A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/21/7
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 6 أكتوبر 2014

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الحادية والعشرون
جنيف، من 3 إلى 7 نوفمبر 2014

استثناءات وتقييدات على حقوق البراءات: استنفاد حقوق البراءات

وثيقة من إعداد الأمانة

مقدمة

1. اتفقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (اللجنة) في دورتها العشرين التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يناير 2014، فيما يتعلق بموضوع "استثناءات وتقييدات على حقوق البراءات"، على أن تُعدَّ الأمانةُ، من بين أمور أخرى، وثيقةً، بناءً على المعلومات الواردة من الدول الأعضاء، عن كيفية تنفيذ استنفاد حقوق البراءات في تلك الدول أو في أنظمتها الإقليمية، دون تقييم فعالية ذلك التنفيذ. وينبغي أن تشمل الوثيقةُ أيضاً التحديات العملية التي تواجهها الدول الأعضاء في تنفيذ تلك الاستثناءات والتقييدات.

2. وبناءً على ذلك، تُقدِّم هذه الوثيقة معلومات عن كيفية تنفيذ ما يتعلق باستنفاد حقوق البراءات من استثناءات أو تقييدات أو كليهما في الدول الأعضاء. وتتألف هذه الوثيقة من ثلاثة أقسام: "1" أهداف السياسة العامة من منح الاستثناء، "2" والقانون الساري ونطاق الاستثناء، "3" وتحديات التنفيذ. وتهدف الوثيقة إلى تقديم لمحة عامة وشاملة ومُقارِنة عن تنفيذ هذا الاستثناء بمقتضى القوانين السارية في الدول الأعضاء. ويُشار إلى "الاستبيان الخاص بالاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات" والردود الأصلية المُقدَّمة من الدول الأعضاء وأحد المكاتب الإقليمية للبراءات لتوضيح نطاق الاستثناء في ولاية قضائية مُعيَّنة (انظر موقع المنتدى الإلكتروني للجنة في العنوان التالي: http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/).

3. وأشارت الدول الأعضاء التالية إلى أنَّ قوانينها السارية تنص على استثناءات و/أو تقييدات تتعلق باستنفاد حقوق البراءات: ألبانيا، والجزائر، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبوتان، وبوليفيا (دولة – متعددة القوميات)، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، والبرازيل، وكندا، وشيلي، والصين، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا،

وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وهندوراس، وهنغاريا، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر، وموريشيوس، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وسان تومي وبرينسيبي، وصربيا، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري لانكا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، وتايلند، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفييت نام، وزمبابوي (المجموع: 76).[1]

أهداف السياسة العامة من منح الاستثناء

4. أكَّد كثيرٌ من الدول الأعضاء على جانب التوازن في استنفاد حقوق البراءات.[2] فعلى سبيل المثال، كان هدف السياسة العامة من النَّصِّ على استنفاد حقوق البراءات هو "تحقيق توازن ملائم للحقوق" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"تحقيق التوازن بين مالك حقوق الملكية الفكرية والمستهلك" (بوتان)، و"وضع حدود بشأن ممارسة حقوق الملكية الصناعية بهدف تحقيق التوازن في النظام وتعزيز المنافسة" (شيلي). وكان الهدف في فييت نام هو "تنويع مصادر السلع ذات السعر التنافسي"؛ أما في إسبانيا فكان الهدف هو "منع مالك البراءة من أن يحتج بحقه في تقييد التسويق اللاحق للمنتجات المحمية للالتزام بسعر مفروض أو شروط أخرى تُقيِّد المنافسة الحرة". وعلاوة على ذلك، أشار بعض الدول الأعضاء إلى حماية[3] المستهلكين أو مصلحتهم.[4]

5. وكان هدف السياسة المنشود في كثير من الدول الأعضاء يتعلق بتيسير التجارة.[5] فعلى سبيل المثال، ذكرت رومانيا في ردِّها أن الهدف هو "مصلحة حرية حركة البضائع والتجارة". وأوضح الردُّ المُقدَّم من المملكة المتحدة أن هدف السياسة العامة هو "تحقيق توازن بين حقوق أصحاب البراءات وحرية التجارة". وذكر الاتحاد الروسي في ردِّه أن "الأساس الذي يستند إليه الحكم الخاص باستنفاد حقوق البراءات [...] هو فكرة تجنب ما يعترض سبيل التجارة الحرة من حواجز مصطنعة قد يضعها أصحاب الحقوق الاستئثارية". وكان هدف السياسة العامة المذكور في الرد المُقدَّم من فرنسا هو أن "ممارسة الحق في البراءات مُقيَّدةٌ من أجل التداول الحر للسلع على أراضي الاتحاد الأوروبي". وعلى المنوال نفسه أشارت دول أعضاء أخرى إلى أن نظام الاستنفاد المُطبَّق يعكس عضويتها في الاتحاد الأوروبي.[6] وأشارت سويسرا في ردِّها إلى أن "الهدف من الاستثناء هو إلغاء الاحتكار الخاص باستيراد المنتجات المحمية ببراءات فيما يخص السلع التي تباع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

6. وأشار بعض الدول الأعضاء إلى المصلحة العامة أو المجتمعية، مثل: جنوب أفريقيا: "المصلحة العامة"، والأردن: "للاستفادة من وجود براءة في الملك العام، وتقاسم المعارف والخبرات، وتعزيز عمليات البحث والتطوير"، وصربيا: "من مصلحة المجتمع أن تكون المعاملات القانونية واضحة وموثوقة"، وبولندا: "ضمان توريد الأدوية". وبالمثل أشارت جورجيا في ردِّها إلى أن نظام الاستنفاد بها "له ما يبرره تمشياً مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الصحة العامة للبلد". وذكرت جمهورية مولدوفا أن هدفها يشمل "نشر معلومات عن المنتج المحمي ببراءة". وذكرت الهند في ردِّها أن الهدف هو "السماح باستيراد منتجات محمية ببراءات في البلد من الأسواق التي طُرح فيها المنتج على نحو مُصرَّح به حسب الأصول".

[1] ذكر المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات في ردِّه أن قواعد الاستنفاد تُوضَع وفقاً لأحكام القوانين الوطنية للدول المتعاقدة الأعضاء في ذلك المكتب.
[2] انظر مثلاً الردود المُقدَّمة من أستراليا، وبوتان، وشيلي، وكينيا، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية.
[3] انظر الرد المُقدَّم من سري لانكا.
[4] انظر الرد المُقدَّم من زمبابوي.
[5] انظر مثلاً الردود المُقدَّمة من قبرص، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وهولندا، والبرتغال، ورومانيا، والسويد.
[6] انظر مثلاً الردود المُقدَّمة من الجمهورية التشيكية، وهنغاريا، ولاتفيا.

7. وأشار رد السلفادور إلى أنه "لا يجوز للمالك أن يمارس حق الاختراع إلى أجل غير مسمى". وفي إشارة إلى المكافأة التي يحصل عليها صاحب البراءة، ذكرت بيلاروس أن الهدف هو "استبعاد المكافأة المتكررة غير العادلة نظير استخدام الاختراع نفسه"، وذكرت كندا أن "صاحب البراءة تلقى تعويضاً عن بيع الاختراع بشروط وافق عليها صاحب البراءة".

القانون الساري ونطاق الاستثناء

8. يمكن تصنيف الردود الواردة من الدول الأعضاء إلى خمسة أنواع تقريباً:

الاستنفاد الوطني		27 ردّاً
الاستنفاد الدولي		19
الاستنفاد الإقليمي		22
مختلط	استنفاد وطني من حيث المبدأ؛ وقد يُطبَّق الاستنفاد الدولي في حالات معينة	3
	استنفاد إقليمي من حيث المبدأ؛ وقد يُطبَّق الاستنفاد الوطني أو الدولي في حالات معينة	1
غير مؤكّد		4

أغلبية الدول الأعضاء التي أشارت إلى أن قوانينها السارية تُنظِّم استنفاد حقوق البراءات قدَّمت استثناءً قانونياً معيناً. ولكن ذلك الاستثناء يرد في قانون السوابق والأحكام القضائية في بعض الدول الأعضاء.[7]

الاستنفاد الوطني

9. تنصُّ القوانين الوطنية في بعض الدول الأعضاء على أن الحقوق التي تمنحها البراءة لا تشمل التصرفات المتعلقة بالسلع التي طرحها مالك البراءة في سوق البلد أو طُرحت بموافقته، ومن ثمَّ فإن هذه القوانين تُقرّ الاستنفاد الوطني.[8] وينص القانون البرازيلي[9] على أن إدخال أي منتج في السوق المحلية ينبغي أن يحدث "مباشرةً" من قِبل صاحب البراءة أو بموافقته. وتنص قوانين السلفادور ومدغشقر وطاجيكستان على أن الاستنفاد يُطبَّق بعد أن يكون المنتج قد "طُرح في السوق على نحوٍ قانوني"، و"بيعَ في البلد بشكل شرعي"، و"عُرض للاستخدام التجاري على أساس قانوني"، على التوالي.[10]

10. ولا يتناول القانونُ التشريعي لبعض الدول الأعضاء مسألةَ الاستنفاد الوطني على وجه التحديد، بل تُحدَّد تلك المسألة من خلال قانون السوابق والأحكام القضائية. وتوجد في كندا قاعدةٌ قانونيةٌ للترخيص الضمني تشير إلى أن صاحب البراءة حينما يبيع شيئاً محمياً ببراءة (أو شيئاً صُنع بفضل براءة تخص طريقة صنع)، يحصل المشتري على ترخيص باستخدام هذا الشيء وبيعه، ويحصل جميع المشترين اللاحقين على الترخيص نفسه. وينص قانون السوابق القضائية الكندي على أن "صاحب البراءة إذا باع السلعة التي صنعها والمحمية ببراءة، فإنه ينقل ملكية تلك السلعة إلى المشتري. وهذا يعني أن

[7] هذه الدول الأعضاء هي: أستراليا، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.
[8] مثل: ألبانيا، وبيلاروس، وبوتان، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وكرواتيا، والسلفادور، وغامبيا، ومدغشقر، والمغرب، وجمهورية مولدوفا، والاتحاد الروسي، وسان تومي وبرينسيبي، وصربيا، والسودان، وطاجيكستان، وتركيا، وأوغندا، وتنزانيا.
[9] الفقرة "رابعاً" من المادة 43 من القانون رقم. 279.9 المؤرخ 14 مايو 1996.
[10] المادة 116(د) من قانون الملكية الفكرية في السلفادور، والمادة 2.30. من المرسوم رقم 89-019 بشأن وضع ترتيبات لحماية الملكية الصناعية (المؤرخ 31 يوليو 1989) في مدغشقر، والمادة 30 من قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن الاختراعات".

صاحب البراءة لم يعد لديه أي حق فيما يخص السلعة المملوكة الآن للمشتري الذي، بوصفه المالك الجديد، له الحق الاستئثاري في امتلاكها أو استخدامها أو التمتع بها أو تدميرها أو نقل ملكيتها".[11]

11. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينص قانون السوابق القضائية الذي يبتّ في استنفاد الحقوق على أن "صاحب البراءة، أو مَنْ يملك حقوقه، حينما يبيع آلةً أو أداةً تكمن قيمتها الوحيدة في استخدامها، فإنه يتلقى مكافأة نظير استخدامها ويتنازل عن الحق في تقييد ذلك الاستخدام".[12] والاستيراد غير المُصرَّح به في الولايات المتحدة الأمريكية لجهازٍ مشمول ببراءة تم بيعه خارج البلد ليس محمياً من التعدي بمقتضى قاعدة استنفاد البراءات.[13]

12. وأشار الرد المُقدَّم من أستراليا إلى أن الاستنفاد الوطني يبدو أنه ينطبق على البراءات "ما لم يكن مالك البراءة قد وضع قيوداً تعاقدية على خلاف ذلك"، رغم عدم تناول قانون البراءات الأسترالي لهذه المسألة تحديدا، ووجود سوابق قضائية قليلة بشأنها. وذلك المبدأ جزءٌ من القانون الأسترالي الحالي، بشرط أن يكون استيراد السلعة المحمية بالبراءة – التي طرحها صاحب البراءة الأسترالي للتداول خارج أستراليا – تعدياً إذا وضع صاحب البراءة، في وقت طرح السلعة للتداول لأول مرة، شرطاً صريحاً يحظر جلبها إلى أستراليا. والمبدأ القانوني العام الذي يُطبَّق في أستراليا هو أن استخدام المشتري أو تصرفه كما يحلو له لا يمثل تعدياً على البراءة، على افتراض أن الشراء تم عن طريق بيع مُصرَّح به للمنتج. وبيع المنتج يؤدي، بوجه عام، إلى الاستنفاد. وأشار الرد المُقدَّم من أستراليا أيضاً إلى التزامها باتفاقات التجارة الحرة، مثل اتفاق التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة (المادة 4.9.17).[14]

13. وتُطبَّق قاعدة الاستنفاد الوطني القانونية في اليابان وفقاً لقرار المحكمة العليا بها[15]. وفيما يخص "التنازل عن منتجات محمية ببراءات في الخارج"، قضت المحكمة العليا بأنه "في حالة تنازل صاحب براءة في اليابان أو شخص يُعتبر نظيراً له عن منتج محمي ببراءة في الخارج، ينبغي أن يُفسَّر ذلك على أن صاحب الحق في البراءة غير مسموح له بإنفاذ حقه في البراءة في اليابان، إلا إذا أُبرِم – في حالة المُتنازَل له – اتفاقٌ بين صاحب البراءة والمُتنازَل له يستثني اليابان من مناطق بيع أو استخدام المنتج المحمي بالبراءة، وإذا أُبرِم – في حالة الطرف الآخر الذي تم التنازل له عن المنتج المحمي بالبراءة من قِبل المُتنازَل له والمُكتسِب اللاحق – الاتفاقُ المذكور آنفاً بين مُتنازَل له والطرف الآخر أو المُكتسِب المذكور، ويشار إلى ذلك صراحةً على المنتج المحمي بالبراءة".

14. وأشار الرد المُقدَّم من الاتحاد الروسي إلى تطبيق قاعدة الاستنفاد على براءات طرق الصنع. وذكر الاتحاد الروسي أنه وفقاً لحكم المحكمة الدستورية[16] فإن "التقييد المُحدَّد في الحكم الخاص باستنفاد الحقوق لا يشمل سوى الملكية الصناعية المحمية ببراءة وذات الشكل المادي، ولا يشمل الحقوق الاستئثارية لأصحاب البراءات فيما يتعلق بطرق الصنع التي حصلت على براءات بوصفها اختراعات. ومع ذلك، توجد ظروف معينة تُستنفد فيها أيضاً طريقة الصنع المحمية ببراءة حينما تُستخدَم بالاقتران مع جهازٍ، ولكن لا يكون ذلك إلا حين تنفيذ طريقة الصنع مع الجهاز المذكور الذي استُنفدت بالفعل الحقوق المتعلقة به".

---

[11] قضية شركة "ايلى ليللى وشركاه" ضد شركة "أبوتكس"، [1998] 2 S.C.R. 129.

[12] قضية Adams ضد Burke، 84 U.S. 453 (1873).

[13] قضية شركة فوغيفيلم ضد بينون، 605 F.3d 1366، 1371-72 (الدائرة الفيدرالية 2010).

[14] "ينص كل طرف على أن الحق الاستئثاري لمالك البراءة في منع استيراد منتج محمي ببراءة، أو منتج يتأتى من طريقة صنع محمية ببراءة، دون موافقة مالك البراءة لا يكون مقيداً ببيع ذلك المنتج أو توزيعه خارج أراضي الطرف، على الأقل عندما يكون صاحب البراءة قد وضع قيوداً على الاستيراد بموجب عقد أو غيره من الوسائل".

[15] قرار الهيئة القضائية الصغرى الثالثة للمحكمة العليا بتاريخ 1 يوليو 1997 (قضية شركة بي بي إس في المحكمة العليا).

[16] رأي المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي بتاريخ 16 أكتوبر 2001، رقم O-211.

الاستنفاد الدولي

15. تنص القوانين الوطنية لبعض الدول الأعضاء ، بوجه عام، على أن الحقوق التي تمنحها براءة لا تشمل التصرفات المتعلقة بالسلع التي طرحها مالك البراءة في السوق "في أي بلد" أو طُرحت بموافقته، ومن ثمَّ فإن تلك القوانين تُقرّ الاستنفاد الدولي.[17] وفي بعض الدول الأعضاء[18]، تكون السلعة مطروحة أو مُدخلة في السوق "بشكل قانوني". ووفقاً للرد المُقدَّم من الأرجنتين، "يُعتبَر المنتج مطروحاً في السوق بشكل قانوني حينما يُثبِت المُرخَّص له الذي أُذِنَ له بتسويقه في البلد أنه حصل على تصريح بذلك من مالك البراءة في بلد اكتساب البراءة، أو من طرف ثالث مُصرَّح له بتسويق المنتج". وبالمثل فإن "إدخال منتج صُنِع باستخدام الاختراع الحاصل على براءة (نموذج منفعة) إلى الدائرة التجارية من قِبل أي شخص حصل على المنتج دون انتهاك حقوق مالك البراءة" يؤدي إلى الاستنفاد الدولي في أوكرانيا. وعبارة "حصل عليه دون انتهاك حقوق مالك البراءة" تنطبق على الحالات التي يكون فيها المنتج قد "صنع من قِبل مالك البراءة و/أو أُدخِل إلى الدائرة التجارية من قِبل مالك البراءة أو شخص آخر معه إذن خاص (ترخيص) من مالك البراءة أو كلا الحالتين".

16. وينص القرار 486 لجماعة دول الأنديز على أن الاستنفاد ينطبق على أي سلعة "أدخلها إلى التجارة المالكُ أو شخصٌ آخر مُخوَّل من قِبل صاحب الحق أو تربطه بمالك البراءة روابط اقتصادية". وتُعتبر "الروابط الاقتصادية" بين شخصين قائمةً "حينما يكون أحد الشخصين قادراً على إحداث تأثير حاسم في الآخر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يخص استغلال البراءة، أو حينما يكون طرفٌ ثالثٌ قادراً على إحداث هذا التأثير في كلا الشخصين". وفي باكستان، يُطبَّق الاستنفاد عندما تكون السلعة "مطروحة في السوق في أي مكان في العالم من قِبل مالك البراءة أو بموافقته أو من قِبل شخص مُصرَّح له أو بأي طريقة مشروعة أخرى مثل التراخيص الإجبارية".

17. وأوضح الرد المُقدَّم من شيلي أن قاعدة الاستنفاد القانونية تستند في الأصل إلى القرارات الصادرة عن لجان مكافحة الاحتكار، التي حلت محلها محكمة المنافسة الحرة. وأوضح أنه خلال الفترة التي تعاملت فيها هيئات مكافحة الاحتكار مع هذه القضايا، فإنها "طبَّقت استدلالاً خاصاً بمشاكل الواردات الموازية، وفرضت عقوبات منهجية على أصحاب حقوق الملكية الصناعية الذين مارسوا حقوقهم على نحو تعسفي". فقد نصّ القرار رقم 886 لسنة 1993 الصادر عن لجنة المكافحة المركزية مثلاً – الذي أشار إلى استنفاد العلامات التجارية، ولكنه ينطبق تماما على البراءات الاختراع –على أن "مالك العلامة التجارية التي تشير إلى سلع أو منتجات مصنوعة بطريقة معينة لا يجوز أن يعترض بشكل قانوني على تجارة شخص آخر في سلع حقيقية أو أصلية من المنشأ نفسه" و"لا يجوز للموزع الحصري لمنتج أجنبي أن يمنع مستوردين يحصلون على المنتج نفسه أيضاً في الخارج من تسويقه في البلد".

18. وفي الهند، يُجيز النصُ القانونيُ[19] الاستنفادَ الدوليَ من خلال السماح بالاستيراد الموازي على النحو التالي: "لا يُعتبر انتهاكاً لحقوق البراءات استيرادُ أي شخص لمنتجات محمية ببراءات من شخص مُصرَّح له حسب الأصول بموجب القانون بإنتاج المنتج وبيعه أو توزيعه". وبالمثل لا تحول حقوقُ البراءات في الأردن دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث يتمتع بالحماية القانونية لتلك البراءة، إذا كان "الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل".[20]

[17] مثل: الأرجنتين، وأرمينيا، والقرار 486 لجماعة دول الأنديز، وشيلي، وكوستاريكا، والجمهورية الدومينيكية، وكينيا، وموريشيوس، وباكستان، وفييت نام.
[18] مثل: الأرجنتين، وأرمينيا، وشيلي، والجمهورية الدومينيكية، وفييت نام.
[19] قانون براءات الاختراع الهندي، البند 107ألف.
[20] المادة 37 من قانون براءات الاختراع الأردني وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999.

19. وفي كوستاريكا، يُطبَّق الاستنفاد الدولي بشرط ألا "يضر دون مبرر بالاستغلال العادي للبراءة، أو يتسبب في ضرر لا داعي له للمصالح المشروعة لصاحب البراءة أو للمُرخَّص له بها".[21] وعلاوة على ذلك، ينص البند 24ألِف من قانون البراءات في زمبابوي على أن الاستيراد الموازي جائزٌ "إذا كانت تكلفة استيراد المنتج المعني أقل من تكلفة الشراء من صاحب البراءة".

20. وأوضح الرد المُقدَّم من جورجيا أن نظام الاستنفاد الدولي يُطبَّق استثنائياً على المنتجات المحمية ببراءات، رغم أن اتفاق التجارة الحرة المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي يُلزِم جورجيا بإدخال نظام استنفاد وطني للمواد الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية.

21. وورد في الرد المُقدَّم من الصين، التي تُطبِّق الاستنفاد الدولي، أن استخدام الأطراف لاستنفاد البراءات كوسيلة للدفاع عن التعدي في الإجراءات القضائية أمرٌ غير مألوف مقارنةً بوسائل الدفاع الأخرى مثل إبطال البراءة، أو دعوى التعدي المزعوم التي تندرج ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة أو خارج نطاق عناصر الحماية المشمولة بالبراءة. ولكن كان محور الخلاف، في بعض القضايا، يتمثل في شيئين: إما أنَّ ما يمتلكه المُدعى عليه من منتجات يُزعم أنها متعدية قد باعه صاحب البراءة أو المُرخَّص له، ومن ثمَّ فإن حقوق البراءات قد استُنفدت، أو صنعه المُدعى عليه وبالتالي فإن حقوق البراءات قد انتُهكت. وأشار الرَّدُ المُقدَّم من الصين أيضاً إلى القرار الذي اتخذته المحكمة الشعبية العليا وطبقت من خلاله نظرية الترخيص الضمني.[22]

الاستنفاد الإقليمي

22. إن الدول الأعضاء في اتفاق مراجعة اتفاق بانغي المؤرخ 2 مارس 1977 بشأن إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية (24 فبراير 1999) تُطبِّق نظام الاستنفاد الإقليمي، لأنه ينص على أن حقوق البراءات لا تشمل التصرفات المتعلقة بسلعة جَلبها "مالك البراءة في السوق على أراضي دولة عضو أو بموافقته".

23. وبالمثل يُطبِّق كثيرٌ من الدول الأعضاء[23] الأطراف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية نظامَ الاستنفاد الإقليمي، أيْ أن حق البراءة لا يشمل التصرفات المتعلقة بسلعة طرحها مالك البراءة في السوق في بلد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو طُرحت هناك بموافقته. وبعبارة أخرى، إذا طُرح منتجٌ محميٌّ ببراءة في السوق خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن ذلك لا يستنفد حقوق براءة الاختراع.

24. وذكرت المملكة المتحدة في ردِّها أن هناك قاعدة قانونية للاستنفاد الإقليمي تُطبَّق داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بموجب المادتين 34 و36 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي (معاهدة الاتحاد الأوروبي). ولدى المملكة المتحدة أيضاً "قاعدة قانونية للترخيص الضمني تعمل بمثابة قاعدة استنفاد". وتلك القاعدة القانونية "أُقِرَّت في قضية بيتس ضد ويلموت (1871) (LR 6 Ch App 239) حيث حُكِم بأنه عند بيع منتج محمي ببراءة، فإن صاحب البراءة ينقل مع السلع ترخيصاً للمشتري ببيعها أو استخدامها. ويُطبَّق هذا المبدأ سواء أوقع البيع الأول في المملكة المتحدة أم في أي مكان آخر".

25. وأشارت هولندا في ردِّها إلى أن "طرح [المنتج] في السوق بشكل قانوني" من عدمه يُعدُّ أمراً حاسماً للبتّ في استنفاد الحقوق. وقضت المحكمة العليا في هولندا بأن المنتجات المطروحة في السوق بموجب ترخيص إجباري أو استخدام

[21] المادة 2.16(د) من القانون رقم 6867 بشأن البراءات والتصاميم الصناعية ونماذج المنفعة في كوستاريكا (بالصيغة الأخيرة المُعدَّلة بموجب القانون رقم 8632 بتاريخ 25 مايو 2008).

[22] حكمت المحكمة الشعبية العليا بأنه "إذا كان الاستخدام التجاري المعقول الوحيد لشيء ما هو أن يُستخدَم هذا الشيء في استغلال براءة، فإن بيع هذا الشيء من قِبل صاحب البراءة أو طرف آخر مُصرَّح له من قِبل صاحب البراءة يعني ترخيصاً ضمنياً من جانب المشتري لاستغلال البراءة".

[23] بلغاريا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وألمانيا، وهنغاريا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.

مسبق تُعتبر مطروحةً في السوق بشكل قانوني.[24] وعلى العكس من ذلك، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعتبر المنتجات المطروحة في السوق في بلد آخر بموجب ترخيص إجباري غير مطروحة على نحوٍ قانوني، ومن ثمَّ لا يجوز استيراد هذه المنتجات إلا بموافقة صاحب البراءة.[25]

نظام الاستنفاد المختلط

26. ينصّ بعض الدول الأعضاء على نظام استنفاد مُحدَّد واحد من حيث المبدأ، ولكن تطبِّق أنظمة استنفاد أخرى حسب طبيعة السلع أو ظروف كل حالة.

27. فقانون البراءات في جنوب أفريقيا ينص على أن "التصرف في سلعة محمية ببراءة من قِبل صاحب البراءة أو المُرخَّص له أو نيابة عنهما يعطي المشتري الحق في استخدام تلك السلعة وعرضها للتصرف فيها والتصرف فيها، مع مراعاة حقوق البراءات الأخرى".[26] ووفقاً لقانون السوابق والأحكام القضائية، أقرَّت محاكم جنوب أفريقيا المبادئ التالية: ""1" عندما يبيع صاحبُ البراءة بنفسه السلعةَ المحمية بالبراءة أو يتصرف فيها، فإن تلك السلعة تُحرَّر من كل القيود التي فرضها عليها احتكارُ صاحب البراءة؛ "2" وعند التصرف في السلعة المحمية بالبراءة من قِبل وكيل صاحب البراءة أو مَنْ تنازَل له صاحب البراءة في نطاق سلطته، فإن السلعة تُحرَّر كذلك من تلك القيود؛ "3" وعند بيع السلعة المحمية بالبراءة عن طريق ترخيص من صاحب البراءة، فإن الأمر يجب أن يتوقف على مدى السلطة الممنوحة من المُرخِّص للمُرخَّص له بموجب اتفاق الترخيص".[27] وحكم القاضي بأن "مَنْ يشترون السلعة في جنوب أفريقيا، من أمثال تُجّار الجملة غير المُصرَّح لهم، من أجل إعادة بيعها في جنوب أفريقيا يمكن منعهم من إعادة بيعها على أساس الحماية التي تمنحها البراءة الصادرة في جنوب أفريقيا، وذلك بشرط أن يكون صاحب البراءة الصادرة في جنوب أفريقيا مستطيعاً ومستعداً لفرض قيود في بلد المنشأ على البيع في جنوب أفريقيا لسلعته المحمية بالبراءة والمستوردة إلى جنوب أفريقيا من بلد المنشأ". ومن ثمَّ فإن جنوب أفريقيا تُقرّ، من حيث المبدأ، بنظام الاستنفاد الوطني. ومع ذلك، ذكرت جنوب أفريقيا في ردِّها أيضاً أن "وزير الصحة مُخوَّلٌ [...] بوضع الشروط التي يجوز بها استيراد أي دواء محمي ببراءة استيراداً موازياً إلى جنوب أفريقيا، بغض النظر عن أحكام قانون البراءات.[28] والدواء المستورد استيراداً موازياً يجب أن تكون له نفس التركيبة، وأن يلبي معايير الجودة نفسها، وأن يكون له نفس الاسم المُسجَّل الملكية للدواء المتاح بالفعل والمُسجَّل في جنوب أفريقيا. ويجب على المستورد الموازي المحتمل أن يحصل على تصريح بالاستيراد الموازي للدواء وتسجيل للدواء ذي الصلة، وأن يمتثل للمتطلبات التنظيمية الأخرى فيما يخص الأدوية المستوردة استيراداً موازياً.[29]

28. وبالمثل يُطبَّق نظام الاستنفاد الدولي في الفلبين على العقاقير والأدوية رغم أن آلية الاستنفاد الوطني تُطبَّق من حيث المبدأ. وينص قانون الفلبين[30] على أن "الحق في استيراد العقاقير والأدوية المشار إليها في هذا البند يكون متاحاً لأي وكالة حكومية أو أي طرف ثالث خاص".

29. وتنتهج عُمان، بوجه عام، نظام استنفاد وطني. ولكن لوزير التجارة والصناعة صلاحية الإعلان – بحكم وظيفته أو بناءً على طلب أي طرف مهتم – عن استنفاد حقوق البراءات، ومن ثمَّ الترخيص لأشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنوع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بواسطة الاختراع المحمي ببراءة ("المنتج") من إقليم آخر حينما يكون ذلك

[24] المحكمة العليا، 6 مارس 1936، NJ 1936، 588، والمحكمة العليا، 6 يونيو 1941، NJ 1941، 812.
[25] محكمة العدل الأوروبية، 9 يوليو 1985، NJ 1985، 456؛ مكتب الملكية الصناعية بهولندا (BIE) 49/1986 (Pharmon/Hoechst).
[26] البند 45(2) من قانون جنوب أفريقيا للبراءات لسنة 1978 وتعديلاته.
[27] قضية شركة "Stauffer Chemical" ضد شركة "V Agricura" المحدودة 1979 BP 168 (C).
[28] البند 15جيم من قانون مراقبة الأدوية والمواد ذات الصلة لسنة 1965 وتعديلاته.
[29] انظر رد جنوب أفريقيا للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
[30] البند.1.72 من قانون الفلبين الجمهوري رقم 8293، بصيغته المعدلة بموجب قانون الفلبين الجمهوري 9052.

المنتج: "1" غير متوافر في إقليم عُمان؛ "2" أو متاحاً في إقليم عُمان بمعايير جودة متدنية على نحو غير معقول أو بكمية لا تكفي لتلبية الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسُّفية؛ "3" أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك الممارسات المخلة بالمنافسة. ومن الشروط الأخرى الواجب توافرها: "1" أن يكون المنتج قد طُرح من قِبل مالك البراءة أو بموافقته في القنوات التجارية في الإقليم الذي سيُستورَد منه؛ "2" وأن تكون هناك براءة نافذة في الإقليم الذي سيُستورَد منه المنتج، وأن تكون مملوكةً للشخص نفسه الذي يملك البراءة في عُمان أو لشخص تابع له. وللوزير – بحكم وظيفته أو بناءً على طلب مالك البراءة – إلغاء الترخيص إذا عجز المستورد عن تحقيق الغرض الذي برَّر قرار الوزير. وعلاوة على ذلك، يجوز للوزير إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي جعلت الوزير يقرّر النظر في استنفاد البراءة، شريطة أن تؤخذ مصالح المستورد المشروعة في الاعتبار.

30. وتُطبَّق في سويسرا أنظمة استنفاد مختلفة حسب المكان الذي طُرح فيه أولا المنتج المحمي بالبراءة في السوق، وحسب طبيعة السلع على النحو التالي: "1" السلع التي طُرحت في سويسرا أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قِبل صاحب البراءة أو بموافقته يمكن، من حيث المبدأ، استيرادها أو استخدامها أو إعادة بيعها في سويسرا (استنفاد إقليمي)؛ "2" ويُطبَّق الاستنفاد الدولي إذا كانت الحماية بموجب براءة ذات أهمية ثانوية بسبب الخصائص الوظيفية للسلع المحمية ببراءة؛ "3" وبرغم ما ورد في "1" و"2"، لا يجوز طرح السلع في سويسرا إلا بموافقة صاحب البراءة في حالة "تحديد ثمن السلع المحمية بالبراءة من قِبل الدولة في سويسرا أو بلد التسويق"، مثل الأدوية. وعلاوة على ذلك، يُطبَّق الاستنفاد الدولي أيضاً على وسائل الإنتاج الزراعي والمعدات الرأسمالية الزراعية (مثل الجرارات والآلات) المحمية ببراءات.[31]

31. وعلاوة على ذلك، ذكرت بعض الدول الأعضاء أنها تنص على "حكم استنفاد مُحدَّد ينطبق على تكاثر المواد البيولوجية" فيما يخص استخدام المزارعين لها لغرض زراعي.[32]

تقييد الاستنفاد من قِبل صاحب البراءة

32. لا تسمح غالبية الدول الأعضاء[33] لصاحب البراءة بفرض قيود على استيراد المنتج المحمي ببراءة أو توزيعه بشكل آخر عن طريق وضع تنبيه صريح على المنتج بما قد يتجاوز قاعدة الاستنفاد القانونية المعمول بها في البلد. وذكر بعض الدول الأعضاء أن الوضع غير مؤكَّد.[34]

33. وأشارت الردود المُقدَّمة من بعض الدول الأعضاء إلى إمكانية تقييد أصحاب البراءات لاستنفاد الحقوق من خلال القيود التعاقدية. وحيث إن قاعدة الاستنفاد الوطني المُطبَّقة في المملكة المتحدة[35] هي الترخيص الضمني، فيمكن تجاوزها إذا فرض صاحب البراءة شروطاً على استخدام المنتج أو إعادة بيعه عند بيعه أول مرة. وهذه الشروط تضع قيداً على منح ترخيص للتعامل مع المنتج المحمي بالبراءة، وتنطبق على كل مَنْ يشترون المنتج مع العلم بها.[36] وذكرت أستراليا في ردِّها أن هناك نصاً في أحد اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين أستراليا والولايات المتحدة يُلزِم كل طرف بأن ينصَّ على أن حقوق

[31] المادة 27ب من قانون الزراعة (RS 910.1).

[32] انظر الوثيقة SCP/21/6 للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

[33] الجزائر، وأرمينيا، والنمسا، والبوسنة والهرسك، وشيلي، والصين، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، والهند، واليابان، والأردن، وكينيا، وليتوانيا، وموريشيوس، والنرويج، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وتايلند، وأوكرانيا، وتنزانيا، وزمبابوي.

[34] أستراليا، وغامبيا، وهندوراس، وإسرائيل، ولاتفيا، والمغرب، وهولندا، وباكستان، وبيرو، وساو تومي وبرينسيبي، وسلوفاكيا، وجنوب افريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، وطاجيكستان، وتركيا.

[35] لا يمكن لصاحب البراءة في المملكة المتحدة أن يتجاوز قاعدة الاستنفاد الإقليمي لأنها مستمدة من المادة 28 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحظر فرض قيود على الواردات بين الدول الأعضاء.

[36] قضية الشركة الوطنية للتسجيلات الصوتية ضد شركة "منك" (1911) 28 Pat Ct 229 R.P.C.؛ وقضية Incandescent Gas Light ضد Brogden (1899) 16 R.P.C. 179؛ وقضية Dunlop ضد Longlife Battery [1958] R.P.C. 473.

البراءات التي تمنع استيراد منتج محمي ببراءة "يجب ألا تكون مقيدةً ببيع ذلك المنتج أو توزيعه خارج أراضيه، على الأقل إذا فرض صاحب البراءة قيوداً على الاستيراد بموجب عقد أو غيره من الوسائل".

34. وفي هنغاريا، قد يكون الاستنفاد الإقليمي على نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية مُقيَّداً إذا كانت "لصاحب البراءة مصالح مشروعة في الاعتراض على مواصلة تسويق المنتج".[37] وبالمثل لا ينطبق، في إيطاليا، الاستنفاد الإقليمي على نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية "حينما توجد دوافع مشروعة تجعل [صاحب البراءة] نفسه يعترض على مواصلة تسويق المنتجات، أيْ حينما تُعدَّل أو تُغيَّر حالتها بعد طرحها في السوق".[38]

عدم اليقين

35. نوع الاستنفاد غير مؤكّد في بعض الدول الأعضاء، لأن الحكم القانوني ذي الصلة لم يُحدِّد المكان الذي يبدأ فيه تنفيذ قاعدة الاستنفاد، ولم تُقرِّر المحكمةُ بعدُ تفسيراً في هذا الصدد.[39] وذكرت نيوزيلندا في ردِّها أن الاستنفاد يُحدِّده قانون السوابق القضائية، وأن "استنفاد الحقوق من عدمه يتوقف في أغلب الظن على أي شروط يُرفقها صاحبُ البراءة بالبيع الأولي". وفي إسرائيل، اقترحت محكمة العدل العليا[40] إقرار الاستنفاد الدولي، ولكن تُرك القرار النهائي لمزيد من التفسير.

تحديات التنفيذ

36. رغم أن أغلبية الدول الأعضاء أجابت بأن نظام الاستنفاد المُطبَّق فيها ملائم[41]، ذكرت الجزائر في ردِّها أن النظام المُطبَّق فيها لا يُعتبر ملائماً، وأنها تفكر في تنقيح قانونها. وبالمثل أشارت زمبابوي إلى أنه على الحكومة تطبيق استثناءات أخرى مثل الترخيص الإجباري، لأن النظام غير ملائم. وأشارت دولتان من الدول الأعضاء إلى أن نظام الاستنفاد المُطبَّق لم يخضع للاختبار بعد.[42]

37. وأشار قليل من الدول الأعضاء إلى مناقشات أو تعديلات متوخاة لنظام الاستنفاد. فعلى سبيل المثال، ذكرت السلفادور في ردِّها أن نظام الاستنفاد يخضع للمناقشة من قِبل شتى السلطات والقطاعات الوطنية. وإضافةً إلى ذلك، ذكر الاتحاد الروسي في ردِّه أن من المتوخى إدخال تعديلات على المادة 1359 من القانون المدني، وأن الاستنفاد وفقاً لتلك التعديلات لن يُطبق عند طرح المنتج في التداول المدني داخل أراضي الاتحاد الروسي من قِبل صاحب براءة أو بموافقته فحسب، بل أيضاً عند طرح المنتج في التداول المدني بشكل قانوني، على النحو الذي يحدده القانون. وبالمثل ذكرت شيلي في ردِّها أنه تُجرى حالياً مراجعة حكم استنفاد البراءات الخاص بها، إضافة إلى جميع تشريعات الملكية الفكرية، بُغية إجراء إصلاح محتمل.

38. وأجاب كثير من الدول الأعضاء بأنه لم يواجه أي تحديات، أو أي تحديات كبيرة، فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لنظام استنفاد البراءات المنطبق.[43] وذكرت السلفادور في ردِّها أنه "يُنظَر حالياً في فرض قيد على الواردات الموازية في مجال

[37] المادة 20 من قانون هنغاريا للبراءات. انظر أيضاً المادة 16 من قانون سلوفاكيا للبراءات.
[38] الفقرة 2 من المادة 5 من قانون إيطاليا للملكية الفكرية.
[39] الجزائر وسري لانكا.
[40] محكمة العدل العليا 00/5379، "شركة بريستول مايرز سكويب" ضد "وزارة الصحة"، PD 55(4)، 447.
[41] انظر الردود المُقدَّمة من الأرجنتين، وبيلاروس، وشيلي، والصين، وكوستاريكا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، وهنغاريا، والهند، وكينيا، ولاتفيا، والمكسيك، والمغرب، والنرويج، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وسان تومي وبرينسيبي، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
[42] انظر الردين المُقدَّمين من بوتان، وسري لانكا.
[43] انظر ردود بوتان، والبوسنة والهرسك، وكندا، والصين، وكوستاريكا، وكرواتيا، والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية، وجورجيا، وهنغاريا، والهند، ولاتفيا، والبرتغال، وسان تومي وبرينسيبي، والمملكة المتحدة.

الصحة". وأشارت كينيا في ردِّها إلى قضيةٍ[44] تناولت مسألة الاستيراد الموازي. وذكرت زمبابوي في ردِّها أنها واجهت تحديات بخصوص استيراد مستحضرات صيدلانية مزيفة. وأشارت الصين في ردِّها إلى قضايا تتعلق ببراءات تصاميم تناولت مسألة استنفاد الحقوق فيما يخص استخدام الزجاجات المعاد تدويرها في ظل حماية براءات التصاميم.[45]

[نهاية الوثيقة]

[44] قضية شركة In Pfizer ضد شركة Cosmos Limited (قضية IPT رقم 49 لسنة 2006)، احتجَّ المُدَّعَى عليه بالاستيراد الموازي، وهو ما رفضته المحكمة.

[45] حكم بعض المحاكم بأن "الزجاجات المستعملة التي اشتراها المُدَّعَى عليه تعادل المواد الخام للزجاجات الجديدة، وعمليات التنظيف والتعقيم هي أحد أشكال المعالجة المُقنَّعة التي تجسد الزجاجاتُ المستعملة بعدها وظيفة الزجاجات الجديدة وتصبح منتجات جديدة لتدخل من جديد دورة الزجاجات. ولذلك يُفترض أن استخدام الزجاجات المستعملة للمشروبات الكحولية الجديدة من قِبل المُدَّعَى عليه قد تجاوز المعنى التقليدي للاستخدام. وهذه الأنشطة في حقيقتها هي تصنيع زجاجات جديدة أو إعادة إنتاج الزجاجات، وهو ما ينبغي أن يُعتبر انتهاكاً لحق المدعي الذي تكفله البراءة". بيد أن بعض المحاكم الأخرى أصدر أحكاماً متناقضة في قضايا مشابهة.