

Гхош Ш.<sup>1</sup>

# Имплементация доктрины исчерпания прав: выводы, основанные на национальном опыте

(Окончание. Начало см. в № 3/3, 2015)

Рассматривается доктрина исчерпания прав в рамках права интеллектуальной собственности, являющаяся предметом международного права интеллектуальной собственности, а также важным элементом во взаимоотношениях развитых и развивающихся стран в условиях развития трансграничной торговли и глобального рынка. Подробно рассматриваются наиболее распространенные примеры исчерпания прав, в частности доктрина первой продажи.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, исчерпание прав, первая продажа, Соглашение ТРИПС.

## 3. Региональные и национальные особенности применения доктрины исчерпания прав

В применении доктрины исчерпания прав существует огромное разнообразие, наблюдаемое не только при пересечении границ стран и регионов, но и между различными институтами интеллектуальной собственности. Этот раздел описывает множество форм доктрины исчерпания прав через изучение пяти юрисдикций (США, ЕС, Япония, Индия и Бразилия), по каждой из которых анализируется законодательство об авторском праве, патентном праве и товарных знаках. Значительная часть данного анализа отведена анализу развития законодательства США. При оценке национальных и региональных разновидностей доктрины исчерпания прав читатель должен держать в уме предупреждение экономиста Фрица Махлупа, сделанное в ходе его оценки патентной системы Соединенных Штатов в 1950-е годы:

Если бы мы не имели патентной системы, было бы безответственно, основываясь на современном знании об экономических последствиях, реко-

---

<sup>1</sup> Гхош Шубха — профессор Школы права Висконсинского университета, а также сотрудник ряда университетов в США и Индии.

мендовать учредить такую. Но поскольку патентная система существует у нас в течение долгого периода, будет безответственным, основываясь на современных знаниях, рекомендовать отменить ее. Последнее заявление относится к такой стране, как США, а не к маленькой стране или к преимущественно неиндустриальной стране, где различные аргументы вполне могут подтолкнуть к иному заключению<sup>1</sup>.

Развивая аргумент профессора Махлупа в отношении интеллектуальной собственности в более широкой плоскости, следует отметить, что законодательство об интеллектуальной собственности, включая доктрину исчерпания прав, необязательно, но, возможно, не должно быть отменено, раз уже было принято. Маленькая неиндустриальная страна, следуя примеру профессора Махлупа, может не принимать законодательство об интеллектуальной собственности в той мере, в какой это допустимо обязательствами, вытекающими из международных договоров. В отношении исчерпания прав США накопили достаточно большой опыт и могут преподавать уроки другим странам в вопросах формирования ими своих доктрин исчерпания прав. Наиболее важно то, что тщательное исследование многих подходов к исчерпанию прав со стороны законодательства США изобличает любое заявление о том, что они имеют установленный, непротиворечивый подход к интеллектуальной собственности, готовый к экспортированию в другие страны. Как будет показано далее, США продолжают искать решения базовых вопросов и экспериментируют с путями нахождения ответов на них на протяжении своей истории.

### 3.1. Соединенные Штаты Америки

В соответствии с законодательством США исчерпание прав существует отдельно в рамках институтов авторского права, патентного права и товарных знаков, отображая различные политические цели каждого института интеллектуальной собственности. Хотя суды и законодатели отсылают к общим принципам исчерпания прав, доктрина исчерпания прав может быть приспособлена отдельно для каждого института интеллектуальной собственности.

#### 3.1.1. Авторское право

Вопрос исчерпания авторских прав впервые возник в решении 1908 г., принятого Верховным судом США в деле *Bobbs — Merrill vs Strauss*<sup>2</sup>. До этого решения были доказательства существования рынка материалов, защищенных авторским правом (в частности, книг), которые позволяли предпо-

---

<sup>1</sup> Machlup F. *An Economic Review of the Patent System. Committee of the Judiciary, US Senate* 80. 1958.

<sup>2</sup> 210 U.S. 339 (1908).55.

ложить, что защищенные авторским правом работы могли быть перепроданы. Но подобных зарегистрированных случаев нет, возможно потому, что практика перепродажи сама по себе не казалась сомнительной. Данная гипотеза соответствует специфическому разногласию в деле *Bobbs — Merrill*. Издатель распространял свои книги с условием, что эти книги не будут проданы по меньшей цене, чем специально им указанная. Перед судом вопрос заключался в том, могло ли такое условие быть защищено в суде, а не в том, могла ли перепродажа вообще быть разрешена. Оба вопроса были связаны друг с другом, но специфическим правовым вопросом, требовавшим разрешения, был вопрос о законности практики установления цены, по которой книги могут быть проданы и перепроданы.

Суд постановил, что такое условие не может быть защищено в суде по причине исчерпания прав. Хотя суд провел аналогию с практикой установления цен и других договорных ограничений в соответствии с патентным законодательством, цитируя множество дел, которые будут проанализированы в следующем подразделе об исчерпании прав на патенты в США, он безоговорочно вынес вердикт, что эти дела о применении патентного законодательства были не уместны в контексте авторского права. Обстоятельства дел в отношении патентов являлись отличными, посчитал суд, поскольку защита авторских прав предоставлялась на основании закона, однако из вердикта не совсем понятно, почему такое разграничение являлось важным.

Тем не менее суд обосновал свое решение Законом о защите авторских прав в свете слов в Конституции США о том, что авторские права и патенты введены с целью «продвижения прогресса науки и полезных ремесел»<sup>1</sup>. Закон об авторском праве, действовавший в 1908 г., не упоминал об исчерпании прав. Однако суд прочитал текст закона о праве собственника торговать защищенной авторским правом работой более широко — как содействующий распространению такой работы без частных договорных ограничений. Такое широкое, нестесненное распространение, заключил суд, выполняет цели законодательства об авторских правах — приносить пользу обществу.

Пересмотренный в 1909 г. текст Закон о защите авторских прав уже содержал четко выраженное положение в отношении исчерпания прав. Его ст. 41 гласила: «Ничто в настоящем Законе не должно рассматриваться как запрещающее, предотвращающее или ограничивающее передачу любой копии защищенной авторским правом работы, собственность на которую была законным образом приобретена». Это положение разрешало передачу копии защищенной авторским правом работы любым лицом, законно приобретшим ее. Данное положение является первой кодификацией исчерпания прав в законодательстве США о защите авторских прав.

---

<sup>1</sup> Конституция США, ст. I, ч. I, положение 8.

Эта версия доктрины исчерпания прав, обозначенная как доктрина первой продажи, осталась и в Законе об авторском праве 1978 г. в ст. 109(a), действующем по настоящее время. Указанная статья гласит, что «собственник конкретной копии или фонограммы, законно помещенной под этот титул, или любое лицо, уполномоченное таким собственником, имеет право без разрешения обладателя авторских прав продавать или любым иным способом распорядиться собственностью на эту копию или фонограмму». В Законе четко прописано, что данное условие является ограничением исключительных прав обладателя авторских прав «распространять копии или фонограммы защищенной авторским правом работы неопределенному кругу лиц путем продажи либо иной передачи собственности, или путем передачи в аренду, в прокат или в качестве займа», предоставленных в соответствии со ст. 106(3) Закона об авторском праве.

Понимание ст. 109(a) ставит под сомнение законность перепродажи копии защищенной авторским правом работы лицом, законно ее приобретшим (например, перепродажа купленной книги или DVD-диска). При этом язык самого Закона достаточно путаный. Хотя ст. 109(a) представлена как ограничение на ст. 106(3), ограничение не применяется к части ст. 106(3), которая предоставляет исключительное право на «передачу в прокат, аренду или в качестве займа». Это ограничение на ограничение, если можно так выразиться, — следствие использования слова «собственник» в ст. 109(a). Кто-то, кто приобретает владение через получение в прокат, в аренду или в качестве займа, не будет собственником копии. Статья 109(d) разъясняет это понимание, четко устанавливая, что ст. 109(a) не применяется к сдаче в прокат, в аренду или к предоставлению займа.

Принципы исчерпания прав появляются и в других положениях ст. 109, что демонстрирует специфическую природу исчерпания авторских прав, базирующуюся на особенностях работ и отраслей. Статья 109(b) говорит о том, что правообладатель оставляет за собой исключительное право на сдачу в прокат защищенного авторским правом программного обеспечения и фонограммы даже после первой продажи. Такое оставление прав эффективно запрещает рынок проката программного обеспечения и фонограмм, если только обладатель авторских прав не дает на это согласие, даже если покупатель приобретает копию программного обеспечения или фонограммы. Однако ст. 117 разрешает собственнику копии программного обеспечения создавать копии для архивных целей и загрузки или прогонки на необходимом аппаратном устройстве. В соответствии со ст. 117 собственник также может создавать копии для целей обслуживания или ремонта машины, которая содержит авторизированные копии программного обеспечения. Статья 109(c) разрешает покупателю живописной, графической или скульптурной работы выставлять ее на показ неопределенному кругу лиц без получения лицензии от владельца авторских прав. Кроме того, ст. 109(e) разрешает покупателю «электронной аудиовизуальной игры», «законным образом помещенной под этот титул», публично исполнять и демонстри-

ровать защищенный авторским правом контент, хотя это право не распространяется на контент, который может быть нарушен самой игрой, т.е. контент, в отношении которого создатель игры совершил нарушение.

Нижестоящие суды в США рассматривали вопросы исчерпания авторских прав, вызванные определенными отраслевыми практиками и пришли к выводу, что исчерпание прав применяется, когда продажа базируется на экономических и деловых реалиях сделки<sup>1</sup>. Поэтому доктрина исчерпания прав применялась к сделкам, по которым права на перепродажу были предположительно ограничены положениями договоров<sup>2</sup>. Такие договорные ограничения на перепродажу не применяются, если суд обнаружит, исходя из обстоятельств дела, что обладатель авторских прав передал свои права на конкретную копию приобретающей стороне. Однако право на перепродажу цифрового контента, являющегося работой, к которой могут применяться технологические средства защиты, является предметом обсуждения в США в настоящее время. Один окружной суд, принимая постановление против исчерпания прав в отношении цифровых работ, обосновал свое решение созданием новых копий работы покупателем при перепродаже технологически защищенной работы<sup>3</sup>. Таким образом, суд посчитал, что исчерпание авторских прав не разрешает копирование работы, поскольку неограниченное копирование снизило бы спрос на оригинальную работу. Однако покупатель мог перепродавать защищенную авторским правом работу как зафиксированную на материальном носителе (таком как цифровой проигрыватель или персональный компьютер), поскольку новых копий не было создано. Применение исчерпания авторских прав к цифровым работам будет иметь непреходящую важность, так как все больше контента переходит в цифровой формат.

Современная версия исчерпания авторских прав в Соединенных Штатах имеет корни как минимум столетней давности и демонстрирует индивидуализацию этой доктрины под специфические работы и виды использования. Один всеобъемлющий вопрос, решенный Верховным судом США в 2013 г., является применение исчерпания авторских прав к трансграничным сделкам. Хотя этот вопрос был спорным на протяжении десятилетия, суд решил в пользу принципа международного исчерпания прав, приняв решение по делу *Kirtsaeng vs Wiley Publishing*<sup>4</sup>.

---

1 См. анализ в деле *Vernor vs Autodesk*. 2010 WL 3516435 (9th Cir. 2010).

2 *UMG Recordings, Inc. vs Augusto*, 628 F.3d 1175 (9th Cir 2011); *MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc.*, 629 F.3d 928 (9th Cir. 2010).

3 *Capitol Records, LLC vs Redigi Inc.*, 2013 WL 1286134 (S.D.N.Y. 2013).

4 См.: note 2, *supra*.

Спор вокруг международного исчерпания авторских прав берет свое начало в деле 1997 г., *Quality King vs L'Anza*<sup>1</sup>. Суть дела состоит в разногласиях по поводу серого рынка косметики с этикетками, защищенными авторским правом в Соединенных Штатах. Факты в деле *Quality King* касались перепродажи в США косметики с защищенными авторскими правами этикетками параллельным импортером, который приобрел эту продукцию за рубежом и извлекал выгоду из различия в глобальных ценах на эту продукцию. Продукция изначально была вывезена из Соединенных Штатов, но вернулась на их рынок круговым путешествием через глобальные продажи. В то время как обладатель авторских прав на этикетки (также производитель косметики) заявил, что ввоз продукции на территорию США — нарушение права на распространение, импортер в качестве своей защиты ссылаясь на доктрину исчерпания прав через правило о первой продаже. Однако буквальное толкование Закона не давало ответ на вопрос, можно ли применить доктрину первой продажи, закрепленную в ст. 109(а), к праву на импорт, содержащемуся в ст. 601. Для судов этот вопрос — исключительно буквальное толкование Закона. Поскольку ст. 109(а) устанавливала ограничение на ст. 106(3), не было ясно, будет ли применяться данное ограничение к отдельному положению Закона, закрепляющему право на ввоз. Верховный суд безоговорочно постановил, что ст. 109(а) являлась ограничением на права, предоставленные ст. 601, поскольку она была прописана как часть права на распространение, предоставленного ст. 106(3).

Хотя это и относительно последовательный путь толкования Закона, в деле *Quality King* имелось несколько спорных моментов. Во-первых, позиция Правительства США заключалась в том, что защита, основанная на первой продаже, не применялась к праву на ввоз, так как ввоз представляет собой перемещение товаров через границу, что является отличным от продажи товаров. В деле *Quality King* суд отклонил эту позицию, поскольку доктрина первой продажи применялась к продаже работы. Применение доктрины первой продажи базировалось на решении вопроса, произошла ли продажа, которая привела к исчерпанию прав. Факт существования отдельного права на ввоз, включая право на перемещение товаров, не отменяет применение доктрины исчерпания прав к продаже ввезенных товаров. В указанном деле суд дал кажущийся определенным отрицательный ответ на позицию Правительства США, но судьи Каган и Аливо в решении 2013 г. а по делу *Kirstaeng* издали особое мнение, предположив, что, возможно, Правительство США было право. Таким образом, вопрос вокруг трактовки ввоза как физического перемещения товаров по-прежнему потенциально остается открытым.

Во-вторых, спорный момент возникает из природы сделки, приводящей к исчерпанию прав. Разбирательство в деле *Quality King* касалось кругового путешествия, означавшего, что товары изначально были вывезены

---

<sup>1</sup> 523 U.S. 135 (1998).

с территории США, а после нескольких сделок за рубежом ввезены обратно в страну. Судья Гинсбург в особом мнении заявил, что доктрина первой продажи применима только к этому сценарию. Впоследствии нижестоящие суды следовали анализу судьи Гинсбурга, приходя к выводу, что доктрина первой продажи применяется только к товарам, происходящим из США. Некоторые суды приняли даже более строгое ограничение, требуя, чтобы работы, защищенные авторским правом, были произведены в США, чтобы исчерпание прав применялось к ввозу товаров в страну. Однако некоторые суды постановили, что доктрина первой продажи применяется ко всем товарам, защищенным авторским правом, независимо от места их производства<sup>1</sup>. Последнюю позицию называют международным исчерпанием прав, что является принципом, принятым Верховным судом в 2013 г. по делу *Kirstaeng*.

До 2013 г. Верховный суд пытался разрешить разногласия вокруг международного исчерпания прав в своем пересмотре решения по делу 2011 г. *Costco vs Omega*<sup>2</sup>, касавшегося импорта и продажи в Соединенных Штатах часов, изготовленных и проданных за рубежом. Суд не смог прийти к решению в этом деле, разделившись по вопросу исчерпания прав поровну. Хотя Верховный суд состоит из девяти судей, разделение поровну произошло ввиду того, что судья Каган была вынуждена отказаться от голосования по причине своего участия в деле в качестве представителя от государства. Когда суд согласился снова вернуться к вопросу в деле *Kirstaeng*, голос судьи Каган рассматривался как решающий. Однако более важно другое: учитывая ее работу на Правительство США, предполагалось, что она проголосует против международного исчерпания прав. Поэтому удивительно, но суд решил шестью голосами против трех в пользу международного исчерпания прав с судьей Каган на стороне большинства. Тем не менее, как отмечалось, она сделала несколько оговорок в отношении решения.

Разбирательство в деле *Kirstaeng* касалось покупок за рубежом учебников, изготовленных и подготовленных для сбыта владельцем авторских прав *Wiley Publishers* на рынок Таиланда. *Kirstaeng*, тайский студент, обучавшийся в США, купил огромное количество этих учебников по низкой цене, по которой они продавались в Таиланде, и ввез их в США для перепродажи по более высокой цене. *Wiley* как владелец авторских прав заявил о нарушении прав на ввоз и распространение. *Kirstaeng* заявил о действии исчерпания прав через доктрину первой продажи. Большинство состава Верховного суда решило в пользу *Kirstaeng* ввиду того, что не было никаких

---

1 См., например: *Sebastian International, Inc. vs Consumer Contacts Ltd.*, 847 F.2d 1093 (3rd Cir. 1988).

2 131 S.Ct. 563 (2010).

географических ограничений, наложенных на доктрину первой продажи в Законе, прецедентном праве и политике.

В отношении Закона Верховный суд рассмотрел слова «законным образом помещена под этот титул», которые некоторые суды толковали в значении «произведены в Соединенных Штатах». Суд отклонил такое прочтение, так как слова «под этот титул» не имеют географического значения. Напротив, фраза отсылает к источнику, правомочному на производство работы. Такое правомочие не будет распространяться на пиратские и контрафактные работы. Но в этом случае *Wiley* санкционировали производство и продажу книг в Таиланде. Более того, корни доктрины первой продажи не подкрепляют наложение географических ограничений. По этому вопросу большинство Верховного суда сослалось на дело *Bobbs-Merrill* и широкие политические цели распространения неопределенному кругу лиц, озвученные в данном прецеденте. Кроме того, в качестве политического вопроса большинство членов Верховного суда выразили озабоченность в отношении неопределенности, создавшейся на национальных рынках по поводу применения доктрины первой продажи к защищенным авторским правом работам, в изготовлении и продаже которых было задействовано много стран. Например, если бы были географические ограничения, покупатель автомобиля, содержащего защищенное авторским правом программное обеспечение, не смог бы перепродать автомобиль на внутреннем рынке в случае, если программное обеспечение было импортировано. Международное исчерпание прав было признано соответствующим Закону, юридическим прецедентам и политике в области защиты авторских прав.

Три судьи, не согласные с решением (Гинсбург, Скалиа и Кеннеди) прочитали Закон как ограничивающий применение правила первой продажи к работам, происходившим из Соединенных Штатов. Они особо отметили политическую озабоченность обладателей авторских прав и Правительства США по поводу того, что разрешение применять это правило к импортным работам приведет к введению в оборот пиратских и контрафактных работ на их территории. Ограничение прав обладателей авторских прав на предотвращение импорта позволит недобросовестным импортерам ввезти на территорию США работы, изготовленные без разрешения американского обладателя авторских прав. Поэтому трое судей отстаивали более узкую трактовку применения принципа исчерпания прав, ограничив его национальными границами. Даже судьи Каган и Аливо, которые, хотя и согласились с большинством в вопросе принятия международного исчерпания прав, в особом мнении поддержали аргументы против этого решения. Но судьи Каган и Аливо однозначно пришли к выводу, что принятие международного исчерпания прав соответствовало прецеденту. Однако их особое мнение и мнение трех судей, проголосовавших против решения, дают основание полагать, что вопрос международного исчерпания прав может быть решен только временно.

Лоббисты в законодательных органах и представители торговых ассоциаций предпринимали действия по пересмотру решения по делу *Kirstaeng* пу-



тем как изменения Закона, так и подписания двусторонних международных договоров<sup>1</sup>. Можно предположить, что исчерпание прав будет центральным вопросом для будущих торговых переговоров и дебатов в законодательных органах. Принимая международное исчерпание прав, Соединенные Штаты открыли эпоху для беспрепятственного глобального перемещения работ, защищенных авторским правом. Обладатели же авторских прав опасаются, что беспрепятственное перемещение приведет к пиратству. Для развивающихся стран международное исчерпание прав будет мешать проводить политику занижения цен правообладателям, что приведет к повышению цен на их рынках, так как обладатели авторских прав могут найти более трудным применять деловую практику ценовой дискриминации. В то же время более высокие цены на внутреннем рынке могут дать толчок локальным отраслям для выхода на рынок работ, защищенных авторским правом, и получать выгоды от более высоких цен.

Оценка этих мер является предметом разд. 4 настоящей статьи. Однако есть два урока, которые должны быть усвоены из дискуссии об исчерпании авторских прав в США. Первый заключается в обосновании доктрины мотивами и принципами публичного распространения. Второй состоит в приспособлении доктрины исчерпания прав к различным работам, отраслям и видам использования. Эти потенциально соперничающие друг с другом принципы будут важны при определении более широких последствий применения доктрины исчерпания прав.

### 3.1.2. Патентное право

Как и исчерпание авторских прав, исчерпание прав на патенты происходит от прецедентного права. Но в отличие от исчерпания авторских прав исчерпание прав на патенты не было кодифицировано. Взамен прецедентное право, основанное на смеси патентного и антимонопольного права и принципов общего права собственности, продолжает быть базисом для применения доктрины исчерпания прав на патенты. Недавние решения Верховного суда США рассматривали новые вопросы исчерпания прав на патенты, демонстрируя как жизнеспособность этой доктрины, так и ее эволюцию.

Предоставление патента полезному, обладающему новизной и неочевидному изобретению — шаг в развитии свободного и конкурентного рынка. Исключительные права изготовлять, использовать, продавать и предлагать на продажу, предоставленные § 154(a)(1) разд. 35 Кодекса Соединенных Штатов и защищаемые § 271(a) того же раздела данного Кодекса, позволяют

---

<sup>1</sup> Dinwoodie G.B., Dreyfuss R.C. *A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime* 148. Oxford: Oxford University Press, 2012.

владельцу патента распространять свое запатентованное изобретение и заключать сделки по распространению защищенного продукта через цепочку производства и многим пользователям. В этом смысле существование патента не отличается от существования любой другой правовой нормы, облегчающей работу динамичного рынка. Как и правила о собственности, договорах, деликтах и разнообразные схемы федерального уровня и уровня штатов защищают потребителей, инвесторов и производителей, патентное право (и его «двоюродный брат» — авторское право) устанавливает набор основных правил для конкуренции.

Доктрина исчерпания прав на патенты — один из ключевых элементов этих основных правил. В соответствии с доктриной исчерпания прав на патент, как только изобретение распространено посредством законной сделки, оно переходит в руки покупателя и больше не является объектом исключительных прав обладателя патента. Как и любой другой товар, запатентованное изобретение вводится в оборот и может дальше распространяться без участия первоначального продавца, обременяющего и повышающего издержки последующих сделок. Иными словами, принцип, лежащий в основе доктрины исчерпания прав, заключается в том, что обладатель патента приобретает, так сказать, один кусок от яблока, который разрешает ему извлекать коммерческую выгоду от первой продажи запатентованного произведения и не позволяет ему воздвигать шлагбаум перед каждой последующей сделкой.

В то время как исчерпание авторских прав различает право на распространение после первой продажи, исчерпание прав на патент применяется как к исключительному праву владельца патента на продажу, так и к праву на использование. В отношении последнего покупатель запатентованного изобретения получает подразумеваемую лицензию на использование запатентованного изобретения в целях, для которых оно предназначено. Кроме того, покупатель имеет право отремонтировать изобретение, чтобы «поддерживать удобство в использовании»<sup>1</sup>. Однако суды отличают реконструкцию от ремонта как недопустимое действие с изобретением. Реконструкция подразумевает создание иной копии изобретения, в то время как ремонт — восстановление существующего изобретения.

Суд признал, что доктрина исчерпания прав на патент является важной для функционирования рынка, сформированного патентным законодательством. Верховный суд впервые изложил общие контуры этой доктрины в деле *Bloomer vs McQuewan*:

*Изобретатель может законно продать свое изобретение, имеет ли он патент или нет, если никакой другой обладатель патента не стоит на его*

---

<sup>1</sup> *Aro Manufacturing Co. vs Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961).

пути. И когда машина перейдет в руки покупателя, она больше не находится в границах монополии, выходит за ее пределы и больше не находится под защитой акта Конгресса<sup>1</sup>.

В деле *Adams vs Burke*<sup>2</sup> Верховный суд признал доктрину исчерпания прав как основополагающую для природы сделок по передаче запатентованных изобретений. В этом деле суд столкнулся с территориальным ограничением на использование производителя — получателя прав, которому не разрешалось распространять запатентованные крышки для гроба за пределами десяти-мильной зоны в радиусе вокруг Бостона. Когда следующий приобретатель подал иск против гробовщика, который купил крышки и вывез их с территории, Верховный суд установил, что исчерпание прав на патент аннулирует право на такое требование. Покупатель, находящийся за пределами территории, мотивировал суд, «приобрел право использовать гроб для целей, для которых все гробы используются»<sup>3</sup>. «В естественном порядке вещей, — постановил суд, — когда обладатель патента, или лицо, которое владеет его правами, продает машину или инструмент, единственная ценность которого заключается в его использовании, он получает вознаграждение за его использование, и он расстается с правом ограничить это использование»<sup>4</sup>. Защищенная работа переходит «без монопольных ограничений»<sup>5</sup>.

«Основополагающей» доктрину делает способ, которым обладатель патента собирает свое вознаграждение за производство и распространение своего изобретения. Согласно пояснению суда в деле *Adams vs Burke*, «как только обладатель патента или лицо, к которому перешло право на патент, получил от акта продажи все роялти и вознаграждения, которые он требует за использование его изобретения в этой конкретной машине или инструменте, оно (изобретение) становится открытым для использования покупателем без дальнейших ограничений со стороны монополии обладателя патента»<sup>6</sup>. Доктрина исчерпания прав заставляет обладателя патента договариваться о вознаграждении один раз и позволяет покупателю осуществлять разрешенное использование изобретения, включая дальнейшее распоряжение

---

1 55 U.S. 539, 549 (1852).

2 84 U.S. 453 (1873).

3 *Ibid.* P. 456.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

без обязательства выплаты дополнительной компенсации обладателю патента. Предоставление возможности обладателю патента устанавливать послепродажные ограничения на использование, заявил суд, «возложит ограничение на право использования, не предусмотренное Законом и не имеющее никакого обоснования для включения в договор положения об использовании в радиусе десяти миль»<sup>1</sup>. Иными словами, обладатель патента не может оговаривать условия в сделке первой продажи, которые расширяют его права, предоставляемые патентным Законом, и которые будут необоснованными в соответствии с договорным правом.

Доктрина исчерпания прав, как в патентном, так и в авторском праве лежит на тщательно выстроенном балансе между имущественными правами и правами, вытекающими из договора. Согласно доктрине сделка между обладателями патента или авторских прав и покупателями будет подпадать под действие большого количества договорных условий. Например, в деле *Bobbs — Merrill* Верховный суд применил доктрину первой продажи к продажам «без ограничений». Этой условной формулировкой признается, что обладатели патента или авторских прав могут устанавливать договорные ограничения на первоначального покупателя, включая явные ограничения на право первоначального покупателя перепродавать предметы, содержащие интеллектуальную собственность. В связи с этим, например, обладатель патента или авторских прав может создать рынок проката интеллектуальной собственности, аналогичный рынку аренды недвижимости или движимого имущества. Но, как признал Федеральный апелляционный суд США, «запатентованные предметы, когда проданы, становятся частной индивидуальной собственностью покупателей и не являются больше защищенными законодательством о патентах». Факт того, что предмет является запатентованным, не дает покупателю ни больше, ни меньше прав на использование и распоряжение»<sup>2</sup>. Иными словами, ограничения, установленные на продажу запатентованного изобретения, — предмет договорного, а не патентного права. Доктрина исчерпания прав позволяет покупателю защищенной патентом работы и всем последующим сторонам в цепочке распространения знать, что работа передана свободной от каких-либо патентных требований со стороны первоначального владельца в отношении использования или распоряжения ею, хотя не обязательно от требований, вытекающих из договора.

Доктрину исчерпания прав не следует понимать как ограничение прав, но ее надо воспринимать как основополагающую правовую доктрину для строительства конкурентного рынка, формирующегося на основе интеллекту-

---

1 *Ibid.*

2 *Jazz Photo Corp. vs International Trade Comm'n*, 264 F. 3d 1094, 1102 (Fed. Cir. 2001) (quoting *Mitchell vs Hawley*, 83 U.S. 544, 548 (1873)).

альной собственности. Существует много путей, по которым доктрина первой продажи содействует конкуренции. Разрешая продажу без обременений, доктрина первой продажи разрешает конкуренцию через создание рынков проката и рынков поддержанных товаров. На разных стадиях производственной цепочки производители могут договариваться об условиях без страха вмешательства со стороны обладателей патентов, приобретших свое вознаграждение в соответствии с оговоренными заранее условиями. Кредиторы могут оценивать производственные активы и договоры хозяйствующих субъектов и определять надлежащую стоимость для целей кредитования с обеспечением и без него.

Решения по делу *Bloomer* и делу *Adams* были вынесены до принятия Закона Шермана в 1890 г. С принятием этого основополагающего Закона антитрестовского права США доктрина исчерпания прав на патенты получила развитие в федеральном антимонопольном праве. В соответствии с ранними решениями, толкующими антитрестовское законодательство, было установлено, что доктрина исчерпания прав не должна применяться к ограничениям, установленным на лицензиата-производителя<sup>1</sup>, что объяснялось следующим: лицензиат-производитель представляет собой эквивалент обладателя патента, который, конечно, может сам устанавливать ограничения на перепродажу. Покупатели, приобретающие у лицензиата-производителя при осведомленности о нарушении ограничений, наложенных на действия лицензиата (т.е. которые совершают неправомерную покупку), могут быть признаны ответственными за нарушение патентных прав. Разрешение исков о нарушении против осведомленных неправомерных покупателей лицензиата-производителя является относительно узким и объяснимым исключением из доктрины исчерпания прав. Значение доктрины не снижает тот факт, что она применима только к продажам, а не к выдаче лицензий без факта продажи (хотя различия иногда бывает трудно сделать), потому что без факта продажи вопрос свободной передачи собственности, включающей запатентованные изобретения, не возникает.

Решение Верховного суда США по делу *United States vs Univis Lens Co*<sup>2</sup> демонстрирует, насколько доктрина исчерпания прав дополняет антимонопольную трактовку ограничений на использование. Разбирательство в деле *Univis Lens* касалось нарушения антимонопольного законодательства, которое было вызвано ограничениями на перепродажу, установленными производителем — обладателем патента. Производитель, ссылаясь на правила, установленные

---

1 См.: *United States vs Gen. Elec. Co.*, 272 U.S. 476 (1926) (ограничение цены перепродажи); *General Talking Pictures Corp. vs Western Elec. Co.*, 305 U.S. 124 (1938) (сфера ограничений на использование).

2 316 U.S. 241 (1942).

в *General Electric*, заявлял, что он был вовлечен в сделку по предоставлению лицензии, позволявшей ему устанавливать ограничения на перепродажу. Суд установил, что сделка была продажей, а не лицензией, и поэтому была вне сферы действия патентной монополии. Суд пришел к выводу:

*Когда кто-то продал незавершенный предмет, который, поскольку он включает существенные черты его запатентованного изобретения, является защищенным его патентом, и позволил предмету быть завершенным покупателем в соответствии с условиями патента, то считается, что он продал свое изобретение, поскольку оно может быть включено в этот конкретный предмет. Вознаграждение, которое он потребовал и получил, является таковым и за этот предмет, и за изобретение, которое заключено в этом предмете, и которое его покупатель собирается применять. Таким образом, он отказался от своего права ссылаться на монополию обладателя патента в отношении него и больше не свободен в контроле цены, по которой он (предмет) может быть продан в завершенной или незавершенной форме<sup>1</sup>.*

Таким образом, доктрина исчерпания прав свела правовой анализ к простому вопросу: как договорные обязательства могут трактоваться антимонопольным правом.

Этот взгляд на доктрину исчерпания прав на патенты через призму антимонопольного права был подтвержден решением Верховного суда 2008 г. в деле *Quanta vs. LG Electronics*<sup>2</sup> и являлся предметом разбирательства в недавнем решении 2013 г. по делу *Bowman vs Monsanto*<sup>3</sup>.

В деле *Quanta* лицензиат *LG Electronics*, подобно делу *Univis Lens*, продал предмет, который «включал существенные черты» запатентованного изобретения и «позволил предмету быть завершенным покупателем в соответствии с условиями патента». *LG Electronics* приобрела большой пакет запатентованных технологий, используемых при производстве компьютерных чипов. После спора с *Intel*, производителем чипов, ответчик заключил сложное лицензионное соглашение с этой компанией, разрешавшей *Intel* использовать технологии в производстве и продаже чипов. Эти чипы были в свою очередь проданы истцам и инкорпорированы как компоненты в системы компьютерного аппаратного обеспечения. Впоследствии *LG Electronics* подало иск о защите своих патентных прав против истцов, основываясь на заявленном нарушении «условий», которые были прописаны в оригинальном соглашении с *Intel*.

1 *Ibid.* P. 250–251.

2 См.: *supra* note 2.

3 См.: See 569 U.S. (2013).

Доктрина исчерпания прав на патенты была сконструирована, чтобы запретить именно такой тип сквозных возможностей обладателя патента по защите своих патентных прав. Соответственно в деле *Quanta* Верховный суд подтвердил давно признанную доктрину исчерпания прав на патенты. Цитируя свои прецеденты о пересечении применения антимонопольного и патентного законодательства, суд установил широкую трактовку доктрины первой продажи, заявив, что «правомочная продажа предмета, в существенной своей части включающего патент, исчерпывает права обладателя патента и не дает ему возможности ссылаться на патентное законодательство для контроля использования данного предмета после его продажи»<sup>1</sup>. Кроме того, в своем решении Верховный суд отклонил применение исключения к доктрине исчерпания прав в отношении патентных прав, касающихся методов и процессов, устанавливая, что такое исключение «нарушит многолетний принцип, что когда запатентованный предмет однажды законно изготовлен и продан, не существует никаких ограничений на его использование, которые могли бы применяться в пользу обладателя патента»<sup>2</sup>. Суд поддержал сильную доктрину исчерпания прав по той причине, что исключения, основанные на типе патента или технологии, приведут к сомнительным играм со стороны заявителей при регистрации патента, поскольку они будут составлять патентные требования с учетом возможной отсылки к данному исключению. Заявители будут иметь стимул включаться в такое стратегическое составление патентных требований для того, чтобы быть способным устанавливать ограничения в нисходящем направлении, которые будут основой для заявлений о нарушении патентных прав. Основанные на видах технологий исключения, которые бы обращались с патентами на процесс отлично от других патентов или с самовоспроизводящимися технологиями отлично от других технологий, разрушат широкое применение доктрины исчерпания прав на патенты, ранее признанное этим судом.

В деле *Bowman vs Monsanto* Верховный суд рассмотрел применимость исчерпания патентных прав к генетически модифицированным семенам. Разбирательство в деле касалось двух патентов, принадлежащих *Monsanto* и включавших тип гена и тип синтазы соответственно. Под геном понимается звено микромолекулы, отвечающее за наследственность, а под синтазой — фермент, катализирующий синтез субстанции. Бесспорным является то, что устойчивые к гербициду *Roundup Ready (RR)* семена включают запатентованный ген и запатентованную синтазу наряду с комплектом других генов, ферментов и внутренних веществ соевых семян в целом. Описание патента *Monsanto* ограничено химеровой последовательностью гена, что

---

1 *Quanta*, note 2. P. 631.

2 *Ibid.* P. 624 (citing *Adams vs Burke*, 17 Wall. 453, 457 (1873)); см. также *Ethyl Gasoline Corp. vs United States*, 309 U.S. 436 (1940)(решение об исчерпании патента на процесс).

позволяет растению быть устойчивым к применению пестицидов. *Monsanto* продавала генетически модифицированные семена напрямую покупателям и выдавала лицензии производителям семян для изготовления и продажи генетически модифицированных семян.

Однако *Monsanto* не установила договорных ограничений на право покупателя семян пересаживать их второе поколение от выращенного растения. Запатентованная последовательность генов была продана и лицензирована в соответствии с договором, устанавливающим, что покупатель: 1) будет выращивать растения только в течение одного вегетационного периода; 2) не будет поставлять семена любому другому сельхозпроизводителю для выращивания; 3) не будет сохранять любой урожай, полученный от выращивания, для пересева или его передачи третьей стороне для пересева; 4) не сможет использовать семена или разрешать использование семян в целях исследования, вывода новой сельскохозяйственной культуры либо производства сельскохозяйственной культуры.

*Bowman*, фермер, выращивающий сою, посеял семена, приобретенные им в зернохранилище, которому другие фермеры продали второе поколение семян. *Monsanto* подала иск против *Bowman* о нарушении патента.

В качестве защиты *Bowman* сослался на исчерпание прав в соответствии с решением Верховного суда, принятым по делу *Quanta*. Однако апелляционный суд США по Федеральному округу отклонил эту защиту по двум основаниям. Во-первых, потому, что доктрина исчерпания прав не применима к самовоспроизводящимся технологиям, таким как генетически модифицированные семена. Применение исчерпания прав, пояснил суд, разрешит повторное использование, а следовательно, ограничит способность обладателя патента получить прибыль от запатентованной технологии. Во-вторых, потому что исчерпание разрешает перепродажу семян, а не производство других копий запатентованной технологии. Выращивая третье поколение растений, содержащих семена, заключил апелляционный суд, *Bowman* пошел дальше прав, предоставленных доктриной исчерпания, изготавливая неправомерные копии запатентованной технологии.

В своем решении в пользу *Monsanto* Апелляционный суд создал прецедент исключения к доктрине исчерпания прав на патенты для уникальной в своем роде категории самовоспроизводящихся технологий. Суд повторил свое заключение в деле *Monsanto vs Scroggs* о том, что «применение доктрины первой продажи к последующим поколениям самовоспроизводящихся технологий сделает бессодержательными права обладателя патента»<sup>1</sup>. Факти-

---

<sup>1</sup> *Monsanto Co. vs Bowman*, 657 F.3d 1341, 1347 (Fed. Cir. 2011)(citing *Monsanto vs Scroggs*, 459 F. 3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006)).



чески суд создал прецедент исключения из применения доктрины исчерпания прав на патент для самовоспроизводящихся технологий, имея в виду изобретения, которые пересоздают сами себя путем размножения.

Апелляционный суд отклонил аргумент *Bowman* в связи с тем, что семена, проданные *Monsanto*, содержат все будущие поколения семян и поэтому включают патент, принадлежащий *Monsanto*, по двум причинам. Во-первых, суд охарактеризовал размножение из семени нового растения как создание существенно нового предмета, нарушающее право обладателя патента исключить других из изготовления запатентованных изобретений. Во-вторых, суд отклонил аргумент *Bowman* потому, что единственным разумным и планируемым использованием семени является пересев для создания новых семян. Суд предложил другое использование семян, например для кормления. В итоге суд отклонил аргумент, основанный на применении доктрины исчерпания прав, так как запатентованная технология, по которой возник спор, является той, которая воссоздает сама себя. Применение доктрины исчерпания прав на патент к такой технологии, заключил Апелляционный суд, делает бессодержательным права на данную технологию.

Создание прецедента исключения для технологий при применении доктрины исчерпания прав на патент не соответствует нейтральному подходу Конгресса США в отношении технологий в патентном праве, которое сохраняется с даты принятия Патентного закона в 1952 г. Такой технологически нейтральный подход к патентному праву установлен и соответствует с. 27(1) Соглашения ТРИПС, которое налагает на подписавших его обязательство, что «патенты должны быть доступны, и патентные права должны использоваться без дискриминации по отношению к области технологий». Исключение Апелляционного суда для самовоспроизводящихся технологий создает такую дискриминацию.

Апелляционный суд по федеральному округу нашел различия с прецедентом Верховного суда по исчерпанию прав на патент в деле *Bowman*, во-первых, утверждая, что существуют другие способы использования для запатентованных семян, кроме посева, и, во-вторых, установив, что воспроизведение семян — неправомерное изготовление копий запатентованного изобретения. И первое, и второе вызывают сомнения.

Во-первых, хотя верно, что существует много способов использования любого изобретения, например, такого как семена *Monsanto*, вопрос заключается в определении единственного и планируемого использования. В деле *Univis* адаптирующиеся линзы могли быть использованы для многих целей, в том числе для повторной переработки стекла. Но их единственное и планируемое использование сводилось к использованию в производстве очков. Апелляционный суд пояснил, что семена *Monsanto* могут быть использованы для кормления. Но главной причиной, по которой *Monsanto* производила семена, а фермеры, такие как *Bowman*, покупали их, было желание посе-

ять семена. Это является единственным и планируемым использованием по смыслу текста решения суда в деле *Univis*, подтвержденного в деле *Quanta*.

Верховный суд описал использование *Quanta* патента, принадлежащего *LG Electronics (LGE)*, следующим образом:

*Здесь LGE не предложила другого разумного использования для Intel Products, кроме как включение их в компьютерную систему, для чего используются патенты LGE. И мы не можем ни один разглядеть: микропроцессор или набор микросхем не может функционировать, пока он не подключен к шине и памяти. И здесь, так же как и в Univis, единственным очевидным объектом продаж Intel Quante было разрешение Quanta инкорпорировать продукцию Intel в компьютеры, которые будут использовать патент<sup>1</sup>.*

Генетический признак также не может функционировать, пока не помещен в идиоплазму семени. Этот признак является аналогом патентов *LGE*, и семя в этом случае выступает аналогом микропроцессора. *Monsanto* продает и средство производства, и конечный продукт, но патент касается только средства производства, которое не используется, пока не включено в семя, являющееся конечным продуктом, независимо от того, продано это семя для посева, кормления или любой другой цели. Но опять остается тот же вопрос, должен ли патент быть обязательно «использован» при продаже для иных целей, чем посев.

Во-вторых, Апелляционный суд по федеральному округу охарактеризовал посев семян и производство их копий как незаконное изготовление запатентованного изобретения. Но если планируемым использованием семян является посев, тогда разрешение на производство подразумевается как ожидаемое использование запатентованного изобретения. Определение Апелляционного суда, данное незаконному изготовлению запатентованного изобретения, игнорирует право покупателя на использование, защищаемое доктриной исчерпания прав. Как только семя посеяно, как планировалось, производится новое растение, которое несет в себе следующее поколение семян. Репродуктивная технология заключается в наследовании химерной последовательности генов, что является предметом патента *Monsanto*. У *Monsanto* нет исключительных прав препятствовать ожидаемому и планируемому использованию фермерами незапатентованной репродуктивной возможности семени, которое содержит запатентованную последовательность генов.

Ограничение доктрины исчерпания прав, установленное Апелляционным судом, не имеет оправдания с точки зрения ведения бизнеса в недопущении того, что суд описал как «опустошение патентных прав». Если озабо-

---

<sup>1</sup> *Quanta*, note 2. P. 632.

ченность связана с ценовой конкуренцией, созданной вторым поколением семян, ответным действием бизнеса будет взимание более высокой цены за первое поколение семян авансом. Эта практика аналогична практике книжных издательств, продающих дорогие первые издания книг, зная, что будет конкуренция от использованных версий книги в будущем.

Если озабоченность связана с резким распространением готового репродуцироваться изобретения, то можно обратиться к примеру из области программного обеспечения, прибегающей к эффективной дифференциации продуктов и действенной ценовой дискриминации третьей степени. Более того, страх воспроизводимости является, возможно, более сильным в сфере программного обеспечения, так как для полного удовлетворения потребностей всех пользователей может быть достаточно одного диска, содержащего программу. Напротив, страх же воспроизведения не так велик для семян, как для программного обеспечения, поскольку одно семя может произвести ограниченное количество копий, в то время как программное обеспечение может быть воспроизведено без ограничений. Тем не менее доктрина первой продажи была признана для продажи программного обеспечения<sup>1</sup>.

Эти ограничения неблагоприятно воздействуют на следующие по производственной цепочке рынки. Как только запатентованный генетический материал распространяется через семена или растения, использующие его растениеводы и зернохранилища не могут отграничить те растения и семена, которые содержат запатентованную последовательность, и те, которые ее не содержат. Если ограничения будут поддержаны для последовательного распространения по производственной цепочке против применения доктрины исчерпания прав на патенты, пользователи могут перестать использовать запатентованные семена и растения из-за страха патентного разбирательства. Такое негативное воздействие на рынок нарушает заложенный в патентном праве баланс между инновациями и конкуренцией. Однако неблагоприятных последствий можно избежать посредством строгого применения доктрины исчерпания прав на патент и защиты прав на патент *Monsanto* на генетическую последовательность путем ценового структурирования и продуктовой дифференциации, как в других отраслях, которые сталкиваются с проблемами воспроизведения. Через такую практику использования изобретения, связанную с расширением прав на патент, интересы и *Monsanto*, и участников взаимосвязанных рынков могут быть защищены. Тогда и главная цель патентного права — продвижение прогресса в полезных ремеслах — будет лучше достигнута.

Верховный суд поддержал решение Апелляционного суда в пользу *Monsanto*, хотя и использовал другое обоснование. Составляя единогласное решение суда, судья Каган заключила:

---

<sup>1</sup> См.: *Vernor vs Autodesk*, 621 F. 3d 1102 (2010).

*В соответствии с доктриной исчерпания прав Bowman может перепродать запатентованные соевые бобы, которые он купил у зернохранилища; он также может потреблять бобы сам или кормить ими своих животных. Monsanto, хотя и является обладателем патента, сама не ведет бизнес, связанный с таким использованием бобов, которые противостоят гербициду Roundup Ready. Но доктрина исчерпания прав не дает право Bowman изготавливать дополнительные запатентованные соевые бобы без разрешения Monsanto (либо прямого, либо косвенного)*<sup>1</sup>.

Цитируя прецедент 1882 г., суд объяснил, что доктрина исчерпания прав не разрешает изготовление других копий запатентованного изобретения без разрешения обладателя патента.

*Если простое копирование являлось защищенным использованием, патент будет резко уменьшаться в цене после первой продажи предмета, содержащего изобретение. Монополия на патент, можно сказать, не будет превышать 20 лет (как указывает Патентный закон), но только для одной сделки. И это приведет к меньшему стимулу на инновации, чем хотел Конгресс США. Этим объясняется наша настойчивость во мнении, что доктрина исчерпания прав применяется к конкретному проданному предмету, а не к репродукциям*<sup>2</sup>.

Хотя обоснование Верховного суда идет в одной линии с обоснованием Апелляционного суда в своей озабоченности в отношении возможности безграничного копирования после первой продажи при применении доктрины исчерпания прав к выращиванию семян для производства нового поколения, суд не достиг решения по поводу применения общего исключения к исчерпанию прав на патенты для самовоспроизводящихся технологий. Суд завершил свое решение утверждением, что оно «ограничено» применением к конкретным фактам дела *Bowman*. В отношении других самовоспроизводящихся технологий, таких как программное обеспечение или цифровой контент, «самовоспроизведение этих предметов может случиться вне зависимости от контроля со стороны покупателя или может быть необходимым, но побочным шагом в использовании предмета для другой цели»<sup>3</sup>. Поэтому решение Верховного суда оставляет открытым вопрос о том, как доктрина исчерпания прав будет применяться к другим случаям.

Разногласие, которое не устранило решение Верховного суда, касается источника права фермера на посев генетически модифицированных семян.

---

1 *Bowman, note 33. P. 246.*

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

В уточняющей сноске суд заявил, что его заключение в отношении исчерпания прав является применимым вне зависимости от того, как фермер приобрел запатентованные семена (непосредственно у обладателя патента или косвенно, через зернохранилище), он не может сеять семена для выращивания другого поколения запатентованной идиоплазмы. Суд установил, что покупка напрямую у обладателя патента будет подпадать под действие четкой лицензии, предоставляемой пользователям, которые приобрели семена у обладателя патента на распространение семян. Но даже при отсутствии такой четкой лицензии, предположил суд, «фермер может заявить, что подразумеваемая лицензия предоставлена на посев и сбор первого урожая соевых бобов»<sup>1</sup>. Такой язык о подразумеваемой лицензии непонятен. Не ясно, сказал ли суд, что исчерпание прав является, скорее, вопросом четкой или подразумеваемой лицензии, чем вопросом прав покупателя быть свободным от ограничений и конфискации. Возможное существование подразумеваемой лицензии предполагает, что обладатель патента может дальше ограничивать фермера в использовании запатентованных семян через договорные ограничения. Насколько далеко обладатель патента может пойти в ограничении доктрины исчерпания прав через договор, остается неясным вопросом, исходя из решения суда в отношении исчерпания прав на патент в деле *Bowman*.

В то время как вопрос применения доктрины исчерпания прав на патенты к генетически модифицированным семенам остается спорным, вопросом, имеющим четкое разрешение, является принцип национального исчерпания по патентному законодательству США. Суд в 1893 г. описал положение Закона следующим образом:

*Покупатель в другой стране запатентованного в данной стране, а также в Соединенных Штатах, предмета у обладателя каждого патента или лицензиата, обладающего правом на каждый из патентов, который покупает без каких-либо ограничений в отношении права на использование или на продажу, приобретает неограниченное право собственности на этот предмет и может использовать или продавать его в данной стране. Дела, которые были решены прежде Верховным судом в отношении неограниченного права собственности покупателя в данной стране на запатентованные в ней предметы и проданные таким покупателям без ограничений и условий, подтверждают этот принцип (*Bloomer vs Millinger*, 1 Wall. 340, 351; *Mitchell vs Hawley*, 16 Wall. 544, 548; *Paper-Bag Cases*, 105 U. S. 770; *Holliday vs Mattheson*, 24 Fed. Rep. 185). Покупатель в другой стране предмета, запатентованного в данной стране, и в частности в Соединенных Штатах, у лицензиата — обладателя патента только в этой другой стране не приобретает право на ввоз этого предмета обратно в Соединенные*

---

<sup>1</sup> *Bowman*, note 33. P. 246.

*Штаты и продажу его там без получения лицензии или согласия обладателя патента в Соединенных Штатах (Boesch vs Graff, 133 U.S. 697, 10 Sup. Ct. Rep. 378.46)*<sup>1</sup>.

Верховный суд в 1890 г. вынес решение по делу *Graff*. Разбирательство касалось ввоза запатентованной в США и Германии лампы. Импортер купил лампу в Германии и попытался ее ввезти для перепродажи в Соединенные Штаты. Суд установил, что это было нарушением прав на патент, так как полномочие, предоставленное в соответствии с законодательством Германии о патентах, не предоставляло прав покупателю согласно патентному законодательству США. Иными словами, конкурентное обоснование, оправдывающее исчерпание прав на патент в рамках США, не применялось к трансграничным сделкам. Правило национального исчерпания продолжает быть нормой и сейчас в соответствии с патентным законодательством США<sup>2</sup>. Однако один нижестоящий суд Соединенных Штатов предположил, чтобы в соответствии с решением Верховного суда по делу *Quanta* исчерпание прав на патент применялось к иностранным продажам, разрешенным обладателем патента. В деле *LG Electronics vs Hitachi* суд Северного округа Калифорнии постановил:

*Установление такого разграничения между правомочными локальными продажами и правомочными продажами за рубежом сведет на нет заявленное намерение Верховного суда в деле *Quanta* устранить возможность держателя патента осуществлять «обходные маневры» вокруг доктрины исчерпания прав, санкционируя продажу и тем самым собирая прибыль от своего патента, а затем подавая иск к нижестоящему по цепочке покупателю за нарушение прав на патент. Окружные суды могут не следовать прецедентам апелляционных судов, когда последующее решение Верховного суда «перечеркнуло теорию или мотивировочную часть, лежащие в основе предыдущего прецедента апелляционного суда таким образом, что решения по делам являются явно противоречащими друг другу»<sup>3</sup>.*

Окружной суд нашел отличия с решением Верховного суда в деле *Boesch*.

*В деле *Boesch* несанкционированная продажа устройства за рубежом не исчерпывает права владельца патента в Соединенных Штатах защищать свой патент в суде в отношении продаж в Соединенных Штатах*<sup>4</sup>.

---

1 *Dickerson vs Matheson*, 57 F. 524 (2nd Cir. 1893).

2 См.: *Fuji Film vs Jazz Photo* (2006).

3 655 F. Supp. 2nd 1036 (N.D. Cal. 2009).

4 *Ibid.*

Хотя ни одно из решений не следует этому обоснованию, есть ощущение наличия некоторых правовых аргументов для вывода о существовании принципа международного исчерпания прав на патент в соответствии с прецедентным правом США. В деле *Ninestar vs ITC* обвиняемый в нарушении патента пытался добиться пересмотра Верховным судом США вопроса о международном исчерпании прав на патент в свете его решения в деле *Kirstaeng* относительно международного исчерпания авторских прав. Суд отклонил заявление на пересмотр<sup>1</sup>.

В США немного поэкспериментировали с политикой разрешения ввоза запатентованных лекарственных средств. В октябре 2000 г. Президент Б. Клинтон подписал законопроект о сельском хозяйстве, содержащий положение, которое уполномочивало Министерство здравоохранения и социального обеспечения «после консультации с торговыми представителями Соединенных Штатов и Комиссаром по таможене» опубликовывать «нормативные акты, разрешающие фармацевтам и оптовым продавцам ввозить в Соединенные Штаты оговариваемую продукцию», т.е. практически все лекарственные средства, кроме контролируемых препаратов и биологической продукции. Положение закона могло рассматриваться в качестве действующего только в случае, если Министерство докажет, что его имплементация «не ставит дополнительных рисков общественному здоровью и общественной безопасности... и влечет значительное снижение стоимости таких продуктов для американских потребителей»<sup>2</sup>. Закон также содержал положение об окончании действия данного нормативного акта: через пять лет после его вступления в силу.

В декабре 2000 г. на тот момент секретарь здравоохранения и социального обеспечения Д. Шалала отказалась имплементировать этот законодательный акт, заявив о существовании серьезных рисков для здоровья при разрешении реимпорта медицинских препаратов в США из другой страны. Она также выразила сомнения в том, что реимпорт может повлечь значительное снижение цен на лекарственные средства. Президент Клинтон поддержал ее решение. Сторонники законопроекта выражали сомнения по поводу влияния фармацевтических компаний, противников серого рынка, создаваемого данным документом. Предыдущий секретарь здравоохранения и социального обеспечения Т. Томпсон описал будущее законопроекта как «сомнительное».

Преамбула Закона перечисляла несколько выводов Конгресса в отношении дифференциации цен на различные медицинские препараты между странами и пугающие значения роста стоимости рецептурных препаратов в США. Конгресс постановил, что «американцы должны иметь доступ к покупке медицинских препаратов по цене, являющейся сравнимой с такими

---

1 133 S. Ct. 1656 (2013).

2 Ghosh S. *Pills, Patents and Power*. *Supra* note 1. P. 790.

же медицинскими препаратами в других странах, но усилия по предоставлению такого доступа покупателям не должны ставить под угрозу золотой стандарт безопасности и эффективности, который установлен и поддерживается в Соединенных Штатах»<sup>1</sup>. Призывы к разрешению реимпорта были основаны на отчетах о поездках многих пожилых американцев в Канаду и Мексику исключительно с целью приобретения рецептурных препаратов. Реимпорт давал бы им доступ к таким препаратам, но возложил бы затраты на транспортировку на плечи параллельных импортеров.

### 3.1.3. Товарные знаки

Применение доктрины исчерпания прав к товарному знаку на внутреннем рынке США следует принципу недопущения введения потребителя в заблуждение, на котором базируется законодательство о товарных знаках. В США исчерпание исключительных прав на товарные знаки берет начало в особом мнении судьи Оливера Вэндел Холмса по делу *Prestonettes vs Coty*<sup>2</sup>, касавшегося разногласий по поводу перепродажи маркированной товарным знаком косметики, произведенной *Coty*. *Prestonettes* приобрели эту косметику и модифицировали. Суд принял решение, сославшись на право *Prestonettes* «будучи правообладателем... комбинировать или модифицировать приобретенное, разделять оригинал или модифицированный продукт, а затем продавать таким образом разделенный продукт»<sup>3</sup>. Важным фактом является то, что *Prestonettes* внесли изменения в продукт и обозначили это на нем, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Анализ Апелляционного суда Девятого округа США в деле *Automotive Gold vs Volkswagen* 2010 г.<sup>4</sup> подтвердил обоснование в деле *Prestonettes* в части признания исчерпания прав на товарный знак после передачи права собственности на продукт, маркированный товарным знаком, при условии того, что новый владелец не вводит потребителей в заблуждение.

Применение доктрины исчерпания прав к товарным знакам усложняется в тех случаях, когда идет речь о международной торговле и транснациональных корпорациях. В Соединенных Штатах разногласия по поводу ее применения к трансграничным сделкам проистекают из конфликта между двумя теориями товарных знаков: универсальной и территориальной<sup>5</sup>.

1 *Ibit.*

2 264 U.S. 354 (1924).

3 *Ibid.* 366.

4 603 F. 3d 1133 (9th Cir. 2010).

5 *Ghosh S. Gray Markets. Supra note 2. P. 384–385.*



В соответствии с универсальной теорией цель товарных знаков — обозначение происхождения товара и, таким образом, она распространяется на права владельца товарного знака глобально. Важным следствием такого глобального подхода является идея об исчерпании прав. Как только владельцы товарных знаков начинают заниматься коммерческим распространением товаров, они теряют все дальнейшие права на товарный знак. Следовательно, в соответствии с универсальной теорией владелец товарного знака не будет иметь никаких прав в борьбе с параллельным импортом после первоначальной продажи товара, маркированного товарным знаком.

Важнейшим делом, иллюстрирующим универсальную теорию, является дело *Apollinaris Co., Ltd, vs Scherer*<sup>1</sup>. В *Apollinaris* компания из США приобрела право продажи своей минеральной воды под наименованием, принадлежащем компании из Венгрии. Впоследствии немецкий импортер ввез в США оригинальную венгерскую минеральную воду, которая также продавалась под тем же наименованием. Суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав американского лицензиата, поскольку товары были оригинальными. Иными словами, немецкий импортер не распространял контрафактные товары под оригинальным товарным знаком. Дело *Apollinaris* — хороший пример не только применения универсальной теории, но и напряженности при рассмотрении дел о параллельном импорте в вопросах соотношения права собственности на товарный знак и деликта подмены товара.

Территориальная теория, напротив, связывает права на товарные знаки с конкретными регионами и репутацией владельца товарного знака, приобретенной на региональных рынках. Юридически товарный знак может существовать отдельно в каждом государстве в соответствии с законодательством каждого из государств. Принципиальным для этой теории является дело *A. Bourjois & Co., Inc. vs Katzel*<sup>2</sup>, в котором компания из Соединенных Штатов получила лицензию на использование наименования французской компании, производящей пудру для лица, для продаж на территории США. Как и в деле *Apollinaris*, импортер в последующем ввез оригинальные французские товары на территорию США. Нижестоящий суд поддержал импортера, оставив принятое решение в силе. Однако Верховный суд отменил решение апелляционного суда и впервые сформулировал территориальный принцип для товарных знаков согласно мнению большинства:

*Как было сказано, предметом рассмотрения является товарный знак французской компании, и он действительно отражает происхождение товаров. Но это не совсем точно. Только товарный знак истца существует согласно*

---

1        27 F. 18 (C.C.S.D.N.Y. 186).

2        260 U.S. 689 (1923).

законодательству США и, как указано в законе., эти товары распространяются истцом, хотя и не произведены им. Они продаются и могут продаваться только под репутацией, приобретенной истцом»<sup>1</sup>.

В соответствии с этой теорией права на товарные знаки всецело основываются на ассоциирующей с ними репутации, а не являются независимыми и глобальными правами собственности.

Одновременно с делом *Katzel* и в ответ на применение судами универсальной теории Конгресс США принял ст. 526 Закона о тарифе, которая стала основным законодательным инструментом, ограничивающим рынок параллельного импорта. Территориальность теперь признается основной теорией права на товарные знаки и стоит за принятием ст. 526. Необходимо отметить, что теория универсальности все еще имеет воздействие на юридическую практику, связанную с рынком параллельного импорта, свидетельством чего является решение Верховного суда по делу *K Mart vs Cartier*<sup>2</sup> 1988 г. а также последующие законодательные и судебные решения.

В решении по делу *K Mart* тщательно рассматривалась проблема неопределенности в толковании ст. 526 Закона о тарифе. Конгресс США в 1922 г. принял ст. 526, направленную на запрет импорта любых:

*товаров иностранного производства, если такие товары... ввозятся маркированными товарным знаком, принадлежащим гражданину, корпорации, или ассоциации, созданной либо действующей в Соединенных Штатах, и зарегистрированным в Патентном бюро лицом, постоянно проживающим в Соединенных Штатах... кроме случаев наличия письменного согласия правообладателя товарного знака в момент ввоза таких товаров*<sup>3</sup>.

Этот ключевой пункт позволил Таможенной службе США исключить импорт товаров, которые маркированы товарными знаками, зарегистрированными в Бюро регистрации патентов и торговых знаков гражданином или корпорацией из США при отсутствии письменного согласия на импорт таких товаров. Однако в применении этого положения Таможенная служба допускала два серьезных исключения: общий контроль и авторизованное использование<sup>4</sup>.

1 *Ibid.* 692.

2 485 U.S. 176 (1988).

3 *Tariff Act of 1922, ch. 356 (в ред. 1945 г.)*.

4 19 C.F.R. § 133.21 (c) (2), 133.12 (1993).

Исключение общего контроля подразумевает разрешение на импорт товаров, которые маркированы товарными знаками, зарегистрированными в США, если такие товары произведены лицом, аффилированным с гражданином или корпорацией из США. Данная интерпретация общего контроля является достаточно широкой и включает не только отношения на уровне материнская — дочерняя компании, но также зарубежные производственные подразделения американских компаний. Второе исключение, предусматривающее авторизованное использование, является широким толкованием требования «письменного согласия». Это толкование допускало параллельный импорт, если товары происходили от зарубежного лицензиата американского владельца товарного знака. Оба исключения были оспорены в деле *K Mart* торговой группой, защищавшей интересы владельцев товарных знаков, путем подачи иска против дисконтных магазинов, таких как *K Mart u Sam's Wholesale Club*. Решение Верховного суда привело к неполной победе владельцев товарных знаков, оно отклонило применение исключения авторизованного использования, но оставило в силе широкое толкование исключения общего контроля.

Это решение основывалось на законодательном толковании ст. 526. Как правило, Верховный суд уважает официальное толкование, если оно не является необоснованным. В данном случае суд пришел к выводу, что существование исключения авторизованного использования не представляет собой надлежащее официальное толкование положения, предусмотренного ст. 526, если не соблюден критерий письменного разрешения. Кроме того, суд расширил толкование исключения общего контроля, чтобы отдельно рассмотреть три типа ситуаций, возникающих на рынке параллельного импорта.

В первом случае компания, зарегистрированная в США, собирается заниматься распространением товаров, произведенных иностранной компанией. Обычно такая компания получает лицензию на использование товарного знака у зарубежной компании, а затем займется производством и распространением товаров, маркированных товарным знаком зарубежной компании. В таких случаях компания-распространитель из США регистрирует зарубежный товарный знак в Бюро регистрации патентов и торговых знаков США. В описанном случае рынок параллельного импорта возникает, когда зарубежные товары начинают продаваться по цене меньшей, чем цена на аналогичные товары, произведенные в США, и продавцы на рынке параллельного импорта приобретают товары за рубежом, продавая их затем на американском рынке. Это классическая ситуация с параллельным импортом, на который американскими компаниями может быть наложен запрет в соответствии с законодательством США и убытки от которого подлежат компенсации.

Вторая ситуация возникает, когда компания из США и зарубежная компания являются материнской и дочерней компаниями. В этом случае зарубежная

или американская материнская компания стремится к географическому расширению своего присутствия на рынке путем регистрации дочерней компании в другом государстве. Дочерняя компания получает необходимые права на товарный знак и обычно географически ограничивается в продажах готового продукта. Опять рынок параллельного импорта возникает вследствие разницы в ценах на американском и зарубежном рынках. Несмотря на то что эта ситуация схожа с первой, во второй ситуации нет необходимости защиты по той причине, что материнская и дочерняя компании фактически являются одной организацией, деля статус владельца товарного знака, а владелец товарного знака не может нарушать свои же права.

Наконец, третья ситуация с параллельным импортом возникает, когда независимая зарубежная компания приобретает право использовать зарегистрированный в США товарный знак для продажи идентичных товаров. Как и в предыдущем случае, разница цен на рынке США и рынке иностранного государства приводит к тому, что параллельный импортер приобретает товары за рубежом для последующей перепродажи в США. В данном случае компания из США может запретить продажу таких товаров и, доказав упущенную прибыль, возместить убытки.

В первом случае компания из США приобретает право использования товарного знака у зарубежной компании. Согласно решению по делу *K Mart*, в этом случае проще всего запретить рынок параллельного импорта, поскольку импортные товары посягают на репутацию товара, созданную при использовании товарного знака на американском рынке. Также и в третьем случае, где компания из США предоставляет право пользования товарным знаком иностранной компании, самый простой выход — запрет рынка параллельного импорта. Однако в этом случае недавно стали возникать конфликты, связанные с исчерпанием, в законодательстве о защите авторских прав.

Самый спорный случай на рынке параллельного импорта — второй, где американская и зарубежная компании взаимосвязаны. В деле *K Mart* Верховный суд пришел к выводу, что Таможенная служба не должна была ограничивать параллельный импорт, применив исключение общего контроля, предусмотренное ст. 526. Обосновывая этот вывод, суд базировался на том, что если американская и зарубежная компании являются материнской и дочерней или аффилированы другим образом, то в соответствии с принципом общего контроля фактически они — одна организация. Любые потери прибыли американской компанией можно компенсировать за счет дохода транснациональной корпорации. Кроме того, суд сослался на то, что в свете ст. 526, направленной на предотвращение нарушений прав владельцев товарных знаков, такой корпоративной структуре бессмысленно нарушать свои собственные права на товарный знак.

Однако этим различием на основе корпоративных отношений упускается из виду тот факт, что рынок параллельного импорта возникает вследствие

действий третьих лиц, которые не связаны ни с одной компанией в корпоративной структуре, вовлеченных в лицензирование и общее владение товарным знаком. Проблема заключается в том, что таким третьим лицам зачастую невозможно предъявлять претензии, поскольку после того как не санкционированные товары ввозятся на территорию США, они передаются на распространение неавторизованным дилерам, затем реализующих товар на американском рынке. В случаях, когда компании из США и зарубежные компании подписали лицензионный договор, Верховный суд говорит о невозможности изменения суммы лицензионного платежа, так как параллельные импортеры уже конкурируют с американской компанией. Кроме того, даже если лицензионное соглашение содержит территориальные ограничения, американская компания не будет иметь оснований для предъявления иска о нарушении договора, поскольку распространение на рынке параллельного импорта осуществляется третьими лицами. Таким образом, основания для предъявления исков в случаях, когда отношения компаний строятся на лицензионной основе, вытекают из невозможности применять американскими компаниями договорные средства защиты против зарубежных компаний. Однако суд пояснил, что аффилированные компании могут перераспределять прибыль между собой для того, чтобы компенсировать любые убытки американской дочерней или материнской компании, возникшие вследствие развития рынка параллельного импорта.

Различие, ставшее предметом рассмотрения в деле *K Mart*, затрагивает три основных вопроса. Во-первых, оно противоречит территориальному принципу, применяемому к товарным знакам. Если американская компания имеет территориальные права на использование товарного знака, то особенности корпоративной структуры такой организации не должны влиять на права на товарный знак в рамках его территориальных границ. Иными словами, Верховный суд проигнорировал последствия территориальной теории, а именно то, что материнская компания из США и дочерняя зарубежная компания могут иметь отдельные права на товарный знак на определенном географическом рынке.

Использование элементов универсальной теории, которые можно наблюдать в решении по делу *K Mart*, вызывают другие вопросы, поскольку суд оставил неразрешенным вопрос о степени аффилированности зарубежной и американской компаний, когда исключение общего контроля не применяется. Судя по всему, отдельные корпорации предоставляли лицензии на товарные знаки третьим лицам, в свою очередь, сублицензивавшим эти права дочерним предприятиям с целью избежать исключения общего контроля. Тем не менее все еще возможно расширение применения общего контроля. В деле *US vs Eighty-Three Rolex Watches*<sup>1</sup>, рассмотренном Пятым апел-

---

1 992 F. 2d 508 (5th Cir. 1993).

ляционным судом, вопрос заключался в том, попадает ли под исключение общего контроля корпорация, владеющая акциями зарубежной компании и получившая лицензию на использование товарного знака. Названный суд пришел к выводу, что сам факт владения акциями не должен приниматься во внимание, а Верховный суд США впоследствии отказался принять дело к рассмотрению<sup>1</sup>.

Второй вопрос, возникающий при применении исключения общего контроля, состоит в основании для отличия отношений лицензирования и отношений аффилированности. В деле *NEC Electronics vs CAL Circuit Abco*<sup>2</sup> Апелляционный суд Девятого округа США за год до дела *K Mart* рассмотрел этот вопрос. Дело касалось рынка параллельного импорта японских компьютерных схем, маркированных товарным знаком японской NEC и продаваемых американской компанией по лицензии. Нижестоящий суд пришел к выводу, что рынок параллельного импорта нарушает права американской компании в соответствии со ст. 43 Закона Лэнгема, поскольку некоторые покупатели считали, что микросхемы на рынке параллельного импорта подлежат такому же сервисному обслуживанию и гарантийному сроку, как и микросхемы, произведенные в США. Апелляционный суд Девятого округа США пересмотрел решение, основываясь на положениях антимонопольного законодательства и законодательства о защите товарных знаков. Суд отметил:

*Если NEC-Ярап предпочтет продавать товары за границей по ценам ниже, чем цена на идентичные продукты (в США), это внутреннее дело компании. Принимая такое решение, однако, компания не может использовать американское законодательство о защите товарных знаков, чтобы изолировать американский рынок или исказить ход международной торговли. Законодательство в сфере защиты товарных знаков этого государства не предоставляет NEC-Ярап средства для установления дискриминационного ценообразования на международном уровне просто путем создания американской дочерней компании с номинальным правом собственности на товарный знак<sup>3</sup>.*

Логичным вопросом является, имеет ли такое антимонопольное обоснование жизнеспособность после толкования, позволившего параллельный импорт в контексте лицензирования, в решении по делу *K Mart*. Причин считать антимонопольные вопросы значительней для отношений материнских и дочерних компаний, чем для лицензионных отношений, нет. Ни форму-

---

1 *Sam's Wholesale Club vs United States*, 114 S. Ct. 547 (1993).

2 810 F. 2d 1506 (9th Cir. 1987).

3 *Ibid.* 1511.

лировка ст. 526, ни подготовительные материалы к ней не дают оснований полагать, что действие данной ст. 526 предусматривалось для достижения антимонопольных целей.

Наконец, суд в деле *K Mart* оставил открытым вопрос об использовании требований о ведении дел под чужим именем в целях ограничения поступления товаров на рынок параллельного импорта. В соответствии с позицией большинства: «ответчики также сделали предположение, что решение Таможенной службы не соответствует ст. 42 Закона Лэнхема, запрещающей импорт товаров маркированных знаками, которые копируют или эмитируют товарные знаки, зарегистрированные в США. Но этот вопрос не является предметом рассмотрения в настоящем деле»<sup>1</sup>. Оставленный открытым в *K Mart* вопрос был позже рассмотрен в деле *Lever Brothers Corp. vs United States*<sup>2</sup>, предметом которого стали некоторые положения Закона Лэнхема.

Использование ст. 42 и 43 в контексте рынка параллельного импорта имеет долгую историю, кульминацией которой стало решение Апелляционного суда округа Колумбии в деле *Lever Brothers*. Согласно ст. 42:

*Ни одно наименование импортируемых товаров, копирующее или подражающее наименованиям... любого местного производства, производителя или продавца либо любого зарубежного производителя или продавца, если в силу существующего международного договора, конвенции или в силу закона такие же привилегии предоставляются гражданам США, не должно допускаться к ввозу в Соединенные Штаты Америки*<sup>3</sup>.

В дополнение к требованиям на основе ст. 42 истцы, как правило, используют аргументы, основанные на ст. 43(b), предписывающей, что «любые товары, маркированные в нарушение положений настоящей статьи, не должны импортироваться в США и не должны быть допущены к ввозу на территорию США Таможенной службой США»<sup>4</sup>. Согласно этому подпункту, критерием является возможность «привести к заблуждению, ошибке или обману по поводу принадлежности, связей или ассоциации конкретных лиц»<sup>5</sup> при продаже маркированных товаров. Однако суды не проявляют последова-

---

1 486 U.S. at 290 n. 3.

2 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

3 15 USC § 1124 (1946).

4 5 USC § 1125(b) (1946).

5 15 USC § 1125(a) (1946).

тельности при определении ситуаций, когда возникновение рынка параллельного импорта может привести к заблуждению.

В деле *Lever Brothers* британская компания, аффилированная с американской компанией, производящей мыло, ввезла на территорию США товары, маркированные знаками «SHIELD» и «SUNLIGHT». Эти товарные знаки нарушали существующие товарные знаки, зарегистрированные в США. Суд пришел к выводу, что существенные различия, отражающие разнообразные вкусы покупателей, могут быть основанием для иска в соответствии со ст. 42 и 43, а владелец американского товарного знака может предпринимать меры против частных лиц или Таможенной службы США, основываясь на предполагаемом нарушении Закона Лэнхема. Верховный суд несколько комично обосновал свой вывод фактическим определением того, что «американский SHIELD содержит большую концентрацию кокосового масла и жирных кислот, что позволяет легче формироваться пене... Выбор способа производства, очевидно, основан на предпочтении граждан Великобритании принимать ванны, что дает время для формирования пены, в отличие от США, где предпочитают принимать душ»<sup>1</sup>. Как первое в истории решение апелляционного суда по вопросу применения ст. 42, 43 и рынка параллельного импорта решение по делу *Lever Brothers* содержит тест на материальное отличие, основанный частично на вкусах покупателей. В целом дело, скорее, поддерживает вывод, что доктрина исчерпания прав на товарные знаки или доктрина первой продажи по отношению к товарным знакам применяется только к подлинным товарам<sup>2</sup>.

В заключение необходимо отметить, что вероятность введения потребителей в заблуждение лежит в основе доктрины исчерпания прав на товарные знаки. Применение ст. 42 и 43 расширяет защиту рынка параллельного импорта, предусмотренную ст. 526, за пределы отношений «лицензиат — лицензиар» до тех пор, пока владелец товарного знака может показать материальное различие между продуктами американского владельца товарного знака и продуктами на рынке параллельного импорта. Возможно, в США применяется разновидность международного исчерпания прав; такой вывод можно сделать, основываясь на административных правилах Таможенной службы в толковании, изложенном в решении по делу *K Mart*. Тем не менее два важных вопроса ограничивают применение международного исчерпания прав на товарные знаки в США:

- являются ли товарные знаки универсальными или территориальными;
- может ли конкретное использование товарного знака ввести покупателей в заблуждение.

---

1 877 F. 2d 101, 103 (D.C. Cir. 1989).

2 См.: *Martin's Herend Imports, Inc. vs Diamond & Gem Trading USA, Co.*, 112 F.3d 1296 (5th Cir. 1997).



## 3.2. Европейский Союз

В Европейский Союз входит 28 государств. На момент написания данной статьи на рассмотрении находятся заявки о вступлении от Македонии, Черногории и Исландии. Возникнув как зона свободной торговли углем и сталью после Второй мировой войны, Европейский Союз превратился в сложный механизм по управлению рынками государств-членов. Управленческая структура включает как законодательную, так и судебную системы. Материальное право базируется на директивах Европейского совета, комиссии и парламента, решениях Суда Европейского Союза и договорах, таких как Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза (ДФЕС).

Принципы исчерпания прав в законодательстве ЕС заложены ст. 34 и 36 ДФЕС. В ст. 34 говорится, что «между государствами-членами запрещаются количественные ограничения на импорт, а также любые равнозначные меры». Статья 36 предусматривает исключение к общему принципу в случаях «защиты промышленной и коммерческой собственности». Патенты и товарные знаки попадают под это исключение с характеристиками, которые будут рассмотрены ниже, как и объекты авторского права. Принимая во внимания цель свободного передвижения товаров и услуг внутри ЕС, как основополагающую, право интеллектуальной собственности является предметом союзного или регионального исчерпания прав. Однако детали отличаются применительно к объектам авторских прав, патентам и товарным знакам и основываются на директивах, судебных решениях и национальном законодательстве.

### 3.2.1. Авторское право

Авторское право в Европейском Союзе понимается двояко. Во-первых, как способ экономического использования объектов таких прав и, во-вторых, как юридическая защита моральных прав или репутации и неприкосновенности автора. Последнее является отличительным признаком авторского права от патентов и товарных знаков для целей применения доктрины исчерпания прав. В то же время Суд ЕС признает, что, несмотря на существование моральных прав как аспекта авторских прав, их коммерческое использование делает данные объекты предметом регулирования ст. 34 ДФЕС и позволяет применять к ним исключения, предусмотренные ст. 36<sup>1</sup>. Таким образом, региональное или союзное исчерпание прав применяется к объектам авторских прав наравне с патентами и товарными знаками.

В ситуации, когда правообладатель распространяет или дает согласие на распространение объекта авторского права на территории любого из го-

---

<sup>1</sup> ECJ Case 78/70, *Deutsche Grammophon vs Metro SB*, [1971] ECR 487.

сударств ЕС, такой правообладатель уже не может предотвратить несанкционированный импорт объекта авторского права на территорию любого другого государства, входящего в Европейский Союз.

В одном из ранних дел (1968) немецкий правообладатель пытался запретить импорт в Германию звуковых записей, продававшихся на французском рынке<sup>1</sup>. Он доказывал, что предотвращение импорта необходимо для защиты его территориальных прав, предусмотренных немецким законодательством. Суд отклонил этот аргумент, сделав вывод, что предотвращение импорта приведет к изоляции национальных рынков. Аргумент немецкого правообладателя о необходимости защиты территориальных прав «не является специальным предметом» авторского права. Иными словами, авторское право не может служить для «балканизации» объединенного рынка, входя в противоречие с принципом свободного передвижения товаров, а именно копий объекта авторского права. Распространение и маркетинг объектов авторского права влечет коммерческую эксплуатацию предметов потребления, что является предметом ст. 34. В другом случае в деле о первом получении платежей организацией коллективного управления авторскими правами во Франции суд применил принцип исчерпания прав<sup>2</sup>. Организации коллективного управления авторскими правами не могут требовать платежей за импорт объектов авторского права на территорию других стран ЕС. Такой двойной платеж представляет собой запрещенный ст. 34 торговый барьер. Необходимо отметить, что Суд ЕС в других делах пришел к выводу, что принцип исчерпания прав не применяется к праву на прокат, отличающемуся по природе от права на распространение согласно авторскому законодательству Европейского Союза<sup>3</sup>.

Основанные на авторском праве ограничения импорта разрешены только в случаях запретов, возникающих вследствие различий национального законодательства об авторском праве. Суд ЕС подтвердил запрет на реимпорт объектов авторского права из страны, где данный объект не являлся объектом авторского права, в страну, где он таковым являлся<sup>4</sup>. Например, импорт видеокассеты с фильмом, не ограниченный авторским правом Великобритании, был запрещен в Дании, где законодательно предусмотрен запрет

---

1 *ECJ Joined Cases 56/64 and 58/64, Etablissements Consten and Grundig vs Commission, [1968] ECR 299, 344.*

2 *CJ Cases c-55/80 and C-7/80, Musik-Vertrieb Membran and K-tel Int. vs GEMA, [1981] ECR 147.*

3 *ECJ Case 156/86 Warner Brothers vs Christiansen, [1988] ECR 2605.*

4 *Ibid.*

нелицензионных копий фильма. Импорт из государства, где срок защиты объекта авторского права истек, в страну, где защита продолжает действовать, также может быть запрещен<sup>1</sup>. Национальные отличия авторского права могут быть основаниями для неприменения принципа свободного передвижения товаров. Однако гармонизация национального авторского права в ЕС сделала подобные сценарии менее вероятными.

Тем не менее авторское право может быть преградой к ретрансляции кинематографических работ в разных государствах ЕС. Трансляция в одном из государств не исчерпывает права на трансляцию в других<sup>2</sup>. Таким образом, ретрансляция фильма на бельгийском кабельном телеканале была признана нарушением авторского права, даже несмотря на то что этот фильм уже был показан на немецком телевидении. В качестве кинематографической работы фильм распространяется как исполнение, которое может быть повторено неограниченное количество раз. Проблемы, которые возникают из соблюдения авторских прав в отношении произведений, предусматривающих исполнение, суд описал, как «не имеющие одинаковой природы с теми, которые возникают в отношении литературных или художественных произведений, расположение которых находится в руках потребителей и неотделимо от материальной формы этих произведений, как в случае с книгами или записями». Необходимость вознаграждения за каждое исполнение таких работ, как кинематографические произведения, «является неотъемлемой функцией авторского права».

Несмотря на это Суд ЕС разрешил перепродажу копии программного обеспечения, загруженного покупателем, если правообладатель разрешил бессрочное использование или заключил договор о поддержке, предусматривающий предоставление периодических обновлений<sup>3</sup>. Конкретная копия может быть перепродана при условии, что первоначальный покупатель перестанет использовать свою копию после перепродажи. Хотя данное решение содержит гораздо более либеральный подход к программному обеспечению, чем право Соединенных Штатов, Суд ЕС еще не столкнулся с вопросом перепродажи электронных книг, как в деле *Redigi*. Однако Суд ЕС постановил, что национальный запрет на импорт устройства, используемого для перекодирования спутникового сигнала из одного государства, который содержит контент, защищенный авторским правом такого государства, противоречит принципу свободного передвижения услуг, предусмотренно-

---

1 *ECJ Case C-341/87, EMI Electrola vs Patricia*, [1989] ECR 79.

2 *ECJ Case 62/79, Coditel vs Cine Vog Films*, [1980] ECR 881.

3 *ECJ Case C-128/11, UsedSoft vs Oracle International*. [2012] ECR I-0000.

го ДФЕС<sup>1</sup>. Использование устройства было разрешено поставщикам услуг в одном государстве, но не был разрешен его экспорт в другие государства. Это решение 2011 г. может иметь серьезные последствия для вопросов распространения электронного контента между границами государств. Решения о правах на исполнение фильмов приводят к выводу, что применение доктрины исчерпания прав может быть сведено к перепродаже объектов, защищенных авторским правом, и не позволит производство дополнительных копий даже в контексте перепродажи.

### 3.2.2. Патентное право

Распространение объектов патентного права с согласия владельца патента на рынке любого государства ЕС исчерпывает право на распространение на территории всего ЕС<sup>2</sup>. Это правило иллюстрирует принцип регионального, или союзного, исчерпания прав. Правило применяется, даже если государство, где продукт распространяется, не признает патент на этот продукт. Хотя дела, рассмотренные судами, касались запатентованных лекарств, решения по ним не основываются на доступе к медикаментам или на других социально значимых вопросах.

Вместо этого Суд ЕС рассматривал вопрос в свете применения принципа свободного передвижения товаров, предусмотренного ст. 34 ДФЕС. Существуют две ситуации, ведущие к исключению применения доктрины исчерпания прав. Во-первых, если товары произведены по принудительной лицензии, условия которой не предусматривают разрешение на экспорт, то принцип исчерпания не применяется<sup>3</sup>. Суть данного подхода заключается в том, что владелец патента наделен правом получить один раз прибыль от распространения запатентованного предмета. Второй случай подразумевает производство запатентованного лекарства для процедур, связанных с допуском на рынок<sup>4</sup>. Лекарства, созданные для такого утверждения, хотя и запатентованы, но причины исчерпания к ним не применяется, поскольку они произведены не для коммерческих целей, а в целях утверждения. Таким образом, обладатель патента не извлекает прибыль от первоначального распространения запатентованного продукта.

---

1 *ECJ Joined Cases C-403/08 and C-429/08, Football Association Premier League vs QC Leisure and Karen Murphy vs Media Protection Services, [2011] ECR I-0000.*

2 *ECJ Case 15/74, Centrafarm vs Sterling Drugs, [1974] ECR I 147; ECJ Case 187/80, Merck & Co. vs Stephar, [1981] ECR 2063.*

3 *ECJ Case 19/84, Pharmon BV vs mHoechst Ag, [1985] ECR 2281.*

4 *ECJ Case C-316/95, Generics vs Smith Kline & French Laboratories, [1997] ECR I-3929.*

2012 г. ознаменовал прогресс в развитии идеи образования объединенного патентного суда для рассмотрения споров, касающихся действительности патентов и нарушений, возникающих в ЕС. На данный момент Европейское патентное ведомство, наделенное полномочиями Европейской патентной конвенцией, обеспечивает унифицированный механизм рассмотрения патентных заявок вместе с национальными патентными ведомствами и судами, предназначенными для подтверждения действительности патентов и рассмотрения нарушений. Хотя разговоры о создании объединенного патентного суда начались еще в 2000 г., вопрос соотношения такого суда с существующей судебной системой ЕС затормозил процесс его образования. Поскольку множество вопросов по юрисдикции и роли нового суда до сих пор не разрешены, его организация может иметь существенные последствия для доктрины исчерпания прав на патенты. Создав единую систему обеспечения соблюдения различных национальных патентных законов и унифицированное патентное право, такой суд сведет к минимуму национальные различия в правоприменении, закладывающие основу для параллельного импорта запатентованных продуктов. Объединенный патентный суд будет способствовать цели создания единого рынка, в рамках которого патентное право не сможет стать препятствием на пути реализации принципа свободного передвижения товаров.

### 3.2.3. Товарные знаки

Исчерпание прав в рамках ЕС также применимо к распространению отдельных экземпляров брендированных продуктов. Суд ЕС отклонил применение доктрины международного исчерпания в пользу регионального исчерпания<sup>1</sup>. Право перепродажи относится только к отдельно взятой копии. Таким образом, использование маркировки товарным знаком на соответствующей копии не исчерпывает права на его использование в отношении других продуктов, имеющих такой же товарный знак<sup>2</sup>. Исчерпание прав применяется, когда фирменный продукт продан владельцем товарного знака или компанией — владельцем товарного знака либо путем предоставления исключительной лицензии на использование товарного знака или передачи дочерней компании. Однако перепродажа продукта не может вводить потребителей в заблуждение<sup>3</sup>. Проблема с введением потребителей в заблуждение при перепродаже отражена в правилах, регулирующих переупаковку или ребрендинг продуктов при перепродаже. В соответствии с решениями Европейского суда переупаковка не может приводить к дроб-

1 *ECJ Case C-355/96, Silhouette International vs Hartlauer, [1998] ECR I-4799.*

2 *ECJ Case C-119/75, Terrapin vs Terranova, [1976] ECR 1039.*

3 *ECJ Case C-10/89, Cnl-Sucal NV SA vs HAG GF AG, [1990] ECR I-3711; ECJ Case C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik vs Ideal Standard, [1994] ECR I-2789.*

лению национальных рынков и влиять на первоначальное состояние продукта. Она должна содержать сведения о лице, осуществившем переупаковку продукта и об оригинальном производителе. Кроме того, переупаковка не должна вредить репутации владельца товарного знака путем рекламы и продвижения ребрендированного продукта<sup>1</sup>. Владелец же товарного знака должен быть уведомлен о переупаковке путем предоставления образца переупакованного продукта.

### 3.3. Канада

Право Канады следует традициям правовой системы Великобритании. Канадское право интеллектуальной собственности в части принципа исчерпания прав в значительной степени опирается на лицензирование и договорные отношения, а не на принципы неблагоприятствования ограничениям на отчуждение<sup>2</sup>.

#### 3.3.1. Авторское право

В соответствии со ст. 27(2)(е) Закона об авторском праве «...нарушением авторского права является ...импорт копии объекта авторского права в том случае, когда известно, что такой импорт будет являться нарушением авторских прав лица, создавшего объект на территории Канады». Это положение регулирует параллельный импорт объектов авторского права и предписывает применение доктрины международного исчерпания прав для произведений, созданных за рубежом владельцем авторских прав или его представителем. Статья 27(1) Закона об авторском праве прямо предусматривает запрет на параллельный импорт книг в случаях, когда (1) книга была произведена за границей правообладателем, но ввезена на территорию Канады без его согласия, и (2) импортер знал или должен был знать, что выпуск книги на территории Канады является нарушением авторского права. Впервые канадское авторское право признало общий принцип исчерпания прав в 2012 г. путем принятия ст. 3(1)(j) Закона об авторском праве, которая дает правообладателям исключительное право «в случаях, когда произведение имеет материальную форму, продавать или любым другим образом передавать право собственности на материальный объект в тех случаях, когда такое право собственности никогда прежде не отчуждалось с разрешения правообладателя на территории Канады или вне ее территории».

---

1 См.: Kur A., Dreier T. *European Intellectual Property Law* 227. Northampton, USA: Edward Elgar, 2013.

2 De Beer J., Tomkowicz R. *Exhaustion of Intellectual Property Rights in Canada* // *Canadian Intellectual Property Review*. 2009. Vol. 25. No. 3. P. 3–31.

В 2002 г. Верховный суд Канады признал широкое толкование принципа исчерпания прав в решении по делу *Theberge*<sup>1</sup>. В этом деле суд рассматривал перенос законно приобретенных плакатов на полотна картинной галереей в Канаде и постановил, что такое использование объектов авторского права не является нарушением:

*[Картинная галерея] законным образом приобрела плакаты с изображением картин художника и с использованием химического процесса, позволяющего поднять слой краски с бумаги (оставляя бумагу чистой), перенесла эти изображения на полотно. Картинная галерея действовала в рамках своих прав владельца объектов авторских прав, выраженного в материальной форме*<sup>2</sup>.

Суд, принимая решение, основывался на правах, приобретенных вместе с материальной копией плакатов. Хотя суд прямо не использовал термин «исчерпание», решение в общих чертах говорит об использовании покупателем объекта авторского права, выраженного в материальной форме.

В деле *Kraft-Canada Inc. vs Euro-Excellence*<sup>3</sup> Верховный суд Канады рассмотрел вопрос применения авторского права для запрета параллельного импорта объектов авторского права, в качестве которых выступили этикетки на фирменной кондитерской продукции, произведенной европейскими материнскими компаниями *Kraft-Canada*. Параллельный импортер приобрел товар за границей для перепродажи в Канаде. *Kraft-Canada* обратилась в суд для наложения запрета на импорт. Верховный суд в решении с большим числом несогласных судей пришел к выводу, что этикетки попадают под защиту авторского права, но в соответствии со ст. 27(2)(e) *Kraft-Canada* не может наложить запрет на импорт, поскольку кондитерская продукция была произведена правообладателем, европейскими материнскими компаниями. В данном деле анализ Верховного суда Канады схож с анализом в контексте параллельного импорта исключения общего контроля, проведенного Верховным судом США в деле *K Mart*. В каждом случае корпоративные отношения стали препятствием для запрета на импорт.

### 3.3.2 Патентное право

Формулировку доктрины исчерпания прав в отношении патентов можно найти в решении Федерального апелляционного суда Канады в деле *Signalization* 1982 г. В этом деле суд пришел к выводу, что приобретатель

1 *Theberge vs Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*, 2002 SCC 34, 2 S.C.R. 336.

2 *Ibid. Para. 1.*

3 2007 SCC 37.

запатентованного предмета приобретает также у обладателя патента право на использование этого предмета и право на его продажу с таким же правом использования, что и предоставляемое другому лицу. Еще с 1871 г. это право описывается термином «лицензия»<sup>1</sup>.

Хотя доктрина исчерпания прав в патентном праве применяется в форме договорной лицензии, канадские суды признают принципы, защищающие приобретателей от ответственности за патентные нарушения при перепродаже и других видах последующего использования. В деле *Eli Lilly vs Apotex*<sup>2</sup> Верховный суд Канады применил к патентам принцип национального исчерпания прав и пришел к выводу, что договорные ограничения, наложенные обладателем патента, не переходят к последующим покупателям.

### 3.3.3. Товарные знаки

Исчерпание прав на товарные знаки было сформулировано Верховным судом Канады в решении по делу *Consumers Distributing Co. vs Seiko Time Canada Ltd.*<sup>3</sup> в 1984 г. В этом деле суд не позволил владельцу товарного знака предоставить право на перепродажу брендированных часов. Хотя требование основывалось на деликте ведения дел под чужим именем, суд пришел к выводу, что «распространение продукта, защищенного товарным знаком как в случае законного приобретения, так и в противном случае, как таковое не запрещено Законом о товарных знаках Канады и, по существу, общим правом»<sup>4</sup>. Это решение является основой принципа исчерпания прав на товарные знаки, применяемого нижестоящими судами в Канаде.

### 3.4. Индия

Согласно обязательствам, предусмотренным Соглашением ТРИПС, индийское правительство изменило законодательство в области защиты интеллектуальной собственности в целях приведения его в соответствие с минимальными стандартами, предусмотренными Соглашением. В настоящем разделе обсуждаются последние изменения с кратким описанием исторического фона для понимания контекста этих изменений.

---

1 *Signalisation de Montreal Inc. vs Services de Beton Universels Ltee*, 46 C.P.R. (3d) 199, at 208 (F.C.A.).

2 *Eli Lilly and Co. vs Apotex*, [1998] 2 S.C.R. 129.

3 *Consumers Distributing Co. vs Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, 1984 CarswellOnt 869.

4 *Ibid.* Para. 18.



### 3.4.1. Авторское право

Индийское авторское право сложилось в колониальные времена, когда законодательство об авторском праве было принято согласно Британской реформе авторского права<sup>1</sup>. В те времена законодательство включало положения о принципе регионального исчерпания прав в отношении литературных произведений, защищенных авторским законодательством в британских колониях. Исчерпание прав рассматривалось как способ обеспечения жителей колоний недорогой книжной продукцией и предоставляло готовый рынок для британских правообладателей.

Современный закон об авторском праве был принят в 1957 г., спустя 10 лет после обретения независимости. Исчерпание исключительных прав предусмотрено для литературных, драматических, музыкальных или художественных произведений в ст. 14 названного Закона об авторском праве. Соответствующие положения предоставляют правообладателям вышеперечисленных объектов авторского права исключительное право «издавать копии объектов для публичного распространения, кроме копий, уже находящихся в обращении». Формулировка «копий, уже находящихся в обращении» не применяется к программному обеспечению, кинематографическим произведениям и фонограммам. Следовательно, принцип исчерпания прав не применяется к таким объектам авторских прав. В отношении кинематографических произведений и фонограмм Закон об авторском праве предоставляет правообладателям исключительное право «продавать, давать на прокат или предлагать для продажи либо проката любые копии таких записей, независимо от того, были ли они уже ранее проданы или сданы в прокат» (курсив добавлен мой. — Ш. Г.). Более того, отдельное регулирование права на прокат ограничивает применение исчерпания авторских прав в отношении программного обеспечения.

Статья 53 Закона об авторском праве предусматривает ограничения на импорт. Закон уполномочивает Регистр авторских прав запрещать импорт «копий работ, которые при условии их производства на территории Индии нарушали бы авторское право». Данная статья позволяет правообладателям проверять любые суда, доки и помещения, где могут быть обнаружены такие копии и проводить их проверку. Это положение Закона отражает применение национального исчерпания в индийском авторском праве. В 2010 г. в рамках всесторонней реформы Закона об авторском праве Парламент Индии отклонил положение, вводившее доктрину международного исчерпания и, таким образом, санкционировавшее параллельный

---

1 Ghosh S. *A roadmap to TRIPS: Copyright and film in Colonial and Independent India* // *Queen Mary Journal of Intellectual Property*. 2011. Vol. 1. No 2. P. 146–162.

импорт в стране<sup>1</sup>. Отклоненное положение предусматривало, что «копия объекта, произведенная в любом государстве с разрешения правообладателя и импортированная с территории такого государства в Индию, не должна рассматриваться как копия, нарушающая Закон об авторском праве». Отклонение данного предложения объясняют серьезным лобби издателей и других правообладателей в Индии. Попытку интерпретации существующей формулировки исчерпания прав в Законе об авторском праве как международного отклонил Высший суд Дели в решении 2011 г. по делу *John Wiley & Sons vs Prabhat Kumar Jain*<sup>2</sup>.

Применение доктрины исчерпания в авторском праве Индии отличается в зависимости от объекта авторского права, но в любом случае ограничивается национальным исчерпанием. Высший суд Дели в решении по делу *Warner Brothers vs Santosh*<sup>3</sup> в 2009 г. продемонстрировал применение исчерпания прав к кинематографическим произведениям. *Santosh* приобрели DVD-диски с фильмами, защищенными авторским правом, за пределами Индии и ввезли их на территорию Индии для организации в стране сервиса онлайн-проката. *Warner Brothers* выиграли дело о нарушении авторского права. Суд сослался на американские и канадские прецеденты, чтобы подтвердить статус исчерпания прав как вопроса национального права. Поскольку индийское законодательство о защите авторского права не применяет доктрину исчерпания к кинематографическим произведениям и применяет принцип национального исчерпания прав, на *Santosh* правомерно был наложен запрет на ввоз копий кинематографических произведений, правообладателем которых являлись *Warner Brothers*, для организации онлайн-кинотеатра на территории Индии.

### 3.4.2. Патентное право

Как и авторское право, патентное право Индии берет свое начало в колониальные времена. После обретения независимости в 1947 г. в Индии было пересмотрено патентное законодательство, результатом чего стал знаменитый отчет *Ayengaar* 1958 г. по патентному праву. Отчет содержал крайне критический подход к патентному праву и предлагал систему минимальной защиты, дававшую доступ к технологиям широким слоям населения. Особое внима-

---

1 Basheer S., Khettry D., Nandy S., Mitra S. *Exhausting Copyrights and Promoting Access to Education: An Empirical Take // Journal of Intellectual Property Rights*. 2012. Vol. 17. P. 335–347.

2 *John Wiley & Sons, Inc. vs Prabhat Kumar Jain, CS (OS) No1960/2008, decided on 17 May 2010*.

3 2009 INDL AW DEL 970.

ние обращалось на доступ к жизненно важным лекарствам. Первый закон, регулирующий патенты, был принят в независимой Индии в 1970 г. Несмотря на то что отчет 1958 г. не обращался к вопросу исчерпания прав, некоторые положения Закона 1970 г. поднимают этот вопрос. Поправки в этот Закон 2002 и 2005 гг. также обращаются к исчерпанию прав в соответствии с обязательствами Индии, предусмотренными Соглашением ТРИПС.

Индийские производители воспроизведенных лекарственных препаратов достаточно активно пользовались параллельным импортом в Таиланд и Бразилию в 1990-е годы, однако судебной практики по исчерпанию патентных прав в Индии не существует. Исчерпание включает правила против ограничений на отчуждение и основывается на договорном праве, праве собственности и иных положениях Закона о патентах<sup>1</sup>. В соответствии со ст. 107А(б) «импорт запатентованных продуктов любым лицом от имени лица, которое надлежащим образом уполномочено производить, продавать или распространять такие продукты, не должен рассматриваться как нарушение патентных прав». Это положение позволяет импортерам приобретать запатентованные продукты при первой продаже владельцем патента и импортировать в Индию. Несмотря на то что это положение до сих пор не рассматривалось индийскими судами, его формулировка позволяет говорить о применении международного исчерпания к патентам в Индии.

### 3.4.3. Товарные знаки

В соответствии со ст. 30 (3) Закона о товарных знаках, «в случаях, когда товары, защищенные зарегистрированным товарным знаком, законно приобретены, продажа или любой другой оборот таких товаров законным приобретателем не является нарушением законодательства, поскольку товары были маркированы владельцем товарного знака или с его согласия».

В деле *Xerox Corporation vs Puneet Suri*<sup>2</sup> Высший суд Дели интерпретировал это положение как создающее международное исчерпание прав к товарным знакам. В данном деле суд рассматривал вопрос импорта поддержанных копировальных аппаратов в Индию и признал, что «импорт копировальных аппаратов Херох, при условии наличия надлежащей документации» не является нарушением законодательства о товарных знаках «при условии отсутствия изменений или ухудшений в копировальных аппаратах»<sup>3</sup>.

---

1 Basheer S., Kochupillai M. *TRIPS, Patents and Parallel Imports: A Proposal for Amendment* // *Indian Journal of Intellectual Property Law*. No. 1. P. 63–86.

2 CS (OS) No. 2285/2006 (Feb. 20, 2007).

3 Basheer, *supra* note 99. P. 69.

### 3.5. Япония

Обзор исчерпания прав в японском, бразильском и китайском законодательствах осуществляется на основе второстепенных источников и переведенных первичных источников.

#### 3.5.1. Авторское право

Исчерпание в авторском праве Японии закреплено не законодательно, а в судебной практике. В 2002 г. у Верховный суд Японии признал, что правообладатель кинематографического произведения не может требовать запрета на перепродажу использованной компьютерной игры, основанной на данном кинематографическом произведении. Делая такой вывод, суд основывался на необходимости свободного обмена товарами, принципе, который также лежит в основе исчерпания в японском патентном праве<sup>1</sup>.

#### 3.5.2. Патентное право

Исчерпание в патентном праве также законодательно не закреплено, но признается судебной практикой<sup>2</sup>. В 2008 г. Верховный суд Японии, в деле *BBS vs Japan-Auto Products*<sup>3</sup>, впервые признал исчерпание патентных прав, хотя оно применялось нижестоящими судами страны задолго до этого. В деле *BBS* рассматривался вопрос параллельного импорта в Японию запатентованных автомобильных деталей, произведенных японской компанией на территории Германии. Детали были аутентичны, поскольку произведены японским производителем и владельцем патента на основе выданного в Германии патента. В процессе обсуждения вопроса параллельного импорта Верховный суд пришел к выводу, что в отношении патентов применяется национальное исчерпание прав. Суд привел три аргумента в пользу такого вывода: во-первых, патенты не должны противоречить общественным интересам, во-вторых, владелец патента передал все права на него покупателю запатентованного изобретения и, таким образом, установил дополнительные лицензионные требования, противоречащие принципу свободного рыночного обращения товаров и, в-третьих, владелец патента не должен быть дважды вознагражден за передачу одного и того же запатентованного продукта. Несмотря на отсутствие обя-

1 См.: *Used Video Game Software Case (Supreme Court Judgment, April 25, 2002), discussed in Report Q205 of AIPPI*. P. 14.

2 См.: Kuroda K., Katayama E. *Efforts to Establish Clear Standards for Exhaustion in Japan // Washington Journal of Law, Technology & Arts*. 2012. Vol. 7. No. 4. P. 516–535.

3 *Ibid.* P. 519.

зательной силы, нижестоящие суды следуют этому подходу и применяют принцип национального исчерпания прав к патентам.

По вопросу параллельного импорта Верховный суд подтвердил подход нижестоящих судов о неприменимости международного исчерпания прав к патентам, сославшись на независимость патентного законодательства в разных странах. Тем не менее суд признал, что судебная защита японских патентов несовместима с политикой свободного обращения товаров на глобальном рынке, а также, что обладатель патента может запретить импорт товаров путем включения соответствующего положения в договоры и установления ограничения на первоначальную передачу, специально указав, что запатентованный товар не предназначен для импорта на территорию Японии. Данный подход можно рассматривать как возможность установления международного исчерпания обладателем патента посредством включения соответствующих положений в условия лицензии.

Японские суды также рассматривали вопрос, обозначаемый в патентном праве США как различие между ремонтом и реконструкцией. В Японии, как и в США, ремонт является допустимым, тогда как реконструкция или создание — недопустимыми. Важным отличием является то, что в соответствии с законодательством США ремонт допускается подразумеваемыми лицензиями, а в законодательстве Японии ремонт разрешен на основе исчерпания прав. Немало судебных решений признают, что замена разрушающейся или ухудшающейся части запатентованного изобретения представляет собой недопустимую реконструкцию и недопустима<sup>1</sup>. Высокий суд Токио в решении по делу *Aciclovir* пришел к выводу, что при определении того, является ли использование реконструкцией, суды должны принимать во внимание, заменял ли ответчик существенные части запатентованного изобретения, основываясь на его структуре, рабочем эффекте или технической идее запатентованного изделия<sup>2</sup>.

В деле 2007 г., которое касалось замены чернил в запатентованном картридже, Верховный суд Японии подтвердил позицию нижестоящих судов, не применивших исчерпание прав, и установил подход для определения того, составляет ли использование недопустимую реконструкцию<sup>3</sup>. Суд подчеркнул, что при определении того, является ли использование производством, суды должны обращать особое внимание на такие факторы, как отличительные признаки запатентованных изобретений, включая структуру и назначение,

1 Kuroda K., Katayama E. *Op. cit.* P. 521–524.

2 *Ibid.* P. 524–525.

3 *Ibid.* P. 530–531.

элементы запатентованного изобретения, особенности производства и замены его элементов, а также фактические сделки. Теории реконструкции и ремонта основываются либо на защите прав обладателя патента на запатентованное изобретение, либо на роли патентных прав в получении адекватного возврата инвестиций изобретателями. Первый подход не поддерживает применение принципа исчерпания прав, а второй — поддерживает.

### **3.5.3. Товарные знаки**

Исчерпание прав в отношении товарных знаков по большей части зависит от того, влияет ли перепродажа товаров, защищенных товарным знаком, на способность различать товарные знаки<sup>1</sup>. Проблема заключается в возможности введения потребителя в заблуждение относительно вопроса происхождения продукта: произведен ли он владельцем товарного знака или лицензиатом.

## **3.6. Бразилия**

Реформа законодательства о защите интеллектуальной собственности, а именно авторского права — важный вопрос в Бразилии с момента подписания государством Соглашения ТРИПС в 1995 г. Исчерпание было предметом некоторых обсуждений, особенно в свете роли Бразилии в параллельном импорте лекарственной продукции в 1990-х годах.

### **3.6.1. Авторское право**

Бразильское авторское право берет начало в традиции моральных прав и в основном реализовывалось в большинстве случаев положениями уголовного права. Исчерпание прав не рассматривается ни действующим бразильским авторским законодательством, ни судебной практикой. Национальное исчерпание прав в форме доктрины первой продажи было частью предложенной в 2010 г. реформы авторского права, до сих пор обсуждаемой законодательными органами<sup>2</sup>.

### **3.6.2. Патентное право**

Патентным законодательством Бразилии предусмотрено, что обладатель патента может предотвратить несанкционированный импорт в страну за-

---

1 *Report Q205 of AIPPI. P. 8–9.*

2 *См.: Paranagua P. Inside Views: Brazil's Leaked Copyright Reform Draft Bill Shows Latest Thinking. <<http://www.ip-watch.org/2011/12/12/brazils-leaked-copyright-reform-draft-bill-shows-latest-thinking>>.*

патентованного изобретения или запатентованных продуктов, произведенных по запатентованным технологиям. Таким образом, законодательство Бразилии предусматривает национальное исчерпание в патентном праве. Однако несанкционированный импорт не является преступлением, а является только основанием для применения гражданских средств защиты. Более того, бразильское законодательство разрешает параллельный импорт в двух случаях: во-первых, если владелец патента использует патент путем его импорта; во-вторых, если патент представляет собой предмет принудительной лицензии по причине злоупотребления экономическим положением, тогда лицензиат имеет право в течение одного года заниматься параллельным импортом, как и третьи лица<sup>1</sup>.

### **3.6.3. Товарные знаки**

Закон Бразилии о товарных знаках позволяет применять международное исчерпание прав на товарные знаки, ограничивая право владельца товарного знака «препятствовать свободному обращению товара на внутреннем рынке самостоятельно или третьими лицами путем предоставления своего согласия». Ключевым моментом здесь является согласие владельца товарного знака. Лицензионные ограничения владельцев товарных знаков служат для отзыва согласия на обращение продуктов на бразильском рынке. Таким образом, бразильские суды налагают запрет на параллельный импорт в случаях, когда владелец товарного знака назначает эксклюзивных распространителей на ее территории, запрещает распространение товаров на территории Бразилии или заключает договор, предусматривающий исключительную лицензию. Во всех этих делах суды ссылаются на принцип свободного передвижения товаров на территории Бразилии<sup>2</sup>.

## **3.7. Китай**

Право интеллектуальной собственности в Китае быстро меняется в связи с адаптацией новых обязательств, предусмотренных Соглашением ТРИПС.

### **3.7.1. Авторское право**

Закон Китая об авторском праве не предусматривает исчерпания прав. Однако также не предусмотрено исключительное право правообладателя на импорт. Следовательно, параллельный импорт не является нарушением китайского законодательства об авторском праве, несмотря на отсутствие

---

1 *Report Q156 of AIPPI. P. 1–3.*

2 *Ibid. P. 2–3.*

национального исчерпания прав в китайском законодательстве. Судебной практики по данному вопросу в Китае также нет<sup>1</sup>.

### 3.7.2. Патентное право

Закон о патентах прямо предусматривает исчерпание прав<sup>2</sup>. Несколько судов, рассматривавших исчерпание в патентном праве, пришли к необходимости его применения в случае, если запатентованные продукты были законно изготовлены или ввезены на территорию Китая обладателем патента и перепроданы третьими лицами, которые приобрели данные продукты законным способом. Несмотря на отсутствие дел по международному исчерпанию в патентном праве, профессор Бенджамин Лиу в своей работе пишет о четырех делах по ремонту, рассмотренных нижестоящими китайскими судами в конце 2000-х годов. Все четыре дела касались переработки стеклянной тары, защищенной патентами на дизайн<sup>3</sup>.

### 3.7.3. Товарные знаки

Законом о товарных знаках исчерпание прав не закрепляется. Нарушением признается продажа маркированного продукта с заменой или изменением товарного знака. Это положение названного Закона является важным для параллельных импортеров, продающих продукты с измененным китайским товарным знаком<sup>4</sup>.

## 4. Практика применения доктрины исчерпания прав

Доктрина исчерпания прав обладает некоторыми общими характеристиками для разных видов интеллектуальной собственности и в разных юрисдикциях. Ограничивая исключительные права владельца после первой продажи, доктрина позволяет перепродавать и повторно использовать определенный товар, включающий объекты интеллектуальной собственности, без получения лицензии. В то же время доктрина имеет широкий спектр форм и спосо-

---

1 Закон об авторских правах Китайской Народной Республики (2010), доступен на: <[http://en.wikisource.org/wiki/Copyright\\_Law\\_of\\_the\\_People's\\_Republic\\_of\\_China\\_\(2010\)](http://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Law_of_the_People's_Republic_of_China_(2010))>.

2 Clark D. *Patent Litigation in China* 134. Oxford: Oxford University Press, 2011.

3 Liu B. *Commercial Refurbishment In China: A Case Study Of Patent Rights And Development Policy Conflicts*. 2013. Неопубликованная статья, полученная от автора.

4 Report Q205 of AIPPI. P. 1–3.



бов применения, в том числе по географическому признаку и в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности, к которому исчерпание прав применяется.

Существование различных форм исчерпания прав приводит к экспериментам в оценке последствий применения. В теории мы видим влияние доктрины исчерпания прав на экономическое благосостояние и благополучие людей, пользующихся преимуществами определенного режима исчерпания прав. Хотя большая часть последствий трудно поддается измерению, изучение различных ситуаций, в которых доктрина исчерпания прав применяется, может облегчить процесс принятия решений при формировании систем права интеллектуальной собственности.

Делать выводы необходимо осторожно. Сконцентрироваться нужно на трех принципиально важных моментах:

- развитие внутри государства или региона;
- экономическое благосостояние покупателей, выраженное в таких показателях, как доступ к ресурсам, здравоохранению и образованию, которые поддерживают или улучшают человеческие возможности;
- особенности конкретных отраслей и видов деятельности.

Пользуясь лексикой научной литературы по праву интеллектуальной собственности, доктрину исчерпания прав можно назвать политическим рычагом для достижения этих разнообразных целей<sup>1</sup>.

Термин «политический рычаг» используется здесь с осторожностью, чтобы не создавать упрощенный и технический подход к праву. Три вышеперечисленные цели противоречат друг другу. То, что может быть хорошо для потребителей, может не иметь позитивных последствий для отрасли, а цель национального развития зачастую сталкивается с ценностями международной торговли. Рассмотрение исчерпания прав как рычага для достижения этих целей, не может приводить к игнорированию более широкого выбора между этими целями и более широкого взгляда на социальные и политические ценности, которые могут быть важны при создании законодательной системы. В то же время есть смысл в выявлении некоторых возможных последствий применения законодательной нормы при условии осознания того факта, что последствия могут быть непредсказуемыми и достаточно серьезными. В конечном счете конструкция режима исчерпания прав не является способом достижения конкретного результата. Скорее, вопрос заключается в том, соответствует ли наш выбор правовых норм и инструментов поставленным целям. Термин «политический рычаг» может иметь

---

<sup>1</sup> Burk D.L., Lemley M.A. *Policy Levers in Patent Law* // *Virginia Law Review*. 2003. Vol. 89 (7). P. 1576–1696.

некоторый чисто технический смысл, но большая часть решений имеют нормативную природу.

Для создания режима исчерпания прав необходимо принять несколько решений. Во-первых, надо решить, признавать ли исчерпание прав в принципе. Выбор решения должен начинаться с признания ограниченности прав интеллектуальной собственности. Границы ограничения можно понять, оценив уровень рыночной конкуренции или применив основополагающее понятие «свободная отчуждаемость товаров». Здесь мы сталкиваемся с конкурирующими ценностями тех, кто выступает за строгий режим права интеллектуальной собственности для развития инноваций, что может требовать исчерпания этих прав в тот или иной момент.

Во-вторых, решение касается определения факторов, влияющих на исчерпание прав. Во всех правовых системах исчерпание применяется, когда объект интеллектуальной собственности распространяется путем продажи или другими способами. Принудительная лицензия также может быть основанием для применения исчерпания прав. В теории и другие юридические факты могут быть основанием для применения, но ввиду недостаточности свидетельств здесь презюмируется, что исчерпание прав основывается на распространении правообладателем. Однако выбор решения зависит от вида распространения, к которому применяется исчерпание прав. Например, все правовые системы особое внимание уделяют передаче прав правообладателем. Ни в одной правовой системе не предусмотрено исчерпание прав при выдаче лицензии или аренде. Это свидетельство того, что доктрина исчерпания прав является отличительным признаком рыночной экономики и зависит от экономических решений правообладателей. К тому же все правовые системы адаптируют применение доктрины исчерпания прав в зависимости от объекта интеллектуальной собственности. Например, на территории Индии исчерпание прав не применяется к любым видам передачи программного обеспечения или кинематографических произведений. В США специальные правила исчерпания прав применяются к графическим и архитектурным работам, и к программному обеспечению и фонограммам. Эти различия позволяют сделать вывод, что особенности экономических взаимоотношений и желаемые рыночные условия отличаются в зависимости от объектов интеллектуальной собственности.

В-третьих, выбор режима исчерпания прав влияет на права непосредственного получателя и далее на всю экономическую цепочку. Будут ли последующие владельцы объекта интеллектуальной собственности свободны в его использовании или свобода будет ограничена перепродажей? Ни одна правовая система не предусматривает полного исчерпания прав. Везде признается, что, как минимум, право на распространение является исчерпаемым. Законодательство некоторых государств предусматривает право на ремонт для использования предмета по назначению. Этот аспект позволяет понять, почему в некоторых случаях желательно исчерпание прав интеллектуаль-

ной собственности. Смысл заключается в том, что существуют цели вне права интеллектуальной собственности, обосновывающие исчерпание.

В-четвертых, необходимо определиться с географическим охватом исчерпания прав. Выбор здесь может быть между применением национального, регионального или международного исчерпания. В некоторых юрисдикциях, например в Бразилии, применяется гибрид этих вариантов с признанием права на параллельный импорт в некоторых редких случаях (например, принудительные лицензии). Этот выбор зависит от целей конкретного государства, его видения внутреннего развития и своей роли в международной торговле. Региональное исчерпание прав применяется в свободных экономических зонах, где товары и услуги свободно перемещаются между государствами. Создание свободных экономических зон зависит от различных политических и экономических мотивов. Международное исчерпание прав основывается на видении глобальной свободной торговли, где право интеллектуальной собственности не может сегментировать рынки и обособлять национальные экономические системы. Выбор географического охвата исчерпания прав отражает цели развития государства и его отношение к торговле на глобальных рынках.

Далее, в этом разделе будут рассмотрены каждая из трех целей: развитие, благосостояние потребителей и отраслевые особенности в контексте каждого из четырех решений, необходимых для создания режима исчерпания прав. Выводы, сделанные из изучения существующих режимов применения доктрины исчерпания прав, рассмотренных в разд. 3, и научные исследования доктрины исчерпания прав являются основой последующего анализа. В данной статье содержатся специфические детали формирования режима исчерпания прав, позволяющие понять, каким целям может служить доктрина исчерпания прав.

#### **4.1. Национальное развитие в глобальной среде**

Роль интеллектуальной собственности в национальном развитии зависит от измерения развития, а также от преимуществ и недостатков положения лидера в технологических инновациях. В вопросе измерения основная проблема — балансирование постоянной цели максимизации внутреннего валового продукта государства и экономического благополучия экономических субъектов, измеряемые на основе прибыли и доходов, а также обеспечение развития и инноваций. Доходы государства могут быть на высоком уровне некоторое время, но текущий успех не будет продолжительным, если государство не учитывает влияние на текущее благосостояние инфляции, стагнации в отраслях и конкуренции с развивающимися государствами. Кроме того, государство может получить преимущество, став лидером в технологических инновациях, первым выйдя на определенный рынок. Однако государство-последователь или подражатель может обладать преимуществом, поскольку не несет затраты на инновации, а заимствует знания и копирует технологии, созданные государством-лидером. Последователь

может попросту имитировать или основываться на уже существующих инновациях через процесс совокупного развития.

Доктрина исчерпания прав как ограничение прав интеллектуальной собственности определяет роль государства в качестве лидера или последователя в технологическом аспекте экономического развития. Механизм влияния исчерпания прав здесь такой же, как и в праве интеллектуальной собственности. Предоставляя финансовые стимулы, право интеллектуальной собственности может формировать рынок, направленный на инновации и креативных субъектов экономики. Сильное право интеллектуальной собственности позволяет правообладателям формировать рынок, создавая экономически желательные бизнес-планы, основанные на лицензировании и других договорных механизмах. Ограничения прав интеллектуальной собственности, такие как доктрина исчерпания прав, позволяют третьим лицам использовать защищенные объекты для достижения собственных экономических целей. Эти ограничения способствуют возникновению конкуренции и побуждают субъектов, не обладающих правами интеллектуальной собственности, пользоваться общедоступными достижениями и самостоятельно заниматься инновациями.

То, что неограниченные права интеллектуальной собственности могут препятствовать инновациям, снижая конкуренцию и повышая стоимость сделок, включающих объекты интеллектуальной собственности и связанных с ними объекты, является типичным аргументом. Однако отсутствие права интеллектуальной собственности также может препятствовать инновациям, поскольку экономические субъекты предпочитают копировать уже существующие объекты вместо того, чтобы создавать новые или оригинальные работы. Стремление к созданию новых произведений и внедрению инноваций, конечно же, не всецело зависит от стимулов, предоставляемых правом интеллектуальной собственности. Аргументы, касающиеся структуры и объема права интеллектуальной собственности, в большинстве своем не касаются того, возможны ли инновации или в каком объеме они возможны. Скорее вопрос заключается в форме и объеме права интеллектуальной собственности, стимулирующем инновации. Сильное право интеллектуальной собственности может мешать инновациям, поощряя имитацию, и привести к применению ложных отличительных признаков при попытках творческих людей избежать нарушений. Отсутствие права интеллектуальной собственности ведет к коллективным инновациям, основанным на конкуренции, но в широкой перспективе, скорее, приводит к имитации, возможно, за счет новых и оригинальных работ.

В теории доктрина исчерпания прав служит для ограничения прав интеллектуальной собственности как на местную перепродажу и повторное использование, так и на международные продажи. Влияние исчерпания прав на местный рынок состоит в развитии вторичного рынка, что предоставляет покупателям много преимуществ через конкуренцию цен оригинальных товаров с поддержанными. Вопрос заключается в ценности такой конкуренции

ции. Когда каждый предмет, который правообладатель продает, конкурирует с последующими продажами идентичных предметов, правообладатель может контролировать размер вторичного рынка путем контроля первоначального выпуска. Принимая во внимания эту конкуренцию, правообладатель может ограничить первоначальный тираж, что приведет к повышению цен, которое было бы невозможно при отсутствии права на перепродажу.

Действительно ли так происходит зависит отчасти от структуры рынка и спроса на конкретный товар. Более того, стратегия ограничения количества может быть экономически необоснованной для правообладателя в долгосрочной перспективе. Например, правообладатель решает ограничить предложение защищенного объекта до 100 копий после рассмотрения возможности конкуренции со вторичным рынком. У правообладателя может не получиться придерживаться такого показателя, поскольку он может получить выгоду от продажи 101-й копии. Таким образом, правообладатели, вероятнее всего, не будут ограничивать предложение.

Более реалистичным сценарием будет попытка правообладателя придать оригинальным товарам отличительные характеристики, которые сделают покупку таких же товаров на вторичном рынке менее привлекательной. Одним из наиболее наглядных примеров является ежегодное переиздание книжной продукции, а другим — добавление дополнительных материалов к DVD- и CD-изданиям фильмов. Кроме того, используется замена форматов, как, например, при переходе на высокое разрешение, которое может требовать повторной покупки контента. Поскольку исчерпание прав может привести к некоторой конкуренции на местном рынке, эта конкуренция может повлечь дополнительные расходы, так как правообладатель, возможно, будет вынужден дифференцировать продукт.

В целом местное исчерпание прав является необходимым. Реальное воздействие на рынок может зависеть от особых условий, таких как рыночный спрос и использование дифференциации. Более важная проблема — неопределенность покупателя в вопросе использования после приобретения в случае отсутствия той или иной формы исчерпания. Местное исчерпание необходимо, поскольку желательна некоторая свобода покупателя в обращении с приобретенным предметом без необходимости согласования лицензионных условий или угроз судебных разбирательств.

В доктрине местного исчерпания прав определение свободы обращения достаточно узко. Разрешение перепродажи соответствует понятию «собственности». Следовательно, санкционирование перепродажи является отличительным признаком всех режимов исчерпания прав, даже если воздействие на рыночные цены и качество продукта может быть неопределенным. В случае с патентами доктрина исчерпания допускает право на ремонт как способ создания рынка поддержанных товаров для выгоды покупателей и поставщиков такого рынка, не предусматривая право обладателя патента требовать

повторной покупки товара при его неисправности. Подобная свобода в целом не противоречит концепции собственности и ценностям конкуренции, хотя ее воздействие на некоторые рынки не всегда может быть ясным.

Аналогичные концепции влияют на применение международной доктрины исчерпания прав. Ограничение прав правообладателя, дающее возможность запрещать импорт, соответствует стремлению к созданию свободной торговли. Мы можем видеть реализацию этого стремления в применении доктрины регионального исчерпания прав Европейским Союзом. Применение международного исчерпания авторских прав в деле *Kirstaeng* показало некоторую обеспокоенность большинства Верховного суда США по вопросу свободного передвижения товаров, несмотря на то что этот энтузиазм сдерживается сомнениями по поводу наводнения рынка США продуктами различного качества. Глобальная свободная торговля, аргумент в пользу конкуренции, поддерживает сильную доктрину исчерпания, направленную на свободные рынки.

Однако приверженность принципу свободной торговли скрывает два вопроса: во-первых, свободной на чьих условиях и, во-вторых, вопрос различий рыночной структуры. Первый вопрос заключается в том, сколько внимания должно уделяться стандартным бизнес-практикам правообладателей, например, ценовой дискриминации. Что касается второго вопроса, то международное исчерпание прав будет иметь разные последствия для различных рынков и отраслей.

Сужение доктрины исчерпания прав до национального или регионального уровня может способствовать поощрению ценовой дискриминации и развитию брендов. Как отмечалось в разд. 2 настоящей статьи, международное исчерпание разрешает параллельный импорт, что может привести к единому ценообразованию и росту цен в развивающихся странах с последующим снижением цен в развитых странах. Практика по вопросу преимуществ параллельного импорта для потребителей в развитых странах является неоднородной, поскольку большая часть возможной выгоды может быть поглощена параллельным импортером. Более того, если параллельный импортер происходит из развивающейся страны (например, *Kirstaeng* был гражданином Таиланда), рост цен для покупателей из развивающихся стран может быть нивелирован за счет увеличения числа импортеров в этом государстве. Такие изменения в структуре распространения могут быть важны в динамическом влиянии на развитие. Если параллельные импортеры в развивающихся государствах извлекают прибыль в развитых странах и реинвестируют эту прибыль в собственном государстве, развивающиеся страны могут получить существенное преимущество от применения доктрины международного исчерпания прав несмотря на сопутствующее увеличение цен.

Однако необходимо балансировать эти возможные выгоды с потенциальными изменениями бизнес-практик правообладателей, таких как дифференциация между продуктами, продаваемыми в развивающихся и развитых странах. Такая дифференциация может препятствовать параллельному

импорту. Например, различия в DVD-форматах могут препятствовать параллельному импорту кинематографических работ<sup>1</sup>. В случае с книжной продукцией если правообладатель переходит на цифровой формат книг в развитых странах, параллельный импорт может полностью исчезнуть, особенно в связи с различиями и ограничениями действия доктрины исчерпания прав в отношении цифрового контента.

Анализ ценовой дискриминации основывается на типичной ситуации в развитых странах, когда правообладатель применяет ценовую дискриминацию, уменьшая стоимость работ на развивающихся рынках. В этом случае международное исчерпание в развитой стране может быть выгодным для развивающихся стран, в случае если параллельный импортер также происходит из развивающегося государства. Каким тогда должен быть режим исчерпания прав в развивающемся государстве? Обычно цены более высокие в развитых странах. Таким образом, поставщики из развивающихся стран получают преимущество вместе с доступом на рынок развитых государств. Они также могут получать выгоду от повышения цен в их странах происхождения.

Однако такие поставщики тоже будут выступать за применение национального исчерпания в развивающейся стране до той степени, до которой это способствует развитию их бренда. Национальное исчерпание прав позволяет компании из одного государства развивать бренд в разных государствах, одновременно предотвращая межрыночную конкуренцию бренда. Подобные ограничения внутрибрендовой конкуренции считаются предпочтительными для развития брендов и могут быть выгодными для покупателей при наличии адекватного уровня межбрендовой конкуренции. Следовательно, желательным режимом исчерпания прав для развивающихся стран будет сочетание международного исчерпания прав в развитых государствах и национального исчерпания прав в развивающемся государстве.

Конкретный эффект режима исчерпания прав также различается в зависимости от отрасли и рыночной структуры. Практические исследования экономического влияния параллельного импорта не привели к каким-либо общим выводам. Исследование 1999 г., предметом которого были некоторые продукты быстрого потребления, такие как косметика, компакт-диски, парфюмерия и слабоалкогольные напитки, показало, что в Европейском Союзе покупатели не получают выгоду от параллельного импорта указанных продуктов<sup>2</sup>. Параллельный импорт также оказал незначительное влия-

---

1 Yu P. *Region Codes and the Territorial Mess* // *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*. 2012. Vol. 30. P. 187–264.

2 Geradin D., Layne-Farrar A & Petit, N. *EU Competition Law and Economics*. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 2012. P. 133.

ние на ценовую конкуренцию в фармацевтической отрасли Финляндии и в шести других государствах — членах ЕС, на которые приходится 21% розничного рынка лекарственных препаратов<sup>1</sup>. Однако исследования более коротких временных промежутков по отдельным государствам обнаружили снижение цен на лекарственные препараты в Швеции, Дании, Нидерландах, Великобритании и Германии<sup>2</sup>. Практические исследования показывают, что ценовая конкуренция, вызываемая параллельным импортом, зависит от конкретного продукта и может быть «неощутимой»<sup>3</sup>.

Одна из причин подобных неоднозначных выводов — различия в рыночной структуре по разным продуктам и странам. Аргументы по ценовой дискриминации основываются на классической монопольной рыночной модели. Однако к рынкам с продуктовой дифференциацией больше подходит определение олигополистических рынков или рынков с монополистической конкуренцией. Таким образом, сама динамика конкуренции может быть достаточно сложной и тем более сложной для каких-либо прогнозов. Например, исследование цен на компакт-диски в Великобритании позволило сделать вывод о небольшой пользе параллельного импорта. Отчасти такой результат предопределен концентрацией индустрии, даже при наличии параллельного импорта.

Дискуссии по поводу реформы авторского права в Индии в 2010 г. касались также применения международного исчерпания прав. Положения о международном исчерпании прав так и не были приняты. Международное исчерпание прав встретило серьезную оппозицию со стороны отраслей, основывающихся на авторском законодательстве, особенно со стороны книжных издателей. Сторонники указывали на сравнительно высокие цены на книжную продукцию в Индии, а кроме того, выражали беспокойство по поводу возросшей рыночной концентрации за счет расширения прав интеллектуальной собственности. Основанные на практических исследованиях преимущества параллельного импорта, преимущества различных режимов исчерпания прав могут быть недостаточно ясными. Возможно, национальный режим исчерпания прав в Индии может быть выгодным для местных брендов. Международное исчерпание прав в Индии может иметь достаточно небольшой эффект по сравнению с другими инструментами, такими как принудительные лицензии или расширенный механизм честного заключения сделок. Хотя ценовая конкуренция и свободная торговля — стандартные аргументы в пользу исчерпания прав, вполне возможно, что реальная выгода различных режимов исчерпания прав достаточно трудно поддается измерению.

---

1 *Ibid.*

2 *Ibid.*

3 *Ibid.* P. 134.



Тем не менее понятно, что применение той или иной формы исчерпания прав выгодно. Но применение исчерпания прав исключительно в качестве инструмента для реализации стратегии развития не является выходом в мире глобальной торговли. Дальнейшие мотивы в формировании режима исчерпания прав можно обосновать достижением благосостояния пользователей.

#### 4.2. Благосостояние пользователей

В то время как основные споры по поводу доктрины исчерпания прав ведутся по поводу экономических аспектов, (ценовой дискриминации и международной торговли), экономические аргументы не вносят ясности в вопрос определения подходящего режима исчерпания прав. Законодатели и ученые должны учитывать экономические аргументы, обращая внимание на экономические выгоды и последствия применения исчерпания прав. Однако этот путь может быть неудовлетворительным для тех, кто находится в поиске определенной формулировки доктрины исчерпания прав. Тем не менее неопределенность экономических аргументов является серьезным ответом тем, кто выступает за применение слабой доктрины исчерпания прав в защиту сильных стимулов для творческого процесса и инноваций. На самом деле экономический анализ не поддерживает ни сильную, ни слабую форму доктрины исчерпания прав. Экономический анализ дает ответ: это зависит от конкретных фактов.

Принципиальной основой для доктрины исчерпания прав является признание роли пользователя в системе интеллектуальной собственности. Важность исчерпания прав основывается на признании того, что права правообладателя должны уступать правам пользователей в некоторых случаях. В то же время исчерпание прав ограничено в защите интересов пользователей. Другие доктрины, такие как свободное использование, свободное распространение и исключения из защиты интеллектуальной собственности, могут быть более выгодными пользователям, чем доктрина исчерпания прав. Следовательно, законодатели и ученые не должны придавать доктрине исчерпания прав большее значение, чем эта доктрина на самом деле имеет. В то же время нельзя и игнорировать исчерпание прав.

В качестве примера можно привести Бразилию, где для защиты авторских прав применяются уголовные санкции. Несмотря на то что Бразилия признала защиту авторских прав, основываясь на моральных правах, в ней же недавно адаптировали большую защиту пользователей путем ограничения авторских прав. Исчерпание прав не занимает центрального места в этих ограничениях. В то же время защита пользователей в соответствии с бразильским авторским законодательством является достаточно сильной по сравнению с другими режимами. Смысл этого примера заключается в том, чтобы показать, что исчерпание прав важно, но не заменяет другие доктрины.

Слово «пользователь», а не «потребитель», используется здесь намеренно. В этом разделе мы не будем исходить из ценностей потребительства в интел-

лектуальной собственности. Термин «пользователь» шире, чем «покупатель», который попросту может приобретать новые технологии и устройства, тогда как невозможно отрицать аспекты потребительства в интеллектуальной собственности, но эти аспекты нельзя делать и ключевыми. Доступ к новым технологиям может быть частью благосостояния пользователей. Однако концентрация на пользователе необходима для признания того, что доступ к жизненно важным лекарствам или образовательным материалам, нельзя сравнивать с возможностью приобретения последней модели смартфона. Тот аргумент, что исчерпание прав может быть оправдано улучшением благосостояния пользователей, может быть более убедительным, чем экономические аргументы, основанные на рыночной конкуренции и развитии. В то же время экономические аргументы и аргументы, основанные на улучшении благосостояния пользователей, во многом пересекаются.

Два основных аспекта благосостояния пользователей должны быть предметом внимания. Во-первых, это определенность в вопросе собственности и обязанности распространения продуктов интеллектуальной собственности. Во-вторых, это защита пользователей во всех случаях, когда получение лицензии будет невозможно или необоснованно.

Первый аспект является достаточно общим для дискуссий по доктрине исчерпания прав. Вопрос возникает при ситуации, когда кто-то приобретает продукт, такой как программное обеспечение или запатентованный автомобиль, но условия приобретения диктуются правообладателем либо на основе договора, либо имущественными интересами правообладателя. Эта ситуация описывает обременения, основанные на интеллектуальной собственности, которые дополняют коммерческий продукт. Когда суды оправдывают исчерпание прав из-за подозрений в ограничении отчуждения на основе обычного права, вопрос, как правило, состоит в использовании прав интеллектуальной собственности как обременения<sup>1</sup>.

Исчерпание прав позволяет освободить предмет от обременений и, таким образом, дает пользователям определенность в вопросе возможных способов использования приобретенных продуктов, что определяется рыночными соображениями. Предметом беспокойства здесь является более глубокий фактор: право интеллектуальной собственности не может мертвым грузом лежать на пользователях обычных товаров. Примером преодоления обременений может служить доктрина ремонта в той форме, в которой она существует в патентном праве США и Японии. Право перепродажи приобретенных продуктов может быть краеугольным, особенно когда пользователь (например, фермер) обладает такими основными активами, как

---

1 См.: Van Houweling M.S. *The New Servitudes // The Georgetown Law Journal*. 2008. Vol. 96. P. 885–950.

оборудование, и другими технологиями, защищенными патентным правом и товарными знаками. Верховный суд США в слушаниях по делу *Kirstaeng* обсудил гипотетические примеры импортированных произведений, использование которых может быть под вопросом из-за угрозы нарушения авторских прав. Международное исчерпание прав вносит ясность в такие случаи перепродажи и повторного использования.

В недавнем решении по делу *Bowman vs Monsanto* верховный суд США приводит в пример неопределенность, вызванную применением слабой доктрины исчерпания прав. В соответствии с этим решением фермер, приобретая запатентованные семена у корпорации *Monsanto*, может их использовать только один раз. Полученный урожай семян не может быть использован для посадки без приобретения отдельной лицензии. Но эти семена могут впоследствии быть смешаны с другими семенами, которые будут включать незапатентованные разновидности. Так как семена невозможно отличить, фермер не может определить, какие семена являются запатентованными, а какие — нет. Следовательно, поскольку не произошло исчерпания прав, фермеру может быть запрещено высаживать любые вторичные семена. Таким образом, рынок семян будет сужен до правообладателей патентов и их редких конкурентов.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что разрешение на высадку приобретенных семян после первого поколения ослабит экономические стимулы обладателя патента. Неограниченная высадка наводнит рынок запатентованными разновидностями и соответственно снизит экономическую ценность. Этот вывод верен при условии обеспечения генетического разнообразия в таких поколениях. Действительность снижения экономической ценности необходимо сравнивать с влиянием на пользователей ограниченного вторичного рынка, который не всегда оказывает разрушающее воздействие на первичный рынок. Суд, возможно, не принял во внимание важность исчерпания прав для защиты пользователей.

Принимать во внимание интересы пользователей не означает игнорировать рыночное устройство и его зависимость от частных инициатив. В деле *Bowman* технологический прогресс сельского хозяйства — важный результат работы патентной системы. Пока существуют разногласия по поводу роли технологий в пищевой индустрии, сложно отрицать существенный технологический прогресс в сельском хозяйстве, начиная с Зеленой революции в 1960-х. Тем не менее частные инициативы в технологическом прогрессе не являются абсолютным фактором, поэтому вызывает сомнение то, что повторная высадка семян в деле *Bowman* может остановить прогресс. При проектировании системы исчерпания прав интерес пользователей в определенности может быть ключевым для прогресса, на обеспечение которого нацелено существование интеллектуальной собственности.

В дискуссиях по поводу доктрины исчерпания прав интересы пользователей обсуждаются и с точки зрения безопасности покупателей. Продукты,

защищенные правом интеллектуальной собственности, считаются аутентичными. Параллельный импорт всегда находится на сером рынке и может содержать небезопасные для использования товары. Эта разновидность интересов пользователей не является предметом права интеллектуальной собственности. Все рынки содержат риск для покупателей. Такие риски должны быть урегулированы напрямую или косвенно путем защиты прав интеллектуальной собственности. Как товары на сером рынке содержат определенные риски для покупателей, так риски есть и у товаров, происходящих от правообладателя. Надлежащее регулирование в области здравоохранения и безопасности должно решать такие проблемы причинения вреда потребителям.

В отношении доступа к образованию<sup>1</sup> и здравоохранению<sup>2</sup> интересы пользователей могут обеспечить убедительные аргументы в пользу применения исчерпания прав. Предоставляя доступ к образовательным материалам и лекарственным препаратам, параллельный импорт может способствовать распространению товаров, защищенных правом интеллектуальной собственности, по сниженным ценам. Аргументы о признании международного исчерпания прав как способа разрешения параллельного импорта становятся более весомыми, когда поставляемые товары необходимы для улучшения благосостояния населения. Однако в оценке этого аргумента необходима сдержанность. Интеллектуальная собственность — не единственный барьер на пути доступа к образованию и здравоохранению. Государственное регулирование, проблемы в управлении в частном секторе и неэффективность частного рынка для учителей и врачей также являются потенциальными причинами ограниченного доступа. Реформы систем образования и здравоохранения необходимы одновременно с реформами права интеллектуальной собственности. Даже в рамках реформы интеллектуальной собственности корректировки доктрины исчерпания прав могут быть не настолько важными, как, например, изменения в доктрине справедливого использования, справедливого распространения и схожих доктрин, которые могут обеспечить расширение доступа.

Смысл заключается в том, что интересы пользователей — важная причина для реформирования режима исчерпания прав. Эта причина может дополнять рыночные аргументы, касающиеся торговли и развития, которые были предметом рассмотрения ранее. Интересы пользователей кажутся более нормативными и политизированными, тогда как рыночные аргументы могут казаться более нейтральными. Но выбор правил исчерпания прав — это

---

1 Chon M. *Intellectual Property 'from Below': Copyright and Capability for Education*. *U.C. Davis Law Review*. 2007. Vol. 40. P. 803–847.

2 Goldberg R., Lonbay J. (eds). *Pharmaceutical Medicine, Biotechnology and European Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

нормативное решение, которое должно приниматься с учетом конкретного набора интересов пользователей, признаваемых в государстве. В то же время доктрина исчерпания прав является достаточно ограниченным политическим рычагом. Исчерпание прав — лишь часть более широкого круга необходимых реформ: и самой системы права интеллектуальной собственности, и других систем, как в развитых странах, так и в развивающихся.

Однако преследование интересов пользователей в контексте реформы права интеллектуальной собственности может попасть под влияние более широкого политического влияния и лоббирования, определяющих судьбу законодательства. Мы можем извлечь один урок из дискуссий по поводу доктрины исчерпания прав: форма, в которой существует доктрина, зависит от конкретных обстоятельств. Факторы, специфичные для отраслей или определенных сфер деятельности, влияют на особенности применения доктрины исчерпания прав. Существование этих факторов наталкивает на мысль о том, что способ реализации доктрины исчерпания прав может стать предметом воздействия определенных отраслевых интересов. К тому же политика переговоров в международной торговле может иметь существенное влияние на внутреннее применение доктрины исчерпания прав в развивающихся странах. Следующий подраздел будет посвящен этим обозначенным проблемам.

### 4.3. Отраслевая специфика

Зачастую доктрина исчерпания прав адаптируется под конкретные отрасли. Это хорошо видно в авторском праве, где специальные режимы исчерпания прав существуют в отношении программного обеспечения, фонограмм и кинематографических работ во многих юрисдикциях. В патентном праве применяется широкая доктрина исчерпания прав, адаптированные правила возникают, основываясь на особенностях изготовления или использования конкретной работы. В качестве примеров адаптации приводится подход Верховного суда США к посадке семян в деле *Bowman* или интерпретация термина «ремонт» в контексте некоторых продуктов, таких как принтеры, камеры и автомобили. Законодательство же о товарных знаках основывается на широком подходе к исчерпанию прав, его применение зачастую базируется на частных решениях по поводу корпоративной структуры и может различаться от отрасли к отрасли в зависимости от рыночного влияния лиц, заинтересованных в параллельном импорте. В научной литературе описываются разные серые рынки: от простых потребительских товаров до косметики, автомобильных запчастей и товаров длительного пользования, с различным влиянием на цены и экономическое благосостояние на разных рынках.

Такая адаптация юридической доктрины согласуется с контекстом специфических экономических последствий доктрины исчерпания прав. Как отмечалось в разд. 4.1 и особенно подчеркивалось в разд. 4.2, различные режимы доктрины исчерпания прав могут по-разному влиять на экономические меры и благосостояние пользователей в более широком смысле.

Таким образом, можно ожидать различий в доктрине исчерпания прав в зависимости от типов работ и использования.

Вопрос определения релевантных элементов доктрины исчерпания прав для конкретной отрасли или типа работ является трудным. Например, доктрина исчерпания в патентном праве США более благосклонно относится к различными правилам для самовоспроизводящихся технологий, а в авторском праве может работать по-разному на рынке цифровых товаров и рынке аналоговых носителей. Неясным остается баланс интересов правообладателей и пользователей при выборе правил исчерпания. В настоящее время в США отдают предпочтение правообладателям в ущерб интересам пользователей, особенно в сфере легко тиражируемых работ и технологий. В то же время правила исчерпания для глобального рынка работ, защищенных авторским правом, более благосклонны к пользователям, если судить по недавнему решению в деле *Kirstaeng*.

Дело *Santosh*, рассмотренное в Индии, является важным в вопросе адаптации доктрины исчерпания прав к конкретным отраслям. В этом деле суд интерпретировал закон об авторском праве как исключающий применение исчерпания авторских прав в отношении кинематографических работ. Результатом стал запрет развития сервиса онлайн-проката, разработанного индийским предпринимателем. Заявителем по делу о нарушении законодательства о защите авторских прав были *Warner Brothers*, — крупная продюсерская компания из США. Исключение же из доктрины исчерпания прав было сделано для поддержки местной киноиндустрии, однако в результате это исключение стало преградой для деятельности индийского предпринимателя. Даже при применении международного исчерпания прав в деле *Kirstaeng*, которое якобы помогает параллельным импортерам из развивающихся стран, национальное исчерпание прав может по-прежнему препятствовать развитию местного предпринимательства. Этот пример показывает необходимость признания непредсказуемых последствий адаптации доктрины исчерпания прав. Проблема заключается в том, что национальные законодатели должны принимать во внимание глобальную экономику, где правообладатели имеют возможность преодолевать границы. Как видим, в деле *Santosh* законодательное закрепление исключений из доктрины исчерпания прав, направленное на поддержку индийской киноиндустрии, привело к получению выгоды правообладателем из США за счет индийского предприятия.

При необходимости адаптировать правила исчерпания прав под конкретные отрасли вопрос заключается в выборе правильной формы адаптации. Законодательные органы должны внимательно относиться к изучению среды, в которой существуют пользователи объектов интеллектуальной собственности, и конструировать доктрину исчерпания прав таким образом, чтобы она подходила этой среде. Обратившись опять к делу *Santosh*, мы видим, что исключения для кинематографических произведений были направлены на поддержку местного рынка, который существовал без Интернета и видеопрокатов. Как только рынок и технологии изменились, исключение перестало удовлетворять

потребностям местного рынка, обратившегося к развитию онлайн-проката. Должен ли суд толковать существующее законодательство в свете изменившихся обстоятельств для выгоды пользователей — неоднозначный вопрос. Однако хоть какие-то организации, будь это суд, исполнительный орган или орган законодательной власти, должны заниматься приспособлением законодательства об интеллектуальной собственности к технологическим и рыночным изменениям. Самый важный урок, который можно вынести из этого примера, — то, что такие доктрины, как исчерпание прав, могут отставать от быстро развивающихся рынков и технологий. В результате возникают проблемы с защитой пользователей и поощрением развития.

Таким образом, законодателям нужно пристально следить за влиянием исключений из исчерпания прав на пользователей и их роли в развитии или воспрепятствовании прогрессу в отдельных отраслях. Такая адаптация может давать чрезмерные преимущества одним отраслям перед другими. Хотя исключения к доктрине исчерпания прав создаются для выгоды местных правообладателей и местных отраслей, так как все больше правообладателей становятся транснациональными, могут возникать непредвиденные ситуации, когда за счет местных правообладателей в выигрыше остаются правообладатели из других государств. Следовательно, законодателям, особенно из развивающихся стран, необходимо пересмотреть детали доктрины исчерпания прав, чтобы привести их в соответствие с потребностями конкретных отраслей.

## Выводы

Доктрина исчерпания прав — мощный инструмент ограничения прав интеллектуальной собственности и защиты интересов пользователей. Его сила заключается в исчерпании прав интеллектуальной собственности после первой продажи правообладателем. Будучи связанной с продажей товара, данная доктрина исчерпания демонстрирует взаимосвязь между интеллектуальной собственностью и рыночной конкуренцией. В то же время назначение доктрины исчерпания прав заключается в большем, нежели просто в развитии конкуренции или свободной торговли на глобальном рынке. Исчерпание прав служит способом признания прав пользователей в рамках права интеллектуальной собственности. Однако исчерпание может быть также простым инструментом, определяющим может ли правообладатель исключить лицензию, а пользователь избежать необходимости ее приобретения. Самый важный вывод настоящей статьи — широкая распространенность доктрины исчерпания прав и различия в ее применении. Для законодателей как в развивающихся, так и в развитых странах доктрина исчерпания прав представляет собой один из вариантов, который в сочетании с другими доктринами, существующими в праве интеллектуальной собственности, и регулированием вне сферы применения права интеллектуальной собственности может помочь в стимулировании инноваций, развития и технологических изменений с учетом потребностей пользователей в нашем современном многонациональном и поливалентном мире.

Ghosh S.<sup>1</sup>

## *The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences*

The implementation of exhaustion policies within the international intellectual property rights law is analyzed with special reference to relations between developed and developing countries in the world of transnational operations and global business. Some most important examples of implementation of exhaustion policies are analyzed and “first sale” in particular.

**Key words:** *intellectual property rights, exhaustion policies, “first sale”, TRIPs.*

Статья поступила в редакцию 15 мая 2015 г.

---

<sup>1</sup> Ghosh Shubha — Vilas Research Fellow and Professor of law at the University of Wisconsin Law School, researcher and visiting professor in several universities in the United States and India.