

В патентном праве США отменена доктрина первой продажи в любом месте

По крайней мере с середины 19-го века до начала 90-х годов практически всеми было признано, что после того, как запатентованное изделие продано патентообладателем или от его имени, все патентные права на это конкретное проданное изделие «исчерпаны». Это правило «исчерпания» или «доктрина первой продажи» было характерно для английского (и впоследствии американского) права с 17-го века, будучи выражением общего принципа, направленного против «запрета отчуждения». (Формулировка этого принципа на обычном языке: «мое является моим и я могу делать с ним все, что мне нравится».)

В 1992 году компания медицинского оборудования продала свои запатентованные изделия с «ограничением, требующим одноразовое использование», а затем подала в суд на законных покупателей, которые проигнорировали ограничение и повторно использовали изделие, *за нарушение патентных прав*. Суд первой инстанции вынес решение против патентообладателя, установив, что все патентные права были исчерпаны при первой продаже изделия, независимо от «ограничения, требующего одноразовое использование». Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по федеральному округу (CAFC), используя совместно патентное право и концепции договорного права, отменил решение суда первой инстанции и впервые одобрил использование *патентного законодательства* для контроля за последующим использованием и/или продажей запатентованных товаров после того, как первая продажа уже произошла. Многовековая доктрина первой продажи перестала действовать в патентном законодательстве США.

30 мая 2017 года Верховный суд США постановил, что решение суда первой инстанции в 1992 году было в действительности правильным решением (хотя это решение 2017 года принесет мало пользы или выгоды стороне, проигравшей это дело в 1992 году). В деле *Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc.*, № 15-1189 (США, 30 мая 2017 г.) – современном деле о картриджах с тонером для лазерных принтеров, Верховный суд повернул время вспять, отменив 25 лет прецедента патентного права CAFC и восстановив общий принцип, согласно которому первая продажа запатентованного изделия, санкционированная патентообладателем, исчерпывает все дальнейшие права, относящиеся к патентному законодательству. Как пояснил Суд, «цель патентного права выполняется ... когда патентообладатель получил вознаграждение за использование своего изобретения». «Вознаграждение» патентообладателя устанавливается самим патентообладателем либо в виде цены запатентованного изобретения, если он также является изготовителем, либо в виде роялти или другой оплаты лицензиатами при изготовлении и продаже ими запатентованного изделия. Ограничения после продажи, установленные на запатентованные изделия (например, «только одноразовое использование» или «без права перепродажи») больше не могут использоваться в судебных процессах о нарушении патентных прав.

В деле компании *Impression Products* Верховный суд также постановил, что исчерпание доктрины первой продажи в патентном праве США происходит после продажи, санкционированной патентообладателем в любой точке мира, а не только в США. Широко ожидалось, что если бы доктрина первой продажи была восстановлена в ее юридической силе, действовавшей до 1992 года, то «исчерпание» не зависело бы от географического положения, учитывая почти идентичное решение Суда в контексте авторского права на интеллектуальную собственность.

Решение по делу компании *Impression Products* ограничивает патентные права, но только до определенной степени – помимо международного применения исчерпания – как они были ограничены до 1992 года. Существует множество возможных экономических последствий этого решения Суда, как предвидимых, так и, вероятно, непредсказуемых. Во многих ситуациях, связанных с продажей повторно используемых изделий, первоначальная цена продажи может значительно повыситься. В некоторых случаях, когда запатентованное изобретение продается по одной цене в первой стране и по более низкой цене во второй стране, эти цены могут быть сближены так, чтобы воспрепятствовать покупке во второй стране, за которой следует экспорт и перепродажа в первой стране, или патентообладатель может принять решение прекратить продажу во второй стране полностью, чтобы защитить свою цену продажи в первой стране. В случае изделий, подлежащих строгому регулированию, например, фармацевтических препаратов, это может создать сложные проблемы, требующие принятия дополнительных законодательных и/или административных мер.

Кроме того, в некоторых ситуациях патентообладатели могут попытаться изменить свои бизнес-модели, чтобы полностью исключить «первую продажу» многократно используемых изделий, сделав все транзакции «лицензиями», в соответствии с которыми право собственности никогда не переходит к «лицензиату». Такой подход имеет прецеденты; розничное распространение программных продуктов, использующих «оберточную лицензию» или так называемую «интерактивную лицензию», не считается продажами, когда они осуществляются должным образом, несмотря на то, что они выглядят обычными продажами для большинства случайных наблюдателей. Выдерживает ли эта методика проверку в соответствии с патентным и/или договорным правом или имеет ли она какой-либо смысл в рамках корпоративного или налогового законодательства США и любой другой страны, где распространяются продукты, должно определяться в зависимости от конкретного случая. Одно абсолютно точно: решение по делу компании *Impression Products* обеспечит много новой работы для юристов на ближайшие годы.