任何方式使该产品商业化的人都不具有效力。关于“合法”一词，阿根廷专利和实用新型法第36条(c)规定：“如果在商业领域投放产品的行为符合与贸易有关的知识产权协定的规定，那么这种投放是合法的[……]”。⁷²相应的实施细则对该条款进一步澄清如下：“当被授权在该国进行商业化的被许可人证明，产品已由专利权人在获取国或由被授权进行商业化的第三方投放市场，则这种行为被视为产品已合法投放市场”。⁷³

74. 在约旦，专利权不应阻止任何人从第三方进口材料或商品，如果该第三方享有对于约旦保护的同一专利的法律保护，前提是这种“进口是合法的”，也符合“商业竞争的各项原则，并公平地考虑到受保护专利的经济价值”。⁷⁴此外，专利权人有权通过许可协议中的条款来禁止平行进口。⁷⁵

⁶⁸ 2000年8月24日突尼斯2000-84号专利法第47条(d)。

⁶⁹ 该条款的这种表述方式也出现在哥斯达黎加、中国、多米尼加共和国、吉尔吉斯共和国、纳米比亚和泰国等国的法律中。

⁷⁰ 2016年12月22日关于工业产权的第6769号法律第152条。见土耳其向SCP/34提交的文件。

⁷¹ 例如，见Prakash Narayan“专利的用尽”，Pen Acclaims, Vol. 4, 2018年12月，ISSN 2581-5504。

⁷² 1995年3月30日阿根廷第24.481号专利和实用新型法第36条(c)。关于这一条款，也有观点认为，在阿根廷，如果供应商是强制被许可人，平行进口可以被认为可以接受。见C. M. Correa和J. I. Correa，拉丁美洲的平行进口和权利用尽原则，载于知识产权用尽和平行进口研究手册，第3(11)部分，Irene Calboli编辑，2016。

⁷³ 第24.481号专利和实用新型法第36条的相应细则。[非官方译文]。一些评论家指出，不清楚相应的细则是否暗示平行进口只能由被许可人进行，由此限制了阿根廷第24.481号专利和实用新型法第36条(c)所确立的规则的范围。见C. M. Correa和J. I. Correa (2016)，同上。

⁷⁴ 经修订的1999年约旦第32号专利法第37条(A)。

⁷⁵ 经修订的1999年约旦第32号专利法第37条(B)。

75. 多米尼加共和国法律的适用条款规定，专利授予的权利不能阻止：“受专利保护的产品或通过专利方法获得的产品的销售、租赁、使用、获得收益、进口或任何营销手段，一旦上述产品经持有人或被许可人同意或以任何其他合法方式在任一国家投放市场”。该条款进一步澄清，“如果投放市场的行为违反工业产权法”，则产品不应视为合法投放市场。⁷⁶乌拉圭的法律还规定，“侵犯知识产权的产品或方法不应视为已合法投放市场”。⁷⁷

76. 在其他一些国家，与安第斯共同体第486号决定的规定类似，所授予的权利并不延伸至对由专利权人或经其同意，以及由“与专利权人存在经济联系”的第三方在任一国家已投放市场的产品实施的行为⁷⁸。在这方面，利比里亚的法律明确规定，“如果两个人中的一个可以对另一个在专利发明的利用方面施加决定性影响，或者第三方可以对上述两个人施加此种影响，那么这两个人之间就存在经济联系”。⁷⁹

3. 地区用尽

(i) 欧洲联盟法律中的地区用尽

77. 欧洲联盟（欧盟）的权利用尽原则延伸至欧洲经济区（EEA）⁸⁰，其基础是欧洲联盟运作条约（TFEU）第34和36条。⁸¹TFEU第34条禁止各成员国之间“采取对进口的量化限制和所有具有同等效力的措施”。⁸²TFEU第36条规定了该一般原则的例外情形，尤其以“保护工业和商业产权”作为适用例外的理由，⁸³只要这些例外不构成“任意歧视或变相限制各成员国之间贸易”的手段。⁸⁴

78. 欧盟的权利用尽规则主要依据的是欧盟法院解释TFEU及其前身条约的上述条款的判例。欧盟法院对该条约的解释始终是，在权利人或经其同意将相关商品投放到欧洲联盟市场后，所授予的知识产权在单一市场内即告用尽。例如，在Centrafarm和Adriaan de Peijper诉Sterling Drug Inc.一案中⁸⁵，法院指出：

“专利权人行使其根据一个成员国的立法所享有的权利，即禁止在该国销售受专利保护的产品，而该产品已由专利权人或经其同意在另一个成员国销售，这不符合EEC条约关于货物在共同市场内自由流动的规则。”

79. 同样地，在Merck and Co Inc.诉Stephar BV和Petrus Stephanus Exler一案中⁸⁶，法院裁定：

⁷⁶ 多米尼加共和国第20-00号工业产权法第30条。

⁷⁷ 1999年9月2日第17.164号专利法第40条（修订至2020年12月18日第19.924号法律）。

⁷⁸ 见博茨瓦纳、古巴、危地马拉、利比里亚和尼加拉瓜的法律规定。

⁷⁹ 2016年利比里亚知识产权法 § 13.11。

⁸⁰ 欧洲经济区（EEA）通过欧洲经济区协定建立，该国际协定将欧洲联盟的单一市场扩展至欧洲自由贸易联盟的三个成员国（冰岛、列支敦士登和挪威），使该地区成为一个由相同基本规则管理的内部市场。这些规则旨在使人员、货物、服务和资本在欧洲单一市场内自由流动。EEA于1994年1月1日EEA协定生效后成立。

⁸¹ 欧洲联盟运作条约合并版，2010年3月30日，2010 O.J. (C83)（以下简称TFEU），2009年12月1日里斯本条约生效后对TFEU进行了修订。里斯本条约，2007年12月13日，2007 O.J. (C 306)。

⁸² TFEU第34条规定：“各成员国之间禁止采取对进口的量化限制和所有具有同等效果的措施”。

⁸³ “工业和商业产权”一般是指知识产权，如专利、商标、外观设计、版权和地理标志。

⁸⁴ TFEU第36条规定：“第34条和第35条的规定不应排除以公共道德、公共政策或公共安全；保护人类、动物或植物的健康和生命；保护具有艺术、历史或考古价值的国宝；或保护工业和商业产权为理由，对进口、出口或过境货物进行禁止或限制。但是，这种禁止或限制不应构成任意歧视的手段或对各成员国之间贸易的变相限制”。

⁸⁵ Centrafarm和Adriaan de Peijper诉 Sterling Drug Inc (C-15/74)。

⁸⁶ Merck and Co Inc.诉Stephar BV和 Petrus Stephanus Exler (C-187/80)。

“EEC条约中关于货物自由流动的规则，包括第36条的规定，必须被解释为，防止医药制剂的专利所有人在存在专利保护的一个成员国销售该制剂，然后自己在没有这种专利保护的另一个成员国销售该制剂时，利用第一个成员国立法所授予的权利，阻止从另一个成员国进口的上述制剂在该国销售。”

80. 关于TFEU第36条规定的克减，法院多次澄清，只有在作为保障构成产权特定主题的权利的合理理由时才允许克减。⁸⁷这一原则意味着可以就各个类型的知识产权确定欧盟法律允许行使该权利的条件，尽管在跨境的情况下，这种权利的行使根据定义会阻碍自由流动。关于专利，工业产权的具体主题尤其是为了确保“为了奖励发明人的创造性努力，专利权人拥有使用发明的排他权，以及反对侵权的权利，使用发明的目的是为了由专利权人直接或通过向第三方授予许可制造工业产品并首次投入市场流通”。⁸⁸然后由专利权人决定在什么情况下销售专利产品，包括可以选择在产品不受专利保护的成员国进行销售。如果专利权人这样做，它必须接受其选择的后果，即产品在单一市场内的自由流动。如果允许专利权人在一个成员国援引其专利来阻止其在另一个没有专利保护的成员国自由销售的产品进口，将导致各国家市场的分隔，这与条约的目的相悖。⁸⁹

81. 因此，根据欧盟法律，一旦受专利保护的产品由专利权人或经其同意在EEA的任何地方投放市场，该专利所授予的与产品在EEA内的销售有关的权利即告用尽。因此，专利权人不能援引其权利来阻止第三方在EEA内部进一步转售该专利产品。然而，专利权人可以反对第三方将这些商品进口到欧洲单一市场，只要这种进口构成专利侵权。这一规则指向地区用尽原则。

82. 根据欧盟法律，如果商品在强制许可下生产，那么这些投放地区市场的商品的专利权并没有用尽，因为“专利权人不能被视为同意第三方的操作”，而强制许可已颁发给了该第三方，并且并未行使“首先将产品投放市场的排他权”以便使专利权人获得奖励。特别是在Pharmon BV诉Hoechst AG一案中，⁹⁰法院指出：

“25 有必要指出的是，如果像本案一样，一个成员国的主管部门授予第三方强制许可，允许他进行专利权人通常有权阻止的生产和销售业务，那么专利权人不能被视为同意该第三方的操作。这种措施剥夺了专利权人自由决定其产品销售条件的权利。

26 正如法院最近在1981年7月14日的判决中（上文引用的Merck诉Stephar案）所认为的那样，专利权的实质主要在于给予发明人首先将产品投放市场的排他性权利，以使他能够获得对其创造性努力的回报。因此，有必要允许专利权人阻止在强制许可下生产的产品的进口和销售，以保护专利授予他的排他权的实质。

27 因此，在回答问题1时必须指出，EEC条约第30条和第36条并不排除适用一个成员国的法律规定，该法律规定使专利权人有权阻止由该专利权人所有的平行专利的强制许可持有人在另一个成员国生产的产品在该国销售。”

统一专利法院协定

⁸⁷ 例如，见Sterling Drug (C-15/74)，以及Merck and Co Inc.诉Stephar BV和Petrus Stephanus Exler (C-187/80)。

⁸⁸ 同上。

⁸⁹ 同上。

⁹⁰ Pharmon BV 诉 Hoechst AG (C-19/84)，[1985] E.C.R. 2281。法院的结论是：“EEC 条约第 30 条和第 36 条并未排除成员国对法律规定的适用，这些规定使专利所有人有权阻止在另一成员国生产的产品在该国销售，而该产品由同一所有人持有的平行专利的强制许可持有人生产”。

83. 统一专利法院协定⁹¹规定了整个欧洲联盟范围内的权利用尽问题。协定第29条规定，欧洲专利所授予的权利不应延伸至在专利产品由专利权人或经其同意投放欧盟市场后，对该产品实施的行为，除非专利权人有合法理由反对该产品进一步商业化。然而，到目前为止，UPC协定还未生效。^{92, 93}

(ii) 国家法律中规定的地区用尽

84. 表 3 列出了实现专利权地区用尽制度的国家。⁹⁴

表 3: 实行地区用尽制度的国家

用尽制度	国家	总数
地区用尽	奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、黑山、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典（欧盟/EEA 用尽）。 联合王国（单方面适用欧盟/EEA 用尽）。 圣文森特和格林纳丁斯（在加勒比共同体市场内用尽）。	33

85. 在表3所列的大多数国家中，与专利权用尽有关的例外是通过法定手段作出的规定。然而，在奥地利、德国、希腊和列支敦士登各自的专利法中，没有关于权利用尽原则的法定规定。在其他少数欧盟国家，关于权利用尽的国家法律规定的文本提到了“国家市场”⁹⁵，然而，欧盟法院判例法确立的权利地区用尽原则适用于任何欧盟/EEA成员。

地区用尽规定的制定

86. 根据上文讨论的地区用尽规则，许多EEA国家的法律条款规定，在产品由专利权人或经其同意“投放”欧盟或EEA市场后，该专利所授予的权利“不延伸”至或“适用”于对该产品实施的行为。⁹⁶

⁹¹ 2013年2月19日的统一专利法院协定（UPC 协协定）设立了一个统一专利法院（UPC），以解决与具有统一效力的欧洲专利（统一专利）和“传统”欧洲专利有关的侵权和有效性争议。UPC 协定统一了专利所授予的权利的范围和限制，以及欧盟指令 2004/48/EC（执行指令）之外的救济措施。

⁹² 关于临时申请的统一专利法院协定的议定书（PPA）于 2022 年 1 月 19 日生效。UPC 协定预计将在 2022 年最后一个季度或 2023 年初生效并开始运作（见 <https://www.unified-patent-court.org/about>）。

⁹³ Jan Busche 在 Winfried Tilmann 和 Clemens Plassmann 编著的关于 UPC 协议的一本书中所作的评论，并没有对 UPC 协定进行正式的解释，而是就该条款指出：“通过克减的方式，如果专利所有人有合法的理由反对产品在投放市场后进一步商业化，则不会发生专利权的用尽。合法的理由是指那些可能损害专利所有人的一般商业化利益的理由。由于适用权利用尽原则是为了防止专利法对进一步商业化渠道普遍产生影响，因此只有那些比较站得住脚的理由才能被认定为合法理由。禁止在某一地区以外交货的合同义务并不妨碍权利用尽原则的实施。[……]可以想象的合法理由包括，产品或包装的伪造篡改以及其他会造成声誉损害或阻碍商业化的行为。在这方面，可以参考商标法的决定实践（CTMR 第 13 条(2)，商标指令第 7 条(2)，s 24(2)MarkenG）”。欧洲的统一专利保护。编著：Winfried Tilmann 和 Clemens Plassmann，牛津大学出版社（2018）。

⁹⁴ 瑞士原则上实行地区用尽制度，但在某些情况下实行国家或国际用尽，瑞士被归于本文件第 5. A. 4 节中的“混合用尽政策”。

⁹⁵ 例如，见比利时、塞浦路斯和捷克共和国的法律规定。

⁹⁶ 例如，见丹麦、法国、拉脱维亚、卢森堡和波兰的法律规定。

87. 在法律条款中还发现有其他少数几种不同的表述方式：荷兰专利法第53条（5）规定，如果产品由专利权人或经其同意在荷兰或荷属安的列斯群岛或欧盟的一个成员国或EEA的一个缔约国合法投放市场，获得或后来持有该产品的人“不得因使用、销售、出租或交付该产品，或在其业务中或为其业务进行其他交易，或为上述目的提供、进口或储存该产品而被视为与专利权相抵触”。波兰工业产权法第70.2条规定，“如果产品已由专利权人或经其同意在EEA的领土上投放市场，则将该产品进口到波兰共和国境内的行为或第（1）款中提到的其他行为，都不得视为专利侵权”。同样地，在罗马尼亚，“在欧盟境内销售或许诺销售构成发明主题的产品，且该产品在此前已由专利权人或经其明确同意销售”的行为不应构成侵权。此外，意大利和黑山的条款规定，一旦受保护的产品由专利权人或经其同意在欧盟/EEA的领土上投放市场，“权利即告用尽”。

88. 此外，一些法律对这种权利限制设置了条件，即“除非有合法的理由支持专利权人反对产品‘进一步销售’、‘更广泛地投放市场’”，或“根据欧共体法律规则，有理由将专利所授予的权利延伸至这种行为”。⁹⁷在挪威，排他权不应包括对专利权人或经其同意在EEA市场上投放的受专利保护的产品进行利用，“如果国王制定的法规没有对此作出不同的规定”。

产品的合法投放

89. 一些国家提交的文件进一步澄清了这些国家适用的欧盟/EEA地区用尽原则。首先，为了使专利权用尽，产品必须合法地投放市场，当投放者是专利权人或经其同意的第三方时，该条件被认为得到满足。⁹⁸捷克共和国提交的文件指出，在实践中，这种同意在大多数情况下是作为许可协议一部分的书面形式的同意。如果产品由被许可人投放市场，那么无论是独占许可还是非独占许可，权利都已用尽。但是，如果产品以违反许可协议条款的方式投放市场，权利很可能不会用尽。⁹⁹

对方法专利的适用性

90. 关于例外的适用性，德国提交的文件澄清说，权利用尽原则适用于专利权人对作为专利主题的产品权利，以及专利权人对作为专利主题的方法直接生产的产品权利。但是，它不适用于专利权人对作为专利主题的方法权利。¹⁰⁰在这方面，西班牙提交的文件也指出，权利用尽原则仅适用于产品，而不是方法本身。如果专利针对的是产品，那么当产品首次合法投放市场时，权利即告用尽。如果专利针对的是方法，则只有当产品通过专利方法直接获得并由专利权人或经其同意的第三方投放市场时，权利才会用尽。法国提交的文件澄清说，产品专利和方法专利之间没有区别，其法律中提到的“专利产品”应理解为“工业产品”或专利发明。

法律后果

91. 根据权利用尽原则，如果产品由专利权人或经其同意的第三方投放市场，则专利权人不再对该产品享有排他权。专利权用尽的发生与客体严格相关，也就是说，它只对由专利权人或经其同意实际投放市场的特定客体有效。合法的购买者以及随后的第三方购买者——包括专利权人的竞争者——都

⁹⁷ 例如，见匈牙利、拉脱维亚、卢森堡、葡萄牙和西班牙的法律规定。

⁹⁸ 见西班牙向 SCP/34 提交的文件。

⁹⁹ 见捷克共和国向 SCP/34 提交的文件。

¹⁰⁰ 见德国向 SCP/34 提交的文件，其中提到 BGH 在 1979 年 9 月 24 日的判决，参考：KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren, 该文件解释说：“当专利权人将本身不受保护但所使用的方法属于专利主题的设备投放市场时，不会发生专利权的用尽。然而，就这种设备的供应来说，一般可以认为供应商和买方之间的合同包括授予适当使用受保护方法的许可”。

有权为客体的预期使用目的使用这些客体，将其销售给第三方或为上述目的将其提供给第三方。¹⁰¹在这方面，德国提交的文件解释说，这些销售客体的预期使用目的包括当具体产品的功能或性能由于磨损、损坏或其他原因而部分或全部受到影响或丧失时，对其进行维护和恢复使用。另一方面，预期使用目的不包括导致对专利所述的产品进行新的制造的所有措施。¹⁰²

92. 法国提交的文件指出，权利利用尽原则允许包含专利发明的产品的购买者在进行对专利保护范围以外的要素产生影响的修改后转售这些产品，而无需得到权利人的同意。¹⁰³也就是说，权利人不得限制经过此种修改的产品的进口或其他类型的销售，并对其发明在EEA的利用、进口、转售或使用没有诉讼权。¹⁰⁴

93. 此外，西班牙提交的文件解释说，适用条款中使用的“投放市场”一词¹⁰⁵必须在最广泛的意义上进行解释：产品被完全提供给第三方即为产品投放市场。因此，为个人、非商业目的使用专利产品不被视为专利权的用尽。此外，在合同许可或权利许可的情况下，¹⁰⁶产品的销售属于权利利用尽条款的范围。如果产品已被享有基于在先使用的权利的第三方投放市场，¹⁰⁷专利权即告用尽，专利权人将不再能够实施其对专利产品的排他权。最后，如果专利权人有合法的理由在产品投放市场后阻止产品的销售，例如如果产品可能已经过处理或改动，则不会发生权利利用尽。

框1. 西班牙法院对权利利用尽原则的适用

(i) 巴伦西亚商业法院（2018年4月5日第72/2018号裁决）¹⁰⁸

在本案中，原告X先生和Hygro International Pty Ltd.公司指控被告Cultivo Manuel y Rafa 3000, S.L.U公司对X先生拥有的两项专利实施了侵权行为：未经其同意生产和/或进口、提供、宣传、销售和营销受上述专利保护的产品。

被告辩称，原告的权利已用尽，因为被控侵权产品投放市场经过了专利权人的同意，并由被告合法获得。被告通过3个不同的经销商获得了这些产品：其中两个是官方经销商，原告对此予以承认，另一个是非官方经销商，原告已对此予以证明。

基于这些事实，法官认为，就被告从官方经销商处获得的产品而言，原告的权利确实已用尽，因为从官方经销商处获得产品构成了经专利权人同意的合法获得。另一方面，对于从非官方经销商处获得的产品，法官认为专利权并没有用尽，因为没有证据表明这种获取是合法的通过官方渠道进行因此得到了授权的行为；并且有关经销商事实上并非官方经销商。

(ii) 马德里商业法院，第903/07号裁决，2007年12月20日¹⁰⁹

¹⁰¹ BGH, 2017年10月24日判决, ref: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 -Trommeleinheit。德国向 SCP/34 提交的文件。

¹⁰² 更多解释见本文件第 5.C 节有关德国的段落。

¹⁰³ 文件提到 Emmanuel PY, 2021, PIBD 2021, 1162-II-3 (巴黎上诉法院, 2021年4月16日, 编号 16/16/16760) 对专利权用尽的讨论。

¹⁰⁴ 文件尤其提到了 Centrafarm 诉 Winthrop (第 16-74 号案件)。

¹⁰⁵ 2015年7月24日西班牙第 24/2015 号专利法(经 2018年7月3日第 6/2018 号法律修订)第 61 条(2)。

¹⁰⁶ 专利法第 87 条, 同上, 将权利许可定义为由专利权人根据该法的规定公开提供的非排他性合同许可。

¹⁰⁷ 根据专利法第 63 条(1)“在先使用权”, 西班牙的专利所有人无权阻止在专利优先权日之前一直在善意地使用最终成为专利客体的产品的人, 或使用所述客体做了认真有效的准备的人, 以到那时为止的同样方式开始或继续经营, 或为此做了准备并适当满足其业务的合理需要。使用权只能与一直行使该权利的公司一起转让。

¹⁰⁸ 第 72/2018 号裁决, 2018年4月5日(理由 7), 巴伦西亚商业法院, ECLI: ES:JMV:2018:4924。

¹⁰⁹ 第 903/07 号裁决, 2007年12月20日(理由 2 和 3), 马德里商业法院, ECLI: ES:JMM:2007:808。

原告Goizper公司对Alcampo, S.A.、Sabeko Banaket, S.A.和Euraspa, S.A. Euraspa公司提起诉讼，指控它们专利侵权和不正当竞争，因为它们以“Sulf Agro”的名义在西班牙进口和销售农业喷雾剂，复制了第9200041号专利要求保护的技术特征，并构成对原告生产的喷雾剂进行混淆性模仿。

被告辩称，由于原告已将受保护的产品投放市场，因此有关专利权已经用尽。

法官的结论是，权利用尽需要两个条件：受保护的产品必须在欧洲经济区（EEA）的一个国家销售；以及该行为的发生必须得到专利权人的同意。

在本案中，进口产品在中国生产，而不是在EEA国家。参照欧盟法院的判例法，法官裁定专利权没有用尽，因为根据欧盟法院的论述，权利的用尽必须适用共同体的判例。此外，即使领土条件得到满足，要求专利权人同意或经专利权人同意的第三方同意的条件仍然没有得到满足，所以会得出相同的结论：权利没有用尽。

94. 在联合王国，在实施期于 2020 年 12 月 31 日结束后，联合王国不再是欧盟/EEA 的一部分，因此，与投放联合王国市场的商品有关的权利不再被认为是欧盟法律规定的用尽情形。然而，虽然联合王国不再是 EEA 的一部分，但它继续单方面适用 EEA 的知识产权地区用尽制度，即投放 EEA 市场的商品的权利被认为在联合王国已用尽。目前实行的这种所谓的“英国+”权利用尽制度意味着英国的权利人不能阻止商品从 EEA 流入联合王国。¹¹⁰¹¹¹

95. 圣文森特和格林纳丁斯专利法规定了权利的地区用尽制度。特别是该条款规定，专利所授予的权利不应延伸至对由专利权人或经其同意投放在加勒比共同体市场上的商品实施的行为。¹¹²

举证责任

96. 权利用尽构成对专利权人排他权的一种例外。援引“权利用尽”的一方原则上有责任对先决条件进行举证。¹¹³

4. 混合用尽政策

97. 在一些国家的法律中，原则上适用一种特定的用尽制度；但是，其他用尽制度适用于特定商品或特定情况。表4列出了实行专利权混合用尽政策的国家。

表 4：实行混合用尽制度的国家

混合用尽制度	国家	总数
原则上为国家用尽；在某些情况下可适用国际用尽	安道尔、印度尼西亚、阿曼、菲律宾、卢旺达、俄罗斯联邦	6
原则上为地区用尽；在某些情况下可适用国家或国际用尽	瑞士	1

¹¹⁰ EEA地区制度的单边适用（英国+）源于英国的法定文书——2019年知识产权（权利用尽）（脱欧）条例（经2020年知识产权（修正案等）（脱欧）条例修正）。这些法定文书在英国退出欧盟协定之后实施。

¹¹¹ 英国目前正在考虑其未来的权利用尽制度，考虑权利用尽原则对英国作为独立的主权国家应如何运作。英国政府在2021年夏天进行了磋商，就英国在未来应实行怎样的知识产权用尽制度征求意见。截至2022年4月，英国已完成了对磋商意见的初步分析，并继续探讨修改现行制度的可能性，希望在2022年期间就英国未来的权利用尽制度作出决定（见联合王国向SCP/34提交的文件）。

¹¹² 圣文森特和格林纳丁斯专利法（2004年第39号法律）第28条。

¹¹³ 见德国提交给SCP/34的文件。

混合用尽制度	国家	总数
原则上为国际用尽；在某些情况下可适用国家用尽	新加坡	1

关于特定商品的不同权利用尽规则

98. 在菲律宾，尽管专利适用的是国家用尽制度，但国际用尽制度适用于“药品或药物”。知识产权法第72.1条¹¹⁴规定，专利权人无权阻止第三方“使用由产品所有人或经其明确同意投放菲律宾市场的专利产品，只要这种使用在该产品投放上述市场后发生：但条件是，对于药品或药物，专利权的限制应在药品或药物由专利权人或被授权使用该发明的任何一方在菲律宾或世界其他地方投入后适用；以及条件是，任何政府机构或任何私人第三方都有权进口本节所述的药品和药物”。在2009年Roma Drug诉GlaxoSmithKline案的判决中，菲律宾最高法院裁定私人平行进口药品具有合法性。¹¹⁵

99. 印度尼西亚法律中有一项具体规定，即进口受专利保护的药品可以免于刑事和民事诉讼，条件是相关药品已在外国合法销售，并按照法律规定进口。¹¹⁶然而，法律似乎对所有其他领域产品的权利用尽政策没有作出规定。

框2. Roma Drug诉GlaxoSmithKline, 菲律宾 (2009年)

国家调查局 (NBI) 与食品和药品局 (BFAD) 的联合检查员在邦板牙省的6家当地药店中发现了多种药品，并在葛兰素史克公司的要求下予以查封，葛兰素史克公司是在上述药店查封的药品的正式注册和授权经销商，上诉人Roma Drug是上述6家药店中的其中一家。NBI继续向邦板牙省圣费尔南多检察官办公室投诉上诉人违反了第8203号共和国法第4条，也称为假药特别法 (SLCD)。该法律禁止销售假药，其中包括“未注册的进口药品”。“未注册”一词意味着没有在专利、商标和技术转让局以自然人或法人的名义注册药品商标。被查获的药品在内容物上与在菲律宾注册的同类产品完全相同。没有人声称这些药品以任何方式掺假，或至少标注了错误的标签。它们被归类为“假药”的唯一依据是，它们是从国外进口，而不是从在菲律宾注册的药品专利或商标的权利人那里购买。

上诉人Roma Drug在初步调查阶段对SLCD的合宪性提出质疑，但省检察官发布了一项决议，建议指控Roma Drug的所有人Rodriguez违反SLCD第4条。因此，Roma Drug公司向最高法院提出了禁令申诉，要求RTC-Guagua Pampanga和省检察官停止进一步起诉Rodriguez，并主张SLCD第3(b)(3)、4和5条违宪。

在回应Roma Drug的争议点是否正确的问题时，最高法院援引了第9502号共和国法第7条，该条修正了知识产权法第72条，该法明确授予第三人进口产品所有人在菲律宾注册有专利的药品或药物的权利。

在回应第9502号共和国法是否隐含地废除了上诉人被刑事指控所依据的SLCD条款的问题时，法院指出：

“第9502号共和国法可能没有明确废除SLCD的任何规定。然而，很明显的一点是SLCD将‘未注册的进口药物’归类为‘假药’，并因此规定了相应的刑事处罚，这与第9502号共和国法存在不可调和的冲突，因为后者明确授予私人第三方进口或以其他方式使用此类药物的无条件权利。如果后来

¹¹⁴ 菲律宾知识产权法（共和国第8293号法律）（2015年版）第72.1条。

¹¹⁵ Roma Drug诉GlaxoSmithKline G.R.第149907号，2009年4月16日。案件摘要见框2。

¹¹⁶ 2016年印度尼西亚共和国第13号专利法第167条(a)。

的法规，如第9502号共和国法，清楚地显示了立法机构的意图，即废除以前关于这个问题的规定，那么这个意图必须被给予效力。”

最高法院实际上将私人平行进口药品排除在刑事犯罪范围之外。在他们的讨论中，最高法院指出，如果他们直接处理假药特别法中被质疑的条款是否符合宪法的问题，这显然至少会对这些条款的有效性产生疑问。法院指出：“对于一部旨在帮助拯救生命的法律来说，假药特别法显示出它是无情的、没有灵魂的法律”。

法院补充说：

“也许不那么紧急，但仍在宪法保护的行为范围内，它剥夺了菲律宾人选择较便宜的医疗制度的权利，剥夺了他们以较便宜的价格购买药品的合理和安全的手段”。

100. 新加坡也采取了一种混合方法，作为一般规则，新加坡对专利权适用的是国际用尽原则；¹¹⁷但是，法律不允许在下列情况下进口专利药品：(i) 专利权人或其被许可人以前没有在新加坡销售或分销过该产品；¹¹⁸(ii) 进口商进口该产品将导致该产品的分销违反专利权人或专利权人许可在新加坡境外分销该产品的人之间的合同；以及(iii) 进口商对(ii)中所述的事项实际或推定知道。¹¹⁹

101. 最近，俄罗斯联邦对权利用尽问题的规定进行了修订，政策从国家用尽改为混合用尽制度。特别是在2022年3月22日，俄罗斯联邦政府颁布法令，允许政府制定一份商品清单，其中的商品将不适用俄罗斯联邦民法典第四部分第1359条(6)的规定。¹²⁰¹²¹2022年4月19日，通过第1532号令确立了该清单。¹²²该清单包括各种不同的商品，包括化妆品和香水、化学产品、服装、鞋类、汽车、计算机硬件和电信设备、家用电器、家具和玩具。根据该指令，民法典第四部分第1359条(6)将不适用于清单中的商品，条件是这些商品已由知识产权所有人在其他国家合法投入流通。¹²³2022年6月21日，法律对上述修正案进行了补充，规定使用尤其是在商品（商品组别）中体现的知识活动成果不属于侵权行为，这些商品的清单已在上述指令中确立。¹²⁴因此，这些修正案意味着，俄罗斯联邦对清单中的商品适用国际用尽原则，而对未列入清单的其他商品则继续适用国内用尽原则。

102. 瑞士对专利权也适用混合用尽规则。原则上，由专利权人或经其同意投放在瑞士或EEA的商品可以在瑞士进行进口、使用或商业转售（地区用尽）。¹²⁵但是，如果受专利保护的商品是由专利权人或经其同意在EEA以外的国家投放市场，而且对商品功能特性的专利保护仅处于次要地位，则该商品可以进口到瑞士市场（国际用尽）。¹²⁶此外，如果受专利保护的商品在瑞士或投放市场所在国家的价格是

¹¹⁷ 新加坡专利法（第221章）第66条(2)(g)（2005年修订版，修订至2019年最高司法法院（修正案）法）。

¹¹⁸ 第66条(3)(a)，同上。

¹¹⁹ 第66条(3)(b)和(c)，同上。

¹²⁰ 该法令见：<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003>。

¹²¹ 第1359条(6)的文本如下：“以下情况不被视为对发明、实用新型或工业品外观设计的排他权的侵犯：[……](6) 将使用发明或实用新型的产品或使用工业品外观设计的产品进口到俄罗斯联邦境内，应用、许诺销售、销售、以其他方式引入民法交易或为上述目的进行储存，如果该产品或产品在此前已由专利权人或经其允许的其他人引入俄罗斯联邦境内的民法交易，或未经专利权人允许，但引入民法交易符合本法典规定的情形”。

¹²² 第1532号令见本文件附录。

¹²³ 可以注意到该指令在表述方面的一个特点：它在平行进口方面没有限制知识产权，但免除了权利用尽的适用。如果从字面上看，这意味着在阻止平行进口方面给予了知识产权所有人更强而不是更弱的保护。然而，该指令的目的是使清单上的商品适用权利的国际用尽原则。

¹²⁴ 所通过的法律文本见：<https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8>。上述条款还明确指出“对商品商标采取个性化处理方式也不构成侵权”。

¹²⁵ 1954年6月25日瑞士联邦发明专利法第9a 1条。

¹²⁶ 除非专利权人提供相反的初步证据，否则将推定为处于次要地位。见1954年6月25日联邦发明专利法第9a 4条。

由国家定价，例如药品，则该商品只有在征得专利权人同意的情况下才能在瑞士投放（国家用尽）。¹²⁷此外，获得专利的农业生产资料和农业资产设备，如拖拉机和机器，可以从国外进口到瑞士（国际用尽）。^{128, 129}

特定情况下的不同权利用尽规则

103. 在少数几个国家，权利用尽规则取决于具体情况。因此，例如阿曼法律中关于权利用尽的一般规定表明，该国适用的是国家用尽制度。¹³⁰但是，部长有权依职权或应任何相关方的请求，宣告专利权的用尽，从而授权他人从另一地区进口专利产品，如果该产品“在阿曼没有，或者在阿曼的质量标准低得不合理，或者数量不足以满足当地需求，或者价格被部长认为过高，或者出于任何其他公共利益的原因，包括反竞争的做法”。这项规定受制于以下条件：(i) 产品已由专利权人或经其同意在作为进口来源的地区投入商业渠道；以及(ii) 要求保护产品或生产方法的专利在作为进口来源的地区有效，并且其所有人与在阿曼的专利所有人为同一人，或受阿曼专利所有人的控制。¹³¹如果进口商未能实现支持部长决定的目的，部长应依职权或应专利所有人的请求，取消授权。此外，如果导致部长决定考虑用尽专利的条件不再存在，部长可以取消授权，但必须考虑到进口商的合法利益。¹³²

104. 卢旺达知识产权法包含一个类似的条款，原则上适用专利权国家用尽原则，但部长有权授权他人在与阿曼法律中所述的相同情况下从另一地区进口专利产品。¹³³

105. 但在安道尔，专利所授予的权利并不延伸至对由专利权人或经其明确同意投放市场的受保护产品实施的行为，该市场可以是安道尔公国，也可以是“根据互惠标准由政府协议规定”的任何其他地区。¹³⁴

5. 不确定的用尽政策

106. 在一些国家，权利用尽的类型并不确定，因为相关法律条款没有规定会触发权利用尽规则的地点，并且法院在这方面的解释也还未确立。¹³⁵例如，斯里兰卡知识产权法第86条(1)(iv)规定，专利权人的权利“不应延伸至对由专利权人或由被许可的生产商投放市场的商品实施的行为”，但没有具体说明该市场是国家市场还是任一市场。¹³⁶同样地，乌兹别克斯坦法律的相关条款规定，“使用由受专利保护的工业产权客体构成的手段，如果这些手段是合法投入民间流通”，则不认为上述使用是侵权行为。但是，对于“民间流通”一词却找不到进一步的解释。¹³⁷

¹²⁷ 第9a 5条，同上。另见瑞士对调查问卷的答复。

¹²⁸ 联邦农业法（910.1）第27b条规定：“1. 如果专利权人将或同意将生产辅助工具或农业生产资料在瑞士境内或境外投入流通，这些辅助工具或生产资料可以进口、销售和商业使用。2. 农业生产资料是指主要用于农业的投资型货物，如拖拉机、机械、工具和装置及其部件”。

¹²⁹ 最后，联邦专利法第9a 3条对权利用尽作出了具体规定，适用于农民为农业目的对生物材料进行繁殖，见联邦专利法第9a 3条。

¹³⁰ 阿曼工业产权法（由第67/2008号皇家法令颁布）第11条(4)(A)。

¹³¹ 第11条(5)，同上。

¹³² 第11条(6)，同上。

¹³³ 2009年10月26日卢旺达第31/2009号知识产权保护法第40条。

¹³⁴ 2014年10月30日安道尔第26/2014号专利法第33条(1)(a)。

¹³⁵ 这些国家是：阿尔及利亚、马来西亚、蒙古、巴拿马、南非、斯里兰卡、乌干达、乌克兰和乌兹别克斯坦。

¹³⁶ 另见斯里兰卡对调查问卷的答复，其中表示权利用尽规则在该国具有不确定性。

¹³⁷ 1994年5月6日乌兹别克斯坦共和国第1062-XII号发明、实用新型和工业品外观设计法（修订至2017年9月14日乌兹别克斯坦共和国第ZRU-446号法律）第12条。

107. 同样地, 尽管南非专利法第45条(2)¹³⁸承认权利利用尽原则, 但对于适用的是国家用尽还是国际用尽仍不确定。¹³⁹该条款一般规定: “由专利权人或其被许可人或者代表专利权人或其被许可人对专利产品的处置, 在符合其他专利权的前提下, 应授予购买者使用、许诺处置和处置该产品的权利”。南非的另一个相关法律文书是药品和相关药物法, 该法授权部长在某些情况下为供应更廉价的药品规定条件, 以保护公共健康, 特别是“决定在共和国授予的专利下有关药品的权利不应延伸至对由药品所有人或经其同意投放市场的药品实施的行为, 尽管专利法中有相反的规定[……]”。¹⁴⁰在没有任何权威指南的情况下, 该条款也没有明确对“市场”一词的地理限制, 因此也没有明确是否可以有效地进行药品的平行进口。^{141, 142}

108. 在大韩民国, 最高法院在2019年1月31日的裁决¹⁴³中承认权利利用尽原则, 指出“如果产品发明的专利权人或获得专利实施许可的被许可人[……]合法转让了已在韩国实施的专利产品, 被转让产品的专利权的目的已经实现, 因此已被用尽。因此, 专利权对受让人或被授权人的使用或转让等行为不会产生影响[……]”¹⁴⁴。然而, 由于没有最高法院的判例, 并不确定平行进口在大韩民国是否被允许。

109. 在其他少数几个国家和一个地区, 关于权利利用尽问题的立场并不确定, 因为它们各自的专利法似乎没有规定排他权的这种例外。¹⁴⁵

5.B 权利利用尽——以保留权利为前提

110. 在一些国家, 权利利用尽的问题没有成文法中具体规定, 而是通过判例法进行处理。具体来说, 澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、大韩民国和美利坚合众国属于这种情况。因此, 在这些国家, 司法判决规定了市场产品的合法购买者在不侵犯专利权的情况下可以做什么, 包括平行进口是否构成专利侵权。一般来说, 在这些国家, 合法销售专利产品的结果是该产品的所有权转移给买方, 买方原则上有权按照自己的意愿处置该产品, 而不必担心专利侵权, 这是适用默示许可原则或权利利用尽原则的结果。¹⁴⁶然而, 这种所有权可能受到专利权人向下游买方销售专利产品后向其施加的使用限制

¹³⁸ 1978年专利法(1978年第57号法律, 修订至2002年专利法修正案)第4569A条(21)。另见1993年6月25日蒙古专利法第18.2.1条。

¹³⁹ 见南非向SCP/27提交的文件: https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html。

¹⁴⁰ 1965年药品和相关药物法(经修订的1965年第101号法律)第15C条。

¹⁴¹ 在这方面, 南非知识产权政策认为, 对专利法第45条(2)的狭义解释有可能引起对平行进口的质疑。因此, 该政策指出, 有必要在专利法中明确规定, 以药品法规定的方式平行进口药品不会构成对前者立法的侵犯。作为政府最高决策机构的内阁于2018年通过了该政策, 根据官方消息, 该政策的实施工作正在进行中。该政策文本见: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf。

¹⁴² 一些学者认为, 在法律没有对“市场”一词进行澄清的情况下, 考虑到专利的地域性, 对该词的解释将限于国内市场。例如, 见C.M. Correa和J.I. Correa (2016), 前注72; 另见Calboli, I. (2022), 知识产权的用尽和药品的平行进口: 比较和批判性评论。In: Correa, C.M., Hilty, R.M. (eds) 药品和疫苗可及性, Springer, Cham。 https://doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1_2。

¹⁴³ 2019年1月31日最高法院第2017Da289903号裁决。

¹⁴⁴ 见大韩民国向SCP/34提交的文件, 其中指出这一原则也适用于在韩国用专利方法生产的产品情况。

¹⁴⁵ 例如, 见安哥拉、阿塞拜疆、埃及和老挝人民民主共和国的专利法。另见中国香港对调查问卷的答复。

¹⁴⁶ 默示许可原则指的是, 无条件购买专利产品的行为就授予了购买者不受限制地处理该产品的默示许可。虽然默示许可原则和权利利用尽原则的效果相同, 但其基础原则似乎不同: (i) 许可源于合同法, 而权利利用尽原则源于知识产权法; (ii) 在许可模式中, 专利权人在专利期内保留所有的排他权(即在合法销售时权利不会消失或被用尽), 而权利利用尽原则没有留下任何可供行使的专利权。例如, 见United Wire Ltd诉Screen Repair Services Ltd [2000] UKHL 42。另见Olona Ivus, 美国和加拿大的专利用尽, CIGI 论文第159号—2018年1月。

和条件的约束。¹⁴⁷最近，一些国家的法院尤其关注，专利权人对商品施加的这种明确的合同限制是应通过专利侵权诉讼来执行，还是属于合同法的问题。¹⁴⁸

加拿大

111. 在加拿大，尽管法院没有使用“专利用尽”一词，但其对专利用尽的处理基本上等同于国家用尽，同时允许明确保留权利。一般来说，加拿大适用默示许可原则，这意味着当专利权人销售专利产品（或通过使用专利方法创造的产品）时，买方获得了使用和销售该产品的许可，所有后来的买方也获得了同样的许可。¹⁴⁹在Eli Lilly and Co诉Novopharm Ltd（1998年）案¹⁵⁰中，加拿大最高法院认定，如果专利权人销售专利产品，它就将该产品的所有权转让给了买方，除非这些权利通过合同明确保留并告知买方。¹⁵¹如果买方违反了这些明确的限制，则须对专利侵权承担责任，而专利权人将根据专利法获得救济措施。¹⁵²

框3. Eli Lilly and Co诉Novopharm Ltd（1998年）

在本案中，加拿大最高法院援引了公共政策的理由来限制专利权。Iacobucci法官在为法院撰写判决书时，赞同地引用了来自联邦上诉法院对Eli Lilly and Co诉Apotex Inc（1996年）案的判决的以下段落：

“如果专利权人销售他生产的专利产品，他就将该产品的所有权转让给了买方。这意味着，自此之后，专利权人对该产品不再有任何权利，这些权利现在属于买方，而买方作为新的所有人，拥有占有、使用、享有、销毁或转让该产品的排他权。因此，通过销售他生产的专利产品，专利权人默示放弃了专利授予他的对该产品的排他权，即使用和销售发明的权利[.....]。因此，在产品售出后，买方可以随意使用该专利产品，而无需担心侵犯其供应商的专利。”¹⁵³

Iacobucci法官进一步指出：

“除非在销售专利产品的许可中另有规定，否则被许可人可以将使用或转售该产品的权利转让给买方，而不必担心专利侵权。此外，对被许可人施加的任何旨在影响后来买方权利的限制必须明确无误地表示出来；专利权人对买方或被许可人施加的限制性条件并不随商品转移，除非在

¹⁴⁷ 在一些国家，允许专利权人对产品施加合同限制的条款源于这些国家所加入的自由贸易协定（自贸协定）中的规定。例如，澳大利亚—美国自贸协定（第 17.9.4 条）规定：“双方应规定，专利权人阻止未经专利权人同意而进口专利产品或专利方法所产生的产品的排他权不应受到该产品在其领土外的销售或分销的限制，至少在专利权人通过合同或其他方式对进口进行限制的情况下是如此”。同样地，摩洛哥—美国自贸协定（第 15.9.4 条）规定：“双方应规定，专利权人阻止未经专利权人同意进口专利产品或专利方法产生的产品的排他权不应受到该产品在其领土外销售或分销的限制”。该条款的脚注指出：“一方可将本款的适用范围限制在专利权人通过合同或其他方式对进口进行限制的情况”。

¹⁴⁸ 需要注意的是，根据 SCP 的调查问卷，在大多数其他国家（主要是大陆法系国家），不允许专利权人通过在产品上明确通知的方式对专利产品的进口或其他销售进行限制，这可能会影响各国适用的权利用尽原则。见对调查问卷问题 62 的答复。但是，这些答复可能已过时。

¹⁴⁹ 见 E.G. Signalisation de Montreal Inc.诉 Services de Béton Universels Ltée（1992），46 C.P.R.（3d）199，at 208（F.C.A.），其中指出：“已确立的法律是，从专利权人处购买专利产品的人同时获得了使用该产品的权利和将该产品连同同样的“使用权”销售给另一个人的权利。早在 1871 年，这种权利就被称为“许可””。

¹⁵⁰ Eli Lilly & Co.诉 Novopharm Ltd. [1998] 2 SCR 129。

¹⁵¹ 关于法院在 Eli Lilly and Co 诉 Novopharm Ltd. 一案中的论述，见框 3。

¹⁵² Olena Ivus，美国和加拿大的专利用尽，CIGI 论文第 159 号—2018 年 1 月。

¹⁵³ 2 SCR 129，第 99 段，赞同地引用了 Pratte 法官在 Eli Lilly and Co 诉 Apotex Inc.（1996）66 CPR（3d）329（FCA）中的观点，343。

购买该商品时提请买方注意这些条件[.....]。在没有明确的相反条件的情况下，被许可产品的买方有权按照自己的想法处置该产品，只要这一行为不侵犯专利所授予的权利。”¹⁵⁴

美利坚合众国

112. 在美利坚合众国，权利利用尽原则的发展及其范围也通过判例法发生演变。尽管权利利用尽原则早已被法院承认，¹⁵⁵但直到2017年，最高法院才在对Impression Products, Inc.诉Lexmark Int'l, Inc.一案¹⁵⁶作出的裁决中认定，进口在境外销售的专利商品不属于侵权行为。特别是，最高法院在该案中认为，在专利商品售出后，专利权人就用尽了其在该商品上的所有专利权，无论其是否意图施加任何限制，即便销售发生在美国境外。这些限制可以根据合同法而不是通过专利侵权诉讼来执行。

框4. Impression Products, Inc.诉Lexmark Int'l, Inc. (2017年)

Lexmark公司在美国和国外销售用于激光打印机的硒鼓，这是其专利的主题。用过的硒鼓由Impression Products公司补填碳粉，用于重复使用和转售。为了应对这一竞争，Lexmark公司向那些同意只使用一次硒鼓并且只将空硒鼓转让给Lexmark公司的客户提供折扣。它在每个这样的硒鼓上安装了一个防止重复使用的微芯片。包括Impression Products在内的竞争对手开发了应对该微芯片的各种方法。Lexmark公司以翻新和转售硒鼓构成对其专利的侵权为由提起诉讼。关于Lexmark公司在国外销售的硒鼓和Impression Products公司进口到国内的硒鼓，Lexmark声称它从未授权任何人进口这些硒鼓，因此Impression Products的进口行为侵犯了其专利权。

本案提出了两个问题：(i)如果专利权人在销售产品时明确限制购买者重复使用或转售产品的权利，专利权人是否可以通过侵权诉讼来执行这一限制；以及(ii)专利权人在美国专利法不适用的美国境外销售其产品是否用尽了其专利权。

最高法院的多数法官认为：

“Lexmark公司在售出硒鼓时就已用尽了其专利权。Lexmark公司与客户签订的合同中单次使用/禁止转售的限制可能十分明确，并且根据合同法可以执行，但这些限制并不意味着Lexmark公司有权保留它选择销售的产品专利权。”¹⁵⁷

Roberts,C.J.解释说，权利利用尽原则不是一个在销售时产生的推定，而是承认对专利权人法定权利范围的限制。他承认专利的效力是授予专利权人阻止他人使用或销售其产品的权利，但他解释说，权利利用尽原则认为这种排他性权利在产品销售时即告消失。他重申了在此前案件中的论述——当专利权人选择销售专利产品时，它“不再属于垄断的范围”。相反，它成为购买者的“私人的、个体的产权”，拥有所有权带来的所有权利和利益。法官说，专利权人“可以自由地确定价格并与购买者谈判合同，但在所有权转移给购买者后，‘不能凭借其专利来控制产品的使用或处置’。”

关于Lexmark公司认为所有的国外销售都免于专利权用尽，法院表示：

¹⁵⁴ 同上，第 100 和 101 段。

¹⁵⁵ 例如，见 Adams 诉 Burke, 84 U.S. 453 (1873)：“当专利权人或拥有其权利的人销售唯一价值在于使用的机器或工具时，他就收到了其使用的对价，并失去了限制使用的权利”。另见 Impression Products Inc.诉 Lexmark International Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017)：“专利法授予专利权人‘排除他人生产、使用、许诺销售或销售[其]发明的权利’。35 U.S.C. §154 (a)。160 多年来，专利权用尽原则对这种排除权施加了限制”。

¹⁵⁶ Impression Products Inc.诉 Lexmark International Inc. 137 S.Ct. 1523 (2017)。

¹⁵⁷ Impression Products Inc.诉 Lexmark International Inc., 同上，1531。

“[.....]权利用尽是因为在销售中，专利权人选择放弃产品的所有权以换取报酬。如果允许专利权在产品在市场上流动时仍然附着在该产品上，这有违反对限制转让的原则。权利用尽并不取决于专利权人在美国的销售是否获得溢价，也不取决于买方期望获得的权利类型。因此，限制和地点并不重要；重要的是专利权人作出销售的决定。”

因此，法院认为Lexmark公司不能以硒鼓侵权为由起诉Impression Products公司。在美国境外的授权销售，与在美国境内的销售一样，会用尽专利法授予的所有权利。

澳大利亚

113. 尽管澳大利亚专利法没有具体处理到这个问题，但权利用尽原则适用于专利权。澳大利亚高等法院最近在Calidad Pty Ltd诉Seiko Epson Corporation一案中认定，专利产品的首次销售用尽了专利权人在该产品上的排他权，并且这种方法比长期以来实行的“默示许可”原则更可取。¹⁵⁸在澳大利亚，专利产品的销售会用尽专利权人在所售的特定产品上的专利权，除非专利权人通过合同对买方在销售后使用专利产品施加限制或条件。这些限制或条件将通过合同法或衡平法而不是专利法来执行。

114. 该原则受制于一个限定条件，即进口澳大利亚专利权人在澳大利亚境外投放市场的专利产品构成侵权，如果专利权人在产品首次投放市场时附加了禁止该产品进入澳大利亚的明确规定。¹⁵⁹

115. 最终，法院在该案中讨论了哪种类型的修改相当于生产新产品，从而构成对专利权的侵犯。

框5. Calidad Pty Ltd诉Seiko Epson Corporation (2020年)

本案涉及对专利产品进行“再造”以供后续销售，并将这种再造产品进口到澳大利亚进行销售。

Seiko Epson Corporation (Seiko) 生产和销售打印机墨盒。Ninestar Image (Malaysia) SDN BHD (Ninestar) 通过重新填料从消费者那里收集的旧墨盒来对这些打印机墨盒进行再造，然后由Calidad Pty Ltd (Calidad) 进口并在澳大利亚销售。

在联邦法院的诉讼中，Seiko公司声称Calidad公司侵犯了其专利权。联邦法院合议庭认为，默示许可并没有延伸至Ninestar公司所作的修改。此外，这些修改相当于“生产”一个新的专利产品或重新生产原产品，侵犯了专利权人的权利。Calidad公司向高等法院提出上诉，认为在这种情况下应适用权利用尽原则。

高等法院要解决两个问题：(i)专利权人对某一产品的销售和使用的权利在该产品售出时是否应视为用尽，还是这些权利继续存在；以及(ii)为使产品能够重新使用而对其进行的修改是否等同于生产新产品并因此构成侵权。

关于问题(i)，高等法院认为，专利权人对某一特定产品的权利在该产品售出后即告结束。法院特别指出：

“权利用尽原则没有留下任何与所售特定产品有关的专利权可供行使。[.....]”

¹⁵⁸ Calidad Pty Ltd 诉 Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41。

¹⁵⁹ Calidad Pty Ltd 诉 Seiko Epson Corporation，法院在此案中的论述见框 5。

权利用尽原则承认专利权人拥有专利授予的特殊权利，这些权利具有法定效力，但认为当专利权人实现了作为这些特殊权利的目标的回报时，这些权利即告用尽。销售使产品不再在专利权人的垄断权范围内。¹⁶⁰

关于默示许可原则，高等法院认为它有可能造成混淆，因为它将“虚构的许可”与实际限制的可能性结合起来。具体来说，法院认为：

“权利用尽原则具有逻辑性、简单性和与法律原则一致的优点。它易于理解，并且与普通法中关于动产和所有人使用动产的权利这一基本原则相一致。同时，它并不妨碍专利权人对专利产品销售后的使用施加限制和条件，而只是要求这些限制和条件以通常的方式通过谈判获得，并根据合同法或衡平法来执行。”¹⁶¹

关于问题(ii)，法院认为，对墨盒的修改“属于所有人延长产品寿命并使其更有价值的权利范围。这种修改并不等于不允许生产新产品”。法官们还认为，如果修改的是要求保护的特征，那么修改就相当于生产新产品，是对专利权的侵犯。¹⁶²¹⁶³

新西兰

116. 2013年新西兰专利法没有提及权利用尽的问题，专利权用尽的情况取决于专利权人决定提供专利产品的条件。适用的判例法是Betts诉Wilmott案（1871年）¹⁶⁴，在该案中，法院认为，权利用尽可能取决于专利权人对首次销售附加的任何条件。¹⁶⁵

日本

117. 在日本，根据最高法院第三小法庭1997年7月1日的裁决，¹⁶⁶如果专利权人或被许可人在日本转让了专利产品，¹⁶⁷那么专利权就达到了目的并已用尽，专利权的效力不延伸至该产品的使用、转让和出租等行为。至于专利产品在海外的转让，最高法院裁定，专利权人或相当于专利权人的人不得在日本就该转让产品的进口行使专利权。但是，如果专利权人与受让人约定将日本排除在产品的销售或使用地区之外，并在这些产品上明确标明该协议，则专利权人可以阻止此种产品的进口。¹⁶⁸

框6. 日本最高法院第三小法庭（1997年）

本案是关于上诉人请求禁止进口和销售由上诉人在德意志联邦共和国生产和销售的商品，并基于专利权对以平行进口方式将这些商品进口到日本并销售的被上诉人提出损害赔偿的主张。被上诉人辩

¹⁶⁰ Calidad Pty Ltd诉Seiko Epson Corporation[2020] HCA 41.，第74和75段。

¹⁶¹ 同上，第76段。

¹⁶² 同上，第69和70段。

¹⁶³ 本文件第5.C.3节进一步讨论了这个问题（见有关澳大利亚的段落）。

¹⁶⁴ Betts 诉 Wilmott (1871) 6 Ch App 240.

¹⁶⁵ 2019年5月，商业、创新与就业部（“MBIE”）发布了一份讨论文件，征求对于知识产权法律各种问题的意见，包括是否应修订2013年专利法（“新西兰专利法”），以规定专利权的国家和/或国际用尽。对所收到的意见的研究分析表明，提交意见的各方普遍赞成修订新西兰专利法，以便对国际用尽作出规定。经过对所提交意见的研究分析，MBIE 向内阁提出了关于新西兰知识产权法律修正案的提议。MBIE 的建议包括修订新西兰专利法，以便规定专利权的国际用尽。内阁于2020年6月同意了这些建议。下一步工作是起草一份法案以实施内阁同意的建议。这项工作目前正在进行中。见 <https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/intellectual-property/proposed-intellectual-property-laws-amendment-bill/>。

¹⁶⁶ 1997年7月1日日本最高法院第三小法庭（BBS 最高法院第1995（0）1988号案件）。

¹⁶⁷ 根据日本专利法第68条，专利权人拥有将其专利发明作为业务来运作的排他权。第2条(3)将适用于产品发明的对发明的“运作”定义为对该产品实施“生产、使用、转让等[……]或进口或许诺转让等行为[……]”。

¹⁶⁸ 关于法院在BBS 最高法院第1995(0)1988号案件中的论述见框6。

称，产品在德意志联邦共和国的合法销售使这些产品的专利权已失去效力，因此这些产品进口到日本并在日本销售并不构成专利侵权。

在国际背景下，最高法院强调需要平衡国际市场上商品的自由流动和专利权人的权利。法院指出，当专利权人在海外销售专利产品时，很容易预料到第三方可能会从买方或中间销售商那里购买这些产品，并在日本经营进口、使用或分销这些产品的业务。最高法院进而认为：

“ (1) [.....]当专利产品到日本境外被专利权人转让时，自然可以预料到该产品可能随后被进口到日本，如果专利权人到日本境外毫无保留地将专利产品进行转让，则应该理解为专利权人已默示地将控制该产品的权利授予受让人和随后的受让人，而不受受让人在日本拥有的专利的限制。

(2) 另一方面，如果从专利权人的权利来看，专利权人应被理解为有权在专利产品在日本境外转让时保留其在本国行使专利权的权利，并且如果专利权人在转让时与受让人约定将日本排除在专利产品的销售或使用地区之外，并在产品上对此明确表示，则后来从受让人那里得到产品的人，即使在产品的流通过程中有中间人，也应该能够认识到产品上有这样的限制，并且能够按照自己的意愿决定购买或不购买这种产品。

(3) 如果专利产品在日本境外由可视为等同于专利权人的子公司或关联公司转让，则也应适用上述解释。

(4) 保护专利产品受让人对产品自由流通的依赖的必要性并不取决于专利权人在专利产品首次转让的地方是否有相应的专利。

基于上述论述，最高法院裁定，在本案中，上诉人既没有主张也没有证明上诉人在销售时与受让人约定将日本排除在使用或销售地区之外，也没有在产品上对此明确表示，因此，不允许上诉人基于专利权请求禁令或要求损害赔偿。

5.C 有关权利用尽的某些法律问题

118. 本节重点讨论与专利权用尽有关的一些具体法律问题。

适用范围

119. 对各国关于专利权用尽的法律分析表明，当专利的主题不是产品发明而是方法发明时，专利权的适用具有一些特殊性。由于当受专利保护的产品投放市场时，权利用尽就开始起作用，因此专利权用尽无疑适用于产品专利。

120. 然而，关于专利权人在产品专利方面的权利如何用尽的问题，并不像产品专利那样简单明了。事实上，受保护的方法本身不能投放市场，因为方法的功能是用来实现一个特定目的。因此，对于通过使用专利方法创造的产品，专利权人的权利已用尽。因此，一些国家法律中关于权利用尽的规定明确指出，如果专利的主题是方法，当由该方法直接生产的产品合法投放市场时，权利即告用尽。¹⁶⁹

¹⁶⁹ 例如，见波斯尼亚和黑塞哥维那、中国和黑山的法律规定。另见德国和西班牙向 SCP/34 提交的文件。

121. 此外，一些国家提交的文件澄清说，对于专利权人在方法方面的权利来说，权利利用尽不适用。¹⁷⁰¹⁷¹在这方面，德国提交的文件举例说明了这一问题，它涉及由专利权人投放市场的一种设备，该设备本身不受产品专利的保护，但实施了作为专利主题的方法。在这种情况下，方法专利并未用尽¹⁷²。然而，如果一个人从方法专利的所有人那里购买了这样的设备，这个人不可避免地会在使用该设备时实施专利方法。由于这符合购买合同的目的，购买者可以相应地使用该设备。¹⁷³具体而言，联邦法院指出：

“如果方法专利的所有人向工业客户出售设备，而根据合同，该设备是为了实施受保护的方法，然而，如果卖方现在可以通过援引他的方法专利来禁止设备的购买者按合同目的使用该设备，这将与合同的含义相冲突。因此，根据这种销售合同的目的，一般来说必须假定卖方已允许购买者借助该设备使用受保护的方法，即使在销售合同中或以其他方式没有就这种许可进行明确的约定[.....]。然而，这并没有说明可以授予这种许可的更具体的条件，特别是这种授予是有偿还是免费。这一法律后果完全基于双方之间的合同协议，与方法方面的产权的用尽无关。并未禁止设备的卖方将方法的许可取决于许可费[.....]。”

[非官方译文]

122. 从联邦法院的上述表述中可以看出，实施受保护方法的设备的销售并不会使权利利用尽，而是涉及到（默示）许可的问题。这尤其意味着，除了设备的销售价格，双方还可以在合同中约定使用方法专利的许可费。¹⁷⁴¹⁷⁵

123. 在美国，最高法院在Quanta Computer, Inc.诉LG Electronics, Inc.（2008年）一案¹⁷⁶中确认，方法专利通过销售实施该方法的产品而用尽。¹⁷⁷就专利用尽而言，一件产品是否构成“专利产品”取决于该产品是否“实质上实施了专利”。¹⁷⁸具体而言，法院指出：

“本法院关于专利用尽的方法中没有任何内容支持LGE的理由，即方法权利要求作为一个类别，永远无法用尽。受专利保护的方法不能以与产品或设备相同的方式销售，但方法仍然可以在产品中实施，而该产品的销售会使专利权用尽。我们的判例并没有将涉及专利方法或工艺实施例的交易与涉及专利装置或材料的交易进行区分。”¹⁷⁹

¹⁷⁰ 见哥伦比亚、德国和西班牙向 SCP/34 提交的文件。

¹⁷¹ 在这方面，俄罗斯联邦宪法法院指出，“权利利用尽条款中所规定的限制仅延伸至具有物质形式的专利工业产权，并不包括专利权人对作为发明的专利方法的排他权”。（2001年10月16日，No. 211-0）。

¹⁷² 见德国向 SCP/34 提交的文件。

¹⁷³ BGH, 1979年9月23日判决, KZR 14/78 mn. 15 — Fullplastverfahren.

¹⁷⁴ 法院还指出，如果权利利用尽，这一许可合同可能因违反反垄断法而无效（见BGH于1979年9月23日的判决, KZR 14/78, 指导原则 b, mn. 12 — Fullplastverfahren）。

¹⁷⁵ 该判决由BGH判决 27.02.2007, X ZR 113/04, mn. 27 — Rohrschweißverfahren: “在没有相反协议的情况下，专利所有人或其被许可人将包含焊接数据的数据载体交付给第三方，应被视为（默许）客户将受保护的工艺用于预定目的（BGH的补充, Urt. v. 24.9.1979 — KZR 14/78, GRUR 1980, 38 — Fullplastverfahren）。”

¹⁷⁶ Quanta Computer, Inc. 诉 LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)。问题是“专利权用尽是否适用于专利系统组件的销售，该专利系统必须与附加组件结合才能实施专利方法”。Quanta Computer, 621。

¹⁷⁷ Quanta Computer, 同上, 629。

¹⁷⁸ 法院还指出，“取消方法专利的专利权用尽将严重损害权利利用尽原则。试图避免专利权用尽的专利权人只需将专利申请撰写为描述一种方法而不是一种装置”。Quanta Computer, 同上, 629。

¹⁷⁹ Quanta Computer, 621。

“授权销售实质上对专利进行实施的产品会使专利权人的权利用尽，并防止专利权人援引专利法来控制该产品的售后使用。在本案中，LGE许可英特尔公司实施其任何专利并销售实施这些专利的产品。英特尔的微处理器和芯片组实质上实施了LGE的专利，因为它们没有合理的非侵权性使用，并且包括了专利方法的所有创造性方面。”¹⁸⁰

产品的合法投放

124. 一般来说，受专利保护的产品投放市场是专利权用尽的一个关键前提条件。此外，从一些国家法律条款的表述来看，为了使权利用尽，这种产品必须由专利权人或经其同意投放市场。在其他一些国家的法律中，就这一点而言，没有明确提到“专利权人或经其同意”，但条件是投放市场应“合法”或“正当”。例如，同意可以来自于非独占许可或独占许可的授意，只要被许可人不超出许可规定的权利范围。¹⁸¹因此，就专利用尽而言，被许可人对专利产品的销售被视为专利权人自己进行的销售，也就是说，这种销售用尽了专利权人在该产品上的权利。此外，在安第斯共同体国家，当受保护的产品不仅由专利权人或经其同意，而且由“与他有经济联系”的另一人投放（任一国家的）市场时，专利权即告用尽。¹⁸²

125. 此外，关于产品的“合法”或“正当”投放，可能会出现这样的问题：对于根据在先使用权或根据强制许可生产并投放市场的产品，专利权是否用尽。具体说到强制许可，发现有以下两种相反的观点。一种观点认为，由于根据强制许可投放市场的产品被认为是“合法投放市场”，因此权利已用尽。¹⁸³另一种观点认为，只有在专利权人或经专利权人同意的第三方将商品投放市场时，“合法”这一要求才被认为得到满足。¹⁸⁴该观点认为，强制许可与行使自由意志相反，是在未经专利权人同意的情况下进行的授予，因此专利权不能因根据强制许可生产的产品的首次销售而用尽。¹⁸⁵

126. 如本文件上文各章节所述，各国对这些问题的处理方式各不相同。在欧洲联盟，欧盟法院裁定，在强制许可的情况下，专利权人不能被视为同意第三方的操作，因此专利权人可以阻止此类产品的平行进口。¹⁸⁶巴基斯坦明确允许以“强制许可”等“任何其他合法方式”投放市场的产品平行进口。马来西亚的法律规定也确认，专利权不应延伸至对投放市场的产品实施的行为，尤其是由强制许可的受益人或先使用者实施的行为。¹⁸⁷西班牙提交的文件也澄清说，如果产品已由享有基于先前使用的权利的第三方投放市场，专利权即告用尽，专利权人将不再能够行使其对专利产品的排他权。¹⁸⁸

产品的售后修改/翻新

127. 一般来说，权利用尽的效果是，专利产品的合法购买者可以不经专利权人的许可或控制而使用或转售有关产品。原则上，合法购买者也被允许对所购买的产品进行修理，以使其能够继续发挥其最初的效用。然而，如上文章节所述，权利用尽的概念一般不适用于对产品进行改造的情况，如果这种改造被认为是在“生产”专利产品。

¹⁸⁰ Quanta Computer, 同上, 638。

¹⁸¹ 见捷克共和国向 SCP/34 提交的文件。另见 Kraßer, Patentrecht (第 6 版, 2009), § 33Vb) 4, 第 797 页。

¹⁸² 关于“与他有经济联系”的定义, 见本文件第 5. A. 2 节中关于安第斯共同体第 486 号决定的段落。

¹⁸³ 见 C. M. Correa 和 J. I. Correa (2016), 前注 72。

¹⁸⁴ 例如, 见西班牙向 SCP/34 提交的文件。

¹⁸⁵ 例如, 见 Nuno Pires de Carvalho, TRIPS 专利权制度, Kluwer Law International, 2002, 第 99 页。

¹⁸⁶ 见 Pharmon BV 诉 Hoechst AG, 19/84, 1985, 在本文件第 22 页引用。

¹⁸⁷ 1983 年马来西亚专利法第 37 条 (2) (第 291 号法律, 修订至第 A1264 号法律)。

¹⁸⁸ 见西班牙向 SCP/34 提交的文件。

128. 因此，尽管专利权用尽显然不会为对有关产品建造新复制品的一方的活动提供保护，但法院审理过专利权人起诉以修复和销售专利产品为业的商业翻新者的案件（例如，回收所购买的产品，如回收墨盒，以及修理损坏的商品）。这种活动可能介于专利权用尽原则允许的行为和专利侵权之间。尽管每个案件的情况不同，但法院在此类案件中采取的一般方法是，虽然广泛的修改可能构成专利侵权，但根据专利权用尽原则，某种程度的修改是允许的。然而，法院在裁决此类案件时的论述和适用的要素不同，因此在各自的管辖范围内允许的修改程度也不同。

美利坚合众国

129. 在美利坚合众国，在此类案件中，法院一般会关注被告的活动是否构成被允许的修理还是不被允许的重建（修理-重建测试）。在Wilson诉Simpson一案¹⁸⁹中，法院解释了区分允许活动和禁止活动的原则，将专利机器的购买者在机器的刀具变钝或损坏时更换刀具的权利与专利权人制造或更新整个机器的独占权区分开来。法院认为，刀具每60至90天就要更换一次，而机器则可以使用若干年，并解释说：“如果维修和更换部分损伤仅限于购买者所购买的机器，这对专利权人使用其发明的权利有什么损害？”¹⁹⁰

130. 在Aro Manufacturing Co.诉Convertible Top Replacement Co.一案¹⁹¹中，法院阐述了这一原则，在该案中，专利组合是一种织物敞篷车顶和相关的金属支撑结构。法院解释说，更换磨损的织物车顶构成了对该专利组合的允许的维修，并且不能由专利权人控制。法院解释说：

本法院的判决要求得出这样的结论：对由不受专利保护的要素组成的专利实体进行重建，仅限于在视为一个整体的该实体被消费后，对该实体进行真正的重建，等同于“事实上生产一个新的产品”，[.....]。为了使专利所授予的垄断权第二次发挥作用，它必须是对专利实体的第二次创造[.....]。仅仅是在每次更换单个不受专利保护的部件，无论是重复更换同一部件还是连续更换不同的部件，都不过是所有人修理其产权的合法权利。

131. 在Jazz Photo Corp.诉美国国际贸易委员会一案¹⁹²中，美国联邦巡回上诉法院澄清了重建和修理之间的划分，认为一方将另一方受专利保护的“一次性”相机进行修复以供第二次使用并不属于专利侵权行为。该案涉及富士胶片股份有限公司与一群相机翻新商之间的纠纷。富士公司在国际贸易委员会（ITC）对美国境外的翻新商主张了涵盖其一次性相机的外观设计和实用专利组合。这些翻新商收集用过的一次性相机，将其装上新胶卷，用胶带封住后盖，用他们自己的商标将一次性相机重新包装在一个新的套筒里。¹⁹³尽管ITC认为该过程构成侵权，但联邦巡回法院不同意，认为这种重新装填的操作原则上符合被允许的维修行为。法院指出，“虽然对专利产品的所有权不包括制造实质上新的产品的权利，但它确实包括保护原产品的使用寿命的权利”。在提到普通法在修理-重建测试方面的历史时，

¹⁸⁹ Wilson诉Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66(1850)。

¹⁹⁰ 同上, 123。

¹⁹¹ Aro Manufacturing Co.诉Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592(1961)。

¹⁹² 264 F.3d 1094(Fed. Cir. 2001)。

¹⁹³ 同上, 1099。

法院表示，“重建”需要对专利实体进行更广泛的重新构建。¹⁹⁴¹⁹⁵法院似乎还注意到，修理和重建之间的区别是一个困难的问题，需要逐案解决。¹⁹⁶

联合王国

132. 在联合王国，在United Wire Ltd.诉Screen Repair Services Ltd.和其他一案¹⁹⁷中，上诉法院提出的问题是，1977年专利法第60条(1)(a)意义上的“制造”行为是否已发生。该案涉及对石油工业使用的一种专利筛网进行翻新。特别是，专利权人拥有两项与石油钻机部件有关的专利，用于清理钻头回缩时的切屑。被告通过在专利权人产品的框架上安装新的网眼来销售翻新的筛网。初审法院认定该案为对已售筛网的维修。上诉法院推翻了原判，并驳回了基于“修理”理由的分析：

“由此可见，第60条所禁止的行为是侵权行为，无论它们是否可以被归类为修理。因此，可取的做法是考虑被告的行为是否相当于对产品的制造，而不是考虑它们是否可以称为修理，尤其考虑到什么情况可以视为修理，可能取决于回答问题的人的看法。即便如此，在决定是否对发明产品进行了制造时，有必要考虑要求保护的发明的特性和被告实施的行为。”¹⁹⁸

133. 上诉法院根据事实得出结论，被告制造了筛网组件，而该筛网组件是每件专利中第一项权利要求的主题。

134. 霍夫曼爵士支持上诉法院的判决，他解释说：“修理是与‘制造’有共同边界的概念（如修改或调整）之一，但并不触犯后者的概念范围。因此，我同意上诉法院的观点，即在以制造为理由的侵权诉讼中，修理的默示许可这一意见实属过虑，甚至可能造成困惑。它分散了对第60条(1)(a)提出的问题的注意力，即被告是否制造了专利产品。在日常的表述中，制造和修理的概念很可能互有重叠。但在法律的概念里，它们相互排斥”。霍夫曼爵士进一步指出，“所有人的修理权并不是通过明示或默示许可授予的独立权利。它是一种剩余权利，构成了做任何不等同于制造产品的权利的一部分”¹⁹⁹。正确的测试是：“考虑到专利产品的特性，是否可以说被告制造了它”。^{200, 201}

日本

¹⁹⁴ 同上，1104。

¹⁹⁵ 上诉法院裁定，这一决定只适用于那些最初在美国销售、在国外翻新并进口回美国的相机。对于最初在国外销售、在国外翻新并进口到美国的相机，富士公司保留阻止进口的权利（Jazz Photo, 264 F. 3d, 1105）。在最高法院对 Impression Products Inc 诉 Lexmark International Inc (2017) 一案作出裁决后，可以推断，上诉法院的这部分裁决被推翻。最高法院在 Impression Products Inc 诉 Lexmark International Inc (2017) 一案中的观点见框 4。

¹⁹⁶ 上诉法院特别指出：“这些概念之间显然有一个连续体；判例表明，诉讼案件很少停留在容易对“修理”与“重建”进行区分的两极。因此，法律在判例中得到了发展，说明了法律的基本政策，因为它在不同的事实背景下得到了适用。[……]（‘由于专利发明的数量和类别繁多，试图在这个问题上制定任何规则都是不切实际且不明智的做法。’）”，Jazz Photo Corp. 诉美国国际贸易委员会，1103。

¹⁹⁷ United Wire Limited 诉 Screen Repair Services (Scotland) Limited 和其他，2000年7月20日。

¹⁹⁸ United Wire Limited 诉 Screen Repair Services Limited 和其他，2000年7月20日，上诉法院判决书第14页。

¹⁹⁹ 2000年7月20日上诉法院对 United Wire Ltd. 诉 Screen Repair Services Ltd. 和其他一案的判决意见：<https://publications.parliament.uk/pa/1d199900/1djudgmt/jd000720/wire.htm>。

²⁰⁰ 同上。

²⁰¹ 此外，Bingham 爵士还解释了修理测试的模糊性：“我不认为在像本案这样的案件中，通过考虑被告是否“修理”了专利产品来解决这个问题是最好的做法。因为修理可能只涉及救济措施，以弥补磨损的影响，也许不涉及部件的更换；或者它可能涉及专利产品的实质性重建，以及部件的广泛更换。在不滥用语言的情况下，这两种活动都可以被描述为修理，但后者可能会侵犯专利权人的权利，而前者则不会。同上。

135. 日本最高法院2007年11月8日的判决²⁰²涉及到“再用”的专利产品对权利利用尽原则的适用问题。具体来说，在该案中，原告拥有一项涉及墨盒的日本专利，而被告是一家收集废旧墨盒的公司，该公司在日本境外对废旧墨盒进行清洗并重新填充新墨水，然后在日本销售重新填充的墨盒。最高法院指出，专利权用尽仅就专利权人在日本销售的具体产品本身而言对行使专利权进行限制。此外，最高法院承认，侵权行为是当“专利权人在日本销售的产品被修改或其部件被更换，从而视为创造了具有与原专利产品不同特性的专利产品时，这时专利权人应被允许对新产品行使专利权”。

136. 最高法院进一步指出，为了判断专利产品是否为新造产品：

“适当的做法是全面考虑相关情况，包括专利产品的特性、专利发明的详细情况、产品被修改或其部件被更换的方式以及交易的实际方式等。专利产品的特性应包括该产品的功能、结构和材料、预期用途、寿命和使用方式。该产品被修改或其部件被更换的方式应包括该专利产品被修改时的状态，修改的性质和程度等，被更换部件的寿命，以及这些部件在该产品中的技术功能和经济价值。”²⁰³

137. 根据该案的事实，最高法院裁定，被告的行为相当于创造了一个新的专利产品，侵犯了专利权人的权利。

澳大利亚

138. 在澳大利亚，Calidad Pty Ltd诉Seiko Epson Corporation一案（在上文框5中进行了讨论）也涉及进口到澳大利亚的“再用”的打印机墨盒，法官认为这种修改相当于制造一个新产品，如果修改的是要求保护的专利特征，则构成专利侵权。然而，在该案中，没有发现被告实施了这样的修改。具体来说，法院指出：

“当Ninestar公司对每一种墨盒的所有修改都完成后，剩下的就是经过一些修改的原产爱普生墨盒，这些修改使墨盒可以重新使用。这些修改并不涉及复制要求保护的发明的部分和特征。并未真正制造或建造实施了专利要求保护的特征的墨盒。

对原产爱普生墨盒的修改符合所有人行使改变产品以提高其实用性并使其能够重新使用的权利[.....]无论是否认为这一行为更接近于“维修”而不是“制造”，它显然不涉及制造或生产。”

德国

139. 在德国，合法购买者有权为其预期目的使用所购商品，²⁰⁴预期目的包括在具体产品的功能或性能因磨损、损坏或其他原因而部分或全部受损或丧失时，对该产品进行维护和恢复使用。然而，预期使用并不包括导致对专利所述的产品进行新的制造的措施。²⁰⁵德国最近的两个法院案例澄清了预期使用和新制造之间的划分。

140. 在“Palettenbehälter II”一案²⁰⁶中，BGH对由专利权人或经其同意投放市场的专利产品的预期使用是否包括更换产品部件这一问题作出了裁定。具体来说，BGH认为，如果所生产的产品的特性得以保留，则认为更换是预定使用。情况是否如此，或者所采取的措施是否确实相当于重新制造专利产

²⁰² 2007年11月8日第2006(ju)826号案件。

²⁰³ 同上。

²⁰⁴ BGH, 2017年10月24日判决, ref: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 -Trommeleinheit. 见德国向SCP/34提交的文件。

²⁰⁵ 当产品由专利权人或经其同意投放市场时，专利权人的排他性制造权并没有用尽。见德国向SCP/34提交的文件。

²⁰⁶ BGH, 2012年7月17日判决, ref: X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 - Palettenbehälter II.

品，尤其取决于消费者对在产品寿命期间更换相关部件的预期，以及更换的部件特别反映发明的技术成果的程度。一般来说，更换的部件是否特别反映了发明的技术成果这个问题，只有在消费者预期这些部件在专利产品的使用寿命内被更换的情况下才具有决定性意义。这方面的决定性因素是，公众是否认为更换是一种正常的维护措施，不会对整个产品作为一种可销售资产的特性产生怀疑。

141. 在“Trommeleinheit”一案的判决²⁰⁷中，BGH进一步明确了对于经专利权人许可进入流通的产品之部件的更换是属于预期使用还是构成新制造这一问题进行评估时使用的参数。BGH澄清说，决定性的参考点始终是受保护的产品。这也适用于以下情况，即专利权人仅将受保护产品作为由更多部件组成的物品的其中一个部件投入流通。法院指出，在这种情况下，预期使用和新制造之间的划分必须完全基于发明的技术成果是否精确地反映在被更换的部件上。²⁰⁸

6. 成员国在实施专利权利用尽例外时面临的挑战

142. 虽然各成员国没有报告在国家层面实施这一例外的具体挑战，但以下各段指出了与在国家层面实施专利权利用尽有关的一般问题和具体问题。此外还提到了文件SCP/26/5，该文件讨论了在公共健康的范围内利用专利灵活性的限制，这可能也与专利权利用尽例外有关。

国家法律的模糊性和不确定性

143. 如本文件第5.A.5节所述，与该例外特别相关的挑战之一是一些国家法律中的相关规定模糊不清，范围不确定。具体来说，虽然在本文件所审查的所有国家中，权利用尽是一个公认的概念，但在其中一些国家中，仍然存在权利用尽原则的地理适用和范围的问题。²⁰⁹为了确保法律的有效运作和避免法律不确定性，应以明确的方式对例外的构成性法律要素进行表述，避免对例外的范围产生疑问。一般来说，一旦法律原则和所依据的理由得到明确，法院就可以根据具体情况作出合理的解释。

产品上的各类知识产权

144. 常见的情况是，投放市场的产品受到不同知识产权的保护，如专利、商标、版权或工业品外观设计。例如，就药品而言，其化学配方可以受到专利的保护，其品牌名称可以受到商标的保护，而产品说明书则受到版权法的保护。在其他情况下，在一些国家，计算机程序可以受到专利和版权的保护，或者植物材料可以受到专利和植物品种保护制度的保护。²¹⁰虽然这些不同类型的知识产权与产品的不同特征有关，并有不同的保护范围和期限，但在同一产品的所有这些知识产权都有效的时间段内，对不同类型的知识产权适用不同的权利用尽政策及其执行会对产品平行进口的合法性产生影响。例如，如果一个国家对商标适用国家用尽制度，对专利或版权适用国际用尽制度（或者相反的安

²⁰⁷ BGH, 2017年10月24日判决, ref: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300-Trommeleinheit.

²⁰⁸ 关于在商品回收或修理的情况下尤其是专利权的用尽，国际保护知识产权协会（AIPPI）发布了 Q205 号决议：(i) 专利产品的修理，包括维护工作和小规模干预措施，不应构成侵权。如果产品的专利权在修理前已用尽，那么在修理后也即用尽；(ii) 专利产品的重建，涉及改变或复制产品的一个重要组成部分，应构成侵权。权利用尽原则不适用于这种重建的产品；(iii) 专利产品的回收（如果这涉及到产品已达到其预期的使用，没有被还原成其组成成分而被重新使用的行为）应在这种回收是否构成该产品的修理或重建的范围内处理。Q205 号决议，2008 年 9 月 10 日。

²⁰⁹ 在这方面，贸发会议秘书处报告说，关于专利权利用尽问题，“许多发展中国家似乎对对这个问题的认识程度很低。一些国家在其法律中明确规定了专利权的例外情况，即经专利权人同意，专利产品在世界任一国家进行了商业化。同时，这些法律在专利授予的各项权利中明确包括阻止进口专利产品的权利”。见文件 SCP/25/3 中贸发会议提交的评论意见。

²¹⁰ 到目前为止，有关涵盖一个产品的各类知识产权这一问题的大多数司法判决似乎都与版权和商标之间的“权利重叠”有关。对此类案件的讨论见 Shubha Ghosh、Irene Calboli，重叠的知识产权保护和权利用尽原则，载于知识产权用尽：比较法和政策分析，剑桥大学出版社，2018 年。作者认为，在很大程度上，行使这种重叠的知识产权保护可能构成知识产权滥用，无论是版权还是商标的滥用。然而，他们注意到，法院一般不愿宣布这些做法为滥用。

排），就可能出现上述情况。²¹¹在这种情况下，知识产权所有人可以利用他们的权利，援引国家商标用尽制度来阻止专利商品在该国的平行进口。虽然不同知识产权类型的权利用尽政策的差异可能与每种知识产权的不同政策理由和出发点密切相关，²¹²但政策制定者可能需要从整体上分析知识产权用尽问题，以避免出现任何意想不到的后果。²¹³

145. 尽管最高法院没有特别关注产品上不同类型知识产权的问题，但在美利坚合众国最近的一个案例中，最高法院解释了在版权领域适用国际用尽的原因，并指出为什么国际用尽也应适用于专利。最高法院指出，“对专利权用尽和版权首次销售原则进行区分在理论上和实践上都没有意义。两者具有‘很强的相似性……和目的的一致性’，[……]并且许多日常产品同时受到专利和版权的保护”。²¹⁴

其他进口限制

146. 另一个特别报告的问题是有关药品领域的专利权用尽问题。虽然这个问题似乎与专利制度本身无关，但它还是可能影响专利药品的平行进口。特别是，贸发会议提交的文件报告说，一些允许平行进口专利药品的国家缺乏监管机构关于如何授权平行进口药品的准则，在这方面，专利法领域和药品监管法领域之间需要保持一致。²¹⁵正如在其他各处所讨论的那样，在某些情况下，已实施的政策方案并未带来预期的结果，²¹⁶颁布允许平行进口的政策不一定会带来平行进口商品在有关国家的供应。具体来说，在医药和农用化学品领域，监管部门的审批制度以及产品质量和安全规定可能会影响这些商品在该国的供应。

7. 专利权用尽例外的实施结果

147. 如本参考文件草案所述，世界各地对平行贸易的政策和态度存在很大差异，这表明各国在这个问题上有着不同的利益和需求，每个国家对具体政策的选择反映了其特定情况。然而，在各成员国提交的文件中，没有一个国家报告了在其各自国家实施关于权利用尽的具体政策所产生的经济和社会影响。

148. 一般来说，经济学家一致认为，权利用尽原则会产生复杂的经济影响，它可能被简单地理解为是关于是否对平行进口保持市场开放或关闭的监管决定。一些国家倾向于将国家用尽作为知识产权所有人在知识产权保护期限内控制跨境销售的权利的重要组成部分，而其他国家则将对平行进口的开放视为维持竞争和确保以更便宜的价格获得商品的重要手段。²¹⁷然而，研究人员指出，平行贸易从根本上说是一个难以量化的领域，因为鲜有数据可以支撑任何一方的论点。唯一的例外是在医药领域，卫生主管部门可能会跟踪交易药品的来源。

²¹¹ 至少在两个对专利适用国际用尽的国家，对商标适用的制度似乎是国家用尽（见 2003 年安提瓜和巴布达商标法第 6 条(3)和 2022 年柬埔寨商标、商号和反不正当竞争法第 11 条）。此外，在安第斯共同体，与允许专利的平行进口不同，版权和植物品种制度允许权利人阻止受保护主题的进口。见 C.M. Correa 和 J.I. Correa，拉丁美洲的平行进口和权利用尽原则，载于知识产权用尽和平行进口研究手册，部分 3(11)，Irene Calboli 编著，2016。

²¹² 对不同类型的知识产权采用不同规则的政策原因不是本文的重点。关于这方面的讨论见 Viva R. Moffat，突变的版权和专利：重叠的知识产权保护问题，伯克利技术法律杂志，Vol. 19:1473，2004。另见 Shubha Ghosh、Irene Calboli，2018，前注 210。

²¹³ Shubha Ghosh 和 Irene Calboli 建议，这方面的综合解决方案需要将关于权利用尽国内政策的一致立场与采用产品质量和标准互认原则相结合。见 Shubha Ghosh、Irene Calboli，2018，前注 210。

²¹⁴ Impression Products Inc.诉 Lexmark International Inc. 137 S.Ct. 1523(2017)。

²¹⁵ 见文件 SCP/25/3 中贸发会议提交的评论意见。

²¹⁶ 见文件 SCP/26/5 第 45 至 47 段。

²¹⁷ 例如，见 Maskus K. E. (2006)，关于权利用尽和平行进口的经济学观点。In: Calboli I, Lee E(eds.)，知识产权用尽和平行进口研究手册，Edward Elgar，第 106 - 124 页。

149. 考虑到这一领域的的数据匮乏，对各行业平行进口的程度和影响只进行了为数不多的定量研究。然而，有关该主题的若干项经济研究提供了有益的启示，尽管它们并非专门针对专利。受英国知识产权局的委托，安永会计师事务所在2019年对此类关于平行贸易的经济数据和文献进行了广泛审查。²¹⁸ 该报告审查了该领域著名研究人员的30多项经济研究，并根据这一审查得出以下结论：(i)有一些因素可能促使某个特定部门或地区发生平行贸易。在这些因素中，平行贸易的关键驱动因素之一是不同市场之间的价格差异，这就产生了在不同市场之间通过重新分配商品而获利的潜力（即套利）；²¹⁹(ii)在药品市场等市场中，价格受到政府的控制，由于市场力量无法平衡价格以应对套利机会，平行贸易将持续存在；²²⁰(iii)平行贸易的另一个间接驱动因素是汇率的变化，它可能造成差价的产生，从而为平行贸易推波助澜。²²¹

150. 此外，根据文献综述，报告得出结论，国家用尽制度有利于知识产权权利人，因为它为创新提供了激励，同时也使平行贸易商无法轻易从生产商和授权经销商的投资中获益。例如，这一观点的支持者：

- Bonadio (2011) 发现，国家用尽制度有助于排除平行进口，这加重了价格歧视的程度，并为知识产权权利人提供了在低收入国家以较低成本供应产品的激励，因为他们不必担心这些低价商品会回到国内市场。²²²
- Fink和Maskus (2005) 发现，国家用尽制度扩大了知识产权权利人对其产品的国际销售的控制，这有助于保护对市场营销和售后服务的投资。²²³另外，Palangkaraya和Yong (2006) 通过使用一个理论经济模型发现，平行进口和这种进口的威胁都会减少国内经销商投资市场发展的动力。²²⁴

151. 另外，一些研究认为，与国际用尽制度相比，国家用尽制度下的整体福利更大。因此，支持控制平行进口的观点之一是，价格歧视不一定有害，在某些情况下，它可以提高经济福利。²²⁵禁止平行贸易会带来国际价格歧视，或每个市场都有一个价格设定。相比之下，完全的平行贸易使知识产权权利人不得不一一定价。需求缺乏弹性的经济体在价格歧视下会面临比统一定价更高的价格。具有弹性需求的国家，通常是发展中国家，在价格歧视下将享受较低的价格。²²⁶此外，Bond Eric和Kamal

²¹⁸ 安永会计师事务所 (2019)，知识产权的用尽。该研究的目的是确定是否有可能估算整个经济体中平行贸易的规模，并提出今后潜在的研究方法。委托安永开展这项研究是为政府评估和分析英国脱欧时知识产权用尽制度的选项提供信息。文献综述见报告第3节和附录 A。

²¹⁹ 例如，NERA(1999)，在商标领域选择权利用尽制度的经济后果；Ganslandt, Mattias 和 Maskus, Keith E. (2007)，知识产权、平行进口和战略行为；Bonadio, E. (2011)，全球市场的平行进口：下一步是否应该采用通用的国际用尽制度？欧洲知识产权评论，33(3)，第153-161页。

²²⁰ 同上，Ganslandt 和 Maskus (2007)。

²²¹ Fink (2005)，进入知识产权用尽和平行进口的丛林，华盛顿特区：世界银行，ISBN 0-8213-5772-7，第171-187页。

²²² Bonadio, E. (2011)，全球市场的平行进口：下一步是否应该采用通用的国际用尽？欧洲知识产权评论，33(3)，第153-161页。

²²³ Carsten Fink 和 Keith E. Maskus (2005)，我们为什么要研究知识产权以及我们学到了什么。

²²⁴ Alfons Palangkaraya 和 Jongsay Yong (2008)，平行进口、市场规模和投资激励，墨尔本研究所工作文件系列，墨尔本大学应用经济和社会研究所。

²²⁵ Varian 1985，引用自 Bernand Hoekman 等的手册“发展、贸易和世贸组织”，国际复兴开发银行和世界银行，2002。

²²⁶ Bernand Hoekman 等，同上。

Saggi (2020) 最近的一项研究报告指出, 国家用尽制度导致发展中国家的价格降低, 发达国家的价格升高, 并对研发投资产生更大的激励。²²⁷

152. 与上述文献相反, 一些研究者发现, 国际用尽制度促进了竞争, 并通过更具竞争力的价格为消费者提供了更多的选择和潜在利益。例如:

- Muller-Langer (2008) 注意到Ganslandt和Maskus (2004) 的一项研究发现在1994年至1999年期间, 平行贸易帮助瑞典的药品价格降低了12-19%。他们将此归功于平行贸易, 因为瑞典在1995年加入欧盟后, 从国家用尽制度转为地区用尽制度, 因此提供了一个绝佳的实验机会。²²⁸
- Dobrin和Chochia (2016) 认为, 平行进口商能够确保商品的低价;²²⁹ 而Fink和Maskus (2005) 指出, 平行进口商品的质量差异也会增加消费者的选择。²³⁰
- Bonadio (2011) 指出, 面对平行贸易商的竞争, 平行贸易可以鼓励知识产权权利人降低价格, 这可以作为解决知识产权权利人潜在的反竞争行为的方法。²³¹
- 新西兰经济发展部委托开展的三项经济研究也证实, 允许平行进口对新西兰经济总体上产生了有利影响, 因为它增加了消费品的种类, 降低了其零售价格。²³²

153. 然而, 有一种观点认为, 由于有可能降低产品质量或造成消费者的混淆, 国际用尽可能会对消费者造成伤害:

- 例如, Bonadio (2011) 认为, 平行进口商不考虑目标市场的质量, 在质量标准较高的国家销售低质量的产品, 这可能会损害消费者。²³³ 与此相反, Sauer (2008) 认为平行进口会降低产品质量的说法没有得到足够的支持。^{234, 235}

154. 关于有文献认为国际用尽制度会扼杀创新, 安永会计师事务所的报告指出, 这一观点存在争议, 在没有实证工作的情况下, 无法在这方面得出任何明确的结论。²³⁶

155. 考虑到经济结果不明确, 很难为某一国家或在全球范围内指定某一特定制度。平行进口到底是有益还是有害, 这是一个取决于具体情况的经验性问题。每个国家都有所不同, 因此应根据自己的需要来制定关于权利用尽的政策。这需要考虑旨在使国内创新和发展最大化同时兼顾福利成本的更广泛的国家政策。权利用尽制度的选择可能会对国际贸易、二手市场、消费者权利和销售渠道产生影响。

²²⁷ Bond Eric 和 Kamal Saggi (2020), 发展中国家的专利保护和全球福利: 世贸组织的义务与灵活性, 国际经济学杂志, Vol. 122。

²²⁸ Frank Mueller-Langer (2008), 平行贸易自由是否会损害小市场的消费者? 克罗地亚经济调查, No. 11, 第 11-41 页。

²²⁹ Dobrin, Samuel 和 Chochia, Archil (2016), 商标权用尽和平行进口的概念: 欧盟和美国之间的比较分析, TalTech Journal of European Studies, vol. 6, no. 2, 2016, 第 28-57 页。

²³⁰ Carsten Fink 和 Keith E. Maskus (2005), 前注 223。

²³¹ Bonadio, E. (2011), 前注 222。

²³² 见 <https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/12163-intellectual-property-laws-amendment-bill-policy-decisions-proactiverelase-pdf>。

²³³ Bonadio, E. (2011), 前注 222。

²³⁴ Katherine M. Sauer (2008), 平行进口的质量, 经济公报, 经济公报, AccessEcon, vol. 6(44), 第 1-10 页。

²³⁵ 在这方面, 捷克共和国向 SCP/34 提交的文件也指出, 除了专利权人的利润损失外, 平行进口还可能对制造商 (专利权人) 的声誉造成损害, 例如, 由于对销售和相关服务的质量缺乏控制, 或者由于即发侵权, 如果例如在一个市场销售的产品不符合第二个市场的监管要求。

²³⁶ 例如, Maskus 同意, 没有计量经济学研究考虑过平行进口对拥有知识产权的公司的研发投资决定产生的潜在影响。Maskus K. E. (2016), 关于权利用尽和平行进口的经济学观点。见 Calboli I, Lee E (eds.) 知识产权用尽和平行进口研究手册, Edward Elgar, 第 106-124 页。

因此，研究这一问题的一名著名学者指出，在决定最能促进国家利益的政策时，必须考虑以下因素：国内和国外知识产权所有人的利益，他们希望控制其产品的跨境贸易，并能够在不同的司法管辖区制定价格和实行价格歧视；第三方进口商销售和分销在国外合法购买的商品的利益；中间商、零售商和其他经销商销售从平行进口商那里合法获得的商品的利益；由于平行进口，消费者可以在国内市场上以可能较低的价格获得更多的商品的利益；国家政府通过保护当地知识产权密集型产业免受平行进口的附加竞争而促进这些产业发展的利益；以及国家政府通过向平行进口开放国内市场来加大国内市场的竞争的利益。²³⁷

156. 综上所述，尽管在权利用尽的问题上没有一刀切的方法，但提供经验证据有助于决策者作出知情的政策决定。在这方面，注意到存在数据匮乏的问题，已呼吁各主管部门和国际组织采取更多举措来收集数据，并至少在对公共政策相当重要的部门提供这些数据以供研究。²³⁸

[后接附录]

²³⁷ Irene Calboli (2019)，前注 28，第 24 页。

²³⁸ 例如，见 Maskus K. E. (2016)，前注 217。