



SCP/34/3  
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ  
ДАТА: 18 АВГУСТА 2022 ГОДА

## Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать вторая сессия  
Женева, 26–30 сентября 2022 года

### ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ, СВЯЗАННОМ С ИСЧЕРПАНИЕМ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. На своей тридцать третьей сессии, проходившей в Женеве с 6 по 9 декабря 2021 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) согласился с тем, что в соответствии с решением, принятым на двадцать шестой сессии ПКПП, Секретариат продолжит работу над проектом справочного документа, посвященного исключениям и ограничениям из патентных прав в контексте патентной охраны. В частности, было решено, что Секретариат, помимо прочего, подготовит и представит на тридцать четвертой сессии ПКПП проект справочного документа об исключении, связанном с исчерпанием патентных прав (см. документ SCP/33/5, пункт 24, первый пункт списка в разделе «Исключения и ограничения из патентных прав»).
2. В соответствии с вышеуказанным решением ПКПП, в приложении к настоящему документу содержится упомянутый проект справочного документа для обсуждения Комитетом на своей тридцать четвертой сессии, которая состоится в Женеве с 26 по 30 сентября 2022 года. При подготовке проекта справочного документа Секретариат пользовался информацией, представленной государствами-членами<sup>1</sup>, в том числе

<sup>1</sup> Государствам-членам и региональным патентным ведомствам было предложено с помощью циркулярного письма С. 9089 от 14 января 2022 года представить Международному бюро любые дополнительные материалы для подготовки проекта справочного документа об исключении, касающегося исчерпания патентных прав. Полученные материалы опубликованы на веб-сайте

положениями национального/регионального законодательства и материалами судебных дел, а также другой информацией, полученной в рамках различной деятельности ПКПП. Помимо этого, Секретариат также обращался к другим источникам информации, чтобы собрать вспомогательные материалы по теме.

3. В ряде представлений государств-членов в ответ на циркулярное письмо С. 9089 от 14 января 2022 года, также содержалась информация о том, как в соответствующих юрисдикциях применяется исключение в отношении исчерпания прав на биологические материалы. Учитывая специфику вопросов, касающихся исчерпания прав на биологические материалы, которые связаны с исключением, относящимся к использованию запатентованных изобретений в сельскохозяйственных и/или селекционных целях<sup>2</sup>, в настоящем проекте справочного документа этот вопрос не рассматривается.

4. Данный документ содержит следующие разделы: (i) Обзор исключения, касающегося исчерпания патентных прав; (ii) Исчерпание патентных прав: значение и виды; (iii) Цели и задачи исключения, касающегося исчерпания патентных прав; (iv) Исчерпание патентных прав: международная нормативно-правовая база; (v) Имплементация исключения, касающегося исчерпания патентных прав; (vi) Проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены при имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав; и (vii) Результаты имплементации исключения, связанного с исчерпанием патентных прав. Кроме того, он включает Приложение, в котором собраны различные правовые положения об исключении, касающемся исчерпания патентных прав.

[Приложение следует]

---

электронного форума ПКПП по адресу:  
[https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_34/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html).

<sup>2</sup> См. документ SCP/21/6 (Ограничения и исключения, касающиеся использования запатентованных изобретений в сельскохозяйственных и/или селекционных целях).

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА ОБ  
ИСКЛЮЧЕНИИ, СВЯЗАННОМ С ИСЧЕРПАНИЕМ  
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ .....	2
1. Обзор исключения, касающегося исчерпания патентных прав .....	3
2. Исчерпание патентных прав: значение и виды .....	4
3. Цели и задачи исключения, касающегося исчерпания патентных прав .....	8
4. Исчерпание патентных прав: международная нормативно-правовая база .....	11
5. Имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав .....	14
5.A Географическое местоположение первой продажи .....	14
1. Национальный режим исчерпания .....	15
2. Международный режим исчерпания .....	19
3. Региональный режим исчерпания .....	24
4. Смешанная политика исчерпания патентных прав .....	32
5. Неясная политика исчерпания патентных прав .....	38
5.B Исчерпание при условии сохранения прав .....	39
5.C Некоторые правовые аспекты, связанные с исчерпанием прав .....	47
1. Сфера применения .....	47
2. Законный выпуск продукта на рынок .....	49
3. Послепродажные изменения / ремонт продукта .....	50
6. Проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены при имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав .....	55
7. Результаты имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав ...	57

## ДОПОЛНЕНИЕ

## 1. Обзор исключения, касающегося исчерпания патентных прав

1. Доктрина исчерпания прав интеллектуальной собственности (ИС) (также известная как «доктрина первой продажи»)<sup>3</sup>, является важной особенностью систем ИС. По сути, она ограничивает права владельцев ИС на контроль распространения охраняемых товаров после их первого законного выпуска на рынок. В частности, эта доктрина гласит, что после того, как товары, содержащие предмет охраны ИС, будут выпущены на рынок правообладателем или с его согласия, исключительные права такого правообладателя в отношении контроля за использованием и продажей этих товаров становятся «исчерпаны». Таким образом, эта доктрина позволяет законным приобретателям ИС использовать или перепродавать такие товары, содержащие охраняемую ИС, без каких-либо опасений, что владелец интеллектуальной собственности сможет воспользоваться своими правами, дабы воспрепятствовать такому использованию или продаже.

2. Основными причинами обеспечения исчерпания патентных прав является достижение баланса интересов патентообладателей с интересами потребителей, содействие конкуренции и снижению цен, свободное перемещение/оборот товаров и свобода торговли.

3. Хотя общепризнано, что при первой продаже товара, содержащего охраняемую ИС, происходит исчерпание прав интеллектуальной собственности внутри страны<sup>4</sup>, в контексте международной трансграничной торговли различные страны придерживаются разных подходов в отношении параллельного импорта (или товаров «серого рынка»). Товарами параллельного импорта именуются подлинные товары, законно выпущенные на рынок другой страны, а затем ввезенные третьей страной с использованием неавторизованного канала распространения, т. е. канала, параллельного тому, использование которого было разрешено правообладателем. Поскольку они импортируются через неавторизованные каналы, на них может не распространяться гарантия оригинального изготовителя, либо они могут быть упакованы иначе. В отдельно взятой стране могут применяться различные правила об исчерпании разных видов прав ИС, например, патентных прав, авторских прав и товарных знаков.

4. Что касается патентов, то в целом вопросы исчерпания патентных прав определяются национальным законодательством. Если брать место первой продажи, при которой наступает исчерпание прав, то в различных странах чаще всего встречаются три вида исчерпания: национальное, региональное и международное. Национальное исчерпание налагает максимальные ограничения на параллельный импорт. Если же брать режимы регионального и международного исчерпания прав, то они в той или иной степени позволяют осуществлять параллельный импорт товаров из третьих стран. При этом в некоторых странах для отдельных отраслей применяются особые правила об исчерпании прав; в других же странах особые правила исчерпания могут применяться в определенных обстоятельствах.

5. На международном уровне не существует соглашения, предписывающего конкретный режим исчерпания, который должны применять его участники. Статья 6 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) прямо не допускает использование любых положений Соглашения для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности при урегулировании споров в рамках ВТО, при условии соблюдения положений Соглашения ТРИПС о национальном режиме и о режиме наибольшего благоприятствования. Дохинская

<sup>3</sup> Термин «доктрина первой продажи» обычно используется для ссылки на концепцию исчерпания прав в контексте авторского права, главным образом в Соединенных Штатах Америки.

<sup>4</sup> За исключением патентных прав на самовоспроизводящиеся товары (например, биологические материалы, см. документ SCP/21/6).

декларация по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению содержит руководящие указания по толкованию статьи 6 и подтверждает, что каждый участник может свободно устанавливать свой собственный режим для такого исчерпания без каких-либо проблем, при условии соблюдения принципов наибольшего благоприятствования и национального режима<sup>5</sup>.

6. Ряд региональных документов регулируют вопрос об исчерпании прав в рамках соответствующих регионов. К примеру, четкие законодательные положения об исчерпании содержатся в решении Комиссии Андского сообщества № 486<sup>6</sup> от 14 сентября 2000 года, в патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, а также в Бангийском соглашении, учредившем Африканскую организацию интеллектуальной собственности (Акт от 14 декабря 2015 года<sup>7</sup>). В Европе правила об исчерпании в значительной степени являются результатом решений Суда Европейского Союза (CJEU).

## 2. Исчерпание патентных прав: значение и виды

### *Значение*

7. Доктрина об исчерпании рассматривается как важное ограничение исключительных прав ИС, предоставленных владельцу. Когда патентообладатель продает или санкционирует продажу запатентованного устройства, когда владелец авторских прав продает экземпляр своего произведения отдельному потребителю, или когда владелец товарного знака продает товар, обозначенный товарным знаком, считается, что соответствующее право контролировать распространение такого устройства, экземпляра или товара исчерпано. Потребитель может свободно использовать такой предмет любым способом по собственному выбору: применять его по назначению, перепродать или даже уничтожить его<sup>8</sup>.

8. Однако если термин «исчерпание прав ИС» понимать буквально, он может ввести в заблуждение. На самом деле исчерпание относится только к одному конкретному аспекту исключительных прав: к праву контролировать использование, перепродажу и другое распространение продукции, защищенной правами интеллектуальной собственности после того, как она была законно продана на рынке. Таким образом, понятие исчерпания не следует понимать как отмену каких-либо других прав. В частности, в соответствии с доктриной об исчерпании, права патентообладателя на предотвращение изготовления и продажи третьими лицами какого-либо нового продукта, воплощающего заявленное изобретение, остаются неизменными. Это же касается и его права предотвращать использование изготовленного таким образом изделия третьими лицами. Тем не менее, когда запатентованный товар был законно продан на рынке, покупатель приобретает право на совершение любых действий в соответствии с действующим законодательством (которое обычно включает право на использование и перепродажу) только в отношении конкретного купленного товара. При этом покупатель, как правило, не может производить новые экземпляры запатентованного товара, так как это нарушит исключительное право на изготовление товара, которое патент

<sup>5</sup> Декларация по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению, принятая 14 ноября 2001 года, документ WT/MIN(01)/DEC/2, 20 ноября 2001 года.

<sup>6</sup> Далее «Решение Андского сообщества № 486».

<sup>7</sup> Далее «Бангийское соглашение».

<sup>8</sup> Michael V. Sardina, *Exhaustion and First Sale in Intellectual Property* (Майкл В. Сардина, исчерпание и первая продажа интеллектуальной собственности), 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 2011.

предоставляет его владельцу<sup>9,10</sup>. Таким образом, «доктрина об исчерпании прав не принимает тезиса о том, что права владельца патента на использование в отношении конкретного продукта сохраняются» после того, как он был законно продан<sup>11</sup>.

### *Юридическое обоснование исчерпания*

9. В обоснование концепции исчерпания приводятся различные причины. Одна из них заключается в том, что права ИС имеют «повсеместный» характер, и эта особенность отличает их от материального имущества. Они существуют независимо от физического блага, в котором они заключены. Тем не менее каждый экземпляр этого блага «содержит» эти права ИС. Таким образом, они будут сопровождать изделие с момента его выпуска и, следовательно, потенциально могут контролировать его использование. Чтобы избежать такого бесконечного расширения охраны ИС, в какой-то момент возникает необходимость положить конец действию прав ИС на продаваемый продукт<sup>12</sup>.

10. Существует и другое обоснование необходимости исчерпания прав ИС. Оно заключается в том, что права ИС и их объект не эквивалентны друг другу. Например, запатентованный товар сам по себе заключает в себе предмет патентных прав, т. е. изобретение, но не сами права. Таким образом, когда запатентованный товар продается на рынке, то при продаже происходит передача права собственности на физический товар, но не патентных прав. Следовательно, права патентообладателей должны быть ограничены, чтобы те не могли возражать против любых действий, которые покупатель может пожелать совершить в отношении приобретенного им запатентованного товара<sup>13</sup>.

11. Тем не менее объяснение, даваемое чаще всего в судебных прецедентах и специалистами-правоведами при рассмотрении вопроса исчерпания прав, звучит следующим образом: патентообладатель получает надлежащее вознаграждение при продаже запатентованного товара, и необходимо пресечь его дальнейшие попытки извлечь материальную компенсацию из того же самого экземпляра товара<sup>14,15</sup>.

<sup>9</sup> Обсуждение конкретных прав, подлежащих исчерпанию, см. в разделе 4 настоящего документа, в частности, в пунктах, касающихся статьи 28 Соглашения ТРИПС.

<sup>10</sup> См. также представление Франции к документу SCP/34, где предлагается проводить различие между «исчерпанием прерогатив правообладателя в отношении товаров... (продукции или процесса), выпущенных на рынок, и самим патентным правом, которое остается в силе даже после того, как товар был впервые добровольно выпущен на рынок (*нарушение ≠ исчерпание*)»; представление Чешской Республики, согласно которому «после исчерпания прав владельца патента эти третьи стороны не приобретают права на общее распоряжение изобретением как таковым и, как правило, не могут производить продукт, являющийся предметом изобретения, или распоряжаться патентом каким-либо образом».

<sup>11</sup> См. аргументацию Высокого суда Австралии по делу *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41 (п. 75).

<sup>12</sup> F. Abbott, T. Cottier и F. Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part one, 1999 (Международная система интеллектуальной собственности: комментарии и материалы, часть первая, 1999), стр. 99.

<sup>13</sup> Однако это, как правило, не распространяется на восстановление запатентованного изделия, так как такое действие может выйти за рамки простого ремонта и нарушить исключительное право на изготовление. Данный вопрос рассматривается в разделе 5.С.3 настоящего документа.

<sup>14</sup> Часто говорят, что основной целью этого ограничения является пресечение попыток владельцев прав ИС «второй раз откусить от пирога». Поскольку владелец ИС получил компенсацию при первоначальной продаже товара, он не заслуживает того, чтобы продолжать получать выгоду от последующих операций с товаром или сохранять контроль над ними. См. J. M. Mueller, *Patent Law 427* (Патентное право 427) (Aspen Publishers, 3d ed. 2009), цитируется Michael V. Sardina, в вышеуказанном примечании 8. См. также ответы Канады, Беларуси и Соединенных Штатов Америки к разделу 8 вопросника по исключениям и ограничениям в отношении патентных прав, распространяемого ПКПП, по ссылке: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/> (далее «вопросник»).

<sup>15</sup> См. также Решение третьей малой коллегии Верховного суда Японии от 1 июля 1997 года (BBS Supreme Court case): «[...] патентообладатель получил оплату, включая вознаграждение за предоставление доступа к запатентованному изобретению путем передачи права собственности

Дальнейшие ограничения на действия покупателя приведут к расширению патентных прав сверх целей, установленных законом<sup>16</sup>.

12. Хотя высказываются различные обоснования существованию принципа исчерпания прав, с учетом большого числа стран, предоставляющих это исключение<sup>17</sup>, можно сделать вывод о том, что между различными правовыми системами существует консенсус относительно необходимости установить определенное ограничение в отношении прав патентообладателя на запатентованный товар, который был законно выпущен на рынок.

#### *Исчерпание прав и параллельный импорт*

13. Концепция исчерпания принимается большинством правовых систем, и основное различие между ними заключается не в том, следует ли вообще применять исчерпание прав при первой продаже. Общий вопрос, в котором политика стран по вопросу исчерпания прав различается, заключается в том, должно ли происходить исчерпание прав ИС при первой продаже с разрешения владельца внутри страны, либо же при первой продаже с санкции патентообладателя независимо от страны, в которой эта продажа происходит. Этот вопрос, как правило, считается важным, поскольку он влияет на возможность осуществлять параллельный импорт.

14. С экономической точки зрения параллельный импорт является формой трансграничной арбитражной сделки. Обычно владельцы ИС пытаются получить выгоду от установления различных цен на один и тот же продукт, продаваемый на разных рынках, в зависимости, например, от покупательной способности и других местных особенностей. Если цена на запатентованный продукт, выставленный на рынок самим патентообладателем или с его разрешения в другом месте, ниже, чем цена на такой же продукт на конкретном рынке, третьи лица обычно заинтересованы во ввозе этих запатентованных продуктов с более дешевых рынков на более дорогие рынки, чтобы получить прибыль от такой ценовой разницы. На практике же возможность участников рынка заниматься параллельным импортом, а также интерес к нему при наличии у них такой возможности зависит от различных сложных факторов и нормативных ограничений, выходящих за рамки действующего режима исчерпания или простых форм арбитражных сделок, и одного-единственного фактора для этого недостаточно (см. также раздел 7 ниже).

15. При национальном режиме исчерпания права патентообладателя на запатентованные товары, законно выпущенные на рынок, исчерпываются, когда эти товары выпускаются на рынок соответствующей страны. Тем самым патентообладатель может предотвращать параллельный импорт подлинных товаров из третьих стран. Иными словами, права патентообладателя контролировать использование и распространение запатентованного товара исчерпываются только при выпуске охраняемого продукта на рынок внутри территории страны.

16. Несмотря на то, что приведенные ниже рисунки представляют собой наиболее упрощенные схемы взаимоотношений различных сторон в реальных рыночных условиях,

---

*на запатентованную продукцию, а также получил лицензионное вознаграждение за использование патентов. Таким образом, он воспользовался возможностью получить компенсацию за предоставление запатентованного изобретения публике, следовательно, позволять патентообладателю вновь получать выгоду в процессе обращения товаров на рынке от запатентованных продуктов, право собственности на которые уже было передано патентообладателем или лицензиатом, нет необходимости».*

<sup>16</sup> См. также аргументацию Верховного суда США по делу *Impression Products, Inc v Lexmark Int'l, Inc* (2017) 137 S CT 1523, рассматриваемую в разделе 5.В настоящего документа.

<sup>17</sup> Список стран, прямо предусматривающих в своем законодательстве исключение, касающееся исчерпания патентных прав, приводится в приложении к настоящему документу.



их можно использовать в качестве простых иллюстраций различных режимов исчерпания. Рисунок 1 иллюстрирует принцип национального исчерпания: в стране X применяется национальный режим исчерпания. При первой законной продаже запатентованного товара в стране X происходит исчерпание патентного права на товар, после чего патентообладатель больше не может осуществлять свои права, чтобы не позволять третьим лицам перепродавать данный запатентованный товар на территории страны X. В то же время патентообладатель может предотвратить импорт в страну X запатентованного товара, который он законным образом выпустил на рынки стран Y и Z.



17. При региональном исчерпании права патентообладателя исчерпываются, когда он законным образом выпускает товар на рынок определенной территории какого-либо регионального объединения, напр. регионального единого рынка или союза. Это означает, что после выпуска таких товаров на такой региональный рынок они могут быть импортированы в другие страны этого региона, а торговля такими товарами в этом регионе не будет являться нарушением патентных прав, поскольку права на них были исчерпаны на территории всего региона. Таким образом, региональное исчерпание прав происходит при первой продаже товара в пределах одного и того же регионального рынка и действует на территории нескольких стран, которые образуют региональный рынок.

18. Например, если страны X, Y и Z (см. рис. 2) являются участниками регионального соглашения, которое предусматривает региональный режим исчерпания, первая продажа запатентованного товара в стране X патентообладателем или третьим лицом с согласия патентообладателя не позволит ему препятствовать ввозу этого товара на рынки стран Y и Z под предлогом того, что такой импорт якобы нарушает его патенты в странах Y и Z. С другой стороны, если законная первая продажа запатентованного товара имела место в стране, не входящей в это региональное объединение (в стране A или B), исчерпание соответствующих патентных прав в странах X, Y и/или Z при этом не происходит. Соответственно, патентообладатель может предотвратить импорт этого запатентованного товара в те страны, в которых патентные права не были исчерпаны.



19. Наконец, при международном исчерпании право патентообладателя контролировать использование и распространение запатентованного товара исчерпывается при его законном размещении на рынке в любой стране мира. Соответственно, в стране, применяющей международное исчерпание, ввоз в нее запатентованных изделий, выпущенных на рынок патентообладателем или с его согласия в любой стране мира, не составляет нарушения патентных прав. См. рис. 3: в стране X применяется международный режим исчерпания. Ввоз запатентованной продукции третьими лицами из страны Y или Z в страну X не является нарушением патентов в стране X, поскольку действующие в стране X патентные права были исчерпаны — при условии, что речь идет о продукции, законно выпущенной на рынки стран Y или Z<sup>18</sup>.



### 3. Цели и задачи исключения, касающегося исчерпания патентных прав

20. Хотя на практике существуют большие различия в режимах исчерпания и, таким образом, различия в отношении к параллельному импорту, различные страны, независимо от применяемых ими режимов исчерпания, обычно ставят перед собой следующие цели политики.

<sup>18</sup> Следует отметить, что возможность осуществлять параллельный импорт может зависеть от других правил, таких как разрешение регулирующих органов, а также договорные ограничения на параллельный импорт, наложенные патентообладателем на продажу.

21. Во многих странах считается, что такое ограничение прав патентообладателя позволяет достигать баланса интересов различных частных и публичных участников патентной системы<sup>19</sup>, способствовать свободному перемещению/обороту товаров<sup>20</sup> и защищать интересы потребителей<sup>21</sup>. Кроме того, отмечается, что исчерпание служит цели поддержания «нормального экономического порядка»<sup>22</sup> и что наложение ограничений на отчуждение товаров, законно продаваемых на рынке, будет противоречить целям патентного права. Кроме того, часто утверждается, что после того, как товар был один раз продан с выплатой вознаграждения патентообладателю, последний не должен иметь возможность получать за него новое вознаграждение каждый раз при его последующих продажах.

22. Например, в отношении доктрины регионального исчерпания, действующей в ЕС, в указании Европейской комиссии<sup>23</sup> говорится:

*«Цель доктрины исчерпания прав состоит в обеспечении баланса между охраной прав промышленной собственности и свободным перемещением товаров. Отступления допускаются только в том случае, если они оправданы с целью обеспечения безопасности конкретного объекта этого имущества»<sup>24, 25</sup>.*

23. В соответствии с объяснением Верховного суда Японии, в отношении патентных прав применяется исчерпание, потому что:

*«[...] (1) хотя охрана изобретения согласно патентному законодательству должна осуществляться в соответствии с социальными и общественными интересами, (2) при переуступках прав cedent передает все права цессионарию, а цессионарий приобретает все права, которые принадлежали cedent, а когда запатентованные продукты выпускаются на рынок для распространения, сделки осуществляются исходя из допущения, что цессионарии приобретают право свободно использовать и переуступать продукцию в качестве своей деловой активности, независимо от осуществления прав патентообладателя на продукт. Если каждый раз при переуступке продукции требуется разрешение патентообладателя, свободное обращение товаров на рынке будет затруднено, бесперебойное обращение запатентованных товаров будет невозможно, что приведет к причинению вреда интересам самого патентообладателя, и, таким*

<sup>19</sup> См. ответы Австралии, Беларуси, Чили и Японии на вопрос 61 вопросника.

<sup>20</sup> См. ответы Колумбии, Германии и Франции на циркулярное письмо С. 9089, опубликованные по ссылке: [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_34/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html). См. также ответы Кипра, Дании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии и Швеции на вопросник.

<sup>21</sup> См., напр., ответы Зимбабве и Шри-Ланки на вопрос 61 вопросника.

<sup>22</sup> Ответ Китая на вопросник. См. пункт 25 настоящего документа.

<sup>23</sup> Commission Notice, Guide on Articles 34-36 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (Text with EEA relevance) (2021/C 100/03), по ссылке: [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).

<sup>24</sup> В ЕС применяется региональный режим исчерпания. Более подробную информацию о региональном исчерпании в ЕС см. в разделе 5.А.3 настоящего документа.

<sup>25</sup> Аналогичным образом, в представлении Испании к SCP/34 объясняется: «... исчерпание прав промышленной собственности служит, в частности, цели ограничения деятельности таких монополий, которые могут образоваться в результате действия исключительных прав, предоставленных патентообладателям, в случае если они приведут к поведению или практике, ограничивающей торговлю или оказывающей негативное воздействие на других конкурентов. В подобных случаях становится необходимым найти баланс между общими интересами рынка и индивидуальными интересами лиц, владеющих правами на промышленную собственность. Поэтому необходимы определенные правила с целью ограничения таких прав, включая их исчерпание. Исчерпание позволяет разрешить случаи, когда территориальный характер патентных прав противоречит принципу свободного обращения товаров внутри Сообщества, и, в частности, предотвратить использование патентов для создания монополий, что противоречит статье 101 Договора о функционировании Европейского союза».

*образом, будет противоречить цели патентного законодательства, заключающейся в «продвижении изобретательской деятельности и содействии развитию промышленности путем обеспечения охраны и использования изобретений [...]», и (3) [...] нет необходимости позволять патентообладателю вновь получать выгоду в процессе обращения товаров на рынке от запатентованных продуктов, которые уже были переуступлены патентообладателем или лицензиатом»<sup>26</sup>.*

24. Политика, лежащая в основе доктрины исчерпания, недавно была объяснена Верховным судом США:

*«Закон о патентах «способствует прогрессу науки и полезных искусств, предоставляя [изобретателям] ограниченную монополию», которая позволяет им «получать денежное вознаграждение» за свои изобретения. [...] Но, как только патентообладатель продаст товар, его «пользование всеми правами, обеспеченными этой ограниченной монополией, заканчивается» [...]. Поскольку «цель патентного законодательства достигается, когда патентообладатель получает вознаграждение за использование своего изобретения», это законодательство не дает «никаких оснований для ограничения использования проданной вещи»<sup>27</sup>.*

25. В представлении Китая<sup>28</sup> говорится о целях исключения:

*«Это рассматривается как разумное ограничение патентных прав, служащее цели поддержания нормального экономического порядка путем избежания ограничений на распространение и использование запатентованной продукции на рынке».*

26. В одной научной статье в этой связи отмечается:

*“Эта доктрина была разработана в девятнадцатом веке для того, чтобы обеспечить баланс между правами владельцев ИС для предотвращения ненадлежащего использования их прав ИС, и правами розничных торговцев, дилеров и потребителей на свободный показ, рекламу и перепродажу продукции, которую они законно приобрели на рынке, даже если эти действия напрямую конкурируют с коммерческой деятельностью владельцев ИС на том же самом рынке»<sup>29</sup>.*

27. Кроме того, содействие конкуренции и диверсификации источников товаров по конкурентоспособной цене и, следовательно, обеспечение выгоды для потребителя является политикой, лежащей в основе исключения, связанного с исчерпанием патентных прав. Хотя аргумент, связанный с благосостоянием, может звучать особенно сильно в странах, в которых применяется международное исчерпание<sup>30</sup>, он также действует в

<sup>26</sup> Третья малая коллегия Верховного суда Японии, 1 июля 1997 года (BBS Supreme Court case, No.1995(O)1988), стр.5.

<sup>27</sup> *Impression Products, Inc v Lexmark Int'l, Inc* (2017) 137 S Ct.

<sup>28</sup> Ответ Китая на вопросник. Китай применяет международное исчерпание патентных прав.

<sup>29</sup> Irene Calboli, The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN (Сложная связь между исчерпанием интеллектуальной собственности и свободным перемещением товаров в региональных организациях: сравнение ЕС/ЕЭЗ, НАФТА и АСЕАН), *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, том 9, № 1, 2019, стр.23.

<sup>30</sup> См., например, Susy Frankel and Daniel J. Gervais, *International Intellectual Property Rules and Parallel Imports* (Международные правила интеллектуальной собственности и параллельный импорт), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports* (Справочник по исследованиям в

странах, где применяется национальный режим исчерпания. Например, в ответе Мексики, применяющей национальное исчерпание, в этом отношении говорится следующее:

*«Главной целью этого исключения является гарантия свободного транзита товаров, которые легально ввозятся на рынок страны. Это улучшит конкуренцию на национальном рынке, принесет пользу потребителям за счет более низких цен и, прежде всего, ясно продемонстрирует прерогативу патентообладателя [...]»<sup>31</sup>.*

#### 4. Исчерпание патентных прав: международная нормативно-правовая база

28. Вопрос об исчерпании прав ИС не регулируется в явной форме ни в одном из действующих договоров, административные функции которых исполняет ВОИС<sup>32</sup>.

29. Что касается Соглашения ТРИПС, то вопрос об исчерпании прав был одним из сложных вопросов в ходе переговоров по Соглашению, и единого свода правил об исчерпании прав так и не было согласовано. Некоторые страны, включая Швейцарию и Соединенные Штаты Америки, высказались в пользу того, чтобы Соглашение ТРИПС установило национальный режим исчерпания прав, в то время как другие страны, включая Австралию, Бразилию, Индию и Новую Зеландию, отстаивали международное исчерпание или, по крайней мере, свободу каждого члена ВТО самостоятельно принимать решение по этому вопросу<sup>33</sup>.

30. В итоге было принято компромиссное решение просто исключить этот вопрос из процесса обсуждения. В частности, в статье 6 Соглашения ТРИПС говорится:

*«Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений статей 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности».*

31. Исключение вопроса об исчерпании из процедуры урегулирования споров было в целом воспринято как означающее, что в соответствии с Соглашением ТРИПС страны свободны использовать любую схему исчерпания прав и, следовательно, допускать параллельный импорт<sup>34</sup> при условии выполнения ими своих обязательств в отношении

---

области исчерпания интеллектуальной собственности и параллельного импорта), Edward Elgar Publishing Limited, 2016, стр. 87.

<sup>31</sup> См. ответ Мексики на циркулярное письмо С. 9089. См. также ответ Вьетнама на раздел 8 вопросника.  
<sup>32</sup> За исключением Вашингтонского договора по интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем 1989 года, который не вступил в силу. Статья 5(6) Вашингтонского договора предусматривает исчерпание прав, когда топология интегральных микросхем выпускается на рынок правообладателем или с его согласия. В области авторского права, Договор ВОИС по исполнению и фонограммам (ДИФ), принятый 20 декабря 1996 года, и Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), принятый 20 декабря 1996 года, не предписывают в явной форме какие-либо правила об исчерпании и относят решение этого вопроса в компетенцию правительств отдельных стран. См. статьи 8 и 12 ДИФ и статью 6(2) ДАП.

<sup>33</sup> Daniel Gervais, "The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis" (Соглашение ТРИПС: история и анализ подготовки), third edition, Sweet & Maxwell, December 2008, стр.199.

<sup>34</sup> См. дискуссии членов ВТО по статье 6 в ходе специальных дискуссий Совета ТРИПС по интеллектуальной собственности и доступу к лекарствам (документ IP/C/M/31, 18–22 июня 2001 года). Например, Зимбабве (от имени Африканской группы) заявила: «Статья 6 позволяет каждому члену свободно включать в свое законодательство принцип международного исчерпания прав — правовую основу для параллельного импорта». Европейское сообщество заявило: «Большое значение будет также придаваться статье 6, которая позволит членам ЕС осуществлять параллельный импорт охраняемых патентами товаров, которые были выпущены на рынки третьих стран правообладателем».

национального режима (статья 3) и режима наибольшего благоприятствования (статья 4). Применение статей 3 и 4 означает, что член ВТО не может применять особые правила об исчерпании к гражданам других членов ВТО.

32. Другим положением Соглашения ТРИПС, конкретно касающимся вопроса об исчерпании прав, является статья 28.1. В ней перечисляются исключительные права, предоставляемые патентом его владельцу. Исключительные права патентообладателя включают, помимо прочего, право предотвращать действия по «импорту» запатентованного продукта из другой страны со стороны несанкционированных лиц<sup>35</sup>. Однако в статье 28 содержится сноска, касающаяся права на предотвращение импорта, в которой говорится, что это право, *«как все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении использования, продажи, ввоза или другого распределения товаров, регулируется положениями статьи 6»*. Соответственно, возможность обеспечения исключительных прав патентообладателя по пресечению импорта запатентованных продуктов, законно выпущенных на рынок в другом месте, зависит от режима исчерпания патентных прав, принятых страной, в которую осуществляется импорт.

33. Из сноски к статье 28 следует, что никакие другие права ИС не могут быть «исчерпаны», кроме тех, что связаны с «использованием, продажей, ввозом или другим распределением товаров». Таким образом, права патентообладателя, к примеру, на предотвращение «изготовления» запатентованного товара остаются в неприкосновенности в отношении исчерпания.

34. Кроме того, в статье 51 Соглашения ТРИПС предусматривается, что члены ВТО должны установить судебные или административные процедуры, позволяющие правообладателю требовать приостановления выпуска таможенными органами товаров с неправомерно используемым товарным знаком или товаров, произведенных с нарушением авторских прав. Участники также могут применять это положение к другим ПИС, включая патенты<sup>36</sup>. Вместе с тем в статье 51 также имеется сноска, в которой

---

или с его согласия». Швейцария заявила: «Мы признаем, что статья 6 предоставляет развивающимся странам гибкую возможность разыскивать запатентованные лекарства, предлагаемые по более низкой цене в других странах мира»; Малайзия (от имени АСЕАН) заявила: «Члены также свободны предусматривать в своем законодательстве принцип международного исчерпания прав. Мы отмечаем, что, поскольку в Соглашении ТРИПС не рассматривается вопрос об исчерпании прав, как указано в статье 6, это обстоятельство дает право на осуществление импорта из третьих стран». Япония заявила: «Статья 6 разрешает членам ВТО самостоятельно решать, какой именно режим исчерпания прав предусматривать в своем собственном законодательстве, национальный или международный»; и, наконец, Индия заявила: «Статья 6 Соглашения ТРИПС, касающаяся исчерпания прав, устанавливает, что каждый член ВТО полностью свободен включить принцип международного исчерпания прав в свое национальное законодательство. Таким образом, очевидно, что Соглашение ТРИПС допускает параллельный импорт». Однако мнение Соединенных Штатов Америки отличается от приведенных выше: «Нет никаких сомнений в том, что статья 6 лишает государства-члены возможности воспользоваться урегулированием споров в отношении вопросов, связанных с параллельным импортом, за исключением тех случаев, когда эти вопросы касаются национального режима или режима наибольшего благоприятствования. Однако, по нашему мнению, статья 6 Соглашения ТРИПС не санкционирует параллельный импорт».

<sup>35</sup> В статье 28 Соглашения ТРИПС говорится: «1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:

(a) если объектом патента является продукт, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз <sup>(a)</sup> для этих целей упомянутого продукта; (b) если объектом патента является способ, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца действие по использованию способа, а также следующие действия: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей по меньшей мере продукта, полученного непосредственно упомянутым способом».

<sup>36</sup> В этой связи положение гласит: «[...] Члены могут предоставлять возможность делать такое заявление в отношении товаров, которые содержат в себе иные нарушения прав интеллектуальной собственности, при условии соблюдения требований настоящего раздела. [...]».

уточняется, что «*подразумевается, что не является обязательным применение таких процедур к импорту товаров, поставленных на рынок в другой стране правообладателем или с его согласия*». Соответственно, участники могут, но не обязаны, применять такие процедуры приостановления выпуска импортных товаров, если патентообладатель или третья сторона с ее согласия выставляют эти товары на рынок другой страны.

35. Наконец, в ноябре 2001 года члены ВТО подтвердили в пункте 5 d) Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению<sup>37</sup>, что Соглашение ТРИПС позволяет членам ВТО принимать собственную политику и правила в области исчерпания прав, при условии соблюдения недискриминационных обязательств, предусмотренных Соглашением ТРИПС. Этот пункт гласит следующее:

*«d. смысл положений Соглашения ТРИПС об исчерпании прав интеллектуальной собственности заключается в том, чтобы позволить каждому государству-члену самостоятельно определять свой режим исчерпания прав без оспаривания при условии соблюдения положений о режиме наибольшего благоприятствования и о национальном режиме, содержащихся в статьях 3 и 4 Соглашения ТРИПС»<sup>38, 39</sup>.*

36. Кроме того, в отношении статьи 31-*bis* Соглашения ТРИПС приложение<sup>40</sup> к Соглашению ТРИПС, устанавливающее условия использования Специальной системы принудительного лицензирования, запрещает использование фармацевтических продуктов, предназначенных для экспорта в соответствии со статьей 31-*bis*, для перенаправления на другие рынки. Конкретно, в пункте 3 Приложения говорится, что *«[i]... в целях обеспечения того, чтобы лекарственные средства, импортированные в рамках данной системы, использовались для лежащих в основе их импорта целей общественного здравоохранения, отвечающие требованиям импортирующие члены принимают разумные меры в пределах своих средств, пропорциональные их административным возможностям и степени риска искажения торговли для того,*

<sup>37</sup> Декларация по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению, принятая 14 ноября 2001 года, документ WT/MIN(01)/DEC/2, 20 ноября 2001 года.

<sup>38</sup> Что касается того, какое воздействие оказала Дохинская декларация на толкование статьи 6, то среди комментаторов существуют две точки зрения: (i) что Дохинская декларация дает широкое толкование Статьи 6 (см. напр., Daniel Gervais, 2008, стр. 202, в сноске 33 выше), и (ii) что воздействие Дохинской декларации на толкование Статьи 6 касается только мер, связанных с общественным здравоохранением, и что пункт 5 (d) следует толковать в свете пункта 4 Декларации, в котором ясно говорится, что «единственной целью Декларации является охрана общественного здравоохранения». (См., напр., Nuno Pires de Carvalho, "The TRIPS Regime of Patent Right" (Режим патентного права согласно Соглашению ТРИПС), 2002, стр. 95 и 96, Kluwer Law International).

<sup>39</sup> Если говорить о спорах ВТО по вопросу об исчерпании прав, то 30 мая 2000 года Соединенные Штаты Америки обратились с просьбой провести консультацию с Аргентиной в соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах урегулирования споров ВТО в том, что касается принятых в Аргентине правовых режимов, регулирующих патенты, и других соответствующих мер. В ряду поднятых вопросов Соединенные Штаты Америки сочли, что Аргентина отрицает некоторые исключительные патентные права: в частности, право на импорт. После раунда консультаций 31 мая 2002 года Соединенные Штаты Америки и Аргентина уведомили ОУС о том, что они достигли соглашения по всем вопросам, поднятым в просьбах о консультациях, и что положения аргентинского законодательства, в частности, об исчерпании прав, соответствуют Соглашению ТРИПС. (См. резюме спора DS196: Argentina — Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data (Аргентина — некоторые меры по защите патентов и данных испытаний) по ссылке:

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds196\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm). См. текст уведомления о взаимно согласованном решении (документ WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, IP/D/22/Add.1) по ссылке: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/D/22A1.pdf&Open=True>.)

<sup>40</sup> Введение в Соглашение ТРИПС статьи 31-*bis* заменило отказ 2003 года для членов ВТО, которые приняли поправку. Те члены ВТО, которые еще не приняли поправку, должны сделать это до 31 декабря 2023 года (документ WT/L/1122). Для них отказ будет продолжаться применяться до тех пор, пока поправка не будет принята и вступит в силу на их территориях.



*чтобы не допустить реэкспорт лекарственных средств, которые были фактически ввезены на их территорию в рамках данной системы [...]». Далее, в пункте 4 Приложения говорится: «Члены обязуются обеспечить наличие эффективных правовых средств для предотвращения импорта и продажи на своей территории лекарственных средств, произведенных в рамках данной системы и попавших на их рынки в нарушение ее положений [...]».*

37. Кроме того, решение по Соглашению ТРИПС, принятое на 12 министерской конференции ВТО 17 июня 2022 года, которое устанавливает специальный режим в отношении вакцин от COVID-19<sup>41</sup>, требует, чтобы соответствующие члены *«предпринимали все разумные усилия для предотвращения реэкспорта продукции, произведенной на основании разрешения в соответствии с этим решением, которая была импортирована на их территории в соответствии с настоящим решением»*. Однако в исключительных обстоятельствах член ВТО, отвечающий определенным критериям, может реэкспортировать вакцины от COVID-19 другому члену ВТО, отвечающему определенным критериям, с гуманитарными и некоммерческими целями<sup>42</sup>. Кроме того, члены ВТО *«обязуются обеспечить наличие эффективных правовых средств для предотвращения импорта и продажи на своей территории лекарственных средств, произведенных в соответствии с разрешением согласно данному Решению и попавших на их рынки в нарушение его положений, используя средства, которые должны быть созданы в соответствии с Соглашением ТРИПС»*.

## **5. Имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав**

38. В настоящем разделе представлена информация об имплементации исключения в национальных законах и региональных документах. Было установлено, что в общей сложности 142 страны предусматривают исключение в отношении исчерпания патентных прав в их собственной нормативно-правовой базе. В большинстве этих стран существует конкретное законодательное положение, предписывающее конкретный режим исчерпания. В странах общего права исключение обеспечивается прецедентным правом. В приложении к настоящему документу содержатся положения национальных и региональных законов об исключении, касающемся исчерпания патентных прав.

### **5.A Географическое местоположение первой продажи**

39. Исчерпание прав — это юридическое явление, появившееся под влиянием рынка, и в этом контексте оно было классифицировано в соответствии с географическим аспектом вызывающих его действий. Как поясняется в разделе 2, исчерпание может быть национальным — когда первая законная продажа внутри страны приводит к исчерпанию прав в пределах национальных юрисдикций, — или международным — когда оно инициируется первой продажей в любой стране. Исчерпание также может быть региональным, когда оно затрагивает единый рынок, охватывающий несколько стран — участников регионального соглашения. В некоторых странах, как правило, применяется один конкретный режим исчерпания; однако к отдельным товарам и в конкретных обстоятельствах могут применяться другие режимы исчерпания. В следующих подразделах представлена информация об имплементации таких различных режимов исчерпания, в зависимости от географического местоположения первой продажи.

<sup>41</sup> Текст решения министерской конференции см. по ссылке: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True>.

<sup>42</sup> См. пункт 3 с) и сноску 3.



## 1. Национальный режим исчерпания

### (i) Национальный режим исчерпания, предусмотренный в региональном документе

#### Евразийская патентная конвенция

40. В соответствии с Евразийской патентной конвенцией Евразийское патентное ведомство выдает евразийские патенты, которые действуют на территории всех Договаривающихся государств<sup>43,44</sup>. Споры, касающиеся действительности или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешаются национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Евразийской патентной конвенции. Это решение имеет силу только на территории соответствующего Договаривающегося государства<sup>45</sup>.

41. Что касается исчерпания патентных прав, то в правиле 19 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции<sup>46</sup> говорится, что не признаются нарушением евразийского патента, в частности, следующие действия, связанные с использованием запатентованного изобретения:

*«действия с продуктом после того, как этот продукт введен в хозяйственный оборот самим патентовладельцем или с его согласия в том Договаривающемся государстве, где действует евразийский патент и в котором было осуществлено такое введение в хозяйственный оборот».*

42. Хотя в Конвенции прямо не используется термин «исчерпание», практическим результатом этого положения является то, что исчерпание евразийских патентов происходит на национальной территории каждого Договаривающегося государства при введении в хозяйственный оборот изделия владельцем патента или с его согласия на соответствующей территории. На сегодняшний день в отношении исчерпания евразийских патентов в каком-либо из государств, входящих в Евразийскую патентную конвенцию, не существует никаких судебных решений.

### II) Национальное исчерпание, предусмотренное в национальном законодательстве

43. Было установлено, что в общей сложности 30 стран предусматривают в своей нормативно-правовой базе национальный режим исчерпания патентных прав. В таблице № 1 перечислены страны, которые предусматривают национальное исчерпание патентных прав в соответствии с законодательными положениями своих соответствующих законов<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> Статья 15(11) Евразийской патентной конвенции.

<sup>44</sup> Членами ЕАПО (Евразийской патентной организации) являются Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республики Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Армения.

<sup>45</sup> см. статью 13 Евразийской патентной конвенции.

<sup>46</sup> Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10–11 сентября 2020 года).

<sup>47</sup> Страны, которые, в принципе, предусматривают национальный режим исчерпания, но в которых в некоторых случаях применяется международное исчерпание, помещены в список стран, применяющих «политику смешанного исчерпания» согласно разделу 5.A.4 настоящего документа.

Таблица № 1: Страны, в которых предусматривается национальный режим исчерпания

Режим исчерпания	Страна	Общее число
Национальный режим исчерпания	Албания, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Доминика, Сальвадор, Эсватини, Эфиопия, Гамбия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Мадагаскар, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Республика Молдова, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Южный Судан, Судан, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Объединенная Республика Танзания	30

44. В большинстве стран, которые в отношении патентов применяют национальный режим исчерпания, в положениях действующего законодательства предусматривается, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении запатентованного продукта, который был выставлен на рынок соответствующей страны владельцем патента или с его согласия. Ссылка на рынок соответствующей страны подразумевает, что права исчерпываются на национальном уровне, т. е. на территории соответствующей страны. В некоторых странах, применяющих национальный режим исчерпания, соответствующие положения формулируются таким образом, чтобы конкретные действия в отношении запатентованного изделия, предусмотренные действующим законодательством (как правило, действия по его использованию и продаже), не рассматривались как нарушение патентных прав. Такая формулировка, по-видимому, предполагает, что патентообладатель продолжает сохранять свои права, но не может реализовать их, поскольку такие действия не являются нарушением<sup>48</sup>.

45. Кроме того, если брать формулировку положений о национальном исчерпании в целом, то положения законов различаются по двум аспектам: (i) определены ли прямо разрешенные действия в соответствии с исключением, или нет; и (ii) указано ли прямо, на какой национальной территории должна производиться первая продажа.

46. Аспект (i). Во многих законах не оговариваются виды действий, которые могут производиться третьими лицами после исчерпания патента, хотя эти действия связаны с правами, предоставленными патентом. Например, статья 39 Закона № 9947 о промышленной собственности Албании гласит:

*«Права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия, совершенные в Республике Албании в отношении охраняемого патентом продукта после того, как этот продукт был выставлен на рынок в Республике Албании владельцем патента или с его согласия».*

47. Аналогичным образом, раздел 25(1)(с) Закона Эфиопии о промышленной собственности предусматривает:

*«1. Права патентообладателя не распространяются на:*

<sup>48</sup> См. положения законодательства Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

[...]

*с) действия в отношении запатентованных изделий, которые были выпущены на рынок в Эфиопии владельцем патента или с его согласия, или [...]»<sup>49</sup>.*

48. В ряде других стран, в которых применяется национальный режим исчерпания, в соответствующих положениях перечисляются виды действий, разрешенных в соответствии с этим исключением. Например, в разделе III статьи 57 Федерального закона об охране промышленной собственности Мексики говорится:

*“Статья 57.- Право, предоставляемое патентом, не может применяться против:*

[...]

*III. Любого лица, которое продает, приобретает или использует запатентованное изобретение после его законного выпуска на рынок Мексики»; [Неофициальный перевод].*

49. Аналогичным образом, в статье 116 d) Закона об интеллектуальной собственности Сальвадора указывается, что

*«116. Действие патента не распространяется на:*

[...]

*d) продажу или использование продукта после того, как он впервые был официально выпущен на рынок в пределах национальной территории»<sup>50</sup>.  
[Неофициальный перевод]*

50. Аспект (ii). В законодательстве большинства стран с национальными режимами исчерпания прямо содержится требование о том, что первая продажа должна иметь место на национальном рынке. В соответствующих положениях законодательства некоторых стран никакая конкретная страна не указана, однако при этом существует понимание того, что применяется национальный тип исчерпания. Например, статья 30 Закона Республики Таджикистан об изобретениях, в которой прямо не указывается географическое ограничение «коммерческого использования», истолковывается таким образом, что означает принцип национального исчерпания<sup>51</sup>. В этом положении говорится:

*«Следующие действия не считаются нарушением исключительных прав патентообладателей:*

[...]

*- использование устройств, заключающих в себе изобретения, защищенные охранными документами, если такие устройства были на законных основаниях*

<sup>49</sup> Подобные формулировки этого положения можно также найти в законах, например, Барбадоса, Белиза, Бутана, Доминики, Эсватини, Эфиопии и Гамбии.

<sup>50</sup> Примеры такого рода формулировок положения можно найти также в законах Беларуси, Сербии и Таджикистана.

<sup>51</sup> См. ответ Таджикистана на вопросник, в котором подтверждается применение в этой стране национального исчерпания для патентов.

*использованы в коммерческих целях в соответствии с правами, предоставленными владельцем патента».*

*Законный выпуск продукта на рынок.*

51. Кроме того, в то время как законы большинства стран, в которых применяется национальный режим исчерпания, предусматривают, что продукт должен быть выпущен на рынок патентообладателем или с его согласия, в некоторых странах в законе не оговаривается лицо, которое выпускает на рынок запатентованный продукт. Вместо этого в качестве условия исчерпания прав на национальном уровне указано требование о том, что выпуск запатентованного продукта на рынок должен быть законным. В частности, исчерпание происходит после того, как запатентованный продукт «законно выпущен на рынок», «законно продан в стране» и «использован в коммерческих целях на законных основаниях»<sup>52</sup>.

*Другие особенности, касающиеся сферы действия исключения.*

52. В некоторых странах в отношении национального исчерпания действуют и некоторые другие условия, что в определенных обстоятельствах дает патентообладателю возможность осуществлять свои права на продукт после его первой продажи. Например, в Черногории при выпуске на рынок запатентованного продукта патентообладателем или с его согласия происходит исчерпание исключительных прав, «если нет разумных оснований, на основании которых патентообладатель сохраняет исключительные права, вытекающие из патента».

53. В качестве другого примера можно привести Нигерию, где права патентообладателя не распространяются на действия, совершенные в отношении охраняемого патентом продукта после того, как он был законно продан в этой стране, «за исключением тех случаев, когда патентом предусмотрено специальное применение продукта, и в этом случае, несмотря на данный пункт, за патентообладателем остается право определять специальное применение продукта»<sup>53</sup>. Аналогичные положения содержатся в законодательстве Южного Судана и Судана<sup>54</sup>.

54. В Бразилии закон № 9.279 предусматривает, что предоставленные права не распространяются на запатентованный продукт, который был выпущен на «внутренний рынок» непосредственно патентообладателем или с его согласия<sup>55</sup>. Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за импорт запатентованного продукта, который не был выпущен на внешний рынок владельцем или с его согласия в том числе с целью экспорта, продажи или предложения к продаже в Бразилии<sup>56</sup>. Вместе с тем, как представляется, в законе также предусмотрено исключение из этого правила: в тех случаях, когда в связи со злоупотреблением экономическим влиянием выдается принудительная лицензия, параллельный импорт запатентованного продукта

<sup>52</sup> См. соответствующие положения действующего законодательства Мексики, Мадагаскара и Таджикистана. Информация о толковании этих терминов из соответствующих стран не получена.

<sup>53</sup> См., соответственно, статью 54 (1) Закона о патентах Черногории и раздел 6 (3) (b) Закона Нигерии о патентах и образцах 1971 года.

<sup>54</sup> Раздел 23(2) Закона о патентах 1971 года (Закон № 58 1971 года).

<sup>55</sup> Статья 43, пункт IV Закона Бразилии № 9 279 от 14 мая 1996 года (Закон о промышленной собственности с поправками, внесенными в него в соответствии с Законом № 14 200 от 2 сентября 2021 года).

<sup>56</sup> Статья 184 Закона Бразилии № 9 279 от 14 мая 1996 года.

разрешается, если последний был выпущен на внешний рынок патентообладателем или с его согласия<sup>57</sup>.

55. В Законе о патентах Малайзии говорится, что предусмотренные патентом права не распространяются на действия в отношении продуктов, которые были выпущены на рынок патентообладателем или его лицензиатом, предыдущим пользователем или выгодоприобретателем по принудительной лицензии<sup>58</sup>.

## 2. Международный режим исчерпания

### (i) Международный режим исчерпания, предусмотренный в региональных документах

#### «Решение Андского сообщества № 486

56. Решение Андского сообщества № 486<sup>59</sup> содержит правила об исчерпании, действующие в отношении государств — членов Андского сообщества<sup>60</sup>. Решения Андского сообщества имеют силу законов прямого действия, как внутреннее законодательство его государств-членов. Что касается исчерпания патентных прав, то в статье 54 решения 486 говорится:

*«Патент не дает права запрещать любому третьему лицу осуществлять коммерческие действия в отношении охраняемого патентом продукта после того, как этот продукт был выпущен на рынок в любой стране владельцем патента или другим лицом, которое получило его разрешение или которое экономически связано с ним.*

*Для целей вышеизложенного пункта два лица считаются экономически связанными, если одно из них может прямо или косвенно оказывать на другое лицо решающее влияние, касающееся использования патента, или если третье лицо может оказать такое влияние на их обоих».*

57. Соответственно, в отношении патентов Андское сообщество применяет международный режим исчерпания.

58. Объяснение, приведенное во втором абзаце в отношении лица, которое «экономически связано» с патентообладателем, как представляется, предполагает, что параллельный импорт может быть допустим, даже если между «другим лицом» и патентообладателем нет никаких официальных отношений, при условии что одно из них может оказать «решающее влияние» на другое, или если третье лицо может оказать такое влияние на их обоих<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> См. статью 68 Закона Бразилии № 9 279 от 14 мая 1996 года. См. также представление Бразилии к SCP/34.

<sup>58</sup> Статья 37(2) Закона о патентах Малайзии 1983 года (Закон 291 с поправками, внесенными в соответствии с Законом A1264).

<sup>59</sup> Статья 54 решения Комиссии Андского сообщества № 486 от 14 сентября 2000 года.

<sup>60</sup> Андское сообщество — это таможенный союз, в который входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.

<sup>61</sup> По данному вопросу в ответе Колумбии говорится: «Очевидно, что наличие решающего влияния при использовании патента является одним из важнейших элементов, требующих учета при рассмотрении характера связи между сторонами, и факт остается фактом: если вывод на рынок осуществляется лицом, которое экономически связано с правообладателем, то право в отношении будущих продаж исчерпывается». В нем также говорится, что «в соответствии с действующим в Колумбии патентным законодательством, причиной исчерпания права является выпуск на рынок продукта в любой стране его владельцем или третьим лицом, которое получило разрешение владельца или которое экономически связано с правообладателем. Это означает, что правообладатель не сможет возражать

59. В отношении этого положения в представлении Колумбии уточняется, что, когда выпуск на рынок был осуществлен третьим лицом, должным образом уполномоченным правообладателем, наличие связи между ними должно подтверждаться доказательством или свидетельством наличия решения правообладателя, будь то договора или другого юридического документа. В ответе также уточняется, что в соответствии с действующим законодательством Колумбии этот принцип международного исчерпания патентных прав применим только к патентам на продукты и что он не применяется к патентам, выданным на методы или процедуры<sup>62</sup>.

60. На сегодняшний день Суд Андского сообщества, который обладает исключительной юрисдикцией в отношении, в частности, договоров Андского сообщества, не вынес решения относительно сферы действия статьи 54 решения Андского сообщества № 486.

#### Бангийское соглашение

61. Бангийское соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) (акт от 14 декабря 2015 года), обеспечивая систему международного исчерпания для семнадцати членов АОИС<sup>63</sup>. АОИС выступает в качестве национального ведомства ИС для каждого государства-члена, и в ее рамках действует единая система охраны промышленной собственности. Однако споры, связанные с признанием, сферой применения или осуществлением прав, предоставляемых Соглашением, подпадают под юрисдикцию судов государств-членов.

62. В статье 7(1)(а) приложения I к Бангийскому соглашению рассматривается вопрос об исчерпании прав. В частности, в положении говорится, что права, предоставляемые патентом, не распространяются, в частности, на:

*«предложение, импорт, хранение или использование запатентованного продукта на территории государства-члена, после того как продукт законно выпущен на рынок в любой стране владельцем патента или с его явно выраженного согласия».*

63. В отношении вышеуказанного положения ни в одном из государств — членов АОИС не было зарегистрировано никаких судебных решений.

#### (ii) Международное исчерпание, предусмотренное в национальном законодательстве

64. В общей сложности было установлено, что 59 стран предусматривают международное исчерпание патентных прав либо путем введения конкретного положения в соответствующее законодательство в области ИС или патентное законодательство, либо путем прецедентного права. В таблице № 2 перечислены страны, которые предусматривают международный режим исчерпания патентных прав<sup>64</sup>.

---

против какого-либо реимпорта товара, даже если он был выпущен на рынок за пределами Колумбии». См. ответ Колумбии на циркулярное письмо С. 9089.

<sup>62</sup> См. ответ Колумбии на циркулярное письмо С. 9089.

<sup>63</sup> Государствами — членами АОИС являются Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральнаяафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал и Того.

<sup>64</sup> Страны, которые, в принципе, предусматривают международный режим исчерпания, но в которых в некоторых случаях и при некоторых обстоятельствах применяется национальное исчерпание, перечислены в разделе 5.A.4 настоящего документа. Анализ режима международного исчерпания, применяемого в Соединенных Штатах Америки, можно найти в разделе 5.B настоящего документа.

Таблица № 2: Страны, в которых предусматривается режим международного исчерпания

Режим исчерпания	Страна	Общее число
Режим международного исчерпания	Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Бенин*, Боливия <sup>×</sup> , Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо*, Бурунди, Камбоджа, Камерун*, Центральноафриканская Республика*, Чад*, Чили, Китай, Колумбия <sup>×</sup> , Коморские Острова*, Конго*, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар*, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор <sup>×</sup> , Экваториальная Гвинея*, Габон*, Гана, Гватемала, Гвинея*, Гвинея-Бисау*, Гондурас, Индия, Ямайка, Иордания, Кения, Кыргызстан, Либерия, Мали*, Мавритания*, Маврикий, Намибия, Никарагуа, Нигер*, Пакистан, Парагвай, Перу <sup>×</sup> , Самоа, Сенегал*, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Таиланд, Того*, Тонга, Тунис, Турция, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вьетнам, Замбия, Зимбабве	59

\* Международное исчерпание применяется в силу применения Бангийского соглашения о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) (акт от 14 декабря 2015 года).

× Международное исчерпание применяется в силу применения решения Андского сообщества № 486.

#### *Формулировка и сфера применения положений о международном исчерпании прав*

65. В большинстве стран, которые в отношении патентов применяют режим международного исчерпания прав, в положениях действующего законодательства предусматривается, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении запатентованного продукта, который был выставлен на рынок соответствующей страны и/или «любой страны», «где угодно в мире», «в зарубежной стране», «за рубежом», или «за пределами» страны владельцем патента или с его согласия.

66. В нескольких странах, где применяется международное исчерпание, соответствующие положения формулируются таким образом, что, как представляется, патентообладатель сохраняет свои права, но не может обеспечить их выполнение, поскольку действия третьих лиц в отношении запатентованного изделия, в соответствии с определением, приведенным в действующем законодательстве, не рассматриваются как нарушение прав<sup>65</sup>.

67. Кроме того, аналогично формулировке соответствующих положений при национальном исчерпании, тексты законов, предусматривающие международное исчерпание патентных прав, в целом различаются по двум аспектам: (i) определены ли прямо разрешенные действия в соответствии с исключением, или нет; и (ii) указано ли прямо, действует ли какое-либо ограничение в отношении национальной территории, на которой должна производиться первая продажа.

<sup>65</sup> См. положения законодательства Армении, Бруней-Даруссалама, Китая и Индии.

68. Аспект (i). В качестве примера положения, в котором не указаны санкционированные действия, при которых действует исключение, см. раздел 11(4)(а) Закона Ганы о патентах, в котором говорится:

*«(4) Права, предусмотренные патентом, не распространяются на: (а) действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок в любой стране владельцем патента или с его согласия»<sup>66,67</sup>;*

69. Положения, в которых оговорены санкционированные действия, предусмотренные исключением, обычно включают указание на действия по «продаже», «использованию» и/или «импорту». В некоторых других странах к разрешенным относятся также действия по «рекламе» и «созданию запасов». Например, в статье 47 (d) Закона о патентах Туниса говорится:

*«Права, предоставляемые патентом, не распространяются на следующие действия:*

*[...]*

*«рекламу, импорт, создание запасов или использование запатентованного продукта, либо продукта, полученного за счет запатентованного способа, осуществленные на территории Туниса после того, как продукт был законно выпущен на рынок в любой стране владельцем патента или с его явно выраженного согласия»<sup>68,69</sup>;*

70. Аспект (ii). В некоторых странах в действующем законодательстве прямо не указывается территория, на которой должна осуществляться первая продажа продукта, однако его соответствующие положения интерпретируются как предусматривающие международное исчерпание. Например, хотя положение законодательства Турции прямо не оговаривает рынок, на который выпускается продукт, это положение означает, что если продукт выпускается на рынок в любой точке мира, права патентообладателя на этот продукт становятся исчерпаны:

*«После того как продукты, образующие предмет охраны права промышленной собственности, будут выпущены на рынок правообладателем или третьими лицами с его согласия, действия, связанные с этими продуктами, должны быть выведены за пределы сферы действия права»<sup>70</sup>.*

71. Другие особенности в отношении формулировок и сферы применения положений о международном исчерпании см. в следующих пунктах.

#### *Законный выпуск продукта на рынок*

72. В соответствии с законодательством многих стран для того, чтобы вызвать исчерпание патентных прав, выпуск запатентованного изделия на рынок любой страны должен осуществляться патентообладателем или лицом, действующим с его согласия.

<sup>66</sup> Статья 11(4)(а) Закона Ганы о патентах 2003 года (Закон 657).

<sup>67</sup> Подобные формулировки этого положения можно также найти в законах, например, Ямайки, Кении, Маврикия, Самоа, Сейшельских Островов и Сьерра-Леоне.

<sup>68</sup> Статья 47(d) Закона Туниса о патентах № 2000-84 от 24 августа 2000 года.

<sup>69</sup> Подобные формулировки этого положения можно также найти в законах, например, Коста-Рики, Китая, Доминиканской Республики, Кыргызской Республики, Намибии и Таиланда.

<sup>70</sup> Статья 152 Закона № 6769 от 22 декабря 2016 года о промышленной собственности. См. представление Турции к SCP/34.



Однако в законодательстве небольшого числа стран патентообладатель или третье лицо, действующее с его согласия, не упоминаются, но вместо этого указано требование о том, что импорт запатентованного продукта должен быть «законным» или «надлежащим образом уполномоченным» в соответствии с законом. Например, раздел 107A(b) Закона Индии о патентах гласит, что импорт запатентованных изделий *«любим лицом, приобретшим их у лица, которое должным образом уполномочено на основании закона производить и продавать или распространять эти изделия»*, не рассматривается как нарушение патентных прав». Несмотря на отсутствие судебного толкования раздела 107A(b), был выдвинут аргумент, что импорт изделий, в частности, по принудительной лицензии, когда их первая продажа по разрешению патентообладателя отсутствует, законно подпадает под действие раздела 107A<sup>71</sup>. В этом отношении в законодательстве Пакистана прямо говорится, что патентные права не распространяются на действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок в любой стране мира владельцем патента или с его согласия уполномоченным лицом, либо «любим другим законным способом, таким как принудительные лицензии».

73. В Аргентине патентные права не действуют в отношении любого лица, которое приобретает, использует, импортирует или каким-либо образом сбывает запатентованный продукт, как только этот продукт будет законно выпущен в коммерческий оборот в любой стране. Что касается слова «законно», то в статье 36(c) Закона Аргентины о патентах и полезных моделях говорится, что *«выпуск в торговый оборот является законным, когда он соответствует Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [...]»*<sup>72</sup>. Далее в соответствующих положениях уточняется следующее: *«он рассматривается как выпущенный на законных основаниях на рынок, когда обладатель лицензии, имеющий разрешение сбывать его в стране, доказывает, что получил такое разрешение от владельца патента в стране приобретения или от третьего лица, имеющего разрешение сбывать его»*<sup>73</sup>.

74. В Иордании патентные права не мешают кому бы то ни было импортировать любые материалы или товары, приобретенные у третьего лица, которое пользуется правовой охраной того же самого патента, охраняемого в Иордании, если такой *«импорт является законным»*, а также осуществляется с учетом *«принципов коммерческой конкуренции и добросовестно учитывает экономическую ценность охраняемого патента»*<sup>74</sup>. Кроме того, патентообладатель имеет право запрещать параллельный импорт посредством соответствующих положений лицензионных соглашений<sup>75</sup>.

75. Действующее положение законодательства Доминиканской Республики гласит, что патент не дает права на предотвращение: *«продажи, лизинга, использования,*

<sup>71</sup> См., напр., Prakash Narayan "Exhaustion of Patent" («Исчерпание патентов»), Pen Acclaims, Vol. 4, Dec. 2018, ISSN 2581-5504.

<sup>72</sup> Статья 36(c) Закона Аргентины № 24.481 от 30 марта 1995 года о патентах и полезных моделях. В отношении этого положения было также высказано мнение о том, что в Аргентине параллельный импорт может считаться допустимым в тех случаях, когда поставщик является получателем принудительной лицензии. См. С.М. Correa and J.I. Correa, Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in Latin America (Параллельный импорт и принцип исчерпания прав в Латинской Америке), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports (Справочник по исследованиям в области исчерпания интеллектуальной собственности и параллельного импорта), части 3(11), под редакцией Irene Calboli, 2016.

<sup>73</sup> Соответствующее положение в статье 36 Закона № 24.481 о патентах и полезных моделях. [Неофициальный перевод]. По мнению некоторых комментаторов, неясно, означает ли соответствующее постановление, что параллельный импорт может осуществляться только лицензиатом, тем самым ограничивая сферу действия правила, установленного в статье 36(c) Закона Аргентины № 24.481 о патентах и полезных моделях. См. С.М. Correa и J.I. Correa (2016), там же.

<sup>74</sup> Статья 37 (А) Закона Иордании о патентах № 32 от 1999 года с внесенными в него поправками.

<sup>75</sup> Статья 37 (В) Закона Иордании о патентах № 32 от 1999 года с внесенными в него поправками.

*узуфрукта, импорта или любых видов сбыта продукции, охраняемой патентом или полученной в результате запатентованного процесса, после того, как вышеупомянутая продукция была выпущена на рынок в любой стране с согласия владельца или лицензиата, либо любым другим законным способом».* Далее в положении уточняется, что продукция не считается законно выпущенной на рынок, «если она выпущена в нарушение закона о промышленной собственности»<sup>76</sup>. В законодательстве Уругвая также говорится, что «продукты или процессы, нарушающие права интеллектуальной собственности, не считаются законно выпущенными в продажу»<sup>77</sup>.

76. В некоторых других странах, аналогично положению решения Андского сообщества № 486, предоставленные права не распространяются на действия в отношении продукции, выпущенной на рынок патентообладателем или с его согласия в любой стране, а также на действия третьего лица, «экономически связанного с патентообладателем»<sup>78</sup>. В этой связи закон Либерии уточняет, что «между двумя лицами существует экономическая связь, когда одно из них может оказывать на другое решающее влияние в отношении эксплуатации запатентованного изобретения, или когда третье лицо может оказывать такое влияние на них обоих»<sup>79</sup>.

### 3. Региональный режим исчерпания

#### (i) региональное исчерпание в законодательстве Европейского союза

77. Принцип исчерпания в Европейском союзе (ЕС), действие которого распространяется на Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ)<sup>80</sup>, основывается на положениях статей 34 и 36 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)<sup>81</sup>. Статья 34 ДФЕС запрещает «количественные ограничения на импорт и все меры, имеющие эквивалентное воздействие» между государствами-членами<sup>82</sup>. Статья 36 ДФЕС предусматривает исключения из этого общего принципа, когда они обоснованы, в частности, требованиями «охраны промышленной и коммерческой собственности»<sup>83</sup> — при условии, что они не являются средством «произвольной дискриминации или скрытого ограничения торговли между государствами-членами»<sup>84</sup>.

<sup>76</sup> Статья 30 Закона Доминиканской Республики № 20-00 о промышленной собственности.

<sup>77</sup> Раздел 40 Закона о патентах № 17.164 от 2 сентября 1999 года (с поправками, внесенными в него в соответствии с Законом № 19.924 от 18 декабря 2020 года).

<sup>78</sup> См. положения законодательства Ботсваны, Кубы, Гватемалы, Либерии и Никарагуа.

<sup>79</sup> § 13.11 Закона Либерии об интеллектуальной собственности 2016 года.

<sup>80</sup> Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) была создана Соглашением о Европейской экономической зоне, международным соглашением, которым предусмотрено распространение базовых правил единого рынка Европейского союза (внутреннего рынка ЕС) на три государства — члена Европейской ассоциации свободной торговли (Исландию, Лихтенштейн и Норвегию). Эти правила направлены на то, чтобы обеспечить свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала в рамках Европейского единого рынка. ЕЭЗ была создана 1 января 1994 года после вступления в силу Соглашения о ЕЭЗ.

<sup>81</sup> Консолидированная версия Договора о функционировании Европейского Союза, 30 марта 2010 года, О.Ж. 2010 (С83) (далее ДФЕС) с поправками, внесенными после вступления в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 года Лиссабонский договор, 13 декабря 2007 года, О.Ж. 2007 (С 306).

<sup>82</sup> Статья 34 ДФЕС гласит: «Между государствами-членами запрещаются количественные ограничения на импорт, а также любые равнозначные меры».

<sup>83</sup> Под «Промышленной и коммерческой собственностью» обычно подразумеваются права интеллектуальной собственности, такие как патенты, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право и географические указания.

<sup>84</sup> Статья 36 ДФЕС гласит: «Положения статей 34 и 35 не служат препятствием для запрещений или ограничений импорта, экспорта или транзита, которые являются оправданными по соображениям общественной морали, общественного порядка, общественной безопасности, охраны здоровья и жизни людей и животных или сохранения растений, защиты национальных сокровищ, имеющих художественную, историческую или археологическую ценность, или защиты промышленной и

78. Правила ЕС об исчерпании в значительной степени являются результатом деятельности Суда Европейского союза (CJEU), который занимается толкованием вышеуказанных положений ДФЕС и его предшественников. CJEU регулярно истолковал Договор как означающий, что исчерпание прав ИС в пределах единого рынка происходит при выпуске соответствующих товаров на рынок в Европейском союзе правообладателем или с его согласия. Например, по делу *Centrafarm and Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.*<sup>85</sup> суд заявил:

*«Осуществление патентообладателем имеющегося у него в соответствии с законодательством государства-члена права запрещать продажу в этом государстве охраняемого патентом продукта, который был введен в хозяйственный оборот в другом государстве-члене патентообладателем или с его согласия, несовместимо с правилами Договора ЕЭС о свободном перемещении товаров в рамках Общего рынка».*

79. Аналогичное определение Суда содержится в решении по делу *Merck and Co Inc. vs Stephar BV and Petrus Stephanus Exler*<sup>86</sup>:

*«...Правила, содержащиеся в Договоре ЕЭС о свободном перемещении товаров, включая положения статьи 36, должны толковаться как препятствующие владельцу патента на лекарственное средство, продающему его в каком-либо государстве-члене, где существует патентная охрана, а затем самостоятельно сбывающему его в другом государстве-члене, где такой охраны нет, использовать право, предоставляемое ему законодательством первого государства-члена, на предотвращение сбыта в этом государстве указанного лекарственного средства, импортированного из другого государства-члена».*

80. Что касается отступлений, предусмотренных в статье 36 ДФЕС, то Суд в своих решениях по ряду дел уточнил, что они допускаются лишь в том случае, если они оправданы с целью обеспечения соблюдения прав, которые представляют собой конкретный предмет этой собственности<sup>87</sup>. Этот принцип позволяет определить, в отношении каждой категории ИС, условия, при которых осуществление прав будет разрешено законодательством ЕС, хотя в трансграничной ситуации такое осуществление прав препятствует свободному перемещению предмета ИС по определению. Что касается патентов, то конкретный объект промышленной собственности заключается, в частности, в том, чтобы *«патентообладатель с целью вознаграждения творческих усилий изобретателя имел исключительное право использовать изобретение с целью производства промышленной продукции и ее первого ввода в оборот либо самостоятельно, либо путем предоставления лицензий третьим лицам, а также право противодействовать нарушениям»*<sup>88</sup>. Соответственно, именно патентообладатель решает, при каких обстоятельствах он желает сбывать запатентованный продукт, включая возможность его сбыта в тех государствах-членах, где продукт не имеет патентной охраны. Если патентообладатель делает это, он должен принять последствия своего выбора в отношении свободного перемещения продукта в рамках единого рынка. Предоставление патентообладателю права ссылаться на свой патент в отдельном государстве-члене для предотвращения ввоза в него изделия,

---

коммерческой собственности. Однако такие запрещения или ограничения не должны выступать средством произвольной дискриминации или замаскированным ограничением в торговле между государствами-членами».

<sup>85</sup> *Centrafarm and Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc* (C-15/74).

<sup>86</sup> *Merck and Co Inc. vs Stephar BV and Petrus Stephanus Exler* (C-187/80).

<sup>87</sup> См., напр., *Sterling Drug* (C-15/74), and *Merck and Co Inc. vs Stephar BV* и *Petrus Stephanus Exler* (C-187/80).

<sup>88</sup> Там же.

которое он свободно продает в другом государстве-члене, где оно не было запатентовано, приведет к разделению национальных рынков вопреки цели Договора<sup>89</sup>.

81. Таким образом, в соответствии с законодательством ЕС, после того как охраняемый патентом товар будет выпущен на рынок в любом месте ЕЭЗ самим патентообладателем или с его согласия, права, предоставленные этим патентом в отношении контроля распространения товара в пределах ЕЭЗ, будут исчерпаны. Таким образом, патентообладатель не сможет ссылаться на свои права для предотвращения дальнейшей перепродажи запатентованных товаров третьими лицами в пределах ЕЭЗ. Однако патентообладатель сможет возражать против ввоза третьим лицом таких товаров на Европейский единый рынок в той мере, в какой такой ввоз будет представлять собой нарушение патентных прав. Это правило иллюстрирует принцип регионального исчерпания.

82. Согласно законодательству ЕС, исчерпания патентных прав на товары, выпущенные на региональный рынок, не происходит, если товары производятся по принудительной лицензии, так как в этом случае «патентообладатель не может считаться давшим согласие на выпуск таких товаров третьим лицом», которому была выдана такая лицензия, и, соответственно, «исключительное право на первый выпуск товара на рынок», позволяющее патентообладателю получить вознаграждение, осуществлено не было. В частности, в решении по делу *Pharmon BV v Hoechst AG*<sup>90</sup> Суд заявил:

*«25 Следует отметить, что если, как в данном случае, компетентные органы государства-члена предоставляют третьему лицу принудительную лицензию, позволяющую ему осуществлять производство и сбыт товара, которые патентообладатель, как правило, имеет право предотвращать, то патентообладатель не может считаться давшим третьему лицу разрешение на выполнение таких операций. Такая мера лишает владельца патента права свободно определять условия, при которых он сбывает свою продукцию.*

*26 Согласно мнению Суда, недавно высказанному им в решении от 14 июля 1981 года (по вышеуказанному делу «Merck v Stephar»), суть патентного права фактически заключается в признании за изобретателем исключительного права на первый выпуск продукта на рынок, чтобы позволить ему получить вознаграждение за свои творческие усилия. Поэтому необходимо дать патентообладателю возможность воспрепятствовать ввозу и сбыту продукции, изготовленной по принудительной лицензии, с тем чтобы защитить сущность его исключительных прав по патенту.*

*27 Соответственно, в ответ на вопрос 1 необходимо заявить, что статьи 30 и 36 Договора о ЕЭС не исключают применения правовых положений государства-члена, которые дают патентообладателю право не допустить сбыта в этом государстве продукта, произведенного в другом государстве-члене получателем принудительной Лицензии, выданной в отношении параллельного патента, которым владеет тот же самый патентообладатель».*

*Соглашение о Едином патентном суде*

<sup>89</sup> Там же.

<sup>90</sup> *Pharmon BV v Hoechst AG* (C-19/84), [1985] E.C.R. 2281. В заключение суд пришел к следующему выводу: «Статьи 30 и 36 Договора о ЕЭС не исключают применения правовых положений государства-члена, которое дает патентообладателю право не допустить сбыта в этом государстве продукта, произведенного в другом государстве-члене получателем принудительной лицензии, выданной в отношении параллельного патента, которым владеет тот же самый патентообладатель».

83. Соглашение о Едином патентном суде<sup>91</sup> предусматривает исчерпание патентных прав на всей территории Европейского союза. В статье 29 Соглашения говорится, что права, предоставляемые европейским патентом, не распространяются на действия, касающиеся продукта, охраняемого патентом, после его выпуска на рынок ЕС самим патентообладателем или с его согласия, если у последнего нет законных оснований возражать против дальнейшей продажи продукта. Однако до настоящего времени Соглашение о ЕПС не вступило в силу<sup>92,93</sup>.

**(ii) Региональное исчерпание, предусмотренное в национальном законодательстве**

84. В таблице № 3 перечислены страны, которые предусматривают режим регионального исчерпания патентных прав<sup>94</sup>.

Таблица № 3: Страны, в которых предусматривается режим регионального исчерпания

Режим исчерпания	Страна	Общее число
Региональный режим исчерпания	Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция (исчерпание ЕС/ЕЭЗ)	33

<sup>91</sup> Соглашением о Едином патентном суде от 19 февраля 2013 года (Соглашение о ЕПС) учреждается Единый патентный суд (ЕПС) для урегулирования споров о нарушении и юридической силе европейских патентов, действующих в пределах всего Европейского союза (единых патентов), а также «классических» европейских патентов. Соглашение о ЕПС унифицирует охват и ограничения прав, предоставляемых патентом, а также средства правовой защиты, которые выходят за рамки Директивы ЕС 2004/48/ЕС (Директивы ЕС о защите прав интеллектуальной собственности).

<sup>92</sup> Протокол о временном применении Соглашения о Едином патентном суде (PPA) вступил в силу 19 января 2022 года. Вступление в силу Соглашения о ЕПС и начало его применения, как ожидается, произойдет в течение последнего квартала 2022 года или в начале 2023 года (см. <https://www.unified-patent-court.org/about>).

<sup>93</sup> В комментарии Яна Буше (Jan Busche) в книге под редакцией Винфрида Тилмана (Winfried Tilmann) и Клеменса Плассмана (Clemens Plassmann) о Соглашении о ЕПС, в которой не содержится официального толкования Соглашения о ЕПС, в отношении этого положения отмечается: «в порядке исключения, исчерпания прав, предусмотренных патентом, не происходит, если патентообладатель имеет законные основания возражать против дальнейшего сбыта продукта после его выпуска на рынок. Законными основаниями считаются те, что могут нарушить общие коммерческие интересы патентообладателя. Поскольку применение принципа исчерпания направлено на то, чтобы не позволить патентному праву оказывать влияние на дальнейшие каналы сбыта в целом, законными могут быть признаны только те основания, которые имеют определенный вес. При этом договорные обязательства, запрещающие поставки за пределы определенного региона, не могут препятствовать исчерпанию. [...] Подобные основания могут включать манипуляции с продукцией или упаковкой и другие действия, способные нанести ущерб репутации или вред коммерческим интересам. В этой связи можно сослаться на практику принятия решений в отношении законодательства о товарных знаках (ст.13(2) СТМР, ст. 7(2) Trade Marks Dir., s 24(2) MarkenG)». Unified Patent Protection in Europe (Единая патентная охрана в Европе). Edited by: Winfried Tilmann and Clemens Plassmann, Oxford University Press (2018).

<sup>94</sup> Швейцария, где, как правило, применяется региональный режим исчерпания, но где в некоторых случаях применяется национальное или международное исчерпание, рассматривается в разделе «Политика смешанного исчерпания» в разделе 5.А.4. настоящего документа.

Режим исчерпания	Страна	Общее число
	Соединенное Королевство (одностороннее применение режима исчерпания ЕС/ЕЭЗ)	
	Сент-Винсент и Гренадины (исчерпание в пределах рынка Карибского сообщества)	

85. В большинстве стран, перечисленных в таблице № 3, исключение, касающееся исчерпания патентных прав, предоставляется в установленном законом порядке. Однако в Австрии, Германии, Греции и Лихтенштейне в соответствующих патентных законах отсутствует нормативно-правовое регулирование принципа исчерпания. В некоторых других странах ЕС в текстах положений национального законодательства об исчерпании содержится упоминание «национального рынка»<sup>95</sup>, однако региональное исчерпание прав, установленных прецедентным правом CJEU, применимо к любому члену ЕС/ЕЭЗ.

#### *Формулировка положений о региональном исчерпании прав*

86. В соответствии с региональными правилами исчерпания прав, о которых говорилось выше, Положения законов многих стран ЕЭЗ предусматривают, что права, предоставленные патентом, «не распространяются» или «не применяются» к действиям в отношении продукта после его «выпуска» или «размещения» на рынке ЕС или ЕЭЗ патентообладателем или с его согласия<sup>96</sup>.

87. В законодательстве ряда стран было выявлено несколько других вариантов формулировки соответствующих положений: В статье 53 (5) Закона Нидерландов о патентах предусматривается, что если продукт был законно выпущен на рынок Нидерландов, Нидерландских Антильских островов, либо одного из государств — членов ЕС или государств — участников ЕЭЗ патентообладателем или с его согласия, лицо, которое приобретает продукт или позднее владеет им, «не может считаться нарушившим патент, используя, продавая, сдавая в аренду или поставляя этот продукт, либо осуществляя иные операции с ним в качестве своей деловой активности или в ее интересах, либо предлагая, импортируя продукт или создавая его запасы для любой из этих целей». В статье 70.2 Закона Польши о промышленной собственности говорится, что «патентообладатели не считаются жертвами нарушения своих патентных прав в случае ввоза на территорию Республики Польша или совершения других действий, упомянутых в пункте (1), в отношении продукции, которая была ранее выпущена на рынок на территории ЕЭЗ патентообладателем или с его согласия. Аналогичным образом, в Румынии действия по «сбыту или предложению на продажу на территории Европейского союза образцов продукции, составляющей объект изобретения, которые ранее были проданы патентообладателем или с его явного согласия», не являются нарушением прав. Кроме того, в Италии и Черногории в соответствующих положениях законодательства говорится, что «права становятся исчерпанными» после того, как охраняемый продукт был выпущен на рынок патентообладателем или с его согласия на территории ЕС/ЕЭЗ.

88. Кроме того, в некоторых законах это ограничение ограничивается добавлением оговорки: «если нет законных причин для выдвижения патентообладателем возражений против «дальнейшего сбыта», «более широкого распространения на рынке» продукта»

<sup>95</sup> См., например, положения законов Бельгии, Кипра и Чешской Республики.

<sup>96</sup> См., например, положения законов Дании, Франции, Латвии, Люксембурга и Польши.

или «если существуют причины, согласно нормам законодательства Сообщества, для распространения прав, предоставленных патентом, на такие действия»<sup>97</sup>. В Норвегии исключительное право не включает использование охраняемых патентом продуктов, выпущенных на рынок ЕЭЗ патентообладателем, или с его согласия, «если только в распоряжении, выпущенном Королем, это не определяется иначе».

#### *Законный выпуск продукта на рынок*

89. В представлениях некоторых стран содержатся дополнительные разъяснения в отношении регионального режима исчерпания на территории ЕС/ЕЭЗ, действующего в их странах. Во-первых, для того чтобы патентное право было исчерпано, продукт должен быть выпущен на рынок законно: это условие считается удовлетворенным, когда продукт выпускается на рынок патентообладателем или третьим лицом с согласия патентообладателя<sup>98</sup>. В представлении Чешской Республики отмечается, что на практике это согласие в большинстве случаев будет даваться в письменной форме в рамках лицензионного соглашения. Если продукт выпускается на рынок лицензиатом, патентные права считаются исчерпанными независимо от того, является ли лицензия исключительной или неисключительной. Однако если продукт будет выпущен на рынок так, что это будет противоречить условиям лицензионного соглашения, патентные права, вероятнее всего, не будут исчерпаны<sup>99</sup>.

#### *Применимость к патентам на способы производства*

90. Что касается применимости исключения, в представлении Германии уточняется, что исчерпание применимо к правам патентообладателя на продукт, который является объектом патента, и к правам патентообладателя на продукт, который произведен непосредственно при помощи способа производства, который является объектом патента. Однако оно не применяется к правам патентообладателя в отношении способа производства, являющегося объектом патента<sup>100</sup>. В этой связи в представлении Испании также отмечается, что исчерпание применяется только к продуктам, но не к способам производства как таковым. Если предметом патента является продукт, то исчерпание соответствующего права происходит тогда, когда продукт впервые законно выпускается на рынок. Если же предметом патента является способ производства, то его исчерпание в отношении продуктов наступает только в том случае, если они произведены непосредственно при помощи запатентованного способа производства и выпущены на рынок патентообладателем или третьим лицом с его согласия. В представлении Франции уточняется, что между патентами на продукцию и способы производства не проводится никакого различия и что ссылка в ее законодательстве на «запатентованный продукт» должна пониматься как «промышленный продукт» или запатентованное изобретение.

#### *Юридические последствия*

91. В соответствии с принципом исчерпания продукт больше не является предметом исключительных прав патентообладателя, если он был выпущен на рынок либо

<sup>97</sup> См., например, положения законов Венгрии, Латвии, Люксембурга, Португалии и Испании.

<sup>98</sup> См. представления Испании к SCP/34.

<sup>99</sup> См. представление Чешской Республики к SCP/34.

<sup>100</sup> См. представление Германии SCP/34 со ссылкой на решение Федерального верховного суда Германии (BGH) от 24 сентября 1979 года, см.: KZR 14/78, GRUR 1980, 38 – Fullplastverfahren, объясняется: «Исчерпание патентных прав не происходит, когда патентообладатель выпускает на рынок устройство, которое само по себе не охраняется, но которое служит для реализации способа производства, которое является объектом патента. Однако в случае поставки такого устройства можно, как правило, предположить, что договор между поставщиком и покупателем включает предоставление лицензии на надлежащее использование охраняемого способа производства».



патентообладателем, либо третьим лицом с его согласия. Наступление исчерпания связано исключительно с объектом, т. е. оно вступает в силу только в отношении конкретного предмета, который был реально выпущен на рынок патентообладателем или с его согласия. Законные приобретатели, а также последующие сторонние приобретатели, включая конкурентов патентообладателя, имеют право использовать эти предметы по своему назначению, продавать или предлагать их третьим лицам для любых из этих целей<sup>101</sup>. В этой связи в представлении Германии поясняется, к надлежащему использованию этих проданных предметов относится также обслуживание и восстановление пользовательских качеств, когда функциональность или работоспособность конкретного предмета частично или полностью нарушены или утрачены из-за износа, повреждения или по другим причинам. С другой стороны, к надлежащему использованию не относятся любые действия, приводящие к производству нового предмета, как описано в патенте<sup>102</sup>.

92. В представлении Франции отмечается, что доктрина исчерпания прав позволяет покупателю продуктов, содержащих в себе запатентованное изобретение, перепродавать их после внесения в них изменений, которые затрагивают элементы, не входящие в объем охраны, предоставляемой патентом, без согласия правообладателя<sup>103</sup>. Иными словами, правообладатели не могут ограничивать импорт или другие виды распространения таких модифицированных изделий и не имеют права долевого участия («*droit de suite*») в отношении эксплуатации, импорта, перепродажи или использования своих изобретений в ЕЭЗ<sup>104</sup>.

93. Кроме того, в представлении Испании поясняется, что слова «выпущенные на рынок», используемые в соответствующем положении<sup>105</sup>, должны толковаться в самом широком смысле: изделие считается выпущенным на рынок, только когда оно было сделано полностью доступным третьим лицам. По этой причине использование запатентованного изделия в личных, некоммерческих целях не рассматривается как приводящее к исчерпанию патентного права. Кроме того, в случае договорных лицензий или лицензий права<sup>106</sup> положение об исчерпании прав распространяется на сбыт продукта. Если продукт был выпущен на рынок третьим лицом, пользующимся правом, основанным на преждепользовании<sup>107</sup>, то патентное право исчерпывается, а патентообладатель больше не сможет защитить свои исключительные права на запатентованный продукт. Наконец, исчерпания прав не происходит, если патентообладатель имеет законные основания для предотвращения последующего

<sup>101</sup> BGH, решение от 24 октября 2017 года, кас: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 –Trommeleinheit. См. представление Германии к SCP/34.

<sup>102</sup> Дополнительные пояснения см. в пунктах, касающихся Германии, в разделе 5.С настоящего документа.

<sup>103</sup> Представление касается обсуждений вопроса об исчерпании патентных прав Emmanuel PY, 2021, PIBD 2021, 1162-II-3 (Парижский апелляционный суд, 16 апреля 2021 года, № 16/16/16760).

<sup>104</sup> Представление касается, помимо прочего, дела *Centrafarm v. Winthrop* (№ 16-74).

<sup>105</sup> Статья 61 (2) Закона Испании № 24/2015 от 24 июля 2015 года о патентах (с поправками, внесенными Законом № 6/2018 от 3 июля 2018 года).

<sup>106</sup> Статья 87 того же Закона о патентах определяет лицензию на право как лицензию, получаемую в результате публичного предложения неисключительных договорных лицензий, выдаваемых патентообладателем в соответствии с положениями Закона.

<sup>107</sup> В соответствии со статьей 63(1) ЗП «Права преждепользования», владелец патента в Испании не имеет права препятствовать лицам, которые до даты приоритета патента добросовестно эксплуатировали то, что в конечном итоге стало объектом патента, или выполнили серьезную и реальную подготовку к использованию указанного объекта, начав или продолжив те же действия, которые они выполняли вплоть до этого момента, или к выполнению которых они подготовились — в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения разумных потребностей их деловой активности. Права на эксплуатацию передаются только вместе с компаниями, которые осуществляли их.



сбыта продукта, например, в случае, если продукт стал предметом манипуляции или изменения.

**Вставка 1. Применение доктрины исчерпания испанскими судами**

**(i) Коммерческий суд Валенсии (решение № 72/2018, 5 апреля 2018 года)<sup>108</sup>**

*В данном деле истцы, г-н X и компания Hygro International Pty Ltd., утверждают, что ответчик, компания Cultivo Manuel y Rafa 3000, S.L.U, совершил нарушения в отношении двух патентов, принадлежащих г-ну X: занимаясь производством и/или импортом, предложением, рекламой, распространением и сбытом продукции, охраняемой вышеуказанными патентами, без их согласия.*

*Ответчик утверждал, что права истцов были исчерпаны, поскольку продукты, якобы нарушающие их права, были выпущены на рынок с согласия патентообладателя и были законно приобретены ответчиком. Ответчик приобрел продукты у трех различных дистрибьюторов: двух официальных, как признал истец, и третьего, неофициального, как продемонстрировали истцы.*

*На основании фактов судья счел, что в случае с продуктами, приобретенными ответчиком у официальных дистрибьюторов, права действительно были исчерпаны, поскольку их приобретение у официального дистрибьютора юридически представляет собой приобретение с согласия патентообладателя. С другой стороны, в отношении продуктов, приобретенных у неофициального дистрибьютора, судья постановил, что патентные права в их отношении не были исчерпаны, поскольку не было представлено никаких доказательств того, что приобретение является законным, осуществлялось по официальным каналам и тем самым санкционировано; а также потому, что данный дистрибьютор на самом деле не был официальным.*

**(ii) Мадридский коммерческий суд, решение № 903/07<sup>109</sup>, 20 декабря 2007 года**

*Истец, компания Goizper, возбудил иск против компаний Alcampo, S.A., Sabeko Banaket, S.A. и Euraspa, S.A. Euraspa, обвиняя их в нарушении патентных прав и недобросовестной конкуренции, за ввоз и продажу в Испании сельскохозяйственных аэрозолей под названием "Sulf Agro", воспроизводящих технические характеристики, заявленные в патенте № 9200041, и за создание сбивающих с толку имитаций спреев, производимых истцом.*

*Ответчики утверждали, что патентные права, о которых идет речь, были исчерпаны, поскольку истец выпустил охраняемую патентом продукцию на рынок.*

*Судья сделал заключение, что для исчерпания прав должны выполняться два условия: охраняемые продукты должны были продаваться в стране,*

<sup>108</sup> Решение № 72/2018, 5 апреля 2018 года (претензия 7), коммерческий суд г. Валенсия, ECLI: ES:JMV:2018:4924.

<sup>109</sup> Решение № 903/07, 20 декабря 2007 года (претензии 2 и 3), Мадридский коммерческий суд, ECLI: ES:JMM:2007:808.

*входящей в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ); и указанное действие должно было выполняться с согласия владельца патента.*

*В данном случае импортированная продукция была изготовлена в Китае, а не в стране ЕЭЗ. Ссылаясь на судебные прецеденты CJEU, судья постановил, что патентные права не были исчерпаны, поскольку, в соответствии с аргументацией CJEU, исчерпание прав должно выполняться в соответствии с судебными решениями Сообщества. Кроме того, даже если бы территориальное условие было выполнено, условие, требующее согласия владельца патента или третьего лица, действующего с согласия владельца, остается невыполненным, поэтому вывод был бы таким же: права не были исчерпаны.*

94. Соединенное Королевство, после окончания 31 декабря 2020 года переходного периода, перестало быть частью ЕС/ЕЭЗ, и поэтому права в отношении товаров, выпускаемых на рынок Соединенного Королевства, больше не считаются исчерпанными в соответствии с законодательством ЕС. Тем не менее, несмотря на то что Соединенное Королевство больше не является частью ЕЭЗ, оно продолжает в одностороннем порядке применять региональный режим исчерпания ИС ЕЭЗ, т. е. права на товары, выпускаемые на рынок ЕЭЗ, считаются исчерпанными в Соединенном Королевстве. Этот действующий в настоящее время режим исчерпания, так называемый «UK+», означает, что правообладатели Соединенного Королевства не могут воспрепятствовать потоку товаров из ЕЭЗ в Великобританию<sup>110,111</sup>.

95. В Сент-Винсенте и Гренадинах Законом о патентах предусматривается региональное исчерпание прав. В частности, положение предусматривает, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок Карибского сообщества владельцем патента или с его согласия<sup>112</sup>.

#### *Бремя доказывания*

96. Исчерпание представляет собой исключение из исключительных прав патентообладателя. Сторона, ссылающаяся на исчерпание, в принципе несет бремя доказывания наличия предварительных условий для такого исчерпания<sup>113</sup>.

#### 4. Смешанная политика исчерпания патентных прав

97. В национальных законах нескольких стран предусматривается, что какой-то один конкретный режим исчерпания применяется в принципе, однако к отдельным товарам и в

<sup>110</sup> Одностороннее применение Соединенным Королевством режима регионального исчерпания с ЕЭЗ (UK+) исходит из нормативных документов страны: The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations (Положений об интеллектуальной собственности (исчерпании прав) (в связи с выходом из ЕС) 2019 (в соответствии с изменениями по тексту The Intellectual Property (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations (положений об интеллектуальной собственности (изменения и др.) (в связи с выходом из ЕС) 2020). Эти нормативные документы были введены в действие после достижения Соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

<sup>111</sup> В настоящее время Соединенное Королевство рассматривает свой будущий режим исчерпания, изучая вопрос о том, как принцип исчерпания должен работать в стране в ее новом статусе суверенного государства, не входящего в ЕС. Правительство Великобритании провело в течение лета 2021 года консультацию, чтобы узнать мнение о том, каким должен быть будущий режим исчерпания прав интеллектуальной собственности в стране. По состоянию на апрель 2022 года в стране завершен первоначальный анализ материалов, представленных в рамках консультации. Правительство продолжает изучать возможность изменения нынешнего режима и надеется принять решение о будущем режиме исчерпания в Соединенном Королевстве в течение 2022 года (см. представление Соединенного Королевства к SCP/34).

<sup>112</sup> Раздел 28 Закона Сент-Винсента и Гренадин о патентах (Закон № 39 2004 года).

<sup>113</sup> См. представление Германии к SCP/34.

конкретных обстоятельствах могут применяться другие режимы исчерпания. В таблице № 4 перечислены страны, придерживающиеся подобной смешанной политики в отношении исчерпания патентных прав.

Таблица № 4: Страны, в которых применяется смешанный режим исчерпания прав

Смешанный режим исчерпания	Страна	Общее число
В принципе, национальный режим исчерпания; в определенных случаях может применяться международный режим исчерпания	Андорра, Индонезия, Оман, Руанда, Филиппины, Российская Федерация	6
В принципе, региональный режим исчерпания; в определенных случаях может применяться национальный или международный режим исчерпания	Швейцария	1
В принципе, международный режим исчерпания; в определенных случаях может применяться национальный режим исчерпания	Сингапур	1

#### Различные правила исчерпания прав в отношении конкретных товаров

98. На Филиппинах, где в отношении патентных прав в принципе применяется режим национального исчерпания, по отношению к некоторым лекарственным и медицинским препаратам применяется международный режим исчерпания. В разделе 72.1 Кодекса об ИС<sup>114</sup> говорится, что патентообладатель не имеет права препятствовать третьим лицам *«использовать запатентованный продукт, который был выпущен на рынок Филиппин владельцем продукта, или с его явного согласия — при условии, что использование осуществляется после того, как продукт был выпущен на вышеупомянутый рынок. Однако при этом в отношении лекарственных и медицинских препаратов ограничение в отношении патентных прав действует только после того, как соответствующий лекарственный или медицинский препарат будет выпущен на Филиппинах или в любой другой стране мира патентообладателем или любым другим лицом, уполномоченным использовать изобретение. При этом, однако, право на импорт лекарственных и медицинских препаратов, предусмотренное в настоящем разделе, предоставляется любому правительственному учреждению или любой третьей стороне (частному лицу)»*. В принятом в 2009 году решении по делу *Roma Drug vs. GlaxoSmithKline* Верховный суд Филиппин объявил законным частный параллельный импорт лекарственных препаратов<sup>115</sup>.

<sup>114</sup> Раздел 72.1 Кодекса Филиппин об интеллектуальной собственности (Закон Республики № 8293) (издание 2015 года).

<sup>115</sup> *Roma Drug vs. GlaxoSmithKline* G.R. No.149907, April 16, 2009. Краткое описание дела см. во вставке 2.

99. В законодательстве Индонезии есть конкретное положение, согласно которому импорт фармацевтической продукции, охраняемой патентом, освобождается от уголовной и гражданской ответственности при условии, что соответствующий фармацевтический продукт был законно выпущен на рынок за пределами страны и импортирован в соответствии с положениями закона<sup>116</sup>. Тем не менее, насколько можно судить, в законодательстве ничего не говорится о политике исчерпания прав в отношении продукции, относящейся ко всем прочим отраслям.

## ***Вставка 2. Roma Drug v GlaxoSmithKline, Philippines (2009)***

*Заявитель, Roma Drug, является одной из шести местных аптек в провинции Пампанга, которые подверглись совместному обыску, проведенному Национальным бюро расследований (NBI) и Бюро по контролю за продуктами питания и лекарствами (BFAD), в ходе которого были обнаружены и изъяты различные препараты Glaxo SmithKline, надлежащим образом зарегистрированного и уполномоченного местного дистрибьютора препаратов, изъятых из этих аптек. NBI затем подала иск против заявителя в связи с нарушением статьи 4 Закона Республики № 8203, также известного как Специальный закон о борьбе с контрафактными препаратами (SLCD), в канцелярию прокурора провинции Пампанга в Сан-Фернандо. Закон запрещает продажу контрафактных препаратов, в том числе «незарегистрированных импортных лекарственных препаратов». Термин «незарегистрированный» означает отсутствие регистрации товарного знака препарата на имя физического или юридического лица в Бюро по патентам, товарным знакам и передаче технологий. Изъятые препараты идентичны по составу их аналогам, зарегистрированным на Филиппинах. При этом никаких обвинений в том, что препараты были каким-либо образом сфальсифицированы или, по крайней мере, неправильно маркированы, выдвинуто не было. Их определение как «контрафактных» было основано исключительно на том, что они были импортированы из-за рубежа и не приобретены у владельца патента или товарного знака препарата, зарегистрированного на Филиппинах.*

*Заявитель, Roma Drug, во время предварительного расследования оспорил конституционность SLCD, но прокуратура провинции издала постановление с рекомендацией, чтобы Ромео Родригес, владелец Roma Drug, был обвинен в нарушении раздела 4 SLCD.*

*После этого Roma Drug подала в Верховный суд ходатайство о запрете с требованием к RTC-Guagua Patnanga и прокурору провинции прекратить дальнейшее судебное преследование Родригеса, и признать разделы 3(b)(3), 4 и 5 SLCD неконституционными.*

*Отвечая на вопрос о том, является ли утверждение Roma Drug правильным, Верховный суд сослался на раздел 7 Закона Республики № 9502 о поправках к разделу 72 Кодекса об ИС, согласно которому закон однозначно предоставляет третьим лицам право импортировать лекарственные и медицинские препараты, патенты на которые были зарегистрированы на Филиппинах владельцем продукта.*

*Отвечая на вопрос о том, отменяет ли имплицитно Закон Республики № 9502 положения SLCD, в соответствии с которыми истцу были предъявлены уголовные обвинения, Суд заявил:*

<sup>116</sup> Статья 167(a) Закона Республики Индонезия № 13 2016 года о патентах.

*«Возможно, в Законе Республики № 9502 не содержится прямой отмены какого-либо положения SLCD. Тем не менее очевидно, что таким образом предусмотренная SLCD классификация «незарегистрированных импортных препаратов» как «контрафактных препаратов» и соответствующие уголовные наказания полностью противоречат Закону Республики № 9502, поскольку последний, без сомнения, предоставляет третьим сторонам (частным лицам) безусловное право на импорт или иное использование таких препаратов. В тех случаях, когда закон, принятый позднее, как в данном случае Закон Республики № 9502, четко указывает на намерение законодателя отменить ранее принятый закон по соответствующему вопросу, данное намерение должно быть реализовано».*

*Верховный суд фактически декриминализировал параллельный импорт лекарственных препаратов частными лицами. В ходе обсуждения Верховный суд отметил, что, если бы он напрямую столкнулся с необходимостью решения вопроса о конституционности оспариваемых положений Специального закона о борьбе с контрафактными препаратами, то очевидно, что он, по крайней мере, поставил бы под сомнение обоснованность этих положений. «Будучи законом, призванным помочь спасти жизни, Специальный закон о борьбе с контрафактными препаратами показал себя бессердечным и бездушным образчиком законодательства», — заявил суд.*

*Далее суд добавил:*

*«Он лишает филиппинцев возможности выбрать менее дорогой режим заботы о своем здоровье, отказывая им в реальном и безопасном способе приобретения лекарств по более низкой цене, а подобная мотивировка пусть и не вызвана срочными обстоятельствами, но находится полностью в рамках конституционно охраняемого поведения».*

100. Гибридного подхода также придерживается Сингапур, где, как правило, применяется международное исчерпание патентных прав<sup>117</sup>; однако закон не разрешает импорт запатентованной фармацевтической продукции, если: (i) она ранее не продавалась или не распространялась в Сингапуре патентообладателем или его лицензиатом<sup>118</sup>; (ii) импорт продукции импортером приведет к тому, что она будет распространяться в нарушение договора между владельцем патента и любым лицом, получившим лицензию владельца патента на распространение продукции за пределами Сингапура; и (iii) импортер обладает фактическими или конструктивными знаниями о фактах, упомянутых в пункте (ii)<sup>119</sup>.

101. Недавние поправки к положениям, регулирующим исчерпание прав в Российской Федерации, привели к изменению национального режима исчерпания на смешанный. В частности, 22 марта 2022 года правительство Российской Федерации издало постановление, который разрешило правительству определять перечень товаров, в отношении которых положения, в частности, подпункта 6 статьи 1359 гражданского кодекса Российской Федерации, не будут применяться<sup>120,121</sup>. 19 апреля 2022 года

<sup>117</sup> Статья 66(2)(g) Закона Сингапура о патентах (глава 221) (пересмотренное издание 2005 с поправками, внесенными в него Законом о Верховном суде (поправкой) 2019 года).

<sup>118</sup> Там же, статья 66(3)(a).

<sup>119</sup> Там же, статьи 66(3)(b) и (c).

<sup>120</sup> Текст постановления см. по ссылке: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003>.

<sup>121</sup> В статье 1359(6) говорится: «Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец: [...] 6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены



приказом № 1532 Министерства промышленности и торговли РФ такой перечень был утвержден<sup>122</sup>. В перечень входит широкий ассортимент товаров, в том числе косметика и парфюмерия, химическая продукция, одежда, обувь, автомобили, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, бытовая техника, мебель и игрушки. В соответствии с приказом, подпункт 6 статьи 1359 гражданского кодекса РФ не будет применяться в отношении товаров, включенных в перечень, если они были законно введены в оборот владельцами прав интеллектуальной собственности в других странах<sup>123</sup>. 21 июня 2022 года вышеуказанные поправки были дополнены Законом, в котором говорится, что не является нарушением использование, в частности, результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается в соответствии с вышеуказанным приказом<sup>124</sup>. Таким образом, из внесения этих поправок можно сделать вывод о том, что в отношении товаров, включенных в перечень, в Российской Федерации применяется международное исчерпание прав, в то время как в отношении других товаров, не включенных в перечень, по-прежнему применяется национальное исчерпание.

102. В Швейцарии также применяются гибридные правила в отношении исчерпания патентных прав. В принципе, товары, выпущенные на рынок в Швейцарии или ЕЭЗ патентообладателем или с его согласия, могут быть импортированы, использованы или перепроданы на коммерческой основе в Швейцарии (региональное исчерпание)<sup>125</sup>. Однако если охраняемый патентом товар был выпущен на рынок в стране, не входящей в ЕЭЗ, патентообладателем или с его согласия, а также если патентная охрана функциональных характеристик товара имеет лишь второстепенное значение, то товар может быть ввезен на швейцарский рынок (международное исчерпание)<sup>126</sup>. В дополнение к этому, если цена на товары, охраняемые патентами в Швейцарии или в стране, в которой они выпущены на рынок, установлена государством, например, на лекарства, товары могут быть ввезены в Швейцарию только с согласия патентообладателя (национальное исчерпание)<sup>127</sup>. Кроме того, в Швейцарию из-за рубежа могут быть ввезены запатентованные средства сельскохозяйственного производства и

---

в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом».

<sup>122</sup> Текст приказа № 1532 можно найти в приложении к настоящему документу.

<sup>123</sup> Можно отметить одну особенность формулировки приказа: он не ограничивает права интеллектуальной собственности в отношении параллельного импорта, но при этом исключает применение исчерпания прав. В буквальном смысле это означает, что защита от параллельного импорта, которой теперь пользуются владельцы прав ИС, не ослабела, а стала сильнее. Однако при этом цель приказа состояла в том, чтобы ввести международное исчерпание прав в отношении перечисленных товаров.

<sup>124</sup> Текст закона с введенными поправками можно найти по ссылке: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8>. Кроме того, в законе разъясняется, что «не является нарушением [...] использование [...] средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы».

<sup>125</sup> Статья 9а 1 Федерального закона Швейцарии о патентах на изобретения от 25 июня 1954 года.

<sup>126</sup> По умолчанию считается, что патентная охрана имеет второстепенное значение, если только патентообладатель не предоставит достоверные доказательства обратного. См. статью 9а 4 Федерального закона о патентах на изобретения от 25 июня 1954 года.

<sup>127</sup> Там же, статья 9а 5. См. также ответ Швейцарии на вопросник.

сельскохозяйственное капитальное оборудование, такое как тракторы и машины (международное исчерпание прав)<sup>128, 129</sup>.

### Различные правила исчерпания прав в определенных обстоятельствах

103. В некоторых странах правила исчерпания прав зависят от конкретных обстоятельств. Так, например, общее положение об исчерпании прав в законодательстве Омана свидетельствует о том, что в стране применяется национальный режим исчерпания<sup>130</sup>. Однако министр имеет право, *ex officio* или по просьбе любой заинтересованной стороны, объявить патентные права исчерпанными и, соответственно, разрешить другим импортировать запатентованное изделие с другой территории, когда это изделие: не имеется на территории Омана или имеется на территории Омана с неразумно низкими стандартами качества или в количестве, не достаточном для удовлетворения местного спроса, либо по ценам, которые Министерство считает неправомерными; или по любой иной причине публичного интереса, включая направленную против конкуренции практику. Такой порядок применяется, если: (i) изделие было запущено в коммерческие каналы на территории, с которой оно будет импортировано патентообладателем или с его согласия; и (ii) патент на изделие или способ его производства действует на территории, с которой изделие будет импортировано, и принадлежит тому же лицу, которое владеет патентом в Омане, или лицу, находящемуся под его контролем<sup>131</sup>. Министр, *ex officio* или по просьбе патентообладателя, аннулирует разрешение, если импортер не достигает той цели, которой было обосновано решение министра. Помимо этого, если условия, вызвавшие решение министра считать права на патент исчерпанными, прекратили существовать, министр может аннулировать разрешение при условии, что законные интересы импортера принимаются во внимание<sup>132</sup>.

104. Закон об ИС Руанды содержит аналогичное положение, в принципе предусматривающее применение национального исчерпания патентных прав, однако дающее право министру выдавать разрешение на ввоз запатентованного изделия с другой территории в тех же обстоятельствах, что применяются в законодательстве Омана (см. выше)<sup>133</sup>.

105. Однако, к примеру, в Андорре права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении защищенной продукции после того, как эта продукция была выпущена патентообладателем или с его прямого согласия на рынок Княжества Андорра или любой другой территории, «указанной в соглашениях правительства в силу критерия взаимности»<sup>134</sup>.

<sup>128</sup> В статье 27b Закона о сельском хозяйстве (910.1) говорится: «<sup>1</sup> Если патентообладатель вводит в хозяйственный оборот в Швейцарии или за рубежом средства производства или сельскохозяйственные капитальные товары, либо соглашается на их введение в хозяйственный оборот, такие средства производства или товары могут быть импортированы, проданы и использованы в коммерческих целях. <sup>2</sup> Под сельскохозяйственными капитальными товарами понимаются инвестиционные товары, такие как тракторы, машины, инструменты и установки, а также их компоненты, которые предназначены преимущественно для использования в сельском хозяйстве».

<sup>129</sup> Наконец, в статье 9а 3 Федерального закона о патентах имеется конкретное положение об исчерпании, действующее в отношении распространения биологических материалов с целью их использования фермерами в сельском хозяйстве (см. статью 9а 3 Федерального закона о патентах).

<sup>130</sup> Статья 11(4)(A) Закона об интеллектуальной собственности Омана (утвержден Королевским указом № 67/2008).

<sup>131</sup> Там же, статья 11(5).

<sup>132</sup> Там же, статья 11(6).

<sup>133</sup> Статья 40 Закона № 31/2009 Руанды о защите интеллектуальной собственности от 26/10/2009.

<sup>134</sup> Статья 33(1)(a) Закона 26/2014 Андорры о патентах от 30 октября 2014 года.

## 5. Неясная политика исчерпания патентных прав

106. В некоторых странах вид исчерпания прав неясен, поскольку в соответствующих положениях законодательства не указано место, в котором исчерпание прав вступает в действие, а судебные решения относительно толкования этого правила еще не приняты<sup>135</sup>. Например, в статье 86(1)(iv) закона Шри-Ланки об интеллектуальной собственности говорится, что права собственников *не распространяются на действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок владельцем патента или производителем по лицензии*», без указания того, какой именно рынок имеется в виду, национальный или любой<sup>136</sup>. Аналогичным образом, соответствующее положение закона Узбекистана гласит, что *«использование средств, состоящих из объектов промышленной собственности, охраняемых патентами, если эти средства легально введены в гражданский оборот»*, не признается нарушением прав. Вместе с тем в отношении фразы «введение в гражданский оборот» никаких дополнительных разъяснений не найдено<sup>137</sup>.

107. Аналогичным образом в Южной Африке, хотя раздел 45(2) Закона о патентах<sup>138</sup> признает доктрину исчерпания прав, неопределенность остается в отношении того, применяется ли она на национальном или международном уровне<sup>139</sup>. В законе лишь предусматривается общее правило: «Распоряжение запатентованным предметом самим патентообладателем или от его имени назначенным им обладателем лицензии дает покупателю, с учетом других прав, право использовать этот предмет, предлагать распорядиться им и распоряжаться им». Другим соответствующим правовым документом в Южной Африке является Закон о контроле за медикаментами и смежными веществами, который уполномочивает министра при определенных обстоятельствах предписывать условия для поставок более доступных лекарств, с тем чтобы защитить здоровье населения, и, в частности, *«несмотря на все, что противоречит положениям Закона о патентах [...], установить, что права на любой медикамент в соответствии с патентом, выданным в Республике, не распространяются на действия в отношении такого медикамента, который был выпущен на рынок владельцем медикамента или с его согласия»*<sup>140</sup>. Это положение, в отсутствие каких-либо авторитетных указаний, также не дает четкого представления о географическом ограничении слова «рынок» и,

<sup>135</sup> К этим странам относятся: Алжир, Малайзия, Монголия, Панама, Южная Африка, Шри-Ланка, Уганда, Украина и Узбекистан.

<sup>136</sup> См. также ответ Шри-Ланки на вопросник, в котором говорится, что правило об исчерпании в этой стране не определено.

<sup>137</sup> Статья 12 Закона Республики Узбекистан № 1062-XII от 6 мая 1994 года об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах (с поправками, внесенными в соответствии с Законом Республики Узбекистан № ZRU-446 от 14 сентября 2017 года).

<sup>138</sup> Раздел 4569A (21) Закона о патентах 1978 года (Закон № 57 1978 года с поправками, внесенными в него в соответствии с Законом о патентах 2002 года). См. также статью 18.2.1 Закона о патентах Монголии от 25 июня 1993 года.

<sup>139</sup> См. представление Южной Африки к SCP/27 по ссылке:  
[https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_27/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html).

<sup>140</sup> Раздел 15C Закона о контроле над медикаментами и смежными веществами от 1965 года (закон № 101 1965 года с внесенными в него поправками).



следовательно, о том, можно ли обоснованно осуществлять параллельный импорт лекарств<sup>141,142</sup>.

108. В Республике Корея Верховный суд в решении от 31 января 2019 года<sup>143</sup> признал принцип исчерпания прав, заявив: *«Если обладатель патента на изобретение продукта или получатель лицензии [...] на использование патента законно передал запатентованный продукт, который был произведен в Корее, цель патентного права на передаваемый продукт уже достигнута и, следовательно, это право исчерпано. Таким образом, патентное право не оказывает влияния на такие действия, как использование или передача продукта лицом, передающим право, или уполномоченным лицом [...]»*<sup>144</sup>. Однако неясно, разрешен ли в Республике Корея параллельный импорт, поскольку предшествующие решения Верховного суда по данному вопросу отсутствуют.

109. В ряде других стран и на одной территории позиция по исчерпанию не ясна, поскольку соответствующие законы о патентах, судя по имеющейся информации, просто не предусматривают такого исключения из исключительных прав<sup>145</sup>.

## 5.B Исчерпание при условии сохранения прав

110. В некоторых странах вопрос об исчерпании конкретно не рассматривается в статутном праве, а решается при помощи прецедентного права. В частности, это касается Австралии, Канады, Новой Зеландии, Японии, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки. Таким образом, границы действий, которые законные обладатели продаваемой продукции могут осуществлять, не нарушая патентных прав, в том числе вопрос о том, является ли нарушением патентных прав параллельный импорт, в перечисленных странах устанавливаются судебными решениями. Как правило, в этих странах при законной продаже запатентованных изделий право собственности на них передается покупателю, который, в принципе, имеет право делать с ним все, что хочет, не опасаясь нарушения патентных прав: это происходит как результат применения либо доктрины подразумеваемой лицензии, либо принципа исчерпания<sup>146</sup>. Тем не менее,

<sup>141</sup> В этой связи, в соответствии с политикой Южной Африки в области ИС, узкое толкование раздела 45(2) Закона о патентах может потенциально привести к возникновению проблем при осуществлении параллельного импорта. Таким образом, в политике отмечается необходимость уточнения в Законе о патентах того, что параллельный импорт лекарств в порядке, предусмотренном Законом о медикаментах, не является нарушением ранее действовавшего законодательства. Кабинет министров, высший правительственный орган принятия решений, принял политику в 2018 году, и, согласно официальным источникам, работа по ее осуществлению продолжается. Текст политики см. по ссылке: [https://www.gov.za/sites/default/files/gcis\\_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf](https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf).

<sup>142</sup> Некоторые ученые утверждают, что если в законе нет разъяснения в отношении того, что понимается под словом «рынок», то, учитывая территориальность патентов, понимать его следует как национальный рынок. См., напр., C.M. Correa and J.I. Correa (2016), примеч. 72 выше; См. также Calboli, I. (2022), Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports of Pharmaceuticals: A Comparative and Critical Review (исчерпание прав на фармацевтические препараты и их параллельный импорт: сравнительный и критический анализ). В: Correa, C.M., Hilty, R.M. (изд.) Access to Medicines and Vaccines (доступ к лекарствам и вакцинам). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1_2).

<sup>143</sup> Решение Верховного суда № 2017Da289903 от 31 января 2019 года.

<sup>144</sup> См. также представление Республики Корея к SCP/34, где отмечается, что этот принцип применяется также к случаям изготовления продукции при помощи запатентованного способа производства в Корее.

<sup>145</sup> См., например, патентное законодательство Анголы, Азербайджана, Египта и Лаосской Народно-Демократической Республики. См. ответ Гонконга (Китай) на вопросник.

<sup>146</sup> Согласно доктрине подразумеваемой лицензии, приобретение запатентованного изделия без ограничений подразумевает предоставление покупателю подразумеваемой лицензии на его использование. Хотя эффект доктрины подразумеваемой лицензии и исчерпания одинаков, лежащие в их основе принципы, по-видимому, различаются: (i) лицензирование основывается на договорном праве, тогда как доктрина об исчерпании — на законодательстве об ИС; (ii) в лицензионной модели патентообладатель сохраняет все свои исключительные права в течение срока действия патента (т.е. права не исчезают и не исчерпываются при законной продаже), в то время как при исчерпании никаких подлежащих исполнению патентных прав после продажи товара у него не остается. См., напр., *United*

такое владение может быть предметом ограничений и условий в отношении использования запатентованного изделия после его продажи следующему покупателю по распоряжению патентообладателя<sup>147</sup>. За последнее время суды ряда стран рассматривали вопрос о том, в частности, должно ли выполнение таких договорных ограничений, установленных патентообладателем в отношении товаров, обеспечиваться в рамках иска о нарушении патентных прав, либо же это является предметом договорного права<sup>148</sup>.

## Канада

111. В Канаде, хотя термин «исчерпание патентного права» не используется судами, трактовка исчерпания патентного права по существу эквивалентна национальному исчерпанию, при этом разрешается прямо оговорить права, подлежащие сохранению. Канада применяет доктрину подразумеваемой лицензии, означающую, что, когда патентообладатель продает запатентованное изделие (или изделие, созданное при помощи запатентованного способа производства), покупатель приобретает лицензию на использование и продажу этого изделия, и все его последующие покупатели получают такую же лицензию<sup>149</sup>. В деле *Eli Lilly and Co v Novopharm Ltd* (1998)<sup>150</sup> Верховный суд Канады постановил, что если патентообладатель продает запатентованный товар, он передает право собственности на этот товар покупателю, если только соответствующие права не будут явно зарезервированы по договору и доведены до покупателя<sup>151</sup>. Если покупатель нарушит эти ограничения, он будет нести ответственность за нарушение патентных прав, а в распоряжении патентообладателя будут средства правовой защиты в соответствии с патентным правом<sup>152</sup>.

---

*Wire Ltd v Screen Repair Services Ltd* [2000] UKHL 42. См. также Olena Ivus, Patent Exhaustion in the United States and Canada (исчерпание патентного права в США и Канаде), CIGI Papers No. 159 — January 2018.

<sup>147</sup> В некоторых странах положение, разрешающее патентообладателю устанавливать договорные ограничения на продукт, вытекает из положений соглашений о свободной торговле (ССТ), участниками которых они являются. Например, в статье 17.9.4. ССТ между Австралией и США говорится: «Каждая сторона предусматривает, что исключительное право патентообладателя не допускать импорта запатентованного изделия или изделия, произведенного посредством запатентованного процесса, без согласия патентообладателя не ограничивается продажей или распространением этого изделия за пределами ее территории, по крайней мере тогда, когда патентообладатель установил ограничения на импорт посредством контракта или иными средствами». Аналогичным образом, статья 15.9.4. ССТ между Марокко и Соединенными Штатами Америки гласит: «Каждая сторона предусматривает, что исключительное право патентообладателя не допускать импорта запатентованного изделия или изделия, произведенного посредством запатентованного процесса, без согласия патентообладателя не ограничивается продажей или распространением этого изделия за пределами ее территории». В сноске к этому положению говорится, что «[a] Страна может ограничить применение настоящего пункта случаями, когда патентообладатель устанавливает ограничения на импорт посредством контракта или иными средствами».

<sup>148</sup> Следует отметить, что, согласно вопроснику, распространенному среди участников ПКПП, в большинстве других стран (в основном в странах гражданского права), патентообладатель не имеет права вводить ограничения на ввоз или иное распространение запатентованного продукта посредством явного уведомления на продукте, которое может повлиять на доктрину исчерпания, применяемую в соответствующих странах. См. ответы на вопрос 62 вопросника. Однако эти ответы могут быть неактуальными.

<sup>149</sup> См. напр. *Signalisation de Montreal Inc. v. Services de Béton Universels Ltée* (1992), 46 C.P.R. (3d) 199, стр. 208 (F.C.A.), где говорится: «Согласно твердо установившейся норме права, покупатель, приобретая у патентообладателя запатентованное изделие, одновременно приобретает у него право использовать это изделие и право продавать его вместе с таким же «правом на использование» другому лицу. Еще в 1871 году это право было описано как «лицензия».

<sup>150</sup> *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.* [1998] 2 SCR 129.

<sup>151</sup> Доводы Суда по делу *Eli Lilly u Co v Novoparm Ltd.* см. вставку 3.

<sup>152</sup> Olena Ivus, Patent Exhaustion in the United States and Canada (исчерпание патентного права в США и Канаде), CIGI Papers No. 159 — January 2018.

### **Вставка 3. *Eli Lilly and Co v Novopharm Ltd (1998)***

**В этом деле Верховный суд Канады, обосновывая ограничение патентных прав, сослался на государственную политику. В письменном разъяснении для суда судья Якобуччи (Iacobucci) процитировал с разрешения Федерального апелляционного суда следующие выдержки из его решения по делу *Eli Lilly and Co v. Apotex Inc (1996)*:**

**«Если патентообладатель продает запатентованный предмет, который он произвел, он передает владение этим предметом покупателю. Это означает, что отныне патентообладатель более не обладает в отношении этого предмета никакими правами, перешедшими теперь к покупателю, который в качестве нового владельца имеет исключительное право обладать им, использовать его, пользоваться им, уничтожать или отчуждать его. Из этого следует, что, продавая запатентованный предмет, который он произвел, патентообладатель в отношении данного предмета подразумеваемым образом отказывается [...] от предусмотренного патентом своего исключительного права на использование и продажу изобретения. Поэтому после продажи покупатель может делать с запатентованным предметом все, что ему заблагорассудится, не опасаясь нарушения патента его продавца»<sup>153</sup>.**

**Судья Якобуччи далее заявил:**

**“[...] Если в лицензии на использование запатентованного предмета не указано иного, получатель лицензии, таким образом, может передать покупателям право использовать или перепродавать предмет, не опасаясь нарушения патента. Кроме того, любое ограничение, наложенное на обладателя лицензии, которое призвано повлиять на права последующих покупателей, должно быть четко и недвусмысленно выражено; ограничительные условия, наложенные патентообладателем на покупателя или обладателя лицензии, не применяются к товарам, если они не были доведены до сведения покупателя во время их приобретения [...]. Если в условиях явно не указано иного, покупатель лицензированного предмета имеет право обращаться с ним в соответствии с тем, как он считает нужным — при условии, что такое обращение не нарушает прав, предоставленных патентом»<sup>154</sup>.**

### **Соединенные Штаты Америки**

112. В Соединенных Штатах Америки доктрина исчерпания и ее сфера применения также эволюционировали за счет прецедентного права. Несмотря на то, что принцип исчерпания уже давно признан судами<sup>155</sup>, лишь после решения Верховного суда, вынесенного в 2017 году по делу *Impression Products, Inc. v Lexmark Int'l, Inc.*<sup>156</sup> импорт

<sup>153</sup> 2 SCR 129, п. 99, согласованная цитата из решения судьи Пратта по делу *Eli Lilly and Co v. Apotex Inc.* (1996) 66 CPR (3d) 329 (FCA) п. 343.

<sup>154</sup> Там же, в пунктах 100 и 101.

<sup>155</sup> См. *Adams v. Burke*, 84 U.S.453 (1873): «Когда патентообладатель или лицо, имеющее его права, продает механизм или инструмент, единственная ценность которого состоит в его использовании, он получает компенсацию за его использование и расстается с правом ограничивать его использование». См. также *Impression Products Inc. v Lexmark International Inc.* 137 S. Ct. 1523 (2017): «Закон о патентах предоставляет патентообладателям «право исключать других лиц из процесса изготовления, использования, предложения на продажу или продажи [их] изобретений. 35 U. S. C. §154(a). На протяжении более 160 лет доктрина исчерпания патентных прав накладывала ограничение на такое право исключать других лиц».

<sup>156</sup> *Impression Products Inc. v Lexmark International Inc.* 137 S. Ct. 1523 (2017).

запатентованных товаров, проданных за пределами страны, перестал рассматриваться как нарушение прав. В частности, по данному делу Верховный суд постановил, что после продажи запатентованного товара патентообладатель исчерпывает все свои патентные права на данный товар, независимо от каких-либо ограничений, которые он желает наложить, даже в том случае, если продажа имела место за пределами США. Соответствующие ограничения могут быть принудительно осуществлены в соответствии с договорным правом, но не в рамках иска о нарушении патентных прав.

**Вставка 4. *Impression Products, Inc. v Lexmark Int'l, Inc. (2017)***

*Компания Lexmark продавала тонер-картриджи, которые являются предметом патентов на использование с лазерными принтерами в США и за рубежом. Фирма Impression Products заправляла использованные картриджи тонером для их повторного использования и перепродажи. Стремясь усложнить положение этого конкурента, компания Lexmark предложила скидки клиентам, которые соглашались использовать картридж только один раз и не передавать пустой картридж кому-либо, кроме Lexmark. Кроме того, на каждом из таких картриджей она стала устанавливать микросхему, которая не позволяла повторно использовать картридж. Ее конкуренты, включая Impression Products, разработали методы обхода ограничений, налагаемых микросхемой. Компания Lexmark возбудила иск против Impression Products, обвиняя ее в нарушении своего патента, выражающемся в восстановлении и перепродаже картриджей. Что касается тонер-картриджей, которые Lexmark продавала за границей и которые Impression Products ввозила в страну, то Lexmark заявила, что никогда никому не разрешала ввоз этих картриджей, так что Impression Products, осуществляя такой импорт, нарушала ее патентные права.*

*Перед судом были поставлены два вопроса: (i) имеет ли право патентообладатель, продающий изделие и при этом налагающий на покупателя прямое ограничение на повторное использование или перепродажу этого изделия, обеспечить выполнение такого ограничения за счет подачи судебного иска о нарушении; и (ii) исчерпывает ли патентообладатель свои права, продавая свое изделие за пределами США, где их патентное законодательство не действует.*

*Большинство членов Верховного суда выразили мнение, что:*

*«Lexmark исчерпала свои патентные права в отношении этих картриджей в тот момент, когда продала их. Содержащиеся в контрактах Lexmark с клиентами ограничения, разрешающие однократное использование картриджей и запрещающие их перепродажу, могут быть четкими и подлежать исполнению в соответствии с договорным правом, но они не дают компании Lexmark права на сохранение патентных прав в отношении предмета, который она решила продать»<sup>157</sup>.*

*Председатель Верховного суда США Джон Робертс объяснил, что доктрина об исчерпании не является презумпцией, которая возникает при продаже: вместо этого она признает ограничение сферы действия законных прав патентообладателя. Признавая, что действие патента заключается в предоставлении патентообладателю права не допустить использования или продажи своего продукта другими лицами, председатель Верховного суда пояснил, что, согласно доктрине об исчерпании, действие такого исключительного права прекращается при продаже продукта. Дж. Робертс еще*

<sup>157</sup> *Impression Products Inc. v Lexmark International Inc.*, там же, п. 1531.

*раз подтвердил то, что было сказано при рассмотрении предыдущих дел: когда патентообладатель решает продать запатентованный продукт, «его монопольные права на этот продукт прекращают действовать». Вместо этого такой продукт становится «частной, индивидуальной собственностью» покупателя со всеми правами и выгодами, вытекающими из владения им. Председатель Верховного суда заявил, что патентообладатель «волен устанавливать цену и договариваться с покупателями, но он не может «в силу своего патента контролировать использование продукта или распоряжение им» после того, как право собственности на него перешло к покупателю».*

*В отношении довода Lexmark о том, что при любых продажах, совершенных за рубежом, исчерпания патента не происходит, Верховный суд заявил:*

*«[...] исчерпание происходит из-за того, что при продаже патентообладатель решает отказаться от права собственности на товар в обмен на оплату. Разрешение патентным правам «приклеиваться» к товару, вроде рыбы-прилипалы, и сопровождать этот товар по мере его продвижения по рынку, нарушит принцип, запрещающий налагать ограничения на отчуждение. Исчерпание не зависит от того, получает ли патентообладатель дополнительное вознаграждение при продаже товара в США, или от того, какие права ожидают получить покупатели при приобретении товара. Так что ограничения и местоположение не имеют значения; имеет значение лишь решение патентообладателя совершить продажу».*

*Таким образом, суд пришел к выводу, что Lexmark не может подавать иск на Impression Products за нарушение прав на эти картриджи. Исчерпание всех прав, предусмотренных патентным законодательством, наступает при законной продаже как в США, так и за ее пределами.*

#### *Австралия*

113. В Австралии, несмотря на то что закон о патентах не касается конкретно данного вопроса, доктрина об исчерпании применяется к патентным правам. Высокий суд Австралии недавно принял решение по делу *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation*, что при первой продаже запатентованного продукта происходит исчерпание исключительные права патентообладателя на этот продукт, и этот подход был признан более предпочтительным, чем давняя доктрина «подразумеваемой лицензии»<sup>158</sup>. При продаже запатентованного предмета в Австралии происходит исчерпание патентных прав патентообладателя на данный конкретный предмет, если только патентообладатель в договоре с покупателем не наложит на последнего ограничения или условия на использование запатентованного предмета после его продажи. Однако обеспечение соблюдения таких ограничений будет осуществляться за счет договорного права или по праву справедливости, но не при помощи патентного права.

114. В отношении этого принципа действует уточнение, что ввоз запатентованного предмета, выпущенного в обращение за пределами Австралии австралийским патентообладателем, будет нарушением, если в то время, когда этот предмет был впервые выпущен в обращение, патентообладатель оговорил в качестве конкретного условия то, что он не будет ввозиться в Австралию<sup>159</sup>.

<sup>158</sup> *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41.

<sup>159</sup> *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation*, аргументацию суда по делу см. во вставке 5.



115. Наконец, суд в этом деле рассмотрел вопрос о том, внесение каких изменений в продукт будет равнозначно созданию нового продукта и тем самым приведет к нарушению патентных прав.

**Вставка 5. *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* (2020)**

**Дело касалось «перепрофилирования» запатентованного продукта для последующей продажи и ввоза таких перепрофилированных продуктов в Австралию для продажи.**

**Seiko Epson Corporation (Seiko) производит и продает картриджи для принтеров. Компания Ninestar Image (Malaysia) SDN BHD (Ninestar) перепрофилировала эти картриджи, заполняя использованные картриджи, собранные у потребителей, которые затем импортировались и продавались в Австралии компанией Calidad Pty Ltd (Calidad).**

**В ходе разбирательства в Федеральном суде Seiko заявила, что Calidad нарушает ее патентные права. Федеральный суд на своем пленарном заседании постановил, что подразумеваемая лицензия не распространяется на изменения, которые вносила Ninestar. Кроме того, изменения означали «изготовление» нового запатентованного продукта или переделку оригинала и нарушили права патентообладателя. Calidad подала апелляцию в Высокий суд, настаивая на том, что доктрина об исчерпании должна применяться в подобных случаях.**

**Перед Высоким судом стояли два вопроса: (i) следует ли считать права патентообладателя в отношении продажи и использования конкретного продукта исчерпанными после его продажи, либо эти права продолжают действовать; и (ii) равносильно ли внесение изменений в продукт с целью его повторного использования производству нового продукта в нарушение прав правообладателя.**

**Что касается вопроса (i), то Высокий суд постановил, что права патентообладателя в отношении конкретного продукта становятся исчерпанными после продажи этого продукта. В частности, суд заявил, что:**

**«Доктриной об исчерпании не предусматривается оставление в силе никаких патентных прав на конкретный проданный продукт. [...]**

**В доктрине об исчерпании признается, что патентообладатель имеет особые права, вытекающие из патента, которые имеют обязательную силу, но при этом ею предусматривается, что они становятся исчерпанными, когда патентообладатель получает вознаграждение, которое является целью этих особых прав. Продажа выводит продукт за рамки действия монопольных прав патентообладателя»<sup>160</sup>.**

**Что касается доктрины подразумеваемой лицензии, то Высокий суд выразил мнение, что она может вызвать путаницу, потому что она сочетает в себе «вымышленную лицензию» с возможностью реальных ограничений. В частности, суд счел, что:**

**«В доктрине об исчерпании есть достоинства логики, простоты и согласованности с правовым принципом. Она понятна и соответствует**

<sup>160</sup> *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41., п. 74 и 75.

*фундаментальному принципу общего права: принципу уважения к личной собственности и правам владельца на его использование. В то же время она не мешает патентообладателю вводить ограничения и условия в отношении использования запатентованного продукта после его продажи: она просто требует, чтобы они вводились путем переговоров обычным способом и соблюдались в соответствии с договорным правом или по праву справедливости»<sup>161</sup>.*

*По вопросу (ii) Высокий суд постановил, что внесение изменений в картриджи не выходит за «рамки прав владельца на продление срока службы продукта и делает его более полезным. Оно не равнозначно неразрешенному изготовлению нового продукта». Судьи также постановили, что внесение изменений в продукт было бы равнозначно изготовлению нового продукта в нарушение патентных прав, если бы оно касалось заявленных свойств»<sup>162, 163</sup>.*

#### *Новая Зеландия*

116. В законе Новой Зеландии о патентах 2013 года ничего не говорится об исчерпании, и обстоятельства, при которых патентные права будут исчерпаны, зависят от условий, на которых патентообладатель решил сделать запатентованный продукт доступным. Применимым прецедентным правом является дело *Betts v Wilmott* (1871)<sup>164</sup>, по которому суд постановил, что исчерпание прав, вероятно, будет зависеть от любых условий, установленных патентообладателем в отношении первоначальной продажи<sup>165</sup>.

#### *Япония*

117. В Японии, в соответствии с решением третьей малой коллегии Верховного суда от 1 июля 1997 года<sup>166</sup>, если патентообладатель или лицензиат передали права на запатентованную продукцию третьему лицу в Японии<sup>167</sup>, патентное право достигло своей цели и было исчерпано, при этом патент не распространяется на такие действия, как использование продукта, передача прав на него и сдача его в наем. Что касается

<sup>161</sup> там же, п. 76.

<sup>162</sup> Там же, п. 69 и 70.

<sup>163</sup> Этот вопрос далее обсуждается в разделе 5.C.3 настоящего документа (см. пункты, касающиеся Австралии).

<sup>164</sup> *Betts v Wilmott* (1871) 6 Ch App 240.

<sup>165</sup> В мае 2019 года министерство бизнеса, инноваций и занятости («МБИЗ») опубликовало дискуссионный документ, приглашая заинтересованные стороны высказаться по различным вопросам, касающимся законов об интеллектуальной собственности, включая вопрос о том, следует ли внести поправки в Закон о патентах 2013 года («Закон о патентах НЗ»), чтобы предусмотреть в нем внутреннее и/или международное исчерпание патентных прав. Обзор полученных материалов свидетельствует о том, что участники дискуссии в целом высказались за внесение изменений в Закон о патентах НЗ таким образом, чтобы предусмотреть в нем международное исчерпание. После рассмотрения представленных материалов МБИЗ представило Кабинету министров рекомендации относительно внесения изменений в законодательство Новой Зеландии в области интеллектуальной собственности. Рекомендации МБИЗ содержали совет внести изменения в Закон о патентах НЗ с целью введения международного исчерпания патентных прав. Кабинет министров согласился с этими рекомендациями в июне 2020 года. Следующий шаг — разработать законопроект по осуществлению рекомендаций, согласованных кабинетом министров. В настоящее время этот этап находится на стадии выполнения. См. <https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/intellectual-property/proposed-intellectual-property-laws-amendment-bill/>.

<sup>166</sup> Третья малая коллегия Верховного суда Японии, 1 июля 1997 года (BBS Supreme Court case, No.1995(O)1988).

<sup>167</sup> В соответствии со статьей 68 Закона Японии о патентах патентообладатель имеет исключительное право эксплуатировать свое запатентованное изобретение в коммерческих целях. Статья 2(3) определяет «эксплуатацию» изобретения, в применении к изобретению продукта, как «действия по производству, использованию, передаче и т. д. [...], либо импорту, предложению по передаче прав и т. д. [...]» в отношении такого продукта.

случаев передачи прав на запатентованную продукцию за границей, то Верховный суд постановил, что патентообладатель или эквивалентное лицо не могут осуществлять патентное право в Японии в отношении импорта такой продукции. Тем не менее патентообладатель может препятствовать ввозу таких продуктов, если патентообладатель договаривается с приобретателем исключить Японию из территории продажи или использования продуктов, и это согласие прямо указано на таких продуктах<sup>168</sup>.

***Вставка 6. Третья малая коллегия Верховного суда Японии (1997)***

*Истец по данному делу потребовал введения судебного запрета на импорт и продажу товаров, которые были произведены и проданы истцом в Федеративной Республике Германии заявителем, и возмещения ущерба на основании патентного права ответчиком, который импортировал эти товары в Японию путем параллельного импорта, а затем продал их. Ответчик утверждал, что патент на товар утратил силу в результате законной продажи этого товара в Федеративной Республике Германии, и поэтому ввоз этих товаров в Японию и их продажа в Японии не являются нарушением патента.*

*Высказываясь по вопросу международных отношений, Верховный суд подчеркнул необходимость нахождения баланса между свободным перемещением товаров на международном рынке и правами владельцев патентов. Суд заявил, что, когда владелец патента продает запатентованную продукцию за рубежом, можно легко ожидать, что третье лицо может купить такую продукцию у покупателя или посредника продавца и заниматься коммерческой деятельностью, связанную с импортом, использованием или распространением такой продукции в Японии. Затем Верховный суд постановил:*

*«(1) [...] если патентообладатель передал права на запатентованную продукцию за пределами Японии, разумно ожидать, что продукция впоследствии может быть импортирована в Японию. Если патентообладатель передал права на запатентованную продукцию за пределами Японии без каких-либо оговорок, это следует понимать так, что владелец патента косвенно предоставил право контролировать товары правопреемнику и последующим правопреемникам без каких-либо ограничений со стороны патента, который может иметься у цедента в Японии.*

*(2) с другой стороны, если посмотреть на право патентообладателя, то следует понимать, что патентообладатель вправе зарезервировать за собой право на осуществление своего патентного права в Японии во время передачи прав на запатентованную продукцию за пределами Японии, а если патентообладатель в момент передачи прав договаривается с правопреемником исключить Японию из зоны продажи или использования запатентованной продукции и прямо указывает это на продукции, то лицо, которому продукция будет впоследствии передана правопреемником, даже если в процессе распространения продукции участвовали посредники, должно иметь возможность понять, что в отношении продукции действует подобное ограничение, и самостоятельно принять решение относительно приобретения такой продукции или отказа от ее приобретения.*

<sup>168</sup> Доводы Верховного суда по делу BBS № 1995(О) см. во вставке 6.



*(3) То же самое относится и к случаям, когда права на запатентованную продукцию были переданы за пределами Японии дочерними или аффилированными компаниями, которые могут рассматриваться эквивалентными патентообладателю.*

*(4) Необходимость охраны зависимости приобретателя запатентованной продукции от свободного обращения продукции не зависит от того, имеет ли патентообладатель соответствующий патент в том месте, где впервые имела место передача прав на запатентованную продукцию.*

*Исходя из вышеизложенных доводов, Верховный суд постановил, что в данном деле истец не подтвердил и не доказал, что договорился с приобретателем в момент продажи о том, чтобы исключить Японию из территории использования или продажи, или прямо указывал это на продукции, и поэтому истец не может требовать судебного запрета или возмещения ущерба на основании патентного права.*

## 5.С Некоторые правовые аспекты, связанные с исчерпанием прав

118. В этом разделе рассматриваются некоторые конкретные правовые вопросы, связанные с исчерпанием патентных прав.

### 1. Сфера применения

119. Анализ национального законодательства об исчерпании патентных прав показал, что в применимости исчерпания есть некоторые особенности, когда предметом патента является не продукт, а способ. Поскольку исчерпание вступает в силу, когда продукт, охраняемый патентом, выпускается на рынок, исчерпание, несомненно, применимо к *патенту на продукт*.

120. Однако вопрос исчерпания патентных прав в отношении патентов на способы не столь прост, как в случае с патентами на продукт. На самом деле, охраняемый способ как таковой не может быть выпущен на рынок, так как его функция заключается в том, чтобы использовать его для достижения конкретной цели. Таким образом, исчерпание прав патентообладателя наступает в отношении продукта, созданного в результате использования запатентованного способа. Соответственно, в положениях законов некоторых стран об исчерпании прямо говорится, что в тех случаях, когда предметом патента является *способ*, исчерпание прав наступает, когда *продукт, производимый непосредственно таким способом*, законно выпускается на рынок<sup>169</sup>.

121. Кроме того, в представлениях некоторых стран уточняется, что исчерпание не применимо к правам обладателя патента на способ как таковой<sup>170, 171</sup>. Так, в представлении Германии этот вопрос был разъяснен на примере устройства, которое было выпущено патентообладателем на рынок, где само устройство не защищено патентом на продукт, но служит для осуществления способа, который является предметом патента. В этом случае исчерпания патента на способ не происходит<sup>172</sup>.

<sup>169</sup> См., например, положения законодательства Боснии и Герцеговины, Китая и Черногории. См. представления Германии и Испании к SCP/34.

<sup>170</sup> См. представления Колумбии, Германии и Испании к SCP/34.

<sup>171</sup> В этой связи Конституционный суд Российской Федерации отметил, что «указанное в оспариваемой норме ограничение распространяется только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов». (16 октября 2001 года, № 211-О).

<sup>172</sup> См. представления Германии к SCP/34.

Однако если лицо покупает такое устройство у владельца патента на способ, оно, используя приобретенное устройство, не может не применять запатентованный способ. Поскольку это соответствует цели договора на покупку, покупатель может использовать устройство соответствующим образом<sup>173</sup>. В частности, Федеральный суд заявил:

*«Если владелец патента на способ продаст промышленному заказчику устройство, которое в соответствии с целью договора предназначено для применения в рамках охраняемого способа, то наличие у продавца возможности запретить покупателю устройства использовать его в соответствии с его назначением, ссылаясь на патент на способ, противоречило бы смыслу договора. Следовательно, в соответствии с целью такого договора купли-продажи, следует, как правило, принимать тот факт, что продавец предоставил приобретателю разрешение на использование охраняемого способа с помощью устройства, даже если договором купли-продажи или иным способом прямая договоренность об этом заключена не была [...]. Однако это ничего не говорит о более подробных условиях, при которых такое разрешение может быть предоставлено, в частности, предоставляется ли оно за плату или бесплатно. Это юридическое последствие основано исключительно на договорных соглашениях между сторонами и не имеет ничего общего с исчерпанием имущественных прав, связанных с этим способом. Продавцу устройства нельзя запретить поставить лицензирование способа в зависимость от уплаты роялти [...]».*  
[Неофициальный перевод]

122. Из приведенной выше формулировки Федерального суда следует, что продажа устройства, осуществляющего охраняемый способ, не приводит к исчерпанию прав, а связана с (неявной) лицензией. Это, в частности, означает, что в дополнение к продажной цене устройства стороны могут в договоре согласовать уплату лицензионной пошлины за использование патента на способ<sup>174,175</sup>.

123. В Соединенных Штатах Америки Верховный суд по делу *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* (2008)<sup>176</sup> подтвердил, что исчерпание прав, предусмотренных патентами на способы, наступает при продаже изделия, в котором воплощен соответствующий способ<sup>177</sup>. Вопрос о том, является ли изделие «запатентованным продуктом» для целей исчерпания патента, зависит от того, является ли изделие «существенным воплощением патента»<sup>178</sup>. В частности, Суд заявил:

<sup>173</sup> BGH, решение от 23.09.1979 года, KZR 14/78 mn. 15 – Fullplastverfahren

<sup>174</sup> Суд также заявил, что, если бы права были исчерпаны, такой лицензионный договор мог бы быть аннулирован из-за нарушения антимонопольного законодательства (см. решение BGH от 23.09.1979 года, KZR 14/78, руководящий принцип b, mn. 12 – Fullplastverfahren).

<sup>175</sup> Это решение подтверждено решением BGH 27.02.2007, X ZR 113/04, mn. 27 – *Rohrschweißverfahren*: «В отсутствие договоренностей об обратном, предоставление владельцем патента или его лицензиатами носителя данных, содержащего сварочные данные, третьим лицам должно рассматриваться как (молчаливое) разрешение покупателям использовать охраняемый способ по его назначению (дополнение к BGH, Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren)».

<sup>176</sup> *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008). Проблема заключалась в том, «касается ли исчерпание патентных прав продажи компонентов запатентованной системы, которые должны быть объединены с дополнительными компонентами, чтобы стало возможно применять запатентованные способы». *Quanta Computer*, п. 621.

<sup>177</sup> *Quanta Computer*, там же, п. 629.

<sup>178</sup> Суд также заявил: «Исключение исчерпания патентных прав, связанных с патентами на способы, серьезно подорвало бы доктрину исчерпания. Патентообладатели, стремящиеся избежать исчерпания патента, могут просто составить свою патентную заявку таким образом, что она будет описывать способ, а не аппарат». *Quanta Computer*, там же, п. 629.

*«Ничто в подходе этого Суда к вопросу об исчерпании патентных прав не поддерживает довод LGE о том, что исчерпание патентных прав в отношении формул на способы производства, как категории, никогда не наступает. Запатентованный способ не может продаваться так же, как предмет или устройство, но тем не менее способы могут быть воплощены в продукте, при продаже которого наступает исчерпание патентных прав. В рассматривавшихся нами правовых прецедентах не проводилось различие между сделками, связанными с воплощением запатентованных способов или методов, и сделками, связанными с запатентованными аппаратами или материалами»<sup>179</sup>.*

*«При разрешенной продаже изделия, которое в значительной степени воплощает в себе патент, происходит исчерпание прав патентообладателя, в результате чего последний более не может ссылаться на патентное право для контроля последующих продаж этого изделия. В данном случае LGE передала корпорации Intel лицензию на использование своих патентов и продажу продукции, в которой эти патенты воплощены. Микропроцессоры и наборы микросхем Intel в значительной степени воплощали в себе патенты LGE, поскольку они не имели иного разумного и разрешенного способа использования и включали все изобретательные аспекты запатентованных способов»<sup>180</sup>.*

## 2. Законный выпуск продукта на рынок

124. Как правило, выпуск на рынок продукции, охраняемой патентом, является ключевым предварительным условием для исчерпания прав. Кроме того, в соответствии с формулировкой положений национального законодательства некоторых стран, для того чтобы права были исчерпаны, такой продукт должен быть выпущен на рынок патентообладателем или с его согласия. В законодательстве некоторых других стран требование о выпуске продукта на рынок «патентообладателем или с его согласия» не упоминается, но условием является то, что такой выпуск на рынок должен быть «законным» или «правомерным». Согласие быть получено, например, за счет предоставления неисключительной или исключительной лицензии при условии, что лицензиат не выходит за рамки прав, предусмотренных лицензией<sup>181</sup>. Таким образом, для целей исчерпания патентных прав продажа лицензиатом запатентованного продукта рассматривается как продажа, осуществленная самим патентообладателем, то есть при такой продаже наступает исчерпание патентных прав на этот продукт. Кроме того, в странах Андского сообщества исчерпание наступает тогда, когда охраняемый продукт был выпущен на рынок (любой страны) не только патентообладателем или с его согласия, но также и другим лицом, которое «экономически с ним связано»<sup>182</sup>.

125. Кроме того, в отношении «законного» или «правомерного» выпуска продукта на рынок может возникнуть вопрос относительно исчерпания прав в отношении произведенного и выпущенного на рынок продукта, ранее бывшего в употреблении, или продукта, произведенного по принудительной лицензии. Конкретно что касается принудительной лицензии, то, насколько можно судить, существуют следующие два противоположных мнения. В соответствии с первым, поскольку продукты, выпущенные на рынок по принудительной лицензии, считаются «законно выпущенными на рынок», права в их отношении исчерпаны<sup>183</sup>. В соответствии с противоположным мнением, условие

<sup>179</sup> Quanta Computer, п. 621.

<sup>180</sup> Quanta Computer, там же, п. 638.

<sup>181</sup> См. представление Чешской Республики к SCP/34. See also Kraßer, *Patentrecht* (6-е изд., 2009), §33Vb) 4, стр. 797.

<sup>182</sup> Определение термина «экономически связанный с ним» см. в пунктах решения Андского сообщества № 486 в разделе 5.A.2 настоящего документа.

<sup>183</sup> См. C.M. Correa and J.I. Correa (2016), выше, примеч. 72.

«законности» выпуска на рынок удовлетворяется только тогда, когда выпуск на рынок осуществляется патентообладателем или третьим лицом с разрешения патентообладателя<sup>184</sup>. В соответствии с этим мнением принудительная лицензия противоречит понятию свободы воли и выдается без согласия патентообладателя, поэтому патентные права не могут быть исчерпаны при первой продаже товаров, произведенных по принудительным лицензиям<sup>185</sup>.

126. Как показано в приведенных выше разделах документа, подходы стран по этим вопросам различаются. В Европейском Союзе, в соответствии с решением CJEU, в случае принудительных лицензий патентообладатель не может считаться давшим согласие на использование охраняемой продукции третьему лицу, поэтому патентообладатель может предотвратить параллельный импорт такой продукции<sup>186</sup>. В Пакистане параллельный импорт продукции, выпущенной на рынок «любым другим законным способом», таким как «обязательные лицензии», прямо разрешается. Положение законодательства Малайзии также подтверждает, что патентные права не распространяются на действия в отношении изделий, выпущенных на рынок, в частности, получателем принудительной лицензии или предыдущим пользователем<sup>187</sup>. В представлении Испании также поясняется, что если продукт был выпущен на рынок третьим лицом, пользующимся правом, основанным на преждепользовании, то патентные права исчерпываются, а патентообладатель больше не может воспользоваться своими исключительными правами на запатентованный продукт<sup>188</sup>.

### 3. Послепродажные изменения / ремонт продукта

127. Следствием исчерпания прав, как правило, является то, что законные покупатели запатентованного продукта могут использовать или перепродавать его без разрешения патентообладателя или контроля с его стороны. Законные покупатели также, в принципе, имеют право ремонтировать приобретенный продукт, чтобы он мог продолжать выполнять свою первоначальную функцию. Однако, как уже говорилось в вышеприведенных разделах, понятие исчерпания прав обычно не применяется в случаях манипулирования продуктом в той мере, в которой такое изменение будет считаться 'изготовлением' запатентованного продукта.

128. Таким образом, хотя нет никаких сомнений в том, что исчерпание не защитит деятельность стороны, занимающейся изготовлением новой копии данного продукта, суды рассматривали дела, в которых патентообладатели подавали в суд на фирмы, профессионально занимающиеся восстановлением и последующей продажей запатентованной продукции (переработкой и восстановлением приобретенной продукции, напр., использованных чернильных картриджей, ремонтом поврежденных товаров). Такая деятельность может находиться в пограничной зоне между исчерпанием и нарушением патентных прав. Хотя обстоятельства каждого дела различны, общий подход, применяемый судами в таких случаях, заключается в том, что, хотя значительная модификация изделия может рассматриваться как нарушение патентных прав, в соответствии с доктриной об исчерпании патентных прав некоторая степень его модификации все же допускается. Однако суды придерживаются разных подходов в своей аргументации и факторах, которые они применяют при принятии решений по таким делам, и, соответственно, в том, что касается пределов допустимых изменений в рамках их соответствующих юрисдикций.

<sup>184</sup> См., напр., представление Испании к SCP/34.

<sup>185</sup> См., напр., Nuno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Patent Rights* (Режим патентных прав в соответствии с соглашением ТРИПС), Kluwer Law International, 2002, стр.99.

<sup>186</sup> См. *Pharmon BV v Hoechst AG*, 19/84, 1985, цитируется на стр. 22 данного документа.

<sup>187</sup> Статья 37(2) Закона о патентах Малайзии 1983 года (Закон 291 с поправками, внесенными в соответствии с Законом A1264).

<sup>188</sup> См. представления Испании к SCP/34.

## Соединенные Штаты Америки

129. В Соединенных Штатах Америки в таких случаях суды обычно изучают вопрос о том, является ли деятельность ответчиков разрешенным ремонтом или недопустимой реконструкцией (анализ на ремонт-реконструкцию). Принцип различия между разрешенной и запрещенной деятельностью был разъяснен в деле *Wilson v. Simpson*<sup>189</sup>, где Суд провел различие между правом покупателя запатентованной машины заменить сломанные или ставшие тусклыми режущие ножи машины, и исключительным правом патентообладателя изготовить или обновить всю машину. Суд, отметив, что ножи требуют каждые 60–90 дней, в то время как машина может работать несколько лет, привел следующие доводы: «Какой вред наносит праву патентообладателя на свое изобретение ремонт и замена отдельных вышедших из строя компонентов приобретенной покупателем машины?»<sup>190</sup>

130. Этот принцип был выработан судом в деле *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*<sup>191</sup>, в котором запатентованная комбинация состояла из складного тканевого верха и связанной с ним металлической опорной конструкции. Суд разъяснил, что замена изношенного тканевого верха является допустимым ремонтом запатентованной комбинации и не может контролироваться патентообладателем. Суд пояснил:

*Решения этого Суда требуют заключения о том, что реконструкция запатентованного объекта, состоящего из незапатентованных элементов, ограничивается таким настоящим восстановлением объекта, при котором «фактически изготавливается новое изделие», [...] после того, как объект, рассматриваемый в целом, перестал существовать. Чтобы монопольное право, предоставляемое патентом, могло вновь рассматриваться как существующее, речь должна идти о повторном создании запатентованного объекта [...]. Простая замена отдельных непатентованных деталей по одному, независимо от того, идет ли речь об одной и той же детали многократно или о разных деталях по очереди, является не более чем законным правом владельца на ремонт его имущества.*

131. В деле *Jazz Photo Corp. против Комиссии по международной торговле США*<sup>192</sup> Апелляционный суд США по Федеральному округу пояснил разницу между реконструкцией и ремонтом, посчитав, что одна из сторон, восстанавливая принадлежащую другой стороне запатентованную «одноразовую» камеру, чтобы та могла использоваться повторно, не нарушала патентных прав. Это дело касается спора между компанией Fuji Photo Film Co. и группой компаний, занимавшихся восстановлением фотокамер. Компания Fuji подала иск в Комиссию по международной торговле (КМТ) против зарубежных фирм, занимавшихся восстановлением ее одноразовых камер, в качестве аргумента сославшись на портфель патентов на изобретения и промышленные образцы, оформленных ею на такие свои камеры. Указанные фирмы собирали использованные одноразовые камеры, заправляли в них новую пленку, запечатывали заднюю крышку лентой и переупаковывали одноразовые камеры в новый чехол под собственной торговой маркой<sup>193</sup>. КМТ посчитала такую деятельность нарушающей права патентообладателя, однако суд Федерального округа не согласился с таким решением и постановил, что подобная операция по перезаправке в принципе может

<sup>189</sup> *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66 (1850).

<sup>190</sup> Там же, в п. 123.

<sup>191</sup> *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961).

<sup>192</sup> 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).

<sup>193</sup> Там же, в п. 1099.

квалифицироваться как разрешенный ремонт. Суд отметил, что «хотя право собственности на запатентованное изделие не включает права изготавливать фактически новое изделие, оно включает в себя право на продление полезного срока службы оригинального изделия». Сославшись на то, как вопрос ремонта и реконструкции определяется в общем праве, суд отметил, что для «реконструкции» требуется более существенное восстановление запатентованного объекта<sup>194,195</sup>. Кроме того, суд, как представляется, выразил мнение, что разница между ремонтом и реконструкцией является сложным вопросом, который должен решаться отдельно в каждом конкретном случае<sup>196</sup>.

#### Соединенное Королевство

132. В Соединенном Королевстве в деле *United Wire Ltd. v. Screen Repair Services Ltd. and Others*<sup>197</sup> апелляционным судом был задан вопрос о том, имел ли место акт «изготовления» по смыслу раздела 60(1)(a) Закона 1977 года о патентах. В данном деле речь шла о восстановлении запатентованного сита для просеивания, используемого в нефтяной промышленности. В частности, патентообладатели имели два патента на компоненты буровых установок, которые применялись для очистки буровых коронок при их отводе. Ответчики продавали восстановленные сита, прикрепляя новую сетку к старым рамкам, производимым патентообладателями. Суд первой инстанции расценил такую операцию, как ремонт проданного сита. Апелляционный суд отменил это решение, отклонив анализ, основанный на аргументе «ремонта»:

*«Из этого следует, что действия, запрещенные разделом 60, нарушают законы, независимо от того, можно ли отнести их к категории ремонта. Таким образом, необходимо ответить на вопрос, являются ли действия ответчика изготовлением продукта, а не его ремонтом, особенно потому, что ответ на этот вопрос может зависеть от восприятия лица, отвечающего на него. Но даже и в этом случае, при решении вопроса о том, имело ли место производство изделия, воплощающего изобретение, будет необходимо учитывать характер заявленного изобретения, а также действия ответчика»*<sup>198</sup>.

133. Согласно выводу Апелляционного суда, сделанному на основании анализа имеющихся фактов, в данном деле имело место изготовление ответчиками сита, которое было предметом первой формулы изобретения каждого из патентов.

<sup>194</sup> Там же, в п. 1104.

<sup>195</sup> Апелляционный суд постановил, что это решение относится только к тем камерам, которые были первоначально проданы в США, отремонтированы за границей и импортированы обратно в США. Что касается камер, изначально проданных за границей, отремонтированных за рубежом и импортированных в США, Fuji сохранила за собой право на запрет их импорта (*Jazz Photo*, 264 F. 3d, п. 1105). На основании решения Верховного суда по делу *Impression Products Inc v Lexmark International Inc* (2017) можно сделать вывод, что данная часть решения апелляционного суда аннулирована. Аргументы Верховного суда по делу *Impression Products Inc v Lexmark International Inc* (2017) см. во вставке 4.

<sup>196</sup> Апелляционный суд, в частности, заявил: «Совершенно очевидно, что между этими понятиями не существует четкого различия: судебные прецеденты показывают, что в реальных судебных делах «ремонт» редко можно без труда отличить от «реконструкции». Именно поэтому юридическая практика по данному вопросу основывается на прецедентном праве, позволяющем на реальных примерах показать то, как действующая политика применяется в различных фактических обстоятельствах. [...] («Представляется непрактичным и неразумным пытаться вывести какое-либо правило по этому вопросу — просто из-за количества и бесконечного разнообразия запатентованных изобретений»)), *Jazz Photo Corp. v. U.S. Int'l Trade Commission*, п.1103.

<sup>197</sup> *United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited and Others*, July 20, 2000.

<sup>198</sup> *United Wire Ltd. v. Screen Repair Services Ltd. and Others*, 20 июля 2000 года, стр. 14 протокола решения Апелляционного суда.

134. Поддержав решение Апелляционного суда, лорд Хоффман пояснил: *«Ремонт — одно из понятий (как и изменение или адаптация), которое граничит с понятием «изготовление», но которое тем не менее не вторгается на его территорию. Поэтому я согласен с Апелляционным судом в том, что при рассмотрении дела о нарушении прав, совершенного путем изготовления охраняемого товара, понятие подразумеваемой лицензии на ремонт является излишним и, возможно, даже запутывающим. Оно отвлекает внимание от вопроса, поднятого в разделе 60(1)(а): изготовил ли ответчик запатентованный продукт? В повседневном языке понятия изготовления и ремонта могут частично перекрывать друг друга. Но для целей закона они взаимно исключают друг друга»*. Лорд Хоффман далее заявил: *«... право владельца изделия на выполнение ремонта не является самостоятельным правом, предоставляемым ему по лицензии, явно выраженной или подразумеваемой. Это производное право, образующее часть права совершать любые действия, которые не являются изготовлением изделия»*<sup>199</sup>. Правильный анализ будет следующим: *«можно ли сказать, с учетом характера запатентованного изделия, что ответчик изготовил его»*<sup>200, 201</sup>.

#### Япония

135. Решение Верховного суда Японии от 8 ноября 2007 года<sup>202</sup> касается применения исчерпания прав в отношении «повторно используемого» запатентованного изделия. Конкретно, в рассматриваемом деле истец имел японский патент на чернильный картридж, а ответчиком была компания, которая собирала использованные чернильные картриджи, очищала их, перезаряжала новыми чернилами за пределами Японии, а потом продавала перезаряженные картриджи в Японии. Верховный суд постановил, что исчерпание ограничивает исполнение патента только в отношении конкретного изделия, продаваемого патентообладателем в Японии. Кроме того, Верховный суд признал наличие нарушения в случаях, когда *«изделие, продаваемое в Японии патентообладателем, модифицируется, либо его части заменяются, тем самым изготавливается запатентованное изделие, идентичность которого отличается от идентичности оригинального запатентованного изделия, и в этом случае патентообладатель должен иметь право на применение патента в отношении вновь изготовленного изделия»*.

136. Верховный суд далее заявил, что для определения того, было ли изготовлено новое запатентованное изделие:

*"целесообразно рассмотреть всю совокупность обстоятельств, включая атрибуты запатентованного изделия, детали запатентованного изобретения, способ изменения изделия или замены его частей, а также фактический способ осуществления операции и др. К атрибутам запатентованного изделия следует относить функции, структуру и материалы изготовления изделия, его*

<sup>199</sup> Мнения лордов-судей по апелляциям в отношении дела *United Wire Ltd. v. Screen Repair Services Ltd. and Others* за 20 июля 2000 года, опубликованы по ссылке: <https://publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldjudgmt/jd000720/wire.htm>.

<sup>200</sup> Там же.

<sup>201</sup> Кроме того, лорд Бингем также объяснил неоднозначность анализа на наличие ремонта / изготовления: «Я не думаю, что в подобном деле вопрос лучше всего рассматривать путем анализа того, «отремонтировал» ли ответчик запатентованный продукт. Это связано с тем, что ремонт может подразумевать всего лишь корректирующие действия для исправления последствий обычного износа, возможно, не предполагающие замены деталей; однако он может подразумевать и существенную реконструкцию запатентованного изделия с массовой заменой деталей. Оба действия с точки зрения общепринятого языка могут быть вполне корректно названы ремонтом, однако при этом второе действие может быть нарушением права патентообладателя, а первое нет. Там же.

<sup>202</sup> Дело № 2006 (ju) 826 от 8 ноября 2007 года.



*надлежащее использование, срок службы и способ его использования. К способу изменения изделия или замены его частей следует относить состояние запатентованного изделия при ее изменении, характер и степень модификации и т. д., срок службы заменяемых деталей, а также техническую функцию и экономическую ценность этих частей изделия»<sup>203</sup>.*

137. На основании обстоятельств дела Верховный суд пришел к выводу, что действия ответчика представляли собой изготовление нового запатентованного изделия, что являлось нарушением прав патентообладателя.

#### *Австралия*

138. В Австралии, по делу *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* (обсуждалось во вставке 5 выше), которое также касается «видоизмененных» принтерных картриджей, ввезенных в Австралию, судьи пришли к выводу, что в тех случаях, когда вносимые в них изменения касаются свойств, описанных в формулах изобретения, они будут равнозначны изготовлению нового изделия, что является нарушением патентных прав. Однако в данном случае внесения ответчиком подобных изменений в изделия обнаружено не было. В частности, Суд заявил:

*«После того как Ninestar внесла все изменения в каждую категорию картриджей, остались оригинальные картриджи Epson с некоторыми изменениями, за счет которых их можно было использовать повторно. Изменения не представляли собой воспроизведение частей и особенностей заявленного изобретения. Никакого фактического производства или изготовления картриджа, воплощающего в себе характеристики, описанные в формулах изобретения, не было.*

*Изменения оригинальных картриджей Epson соответствовали осуществлению прав владельца на изменение изделия, дабы повысить его полезность и позволить использовать его повторно [...]. Вне зависимости от того, на что данная операция походит в большей степени, на ремонт или на изготовление, она явно не связана с производством или изготовлением».*

#### *Германия*

139. В Германии законные покупатели имеют право использовать приобретенные ими товары по их назначению<sup>204</sup>, которое включает в себя обслуживание и восстановление пользовательских качеств товаров, когда функциональность или работоспособность конкретной единицы товара частично или полностью нарушены либо утрачены вследствие износа, повреждения или по другим причинам. Однако к надлежащему использованию не относятся меры, приводящие к производству нового изделия, описанного в патенте<sup>205</sup>. В двух недавних судебных делах, которые рассматривались в Германии, уточняется разграничение между надлежащим использованием и новым изготовлением.

140. В деле «*Palettenbehälter II*»<sup>206</sup> Федеральный верховный суд Германии (BGH) ответил на вопрос о том, входит ли в понятие надлежащего использования запатентованного изделия, выпущенного на рынок патентообладателем или с его согласия, замена частей этого изделия. Согласно решению BGH, замена входит в понятие надлежащего

<sup>203</sup> Там же.

<sup>204</sup> BGH, решение от 24 октября 2017 года, см.: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 – Trommeleinheit. См. представление Германии к SCP/34.

<sup>205</sup> Исключительное право владельца патента на производство не исчерпывается, когда продукт выпускается на рынок патентообладателем или с его согласия. См. представление Германии к SCP/34.

<sup>206</sup> BGH, решение от 17 июля 2012 года, см.: X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II.



использования, если идентичность изделия сохраняется. Ответ на вопрос о том, идет ли речь об этом в данном случае, либо же принятые меры равнозначны новому изготовлению запатентованного изделия, зависит, помимо прочего, от ожиданий потребителей относительно необходимости замены соответствующих деталей в течение срока службы изделия, и степени, в которой замененные детали отражают конкретный технический результат изобретения. То обстоятельство, отражают ли замененные части конкретный технический результат изобретения, как правило, играет решающее значение только тогда, когда потребители ожидают, что такие детали должны заменяться в течение срока службы запатентованного изделия. Решающим фактором в этом является то, воспринимает ли общественность замену в качестве обычной меры технического обслуживания, которая не вызывает сомнений в идентичности изделия как товарного актива.

141. В решении по делу “Trommeleinheit”<sup>207</sup> BGH дополнительно уточнил параметры для оценки вопроса о том, подпадает ли замена деталей изделия, выпущенного в обращение с разрешения патентообладателя, под понятие надлежащего использования, либо представляет собой изготовление нового изделия. BGH пояснил, что в любом случае решающим элементом является охраняемое изделие. Это также относится к случаям, когда патентообладатель выпустил охраняемое изделие в обращение лишь в качестве компонента предмета, состоящего из нескольких компонентов. Суды заявили, что разграничение между надлежащим использованием и производством нового изделия в данном случае должно основываться исключительно на том, отражены ли технические результаты изобретения именно в замененных деталях<sup>208</sup>.

## 6. Проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены при имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав

142. Хотя государства-члены не сообщили о каких-либо конкретных сложностях, связанных с имплементацией этого исключения на национальном уровне, в следующих пунктах указаны общие и конкретные вопросы, касающиеся осуществления исчерпания патентных прав на национальном уровне. См. также документ SCP/26/5, в котором обсуждаются ограничения в отношении использования гибких патентных прав в контексте общественного здравоохранения: этот вопрос также может иметь отношение к исключению из сферы исчерпания патентных прав.

### *Двусмысленности и неточности в национальном законодательстве*

143. Как указано в разделе 5.A.5 данного документа, одной из проблем, непосредственно касающихся рассматриваемого исключения, является двусмысленность и неточность в определении объема соответствующих положений законодательства в ряде стран.

<sup>207</sup> BGH, решение от 24 октября 2017 года, см.: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 –Trommeleinheit.

<sup>208</sup> Что касается исчерпания, в частности, патентных прав в случаях переработки или ремонта товаров, то по данному вопросу Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) издала резолюцию Q205: (i) Ремонт запатентованного изделия, включая техническое обслуживание и незначительные вмешательства, не должен составлять нарушение. Если патентные права на такое изделие были исчерпаны до ремонта, они остаются исчерпаны и после ремонта; (ii) Реконструкция запатентованного изделия, которое включает в себя изменение или воспроизведение важного компонента такого изделия, должна рассматриваться как нарушение. Принцип исчерпания к такому реконструированному изделию применяться не должен. (iii) Переработка запатентованного изделия (если это связано с действиями, в результате которых изделия, которые использовались для цели, для которой они были разработаны, используются повторно без их разделения на их составные компоненты) должна рассматриваться с точки зрения того, является ли такая переработка ремонтом или реконструкцией такого изделия. Резолюция Q205, 10 сентября 2008.

Конкретно можно констатировать, что, хотя исчерпание признается как концепция во всех странах, рассматриваемых в данном документе, остается вопрос о его географическом применении и охвате в ряде стран<sup>209</sup>. Для обеспечения эффективного функционирования законодательства и избежания юридических неточностей, составные юридические элементы этого исключения должны быть сформулированы максимально ясно, чтобы исключить сомнения относительно его охвата. Как правило, при наличии ясных объяснений юридического принципа и его обоснований дальнейшее их толкование может делаться судами в каждом конкретном случае.

### *Различные категории прав ИС в отношении продукции*

144. Часто наблюдается, что выпущенное на рынок изделие охраняется различными правами ИС: патентами, товарными знаками, авторскими правами или в качестве промышленных образцов. Например, в случае фармацевтической продукции ее химическая формула может охраняться патентами, ее фирменное наименование может охраняться как товарный знак, а инструкции к ней — авторскими правами. Во многих случаях в некоторых странах компьютерные программы могут охраняться патентами и авторскими правами, а растительный материал может охраняться патентами и системами охраны растительного материала<sup>210</sup>. Притом что различные категории ИС касаются разных характеристик продукции и имеют разный охват и длительность охраны, в течение периода времени, когда в отношении продукции действуют все эти права ИС, применение разной политики исчерпания в отношении различных категорий ИС и их исполнения влияют на законность параллельного импорта продукции. Например, это может случиться, если какая-либо страна применяет национальный режим исчерпания товарных знаков, но международный режим исчерпания для патентов или авторских прав (или наоборот)<sup>211</sup>. В этом случае владельцы ИС могут пользоваться своими правами и ссылаться на национальное исчерпание товарных знаков для блокирования параллельного импорта запатентованных товаров в такую страну. В то время как различия в политике исчерпания для различных категорий ИС могут быть обоснованы

<sup>209</sup> В этом отношении секретариат ЮНКТАД сообщил, что в отношении исчерпания патентных прав «наблюдается значительная степень неинформированности по данному вопросу во многих развивающихся странах. Законы некоторых стран включают прямое исключение в отношении прав, предоставляемых патентом в тех случаях, когда запатентованное изделие было выпущено в продажу в любой стране мира с разрешения патентообладателя. Одновременно в этих законах среди прав, предоставляемых патентом, прямо упоминается право препятствовать импорту запатентованного товара». См. представление ЮНКТАД в документе SCP/25/3.

<sup>210</sup> На настоящий момент большинство юридических решений, касающихся действия разных категорий ИС в отношении одного изделия, похоже, касаются ситуации «наложения» авторских прав и товарных знаков. Обсуждение данного вопроса см. в Shubha Ghosh, Irene Calboli, “Overlapping Intellectual Property Protection and the Exhaustion Doctrine” (наложение разных видов охраны интеллектуальной собственности и доктрина исчерпания) в *Exhausting Intellectual Property Rights : A Comparative Law and Policy Analysis* (Исчерпание прав интеллектуальной собственности: сравнительный анализ законодательства и политики), Cambridge University Press, 2018. Авторы пришли к заключению, что в большинстве случаев пользование подобным наложением может представлять собой злоупотребление правами интеллектуальной собственности, будь то авторскими правами или правами на товарные знаки. Однако они отмечают, что суды, как правило, неохотно характеризуют подобную практику как злоупотребление.

<sup>211</sup> Как минимум в двух странах, где применяется международное исчерпание патентов, в отношении товарных знаков действует национальное исчерпание (см. ст. 6(3) Закона о товарных знаках Антигуа и Барбуда 2003 года и ст. 11 Закона о знаках, фирменных наименованиях и практике недобросовестной конкуренции Камбоджи 2002 года). Кроме того, в Андском сообществе, несмотря на разрешение параллельного импорта в отношении патентов, режимы для авторских прав и сортов растений разрешают правообладателям препятствовать импорту охраняемых объектов. См. C.M. Correa and J.I. Correa, *Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in Latin America* (Параллельный импорт и принцип исчерпания прав в Латинской Америке), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports* (Справочник по исследованиям в области исчерпания интеллектуальной собственности и параллельного импорта), Части 3(11), под редакцией Irene Calboli, 2016.

разными причинами и обстоятельствами<sup>212</sup>, директивным органам, возможно, следует проанализировать исчерпание ИС в своей совокупности, с тем чтобы избежать каких-либо непреднамеренных последствий<sup>213</sup>.

145. При рассмотрении одного из недавних дел, пусть и не касавшегося напрямую вопроса действия различных категорий ИС в отношении одного изделия, Верховный суд объяснил обоснованность применения международного исчерпания в области авторских прав и отметил, почему международное исчерпание также должно применяться в отношении патентов. Суд заявил, что «проведение различия между доктринами об исчерпании патентных прав и первой продажи авторского права будет иметь небольшой теоретический или практический смысл: эти два принципа имеют «сильное сходство... и единство цели», [...] и многие изделия повседневного использования являются предметом охраны со стороны как патентов, так и авторских прав»<sup>214</sup>.

#### *Другие ограничения на импорт*

146. Еще одна проблема была конкретно отмечена в области исчерпания патентных прав в отношении фармацевтических препаратов. Хотя этот вопрос, как представляется, не связан с патентной системой как таковой, он тем не менее может влиять на параллельный импорт запатентованных лекарств. В частности, в представлении ЮНКТАД говорится, что некоторые страны, которые допускают параллельный импорт запатентованных лекарственных препаратов, не располагают руководящими принципами для своих регулирующих органов в отношении того, как разрешать параллельный импорт фармацевтических препаратов, и что в этом отношении необходимо обеспечить согласованность между областями патентного права и законодательства, регламентирующего сферу лекарственных препаратов<sup>215</sup>. Как уже говорилось в других разделах, в некоторых случаях реализуемые варианты политики не ведут к намеченным результатам<sup>216</sup>, и принятие политики, допускающей параллельный импорт, не обязательно приводит к доступности в соответствующей стране товаров, ввезенных за счет параллельного импорта. В частности, в области медицинской и агрохимической продукции режимы одобрения регулирующих органов, а также правила, регламентирующие качество и безопасность продукции, могут повлиять на доступность таких товаров в стране.

### **7. Результаты имплементации исключения, касающегося исчерпания патентных прав**

147. Как отмечается в этом проекте справочного документа, в политике и подходах к параллельной торговле во всем мире существует значительное разнообразие, что говорит о том, что интересы и потребности стран в этой области различны, и выбор каждой страны в отношении конкретной политики отражает ее особые обстоятельства.

<sup>212</sup> В данном документе не приводятся политические причины существования разных правил в отношении различных видов ИС. Дискуссию по данному вопросу см. в Viva R. Moffat, *Mutant Copyright and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection* (авторские права-мутанты и патенты-лазейки: проблема наложения различных видов охраны интеллектуальной собственности), *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.19:1473, 2004. См. также Shubha Ghosh, Irene Calboli, 2018, примечание 210 выше.

<sup>213</sup> Shubha Ghosh и Irene Calboli считают, что всеобъемлющее решение в этом отношении должно сочетать последовательные позиции относительно исчерпания прав во внутренней политике с принятием принципа взаимного признания качества и стандартов продукции. См. Shubha Ghosh, Irene Calboli, 2018, примечание 210 выше.

<sup>214</sup> *Impression Products Inc. v Lexmark International Inc.* 137 S.Ct. 1523 (2017).

<sup>215</sup> См. представление ЮНКТАД в документе SCP/25/3.

<sup>216</sup> См. пп. 45–47 документа SCP/26/5.

Вместе с тем ни в одном из представлений различных государств-членов ничего не говорится об экономических и социальных последствиях осуществления конкретной политики в области исчерпания в соответствующих странах.

148. В целом, экономисты согласны с тем, что доктрина исчерпания имеет сложные экономические последствия и может быть истолкована просто как регулятивное решение, касающееся того, открыть или закрыть внутренний рынок для параллельного импорта. Если некоторые страны склонны рассматривать национальное исчерпание как важный компонент права владельца ИС на контроль за трансграничным распространением их объектов права на протяжении всего периода действия их охраны, другие страны рассматривают открытость их рынка параллельному импорту как важный способ поддержания конкуренции и обеспечения доступа к товарам по более низкой цене<sup>217</sup>. Тем не менее исследователи отмечают, что параллельная торговля — это область, которую чрезвычайно сложно оценить количественно, поскольку для подкрепления той или иной позиции недостаточно данных. Единственным исключением является фармацевтический сектор, где органы здравоохранения могут отслеживать источники продаваемых медикаментов.

149. Учитывая нехватку данных в этой области, было подготовлено лишь ограниченное число количественных исследований по масштабам и последствиям параллельного импорта в различных отраслях. Однако некоторые экономические исследования по этой теме, хотя и не ограничиваются конкретно патентами, тем не менее содержат полезную информацию. По заказу Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) в 2019 году компанией Ernst & Young LLP был проведен обширный обзор экономических данных и литературы по параллельной торговле<sup>218</sup>. В обзоре было рассмотрено более 30 экономических исследований, проведенных видными исследователями на местах, и на основе такого обзора был сделан следующий вывод: (i) Мотивами для параллельной торговли в конкретной отрасли или регионе может служить целый ряд факторов. Одним из ключевых факторов, способствующих параллельной торговле, является различие цен на различных рынках, что открывает возможность получения прибыли за счет перераспределения товаров между различными рынками (т.е. арбитражных сделок)<sup>219</sup>; (ii) На таких рынках, как рынки лекарственных препаратов, где цены контролируются правительствами, параллельная торговля не исчезнет из-за неспособности рыночных сил уравновесить цены в ответ на наличие возможностей осуществления арбитражных сделок<sup>220</sup>. (iii) Еще одним косвенным фактором

<sup>217</sup> См., напр., Maskus K. E. (2016), *Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports* (экономические перспективы в области исчерпания прав и параллельного импорта). В: Calboli I, Lee E (изд.), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports* (Справочник по исследованиям в области исчерпания интеллектуальной собственности и параллельного импорта), Edward Elgar, стр. 106–124.

<sup>218</sup> Ernst & Young LLP (2019), *Exhaustion of Intellectual Property Rights* (Исчерпание прав интеллектуальной собственности). Цель исследования состояла в том, чтобы определить, можно ли оценить масштабы параллельной торговли в экономике и предложить потенциальные методологии исследований на будущее. Исследование было заказано для того, чтобы предоставить правительству необходимую информацию для оценки и анализа вариантов режима исчерпания прав интеллектуальной собственности (ПИС) на то время, когда Великобритания покинет ЕС. Обзор литературы см. в разделе 3 отчета и в приложении А.

<sup>219</sup> Напр., NERA (1999), *The Economic Consequence of The Choice of A Regime Of Exhaustion In The Area Of Trademarks* (экономические последствия выбора режима исчерпания в области товарных знаков); Ganslandt, Mattias и Maskus, Keith E. (2007), *Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior* (права интеллектуальной собственности, параллельный импорт и стратегическое поведение); Bonadio, E. (2011), *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?* (Параллельный импорт в глобальном рынке: должно ли общее международное исчерпание прав стать следующим шагом?) *European Intellectual Property Review*, 33(3), стр. 153-161.

<sup>220</sup> Там же, Ganslandt и Maskus (2007).

параллельной торговли является изменение валютного курса, которое может привести к ценовой разнице и, таким образом, способствовать параллельной торговле<sup>221</sup>.

150. Кроме того, на основании обзора литературы в докладе делается вывод о том, что национальные режимы исчерпания выгодны обладателям прав ИС, поскольку они обеспечивают стимул к инновациям, а также перекрывают параллельным торговцам канал легкого обогащения за счет производителей и авторизованных дистрибьюторов. Например, в поддержку этого аргумента:

- Bonadio (2011) считает, что национальные режимы исчерпания помогают исключить параллельный импорт, который повышает степень ценовой дискриминации и предоставляет правообладателям ИС стимулы для поставок продукции по более низкой цене в странах с низким уровнем дохода, поскольку они могут быть уверены, что эти товары по низким ценам не вернутся на внутренний рынок<sup>222</sup>.
- Fink и Maskus (2005) считают, что национальные режимы исчерпания расширяют контроль обладателей ПИС над международным распространением их продукции, что помогает защитить инвестиции в торговлю, а также послепродажное обслуживание<sup>223</sup>. Кроме того, Palangkaraya and Yong (2006) обнаружили при помощи теоретической экономической модели, что как параллельный импорт, так и угроза такого импорта сократили стимул внутреннего дистрибьютора инвестировать в развитие рынка<sup>224</sup>.

151. Кроме того, в некоторых исследованиях доказывается, что в странах с национальным режимом исчерпания общий уровень благосостояния выше, чем в странах с международными системами исчерпания. Таким образом, среди аргументов в пользу контроля параллельного импорта можно отметить тот, что ценовая дискриминация не обязательно вредит и при определенных обстоятельствах может даже повысить экономическое благосостояние<sup>225</sup>. Запрет параллельной торговли приводит к международной ценовой дискриминации или к установлению отдельной цены для каждого рынка. Напротив, полное разрешение параллельной торговли приводит к тому, что обладатель прав ИС вынужден устанавливать единые цены для всех рынков. Экономике с неэластичным спросом при ценовой дискриминации столкнутся с более высокими ценами, чем при единой цене. Страны же с эластичным спросом, к которым относятся, как правило, развивающиеся страны, при ценовой дискриминации будут иметь более низкие цены<sup>226</sup>. Кроме того, в недавнем исследовании (Bond Eric and Kamal Saggi (2020) сообщается, что режим национального исчерпания приводит к снижению цен на юге, повышению цен на севере и увеличению стимулов для инвестиций в НИОКР<sup>227</sup>.

<sup>221</sup> Fink (2005), *Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation* (входя в джунгли исчерпания прав интеллектуальной собственности и параллельного импорта), Washington, DC : World Bank, ISBN 0-8213-5772-7., стр. 171-187.

<sup>222</sup> Bonadio, E. (2011), *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?* (Параллельный импорт в глобальном рынке: должно ли общее международное исчерпание прав стать следующим шагом?) *European Intellectual Property Review*, 33(3), стр. 153–161.

<sup>223</sup> Carsten Fink and Keith E. Maskus (2005), *Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned* (Почему мы изучаем права интеллектуальной собственности и чему мы научились).

<sup>224</sup> Alfons Palangkaraya and Jongsay Yong (2006), *Parallel Imports, Market Size and Investment Incentive* (Параллельный импорт, размеры рынка и стимулирование инвестиций), Melbourne Institute Working Paper Series, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.

<sup>225</sup> Varian 1985, цитируется в справочнике «Development, Trade, and the WTO» (Развитие, торговля и ВТО) (составители Bernard Hoekman и др., IBRD and the World Bank, 2002).

<sup>226</sup> Bernard Hoekman et al., там же.

<sup>227</sup> Bond Eric and Kamal Saggi (2020), *Patent protection in developing countries and global welfare: WTO obligations versus flexibilities* (патентная охрана в развивающихся странах и глобальное благосостояние: обязательства ВТО против гибких возможностей), *Journal of International Economics*, том 122.

152. В отличие от вышеупомянутой литературы, некоторые исследователи считают, что международный режим исчерпания способствует конкуренции и предоставляет потребителям больший выбор и потенциальные выгоды в виде более конкурентоспособной цены. Например:

- Muller-Langer (2008) отмечает исследование (Ganslandt and Maskus (2004)), согласно которому в период с 1994 по 1999 год параллельная торговля помогла снизить цены на фармацевтическую продукцию в Швеции на 12–19%. Они объясняли это параллельной торговлей, поскольку Швеция предоставляла собой естественную экспериментальную площадку в связи с ее переходом от национального к региональному режиму после вступления в ЕС в 1995 году<sup>228</sup>.
- Dobrin и Chochia (2016) утверждают, что параллельные импортеры способны обеспечить более низкие цены на товары<sup>229</sup>; тогда как Fink и Maskus (2005) отмечают, что различия в качестве параллельного импорта также увеличивают выбор для потребителей<sup>230</sup>.
- Bonadio (2011) отмечает, что параллельная торговля может стимулировать владельцев прав интеллектуальной собственности к снижению цен из-за конкуренции со стороны параллельных торговцев и может представлять собой решение потенциальной проблемы антиконкурентного поведения со стороны владельцев прав интеллектуальной собственности<sup>231</sup>.
- Три экономических исследования, проведенных по заказу Министерства экономического развития Новой Зеландии, также подтвердили, что разрешение параллельного импорта оказывает чисто благотворное влияние на экономику Новой Зеландии, повышая разнообразие доступных потребительских товаров и снижая розничные цены<sup>232</sup>.

153. Тем не менее существует мнение, что международное исчерпание может причинять вред потребителю из-за возможного снижения качества продукции или создания путаницы у потребителя:

- например, Bonadio (2011) утверждает, что параллельные импортеры не учитывают целевого качества рынка и продают низкокачественные товары в странах с более высокими стандартами качества, что может нанести вред потребителям<sup>233</sup>. Напротив, Сауэр (2008) пришел к выводу, что достаточных подтверждений мнению о том, что параллельный импорт снижает качество продукции, нет<sup>234, 235</sup>.

<sup>228</sup> Frank Mueller-Langer (2008), Does Parallel Trade Freedom Harm Consumers in Small Markets? (Вредит ли свобода параллельной торговли потребителям на малых рынках?) *Croatian Economic Survey*, No. 11, стр. 11–41.

<sup>229</sup> Dobrin, Samuel and Chochia, Archil (2016), The Concepts of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: A Comparative Analysis between the EU and the USA (Концепции исчерпания товарных знаков и параллельный импорт: сравнительный анализ между ЕС и США), *TalTech Journal of European Studies*, том 6, № 2, 2016, стр.28-57.

<sup>230</sup> Carsten Fink и Keith E. Maskus (2005), сноска 223 выше.

<sup>231</sup> Bonadio, E. (2011), сноска 222 выше.

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

<sup>233</sup> Bonadio, E. (2011), сноска 222 выше.

<sup>234</sup> Katherine M. Sauer (2008), The quality of parallel imports (Качество при параллельном импорте), *Economics Bulletin*, *Economics Bulletin*, *AccessEcon*, vol. 6(44), pp.1-10.

<sup>235</sup> В этой связи следует отметить представление Чешской Республики к SCP/34, в котором также отмечается, что помимо потери владельцем патента своей прибыли, параллельный импорт может

154. Что касается литературы, в которой утверждается, что международный режим исчерпания душист инновации, то в докладе компании Ernst & Young LLP говорится, что этот аргумент спорный и что при отсутствии эмпирических исследований какой-либо твердый вывод в этом отношении сделать невозможно<sup>236</sup>.

155. Учитывая неоднозначные экономические результаты, посоветовать конкретный режим исчерпания для конкретной страны или в глобальном контексте сложно. В конечном счете вопрос о том, является ли параллельный импорт полезным или вредным, является эмпирическим вопросом, который зависит от конкретных обстоятельств. Каждая страна имеет свои особенности и поэтому должна адаптировать свою политику в области исчерпания прав к своим собственным потребностям. При этом необходимо учитывать более широкую национальную политику, направленную на максимальное использование внутренних ресурсов для инноваций и развития с учетом затрат на социальное обеспечение. Выбор режима исчерпания прав может иметь последствия для международной торговли, для вторичных рынков, для прав потребителей и для каналов распространения. Так, один из видных ученых по этому вопросу отмечает, что при определении политики, которая наилучшим образом отвечала бы их национальным интересам, странам необходимо учитывать следующие факторы: интересы как национальных, так и иностранных владельцев ИС, которые желают контролировать трансграничную торговлю своей продукцией, а также иметь возможность устанавливать цены и применять ценовую дискриминацию в различных юрисдикциях; интересы сторонних импортеров в области продажи и распространения товаров, законно приобретенных за рубежом; интересы посредников, розничных торговцев и других дистрибьюторов, занимающихся распределением товаров, законно приобретенных у параллельных импортеров; заинтересованность потребителей в том, чтобы иметь доступ к более разнообразному ассортименту товаров, желательность по более низким ценам, на национальных рынках, за счет параллельного импорта; интересы национальных правительств в продвижении местных отраслей с большим объемом ИС за счет охраны этих отраслей от дополнительной конкуренции со стороны параллельного импорта; и, наконец, интересы национальных правительств в повышении конкуренции на национальном рынке путем открытия его для параллельного импорта<sup>237</sup>.

156. В заключение следует сказать, что, хотя по вопросу об исчерпании не существует единого подхода, наличие эмпирических данных помогло бы руководителям директивных органов принимать обоснованные политические решения. Именно поэтому, в связи с нехваткой данных, в адрес властей и международных организаций звучат обращения с призывом прилагать больше усилий для сбора таких данных и предоставления их для исследований — по крайней мере, в секторах, имеющих большое значение для государственной политики<sup>238</sup>.

[Дополнение следует]

---

нанести ущерб репутации производителя (владельца патента): например, из-за отсутствия контроля за качеством продаж и сопутствующих услуг или из-за неизбежных нарушений, если, например, продукция, продаваемая на одном рынке, не соответствует нормативным требованиям на другом рынке.

<sup>236</sup> Например, Maskus соглашается с тем, что нет эконометрических исследований, которые бы учитывали потенциальные последствия параллельного импорта для решений фирм, владеющих правами ИС, инвестировать в НИОКР (Maskus K. E. (2016), *Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports* (Экономические перспективы по исчерпанию и параллельному импорту). В: Calboli I, Lee E (под ред.) *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports* (Справочник по исследованиям в области исчерпания прав интеллектуальной собственности и параллельного импорта)). *Edward Elgar*, стр. 106–124.

<sup>237</sup> Irene Calboli (2019), сноска 28 выше.

<sup>238</sup> См., например, Maskus K. E. (2016), сноска 217 выше.