

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОИ ДЕЛОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ *IMPRESSION PRODUCTS*

В своем последнем решении, вынесенном в отношении компании *Impression Products*¹, Верховный суд США предельно ясно пояснил, что после того как патентообладатель осуществит или одобрит продажу (посредством предоставления лицензии) запатентованного продукта в любой точке мира, он не вправе использовать свой патент, чтобы воспрепятствовать законному покупателю в совершении любых действий с этим продуктом. Данное решение содержит потенциально существенные последствия для патентообладателей, лицензиатов патентных прав и покупателей запатентованных товаров, а также нарушает условия ведения деятельности и ставит под сомнение допущения, лежащие в основе многих действующих договоров. Принимая во внимание решение в отношении компании *Impression Products*, необходимо пересмотреть все договоры и иные соглашения, имеющие отношение к запатентованным продуктам, чтобы убедиться в том, что они: (1) по-прежнему могут быть приведены в исполнение и (2) еще являются экономически целесообразными.

В законодательстве США существует принцип известный как доктрина «исчерпанного права» или «первой продажи». После того как патентообладатель осуществит или одобрит продажу своего продукта, его патентные права на этот продукт считаются «исчерпанными». В своем решении по делу *Impression Products* Верховный суд США рассмотрел два распространенных бизнес-сценария:

во-первых, может ли патентообладатель, который продает продукт с явным ограничением права покупателя на его многократное использование или перепродажу, принудить покупателя к соблюдению этого ограничения путем подачи иска о нарушении права; во-вторых, исчерпывает ли патентообладатель свои патентные права путем продажи продукта за пределами США, где не действует американское патентное право.

Отвечая на оба вопроса об ограничении прав патентообладателя, суд решил, что «решение патентообладателя продать продукт исчерпывает все патентные права на этот продукт независимо ни от каких ограничений, которые патентообладатель намерен наложить, или места продажи».

Участникам договоров (патентообладателям, лицензиатам, эксклюзивным дистрибьюторам и иным лицам в коммерческой цепочке сбыта), имеющим дело с запатентованными продуктами, необходимо проанализировать, как это изменение законодательства отразится на их действующих и будущих коммерческих соглашениях. В ряде случаев, по признанию самого Верховного суда, некоторые существующие бизнес-модели

¹ Дело *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017)

больше не являются коммерчески целесообразными или даже жизнеспособными. Содержащиеся во многих договорах условия или ограничения постпродажи в данный момент не могут быть приведены в исполнение путем подачи иска о нарушении патентных прав. Попытки создать договорные ограничения в области патентного типа могут вступить в конфликт с запретами в соответствии с нормами антимонопольного и конкурентного законодательства, касающимися заключения соглашений, направленных на введение ограничений торговой деятельности. Иные механизмы по реализации отдельных видов ограничений в период постпродажи, вероятно, будут применяться в дальнейшем, но могут стать во многих случаях менее экономически эффективными, более обременительными или практически нецелесообразными, что приведет к непредвиденным последствиям, которых невозможно было ожидать на момент заключения договоров.

Таким образом, патентообладателям, а также лицензиатам и дистрибьюторам запатентованных товаров, необходимо изучить действующие договоры и лицензии, содержащие положения об ограничениях в период после продажи, и/или договоры, в соответствии с которыми запатентованные продукты реализуются за пределами США. Более того, не следует использовать в качестве шаблонов будущих соглашений старые или действующие договоры. При пересмотре этих соглашений следует принять во внимание следующие вопросы.

Ограничения в период после продажи. Ограничение в период после продажи — это условие или положение, предназначенное для регулирования использования или дальнейшей продажи продукта после «первой продажи». Ограничения (или запрещения) включают: ограничения, касающиеся географических мест, регионов или стран, на территории которых могут перепродаваться запатентованные продукты; ограничения на особые виды использования запатентованных продуктов, включая право повторного использования продукта более указанного количества раз; ограничения, применимые к лицам, которым разрешено покупать продукты; установленная цена перепродажи; а также запрещение вносить изменения в запатентованные продукты. Это лишь некоторые из возможных вариантов. Патентообладатель больше не вправе использовать патент для принудительного соблюдения любого из этих ограничений в США. Без введения в действие патента многие из этих ограничений могут вызвать вопросы у антимонопольных органов.

Договорные средства защиты. Патентообладателям также необходимо проанализировать свои нисходящие каналы сбыта. Даже в тех случаях, где могут быть использованы договорные ограничения, средства судебной защиты при нарушении договора могут быть приведены в исполнение только сторонами по договору. В зависимости от продукта и деловых обычаев отрасли патентообладателю может быть экономически целесообразно заключить отдельные ограничительные договоры с дистрибьюторами нисходящих каналов сбыта или отдельными покупателями или потребовать сделать это от своих лицензиатов. В

некоторых отраслях такие меры могут быть экономически эффективны, в других — нет. Более того, договорные средства защиты обычно не включают виды защиты, доступные при нарушении патентных прав, такие как судебные запреты, возмещение ущерба вследствие преднамеренных действий или, в некоторых случаях, отнесение обязательств по оплате расходов или судебных издержек на другую сторону. Также в каждом штате могут быть свои договорные претензии и применяться различные средства правовой защиты.

Вопросы антимонопольного законодательства. Как отмечалось ранее, в связи с тем, что патентообладатель больше не вправе требовать признания патентных прав на продукты, прежде защищаемые договорными ограничениями в период постпродажа, эти ранее приводимые в исполнение ограничения могут теперь вступать в противоречие с антимонопольным законодательством при наличии необходимых элементов нарушения этих законов. Патентообладателям с соответствующим доминирующим положением в отрасли следует особенно внимательно ознакомиться с последствиями ограничений в период после продажи, содержащихся в действующих договорах, где больше не существует права патента требовать соблюдения таких ограничений. Патентообладатели, не имеющие доминирующего положения на рынке, обычно не сталкиваются с таким антиконкурентным стандартом и в меньшей степени беспокоятся о нарушении антимонопольного законодательства, потому что потенциальные клиенты имеют другие возможности на рынке поставщиков. «Знай свою долю рынка и конкурентов», поскольку эти факторы могут иметь значение при решении вопроса об отнесении постпродажных ограничений к антиконкурентным и незаконным ограничениям торговли.

Сдача в аренду. Определите, можно ли использовать программу по сдаче в аренду для коммерциализации и распространения запатентованных продуктов вместо их непосредственной продажи (с сопутствующей передачей права собственности от продавца к покупателю). В общем случае патентные права не исчерпываются арендой запатентованного продукта. Другими словами, там где нет авторизованной «первой продажи», нет исчерпания патентных прав. Тем не менее необходимо тщательно продумать условия аренды; Верховный суд уже вынес предупреждение о запрете маскировки операции продажи под аренду. Также при переходе от модели продажи к бизнес-модели настоящей аренды может возникнуть масса вопросов в сфере бухучета, налогообложения, импорта/экспорта и иных областей регулирования.

Лицензия на этикетку. В области биотехнологии широко используются лицензии на этикетку. Их цель — показать, что использование продукта (будь то этикетка или сам продукт, защищенные патентом) защищено патентом. Они могут быть использованы, например, для ограничения использования продукта лишь его изучением в университете или медицинском центре, а не в коммерческих целях. Вполне вероятно, что исполнение прав на лицензии на этикетку может быть реализовано с помощью договорного права, а не патентного.

Рассмотрите возможность заключение договора с конечным покупателем или конечным пользователем и свяжите его договорными условиями.

Патенты на сопутствующие продукты или части этого продукта. Рассмотрите возможность патентования частей продукта по отдельности и их отдельной продажи. Например, Gillette имеет отдельные патенты на лезвия бритвы и сами бритвы. Для использования бритвы необходимо лезвие. Наличие у компании Lexmark патента на тонер могло бы лишить других лиц возможности заправлять его картриджи контрафактным тонером. Выясните также, могут ли проданные продукты использоваться более чем одним способом. Получите патент на более эффективный метод.

Рыночные факторы. Если вы придете к выводу, что продажа запатентованного продукта больше подходит вашей компании, нежели его сдача в аренду, оцените возможность продажи сначала на рынках, где за него можно получить более высокую цену, и только потом переходите на рынки с более низкими ценами. Таким образом можно эффективно ограничить приобретение продукта, ранее проданного на рынках с более низкими ценами, покупателями на рынках с более высокими ценами. Рассмотрите возможность использования продукта на различных рынках различными способами и подумайте, имело бы смысл спроектировать различные продукты для различных рынков и/или выдать лицензию на ноу-хау производителя оригинального оборудования (ПОО) и оказывать поддержку своим продуктам на основе изучения особенностей каждого отдельного рынка.

Регулируемые отрасли. В некоторых регулируемых отраслях патентообладателям следует рассмотреть возможность использования экспортно-импортного законодательства в качестве фактора, ограничивающего импорт определенных товаров. В частности, в фармацевтической отрасли.

Лицензиаты. Предупреждение для лицензиатов исключительной лицензии: то, что вы считаете исключительной лицензией на продукт, на самом деле может больше не являться таковой. Теперь третьи лица могут выводить на ваш «эксклюзивный рынок» ранее проданные продукты, не боясь получить от вашего лицензиара иск о нарушении прав.

И для ответчиков. Несколько заключительных слов для ответчиков по находящимся на рассмотрении искам о нарушении патентных прав, в которых патентообладатель опирается на постпродажные ограничения или продажи за пределами США как на основание предполагаемого нарушения прав. Во-первых, расширение Верховным судом доктрины «исчерпанного права» в настоящее время может использоваться в качестве возражения на соответствующие обвинения в нарушении патентных прав. Во-вторых, внимательно отнеситесь к деликтным положениям при заключении деловых соглашений с другими сторонами.

Свяжитесь с нами, если вы хотите, чтобы мы провели экспертизу ваших соглашений и/или подробно обсудили с вами любой из этих вопросов.