

*Др Катарина Дамњановић
доцент Правног факултета Универзитета Унион*

Примена принципа "исцрпљивања права" у комунитарном патентном праву

У овом чланку аутор се бави истраживањем примене једног изузетно важног принципа у области права индустријске својине – принципа "исцрпљивања права" у праву Европске уније. Овај принцип по први пут је уведен у домаће законодавство током најновије реформе ове гране права, што представља значајан корак у приближавању нашег права праву ЕУ и хармонизацији са релевантним решењима у области индустријске својине. Изложени случајеви нам указују на решења која је Суд Правде ЕЗ усвојио у погледу тумачења и примене овог принципа на комунитарном нивоу и могу бити значајни за развој адекватне судске праксе у нас.

Кључне речи: *исцрпљење права, иницијал, овлашћења, Суд правде, Европска Унија.*

1. Уводна разматрања

1. Обимна реформа области интелектуалне својине која је реализована усвајањем значајних закона у периоду 2004-2006. године обухватила је и увођење једног новог принципа у наше законодавство – принципа исцрпљивања односно искорисћавања права. Увођење овог принципа представља значајан корак у спровођењу хармонизације како са најновијим тенденцијама у упоредном праву, тако и са правом Европске уније. Циљ овог излагања је приказ начина на који је Суд правде ЕУ тумачио и примењивао овај принцип у области комунитарног патентног права.

У класичној патентној теорији општеприхваћено је становиште да је неопходно осигурати интерес титулар права да инвестира и користи патент у оној земљи која је одобрила заштиту проналаска, а не у некој другој земљи. То значи да му треба обезбедити ефикасну правну заштиту не само у односу на фалсификоване производе трећих лица, већ и у односу на производе који долазе из иностранства, а које је титулар или сам произвео или је то учинио носилац легално додељене лиценце. Истовремено, како патент представља временски ограничено монополско право, ни ова заштита не може трајати вечно, па у једном тренутку мора доћи до тзв. "исцрпљења" односно искоришћавања овлашћења признатих носиоцу патента.

Дискусије које су се о овој теорији до скоро водиле на међународном плану сводиле су се на питања преваходно термилошке природе¹⁾ и спречавале суочавање са суштинским проблемима. Осим тога, на нивоу установљавања европског патента, овај принцип је коришћен као основ за решавање проблема тзв. "економских" или комерцијалних клаузула у уговорима о коришћењу патента (лиценци) или, другим речима, режима слободне циркулације патентираних производа унутар најпре заједничког, а затим и унутрашњег тржишта ЕУ.²⁾ Међутим, питање слободне циркулације односно кретања производа заштићених патентом само је један од аспеката теорије о исцрпљивању права, а њен циљ и предмет је да се обезбеди општа дефиниција садржине и ограничења ексклузивног права које патент обезбеђује свом титулару.

Основни проблем је давање одговора на питање како разрешити ситуацију у којој титулар патента продаје свој производ купцу, при чему у купопродајном уговору не постоји никаква посебна клаузула о даљим овлашћењима купца, а овај користи производ у индустријске сврхе односно за даљу производњу или препродају. Титулар, као носилац монополског права може тужити купца за повреду патента истичући аргумент да је овај предузео акте који, према садржини законом заштићеног субјективног права, припадају само титулару. Очигледно је да су овакви акти злонамерни, али се поставља основна дилема: да ли у оваквим случајевима постоји злоупотреба овлашћења носиоца права или су, насупротив томе, овлашћења искоришћена што нас доводи у ситуацију одсуства односно непостојања права.

Иницијално, у државама чланицама Европске уније постојала су различита решења овог проблема (нпр. према немачком праву увек би постојао случај повреде права). Међутим, још веома рано, поједини аутори, као нпр. Келер³⁾ предложили су да се сви акти експлоатације које закон гарантује титулару права посматрају као јединствени континуирани акт⁴⁾. Стварајући производ и стављајући га у

1. Више о теорији исцрпљивања права код Ulrich Schatz: "Epuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon", Rev. Europ., 1969, стр. 449-461.
2. Детаљније код: Willy Alexander: "L'établissement du marché Commun et le problème des brevets parallèles", RTDE, 1968, стр. 60.
3. Kohler, "Deutsches Patentrecht", 1878, стр. 60.
4. Теорија континуитета радњи експлоатације – Zusammenhang der Benutzungsarten.

промет титулар започиње процес коришћења патента, при чему је, продајући производ, он потпуно свестан чињенице да купац има намеру да га користи у комерцијалне или индустријске сврхе, те је самим тим са тиме и сагласан. Тако прва комерцијализација односно увођење производа на тржиште представља искоришћавање права, па је уобичајено да титулар права у уговору о продаји свог производа односно уговору о лиценци предвиди одређена ограничења комерцијалне слободе прибавиоца (нпр. забрану да продаје у одређеној држави или да извози производ). Саме по себи, овакве клаузуле нису забрањене патентним правом, али могу бити санкционисане тужбом за уговорну одговорност. "Законски монопол, који је признат титулару патента, обезбеђује му економску ренту јер се налази у привилегованијој ситуацији у односу на своје конкуренте. Уопштено говорећи, та рента се исплаћује путем продајне цене производа која је већа од оне која би се оформила на конкурентном тржишту (што се често потврђује тиме што је истицање постојања патента праћено мање или више осетним падом цена). Рента титулара патента је потпуно легитимна, јер она није ништа друго до погодност додељена од стране државе као накнада за стваралачки напор проналазача и надокнаду инвестиција које су учињене да би се патент користио. Међутим, сматра се да титулар патента или носилац лиценце добија довољну надокнаду приликом прве комерцијализације производа. Није неопходно да се права припојена монополу и даље настављају."⁵⁾

Касније акте експлоатације титулар може предузимати само уколико су испуњени одређени услови нпр. ако је производ украден, фалсификован или титулар из других оправданих разлога није имао могућност да користи своје право.

Овакво решење данас је прихваћено у скоро свим законодавствима држава чланица Уније, што је довело и до широке сагласности у погледу дефинисања садржине ексклузивног права обезбеђеног патентном заштитом. Тако су само примарни акти експлоатације⁶⁾, нпр. производња и прво стављање у промет, резервисани за носиоца права на апсолутан начин и у свим случајевима. Секундарни акти не потпадају под ексклузивно право, осим у скзлахз да право није било искоришћено путем уобичајеног стављања у промет производа или другим речима уколико је производ фалсификован. Овакво решење потврђено је и тумачењем Суда правде.

2. Пракса Суда правде ЕЗ

1. У области патената Суд правде Европских заједница је теорију исцрпљивања права користио као аргумент за увођење појмова "специфичног предмета" и "основне функције" права индустријске својине односно оног што је неопходно за одржавање правне заштите овог права и онога што превазилази и проширује

5. Schapira, Le Tallec, Blaise, Idot, "Droit européen des affaires", PUF, Paris, 1999, стр. 454.

6. Ulrich Schatz: "Epuisement des droits conférés par les brevets et contrefaçon", Revue Européenne, 1969.

монопол овећеџен националним законима. Специфични предмет и функцију патанта, према пракси Суда правде, чини ексклузивно право титулара да користи проналазак у смислу производње и првог стављања у промет индустријских производа било директно, било путем додељивања лиценци трећим лицима, као и да се супротстави повреди свог права односно фалсификовању предмет азаштите.

Титулар права на патент може слободно обезбедити заштиту специфичног предмета свог права, јер је у комунитарном праву заштићен имунитетом из члана 36. Римског уговора који предвиђа да одредбе које се односе на квантитативна ограничења у слободном протоку роба не представљају препреку забранама или ограничењима увоза, извоза или транзита робе, ако су оне оправдане одређеним разлозима као што су нпр. јавни поредак и морал, али и индустријска и трговачка својина. Међутим, овакве забране или ограничења не смеју да постану средство својевољне дискриминације или прикривени облик ограничавања трговине између држава чланица. Овај имунитет се примењује на примарне акте експлоатације односно на производњу и прво стављање производа у промет, па секундарни акти не произилазе из предмета или функције патента осим уколико је реч о борби против фалсификовања. Дакле, када је титулар патента осигурао свој законски монопол на свим примарним актима експлоатације. . . . "он није више заштићен чланом 36. Уговора и налази се, уколико жели да изврши секундарну експлоатацију свог производа, изложен удару комунитарних правила из члана 30. (слободна циркулација роба), а нарочито чланова 81. и 82. о конкуренцији."⁷⁾

2. Основна пресуда Суда Правде у овој области је пресуда Центрафарм⁸⁾ из 1974. године, донета у случају у коме је америчко предузеће Стерлинг Драг било титулар неколико патената који су штитили исти проналазак у неколико држава чланица Уније, нарочито у Великој Британији и Холандији. Предузеће је користило свој патент преко филијала којима је преносило одговарајуће лиценце. Паралелни увозник, користећи осетну разлику у цени производа у ове две земље, без договора и сагласности носиоца лиценце, пласирао је на тржиште Холандије производ који је легално набавио у Великој Британији. Стерлинг Драг подиже тужбу за повреду патента против увозника. Прејудицијелно питање које је холандски национални судија упутио Суду правде било је да ли одредбе Римског уговора забрањују титулару права на патент у једној држави чланица да се супротстави комерцијализацији од стране других економских субјеката, а не њега самог или његових правних следбеника, производа заштићених патентом, чак и у случају да је он сам изнео производе на тржиште у некој другој држави чланица или је то учињено са његовим пристанком.

Суд је заузео став да специфични предмет права на патент не обухвата овлашћење титулара да се супротстави увозима у једну државу чланицу производа који је сам комерцијализовао или је то учињено са његовим одобрењем. На овај начин је судска пракса увела принцип исцрпљивања права у комунитарни правни поредак.

7. Gavalda, Parleani: "Droit communautaire des affaires", Litec, Paris, 1988, стр. 538.

8. Centrafarm c/Sterling Drug, CJCE, 31. 10. 1974, Rec. 15/74 1147.

Истовремено, Суд овом пресудом, дајући предност принципу слободне циркулације роба у односу на национална патентна права, не ограничава само обим искоришћавања монополског права већ и његову садржину. Наиме, национална одредба која би забрањивала примену принципа исцрпљивања права на заједничком тржишту, представљала би неоправдану препреку примени комунитарних правила о слободној конкуренцији.

Истовремено међутим, Суд одлучује и да се овај принцип не може примењивати у случају међународне односно екстра-комунитарне размене, јер овај институт није опште прихваћен на међународном плану, што се објашњава аргументом да институт патента има за циљ развијање националне економије земље која признаје и обезбеђује патентну заштиту. Уколико једна држава призна патент проналазачу, она то увек чини под условом да га он користи у тој држави, при чему су уобичајене санкције за изостанак коришћења патента обавезне односно принудне лиценце или одузимање патента. Осим тога, слободна циркулација роба као ограничење права индустријске својине има и додатну функцију остваривања унификације унутрашњег тржишта, па ван комунитарне територије она није у супротности са овим правима нити са њиховим коришћењем.

3. Пракса Суда правде омогућила је прецизирање и једног другог важног питања, а то је јасно успостављање граница исцрпљивања права. Наиме, оно се тиче искључиво кретања односно комерцијализације производа заштићеног патентом, а не његове производње⁹⁾. У једној својој ранијој пресуди Суд је прецизирао да се принцип исцрпљивања протеже и на производе које титулар права или његов правни следбеник пласирају на тржиште у држави чланици где проналазак није патентиран¹⁰⁾, при чему се право исцрпљује само у погледу појединачних производа, који су предмет изричитог стављања у промет. Оно постоји само уз сагласност титулара права за то прво стављање производа на тржиште¹¹⁾ и под условом да се врши на територији Уније. "Из тога резултира да територијалност права на патент није укинута већ је проширена на димензије целокупног заједничког тржишта, што значи да титулар права може увек да се супротстави увозу у Европу производа који су стављени у промет изван Европске уније".¹²⁾ Из пресуде Цетрафарм произилази дакле да титулар патента у једној држави чланици може да се супротстави увођењу на тржиште те земље фалсификованог производа, произведеног и комерцијализованог од стране трећих лица у другој држави чланици, али само ако је то учињено без његове дозволе и то како у случају да то лице не поседује никакво право, тако и у случају да је и оно заштићено патентом или је проналазак прешао у јавни домен.

Суд правде наставио је са применом оваквог решења и у својим скоријим пресудама нпр. у пресуди Мерк. Предузећа Мерк и Бичам, чији су фармацеутски про-

9. CJCE, 26. 11. 1996, *Graffione Franse*, C. 313/94, Europe, 1977, стр. 11.

10. CJCE, 14. 07 1981, *Merck Inc. c/Stephar*, 187/80, Rec. 2063.

11. F. Poullaud- Dulain: "Droit de la propriété industrielle", Montchrestien, Paris, 2000, стр. 39-40.

12. CJCE, 15. 06. 1976, *EMI*, Rec. 811, 871 I913.

изводи били заштићени патентима и то пре свега у Великој Британији, комерцијализовала су их у Шпанији и Португалу иако у овим државама у том тренутку за ову врсту производа није било могуће остварити патентну заштиту. Производи су паралелно из Шпаније и Португала увезени у Енглеску, па су Мерк и Бичам реаговали подизањем тужбе против увозника за повреду патената заштићених у Великој Британији.¹³⁾ Суд је овом пресудом показао да ће се придржавати решења које је усвојио у погледу принципа исцрпљивања права на патент, при чему је јасно изнео став да ће проширити границе примене овог принципа, иако је предузеће Мерк истицало да постоје озбиљни разлози за промену дотадашње праксе. Наиме, оно је указивало на тешке и обимне финансијске последице које су настале због раније праксе Суда. Уз аргумент да је управо на основу ње дошло до умањења вредности патента признатих у Унији, ово предузеће је изнело став да је право титулара патента да комерцијализује сваку посебну јединицу свог патентираног производа по први пут у некој држави чланици и то користећи одсуство конкуренције копија које нису одобрене, а све то у току трајања патентне заштите.

Суд међутим није прихватио приговор да постоји неопходност да се сачува право титулара на надокнаду, као специфични предмет права на патент, већ је поновио да право на прво стављање у промет којим се резервише монопол експлоатације производа, дозвољава проналазачу да добије надокнаду за свој креативни напор, али да то истовремено не значи да му се по сваку цену мора гарантовати и фактичко добијање накнаде. То је управо случај када, у потпуности познајући ситуацију, титулар ипак одлучи да свој производ изнесе на тржиште земље у којој је његова заштита путем патента немогућа. У таквом случају, титулар сматра да има интерес да комерцијализује производ без обзира на одсуство заштите, па се самим тим и не може позивати на патент који поседује у другој држави чланици да би спречио увођење, на тржиште те земље, производа из друге државе чланице, у којој је он или је са његовим пристанком производ комерцијализован и то без обзира на то да ли је, у тој земљи био заштићен патентом.

3. Закључак

Овакав развој комунитарне судске праксе наводи нас на неколико закључака. Први је да титулар патента који прода свој производ препродавцу напушта заштиту коју му пружа национално законодавство. Стављајући такав производ у промет на комунитарном, унутрашњем тржишту, он мора бити свестан да његов купац има намеру да прибављено добро користи у комерцијалне сврхе и да је он сам започео вољну експлоатацију производа (нарочито путем сукцесивних препродаја) чији почетни легитимитет односно законитост (сагласност произвођача) мора да се простире до последњег стадијума експлоатације. Ово стављање у промет, које

13. Више о овом случају код: Jean-Jacques Burst, Robert Kovar: "Deux à zero dans l'arrêt Merck du 5 decembre 1996 la Cour de Justice des Communautés Européennes confirme sa jurisprudence relative à l'épuisement du droit de brevet", Distribution et Concurrence, 1999.

се разликује од директне продаје потрошачима и крајњим корисницима од великог је значаја па: "титулар права, уколико "исцрпи" своја права, а није се довољно обезбедио у односу на могућа конкурентска или паралелна коришћења производа, може да се обрати искључиво самом себи".¹⁴⁾

Надаље, то такође значи да теорија исцрпљивања права може бити примењена само када титулар права на патент добровољно приступи првом стављању у промет. Тако постојање законског монопола може бити истицано као аргумент у случају да титулар није својевољно одобрио промет одређеног производа, нпр. у случају изрицања обавезних односно принудних лиценци. Ова врста лиценци дуго није привлачила пажњу комунитарног права јер се оно бавило превасходно уговорним лиценцама, нарочито у погледу примене члана 81. Уговора о забрани рестриктивних споразума између предузећа. Патентно право познаје и категорију тзв. "лиценци права" односно *licence de droit*¹⁵⁾ које у пракси настају на основу две различите ситуације. У првом случају, закон даје патенту назив "лиценца права" што значи да свако заинтересовано лице може да добије лиценцу без сагласности титулара патента. Други тип ових лиценци може се посматрати са уговорног становишта, јер је титулар патента тај који бира режим под који ће ставити свој патент, али последица тог избора је његова обавеза да одобри лиценцу сваком лицу које је од њега тражи.

У комунитарном праву, прихваћено решење да додељивање уговорне лиценце повлачи са собом и исцрпљивање права титулара, није оправдано у случају обавезних односно принудних лиценци. Према мишљењу доктрине, постоје "два аргумента који оправдавају овакав изузетак. Пре свега, пракса Суда правде која се односи на теорију комунитарног исцрпљења права има за основ вољно коришћење права од стране титулара. Овај услов очигледно није испуњен у случају принудне лиценце. Осим тога, принцип територијалног суверенитета забрањује да акти органа неке државе чланице производе последице на територији друге државе."¹⁶⁾

Одличан пример судске праксе представља случај Фармон у коме се решавало питање да ли принцип исцрпљивања права треба да се примењује у случају када корисник овакве лиценце коју је издао надлежни државе чланице у којој постоји паралелни патент пласира производ на тржиште. Суд је одлучио да "када надлежни органи једне државе чланице доделе трећем лицу принудну лиценцу и тако му дозволе да производи и комерцијализује производ, што би титулар у нормалној си-

14. CJCE, *Merck c/ Stephar*, 14. 97 1981, где је Суд подвукао да титулар патента мора да предузме ризике уколико одлучи да приступи првом стављању у промет у држави где његов проналазак није подобан за патентирање.
15. Према А. Верони: "Посебан тип присилне лиценце јест присилан упис *licence of right* у патентни регистар. Ова лиценца у британском закону. . . јест добровољна изјава имаоца патента да ће свакоме ко то затражи дозволити неискључиву лиценцу уз примјерне увјете. . . За британским се законом у том погледу поводе и остали закони на које је утјецало енглеско право, нарочито аустралски, индијски, ирски, нигеријски, новозеландски и други", оп. цит, стр. 108.
16. Више о обавезним лиценцама код: Jean-Jacques Burst, Robert Kovar: "Les licences imposées et le droit communautaire", CDE, 1990, str. 252-271, Goldman, Lyon-Cean, Vogel: *ibidem*, стр. 526.

туацији могао да забрани, не може се сматрати да је титулар дао свој пристанак за радње трећих лица. Заправо, оваквом мером је титулар права лишен свог овлашћења да слободно одлучује о условима у којима ће комерцијализовати свој производ".¹⁷⁾

Пресуда Ален и Ханберис¹⁸⁾ решава једну другу ситуацију, јер је Суд морао да одлучи да ли тзв. *licence de droit* коју је издала држава, у којој се врши израда производа, нужно има за последицу могућност паралелних увоза производа заштићених патентом. Радило се о лиценци чији је циљ био санкционисање одсуства коришћења проналаска, а нарочито изостанак производње на националној територији. Из тога произилази да корисник лиценце има обавезу да на датој територији врши производњу што надаље значи да не би требао да увози производе у сврху комерцијализације. То се догодило у случају Ален где је по британском праву свако лице могло да добије лиценцу патента под условима одређеним у уговору са титуларом, а у одсуств уговора, услове је одређивао посебан орган - *Comptroller General of Patent*. Овај орган могао је да забрани лицу које је тражило лиценцу да увози производ заштићен патентом. Осим тога, према важећим правилима, лице које би на британској територији фалсификовало производ, не би могло да буде тужено нити би му била забрањена таква делатност, док би увозник производа из иностранства био санкциониран. Такође, висина накнаде штете била је неограничена код предузећа увозника, а ограничена за случај фалсификовања. За Суд правде овакво решење било је недопустиво, у смислу ограничења овлашћења титулара патента који није био у могућности да се супротстави издавању овакве лиценце и задржавао је искључиво право на одговарајућу накнаду. То је довело до становишта Суда да могућност забране увоза производа не може да буде оправдана са становишта члана 36 Уговора, па је одлучено да чланови 30 и 36 Уговора треба да буду тумачени тако да забрањују надлежним административним органима држава чланица да намећу кориснику лиценце услове који чине препреку увозу из других држава чланица производа под лиценцом, уколико ти органи не могу да одбију додељивање лиценце предузећу које би производило робу на националној територији или на њој комерцијализовало тако произведен производ.

Тако можемо закључити да комунитарно право утиче на режим додељивања принудних лиценци, те да и само постојање права на патент може бити угрожено комунитарним захтевима. Наиме, колико год било изненађујуће, може се тврдити да у појединим случајевима комунитарно право намеће лиценце титуларима односно да његова примена има за последицу да титулара права индустријске својине лиши једног дела његових овлашћења тиме што уводи аналогију са принудном лиценцом¹⁹⁾ и не дозволи му да своје право користи како би вршио злоупотребе.

17. CJCE, 9. 07 1985, Pharmon/Hoechts, 19/84, Rec. 281.

18. CJCE, 3. 03. 1988, Allen and Hanburys/Generis.

19. Пресуде Hoffman la Roche, Centrafarm, а иста решења у жиговном праву код: Burst, Kovar: "Le reconditionnement de produits marques et le droit communautaire", JCP, 1978, C. I.

Са друге стране, комунитарно право утиче и на режим принудних лиценци уређен националним правима. Из пресуде Ален произилази да власти једне државе чланице не смеју, а да при томе не крше одредбе комунитарног права, да одреде услове издавања принудне лиценце под околностима које би биле дискриминаторне у односу на грађане Уније. Тако, осим уколико постоје објективно оправдавајуће околности, преимућства које пружа *licence de droit* која уживају искључиво национални произвођачи уз истовремено санкционисање увозника, биће у супротности са комунитарним правом. У доктрини се овакво мишљење прихвата осим у случају постојања разлога националне безбедности.²⁰⁾

Најзад, титулар права мора, уколико жели да контролише циркулацију патентираних производа, да закључује рестриктивне уговоре са дистрибутерима или продавцима, па ће тзв. "допунске клаузуле" у уговорима о лиценци, које иначе нису неопходне за само постојање права индустријске својине, имати велику практичну важност и на њих ће се стриктно примењивати одредбе члана 81. Уговора.

Katarina Damnjanović, Ph.D
Assistant Professor at the Union University Faculty of Law

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF RIGHTS IN THE COMMUNITY PATENT LAW SYSTEM

Summary

In this article the author explains the application of one of the most important principle of industrial property right – principle of "exhaustion of rights" in European community law. This principle was recently for the first time introduced in our legislation after large reform of this domain in the period 2004/2006, which represent a major step towards the harmonisation with EU law system. Examples of the practice of Court of Justice in the field of interpretation and application of this principle can be useful for development of adequate court practice in our country.

Key words: *exhaustion of right, owner, powers, Court of Justice, European Union.*

20. Jean-Jacques Burst, Robert Kovar, op. cit., стр. 271.