

# 美国基因专利权利 用尽原则的适用与启示

李菊丹 宋 敏

**内容提要：**专利用尽原则是专利法中的一项基本原则，旨在限制专利权人过度干涉专利产品的售后使用。随着转基因种子等具有自体复制功能的技术或产品的出现与应用，专利技术的使用行为与专利产品的制造行为较难分辨，专利权用尽原则在这一领域的适用变得更为复杂。通过梳理专利权用尽原则在美国司法判例中的应用与发展，并就专利权用尽原则在转基因专利种子领域的应用展开讨论，以期对我国相关问题有所启示。

**关 键 词：**专利权用尽原则 转基因种子 基因专利

**Abstract:** Patent exhaustion is a fundamental doctrine of patent law, which limits a patentee's right to interfere unduly the use of the patented articles sold. With the application and development of the self-replicating technology or production such as engineered seeds, it is more difficult to distinguish between the "use" of patented invention and the "making" of patented invention, and more complicated to apply patent exhaustion principles in this area. This paper reviews the development of patent exhaustion in U.S. judicial precedent, discusses the application of patent exhaustion in genetically engineered seeds, and gets inspiration from these discussion to resolve related problems in China.

**Key Words:** patent exhaustion; gene patent; genetically engineered seeds

自20世纪80年代以来，有关基因发明专利保护的问题一直成为世界各主要国家以及学术界关注的焦点，其原因在于“基因发明通常居于生物科技产业链的上游位置，而伴随上游专利的，是下游生物科技产业须支付昂贵的专利许可费”。<sup>①</sup>与早期主要讨论基因发明的可专利性问题不同，当前各国及学界主要关注的是基因专利的保护范围以及对其是否应当加以限制的问题。专利权用尽原则就是一项旨在限制专利权的行使、平衡专利权人私人利益与社会公共利益的一项重要制度。根据专利权用尽原则，专利权人有权从其专利产品的首次销售中获得补偿，并保留制

造和首次销售其他专利产品的权利，而消费者可以使用或再次销售该特定专利产品，无需支付额外费用。具有自体复制功能技术（self-replicating technology）的出现，使得专利权用尽原则的适用更为复杂，“因为消费者的使用行为实质上包含了对相同专利产品的制造”，<sup>②</sup>因此“如何在自体复制技术领域适用专利权用尽原则是不清楚的”。<sup>③</sup>本文拟就基因专利权利用尽原则的适用问题展开讨论，首先梳理专利权用尽原则在美国司法判例中的应用与发展，然后就专利权用尽原则在转基因专利种子领域如何应用的问题进行论述，以期对我国相关问题有所启示。

---

作者简介：李菊丹，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中国农业科学院农业知识产权中心博士后，中国社会科学院法学所副研究员

通讯作者：宋敏，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员，中国农业科学院农业知识产权中心副主任

本文为国家社科基金青年基金项目“生物技术背景下我国植物新品种保护对策研究”（项目编号：13CFX087）研究成果和中国博士后基金项目“生物技术背景下我国农民留种权利保护对策研究”（项目编号：2013M530781）研究成果。

① 李轩：《基因序列专利保护范围的界定》，载《知识产权》2006年第6期，第77页。

② Zachary Loney, Bowman 's Beanstalk : Patent Exhaustion in Self-Reproducing Technologies , VANDERBILT J. OF ENT. AND TECH. LAW, Vol. 15:4:949.

③ Yee Wah Chin, Inexhaustible Patents on Self-replicating Technologies , Published in Landslide Volume 3, Number 5, May/June 2011.

## 一、美国专利权用尽原则的司法实践与发展

“专利权用尽原则是美国专利法中的一项基本原则”<sup>④</sup>，“在美国已存在150多年”<sup>⑤</sup>，其通过一系列司法判例发展而来，目前已成为一项基本的专利权侵权抗辩理由。随着20世纪新技术的不断出现，专利权用尽原则本身也从19世纪提出的一种意在确保财产权自由行使的“单纯主张”（straight-forward proposition），发展成一种模糊的专利保护政策。美国法院通过一系列关键的司法判例展现了专利权用尽原则的发展变化。

### （一）合理补偿理论与首次销售理论

专利权用尽原则最早可以追溯到1852年的Bloomer v. McQuewan案<sup>⑥</sup>。美国联邦最高法院在该案中阐述了有关专利权用尽原则的合理补偿理论，认为适用权利用尽原则主要出于两个基本动机：“（1）出于阻止专利权人获得没有根据补偿的期望；（2）对个人财产赋予永久限制的极不信任”<sup>⑦</sup>。也就是说，专利权人对专利的控制，是基于获得合理补偿（Fair Compensation）的需要，一旦合理补偿获得满足，专利权人就不能以专利权为借口继续控制专利产品。美国联邦最高法院在1873年Adams v. Burke案<sup>⑧</sup>中，又提出了首次销售理论来解释专利权用尽的适用。在该案中，密封盖的专利权人禁止首批购买人（original purchasers）在某些特定领域使用密封盖。法院认为，当专利权人或者专利持有人出售了其唯一价值在于使用的专利设备或机器时，其就获得了该项发明创造的报酬，应放弃限制相关设备或机器使用的权利。这就是我们通常所说的首次销售理论（the First Sale Doctrine）。无论是

合理补偿理论还是首次销售理论，均旨在限制专利权人对已售专利产品的干涉，使产品购买人有充分的自由处理和使用其合法财产。

由于“美国的专利权用尽原则主要由判例形成，其在实际应用中产生了诸多适用问题”<sup>⑨</sup>，随着专利产品组成以及销售方式的日益复杂，确认是否以权利用尽为目的销售专利产品成为司法实践中的一项复杂工作。1942年United States v. Univis lens Co.案<sup>⑩</sup>是一个涉及未完成专利产品的权利用尽问题的典型案例。有学者称这是美国联邦最高法院在2008年“Quanta案之前最后一次适用专利权用尽原则/首次销售原则”<sup>⑪</sup>。在该案中，专利权人Univis向批发商批发了一批受专利权保护的透镜光片（lens blanks），由批发商实施打磨光片步骤，完成镜片最后制作环节后进行销售。Univis要求批发商根据固定价格销售透镜的行为，涉嫌违反美国《反托拉斯法》。法院认为，“尽管本案涉及的是一个未完成的专利产品，但该产品包含了发明专利的实质性特征，属于专利权保护范围，并且该产品注定将根据专利要求由购买者完成镜片制作，这就意味着专利权人已经销售了他的发明”<sup>⑫</sup>，从而基于专利权用尽的理由，判决Univis没有权利确定制作完成的镜片的再售价格。该案表明，只要专利权人销售了专利产品，不管该专利产品是以“完成状态”出售，还是以“未完成状态”出售，但由购买者完成制作并进行转售的，专利权用尽原则均应当予以适用。

### （二）附条件销售理论

当涉及专利产品的附条件销售或者专利产品中包含若干不同的专利发明时，专利权用尽问题在实践中的应用变得更加复杂。联邦巡回法

④ Michael J Lennon, Kenyon & Kenyon LLP, the growing global impact of the US Patent Exhaustion Doctrine, <http://www.iam-magazine.com>.

⑤ Adam Garmezy, Patent Exhaustion and the Federal Circuit's Deviant Conditional Sale Doctrine: Bowman V. Monsanto, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar [vol.8.2013], p197.

⑥ Bloomer v. McQuewan, 44 U.S.539, 549 (1852) .

⑦ Andrew T. Dufresne, the Patent Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision, Berkeley Technology Law Journal [Vol.24:11 2009], p13.

⑧ 84 US 453 ( 1873 ) .

⑨ 万琦：《美国专利权用尽原则若干问题研究——Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案判决评析》，载《知识产权》2008年第6期，第90页。

⑩ 316 U. S. 241,249-150(1942).

⑪ Yee Wah Chin, Inexhaustible: Patents on Self-replicating Technologies, Published in Landslide Vol.3 Number 5, May/June 2011.

⑫ Adam Garmezy, Patent Exhaustion and the Federal Circuit's Deviant Conditional Sale Doctrine: Bowman V. Monsanto, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar [vol.8.2013], p203.

院通过1992年Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.案<sup>⑬</sup>开始为专利持有人提供更多的权利，并创设了附条件销售理论（the Conditional Sale Doctrine）来解释专利权用尽。该案原告拥有一种呼吸设备的专利，该设备能将药物通过喷雾方式治疗肺部。该产品生产后销售给医院，并在包装标明“一次性使用”。但产品的购买者不顾标明的“一次性使用”要求，雇佣Medipart对该设备进行改造，使得医院可以多次使用该产品。联邦巡回法院认为，该案中的一次性使用限制是可以实施的，属于专利权范围内的合理限制。在Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission案中，联邦巡回法院进一步强化了附条件销售理论。该案原告对一次性相机使用的装有镜头的胶片包拥有专利权，该胶片包在美国境内外销售。当一次性相机销往海外市场后，被告将其翻新改装并回销美国市场。根据附条件销售理论，联邦巡回法院认为，被告的行为属于允许范围内的修理更换，因为专利产品的购买者有权使用、修理、修改、抛弃或者转售该专利产品，只要遵守压倒一切的销售条件（overriding conditions of sale）。也就是说，如果没有销售条件的限制，当原告的专利产品销往国外时，其专利权用尽，无权阻止专利产品购买人对专利产品的翻新改装。如果专利权人在首次销售该专利产品时，附加了另外条件，则另当别论。

### （三）专利保护的限制解释

与联邦巡回法院强调专利权保护不同的是，美国联邦最高法院近年主要通过积极适用专利权用尽原则对专利保护范围进行限制性解释。2007年的Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案<sup>⑭</sup>是联邦最高法院践行这种专利政策的典型案例。在该案中，AT&T是某语音处理软件的专利权人，指控Microsoft将使用该语音处理软件专利的Windows软件系统，安装在其在国外销售的硬件设备中的行为，构成专利侵权。法院认为，这一软件代码的销售行为不符合美国《专利法》第271条（f）关于发明专利组件销往国外组装的条件，因为“没有源于美国的物理客体组装在外国计算

机上”。尽管联邦巡回法院在之前的判例中将第271条（f）的规定仅适用于国际贸易，但法院澄清说，在另一个国家制造和销售专利产品不构成专利侵权，这是一个判断专利侵权的一般原则，第271条（f）没有对此做出例外规定。正如名言所说的那样，制造商可以使用链齿生产设备每小时生产数万条链齿，但不能生产组成该链齿生产设备的数以万计的零件，其中包括链齿。通过该案，联邦最高法院进一步明确专利产品的首次销售将穷竭专利权人对该产品的所有专利权能。

### （四）方法专利的专利权用尽

美国联邦最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.一案<sup>⑮</sup>中继续贯彻了通过专利权用尽原则弱化专利保护的政策。LG Electronics 拥有以计算器处理方法（computer process methods）的专利，并将其许可给Intel使用，Intel将LG处理方法程序装入微处理器和芯片，随后出售给计算机产品生产厂家。LG许可的其中一个条件是Intel用户不能将含有LG方法专利的Intel产品与非Intel部件合并组装。法院驳回LG提出的关于专利权用尽原则不适用于方法专利的论断，判决该案中不存在专利侵权，因为方法仍然必须体现在产品之中，该产品的首次销售就穷竭了专利权。联邦最高法院在Quanta案中通过再次确认专利容易受到专利权用尽原则的影响，摒弃了联邦巡回法院以附条件销售理论否定专利权用尽的做法，坚持了务实的知识产权保护态度，并指出，专利权人希望在方法专利上不适用专利权用尽原则的真实意图在于比产品专利更简单地起草方法专利的权利要求。联邦最高法院基于维持积极适用专利权用尽原则的考虑，没有为方法专利提供专利权用尽原则的适用例外。

## 二、专利权用尽原则在转基因种子领域的应用

美国法院在不同阶段以不同的理论通过相应判例中对专利权用尽原则的适用进行解释和运用，无论是基于合理补偿理论还是基于首次销售理论，或者是附条件销售理论的出现，都反映了

<sup>⑬</sup> 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992).

<sup>⑭</sup> 550 U.S. 437 ( 2007 ) .

<sup>⑮</sup> Supreme Court of the United States No. 06-937.

专利权用尽原则旨在限制专利权人控制专利产品的本质。随着生物技术产业的发展，尤其是具有自体复制功能的这类技术和产品的出现，在一定程度上模糊了专利产品购买者对专利产品进行使用与制造之间的差别，这对专利权用尽原则的运用提出了新的挑战。经过基因修正的种子或者转基因种子就是这种具有自体复制功能的典型产品。根据专利权用尽原则的通常解释，转基因种子的首次授权销售即穷竭了在该种子上的专利权控制。然而，如果购买这种专利种子，培育成种苗后收获第二代种子，那么专利权人对该第二代种子是否拥有专利权？这个问题不是美国最高法院和联邦巡回法院最近提出的，而是自2001年美国法院承认植物种子可以授予专利权以来就存在的。美国联邦最高法院在2001年通过J.E.M. Ag Supply, Inc v. Pioneer Hi-bred International, Inc.案，判定经基因修正的植物品种可以获得专利权保护，购买者不能利用受保护品种以商业目的生产杂交种子，否则构成专利侵权。自那时起，转基因专利种子的权利用尽问题就开始浮出水面，联邦巡回法院审判了不少与种子专利复制有关的案件，其中部分涉及了专利权用尽问题，较为典型的是Monsanto Co. v. Scruggs案（Scruggs案）<sup>⑯</sup>、Monsanto Co. v. McFarling案（McFarling案）<sup>⑰</sup>以及Bowman v. Monsanto案（Bowman案）<sup>⑱</sup>。

### （一）Scruggs案：第二代转基因种子未经许可销售不适用专利权用尽

Scruggs案主要涉及Monsanto拥有的美国专利No.5352605和McPherson patents系列专利。Monsanto要求所有Roundup Ready（抗农达）大豆和Roundup Ready（抗农达）棉花的种植者都必须签订许可协议，规定包含专利技术的种子仅供种植者一次商业性种植，禁止将种子转让给第三人和再次种植，禁止研究和试验豁免，并支付技术费。被告Scruggs购买了抗农达大豆和棉花种子，但没有签订许可协议。Scruggs种植了这些种子后，又利用收获的大豆和棉花种子进行再次种植。Monsanto指控Scruggs侵犯了605专利和McPherson patents专利。地区法院和联邦

巡回上诉法院均支持Monsanto的要求。在该案中，Scruggs提出了专利权用尽的侵权抗辩，因为Scruggs是在没有限制条件下购买了Monsanto种子，根据专利权用尽原则，有权以不受限制的方式利用这些种子。法院认为，专利权用尽或首次销售用尽是指，在专利权覆盖的产品被首次无条件地销售之后，专利权人就对这一产品丧失了基于专利权的控制。但专利权用尽原则并不适用于本案，基于下列理由：（1）该案中不存在没有条件限制的首次销售，因为所有种植户对种子的利用都是以获得Monsanto的许可为条件的；（2）专利权的首次销售用尽原则不适用于从未曾销售的原始种子上长出的新种子。该案中，不存在Monsanto将第二代种子销售给Scruggs的事实，因此也就没有所谓的专利权用尽问题。法院通过该案指出，“一项能够自体复制的专利技术不能给予购买者利用这些复制技术的权利。如果将首次销售原则应用于能够自体复制技术的后代，那么专利权人的权利也就随之摘除了。”

### （二）McFarling案：转基因专利种子的首次销售不等于授权生产新种子

McFarling案是经美国联邦巡回上诉法院审理的涉及与植物有关的发明专利侵权的典型案例，主要涉及Monsanto根据Roundup Ready®技术在大豆中应用的两项专利。Monsanto公司要求所有经营和种植含有专利技术的种子的公司和农民都必须签订技术许可协议，要求种植户种植相关种子只限一季，不得向转售种子，也不能保存种子。被告McFarling在1998年购买大豆种子并签订技术许可协议，种植后保存种子用于1999年和2000年再次耕种。Monsanto发现并起诉，密苏里州东部地区法院和联邦巡回上诉法院均判决Monsanto胜诉。在该案中，McFarling认为Monsanto滥用了专利权，将专利的保护范围延伸到未获专利保护的第二代大豆种子上，因为第二代大豆种子是“上帝造就的”。联邦巡回上诉法院通过该案明确了三点：（1）专利权用尽原则不能适用于第二代种子，因为其前一代种子根本没有经过许可销售；（2）种子的购买价格仅仅

<sup>⑯</sup> Monsanto Company V. Scruggs , 04-1532, 05-1120, -1121(Fed. Cir. 2006).

<sup>⑰</sup> Monsanto Company v. Homan Mcfarling , 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).

<sup>⑱</sup> 569 U.S. No. 11-796. Argued February 19,2013-Decided May 13,2013.

是相关种子使用价值的体现；（3）最重要的一点是种子的首次销售并不意味着授权生产新的种子。

### （三）Bowman案 农民留种植种植行为不属于专利权用尽

联邦巡回上诉法院在Scruggs案和McFarling案中，对转基因专利种子的权利用尽问题有所涉及，其主要通过附条件理论解释和适用专利权用尽原则，即Monsanto对抗农达种子的销售时附有条件的，这些条件阻止了专利权用尽原则的适用。Bowman案的提起，不但直接将转基因专利种子权利用尽问题摆在美国联邦最高法院面前，而且将转基因专利种子的权利用尽与较为敏感的农民留种权利相关联。该案被认为“既为Monsanto的专利保护胜利史上增加了新的荣耀，也为如何在可复制技术领域适用专利权用尽原则提供了指南”<sup>⑯</sup>。根据资料显示，自1990年以来，Monsanto分别以侵犯转基因种子技术的专利权或者违反技术许可协议为由，成功起诉了因保留含有Roundup Ready®技术种子进行再次种植的145名农民，包括Bowman在内，还有超过100多起诉讼正在进行中，以及更多的诉讼通过庭外和解的方式予以解决<sup>⑰</sup>。一直以来，许多农民试图通过专利法和合同法所确定的一些原则来打破Monsanto对Roundup Ready®技术种子的垄断，但是没有成功。Bowman是这些案件中第一个将专利权用尽原则作为专利侵权抗辩理由的农民。本案的判决因对农民留种权利的行使、基因技术和自体复制技术专利的运用产生的重大影响，而备受社会各界关注。

Bowman案的原告Monsanto发明具有抗草甘膦的Roundup Ready（抗农达）大豆并获得专利保护，与购种农民签订技术协议，规定购种农民只能种植一季，可以消费和出售收获的大豆，但不能留种用于再次种植。本案被告是印第安纳州的一个75岁的农民Vernon Bowman，其每年从Monsanto授权销售的先锋种业购买抗农达大豆种子，用于第一期种植，并根据技术协议将其收

获的大豆全部销售到当地的谷物加工商。但是，为了减少晚季（late-season）种植的风险成本，Bowman从当地谷物加工商处购买用于人和动物消费的“商品大豆”（Commodity seeds）进行种植，通过喷洒草甘膦除草剂，消除杂草和不含有抗草甘膦的大豆，筛选出具有抗农达技术特征的大豆种子，用于第二年的晚季种植。同时，Bowman每年都会再次购买商品大豆补充种子储备，这样持续八年。Monsanto发现这些行为后，于2007年10月起诉Bowman，指控其种植商品大豆的行为侵犯了孟山都的专利。Bowman提出专利权用尽作为抗辩，地区法院驳回抗辩理由，联邦巡回上诉法院维持地方法院的判决。2011年12月20日，Bowman向美国联邦最高法院请求复审，联邦最高法院于2013年5月13日作出判决，认为专利权用尽原则不允许农民未经专利权人许可，通过种植和收获的方式生产受专利保护的种子。本案涉及的关键问题是购买了专利种子的农民，在未经专利权人许可的情况下，是否可以通过种植和收获的方式生产种子？法官Kagan, J.在判决中分别就种子专利权用尽原则的适用、农民是否有权对专利种子进行留种植种植、如何判定农民对种子的正当使用、种子专利的权利用尽是否存在例外以及本判决的适用效力等问题进行说明。

#### 1. 专利权用尽原则仅限制专利权人对特定已售专利产品的控制

对于专利权用尽原则，美国联邦最高法院没有提出新的解释理论，仍坚持以合理补偿理论与首次销售理论为基础，结合种子的特点，对种子专利的权利用尽问题进行阐述。判决指出，专利权用尽原则的基础在于，专利权人一旦因专利产品的销售获得了回报，也就实现了专利保护的目的，专利权人以专利权为由对已售专利产品实施限制的基础就不存在了。也就是说，专利产品的首次授权销售即终止专利权人对该专利产品的垄断（Quanta案<sup>⑱</sup>），专利产品的购买者或后续所有人可以其认为恰当的方式使用或销售该产品的权利（Univis案<sup>⑲</sup>）。但是，专利权用尽原则有

<sup>⑯</sup> Lauren E. Sprouse and Jeffrey A. Wolfson, Monsanto Rounds Up Big Win For Self-Replicating Tech, [www.hayneboone.com](http://www.hayneboone.com).

<sup>⑰</sup> Tempe Smith, Going To Seed? Using Monsanto as A Case Study to Examine the Patent And Antitrust Implications Of The Sale and Use of Genetically Modified Seed,

<sup>⑱</sup> Supreme Court of the United States No. 06-937.

<sup>⑲</sup> 316 U. S. 241,249-150(1942).

其特定的适用范围，即专利权用尽原则仅在于限制专利权人对特定已售专利产品的控制，并未限制专利权人阻止购买者制造新的专利产品权利。因此，专利产品的购买人不能通过专利产品的购买，获得构造另一个专利产品供自己使用或出售给其他人使用的权利，也不能获得重构专利产品（reconstruction of a patented machine）的权利，否则即侵犯专利权。如果通过专利权用尽原则赋予大豆种子的购买人或者其他使用人繁殖大豆的权利，那么在抗农达大豆种子第一次销售后，其他种子公司就可以很快繁殖这些种子用于销售，农民只需购买一次种子就可以进行留种繁殖，那么Monsanto根本无法从种子专利中获得足够的利益来补偿其对发明的投入。正如Seth P. Waxman律师所说，“没有控制大豆专利种子生产繁殖的权利，Monsanto不会将这一发明进行商业化，也不会生产这一被誉为美国最流行农业技术的抗农达种子”<sup>②3</sup>。据统计，自1996年抗农达大豆首次出现开始，目前在美国已有超过90%，将近275,000户的豆农种植抗农达大豆。因此，判决认为，Bowman可以转售其从谷物加工处购买的商品大豆（同时也是专利种子），也可以用来食用或者喂养牲口，作为专利权人的Monsanto均无权干涉。但是，如果Bowman将买回家的商品大豆在其认为最好的时节种植在土地上，喷洒草甘膦消除杂草，收获比种子更多的大豆，就属于制造新的专利产品，是对Monsanto发明专利的复制，构成专利侵权。

## 2. 种子专利的保护延及后代种子

在美国，有性繁殖的植物除了可以获得发明专利的保护外，还可以获得根据《植物品种保护法》(the Plant Variety Protection Act)获得植物品种保护证书的保护<sup>②4</sup>。对于获得植物品种保护证书的植物品种，农民可以保留收获的种子用于自己种植。那么，一旦相关植物（种子）获得发明专利的保护，农民是否仍然享有留种种植的权利呢，或者说种子专利的保护范围是否延及后代种子呢？联邦最高法院认为，植物发明可以获得

品种保护证书的保护，也可申请发明专利保护。这两种法律为植物发明提供了两种不同但并不冲突的保护机制：获得发明专利比获得品种保护证书的条件严格，但专利提供的保护效力更为强大。但由于专利法与植物品种保护法不同，没有为规定农民留种种植的权利，因此只有专利权人（不是品种证书持有人）有权禁止农民留种种植。

## 3. 农民种植商品大豆不属于对种子的正当使用

在本案中，Bowman指出，专利权用尽原则意在阻止专利权人干涉已售专利产品的使用，农民以正常的方式使用大豆的行为（种植大豆）应适用专利权用尽原则，如果允许Monsanto干涉这种使用，就等于为种子专利以及其他自体复制技术，在专利权用尽原则的适用上创造了一种不可允许的例外。法院认为，Bowman正是对“专利权用尽原则不能延及制造新专利产品的权利”这一规则要求史无前例的例外的人。复制专利产品毫无疑问是一种“对专利的使用”行为，如果对这种专利使用行为适用专利权用尽原则的话，那么在含有发明的首个专利产品被首次销售后，专利的价值将直线下降。按照这样理解，专利权的垄断效力将不是持续20年，而仅仅只是一次销售而已。因此，专利权用尽原则应针对特定的已售专利产品，而不能延及专利产品的复制。这一规则不会对农民正常使用种子的行为构成障碍，因为种子公司不会排除农民所有的种植行为，如Monsanto在销售抗农达种子时就给予农民种植一季的权利，但Bowman将用作消费的商品大豆用来种植，不属于对种子的正当利用行为，应受限制。

## 4. 转基因种子专利的权利用尽没有例外规则

Bowman强调，种子具有能够“自体复制”(self-replicate)或“发芽”(sprout)的特殊性，应适用特别的专利权用尽规则，在本案中是种植的大豆而不是他本人复制了Monsanto的发明。法院认为，Bowman提出的“归罪于大豆”(blame-the-bean)的抗辩理由不值得接受，在

<sup>②3</sup> Liptak, Adam (2013-02-19). "Supreme Court Appears to Defend Patent on Soybean". New York Times. Retrieved 2013-05-14.

<sup>②4</sup> 美国《植物品种保护法》于1970年通过，目前已经1980年和1994年两次修订，根据相关规定，农民可以对获得植物品种保护的作物品种进行留种种植，不需要交纳品种权费用。这就是所谓的农民留种权利。

种植大豆的过程中，Bowman不是大豆繁殖行为的消极观察者，没有他的种植、管理和收获，大豆种子无法成功地长成大豆，收获更多的大豆。实际情况是Bowman本人，而不是大豆种子控制着Monsanto专利发明的复制行为。因此，联邦最高法院判决Bowman未经许可种植Monsanto的专利种子，属于未经专利权人许可生产专利种子的行为，将剥夺Monsanto根据专利法应当获得的回报，专利权用尽原则不能为这种行为提供借口。

#### （四）自体复制技术领域的专利权利用尽应遵循个案判定原则

联邦最高法院在Bowman案中确定的专利权用尽规则是否对其他具有自体复制功能的技术领域也适用呢？法院作了明确的界定，强调Bowman案的判决仅适用本案的情形，不能延及每个具有自体复制功能的技术领域，因为这些技术领域已经变得非常普遍、复杂和多样化。比如，有的专利产品的自体复制处在购买者的控制之外，有的则是使用专利产品过程中必然伴随的步骤。例如，美国版权法规定，如果复制（备份）行为是利用计算机软件的必须步骤，那么这一行为不构成对计算机软件著作权的侵权。但联邦最高法院认为，目前没有必要就专利权用尽原则是否或者如何适用于其他自体复制技术领域的问题作出说明，就本案而言，Bowman种植由Monsanto拥有专利的大豆种子，属于制造和销售新的专利产品（大豆）行为，剥夺了Monsanto根据专利法所享有的就每一专利产品的销售获得回报的权利。专利权用尽原则不应为此种行为提供掩护。

### 三、对我国的启示

尽管在美国的司法实践中，对于专利权用尽原则的解释与适用，在不同的专利政策指引下在适用的松紧程度上会有所不同，甚至联邦上诉巡回法院还发展了附条件销售理论来解释专利权人对专利产品实施售后限制的合理性，但美国联邦最高法院关于专利权用尽原则的态度一直是比较明确的，主要以合理补偿和首次销售理论为基础展开阐述。Bowman案再一次证明，美国联邦最

高法院关于专利权用尽的基本态度，即专利权用尽原则只能适用于已经出售的实际专利产品，不允许复制和生产新的专利产品。这一规则在转基因种子领域同样适用。美国法院关于专利权用尽原则的这些司法实践，尤其是转基因种子领域如何适用专利权用尽原则的讨论，在对我国相关法律的完善及其司法实践，以及未来农民留种权利的保护和对跨国种子公司管理与规范具有十分重要的借鉴意义。

#### （一）对我国转基因专利种子专利权用尽判定有借鉴意义

在转基因专利种子的保护方面，我国和美国同样面临如何适用专利权用尽原则的问题。尽管根据我国相关法律规定，所有的植物发明只能申请品种权保护，不能申请专利保护，但在生物技术广泛介入育种领域的今天，育种者可以通过申请基因专利以及育种方法专利将专利的保护延及植物品种，也就是说，一个通过转基因手段完成的植物新品种，有可能同时获得品种权和基因专利的保护。这就需要考虑如何在种子领域考虑基因专利的权利用尽问题，美国联邦最高法院坚持以合理补偿和首次销售理论为基础界定专利权的用尽，对“专利产品的使用”与“专利产品的制造与复制”予以区分的做法是值得借鉴的。

#### （二）对解决我国自体复制技术专利权利用尽问题有指导和借鉴意义

美国联邦最高法院在Bowman案中指出，专利权用尽原则无法为Bowman的行为提供抗辩的判决，“仅适用于摆在我们面前的情形，而不是每一个涉及自体复制的发明。我们认识到能够进行自体复制的发明在未来将会变得更加盛行、复杂和多元”<sup>②5</sup>。也就是说，最高法院在Bowman案中讨论的专利权用尽规则仅适用于种子领域，并不对所有的具有自体复制功能的技术领域产生效力。同时，法院也没有为那些发生在购买者控制之外的专利产品的自我复制，或者使用专利产品必然伴随发生的自我复制行为提供专利权用尽的适用规则。虽然各国版权法基本都将利用计算机软件过程中必然存在的复制行为视为版权保护的例外，但专利法没有规定类似的法定豁免，联

<sup>②5</sup> Arnold & Porter, Bowman v. Monsanto : Unanimous Narrow Ruling Leaves Open Questions with Respect to Other Self-replicating Technology and the Conditional Sale Doctrine, <http://www.arnoldporter.com/resources/documents/ADV513BowmanVsMonsanto.pdf>.

邦最高法院在Bowman案中所透露的看法，使得通过司法实践为使用专利产品所必须的复制行为创造豁免提供可能。对于那些具有自体复制功能的生物技术，如微生物、细胞系、合分子等，法院应该考虑制定更为详细的专利权用尽适用指南，以便为那些消极而不是积极实施复制专利产品行为的无意识侵权者提供保护。美国联邦最高法院的这些论述对未来中国法院的相关司法实践具有重要的参考价值。

### （三）对我国未来农民留种权利的保护有重要启示

根据我国品种权保护的相关规定，农民自繁自用授权品种的繁殖材料的，可以不经品种权人许可，不向其支付使用费。但如果相关品种是涉及转基因的，并且相关基因已经获得专利权的保护，在此种情况下，农民如果对含有基因专利的植物品种进行留种自用，将有可能侵犯基因专利权。随着生物技术在植物育种领域的广泛应用，上述情况将会更加普遍，我国有必要在植物新品种保护的相关法律法规中，对涉及专利保护的植物新品种，应明确农民留种权利的行使范围。

### （四）对自体复制技术的销售与管理有重要启示

从Monsanto起诉农民留种侵权的这些案件可以看出，实践中应考虑较为复杂的使用许可制度对保护具有复制功能的技术具有一定价值。

尽管在Bowman案中，美国联邦最高法院没有将Monsanto对专利种子的销售与使用所赋予的许可限制作为Monsanto胜诉的理由，根据Kagan法官的说法，在本案中，即使Monsanto与销售方没有明确的许可协议，也应认为在Monsanto和农民之间存在一个关于农民只能种植一次种子的默示许可，因此是否存在许可协议中的限制，对本案的审判结果没有影响。但是，如果自体复制技术的专利权人，在销售和许可技术时，在许可协议中作出明确的限制，一方面能够明确提醒技术使用者遵守技术的使用规则，否则构成侵权，同时也可以在法律对专利权用尽问题的规定不够明确的情况下，为专利权人提供补充性的保护措施。当然，技术许可协议中的这些限制不应成为限制竞争的借口。

### （五）对跨国种子公司管理和规制谷物加工、收获物有影响

经历Bowman案之后，有学者推测Monsanto将加强对谷物加工的监督，在必要的情况下，有可能会“指控其实施引诱农民侵犯抗农达种子的专利权，或者违反许可协议向明知是侵权的或持续侵权的第三方连续销售种子”。因此，具有复制功能的专利技术的买卖双方应不断创造和探索新的经营管理模式，明确技术许可范围、约定条款和赔偿金等内容，以免除某些潜在责任。■