

## Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцать первая сессия  
Женева, 3 - 7 ноября 2014 г.**

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ИСЧЕРПАНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. На своей двадцатой сессии, состоявшейся 27–31 января 2014 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) решил, что в связи с темой «Ограничения и исключения из патентных прав» Секретариат подготовит, в частности, документ, основанный на материалах, полученных от государств-членов, о том, как исчерпание патентных прав реализуется в их странах или региональных системах, без оценки эффективности этого процесса. Документ должен также охватывать практические проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены в их реализации.
2. Соответственно, в настоящем документе содержится информация о том, как в государствах-членах реализуются исключения и/или ограничения, относящиеся к исчерпанию патентных прав. Он состоит из трех разделов: (i) цели государственной политики, предусматривающей исключение; (ii) применимое законодательство и сфера охвата исключения; и (iii) проблемы в реализации. Документ имеет целью дать всеобъемлющий и сравнительный обзор реализации этого исключения согласно применимому законодательству государств-членов. Ссылка делается на вопросник по ограничениям и исключениям из патентных прав и на первоначальные ответы, представленные государствами-членами и региональным патентным ведомством в целях уточнения сферы действия исключения в той или иной конкретной юрисдикции (см. веб-сайт электронного форума ПКПП по адресу: <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>).
3. Нижеследующие государства-члены указали, что их применимое законодательство предусматривает исключения и/или ограничения, относящиеся к исчерпанию патентных прав: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь,

Бутан, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Болгария, Буркина-Фасо, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Кения, Латвия, Литва, Мадагаскар, Маврикий, Мексика, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам и Зимбабве (всего 76)<sup>1</sup>.

#### ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ИСКЛЮЧЕНИЕ

4. Многие государства-члены подчеркнули связанный с балансированием аспект исчерпания патентных прав.<sup>2</sup> Например, цель государственной политики, предусматривающей исчерпание патентных прав, заключается в «достижении надлежащего баланса прав» (Соединенные Штаты Америки), «обеспечении баланса между владельцем прав ИС и потребителем» (Бутан) и «установлении ограничений на осуществление прав промышленной собственности в целях достижения баланса в системе и стимулирования конкуренции» (Чили). Аналогичным образом, во Вьетнаме цель состоит в «диверсификации источников товаров по конкурентоспособным ценам»; в Испании она состоит в «недопущении того, чтобы владелец патента использовал свое право на ограничение последующего сбыта охраняемых изделий для соблюдения предписанной цены или иных положений, ограничивающих свободную конкуренцию». Кроме того, некоторые государства-члены ссылались на охрану<sup>3</sup> или благо потребителей<sup>4</sup>.

5. Политическая цель, которой добиваются многие государства-члены, имеет отношение к упрощению процедур торговли<sup>5</sup>. Например, в ответе Румынии сказано, что цель заключается в «интересах свободного движения товаров и торговли». В ответе Соединенного Королевства объясняется, что цель государственной политики состоит в «балансировании прав патентообладателей со свободой торговли». В ответе Российской Федерации отмечается, что «основу положения об исчерпании патентных прав [...] составляет идея обхода искусственных барьеров на пути свободной торговли, которые могут воздвигаться владельцами исключительных прав». Цель государственной политики, заявленная в ответе Франции, состоит в том, чтобы «реализация права на патенты ограничивалась во имя свободного обращения товаров на территории Европейского союза (ЕС)». Аналогичным образом, другие государства-члены отметили, что применимый режим исчерпания отражает их членство в Европейском союзе<sup>6</sup>. В своем ответе Швейцария отметила, что «цель исключения состоит в ликвидации монополии на импорт запатентованных изделий в качестве товаров, продаваемых в Европейском экономическом пространстве».

<sup>1</sup> В своем ответе Евразийское патентное ведомство заявило, что правила относительно исчерпания устанавливаются в соответствии с положениями национальных законов его Договаривающихся государств.

<sup>2</sup> См., например, ответы Австралии, Бутана, Чили, Кении, Судана и Соединенных Штатов Америки.

<sup>3</sup> См. ответ Шри-Ланки.

<sup>4</sup> См. ответ Зимбабве.

<sup>5</sup> См., например, ответы Кипра, Дании, Франции, Германии, Италии, Мексики, Нидерландов, Португалии, Румынии и Швеции.

<sup>6</sup> См., например, ответы Чешской Республики, Венгрии и Латвии.

6. Некоторые государства-члены ссылались на интересы государства или общества, как, например, «государственные интересы» (Южная Африка), «использование патента, поскольку он находится в сфере общественного достояния, для обмена знаниями и опытом и для активизации исследований в сфере НИОКР» (Иордания), «заинтересованность общества в том, чтобы правовые сделки были ясными и несомненными» (Сербия) и «обеспечение поставки лекарственных препаратов» (Польша). Аналогичным образом, в ответе Грузии отмечается, что режим исчерпания «оправдан в соответствии с экономическими, медико-санитарными и социальными соображениями страны». Республика Молдова отметила, что цель включает «распространение информации о запатентованном изделии». В ответе Индии сказано, что цель заключается в том, чтобы «позволить ввозить в страну запатентованные изделия с тех рынков, на которые такие изделия попали должным образом санкционированным путем».

7. В ответе Сальвадора указано, что «владелец не может осуществлять право на изобретение бессрочно». Ссылаясь на вознаграждение для патентообладателя, Беларусь отметила, что цель состоит в том, чтобы «исключить несправедливое повторное вознаграждение за использование того же изобретения», а Канада отметила, что «патентообладатель получил компенсацию за продажу предмета на условиях, на которые согласился патентообладатель».

#### ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СФЕРА ОХВАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ

8. Ответы, полученные от государств-членов, можно приблизительно разбить на пять типов:

Национальный режим исчерпания		27 ответов
Международный режим исчерпания		19
Региональный режим исчерпания		22
Смешанный	В принципе, национальный режим исчерпания; в определенных случаях может применяться международный режим исчерпания	3
	В принципе, региональный режим исчерпания; в определенных случаях может применяться национальный или международный режим исчерпания	1
Неопределенно		4

Большинство государств-членов, указавших, что их применимое законодательство регулирует исчерпание патентных прав, предусматривают конкретное установленное законом исключение. Однако в некоторых государствах-членах это исключение предусматривается на основании прецедентного права.<sup>7</sup>

#### Национальный режим исчерпания

9. В некоторых государствах-членах национальное законодательство предусматривает, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок владельцем патента

<sup>7</sup>

Этими государствами-членами являются: Австралия, Канада, Япония и Соединенные Штаты Америки.

или с его согласия, что подразумевает принятие национального режима исчерпания<sup>8</sup>. Бразильское законодательство<sup>9</sup> предусматривает, что выпуск изделия на отечественный рынок должен осуществляться «непосредственно» патентообладателем или с его согласия. В законах Сальвадора, Мадагаскара и Таджикистана говорится, что исчерпание применяется после того, как изделие «поступило на законных основаниях на рынок», «правомерно продается в стране» или «выпущено в коммерческое использование на законной основе», соответственно.<sup>10</sup>

10. Вопрос о национальном режиме исчерпания не рассматривается в статутном праве некоторых государств-членов — он скорее решается на основе прецедентного права. Канада имеет доктрину подразумеваемой лицензии, означающую, что, когда патентообладатель продает запатентованное изделие (или изделие, созданное в силу патента на процесс), покупатель приобретает лицензию на использование и продажу этого изделия, и все последующие покупатели получают такую же лицензию. В канадском прецедентном праве установлено, что, если патентообладатель продает запатентованный предмет, который он произвел, он передает владение этим предметом покупателю. Это означает, что отныне патентообладатель более не имеет никакого права в отношении этого предмета, принадлежащего теперь покупателю, который в качестве нового владельца имеет исключительное право обладать им, использовать его, пользоваться им, уничтожать или отчуждать его»<sup>11</sup>.

11. В Соединенных Штатах Америки прецедентное право, определяющее режим исчерпания прав, гласит, что, «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 он расстается с правом ограничивать его использование»<sup>12</sup>. Несанкционированный ввоз в Соединенные Штаты Америки запатентованного устройства, которое продавалось за пределами страны, не защищается от нарушения доктрины исчерпания права на патент<sup>13</sup>.

12. В ответе Австралии отмечается, что, хотя австралийский Закон о патентах конкретно не касается этого вопроса, а прецедентное право является небогатым, национальный режим исчерпания, как представляется, применяется к патентам, «если только владелец патента не установил договорные ограничения в отношении обратного». Этот принцип является частью существующего австралийского законодательства, с тем уточнением, что ввоз запатентованного предмета, пущенного в обращение за пределами Австралии, австралийским патентообладателем будет нарушением, если в то время, когда этот предмет был впервые пущен в обращение, патентообладатель оговорил в качестве конкретного условия то, что он не будет ввозиться в Австралию. Общий правовой принцип, применяемый в Австралии, заключается в том, что нарушением права на патент не является то, что покупатель пользуется или распоряжается им так, как покупателю хочется, если покупка была совершена посредством разрешенной продажи предмета. В целом продажа изделия является фактором, приводящим в действие режим исчерпания. В ответе Австралии также содержится ссылка на ее обязательство в

<sup>8</sup> Например, Албания, Беларусь, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Хорватия, Сальвадор, Гамбия, Мадагаскар, Марокко, Республика Молдова, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Судан, Таджикистан, Турция, Уганда и Танзания.

<sup>9</sup> Статья 43, пункт IV, Закона № 9.279 от 14 мая 1996 г.

<sup>10</sup> Статья 116(d) Закона Сальвадора об интеллектуальной собственности; статья 30.2. Указа № 89-019, устанавливающего меры по охране интеллектуальной собственности (от 31 июля 1989 г.), Мадагаскара; и статья 30 Закона Республики Таджикистан «Об изобретениях».

<sup>11</sup> *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, [1998] 2 S.C.R. 129.

<sup>12</sup> *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873).

<sup>13</sup> *Fujifilm Corp v. Benun*, 605 F.3d 1366, 1371-72 (Fed. Cir. 2010).

соответствии с соглашениями о свободной торговле, такими как соглашение о свободной торговле между Австралией и Соединенными Штатами Америки (статья 17.9.4).<sup>14</sup>

13. В Японии в соответствии с решением Верховного суда страны<sup>15</sup> применяется доктрина национального режима исчерпания. Что касается «передачи прав на запатентованные изделия за границей», то Верховный суд постановил, что «в случае, когда патентообладатель в Японии или лицо, считающееся равным ему, передал права на запатентованное изделие за границей, это должно рассматриваться как то, что обладателю права на патент не разрешено осуществлять его/ее право на патент в Японии, если только в отношении правопреемника между патентообладателем и правопреемником не было заключено соглашение о том, что районы для продажи или использования запатентованного изделия исключают Японию, а в отношении третьей стороны, которой правопреемником и последующим приобретателем было передано право на запатентованное изделие, не было заключено указанное выше соглашение между правопреемником и указанной третьей стороной или приобретателем, и это конкретно указано на запатентованном изделии».

14. В ответе Российской Федерации содержится ссылка на применение нормы об исчерпании к патентам на процессы. В соответствии с постановлением ее Конституционного суда<sup>16</sup>, отметила она, «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». Тем не менее, есть определенные условия, при которых право на запатентованный способ, когда он используется вместе с каким-то устройством, также исчерпывается, но только когда этот способ применяется вместе с указанным устройством, права на которые уже исчерпаны.

#### Международный режим исчерпания

15. В национальном законодательстве некоторых государств-членов говорится, в общем плане, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на действия в отношении изделий, которые были выпущены на рынок «в любой стране» владельцем патента или с его согласия, что подразумевает принятие международного режима исчерпания<sup>17</sup>. В некоторых государствах-членах<sup>18</sup> изделия должны быть «на законных основаниях» выпущены или представлено на рынок. Как явствует из ответа Аргентины, «изделие рассматривается как выпущенное на законных основаниях на рынок, когда обладатель лицензии, которому разрешено продавать его в стране, доказывает, что это было разрешено ему владельцем патента в стране приобретения или третьей стороной, которой разрешено пускать изделие в продажу». Аналогичным образом, в Украине «пуск изделия, произведенного путем использования запатентованного изобретения (полезной модели), в коммерческий оборот любым лицом, приобретшим изделие без нарушения прав владельца патента», вводит в действие международный режим исчерпания. Фраза «приобретшим изделие без нарушения прав владельца патента» применяется к случаям, когда изделие было «произведено владельцем патента и/или пущено в коммерческий

<sup>14</sup> «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».

<sup>15</sup> Решение третьей малой коллегии Верховного суда от 1 июля 1997 г. (BBS Supreme Court case).

<sup>16</sup> Определение Конституционного суда Российской Федерации от 16 октября 2001 г., № 211-О.

<sup>17</sup> Например, Аргентина, Армения, решение 486 Андского сообщества, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Кения, Маврикий, Пакистан и Вьетнам.

<sup>18</sup> Например, Аргентина, Армения, Чили, Доминиканская Республика и Вьетнам.

оборот владельцем патента или иным лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) владельца патента».

16. В решении № 486 Андского сообщества говорится, что исчерпание применяется к предмету, «пущено в торговлю владельцем или иным лицом, имеющим разрешение от правообладателя или экономические связи с владельцем патента». Считается, что «экономические связи» между двумя лицами установлены тогда, «когда одно из этих лиц способно оказывать решающее влияние на другое лицо, либо прямо, либо косвенно, в отношении использования патента или когда третья сторона может оказывать такое влияние на оба лица». В Пакистане исчерпание применяется тогда, когда предмет «выпускается на рынок где угодно в мире владельцем патента или с его согласия либо уполномоченным лицом или любым иным законным образом, таким как принудительные лицензии».

17. В ответе Чили разъясняется, что доктрина исчерпания первоначально основывалась на постановлениях в отношении антимонопольных комиссий, которые были заменены Судом свободной конкуренции. В нем указывается, что в период, когда антимонопольные органы занимались такими делами, они «применяли доводы, конкретно относившиеся к проблемам параллельного импорта, и систематически наказывали тех владельцев прав на промышленную собственность, которые осуществляли свои права злоупотребляющим образом». Например, вынесенное в 1993 г. постановление № 886 Центральной комиссии по предупредительным мерам, касавшееся исчерпания прав на товарные знаки, гласило, что «владелец товарного знака, который ссылается на предметы или изделия определенного производства, не может на законных основаниях возражать против того, чтобы другое лицо торговало оригинальными или подлинными товарами того же происхождения», и что «исключительный распространитель иностранного изделия не может помешать импортерам, приобретшим то же изделие также за границей, сбывать его в стране».

18. В Индии статутное положение<sup>19</sup> предусматривает международный режим исчерпания, позволяя параллельный импорт в следующем виде: «импорт запатентованных изделий любым 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». Аналогичным образом, в Иордании патентные права не мешают кому бы то ни было импортировать любые материалы или товары, приобретенные у третьей стороны, которая пользуется правовой охраной этого патента, если такой «импорт является законным, осуществляется с учетом принципов коммерческой конкуренции и добросовестно учитывает экономическую ценность охраняемого патента»<sup>20</sup>.

19. В Коста-Рике применяется международный режим исчерпания при том условии, что он «не наносит неоправданного вреда нормальному действию патента или не причиняет неправомерного ущерба законным интересам его владельца или назначенного им обладателя лицензии»<sup>21</sup>. Кроме того, в разделе 24А Закона Зимбабве о патентах предусмотрено, что параллельный импорт разрешен, «если расходы на импорт такого изделия меньше расходов на приобретение у патентообладателя».

20. В ответе Грузии разъясняется, что, хотя Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с Европейским союзом обязало Грузию ввести национальный режим

<sup>19</sup> Закон Индии о патентах, раздел 107А.

<sup>20</sup> Статья 37 Закона Иордании о патентах № 32 от 1999 г. с внесенными в него поправками.

<sup>21</sup> Статья 16.2(d) Закона № 6867 о патентах, промышленных образцах и полезных моделях Коста-Рики (последние поправки внесены Законом № 8632 от 25 мая 2008 г.).

исчерпания в отношении предметов ИС, международный режим исчерпания применяется исключительно к запатентованным изделиям.

21. В ответе Китая, который применяет международный режим исчерпания, отмечено, что использование сторонами положения об исчерпании права на патент в качестве обстоятельства, освобождающего от ответственности за нарушение, в судебном процессе является редким по сравнению с другими аргументами защиты, такими как признание патента недействительным или утверждение о том, что предполагаемое нарушение подпадает под положение об известном уровне техники или выходит за рамки запатентованной формулы изобретения. Однако в некоторых случаях в центре спора стоит вопрос о том, было ли изделие ответчика, якобы нарушающее патентные права, продано патентообладателем или обладателем его лицензии, и в этом случае патентные права оказываются исчерпанными, или же оно было произведено ответчиком, и, следовательно, патентные права нарушены. В ответе Китая также содержится ссылка на решение Верховного народного суда, применяющего теорию подразумеваемой лицензии<sup>22</sup>.

#### Региональный режим исчерпания

22. Государства-участники Соглашения «О пересмотре Соглашения Банги от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности» (24 февраля 1999 г.) применяют региональный режим исчерпания, поскольку в нем говорится, что патентные права не распространяются на действия в отношении изделия, выпущенного «на рынок в пределах территории государства-члена владельцем патента или с его согласия».

23. Аналогичным образом, многие государства-члены<sup>23</sup>, которые являются участниками Соглашения о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), применяют региональный режим исчерпания, то есть патентное право не распространяется на действия в отношении предмета, выпущенного на рынок в стране в пределах ЕЭП патентообладателем или с его согласия. Иными словами, если запатентованное изделие выпущено на рынок за пределами ЕЭП, это не исчерпывает патентные права.

24. В своем ответе Соединенное Королевство заявило, что доктрина относительно регионального режима исчерпания применяется в пределах ЕЭП в соответствии со статьями 34 и 36 Договора о функционировании Европейского союза (Договора о ЕС). Соединенное Королевство имеет также «доктрину подразумеваемой лицензии, которая функционирует как доктрина исчерпания». Эта доктрина была «установлена на основании решения по делу *Betts v Willmott* (1871) LR 6 Ch App 239, в котором утверждалось, что, продавая запатентованное изделие, патентообладатель передает вместе с товарами лицензию, позволяющую покупателю продавать или использовать такой предмет. Этот принцип применяется независимо от того, где произведена первая продажа – в Соединенном Королевстве или в ином месте».

25. В ответе Нидерландов указывается, что решающее значение для вынесения решения об исчерпании прав имеет то, было ли изделие «выпущено на рынок на законных основаниях» или нет. Верховный суд Нидерландов постановил, что изделия,

<sup>22</sup> Верховный народный суд постановил, что, «если единственное разумное коммерческое использование определенного предмета заключается в его применении для коммерческого использования патента, продажа указанного предмета патентообладателем или третьей стороной, уполномоченной патентообладателем, означает подразумеваемую лицензию со стороны покупателя на коммерческое использование патента».

<sup>23</sup> Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство.

выпущенные на рынок на основании принудительной лицензии или известного уровня техники, считаются выпущенными на рынок на законных основаниях<sup>24</sup>. В отличие от этого, по мнению Европейского союза, изделия, выпущенные на рынок в другой стране на основании принудительной лицензии, не считаются выпущенными на рынок на законных основаниях, и, следовательно, такие изделия могут импортироваться только с согласия патентообладателя<sup>25</sup>.

### Смешанный режим исчерпания

26. Некоторые государства-члены предусматривают, в принципе, один конкретный режим исчерпания, но применяют другие режимы исчерпания в зависимости от характера товаров или обстоятельств каждого дела.

27. В Законе Южной Африки о патентах предусматривается, что «распоряжение запатентованным предметом самими патентообладателем или от его имени либо назначенным им обладателем лицензии дает, с учетом других прав, покупателю право использовать этот предмет, предлагать распорядиться им и распоряжаться им»<sup>26</sup>. В соответствии с прецедентным правом суды Южной Африки приняли следующие принципы: «(i) когда сам патентообладатель продает запатентованный предмет или распоряжается им, этот предмет освобождается от любого ограничительного действия, которое на него оказывала монополия патентообладателя; (ii) когда запатентованным предметом распоряжается правопреемник патентообладателя или его агент в пределах его полномочий, он равным образом освобождается от такого ограничительного действия; и (iii) когда запатентованный предмет продается на основании лицензии патентообладателя, вопрос должен решаться в зависимости от степени полномочий, переданных правопреемнику лицензиаром на основании соглашения о лицензии»<sup>27</sup>. Судья постановил, что, «при условии что обладатель южноафриканского патента может и готов ввести ограничения в стране происхождения после продажи в Южной Африке его запатентованного товара, импортированного в Южную Африку из этой страны происхождения, покупателям в Южной Африке, таким как неуполномоченные спекулянты, для целей перепродажи в Южной Африке может быть запрещено осуществлять такую перепродажу на основе охраны, предоставляемой южноафриканским патентом». Соответственно, в принципе, Южная Африка использует национальный режим исчерпания. Однако в ответе Южной Африки также отмечается, что «Министерство здравоохранения уполномочено [...] предписывать условия, на которых любое запатентованное лекарство может быть ввезено на основе параллельного импорта в Южную Африку, независимо от положений Закона о патентах<sup>28</sup>. Лекарство, ввезенное на основе параллельного импорта, должно иметь ту же формулу, отвечать тем же стандартам качества и, как предполагается, иметь то же патентованное название, что и лекарство, уже имеющееся и зарегистрированное в Южной Африке. Потенциальный параллельный импортер получает разрешение на параллельный импорт лекарства и регистрацию соответствующего лекарства, а также соблюдает другие нормативные требования в отношении лекарств, ввозимых на основе параллельного импорта»<sup>29</sup>.

28. Аналогичным образом, в Филиппинах, где в принципе применяется механизм национального режима исчерпания, международный режим исчерпания применяется к

<sup>24</sup> Supreme Court, March 6, 1936, NJ 1936, 588, и Supreme Court, June 6, 1941, NJ 1941, 812.

<sup>25</sup> ECJ, July 9, 1985, NJ 1985, 456; BIE 1986/49 (Pharmon/Hoechst).

<sup>26</sup> Раздел 45(2) Закона Южной Африки о патентах 1978 г. с внесенными в него поправками.

<sup>27</sup> Stauffer Chemical co V Agricura Limited 1979 BP 168 (C).

<sup>28</sup> Раздел 15C Закона о контроле над медикаментами и смежными веществами от 1965 г. с внесенными в него поправками.

<sup>29</sup> Дополнительные подробности см. ответ Южной Африки.



некоторым лекарственным и медицинским препаратам. В их законодательстве<sup>30</sup> сказано, что «право на импорт лекарственных и медицинских препаратов, предусмотренное в настоящем разделе, предоставляется любому правительственному учреждению или любой частной третьей стороне».

29. Оман, в целом, применяет национальный режим исчерпания. Однако министр торговли и промышленности имеет право, *ex officio* или по просьбе любой заинтересованной стороны, объявить патентные права исчерпанными и, соответственно, разрешить другим импортировать запатентованное изделие или изделие, произведенное прямо или косвенно посредством запатентованного изобретения («изделие») с другой территории, когда это изделие: (i) не имеется на территории Омана; (ii) 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 (iii) по любой иной причине публичного интереса, включая направленную против конкуренции практику. Другие условия, которые должны быть выполнены, заключаются в следующем: (i) изделие было запущено в коммерческие каналы на территории, с которой оно будет импортировано владельцем патента или с его согласия; и (ii) патент действует на территории, с которой изделие будет импортировано, и принадлежит тому же лицу, которое владеет патентом в Омане, или лицу, находящемуся под его контролем. 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.

30. В Швейцарии применяются различные режимы исчерпания в зависимости от того, в каком месте запатентованное изделие было впервые выпущено на рынок, и от характера товаров, а именно: (i) в принципе, товары, выпущенные на рынок в Швейцарии или в Европейском экономическом пространстве патентообладателем или с его согласия, могут импортироваться, использоваться или перепродаваться в Швейцарии (региональный режим исчерпания); (ii) если охрана патента имеет второстепенное значение ввиду функциональных характеристик запатентованных товаров, применяется международный режим исчерпания; и (iii) несмотря на положения (i) и (ii), когда «цена на запатентованные товары, такие как лекарства, устанавливается государством в Швейцарии или в стране коммерциализации, товары могут пускаться в продажу в Швейцарии только с согласия патентообладателя. Более того, международный режим исчерпания также применяется к запатентованным средствам сельскохозяйственного производства и к сельскохозяйственному капитальному оборудованию (такому как тракторы и машины)<sup>31</sup>.

31. Помимо этого, некоторые государства-члены отметили, что они предусматривают «конкретное положение об исчерпании, применяемое к распространению биологических материалов» в связи с их использованием фермерами в сельскохозяйственных целях<sup>32</sup>.

#### Ограничение исчерпания патентообладателем

32. Большинство государств-членов<sup>33</sup> не разрешают патентообладателю вводить ограничения на импорт или иное распространение запатентованного изделия

<sup>30</sup> Раздел 72.1 Закона Республики № 8293 с поправками, внесенными Законом Республики № 9052 Филиппин.

<sup>31</sup> Статья 27b Закона о сельском хозяйстве (RS 910.1).

<sup>32</sup> Дополнительные детали см. документ SCP/21/6.

<sup>33</sup> Алжир, Армения, Австрия, Босния и Герцеговина, Чили, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Финляндия, Франция, Грузия, Греция, Индия, Япония,

посредством четкого указания на изделия, которое может отменить доктрину исчерпания, принятую в стране. Некоторые государства-члены заявили, что ситуация является неопределенной<sup>34</sup>.

33. В ответах некоторых государств-членов указывается, что патентообладатели могут быть в состоянии ограничить исчерпание прав посредством договорных ограничений. В Соединенном Королевстве<sup>35</sup>, где применимой национальной доктриной исчерпания является доктрина подразумеваемой лицензии, она может быть поправа, если патентообладатель устанавливает условия в отношении использования/перепродажи изделия при его первой продаже. Такие условия устанавливают ограничение на предоставление лицензии для использования в связи с запатентованным изделием и применяются ко всем тем, кто покупает изделие, зная о них<sup>36</sup>. В ответе Австралии отмечается, что одной из положений, касающихся зоны свободной торговли Австралия – Соединенные Штаты, требует, чтобы каждая сторона предусмотрела, что патентные права, не допускающие импорта запатентованного изделия, «не ограничиваются продажей или распространением этого изделия за пределами ее территории, по крайней мере тогда, когда патентообладатель установил ограничения на импорт на основе контракта или иными средствами».

34. В Венгрии применимый во всем ЕЭП региональный режим исчерпания может быть ограничен, если «патентообладатель имеет законные интересы в том, чтобы возражать против дальнейшего сбыта изделия»<sup>37</sup>. Аналогичным образом, в Италии применимый во всем ЕЭП региональный режим исчерпания не применяется тогда, «когда существуют правомерные мотивы, так что сам [патентообладатель] возражает против дальнейшего сбыта изделий, а именно когда их состояние изменено или преобразовано после их появления на рынке»<sup>38</sup>.

### Неопределенность

35. Этот тип исчерпания является неопределенным в некоторых государствах-членах, поскольку в соответствующем статутном положении не конкретизировано то, в каком месте будет начинать действовать норма об исчерпании, а судебное толкование на этот счет еще не установлено<sup>39</sup>. В ответе Новой Зеландии отмечается, что исчерпание определяется на основании прецедентного права, и «то, исчерпаны ли права или нет, будет, скорее всего, зависеть от любых условий, поставленных патентообладателем для первоначальной продажи». В Израиле, хотя принятие международного режима исчерпания было предложено Верховным судом<sup>40</sup>, окончательное решение оставлено для дальнейшего толкования.

## ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ

[Footnote continued from previous page]

- Иордания, Кения, Литва, Маврикий, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Румыния, Швеция, Швейцария, Таиланд, Украина, Танзания и Зимбабве.
- <sup>34</sup> Австралия, Гамбия, Гондурас, Израиль, Латвия, Марокко, Нидерланды, Пакистан, Перу, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Южная Африка, Испания, Турция, Швейцария, Таджикистан и Турция.
- <sup>35</sup> В Соединенном Королевстве доктрина регионального режима исчерпания не может быть поправа патентообладателем, поскольку она вытекает из статьи 28 Договора о ЕС, которая запрещает установление ограничений на импорт между государствами-членами.
- <sup>36</sup> *National Phonograph Company v Menck* (1911) 28 R.P.C. 229 Pat Ct; *Incandescent Gas Light v Brogden* (1899) 16 R.P.C. 179; и *Dunlop v Longlife Battery* [1958] R.P.C. 473.
- <sup>37</sup> Статья 20 Закона Венгрии о патентах. См. также статью 16 Закона Словакии о патентах.
- <sup>38</sup> Статья 5, пункт 2, Кодекса интеллектуальной собственности Италии.
- <sup>39</sup> Алжир и Шри-Ланка.
- <sup>40</sup> H.C.J. 5379/00, *Bristol-Myers Squibb Company vs. the Ministry of Health*, PD 55(4), 447.

36. Хотя большинство государств-членов ответили, что режим исчерпания, применяемый в их странах, является адекватным<sup>41</sup>, в ответе Алжира отмечается, что применимый режим не считается надлежащим и что Алжир думает о пересмотре своего законодательства. Аналогичным образом, Зимбабве отметило, что, поскольку режим является неадекватным, правительство вынуждено ввести в действие другие исключения, такие как принудительное лицензирование. Два государства-члена указали, что применимый режим исчерпания еще не опробован<sup>42</sup>.

37. Несколько государств-членов сослались на обсуждения или предусмотренные поправки к режиму исчерпания. Например, в своем ответе Сальвадор отметил, что режим исчерпания находится на обсуждении в различных национальных органах власти и секторах. Кроме того, в своем ответе Российская Федерация отметила, что предусматриваются поправки к статье 1359 Гражданского кодекса, в соответствии с которыми исчерпание будет начинать действовать не только тогда, когда изделие введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его согласия, но и тогда, когда такое введение изделия в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных Кодексом. Аналогичным образом, в своем ответе Чили отметило, что действующее в стране положение об исчерпании патентных прав вместе со всем законодательством в области ИС пересматривается на предмет потенциальной реформы.

38. Многие государства-члены отметили, что никаких проблем – или никаких существенных проблем – в практической реализации применимого режима исчерпания патентных прав не было<sup>43</sup>. В своем ответе Сальвадор отметил, что «в области здравоохранения рассматривается ограничение на параллельный импорт». В ответе Кении содержится ссылка на дело<sup>44</sup>, касающееся вопроса о параллельном импорте. В ответе Зимбабве сказано, что встречались проблемы в отношении ввоза в Зимбабве контрафактной фармацевтической продукции. В ответе Китая упоминались дела о патентах на образцы, в рамках которых рассматривался вопрос об исчерпании прав в отношении использования повторно утилизируемых бутылок на основании охраны патентов на образцы<sup>45</sup>.

[Конец документа]

<sup>41</sup> См. ответы Аргентины, Беларуси, Чили, Китая, Коста-Рики, Кипра, Чешской Республики, Венгрии, Индии, Кении, Латвии, Мексики, Марокко, Норвегии, Пакистана, Польши, Португалии, Сан-Томе и Принсипи, Испании, Швеции и Соединенного Королевства.

<sup>42</sup> См. ответы Бутана и Шри-Ланки.

<sup>43</sup> См. ответы Бутана, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Коста-Рики, Хорватии, Дании, Доминиканской Республики, Грузии, Венгрии, Индии, Латвии, Португалии, Сан-Томе и Принсипи и Соединенного Королевства.

<sup>44</sup> В деле *Pfizer Inc. v. Cosmos Limited* (IPT case 49 of 2006) ответчик сослался на аргумент о параллельном импорте, который был отвергнут судом.

<sup>45</sup> Некоторые суды считали, что «использование бутылок, купленных ответчиком, эквивалентно сырью для новых бутылок, а процессы очистки и дезинфекции являются определенной формой скрытой обработки, после чего использованные бутылки воплощают в себе функцию новых бутылок и становятся сырьевыми продуктами для повторного входа в оборот бутылок. Поэтому предполагается, что использование ответчиком использованных бутылок для нового алкоголя выходит за рамки традиционного смысла использования. Такая деятельность по своей сути является производством новых бутылок или повторным производством бутылок, что должно рассматриваться как нарушение патентных прав истца». Некоторые другие суды, однако, выносили противоречащие решения по аналогичным делам.