

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ



Његослав С. Јовић

ГРАНИЦЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА

докторска дисертација

Београд, 2023.

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF LAW



Njegoslav S. Jovic

BORDERS OF PATENT EXHAUSTION

Doctoral Dissertation

Belgrade, 2023

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ

Ментор:

др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Чланови Комисије:

др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

др Душан Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

др Сања Савчић, редовна професорка Правног факултета Универзитета у Новом Саду

Датум одбране докторске дисертације:

INFORMATION ABOUT THE MENTOR AND MEMBERS OF THE COMMISSION

Mentor:

Dr. Slobodan Marković, Full professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

Members of the Commission:

Dr. Slobodan Marković, Full professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

Dr. Dušan Popović, Full professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

Dr. Sanja Savčić, Full professor at the Faculty of Law, University of Novi Sad

Defense date doctoral dissertation:

ПОДАЦИ О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

Наслов докторске дисертације:

ГРАНИЦЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА

САЖЕТАК

У дисертацији су анализирани границе исцрпљења патента као једног од облика ограничења патента, који није унификован на међународном нивоу него је препуштен националним прописима. Због тога постоје разлике у његовом дефинисању и географском обиму од државе до државе. То доводи до онемогућавања паралелне трговине производа који је заштићен патентом у једној држави, док је за исти производ у другој држави дозвољена паралелна трговина.

Дисертација се састоји из три дијела.

У првом дијелу анализирано је исцрпљење патента, паралелна трговина и начело територијалности. Осим њихових међусобних односа, посебно су анализирани интереси носиоца патента, власника производа који су обухваћени садржином патентног дејства, јавни интерес, те међусобни односи сукобљених интереса. Носилац патента избором модела трансакције покушава да онемогући наступање исцрпљења патента и да оствари вишеструку економску корист на основу својих овлашћења која црпи из патентног права. Са друге стране, власник заштићеног производа ослања се на своја овлашћења која црпи из стварног права и има интерес да у сваком конкретном случају наступи исцрпљење патента како би био потпуно слободан и неометан од носиоца патента у нормалном коришћењу производа. Постоји и јавни интерес који се дијелом поклапа са интересом власника производа, али који има и друге циљеве као што су развој иновација, слобода трговине, здрава конкуренција и слобода међународног саобраћаја. На крају су анализирани међусобни односи свих ових интереса са циљем да се одреди баланс који би бар дјелимично задовољио све ове интересе.

У другом дијелу дисертације су анализирани могућа уговорна ограничења на производима која су обухваћена садржином патентног дејства, а која носилац патента може да покуша да наметне власницима производа и свим будућим власницима. Ограничења су анализирани у оквиру патентног и уговорног права. Пракса држава је различита, а и она се у оквиру појединих држава мијењала. Тенденција је да поједине државе уводе потпуну забрану наметања уговорних ограничења на производима и да носилац патента не може спријечити наступање исцрпљења патента. Посебно су анализирани могућа уговорна ограничења на производима и њихов утицај на право конкуренције.

У трећем дијелу анализиран је утицај принудне лиценце на исцрпљење патента као и могућност паралелне трговине робом која је произведена на основу принудне лиценце, зависно од географског обима исцрпљења патента. Број издатих принудних лиценци је занемарљив, па се у пракси ријетко јављају ситуације паралелне трговине робом која је произведена на основу ње. Кад је на снази национално исцрпљење

патента, паралелна трговина је искључена. Спорне су ситуације кад је на снази регионално и међународно исцрпљење патента. Међутим, постојећа судска пракса не даје одговоре на ова питања. Национални прописи се ријетко изјашњавају да ли наступа исцрпљење патента на производима који су израђени на основу принудне лиценце.

У закључку дисертације су обухваћени резултати до којих се дошло испитивањем потврђености постављених хипотеза.

Кључне ријечи: ограничење патента, исцрпљење патента, паралелна трговина, начело територијалности, принудна лиценца.

Научна област: Право

Ужа научна област: Право интелектуалне својине

INFORMATION REGARDING DOCTORAL DISSERTATION

Title of doctoral dissertation

BORDERS OF PATENT EXHAUSTION

SUMMARY

The dissertation analyzes the borders of patent exhaustion as one of the forms of patent limitations that is not unified at the international level and is left to national regulations. Therefore, there are differences in its definition and geographical scope from country to country. This prevents parallel trade in a product that is under patent protection in one country, while parallel trade is allowed for the same product in another country.

The dissertation consists of three parts.

The first part analyzes patent exhaustion, parallel trade and the principle of territoriality. In addition to their interaction, the interests of the patent holder, the owner of the products covered by the patent, the public interest, and the mutual relations of conflicting interests were analyzed. By choosing the transaction model, the patent holder tries to prevent the occurrence of patent exhaustion and to achieve multiple economic benefits on the basis of his powers deriving from patent law. On the other hand, the owner of a product under patent protection relies on his powers which derive from property law and has an interest in the exhaustion of the patent in each specific case in order to be completely free and undisturbed by the patent holder in normal use of the product. There is certainly a public interest that partly coincides with the interest of product owners, but it also has other goals such as the development of innovation, freedom of trade, fair competition and freedom of international trade. In the end, all these interests were analyzed in order to determine a balance that would at least partially satisfy all these interests.

The second part of the dissertation analyzes possible contractual restrictions on products that are covered by the patent, which the patent holder may try to impose on product owners and all future owners. Restrictions are analyzed within the framework of patent and contract law. The national jurisprudence varies from state to state, and from time to time. The tendency is that some countries introduce a complete ban on contractual restrictions on products and that the patent holder cannot prevent the occurrence of patent exhaustion. In particular, possible restrictions on products and their impact on competition law are analyzed.

The third part analyzes the impact of compulsory license on patent exhaustion as well as the possibility of parallel trade in goods produced on the basis of compulsory license, depending on the geographical scope of patent exhaustion. Since the number of compulsory licenses issued is negligible, situations of parallel trade in goods produced on the basis of it are rare in practice. When national patent exhaustion is in force, parallel trade is also excluded. Situations where regional or international patent exhaustion is in place are controversial. However, the existing case law does not provide answers to these questions, and the national regulations rarely state whether patent exhaustion occurs on products manufactured under a compulsory license.

In the conclusion of the dissertation, the results that were gained during the examination of the hypotheses are presented.

Keywords: patent limitations, patent exhaustion, parallel trade, principle of territoriality, compulsory license

Scientific area: Law

Scientific Field: Intellectual Property Rights

САДРЖАЈ

УВОД	1
1. Предмет истраживања	1
2. Циљеви истраживања	2
3. Хипотезе.....	4
4. Методе истраживања	7
5. Структура дисертације	7
ДИО I	11
ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА, ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА И НАЧЕЛО ТЕРИТОРИЈАЛНОСТИ	11
Глава I	13
1. ПОЈАМ И ПРАВНА ПРИРОДА ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА.....	13
1.1. Појам исцрпљења (конзумације) патента	13
1.2. Правна природа исцрпљења патента	15
1.3. Правне посљедице исцрпљења патента	16
1.4. Историјски развој института	17
2. ВРСТЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА	19
2.1. Исцрпљење патента за проналазак производа.....	20
2.2. Исцрпљење патента за проналазак поступка.....	21
2.2.1. Исцрпљење патента на производима добијеним на основу патентираног проналаска поступка.....	22
2.2.2. Исцрпљење патента на уређајима за примјену патентираног проналаска поступка	22
2.3. Исцрпљење патента за проналазак примјене.....	23
3. ГЕОГРАФСКИ ОБИМ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА.....	24
3.1. Национално исцрпљење патента.....	24
3.2. Регионално исцрпљење патента.....	27

3.3. Међународно исцрпљење патента	30
3.4. Комбиновано (мјешовито) исцрпљење патента	32
4. ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА	34
4.1. Појам паралелне трговине.....	34
4.2. Однос између паралелне трговине и исцрпљења патента.....	36
Глава II.....	39
1. РЕГУЛИСАЊЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА У МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА	39
1.1. Париска конвенција за заштиту индустријске својине.....	39
1.2. Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (<i>TRIPS</i>)	40
1.3. Остали међународни извори.....	42
2. НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА	44
2.1. Национални прописи држава чланица ЕУ	44
2.2. Национални прописи Велике Британије, САД, Канаде и Јапана.....	47
2.3. Национални прописи осталих држава.....	50
3. НАЧЕЛО ТЕРИТОРИЈАЛНОСТИ И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА	53
3.1. Начело територијалности и патентна заштита	53
3.2. Начело територијалности и патентна заштита у ЕУ	54
3.3. Несклад начела територијалности и слободе промета робе.....	56
3.3.1. Нецаринске препреке за слободан промет робе.....	58
3.3.2. Начело националног третмана.....	59
3.3.3. Начело најповлашћеније нације	60
Глава III	62
1. ИНТЕРЕСИ НОСИОЦА ПАТЕНТА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА	62
1.1. Економски интерес	62
1.1.1. Избор модела трансакције: лиценца, франшизинг или закуп.....	63
1.1.1.1. Однос уговорног и патентног права.....	63

1.1.1.2. Уговор о лиценци.....	64
1.1.1.2.1. Однос лиценце и исцрпљења патента.....	65
1.1.1.2.2. Врсте лиценци и исцрпљење патента	66
1.1.1.3. Уговор о франшизингу	67
1.1.1.4. Уговор о закупу.....	68
2. ИНТЕРЕСИ ВЛАСНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ САДРЖИНОМ ПАТЕНТНОГ ДЕЈСТВА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА.....	69
2.1. Правна сигурност.....	69
2.2. Слобода располагања приватном имовином	70
2.3. Поправка производа.....	71
2.4. Преправка (нова производња) производа	73
3. ЈАВНИ ИНТЕРЕС И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА.....	76
3.1. Развој иновација.....	76
3.2. Слобода трговине.....	77
3.3. Здрава конкуренција	77
3.4. Слобода међународног саобраћаја	78
4. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ СУКОБЉЕНИХ ИНТЕРЕСА	78
ДИО II.....	80
УГОВОРНА ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ САДРЖИНОМ ПАТЕНТНОГ ДЕЈСТВА.....	80
Глава I	83
1. ПОЈАМ И ВРСТЕ УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА.....	83
1.1. Појам уговорних ограничења на производима.....	83
1.2. Врсте уговорних ограничења на производима	85
1.3. Уговорна ограничења на производима у ЕУ	91
1.4. Уговорна ограничења на производима у САД	95
2. ДОЗВОЉЕНОСТ УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА.....	99

2.1. Аргументи који оправдавају постојање уговорних ограничења на производима	100
2.1.1. Предмет <i>Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.</i>	101
2.1.2. Предмети након <i>Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.</i>	102
2.2. Аргументи против уговорних ограничења на производима	104
3. ЗАБРАНА УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА	104
3.1. Потпуна забрана уговорних ограничења на производима	104
3.1.1. Пракса Врховног суда САД	105
3.1.1.1. Предмет <i>Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.</i>	105
3.1.1.2. Предмет <i>Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.</i>	106
3.2. Забрана одређених уговорних ограничења на производима.....	109
Глава II.....	111
1. УГОВОРНА ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ.....	111
1.1. Уговорна ограничења продајних цијена и цјеновна дискриминација	113
1.2. Везана продаја.....	115
1.3. Територијална ограничења	117
1.4. Ограничење вертикалних споразума којима са ограничава конкуренција	118
1.5. Остала уговорна ограничења и право конкуренције	119
2. ЗЛОУПОТРЕБА ПАТЕНТА	120
2.1. Врсте могућих злоупотреба патента наметнутих уговорним ограничењима на производима.....	120
2.2. Посљедице злоупотребе патента.....	121
ДИО III	123
ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА.....	123
Глава I	125
1. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА.....	125
1.1. Појам принудне лиценце	125

1.2. Врсте принудних лиценци.....	126
2. УТИЦАЈ ПРИНУДНЕ ЛИЦЕНЦЕ НА ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА	130
2.1. Однос између принудне лиценце и исцрпљења патента.....	130
2.1.1. Издавање принудне лиценце од стране овлашћених националних државних органа	130
2.1.2. Одсуство сагласности носиоца патента за производњу и стављање у промет производа.....	130
2.2. Принудна лиценца и њено територијално важење.....	132
Глава II.....	134
1. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА И ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА	134
1.1. Аргументи за дозвољеност паралелне трговине производима израђеним на основу принудне лиценце	135
1.2. Аргументи за забрану паралелне трговине производима израђеним на основу принудне лиценце.....	136
1.3. Паралелна трговина производима израђеним на основу принудне лиценце	137
2. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА, ГЕОГРАФСКИ ОБИМ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА И ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА.....	140
2.1. Врсте принудних лиценци и њихов утицај на географски обим исцрпљења патента и паралелну трговину.....	141
ЗАКЉУЧАК.....	145
ЛИТЕРАТУРА.....	151
Уџбеници, монографије	151
Чланци.....	153
Конвенције, закони и документи	159
Судска пракса Суда правде Европских заједница/Европске уније (СЈЕУ).....	163
Судска пракса САД	165
Судска пракса Канаде.....	167
Судска пракса Њемачке.....	167
Судска пракса Швајцарске.....	167

Судска пракса Велике Британије	167
Судска пракса Руске Федерације	168
Судска пракса Аустралије	168
Судска пракса Јапана.....	168
Одлуке међународних арбитража	168

УВОД

1. Предмет истраживања

Иако је право интелектуалне својине хетерогена научна дисциплина, прописи држава су значајно усклађени у овој области. То је последица великог броја међународних конвенција које су ратификоване и данас се примјењују. Процес усклађивања националних прописа почео је крајем XIX вијека усвајањем Париске конвенције за заштиту индустријске својине 1883. године и усвајањем Бернске конвенције за заштиту књижевних и умјетничких дјела 1886. године. Државе чланице Париске и Бернске уније су приликом доношења својих националних закона из области права интелектуалне својине или приликом измјене постојећих, преузимале одредбе ових конвенција. Међутим, институт исцрпљења (конзумације) права интелектуалне својине није регулисан овим конвенцијама, а ни већином других конвенција из ове области. Овај институт је остао у потпуној надлежности држава, па га оне регулишу искључиво својим прописима. То је довело до шароликости законских прописа и контрадикторне судске праксе.

Исцрпљење права утиче на економску вриједност права интелектуалне својине и има шире последице. Постоји слобода држава у начину на који формулишу институт исцрпљења права како би се на најбољи начин одговорило на скупове различитих интереса и вриједности. Није изненађење што различите државе усвајају различите режиме исцрпљења права како би постигле веома различите циљеве и политике. Оно што је неопходно урадити јесте испитати импликације правних избора на различите исходе тих политика.

Уважавајући чињеницу да институт исцрпљења права постоји у свим областима искључивих права интелектуалне својине, а да у примјени овог института постоје специфичности за сваку област права, предмет ове дисертације ће бити ограничен на исцрпљење патента, односно на границе института исцрпљења патента.

У упоредном праву, многе државе немају законске одредбе о исцрпљењу патента. Често судска пракса уређује ово питање. У законима који уређују исцрпљење патента одредбе су понекад непотпуне или непрецизне што доводи до проблема са њиховом примјеном у пракси.

Исцрпљење патента је вид ограничења овлашћења носиоца патента са сврхом успостављања равнотеже интереса између носиоца патента, будућих власника патентираних (заштићених) производа и јавног интереса.

Постојање самог института исцрпљења патента је изузетно значајно за слободан промет робе и функционисање сваког тржишта. Међутим, примјењивање строгог правила исцрпљења патента у сваком случају, без изузетка, не узима у обзир интересе носиоца патента. Зависно од врсте патента и околности случаја, могуће је да интереси носиоца патента нису адекватно задовољени првом продајом заштићеног производа. Наступањем исцрпљења патента у свим случајевима прве законите продаје, поставља се питање: да ли носилац патента има економски интерес да улаже финансијска средства у даље истраживање и развој иновација? Са друге стране, ако би носилац

патента имао потпуну слободу да ограничи примјену овог института, могао би на основу својих патентних овлашћења остварити двоструку, па и вишеструку материјалну корист, тј. за исти патент убрати вишеструке накнаде од низводних купаца, те контролисати читав низводни дистрибутивни ланац.

Сврха патента није да носилац патента има потпуни монопол са циљем остваривања максималне економске добити, већ да подстиче развој иновација и стварање нове технологије чиме ће подићи укупно благостање заједнице на виши ниво. У том смислу, непродуктивно је посматрати само појединачне интересе носиоца патента или будућих власника производа.

Поставља се још неколико питања: да ли је у том случају самовоља носиоца патента оправдана? Да ли долази до злоупотребе патента? Изналажење одговора на ова питања није једноставно, а то је управо предмет наше анализе.

2. Циљеви истраживања

Основни циљеви истраживања су постављени кроз неколико питања на које ћемо покушати да дамо одговоре. Прво питање је: да ли је уопште неопходно законом или конвенцијом прописати институт исцрпљења патента? Друго питање је: ако је прописано, у којим случајевима наступа исцрпљење патента и шта га покреће? У свим јурисдикцијама, исцрпљење се покреће када се заштићени производ стави у промет путем продаје и када долази до преноса својине на њему. Шта се дешава у случају других трансакција? Наступа ли исцрпљење патента када је дата лиценца или кад је заштићени производ узет у закуп? Претходна питања сугеришу да је исцрпљење патента повезано са тржишном економијом и трансакцијским одлукама носиоца патента. Ниједна јурисдикција не прописује исцрпљење свих овлашћења носиоца патента. Која су овлашћења носиоца патента исцрпљена? Сљедеће питање је: који географских обим (режим) исцрпљења патента је данас компатибилан са међународном трговином? Да ли избор географског режима зависи од циљева одређене државе и визије њеног унутрашњег развоја?

Посебан циљ дисертације огледа се у утврђивању могућности носиоца патента да утиче на исцрпљење патента, и у откривању да ли и у којој мјери он може да ограничи његово дејство. С обзиром на актуелну тенденцију јачања дејства института исцрпљења патента, ово питање није довољно сагледати само са правног аспекта, већ је неопходно узети у обзир и друге аспекте, а посебно економске.

Истраживање је обухватило утврђивање степена заштићености интереса свих страна, од носиоца патента, преко будућих власника заштићених производа, до јавног интереса, како би се нашла адекватна рјешења која би разумно задовољила све интересе. Анализа је обухватила законске прописе и судску праксу са посебним нагласком на државе у Европи и Сједињене Америчке Државе (САД). Анализирани су и прописи других одабраних држава.

У оквиру Европске уније (ЕУ) патентно право није унификовано као што је то случај са правом жига и правом заштите дизајна гдје постоје уредбе на нивоу ЕУ. У својим пресудама Суд правде ЕУ на исцрпљење патента примјењује одредбе права конкуренције из члана 101. и члана 102. Уговора о функционисању ЕУ (УФЕУ). У том контексту, право ЕУ и судску праксу Суда правде ЕУ у погледу исцрпљења патената анализирали смо заједно са правом конкуренције. Такође, анализирали смо и одабрана национална права држава чланица ЕУ и њихову судску праксу.

У САД не постоји законска одредба о исцрпљењу патента већ је исцрпљење патента плод судске праксе. У том случају посебно смо анализирали пресуду Врховног суда САД у предмету *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*,¹ која је данас важећи прецедент за питање уговорних ограничења на производима који су обухваћени садржином патентног дејства, гдје је суд у потпуности прогласио уговорна ограничења на производима који су стављени у промет од стране носиоца патента или трећих лица која имају овлашћење, ништавим и недозвољеним. Такође смо анализирали и ранију праксу Федералног окружног суда² у предмету *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart*,³ гдје је суд изричито био на становишту да су дозвољена одређена уговорна ограничења на производима који су у промету.

На крају, истраживање је обухватило принудну лиценцу и исцрпљење патента. Анализирали смо какав је утицај производње и стављања у промет производа од стране трећих лица на основу принудне лиценце и како она утиче на исцрпљење патента.

У домаћој литератури и у литератури држава бивших федералних јединица Савезне Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) постоје научни радови о исцрпљењу патента у виду чланака⁴ и дијелова монографија и уџбеника. У њима се овај институт обрађује као један од класичних облика ограничења патента без уласка у дубље теоријске расправе или са ограниченим ужим пољем истраживања. Приликом истраживања и прикупљања грађе за израду ове докторске дисертације нисмо пронашли ниједну одбрањену докторску дисертацију на ову тему на просторима бивше СФРЈ.⁵ Због тога би ово истраживање требало да пружи свеобухватнији поглед на границе исцрпљења патента. То ће моћи послужити као полазна основа за даљу анализу института исцрпљења патента у домаћој теорији и пракси.

¹ *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017).

² Federal Circuit.

³ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

⁴ Неки од њих су: Катарина Дамњановић, „Примјена принципа „исцрпљивања права“ у комунитарном патентном праву“, *Право и привреда*, бр. 5-8/2007; Сандра Фишер, „Исцрпљење права носиоца патента“, *Право и привреда*, бр. 5-8/2007а. У ширем контексту исцрпљењем патента се баве: Slobodan Marković, „The Exhaustion of Intellectual Property Rights in the Context of International Free Trade Agreements“, у *Legal Implications of Trade Liberalization Under SAAs and CEFTA*, (ed. Popović, Dušan V.), University of Belgrade, Faculty of Law, Belgrade 2018; Зоран Миладиновић, Синиша Варга, „Субјект релевантан за исцрпљење права интелектуалне својине у одлукама Суда правде Европске уније“, *Правни живот*, бр. 12/2015; Зоран Миладиновић, „Ограничења патента као субјективног права интелектуалне својине“, *Правни живот*, бр. 11/2004. Листа није исцрпна. У домаћој теорији постоји већи број радова на тему исцрпљења ауторског права и жига.

⁵ Нисмо пронашли ни магистарски, нити мастер рад на ову тему.

3. Хипотезе

Основу истраживања ове докторске дисертације представља пет хипотеза од којих се полази.

Прва хипотеза

Институт исцрпљења патента треба да доприноси слободном промету робе и правној сигурности за власнике заштићених производа, али треба да доприноси и заштити легитимних интереса носиоца патента на начин да подстиче техничка истраживања и развој, као и да позитивно утиче на конкуренцију тржишних учесника.

Правноекономски контекст ове хипотезе је сљедећи. Искључиво субјективно право носиоца патента да само он привредно искоришћава патентирани проналазак може бити ограничено на основу законских прописа. Једно од тих ограничења патента је и институт исцрпљења или конзумације права. Овај институт је превасходно у интересу будућих власника производа који су обухваћени садржином патентног дејства и штити их од самовоље и претјеране употребе патентних овлашћења носиоца патента. Такође, овај институт, ако би се примјењивао без изузетка, у свим случајевима, може да нанесе штету и носиоцу патента те је неопходно испитати његове границе.

Патент подстиче техничка истраживања и развој иновација и овлашћује носиоца патента да забрани или допусти свима другима да привредно искоришћавају проналазак за вријеме трајања патентне заштите. Привредно искоришћавање проналаска обухвата израду производа, стављање таквих производа у промет и њихова употреба. Патент уједно подстиче конкуренцију па други тржишни учесници такође улажу финансијска средства у истраживање и развој да би дошли до нових проналазака који су напреднији од конкурентових. Конкуренција међу тржишним учесницима у овом случају није непосредна на одређеном производу, већ посредна, али то не умањује њен значај.

Друга хипотеза

Јавни интерес, интерес носиоца патента и власника заштићених производа никад не могу бити истовремено и у потпуности задовољени, и управо исцрпљење патента треба да одреди баланс између њих на начин да одреди јасна правила наступања исцрпљења патента, уз одређена ограничења, или без њих.

Ова хипотеза полази од тога да се јавни интерес огледа кроз развој иновација, слободну трговину са што мање ограничења, здраву конкуренцију тржишних учесника и слободу међународног саобраћаја. Постоје и други интереси који су од значаја за благостање заједнице.

Интерес носиоца патента је претежно економски. Откривањем проналазака и његовом заштитом у виду патента, он стиче монополски положај на тржишту за производе које стави у промет, што му омогућава екстрапрофит за вријеме важења патента.

Интереси власника производа који су обухваћени садржином патентног дејства су превасходно интереси правне сигурности и слободе располагања приватном имовином. Сва евентуална уговорна ограничења која би им била наметнута на производима била би у сукобу са њиховим интересима. Стичући својину на конкретном производу власници желе да слободно располажу њима.

Ако би исцрпљење патента као вид ограничења патента, било прецизно формулисано и имало јединствену важност, оно би могло бити инструмент којим би се приближили ови међусобно сукобљени интереси. Ово је у пракси тешко постићи па је на држави да законским прописима уреди границе исцрпљења патента.

Трећа хипотеза

Потпуна забрана наметања уговорних ограничења на производима који су обухваћени садржином патентног дејства није у складу са сврхом патентног права и има више негативних ефеката за носиоце патента, јер једнострано штити интересе само будућих власника заштићених производа.

Значај ове хипотезе произлази из чињенице да су уговорна ограничења на производима који су стављени у промет, једно од најспорнијих питања у патентном праву свих држава. Она нису уређена ни међународним ни националним изворима патентног права. Најчешће се појављују као питање на које одговор даје судска пракса. На нивоу ЕУ не постоји унификација прописа о патенту, па Суд правде ЕУ у својој пракси питање исцрпљења права рјешава у складу са оснивачким уговорима и правом конкуренције. Национални судови држава чланица имају различиту праксу, од дозвољености до забрана одређених уговорних ограничења на производима. У САД постоји значајна судска пракса о уговорним ограничењима на производима. Међутим, та пракса се кретала од случаја до случаја. У одређеним предметима изричито је дозвољено постојање појединих уговорних ограничења на производима. Посљедњом предудом Врховног суда САД изричито је забрањено постојање било каквих уговорних ограничења на производима који су стављени у промет, заснованих на патентном праву.

Предмет испитивања ове хипотезе је истраживање да ли је потпуна забрана наметања уговорних ограничења на производима оправдана и у складу са сврхом патентног права. Поставља се питање: да ли је носилац патента у сваком случају законитог стављања у промет производа и наступања исцрпљења патента остварио адекватну економску корист? Постоје ли оправдани изузеци на основу којих би се носиоцу патента могло дозволити да утиче на исцрпљење патента? Многа уговорна ограничења су недозвољена на основу законских прописа. Међутим, постоје и она уговорна ограничења која су у искључивом интересу носиоца патента а нису забрањена другим прописима. Поставља се питање: да ли и таква ограничења треба забранити или их треба допустити на основу патентног права?

Четврта хипотеза

Уговорна ограничења на производима нису у интересу власника заштићених производа, али би одређена уговорна ограничења требало дозволити ако су неопходна ради заштите интереса носиоца патента, под рестриктивним условима и у складу са правом конкуренције.

Интереси власника заштићених производа су задовољени наступањем исцрпљења патента. Међутим, носилац патента губи интерес за даље улагање средстава у истраживање и развој неких врста проналазака који нису економски исплативи. У тим областима изостају иновације које су корисне за друштвену заједницу. Због тога је неопходно испитати: да ли носиоцу патента треба дозволити наметање уговорних ограничења која немају за циљ остваривање неоправдане финансијске користи?

Овом хипотезом би требало испитати: која су то уговорна ограничења на производима која би се евентуално могла дозволити и под којим условима? Може ли право конкуренције дати смјернице приликом одговора на претходно питање?

Право конкуренције, само по себи, забрањује одређене видове уговорних ограничења на производима, међутим, постоје ограничења на производима која нису у сукобу са правом конкуренције и не постоје сметње да она буду дозвољена са становишта патентног права.

Пета хипотеза

Стављање у промет производа на основу принудне лиценце доводи до исцрпљења патента, али су правне последице различите зависно од тога која врста принудне лиценце је издата.

Принудна лиценца је институт који је познат у патентном праву још од Закона о монополима Велике Британије из 1623. године, а регулише га и Париска конвенција за заштиту индустријске својине од измјена у Бриселу 1900. године. Законски је регулисана у скоро свим државама.

Принудна лиценца омогућава трећим лицима легалну производњу и стављање у промет заштићених производа, без овлашћења носиоца патента, уз плаћање адекватне накнаде. Притом, носилац патента у већини држава задржава право да се супротстави наступању регионалног и међународног исцрпљења патента и забрани паралелну трговину. Принудна лиценца је територијално ограничена на простор државе која ју је издала и њеним издавањем претежно долази до националног исцрпљења патента, али не и у свим државама.

Код издавања било које врсте обичне принудне лиценце носилац патента је најчешће својим понашањем допринио издавању принудне лиценце. Поставља се питање: да ли производи који су стављени у промет на основу ње требају имати исти третман као и производи стављени у промет од стране носиоца патента или трећег лица по његовом овлашћењу? Да ли то значи да је дозвољена паралелна трговина заштићеним производима ако се у држави примјењује регионално или међународно исцрпљење патента?

Ова хипотеза има за циљ да истражи и пружи одговор на питање како издавање принудне лиценце има утицај на наступање исцрпљења патента и да ли је дозвољена паралелна трговина производима који су стављени у промет на основу принудне лиценце.

4. Методе истраживања

Полазећи од предмета истраживања, постављених хипотеза и циља истраживања, приликом израде докторске дисертације коришћени су следећи методи.

Правни (нормативни, догматски) метод коришћен је за проучавање правних прописа, полазећи од садржаја правних норми. Није могуће ниједно истраживање неког правног института, па ни института исцрпљења патента, без примјене овог најстаријег правног метода. Из тог разлога, он је био и полазни метод у истраживању.

Компаративни (упоредноправни) метод коришћен је за упоређивање домаћих прописа са прописима држава из региона и шире, држава чланица ЕУ и међународних извора права. Посебно смо истражили упоредно право пошто институт исцрпљења патента није регулисан у међународним изворима, што је за право интелектуалне својине, знајући за висок ниво његове међународне унификације, ријетка појава.

Метод студије случаја коришћен је приликом анализе домаћег и упоредног права у комбинацији са компаративним методом.

Историјски метод коришћен је код анализе настанка института исцрпљења патента и његовог развоја до данас. Наравно, историјски развој овог института није примаран циљ истраживања ове докторске дисертације тако да се овај метод користи само у оној мјери која је неопходна да пружи основне историјске податке о развоју овог института.

Анализа судске праксе коришћена је приликом анализе института исцрпљења патента кроз праксу националних судова и Суда правде ЕУ.

Поред горе наведених метода, у истраживању су по потреби коришћени и други универзални научни методи као што су: статистички, језички, социолошки, метод анализе садржаја, логички метод, анализа, синтеза, индукција, дедукција, апстракција и генерализација.

5. Структура дисертације

Докторска дисертација се састоји од увода, три дијела и закључка. Дијелови су ради прегледније систематизације подијељени на главе, а главе на поглавља. На крају дисертације се налази попис литературе.

У уводу су одређени предмет и циљ дисертације, постављене су и образложене хипотезе од којих се полази у истраживању, затим, методи који су коришћени приликом израде докторске дисертације и на крају је представљена структура дисертације.

Први дио дисертације под насловом *Исцрпљење патента, паралелна трговина и начело територијалности* се састоји од три главе.

У првој глави изложени су појам и правна природа исцрпљења патента као једног од облика ограничења патента. Термин „исцрпљење“ иако се усталио у правној теорији и законским текстовима није правно прецизан појам и захтијева детаљну анализу и објашњење. Посебно се обратила пажња на правну природу овог института и схватања која постоје у теорији, а затим и на правне последице и њихов економски утицај. Такође, представљен је кратак историјски развој овог института од његовог настанка до данас. У овој глави анализирани су врсте исцрпљења патента, географски обим исцрпљења патента и паралелна трговина. Детаљно је анализирано исцрпљење патента за проналазак производа, патента за проналазак поступка и патента за проналазак примјене. Ова анализа је била неопходна како бисмо могли да уочимо специфичности сваке од ових врста патента приликом каснијег анализирања уговорних ограничења исцрпљења патента, на које носилац патента може или не може да утиче. Потом, анализиран је географски обим исцрпљења патента анализом законских прописа и судске праксе, гдје су идентификовани национално, регионално, међународно и комбиновано (мјешовито) исцрпљење патента. Анализа географског обима исцрпљења патента је значајна за носиоца патента који на основу својих патентних овлашћења може да утиче на дозвољеност паралелне трговине, а самим тим и на ограничења исцрпљења патента. Потом, предмет анализе је паралелна трговина. Посебно је истражен утицај важећег географског обима исцрпљења патента на паралелну трговину заштићеним производима.

У другој глави анализирано је регулисање исцрпљења патента у међународним конвенцијама и националним прописима одабраних држава. Међународне конвенције које су биле предмет анализе не регулишу исцрпљење патента, већ садрже посредне одредбе или препуштају националним прописима и судској пракси да регулишу ово питање. Из тог разлога, истражили смо зашто исцрпљење патента није регулисано на међународном нивоу. Већина националних прописа садржи одредбе о исцрпљењу патента, али прописују различите обиме географског дејства исцрпљења патента. Ова неуједначеност националних прописа доводи до судских и арбитражних спорова. Такође, анализирали смо и начело територијалности почевши од његовог историјског значења до данашње примјене у патентном праву са свим његовим предностима и недостацима. Патент као субјективно право територијално је ограничен на простор државе која га је признала. Крута примјена начела територијалности данас није у складу са начелом слободе промета робе, посебно у ЕУ.

У трећој глави анализирани су интереси носиоца патента, будућих власника заштићених производа и јавни интерес. Послије анализе сваког интереса појединачно, првенствено кроз правне и економске аспекте, анализирани су међусобни односи свих ових интереса. Анализа би требало да утврди минимум заједничких интереса који би био прихватљив за све. Самим тим би се могла бар приближно одредити граница дозвољених ограничења исцрпљења патента.

Други дио дисертације под насловом *Уговорна ограничења на производима који су обухваћени садржином патентног дејства* се састоји од двије главе.

У првој глави анализирани су појам и врсте уговорних ограничења на производима, њихова дозвољеност или потпуна забрана. Посебно су анализирани

аргументи који оправдавају постојање уговорних ограничења на производима, као и аргументи против уговорних ограничења. У овом дијелу смо анализирали праксу Суда правде ЕУ и судова САД. Носиоци патента константно покушавају да избјегну наступање исцрпљења патента наметањем разних уговорних ограничења на производима (у САД тзв. пост-продајна ограничења) како би задржали своја искључива овлашћења на њима. Већина тих ограничења није оправдана нити заснована на циљевима и сврси патентног права. Међутим, постоје интереси носиоца патента који су оправдани и који једино могу бити остварени ако се дозволе одређена уговорна ограничења на заштићеним производима. Са друге стране, власници заштићених производа имају интерес да исцрпљење патента буде потпуно и без икаквих ограничења. Куповином ових производа они желе потпуну слободу располагања над њима. Потпуна забрана наметања уговорних ограничења на производима је инспирисана искључиво интересима власника производа (потрошача). Неопходно је наћи баланс између ових интереса и утврдити која уговорна ограничења би евентуално била дозвољена и под којим условима. У одређеним ситуацијама јавни интерес, нпр. заштита јавног здравља, може бити основ за наметање уговорних ограничења на производима.

У другој глави анализирана су потенцијална уговорна ограничења на производима и њихов утицај на право конкуренције. Предмет анализе су ограничења продајних цијена, цјеновна дискриминација, везана продаја, територијална ограничења и др., која директно или индиректно утичу на слободу конкуренције. Право конкуренције служи као коректив монополских права интелектуалне својине. Патент као субјективно право може бити ограничен ако носилац патента његовом употребом нарушава правила конкуренције на тржишту. Из тог разлога, многа уговорна ограничења на производима који су обухваћени садржином патентног дејства нису у складу са правом конкуренције. Међутим, одређена уговорна ограничења нису у супротности са правом конкуренције и не постоји објективан разлог због којег она не би била допуштена, ако су заснована на патенту који је на снази.

Трећи дио дисертације под насловом *Принудна лиценца и исцрпљење патента* се састоји од двије главе.

У првој глави анализирани су појам и врсте принудне лиценце, њен однос према исцрпљењу патента и територијално важење принудне лиценце. Друштвени интерес у одређеним ситуацијама захтијева да се ограниче искључива овлашћења носиоца патента. Принудна лиценца се може издати због кривице и немарности носиоца патента нпр. у случају некоришћења заштићеног проналаска, а може се издати и без кривице носиоца патента, нпр. у случају постојања јавног интереса. Све зависи од сврхе због које се принудна лиценца издаје.

У другој глави предмет анализе је паралелна трговина производима израђеним на основу принудне лиценце. Анализирана је постојећа пракса Суда правде ЕУ и националних прописа одабраних држава који садрже одредбе примјенљиве на паралелну трговину овим производима. Посебно је анализиран географски обим исцрпљења патента у контексту паралелне трговине производа који су произведени и стављени у промет на основу принудне лиценце. У том смислу, зависно од врсте принудне лиценце географски обим исцрпљења патента би требао да је ужи код принудне лиценце у јавном интересу него код обичне принудне лиценце, јер се сврха њиховог издавања значајно разликује.

У закључку су резимирана спроведена истраживања, утврђено је да ли су почетне хипотезе научно потврђене или оповргнуте, и дати су приједлози за *de lege ferenda* регулисање овог института у међународним конвенцијама и националним законским прописима. Приједлози су детаљно образложени и поткријепљени ставовима који према нашем мишљењу оправдавају њихово будуће постојање и примјену.

На крају докторске дисертације се налази списак литературе подијељен на уџбенике и монографије, чланке, конвенције, законе и документа и судску праксу по одабраним државама.

ДИО I

ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА, ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА И НАЧЕЛО ТЕРИТОРИЈАЛНОСТИ

Патентно право садржи прописе из којих извире патент, а сам патент означава субјективно право. Патент је приватно право, али садржи низ норми јавноправног карактера. Он настаје у строго формалном управном поступку који проводи надлежни државни орган. Тај орган након испитивања испуњености услова за признавање права доноси одлуку о признавању патента, или о његовом одбијању. Признати патент може бити предмет промета на основу уговора. Као искључиво субјективно право, патент пружа његовом носиоцу искључиву правну власт на предмету који је обухваћен патентном заштитом. Патент је врста награде и подстицај за истраживање и развој нових достигнућа у свим областима технологије.

Проналазач је физичко лице које је створило проналазак и изворни је носилац права на патентну заштиту. Он тим својим правом може располагати тако да право на патентну заштиту стекне треће лице.

Носилац патента може бити проналазач или његов правни слѣдбеник (наследник, уговорни стичалац или послодавац). Он има ограничено вријеме и територију на којој може на искључив начин искоришћавати патентирани проналазак. Носилац патента је, дакле, овлашћен да одреди да ли ће производе у којима је матријализован проналазак ставити у промет и под којим условима. Ово његово право подложно је одређеним ограничењима због успостављања равнотеже између интереса носиоца патента, власника заштићених производа и јавног интереса.

У ограничења патента⁶ спадају исцрпљење (конзумација) патента, коришћење патентираног проналаска у личне некомерцијалне сврхе, коришћење патентираног проналаска у сврхе истраживања, коришћење патентираног проналаска ради припремања лијека на рецепт, коришћење патентираног проналаска на транспортним средствима у међународном саобраћају, право ранијег корисника проналаска, ограничење патента у вези са биолошким материјалом и разне врсте принудне лиценце.

⁶ Појам ограничења права сугерише територијалну, временску и садржинску границу домашаја одређеног права. Ограничење субјективног права представља тачку додира са неким другим установљеним правом или слободом другог лица. Појам изузетка пак, сугерише његову хијерархијску субординираност правилу, и ограничава одступање од правила само у уском оквиру који се може оправдати законским разлогом или сврхом одступања. Изузетак, дакле, не представља границу домашаја субјективног права, већ случај неконзистентности тог права. Разлика између ограничења и изузетака наглашава се у англосаксонском праву интелектуалне својине, док се у европском континенталном праву углавном занемарује. У правној теорији преовлађује став да су ограничења исто што и изузеци, па и на њих треба примијенити правило о обавези рестриктивног тумачења. Вид. Слободан М. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014, 165-166; Душан Поповић, „Ограничења патента и заштита јавног здравља у вријеме епидемије“, у *LIBER AMICORUM проф. др Мирко Васиљевић* (ур. Душан В. Поповић), Београд 2021, 514, фн. 1.

Какав је однос исцрпљења патента према осталим облицима ограничења патента? Сви облици ограничења патента су самостални институти. Код коришћења патентираног проналаска у личне некомерцијалне сврхе и коришћења патентираног проналаска у сврхе истраживања нема промета заштићеног производа, док код исцрпљења патента он постоји. Код коришћења патентираног проналаска ради припремања лијека на рецепт постоји промет заштићеног производа, али искључиво за оно лице за које је прописан лијек. У овом случају не постоји секундарни промет производа, нити његова (дозвољена) могућност, док код исцрпљења патента долази до секундарног промета производа. Код ограничења патента у вези са биолошким материјалом долази до промета заштићеног производа (биљног репродуктивног материјала) од стране носиоца патента и исцрпљења патента на производу, али уз забрану даљег промета биолошког материјала сљедеће генерације.

Код коришћења патентираног проналаска на транспортним средствима у међународном саобраћају не долази до промета заштићеног производа, већ до његове употребе која је дозвољена ако је привремена или случајна. Да ли је на овом производу наступило исцрпљење патента зависи од националног прописа државе у којој је транспортно возило произведено. Код права ранијег корисника (употребе) проналаска долази до производње и употребе производа. У државама у којима је дозвољено стављање у промет ових производа наступа исцрпљење патента. Право раније употребе није самостално право, јер настаје по сили закона заједно са патентом, али ограничава овлашћења носиоца патента. У трећем дијелу дисертације ћемо посебно анализирати исцрпљење патента и врсте принудних лиценци доводећи их у међусобан контекст.

Глава I

1. ПОЈАМ И ПРАВНА ПРИРОДА ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА

1.1. Појам исцрпљења (конзумације) патента

Институт исцрпљења патента разрјешава конфликтну ситуацију која неминовно настаје пошто са једне стране власник примјерка производа у коме је материјализован проналазак стиче својинскоправна овлашћења, док са друге стране носилац патента има искључива овлашћења да се супротстави стављању у промет и употреби примјерка производа.⁷ У ситуацији постојања сукоба ових интереса предност се даје власнику производа по основу права својине, не зато што је стварно право изнад патентног права, већ због правне сигурности у привредном промету.

Исцрпљење патента повећава економску ефикасност, јер ограничава моћ носиоца патента да одређује цијену производа изнад нивоа конкуренције на секундарном тржишту чиме се повећава приступ потрошачима и омогућава паралелна трговина.⁸ Тиме се подстичу секундарна тржишта да снизе цијене производа и омогућава потрошачима да смање баријере при преласку на могуће супституте производа. Исцрпљење може спријечити везану продају, одржавање цијена препродаје, искључиво трговање и друге праксе против конкуренције које могу бити наметнуте низводним купцима путем уговора.⁹

Генерално, исцрпљење патента се може посматрати у правном и економском смислу. У правном смислу, исцрпљење искључивих права није ништа друго до један од облика ограничења правног монопола за коришћење заштићеног резултата интелектуалне активности, тј. облик заобилажења вјештачких баријера за слободну трговину коју могу изградити носиоци патента на заштићене резултате интелектуалне активности. Под исцрпљењем искључивог права у економском смислу подразумијева се да носилац патента губи контролу над производима са заштићеним резултатима интелектуалне дјелатности.¹⁰ Границе остваривања искључивог права представљају правна средства утицаја на понашање носиоца патента.

Термин „исцрпљење патента“ се уобичајно користи и прихваћен је и у теорији и у пракси. Међутим, он је непрецизан јер би значео да долази до исцрпљења (конзумације) субјективног права у цјелини. Патент као правна власт над проналаском се не исцрпљује, већ се исцрпљује изведено овлашћење које прати судбину производа као објекта.¹¹ Прецизније би се могло рећи да се ради о исцрпљењу овлашћења из

⁷ Вид. З. Миладиновић (2004), 821.

⁸ Ariel Katz, „The Economic Rationale of Exhaustion: Distribution and Post-Sale Restraints”, у *Research Handbook on IP Exhaustion and Parallel Imports*, (eds. Irene Calboli, Edward Lee), Edward Elgar, 2016, 25.

⁹ Вид. Herbert J. Hovenkamp, „Patent Exhaustion and Federalism: A Historical Note”, *Virginia Law Review Online*, Vol. 102, 2016, 25.

¹⁰ Oleg Gorodov, „Доктрина исчерпания исключительного права“, *Adam Mickiewicz University Law Review*, 4/2014, 271.

¹¹ Alois Troller, *Immaterialgüterrecht*, Band II, Basel - Stuttgart 1971, 873.

субјективног права, а не о исцрпљењу патента.¹² Иако непрецизан, овај термин се уобичајно користи, те ћемо га у наставку дисертације и ми користити.

Исцрпљење (конзумација) патента наступа када носилац (титулар) патента, друго лице по његовом овлашћењу, или његов правни слѣдбеник,¹³ ставе производ који је обухваћен садржином патентног дејства у промет, а треће лице правним послом стекне својину над тим производом.

Суштина института исцрпљења права је у томе да носилац субјективног права интелектуалне својине губи искључиво овлашћење на стављање у промет и употребу конкретног производа у којем је заштићено интелектуално добро материјализовано, кад тај производ стави први пут у промет на начин да дође до промјене његовог власника. Према томе, нови власник тог конкретног производа може њиме слободно располагати и употребљавати га, а да тиме не повриједи субјективно право интелектуалне својине.¹⁴ Смисао исцрпљења патента је у успостављању одређене равнотеже између монополске природе патентног права, с једне, и конкуренције на тржишту производа обухваћених том заштитом, с друге стране.

Када стицаоци лиценце који су овлашћени да врше продају заштићеног производа, стављају производ у промет, то такође доводи до исцрпљења патента. У случају да треће лице стави у промет производ који је обухваћен патентом без овлашћења носиоца патента, дошло би до повреде патента, а не до исцрпљења патента.¹⁵ Међутим, потоје и изузеци кад је стављање у промет производа законито, без сагласности носиоца патента.

Наступањем исцрпљења патента, патент није престао да важи већ је носилац патента изгубио искључиво овлашћење да ограничава промет и употребу конкретног производа. Носилац патента, међутим, задржава овлашћење да се супротстави купцу да производи патентирани производ. Купац има право да поправи купљени производ, или да замијени његов оштећени дио, али та поправка не укључује поновну производњу, јер у том случају долази до повреде патента.

Државе самостално одређују географски обим (режим) исцрпљења патента у односу на различите предмете искључивих права, зависно од својих националних интереса. Овај институт постоји у свим областима права интелектуалне својине.

Исцрпљење патента на конкретном производу је најчешће трајно. Ипак, у случају да носилац патента правним послом поврати својину на конкретном производу, дејства исцрпљења патента престају и носилац патента поново ужива сва искључива овлашћења која произилазе из патента.

¹² Слободан Марковић, *Патентно право*, Београд 1997, 300; Сандра Фишер, *Патент као субјективно право*, Нови Сад 2007б, 131.

¹³ Од овог правила постоје изузеци кад је дозвољено законито стављање у промет заштићених производа мимо воље носиоца патента. О овоме више у наставку дисертације.

¹⁴ Слободан Марковић, „Актуелизација важних теоријских питања у савременој судској пракси права жига“, у *LIBER AMICORUM проф. др Мирко Васиљевић*, (ур. Душан В. Поповић), Београд 2021, 504, фн. 19.

¹⁵ Вид. CJEU, C – 24/67, Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm. (1968); C – 341/87, EMI Electrola GmbH v. Patricia Im-und Export and Others. (1989).

1.2. Правна природа исцрпљења патента

Исцрпљење патента је по својој правној природи законско ограничење садржинског дејства патента, тј. ограничење овлашћења носиоца патента на производу након прве продаје. У теорији постоје различита схватања да ли то ограничење наступа на основу субјективне воље носиоца патента или настаје објективно и независно од ње.¹⁶

Према субјективном схватању, исцрпљење патента се заснива на вољи носиоца патента и сматра се да продајом примјерка производа купцу, носилац патента даје дозволу за његово коришћење у виду прећутне лиценце. Прећутна или подразумијевана лиценца је неписана дозвола коју носилац патента даје новом власнику производа да учини нешто за шта је уобичајено потребно захтијевати изричиту дозволу носиоца искључивог права. Стицалац лиценце, дакле, може користити производ у уобичајене сврхе или га препродати без повреде патента, јер се подразумијева да је давалац лиценце дао стицаоцу сагласност за то.¹⁷

Субјективно схватање има недостатака. Не постоје одговори на питања: по ком основу каснији власници производа могу да га користе? Зашто заштићени производ може да користи лице које га је стекло од лица које има право раније употребе? Зашто долази до исцрпљења патента без сагласности носиоца патента у случају издавања принудне лиценце? Ако би се прихватило схватање о правној природи исцрпљења патента као прећутној лиценци тада би носилац патента у сваком тренутку и према сваком могао ту сагласност да повуче, што би довело до правне несигурности.¹⁸ Субјективно схватање је и данас заступљено у Канади. У предмету *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*¹⁹ успостављена је доктрина имплицитне лиценце према којој носилац патента приликом продаје заштићеног производа, купцу даје лиценцу за употребу и продају производа, а сви накнадни купци такође добијају исту лиценцу.²⁰ Поред Канаде, имплицитна или прећутна лиценца заступљена је у Аустралији и Новом Зеланду.²¹

Према објективном схватању, исцрпљење патента наступа након продаје производа, независно од воље носиоца патента. Када је предмет произведен на правно допуштен начин и легално стављен у промет, власник га може слободно употребљавати за предвиђену намјену и стављати даље у промет. Дакле, исцрпљење

¹⁶ С. Фишер, (2007а), 665-666.

¹⁷ Anirut Somboon, *Patent Exhaustion in Cases of Recycling and Repair of Goods*, Master Thesis, Thammasat University, Faculty of Law, Bangkok 2015, 27.

¹⁸ Ulrich Schatz, „Die Erschöpfung des Patentrechts im Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und nach dem Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patent für den Gemeinsamen Markt“, *GRUR Int.*, 7/1970, 208; Божин Влашковић, *Садржина и повреда патената*, Крагујевац 1999, 61; С. Фишер (2007б), 137-138.

¹⁹ *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, [1998] 2 S.C.R. 129.

²⁰ Вид. WIPO, *Exceptions and Limitations to Patent Rights: Exhaustion of Patent Rights*, WIPO document SCP/21/7, Geneva 2014, 3.

²¹ Вид. А. Somboon (2015), 27.

патента наступа објективно кад се испуне одређени услови независно од воље носиоца патента. Ово схватање је данас општеприхваћено.

Прихватање субјективног или објективног схватања исцрпљења патента доводи до различитих правних посљедица. Прихватање прећутне или имплицитне лиценце доводи до правне несигурности, јер носилац патента може изричито да повуче своју сагласност, а кад исцрпљење патента наступа на основу објективних критеријума такве правне несигурности нема.

1.3. Правне посљедице исцрпљења патента

Границе искључивих субјективних права су одређене временски, територијално, садржински и предметно. У оквиру ових граница наступају правне посљедице исцрпљења патента и то:

- исцрпљење патента наступа само на конкретном заштићеном производу на ком је својину стекло треће лице,

- исцрпљују се овлашћења носиоца патента и то овлашћење на нуђење, стављање у промет и употребу производа,

- исцрпљење патента наступа у оквиру важећег географског обима у држави која је признала патент.

Исцрпљење патента наступа на конкретном заштићеном производу који је стављен у промет на основу начела специјалности. У случају да се производ потроши или уништи, гасе се и права трећих лица, стечена наступањем исцрпљења патента.²²

Власник производа може исти слободно употребљавати, нудити трећим лицима и стављати у промет без претходне сагласности носиоца патента. Овлашћење на искључиву производњу се не исцрпљује и оно остаје носиоцу патента. Питање поправке или преправке производа се увијек доводи у контекст нове производње и често је предмет спорова између носиоца патента и власника производа.

Од правног режима који је важећи у држави у којој је патент признат, зависи и географски обим исцрпљења патента. Уобичајно је национално исцрпљење патента које се примјењује на територији одређене државе. Међутим, све чешће се државе опредјељују за међународно исцрпљење патента. У оквиру одређених региона на снази је регионално исцрпљење патента.

Када институт исцрпљења патента не би постојао, носилац патента би могао на основу својих имовинскоправних овлашћења спријечити будућег власника да употребљава и врши даљи промет примјерка производа. Сврха института јесте да

²² Вид. Fritz Lindenmaier, „Über Erschöpfung des Patentrechts, Ausbesserung, Wiederherstellung und Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen und ihrer Teile“, *GRUR*, 7/1952, 295; Б. Влашковић (1999), 62.

о немогући такво понашање носиоца патента и да дозволи тзв. секундарни промет производа на који се односи заштита, без његове сагласности.²³ Пракса показује да су носиоци патента на разне начине и разним уговорним ограничењима покушавали да избјегну наступање исцрпљења патента. Судска пракса је различита и постоје бројне пресуде у којима су судови признавали носиоцима патента право да наметну уговорна ограничења након продаје производа. Извесно је да исцрпљење патента не наступа у случају кад није дошло до продаје производа, јер у случају закупа или послуге производ остаје у својини носиоца патента.

Власници производа су се, на основу стварног права, супротстављали покушајима носилаца патента да наметну уговорна ограничења на производима након продаје и сматрали су да су такви покушаји у супротности са сврхом патентног права. По њиховом мишљењу, остављање слободе носиоцима патента да одређују кад, и да ли ће наступити исцрпљење патента у случају продаје производа, доводило би до злоупотребе патента.

1.4. Историјски развој института

Институт исцрпљења патента настао је у другој половини XIX вијека. Он је плод судске праксе и развијао се постепено, али је у савременом праву претежно регулисан законским прописима.²⁴ Судска пракса по државама је била различита и имала је искључиво национални значај.

У Великој Британији се институт исцрпљења патента примјењује од случаја *Betts v. Wilmott*.²⁵ У овом предмету је купцу дато овлашћење да слободно располаже заштићеним производом након што га је продао носилац патента, без наметнутог уговорног ограничења. Према овој пресуди, ако је продаја извршена у иностранству, овлашћења купца проширују се и на увоз производа у Велику Британију и продају у њој.

У САД постоји обилна судска пракса о исцрпљењу патента почевши од случаја *Bloomer v. McQuewan*²⁶ из 1852. године и *Adams v. Burke*²⁷ из 1873. године.

²³ Душан Поповић, „Исцрпљење“ ауторског права и сродних права, међународна трговина и пословање на интернету“, *Правна ријеч*, бр. 37/2013, 70; Његослав Јовић, „Регионално исцрпљење права интелектуалне својине карактеристично за право Европске уније“, *Ревивија за европско право*, бр. 1/2015а, 90.

²⁴ Према подацима *WIPO* из 2022. године идентификоване су 142 државе које предвиђају исцрпљење патента. У већини ових држава, постоји посебна законска одредба која прописује институт исцрпљења патента. У државама англосаксонског права, институт је предвиђен судском праксом. Вид. *WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, Draft Reference Document on the Exception Regarding the Exhaustion of Patent Rights, Document SCP/34/3, AUGUST 18, 2022, 12*. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_3.pdf, 23.12.2022.

²⁵ *Betts v. Wilmott* (1870–71) LR 6 Ch App 239.

²⁶ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539, 1852 WL 6732 (U.S.Pa.) (1852).

²⁷ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (Sup Ct, 1873); Вид. *Appolinaris v. Scherer* 27 F 18 (CC SDNY, 1886).

Случај *Bloomer v. McQuewan* често се помиње као први случај у којем је Врховни суд САД примијенио доктрину прве продаје (исцрпљење патента). Носилац патента је дао купцу овлашћење да конструише и користи машине обухваћене патентом. Током трајања патента, Конгрес је продужио рок трајања патентне заштите. Купац је наставио да користи машине након што је првобитни рок истекао и носилац патента је тужио купца због повреде патента. Суд је одбио тужбу носиоца патента сматрајући да је купац стекао својину над машинама направљеним током првобитног рока и да, сходно томе, „када машина пређе у руке купца, више није у границама монопола”.

У другом случају, носилац патента Адамс (*Adams*) је уступио трећем лицу овлашћење да производи, користи и продаје патентиране поклопце мртвачких сандука само у кругу од десет миља у Бостону. Бурк (*Burke*) је купио поклопце од произвођача у кругу од десет миља, али је касније искористио и продао патентиране поклопце ковчега изван радијуса од десет миља током сахране једне особе. Носилац патента Адамс је тужио Бурка због повреде патента, али је Врховни суд САД у пресуди утврдио да нема никакве одговорности за повреду патента, јер када су поклопци ковчега били законски направљени и продати, нема ограничења на њихову даљу употребу и дистрибуцију. Продаја је била одобрена од стране носиоца патента, јер ју је извршио овлашћени продавац у радијусу од десет миља, а тужени је стекао право да користи поклопце ковчега без икаквих потраживања од стране носиоца патента, иако их је продао изван радијуса у дужини од десет миља.

Већина европских научника сматра њемачког правника Јозефа Колера (*Josef Kohler*) родоначелником института „исцрпљења“ патента. Колер је први у Европи теоријски обрађивао исцрпљење патента и развио идеју о исцрпљењу заштићеног права у учењу о тзв. „вези између начина искоришћавања.“²⁸ Теоретичари сматрају да је добро познавао упоредно право и да је био инспириран француским законом и судском праксом САД у предметима *Adams v. Burke*, *Holiday v. Mattheson*,²⁹ *Perrigo v. Spaulding*³⁰ и *Wilder v. Kent*.³¹ Сматра се да је он управо анализирајући ове случајеве и прописе, дошао до своје теорије о повезаности начина искоришћавања.³²

²⁸ Josef Kohler, *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim und Leipzig 1908, 131-133; Josef Kohler, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Mannheim 1900, 452-459. Вид. С. Фишер (2007а), 658; К. Дамњановић (2007), 630.

²⁹ *Holiday v. Mattheson*, 12 F. Cas. 335 (1876).

³⁰ *Perrigo v. Spaulding*, 19 F. Cas. 260, 2 Ban. & A. 348, 12 O. G. 352, 13 Blatchf. 389 (1876).

³¹ *Wilder v. Kent*, 15 F. 217 (1883).

³² Вид. Luis Mariano Genovesi, „The TRIPS Agreement and intellectual property rights exhaustion“, у *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules*, Intellectual Property in the WTO, Vol. I, (ed. Carlos M. Correa), Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2010, 216, фн. 1. Искоришћавање подразумијева индустријску производњу патентираног производа или потуну употребу патентираног поступка, укључујући дистрибуцију и маркетинг његових резултата, на начин који је довољан да испуни потребе тржишта. Под искоришћавањем се подразумијева и увоз патентираног производа, укључујући дистрибуцију и маркетинг, при чему се врши у обиму који је довољан да задовољи потребе тржишта. Кад се патент односи на поступак који не резултира производом, захтјеви маркетинга и дистрибуције неће бити проведиви. WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, Draft Reference Document on the Exception Regarding Compulsory Licensing, Document SCP/30/3, MAY 21, 2019, 11, фн. 27. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_3-main1.pdf, 17.01.2023.

Термин „исцрпљење“ се у Њемачкој везује за предмет *Guajakol-Karbonat* њемачке највише судске инстанце из 1902. године. У овом предмету је истакнуто сљедеће:

„Због територијалне природе патентне заштите, његов ефекат је национално ограничен. Патент штити употребу проналаска од стране носиоца патента у границама државе. Ако се ово комерцијално предузеће састоји у производњи и дистрибуцији производа произведеног по патентираним поступку, ефекат патента је да у Њемачкој нико осим носиоца патента (и оних особа које је он овластио) не производи производ према овом поступку. Али ово такође исцрпљује ефекат патентне заштите. Ако је носилац патента производио и пласирао свој производ под овом заштитом, која искључује конкуренцију других људи, уживао је предности које му даје патент и тиме је користио своја права. Патент не даје носиоцу патента моћ да проише услове под којима треба да се одвија трговина његовим производом. Ако носилац патента жели да својим купцима наметне такве услове, није спријечен у томе; само његово право на то произлази из опште слободе уговарања, а не из његове искључивости из закона о патентима.“³³

Материја исцрпљења патента ни данас није унификована, нити ће то ускоро бити на међународном нивоу, што је потврђено немогућношћу њеног регулисања у оквиру *TRIPS* споразума. Развој овог института у оквиру права интелектуалне својине још увијек није завршен. Значајно истраживање о исцрпљењу патента врши Свјетска организација за интелектуалну својину (*WIPO*) путем Сталне комисија за патентно право.

2. ВРСТЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА

Основна подјела проналазака је на проналазак производа, проналазак поступка и проналазак примјене. Многи аутори, али и законодавства, проналазак примјене сврставају у подврсту проналаска поступка. Ипак, сматрамо да је проналазак примјене самостална врста проналаска у односу на проналазак поступка. Секундарне подјеле су на основне и допунске, зависне и независне проналаске, заводске и индивидуалне проналаске, проналаске комбинације и проналаске агрегације, проналаске функције, проналаске избора. На основу подјела проналаска дијеле се и подјеле патента. За исцрпљење патента нам је битна основна подјела, док секундарну подјелу нећемо посебно анализирати.

Постоји више врста исцрпљења патента. На основу подјеле патента на патент за производ, патент за поступак и патент за примјену, анализираћемо исцрпљење патента за проналазак производа, исцрпљење патента за проналазак поступка и исцрпљење патента за проналазак примјене.

³³ *Guajakol-Karbonat* (RG, 26.03.1902) - Rep. I. 403/01. – Patentrecht, 51 RGZ 139; Вид. Christopher Stothers, „Patent Exhaustion: the UK perspective“, 16th Annual Conference on Intellectual Property Law and Policy, Fordham University School of Law, 2008, 1; Б. Влашковић (1999), 61.

2.1. Исцрпљење патента за проналазак производа

Проналазак производа је спољњи облик или структура састављена од познатих материјалних елемената које карактеришу врста, просторни распоред и међусобна веза елемената од којих се састоји производ.³⁴ Примјери производа који су заштићени патентом су нпр. уређај, супстанца, композиција, биолошки материјал, једињења или смјесе.

Носилац патента има искључива овлашћења за производњу (израду), нуђење, стављање у промет, увоз и складиштење и употребу производа који је обухваћен садржином патентног дејства. Од његове воље зависи да ли ће и кад ће доћи до производње, као и до стављања у промет производа. Оног тренутка када је носилац патента или друго лице по његовом одобрењу ставио производ у промет, а треће лице стекло својину над њим, наступа исцрпљење патента за проналазак производа.

Услови који морају бити кумулативно испуњени за наступање исцрпљења патента за проналазак производа су:

- да је конкретан производ стављен у промет вољом носиоца патента или по његовом овлашћењу,
- да је треће лице стекло својину на том производу,
- да постоји легалан правни основ промета.

Воља носиоца патента је, по правилу, неопходна приликом стављања производа у промет да би наступило исцрпљење патента. Стављање у промет производа без његове воље повлачи за собом посљедицу да долази до повреде патента, а не до његовог исцрпљења. Носилац патента може дати овлашћење и другим лицима да ставе производ у промет. Такође, наследници могу ставити производ у промет.

Изузетак када наступа исцрпљење патента без сагласности (воље) носиоца патента представља стављање производа у промет на основу издате принудне лиценце или права ранијег корисника (употребе). Издата принудна лиценца у одређеним правним системима доводи до исцрпљења патента, независно од воље носиоца патента, док у другим правним системима не наступа исцрпљење. Принудну лиценцу и исцрпљење патента ћемо посебно анализирати у трећем дијелу дисертације.

Производ мора бити израђен у материјалном облику, да би био стављен у промет и да би треће лице стекло својину над њим. Проналазак као интелектуална творевина није подобан за промет у нематеријалном облику.

Да би дошло до исцрпљења патента, стављање у промет заштићеног производа мора имати легалан правни основ. Уобичајан правни основ је продаја, јер је циљ патентног права да носилац патента економски искоришћава проналазак. Исцрпљење патента ће наступити и у случају закључења уговора о поклону.³⁵ У овом случају,

³⁴ С. Марковић (1997), 74.

³⁵ *Ibid.*, 301.

носилац патента не остварује економску добит, али је до промета дошло по легалном правном основу, вољом носиоца патента. У одређеним државама наступа исцрпљење патента на производу ако је он законито стављен у промет само на територији те државе. У другим државама, пак, то није услов. Законито стављање производа у промет може бити и мимо воље носиоца патента. Прописи држава по питању сагласности носиоца патента за наступање исцрпљења патента се значајно разликују.

До исцрпљења патента ће доћи само ако је производ трајно отуђен. У случају да се производ привремено нађе код трећег лица, а својину је задржао носилац патента, (нпр. закуп или послуга), до исцрпљења патента неће доћи.

2.2. Исцрпљење патента за проналазак поступка

Поступак подразумијева техничко поступање којим се утиче на чврсту, течну или гасовиту супстанцу и тиме ствара производ или одређено стање.³⁶ Проналазак поступка обухвата људске радње које се предузимају са или на познатим предметима ради постизања одређеног техничког ефекта.³⁷ Проналасци поступка дијеле се на проналаске производног поступка и проналаске радног поступка.

Проналазак производног поступка подразумијева поступак који се састоји у измјени полазног материјала ради производње новог производа који се разликује од полазног материјала, док проналазак радног поступка подразумијева дејство на полазни материјал на коме не долази до промјене у супстрату, већ само долази до промјене спољњег стања или положаја тог материјала.³⁸ Поступци се, такође, дијеле на хемијске и физичке, као и оригиналне и аналогне.

Институт исцрпљења патента се не може примијенити на патент за проналазак поступка као што се примијењује на патент за проналазак производа. У случају да наступа исцрпљење права на патенту за поступак дошло би до гашења цјелокупне патентне заштите носиоца патента. Начело специјалности код патента за производ оправдава наступање исцрпљења патента.³⁹ Међутим, код патента за поступак он не постоји и због тога не може доћи до исцрпљења патента за поступак.

³⁶ Вид. Б. Влашковић (1999), 5.

³⁷ С. Марковић (1997), 75.

³⁸ Слободан Марковић, Душан Поповић, *Право интелектуалне својине*, Београд 2013, 103.

³⁹ F. Lindenmaier (1952), 295.

2.2.1. Искрпљење патента на производима добијеним на основу патентираног проналаска поступка

Пошто искрпљење патента за поступак није могуће, поставља се питање: да ли може наступити искрпљење патента на производима добијеним на основу патента за поступак или на уређајима за примјену патента за поступак? Законодавство већине држава предвиђа да патент за проналазак производног поступка проширује своје дејство на производе који су директно добијени тим поступком. За разлику од патента за проналазак поступка који није подобан за стављање у промет у материјалном облику, подобни су директни производи⁴⁰ проналаска поступка који су заштићени патентом. На њих се може примијенити начело специјалности, а самим тим и искрпљење патента.

Услови за искрпљење патента на директним производима проналаска поступка су исти као и код патента за проналазак производа. Они као и патенти за проналазак производа морају бити стављени у промет вољом носиоца патента или лица са његовим одобрењем и искрпљење патента наступа за конкретан производ. Права која су искрпљена су овлашћење на нуђење, стављање у даљи промет и употреба. Даљи промет тих производа на секундарном тржишту је слободан и није потребна сагласност носиоца патента.

2.2.2. Искрпљење патента на уређајима за примјену патентираног проналаска поступка

Патент за проналазак поступка може да се изводи и путем уређаја који се примјењује у поступку, или је намијењен за извођење патентираног поступка. За разлику од проналаска производног поступка гдје настаје нови производ на ком наступа искрпљење патента, код проналаска радног поступка не настаје нови производ, па искрпљење патента може наступити само на уређају. Пошто се патент за проналазак поступка у чистом облику не може искрпити, уређај је у материјалном облику и може бити предмет искрпљења патента.

У ситуацији када су и уређај и поступак обухваћени патентном заштитом, а поступак се изводи само уз помоћ тог уређаја, приликом стављања у промет уређаја долази до искрпљења патента на уређају за примјену патентираног проналаска поступка и истовременог давања дозволе купцу уређаја за коришћење патентираног поступка.⁴¹ Пошто се поступак изводи уз помоћ уређаја подразумијева се сагласност носиоца патента за коришћење патентираног поступка у виду прећутне лиценце⁴² јер носилац патента зна сврху због којег купац купује уређај. Он би био неупотребљив за

⁴⁰ Закони Босне и Херцеговине (БиХ), Кине и Црне Горе садрже изричите одредбе о искрпљењу патента на производу који је директно добијен поступком који је предмет проналаска.

⁴¹ С. Фишер (2007а), 664.

⁴² Вид. U. Schatz (1970), 207-208.

купца ако би свака употреба уређаја од стране купца зависила од дозволе носиоца патента, јер би представљала повреду патента за поступак.

Постоје схватања да поред исцрпљења патента на уређају наступа и исцрпљење патента за поступак у односу на лице које је стекло уређај.⁴³ Међутим, ако би наступило исцрпљење патента за проналазак поступка поставља се питање како би власник уређаја приликом продаје истог могао пренијети на треће лице овлашћење на употребу патентираног поступка када је то искључиво овлашћење носиоца патента.

Власник уређаја не плаћа посебну накнаду за патентни поступак јер је носилац патента за проналазак поступка остварио адекватну накнаду приликом продаје уређаја.

У случају да уређај није обухваћен патентном заштитом и служи и за друге сврхе поред извођења патентираног поступка, власник уређаја мора да тражи дозволу од носиоца патента да би могао користити тај уређај за извођење патентираног поступка.⁴⁴ Прећутна лиценца се не подразумејева чак и да је прву продају уређаја извршио носилац патента за проналазак поступка. Власник уређаја може исти користити за друге сврхе, али да би користио патентирани поступак мора добити изричиту дозволу носиоца патента.

Поставља се питање: да ли ова изричита дозвола носиоца патента прелази на новог власника, када власник прода уређај трећем лицу? С обзиром на то да уређај није обухваћен патентном заштитом, а за коришћење патентираног поступка је неопходна сагласност носиоца патента, све зависи од ширине лиценце коју је носилац патента дао првом власнику уређаја.

2.3. Исцрпљење патента за проналазак примјене

Проналазак примјене подразумијева техничко упутство о могућности примјене одређене познате ствари или познатог поступка за нову техничку сврху.⁴⁵ Под њим се сматра и она примјена чија је суштина у сазнању да се нека творевина може примјенити и у оне сврхе у које није раније употребљавана.⁴⁶

У пракси Европског завода за патенте од 1973. године, а на основу члана 54. став 4. и став 5. Конвенције о издавању европских патената, настала су два нова специфична типа патентних захтјева за проналазак лијека која су до тада била обухваћена патентним захтјевом за проналазак примјене. То су патентни захтјев за проналазак прве медицинске индикације и патентни захтјев за проналазак друге медицинске индикације. Нове формулације патентних захтјева доводе до даљег разуђивања проналаска примјене.

⁴³ Вид. Б. Влашковић (1999), 63-64.

⁴⁴ Wolfgang Bernhardt, *Lehrbuch des Deutschen Patentrechts*, München 1973, 150.

⁴⁵ С. Марковић (1997), 77.

⁴⁶ Hermann Schwanhäuser, *Stoff-und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen*, Köln 1962, 27-28; Б. Влашковић (1999), 11.

Патентни захтјев за проналазак примјене не може да садржи захтјев за производњу производа, јер би се у том случају радило о проналаску поступка производње. Овлашћења која носилац патента за примјену има су: овлашћење за примјену производа за одређену сврху, овлашћење за производњу производа ради примјене за одређену сврху, као и овлашћење за нуђење, увоз, складиштење и стављање у промет производа ради примјене за одређену сврху.

Истакли смо да исцрпљење патента не може наступити на патенту на проналазак поступка, већ само на непосредним производима тог поступка или уређајима за његову примјену, а код проналазка примјене најчешће не долази до нове производње производа већ он „користи“ постојеће, па не може наступити ни исцрпљење патента на проналаску примјене. У случају да носилац патента за примјену врши производњу производа ради примјене за одређену сврху, на тим производима наступа исцрпљење патента.

3. ГЕОГРАФСКИ ОБИМ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА

Питање географског обима исцрпљења патента утиче на кретање робе преко државних граница и на пословну праксу носиоца патента. Под географским обимом исцрпљења патента подразумијевамо одређење територије на којој стављање робе у промет доводи до исцрпљења патента.⁴⁷ Општеприхваћено је становиште да патент важи на територији државе која га је признала, али да његови ефекти могу имати шири обим. Државе прописују различите режиме исцрпљења патента и према њима је одређен географски обим.

Према географском обиму, исцрпљење патента се дијели на национално, регионално и међународно исцрпљење патента.⁴⁸ Изузетно, оно може бити и комбиновано (мјешовито) исцрпљење патента, када се за различите врсте патента примјењује различит географски обим.

3.1. Национално исцрпљење патента

Тешко да ће све државе достићи исти ниво животног стандарда, али постоји претпоставка да ће квалитет живота мјерен индикаторима као што су здравље и благостање, приходи и продуктивност бити у развоју. Ови индикатори су дјелимично

⁴⁷ Синиша Варга, „Географски опсег исцрпљења жига и паралелна трговина у праву Републике Србије“, XI мајско савјетовање, *Зборник радова „Услуге и заштита корисника“*, Институт за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2015, 634.

⁴⁸ Вид. шире: Project On the Topic Exhaustion Under TRIPS and Parallel Importation: Challenges and Opportunities, National Law University, Jodhpur, 24st September, 2012, 11-15. Исто: WIPO, Interface between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law, CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2, Geneva 2011, 16-23.

релевантни зато што је међународна трговина контекст у којем се одвија развој.⁴⁹ Ипак, између држава ће постојати варијације у погледу националних циљева и стилова развоја. Стога ће се примјена института исцрпљења патента као средства за постизање циљева развоја разликовати од државе до државе. Процјена института исцрпљења патента у различитим формулацијама ће произаћи из циљева националног и регионалног развоја у оквиру глобалног међународног трговинског режима.

Исцрпљење патента је од свог настанка имало искључиво национални домет који се развојем трговине ширио. На основу националног исцрпљења, носилац патента ставља у промет примјерак производа, и тиме исцрпљује, односно конзумира своје субјективно право, тако да будући власник може да тај производ слободно употребљава, нуди и ставља даље у промет, али само на територији те државе. Носилац патента може на овај начин да се супротстави увозу заштићеног производа из било које друге државе.

Државе својим националним прописима одређују да ли се на њиховој територији примјењује национално исцрпљење патента или је оно шире. Законодавство 30 држава⁵⁰ прописује национални режим исцрпљења патента. Одређене државе питање националног исцрпљења патента нису уредиле законским текстом, већ су га успоставиле судском праксом.⁵¹

Федерални окружни суд је у предмету *Jazz Photo Corp. v. ИТС*⁵² истакао да у САД не наступа исцрпљење патента увозом производа страног поријекла. Да би се могли позвати на доктрину прве продаје (исцрпљење патента), прва законита продаја се мора догодити на територији САД. Овом пресудом је уведено национално исцрпљење патента у правни систем САД. У овом предмету, тужени је вршио увоз обновљених камера за једнократну употребу. Ове камере је направио тужилац *Fuji* који је дио камера продао у иностранству, док је дио продао у САД. Камере продате у САД су такође извезене у иностранство ради обнове. Што се тиче камера које су први пут продате у иностранству, Федерални окружни суд је истакао да се „патентна овлашћења призната у САД не исцрпљују производима страног поријекла.“ Ова пресуда је потврђена у предмету *Fuji Photo Film*⁵³ констатацијом да продаја производа у иностранству не може имати посљедице на патентну заштиту у САД, јер патентни систем САД не предвиђа екстратериторијални ефекат. Федерални окружни суд је био

⁴⁹ Вид. Shubha Ghosh, *The Implementation of Exhaustion Policies, Lessons from National Experiences*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Issue Paper 40, Geneva 2013, 4.

⁵⁰ Национално исцрпљење патента према подацима из 2022. године прописују Албанија, Барбадос, Бјелорусија, Белизе, Бутан, Босна и Херцеговина, Бразил, Доминика, Салвадор, Есватини, Етиопија, Гамбија, Иран (Исламска Република), Казахстан, Мадагаскар, Мексико, Мароко, Мозамбик, Нигерија, Папуа Нова Гвинеја, Република Молдавија, Свети Китс и Невис, Сан Марино, Сао Томе и Принципе, Србија, Јужни Судан, Судан, Таџикистан, Тринидад и Тобаго, Уједињена Република Танзанија. Вид. WIPO, SCP/34/3 (2022), 14.

⁵¹ Судска пракса је успоставила национално исцрпљење патента у Канади, Аустралији и првобитно у САД. У каснијим пресудама судови су знали проширити режим националног исцрпљења патента на међународно исцрпљење као у случају САД.

⁵² *Jazz Photo Corp. v. ИТС*, 264 F.3d 1094 (2001), 1105.

⁵³ *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005).

на истом становишту и у предмету *Ninestar Tech. Co. Ltd.*⁵⁴ који је чињенично био сличан предмету *Jazz Photo*.

Врховни суд Швајцарске је у предмету *Kodak vs Jumbo Market*⁵⁵ констатовао да се на територији Швајцарске примјењује национално исцрпљење патента.⁵⁶ Тужилац *Kodak SA* је у Швајцарској носилац европског патента ЕП 0 028 099 - Кодак за негативе филмова у боји. Он припада матичној *Eastman Kodak Company* из Рочестера из САД. *Kodak SA* има искључиво овлашћење за продају негатива у Швајцарској.

Тужени *Jumbo Markt AG* продаје, између осталог, производе *Kodak*, од којих неке купује од извора овлашћених од стране тужиоца у Швајцарској. Поред тога, својим купцима нуди и колор негатив филмове *Kodak Gold 200* и *Kodak* камере за једнократну употребу, који долазе из Велике Британије. Ови филмови и камере су обухваћени обимом заштите патента тужиоца. Оне се продају у Великој Британији уз одобрење компаније *Kodak UK* и представљају *Kodak* производе који су прописно намијењени тржишту Велике Британије.

Kodak AG је 19. децембра 1996. године поднио тужбу против *Jumbo Markt AG* Трговинском суду Кантона Цирих са тужбеним захтјевом да се туженом забрани продаја *Kodak* производа које тужилац није ставио у промет на територији Швајцарске. Трговински суд Кантона Цирих одбио је тужбу пресудом од 23. новембра 1998. године. Суд је истакао да се принцип међународног исцрпљења примјењује у патентном праву, као и у праву жига и ауторском праву. Тужилац је потом уложио жалбу Врховном суду Швајцарске.

Питање националног или међународног исцрпљења патента у тренутку доношења пресуде Врховног суда није било регулисано швајцарским патентним правом,⁵⁷ као ни питање паралелне трговине због чега је постојала правна празнина. У том случају, Врховни суд Швајцарске морао је да одлучује умјесто законодавног органа.

Врховни суд је у својој пресуди истакао да се традиционални швајцарски поглед на патентно право заснива на националном исцрпљењу патента. Разлике између закона о жиговима и закона о ауторском праву, с једне стране, и закона о патентима, с друге стране, не значе да се на једнообразан начин треба тумачити питање исцрпљења права. Са упоредноправне тачке гледишта, скоро све државе прописују национално исцрпљење патента, које се у Европском економском простору (ЕЕП) проширује на регионално исцрпљење патента. Једнострано међународно исцрпљење не може на адекватан начин уравнотежити сукоб интереса који постоји између различитих економских група и не може гарантовати монополски положај који даје швајцарски закон о патентима, у оквиру општег правног система када се заштићени производ први

⁵⁴ Вид. *Ninestar Tech. Co. Ltd. v. Int'l Trade Comm.*, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012).

⁵⁵ *Kodak vs Jumbo Market*, BGE 126 III 129. (1999).

⁵⁶ Каснијом измјеном Савезног закона о патентима за проналаске прописан је режим регионалног исцрпљења патента као правило, а постоје изузеци код фармацеутских производа.

⁵⁷ Члан 9а. Закона о патентима Швајцарске (*Patentgesetz, PatG*) који уређује исцрпљење патента у Швајцарској усвојен је I Савезним законом од 22.06.2007. године. Од 01.07.2009. године на снази је нови садржај члана 9а. Закона о патентима Швајцарске.

пут ставља на тржиште. Швајцарска је овом пресудом примијенила национално исцрпљење патента. Суд је при том констатовао да се право конкуренције примјењује на монополе за увоз заштићених производа.

Многе државе у којима је било прописано национално исцрпљење патента су измјеном законских прописа или промјеном судске праксе прешле на режим регионалног или међународног исцрпљења патента као нпр. Швајцарска и САД.

Национално исцрпљење патента је предвиђено и регионалним инструментом, односно Евроазијском патентном конвенцијом⁵⁸ (ЕАПК) и Правилником о патентима уз Евроазијску патентну конвенцију.⁵⁹ Према правилу 19. Правилника о патентима ЕАПК, радња којом не долази до повреде евроазијског патента је коришћење производа након што је овај производ ставио на тржиште сам носилац патента или треће лице уз његову сагласност у држави уговорници у којој важи евроазијски патент и у којој је производ стављен на тржиште. На основу правила 19. наступа исцрпљење евроазијског патента на националном нивоу унутар појединачне територије сваке државе чланице Евроазијске патентне организације (ЕАПО).⁶⁰

Национално исцрпљење патента карактерише чињеница да су искључива овлашћења која су законом призната носиоцу патента исцрпљена само на територији државе поријекла производа. Оно помаже државама да изолују тржишта и смање инострану конкуренцију на патентираним производима у држави и иностранству. Ипак, овај режим може представљати опасност, посебно када је индустријски сектор у држави слаб или неразвијен.

Носилац патента или стипендијалац лиценце код режима националног исцрпљења патента могу се супротставити паралелној трговини својих заштићених производа које су ставили у промет у другој држави. Увоз тих производа од стране трећих лица из иностранства чини повреду патента. Овај режим исцрпљења патента ограничава међународну трговину и чини баријеру слободном кретању робе.

3.2. Регионално исцрпљење патента

Регионално исцрпљење патента је хибрид националног и међународног исцрпљења патента како би се омогућила паралелна трговина унутар регионалног трговинског блока, а истовремено ограничила паралелна трговина изван њега. Оно превазилази границе једне државе и има дејство на простору који обухвата територије више држава.

⁵⁸ Евразийская патентная конвенция, доступно на:
https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_ogl.html, 17.01.2023.

⁵⁹ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, доступно на:
<https://www.eapo.org/ru/?documents=eapo>, 17.01.2023.

⁶⁰ Државе чланице ЕАПО су Туркменистан, Република Бјелорусија, Република Таџикистан, Руска Федерација, Република Азербејџан, Република Казахстан, Република Киргистан и Република Јерменија.

Регионално исцрпљење патента подразумијева да је носилац патента исцрпио своја овлашћења стављањем примјерка производа у промет на тржишту одређеног региона. У случају ЕУ, то је цјелокупна територија ЕУ. Носилац патента се не може супротставити паралелној трговини производа који уживају патентну заштиту у оквиру граница ЕУ, већ само у случају извоза или увоза из држава које нису чланице ЕУ. Према подацима *WIPO* из 2022. године, 33 државе⁶¹ примјењују режим регионалног исцрпљења патента.

Суд правде ЕУ развио је режим регионалног исцрпљења права интелектуалне својине на основу правила о слободном кретању робе према члану 34. и члану 36. УФЕУ како би се ојачало јединствено (унутрашње) тржиште ЕУ. Циљ регионалног исцрпљења патента је спречавање сегментирања тржишта ЕУ на националне територије.

Регионално исцрпљење права признато је у ЕУ прво у ауторском праву у предмету *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*⁶² из 1971. године. Суд правде ЕУ је одлучивао о тумачењу члана 5. став 2., члана 85. став 1. и члана 86. Уговора о Европској економској заједници (ЕЕЗ) који се односе на злоупотребу доминантног положаја и подјелу тржишта заснованог на исцрпљењу ауторског права.

Њемачка компанија *Deutsche Grammophon* производила је грамофонске плоче и продавала их у Француској преко посредника, групе *Polydor*. Компанија *Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG* је куповала грамофонске плоче у Француској од *Polydor SA, Paris* по нижим цијенама и увозила их и стављала у промет на територији Њемачке по вишим цијенама, не поштујући висину цијене коју је одредио дистрибутер.

Компанија *Deutsche Grammophon* сматрала је да *Metro-SB* као паралелни трговац чини повреду његових овлашћења на основу члана 85. Закона о ауторским правима Њемачке. Сматрала је да њено овлашћење на стављање у промет робе није исцрпљено ако је ставила робу у промет на страном тржишту преко своје пословне јединице гдје је на снази национално исцрпљење за територију те државе. Компанија *Metro-SB* је добила 20. марта 1970. године судски налог од Окружног суда у Хамбургу којим јој је забрањено да врши продају или било какав маркетинг грамофонских плоча компаније *Deutsche Grammophon* које носе ознаку “*Polydor*”. Компанија *Metro-SB* је тражила преиспитивање ове одлуке и спор је по прелиминарном питању стигао до Суда правде ЕУ. Компанија *Metro-SB* је истицала да је дошло до исцрпљења права, како за територију националне државе, тако и за иностранство.

У овом случају, Суд је у одговору на постављена питања истакао да су одредбе националних прописа у супротности са прописима који уређују слободу кретања робе

⁶¹ Регионално исцрпљење патента примјењују државе чланице ЕУ, чланице ЕЕП, Велика Британија (једнострано) и Свети Винсент и Гренадини на тржишту Карипске заједнице.

⁶² CJEU, C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*. (1971). Ово је прва пресуда у пракси Суда правде ЕУ која се односила на исцрпљење права интелектуалне својине. Суд је по овом питању донио раније пресуду у предмету CJEU, C – 56/64, *Constenes&Grundig v. EC Commission* (1966), али се ова пресуда заснивала на примјени права конкуренције. Прва пресуда Суда правде ЕУ која се односила на исцрпљење жига је у предмету CJEU, C-16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV*. (1974).

у оквиру заједничког тржишта ако је прозвођачима снимка звука који имају искључиво овлашћење дистрибуције заштићених производа дозвољено да забране продају тих производа у једној држави од стране других лица, иако су их прозвођачи или лица од њих овлашћена, легално ставили у промет на територији друге државе. Према пресуди Суда, прозвођач звучних записа који има искључиво овлашћење дистрибуције, не заузима аутоматски доминантан положај. Међутим, позиција је другачија када, узимајући у обзир све ситуације случаја, он има моћ да омета одржавање дјелотворне конкуренције у значајном дијелу релевантног тржишта.

У предмету *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc*⁶³ Суд правде ЕУ је први пут расправљао о исцрпљењу патента. Суд правде ЕУ је одлучивао о тумачењу правила Уговора о ЕЕЗ о слободном кретању робе са чланом 42. Акта приложеног Уговору о приступању нових држава чланица Економској заједници (ЕЗ) и о тумачењу члана 85. Уговора о ЕЕЗ са патентним правом.

Компанија *Sterling Drug Inc.* била је носилац националних патената у неколико држава укључујући Холандију и Велику Британију, који се односе на начин припреме лијека под именом *acidum nalidikicum*, за лијечење инфекције мокраћних путева. Компанија *Centrafarm BV* је увозила у Холандију из Велике Британије и Њемачке лијекове произведене према патентном поступку, од којих су неки означени жигом *Negram*, без ознаке споразума са *Sterling Drug*. *Centrafarm BV* је искористио значајну разлику у цијенама, јер се у Великој Британији производ продаје за половину цијене по којој се продаје у Холандији. Дошло је до спора између ових компанија и привременом одлуком од 1. марта 1974. године, Врховни суд Холандије је на основу члана 177. Уговора о ЕЕЗ упутио одређена питања Суду правде ЕУ о односу патентног права са одредбама Уговора и Акта који се односе на приступање три нове државе чланице.

Суд правде ЕУ је постављена питања разматрао у односу са чланом 36. Уговора о ЕЕЗ. Према пресуди Суда, начело слободног кретања робе није оправдано ограничено ако је производ на законит начин стављен на тржиште од стране носиоца патента или уз његову сагласност, у држави чланици из које се увози, посебно у случају носилаца паралелних патената. Ако би носилац патента могао спријечити увоз производа који је заштићен патентом, могао би раздвојити национална тржишта и на тај начин ограничити трговину између држава чланица. Такво ограничење није потребно да би се гарантовала искључива права која проистичу из паралелних патената.

На постављено питање, Суд правде ЕУ је одговорио да је такво остваривање права од стране носиоца патента неспојиво са одредбама Уговора о ЕЕЗ о слободном кретању роба унутар заједничког тржишта. Према томе, носилац патента не може спречавати продају заштићеног производа широм заједничког тржишта ЕУ, одн. у државама Европског економског простора.⁶⁴ Суд правде ЕУ сматра да је избор носиоца

⁶³ CJEU, C - 15/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc* (1974).

⁶⁴ Европски економски простор (ЕЕП) успостављен је Споразумом о Европском економском простору, који омогућава проширење јединственог тржишта ЕУ на три државе чланице Европског удружења за слободну трговину (Исланд, Лихтенштајн и Норвешку) у јединствено тржиште ЕУ на истим основним правилима. Ова правила имају за циљ да омогуће слободно кретање људи, робе, услуга и капитала у оквиру јединственог европског тржишта. ЕЕП је основан 1. јануара 1994. године по ступању на снагу Споразума о ЕЕП.

патента да одлучи под којим ће условима ставити свој производ на тржиште. При том, он мора да прихвати последице свог избора који се тиче слободног кретања производа унутар заједничког тржишта. Унутар ЕУ, Суд правде ЕУ је досљедно давао приоритет начелу слободе кретања робе у односу на националне прописе о исцрпљењу патента.

Носилац патента и стицалац лиценце код режима регионалног исцрпљења патента не могу да се супротставе паралелном увозу својих патентираних производа које су пустили у промет у оквиру региона. Они могу да се супротставе паралелном увозу тих производа од стране трећих лица из држава ван региона у којем важи регионално исцрпљење патента.

Регионални режим исцрпљења патента онемогућава међународно исцрпљење патента. Он би се могао сматрати врстом проширеног националног исцрпљења патента јер има исти ефекат, али му је обим шири од територије једне државе. Разлике ипак постоје, а посебно код паралелне трговине која је у режиму националног исцрпљења патента искључена, док је код регионалног исцрпљења дозвољена на територији региона, гдје се овај режим примјењује.

3.3. Међународно исцрпљење патента

Међународно исцрпљење патента се састоји у исцрпљењу субјективног права чином првог стављања у промет примјерка производа који представља материјализацију заштићеног проналаска вољом носиоца патента без обзира на државу у којој је производ први пут стављен у промет.⁶⁵ Носилац патента се не може противити паралелној трговини ако је у његовој држави на снази међународно исцрпљење патента, јер се сматра да је исцрпио, тј. конзумирао своје субјективно право за све државе свијета. У том случају, све државе представљају једно тржиште.

Према подацима *WIPO* из 2022. године, 59 држава⁶⁶ примјењује режим међународног исцрпљења патента. У посљедњих десет година значајно је повећање држава које уводе међународни режим исцрпљења патента.

Међународно исцрпљење патента је предвиђено и регионалним инструментима као што су Одлука бр. 486. Комисије Андске заједнице⁶⁷ и Споразум из Бангија којим је основана Афричка организација за интелектуалну својину (*OAPI*).⁶⁸

⁶⁵ Душан Поповић, *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012, 175.

⁶⁶ Међународно исцрпљење патента према подацима из 2022. године прописују Антигва и Барбуда, Аргентина, Јерменија, Бенин, Боливија, Боцвана, Брунеј Дарусалам, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоџа, Камерун, Централноафричка Република, Чад, Чиле, Кина, Колумбија, Комори, Конго, Костарика, Обала Слоноваче, Куба, Доминиканска Република, Еквадор, Екваторијална Гвинеја, Габон, Гана, Гватемала, Гвинеја, Гвинеја Бисао, Хондурас, Индија, Јамајка, Јордан, Кенија, Киргистан, Либериа, Мали, Мауританија, Маурицијус, Намибија, Никарагва, Нигер, Пакистан, Парагвај, Перу, Самоа, Сенегал, Сејшели, Сијера Леоне, Тајланд, Того, Тонга, Тунис, Турска, САД, Уругвај, Вијетнам, Замбија и Зимбабве. Вид. *WIPO, SCP/34/3 (2022)*, 18.

Одређене државе су овај режим исцрпљења патента успоставиле на основу судске праксе. У Јапану је, у складу са одлуком Врховног суда у предмету *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. RacimexJapan KK et al.*⁶⁹, успостављено међународно исцрпљење патента. Паралелна трговина је дозвољена, осим ако су стране у купопродајном уговору изричито назначиле на производу из иностранства да се не може продавати или употребљавати у Јапану.

У пресуди суда је истакнуто да носилац патента у Јапану или лице са његовим овлашћењем које ставља у промет патентирани производ изван Јапана не може тражити судску заштиту у Јапану против лица које је производ купило од носиоца патента, или другог овлашћеног лица у иностранству и ставио га у промет у Јапану, осим изричитог другачијег споразума са носиоцем патента. Овом пресудом, Врховни суд Јапана дозвољава међународно исцрпљење патента које зависи искључиво од воље носиоца патента, јер он одлучује да ли ће ставити у промет заштићени производ у иностранству и под којим ограничењима.

Пошто је паралелна трговина дозвољена у овом режиму исцрпљења патента, купци заштићеног производа могу слободно да га користе, продају, преносе или дистрибуирају без сагласности носиоца патента у било којој држави. Овај режим исцрпљења патента чини тржиште већим и ефикаснијим јер је конкуренција обимнија.

Међународно исцрпљење патента има и негативних ефеката. Из перспективе држава у развоју, међународно исцрпљење патента може довести до повећања цијена у државама у развоју, јер ће носиоцима патента бити теже да примијене пословну праксу ценовне дискриминације. Јединствена цијена заштићених производа за сва тржишта, онемогућиће продају заштићених производа по цијени која покрива трошкове производње у неразвијеним државама. Међународно исцрпљење патента може довести до тога да одређени заштићени производи не буду уопште понуђени на одређеним тржиштима.

Са друге стране, међународно исцрпљење патента поштује традиционални режим својине, па имовина која се продаје прелази са продавца на купца, као и сва права над том имовином, без временских и просторних ограничења. Усвајањем

⁶⁷ Андска заједница је царинска унија коју чине Боливија, Колумбија, Еквадор и Перу. Према члану 54. став 1. Одлуке бр. 486 Комисије Андске заједнице од 14. септембра 2000. године, „*Патент не даје право да се забране трећем лицу комерцијалне радње које се односе на производ заштићен патентом, након што је тај производ стављен на тржиште у било којој држави, од стране носиоца патента или другог лица које је добило његову сагласност или је са њим економски повезано.*“ Andean Community Decision 486: Common Intellectual Property Regime, доступно на: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/DEC486be.asp#tit2c8>, 17.01.2023.

⁶⁸ Државе чланице *OAPI* су Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Централноафричка Република, Чад, Острва Комора, Конго, Обала Слоноваче, Екваторијална Гвинеја, Габон, Гвинеја, Гвинеја Бисао, Мали, Мауританија, Нигер, Сенегал и Того. Члан 7. став 1. (а) Анекса I Споразума из Бангија садржи одредбу о исцрпљењу права. Конкретно, према овој одредби права (овлашћења) дата патентом се не проширују, између осталог, на: „[...] понуду, увоз, држање или употребу патентираног производа на територији државе чланице, након што је производ легално стављен на тржиште у било којој држави од стране носиоца патента или уз његову изричиту сагласност“. Вид. Bangui Agreement, Act of December 14, 2015, доступно на: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/oapi-e_bangui_kyoutei.pdf, 17.01.2023.

⁶⁹ *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. RacimexJapan KK et al.*, 51 MINSHU 299, 1612 HANREI Ju1-to 3 (Sup. Ct. 3rd Petty Bench, July 1, 1997).

међународног исцрпљења патента, паралелна трговина би омогућила и већу конкуренцију, пошто би се дистрибутери такмичили једни са другима. С озиром на то да и паралелна трговина смањује профит носиоца патента умјесто максимизирања профита, природно је да носиоци патента поставе велепродајне цијене тако да ограниче или елиминишу могућности паралелне трговине.

Ограничење исцрпљења патента на национални или регионални ниво може олакшати пословну праксу цјеновне дискриминације. За разлику од њих, у режиму међународног исцрпљења патента дозвољена је паралелна трговина која може резултирати уједначеним цијенама, тј. повећањем цијене у државама у развоју са посљедичним смањењем цијене у развијеним државама. Међутим, емпиријски докази о томе да ли потрошачи имају користи од паралелне трговине у развијеним државама не постоје. Већи дио разлике у цијени остварује паралелни трговац.

Када паралелни трговци из држава у развоју остваре добит у развијеним државама и уложе је назад у матичну државу, може постојати корист и од међународног исцрпљења патента упркос повећању цијена производа у тим државама. Међутим, потенцијалне користи се морају избалансирати са потенцијалним промјенама у пословној пракси носиоца патента, као што је повећана диференцијација производа између производа који се продају у државама у развоју и развијеним државама. Таква диференцијација производа би ометала паралелни увоз. Пожељан режим исцрпљења патента за државу у развоју било би међународно исцрпљење патента у развијеним државама и национално исцрпљење патента на њеној територији.

3.4. Комбиновано (мјешовито) исцрпљење патента

Поједине државе својим законодавством прописују режим међународног исцрпљења за патенте, али прописују изузетак за патентиране фармацеутске производе. Према подацима *WIPO* из 2022. године, 8 држава⁷⁰ примјењују комбиновано исцрпљење патента. Тако, нпр. Сингапур прописује чланом 66. став 3. Закона о патентима међународно исцрпљење за патенте, осим за патенте за проналаске фармацеутских производа, за које прописује посебне услове, одн. национално исцрпљење.⁷¹

⁷⁰ Комбиновано исцрпљење патента примјењују државе Андора, Индонезија, Оман, Филипини, Руанда, Руска Федерација, Швајцарска и Сингапур. Вид. *WIPO, SCP/34/3 (2022)*, 28. Постоје државе гдје није јасан њихов географски обим исцрпљења патента као што су Алжир, Малезија, Монголија, Панама, Јужна Африка, Шри Ланка, Уганда, Украјина и Узбекистан. Вид. *WIPO, SCP/34/3 (2022)*, 32.

⁷¹ Закон о патентима Сингапура (*The Statutes of the Republic of Singapore, Patent Act, 2005, Chapter 221*). Вид. Његослав Јовић, „Правни аспекти паралелне трговине фармацеутским производима“, *Зборник радова (реферата) „Услуге и заштита корисника“*, Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2015б, 674; Исто: Његослав Јовић, „Паралелна трговина и исцрпљење права носиоца патента на примјеру фармацеутских производа“, *Право и привреда*, бр. 7-9/2017, 314-315.

Позитивно швајцарско законодавство прописује комбиновани режим исцрпљења патента. Према члану 9а. став 1. Савезног закона о патентима за проналаске⁷² прописано је:

„Ако је носилац патента ставио робу заштићену патентом на тржиште у Швајцарској или у оквиру Европског економског простора, или пристао на њихово стављање на тржиште у Швајцарској или у оквиру Европског економског простора, ова роба се може увозити и користити или комерцијално препродавати у држави“.

Додавањем члана 9а. у Савезни закон о патентима за проналаске који је на снази од 01. јула 2009. године Швајцарска је увела режим регионалног исцрпљења патента. Међутим, у члану 9а. став 5. прописано је да:

„Без обзира на ставове 1-4, пристанак носиоца патента је неопходан за стављање на тржиште производа заштићеног патентом у Швајцарској ако његову цијену у Швајцарској или у држави у којој се стављају на тржиште одређује држава“.

Цијене лијекова дјелимично регулише држава па се на фармацеутске проналаске према патентном праву у Швајцарској и даље примјењује национално исцрпљење патента. У Швајцарској Савезни завод за јавно здравље контролише и одређује максималну цијену лијекова, а затим је објављује на такозваној листи специјалности. Спроводи се упоређивање цијена у иностранству, а цијена се утврђује на основу препоруке Федералне комисије за лијекове. Дотичне фармацеутске компаније такође су укључене у преговоре о цијенама.⁷³

Регулација цијена служи да ограничи монополске позиције носиоца патента а опет да обезбиди и могућност новог истраживања и развоја. Монополска цијена нпр. лијекова би била превисока, а цијена лијекова у примјени савршене конкуренције би била прениска јер не узима у обзир трошкове истраживања и развоја фармацеутских компанија. Због тога цијене лијекова у неким државама нису тржишне и одређене су од стране државе. Ово доводи до увођења различитог режима исцрпљења патента за лијекове у односу на остале производе који су обухваћени патентном заштитом.

Руанда је 2009. године усвојила Закон бр. 31/2009 о заштити интелектуалне својине.⁷⁴ Овим законом прописује обим националног исцрпљења патента, са могућношћу међународног исцрпљења за одређене производе. Према члану 40. Закона, министар је по савјету владине агенције или на захтев заинтересоване стране овлашћен да прогласи да су исцрпљена патентна овлашћења носиоца патента и одобри трећим лицима да врше увоз заштићених производа када производ, између осталог, није доступан на територији Руанде. Закон наводи неколико основа по којима се такво

⁷² Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG), од 25. јуна 1954. (од 1. априла 2019.).

⁷³ Вид. Sara Behrend, *Möglichkeiten und Auswirkungen einer Abkehr von der nationalen Erschöpfung für Pharmaprodukte aus Sicht der Schweiz und einkommensschwacher Länder*, Europainstitut der Universität Basel, Basel 2010, 34.

⁷⁴ Law No. 31/2009 of 26/10/2009 on the Protection of Intellectual Property.

овлашћење може дати и предвиђа да се овлашћење може одузети ако се паралелни увозник не придржава услова министра, или ако су услови престали да буду испуњени.

Увођење режима комбинованог исцрпљења патента има значајних предности. На основу њега држава може да утиче и пропише посебне услове за наступање исцрпљења патента за одређене врсте проналазака као што су лијекови који су од општег интереса, а слободно тржиште им не пружа адекватну заштиту.

4. ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

4.1. Појам паралелне трговине

Исцрпљење патента је, посмарајући кроз историју, имало национални домет, а како се развијала међународна трговина, тако је настала потреба да се оно прошири и на међународни ниво. Посљедица ширења географског обима исцрпљења патента са националног на међународни ниво јесте настанак паралелне трговине. Правни жаргон „паралелна трговина“ је управо еволуирао у корелацији са институтом исцрпљења права интелектуалне својине.⁷⁵

Постоји више модела по којима се може одвијати паралелна трговина. Паралелна трговина се испољава у томе што је заштићени производ стављен у промет на територији иностране државе, а друго лице које није повезано са носиоцем патента, као власник производа, увезе исте на територију домаће државе не поштујући дистрибутивни ланац носиоца патента. Паралелна трговина је у ширем смислу и увоз производа у државу поријекла у којој је претходно законито произведен, а затим извезен у другу државу. Дакле, паралелна трговина се дешава када независни трговац легално стекне заштићену робу у једној држави и извози је у другу државу ради продаје без икакве дозволе носиоца патента за дистрибуцију робе.

У државама у којима је дозвољена паралелна трговина, сналажљиви паралелни трговци извозе заштићене производе из држава гдје су цијене производа ниске и увозе их у државе гдје су цијене високе, те их законским каналима продаје стављају у промет по нижим цијенама него носилац патента. На тај начин они постепено усклађују цијене производа у појединим државама и смањују разлике у цијенама на различитим тржиштима.

Паралелна трговина не би постојала да су цијене производа исте у свим државама. Она се протеже у области међународне трговине, права интелектуалне својине и права конкуренције.⁷⁶ То није прецизно дефинисан појам. Трговци не поштују дистрибутивни план произвођача и цјеновну разлику користе ради

⁷⁵ Вид. Damian Simeonov, *Parallel Import EU and South East Europe*, Balkan Legal Forum, Bucharest, 2006, 2.

⁷⁶ Вид. шире: Margaret Kyle, „Parallel Trade in Pharmaceuticals: Firm Responses and Competition Policy“, Chapter 13 у *International Antitrust Law & Policy: Fordham Competition Law*, (ed. Barry Hawk), Juris Publishing, New York 2009, 357.

остваривања властитог профита. Разлика у цијени је толика да паралелни трговац, када плати транспортне и друге продајне трошкове, царине, порез и друге дажбине, може и даље конкурисати са нижом цијеном.⁷⁷ Овај феномен је посебно изражен код производа чију цијену утврђује држава или на коју она има индиректан утицај као што су лијекови и други фармацеутски производи.⁷⁸ Паралелна трговина спречава монополе добављача и цјеновну дискриминацију, и у интересу је крајњих потрошача јер смањује тржишну цијену производа.

Производи које паралелни трговац извози нису „пиратска“ роба, јер их је носилац патента ставио у промет и за то примио адекватну накнаду. Називају их и „роба сивог тржишта“ мада је таква роба легална, али није стигла на тржиште друге државе вољом произвођача.⁷⁹ Сиви и мистериозни могу бити само дистрибутивни канали којима је та роба стигла у државу увоза, јер таква роба може да поремети домаћи ланац снабдијевања, посебно за предузетнике који продају исту врсту робе, а добили су је различитим дистрибутивним каналима.⁸⁰ Код паралелне трговине, ако цијена производа у иностранству одговара маргиналним трошковима производње, произвођач неће испоручити производе за извоз како би избјегао паралелни увоз, или ће усљед недовољног профита потпуно напустити тржиште.

Са аспекта носилаца патента, паралелна трговина доводи у питање безбједност потрошача и квалитет производа. Приликом увоза производа постоји недостатак потрошачких гаранција или регулаторног прегледа. Због тога паралелни трговци морају бити ограничени јер су тржишта различита по природи и захтијевају различите нивое промоције и подршке, што се одражава на цијену заштићеног производа.

Трговци су заинтересовани за неометан приступ што већем броју извора снабдијевања приликом пласмана робе како би могли да пруже најјефтиније понуде, док потрошачи користе ниже цијене, ако је роба истог квалитета и потиче од добављача који су у цјеновној конкуренцији. Као што је речено, паралелна трговина се врши када се цијене производа значајно разликују од државе до државе. Што су те разлике у цијенама између појединих држава веће, постоји подстицај за трговце да купе робу у великим количинама и да их затим увезу и продају у држави са високим цијенама. Тржишна конкуренција постаје интензивна кад год је извозна цијена робе ниска. То често подстиче овлашћеног дистрибутера у држави да контролише дистрибуцију и ограничи дјелатност конкуренције на начин да контролише количину извезених заштићених производа.

Паралелна трговина се заснива на принципима слободне трговине која омогућава ефикасну међународну алокацију ресурса на начин који помаже државама у развоју. Она уклања трговинске баријере и на тај начин помаже премјештању

⁷⁷ С. Варга (2015), 636.

⁷⁸ Душан Поповић, „Правни режим паралелне трговине у праву конкуренције и праву интелектуалне својине“, *Право и привреда*, бр. 5-8/2009, 52.

⁷⁹ WTO, WIPO, WHO, *Promoting Access to Medical Technologies and Innovation, Intersections between public health, intellectual property and trade*, Geneva 2013, 181.

⁸⁰ Christopher Heath, „Parallel Imports and International Trade“, WIPO Document ATRIP/GVA/99/6, 1. Вид. Њ. Јовић (2015б), 667-681; Њ. Јовић, (2017), 306-319.

производних база у државе у развоју с обзиром на њихове ниске трошкове оснивања и режијске трошкове.

Паралелној трговини се супротставља само носилац патента. Њему је у интересу да има потпуну контролу над производима које ставља у промет на различитим тржиштима. При том он (или стицалац лиценце) организује дистрибутивни ланац и одређује цијену производа коју прилагођава платежној моћи купаца на различитим тржиштима. Ове сукобљене интересе код паралелне трговине рјешава географски обим исцрпљења патента јер од њега зависи да ли је у одређеној држави дозвољена паралелна трговина или не.

4.2. Однос између паралелне трговине и исцрпљења патента

Исцрпљење патента је вид ограничења субјективних права интелектуалне својине и представља правнополитички компромис на основу кога се омогућава слободан промет робе са иностранством.⁸¹ Глобализацијом међународне трговине, исцрпљење патента добија посебан значај. Од избора његовог географског обима зависи спровођење државне политике у односу на паралелну трговину. Трговци могу на потпуно легалној основи манипулисати цијенама за производе који су законито пуштени у промет. Такве манипулације могу довести до повећања цијена. Међутим, у случају увоза заштићених производа на основу паралелне трговине, долази до смањења цијена производа, што одговара потрошачима.

Исцрпљење патента је у великој мјери зависно од тога да ли постоји индустрија заснована на истраживању у држави или региону, или не. Фармацеутска индустрија је у великој мјери заснована на истраживању. Дугорочно гледано, држава има више користи од приноса фармацеутске индустрије него што има од куповине производа по нижим цијенама. Приход који индустрија остварује генерално, повећава куповну моћ људи, док је корист од куповине јефтиног производа ограничена.⁸² Ефекти исцрпљења патента могу варирати у зависности од индустрије и структуре тржишта. Фармацеутска индустрија је подложна сивим тржиштима, посебно кроз препродају лијекова из развијених држава у државе у развоју и кроз препродају међу развијеним државама, а све то као одговор на разлике у нивоу патентне заштите и у другим регулаторним законима. У овој индустрији, национално исцрпљење патента служи за ограничавање сивог тржишта, дајући носиоцу патента овлашћење да контролише увоз или друге облике препродаје на домаћем тржишту.

Чланице СТО које желе да заштите своја домаћа тржишта заснована на интензивним истраживањима могу слободно да усвоје режим националног исцрпљења патента. Ако би оне, напротив, успоставиле међународно или регионално исцрпљење патента, њихове националне политике не би више могле наметнути ограничења која би

⁸¹ З. Миладиновић, С. Варга (2015), 245.

⁸² Вид. Lorelei Garagancea, „Access to Medicines: The Interplay between Parallel Imports, Compulsory Licensing“, *European Pharmaceutical Law Review*, Vol. 5, Iss. 1, 2021, 41.

смањила примјенљивост института исцрпљења патента, јер би такве мјере представљале прикривене нецаринске баријере.

Паралелна трговина је ограничена зависно од тога који режим исцрпљења патента се примјењује у конкретној држави. Она је забрањена ако је на снази режим националног исцрпљења патента. Паралелни увоз је дио међународне слободне трговине, а национални режим исцрпљења патента ствара препреку која ограничава слободу трговине. Ако се национални режим исцрпљења патента примјењује у некој држави, то је за носиоца патента најповољније рјешење и он је снажно заштићен од паралелне трговине. Национални обим исцрпљења патента је одвраћајући фактор за паралелног трговца који је увозник производа, будући да му је потребна сагласност носиоца патента за радње увоза производа у државу. Ипак, постоје мишљења да режим националног исцрпљења патента и јака патентна заштита јака државу као истраживачку локацију и њену економију. Без заштите од паралелног увоза који је дозвољен у државама које не признају међународно исцрпљење, носиоци патента би били принуђени да наплаћују јединствене цијене широм свијета, што би нанијело штету потрошачима у неразвијеним државама.

У случају режима регионалног исцрпљења патента постоји слобода трговине у оквиру заједничког економског подручја као што је нпр. ЕУ. Паралелна трговина из трећих држава је ипак забрањена као да је на снази национално исцрпљење патента. Носилац патента је и тада дјелимично заштићен од ње.

Кад држава прописује међународно исцрпљење патента, паралелна трговина је дозвољена. Економски аргументи у прилог међународног исцрпљења патента и дозвољавања паралелне трговине се базирају на ефикасности тржишта и слободном протоку робе. То доводи до ефикасније расподјеле ресурса и бољих цијена за потрошаче у свим државама.⁸³ У случају режима међународног исцрпљења патента паралелна трговина се толерише, и тада носилац патента нема механизме да јој се супротстави.

Државе могу да усвоје различите режиме исцрпљења патента и паралелне трговине за различите врсте патента. Тако рецимо, држава може да усвоји режим међународног исцрпљења за све заштићене производе, осим за лијекове за које може да задржи режим националног исцрпљења патента.⁸⁴ Овакву дискрецију држава да одреде сопствену политику и режиме у вези са исцрпљењем патента не забрањују међународни извори патентног права.

Паралелна трговина може настати усљед варијација тржишних услова било зато што носилац патента даје лиценцу другим лицима или усваја диференцијацију цијена. Основ међународног трговинског права лежи у економском принципу “компаративне предности”. Ова теорија се заснива на цјеновним механизмима у којима свака држава производи робу и услуге, а цијена тих добара и услуга зависи од различитих фактора производње. Евидентно је да, када цијена робе у одређеној држави мања од цијене исте робе у другој држави, доћи ће до тенденције да се производи више ових производа

⁸³ Christopher J. Clugston, „International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States“, *Beijing Law Review*, 2013. Vol. 4, No. 3, 95-99.

⁸⁴ Frederick M. Abbott, „Parallel Importation: Economic and social welfare dimensions“, International Institute for Sustainable Development (IISD), Winnipeg 2007, 5.

тамо где је јефтиније и да се тргује са државама у којима су они скупљи.⁸⁵ Сврха патентног права је подстицање иновација, а не вештачка подјела тржишта и одржавање високе цијене која нарушава тржиште. Међународно исцрпљење патента подстиче трговину. Омогућавајући конкуренцију унутар заштићених производа и ограничавајући вишеструку новчану добит од истог патентираног проналаска, међународно исцрпљење уклања могућност да патент постане нецаринска трговинска баријера.

Емпиријска истраживања економског ефекта паралелног увоза не дају опште закључке. Истраживање из 1999. године које је проучавало одређене потрошачке производе нижег асортимана, као што су козметика, компакт дискови, парфеми и безалкохолна пића, у ЕУ показало је малу корист за потрошаче од паралелног увоза. Утврђено је да паралелни увоз није повећао конкуренцију фармацеутских производа у Финској и шест држава чланица ЕУ. Међутим, студије специфичне за државу фокусиране на близак временски период откриле су смањење цијена лијекова у Шведској, Данској, Холандији, Великој Британији и Њемачкој. Емпиријска истраживања сугеришу да је конкуренција цијенама из паралелног увоза специфична за производ, некад незнатна.⁸⁶

⁸⁵ Вид. Santanu Mukherjee, *Patent Exhaustion and International Trade Regulation*, Brill, Nijhoff, Leiden – Boston 2023, 111.

⁸⁶ Вид. S. Ghosh (2013), 48.

Глава II

1. РЕГУЛИСАЊЕ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА У МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА

1.1. Париска конвенција за заштиту индустријске својине

Париска конвенција за заштиту индустријске својине је током своје историје ревидирана више пута.⁸⁷ Првобитни текст Конвенције је потписало 11 држава, да би се каснијим приступањем тај број временом повећавао. Конвенција регулише материју индустријске својине и успоставља Унију за заштиту индустријске својине.

Одредбе Конвенције се могу подијелити у четири главне категорије. Прва категорија садржи правила материјалног права која гарантују основно право познато као право на национални третман у свакој од држава чланица. Друга категорија успоставља друго основно право, познато као право првенства. Трећа категорија дефинише одређени број заједничких правила у области материјалног права који садрже, или правила којима се утврђују права и обавезе физичких лица и правних ентитета, или правила која захтијевају или дозвољавају државама чланицама да доносе законе који слиједе та правила. Четврта категорија бави се административним оквиром који је успостављен, спроводи Конвенцију и укључује завршне клаузуле Конвенције.

Конвенција не садржи изричите одредбе о исцрпљењу патента, нити других права интелектуалне својине. Индиректне одредбе садржане су у члану 5^{quater} који прописује:

„Кад се неки производ увезе у државу Уније у којој постоји патент којим се штити поступак за производњу овог производа, према овом производу носилац патента имаће сва права која му, на основу заштићеног поступка, обезбјеђује законодавство државе увоза у односу на производе израђене у самој тој држави“.

Члан 5^{quater} настао је ревизијом Конвенције у Лисабону 1958. године. Овај члан прописује да држава на основу свог законодавства за патент за поступак, такође мора да примјењује сва права у случају увоза производа који су произведени према наведеном поступку у другој држави, чак и ако тај поступак није патентиран у наведеној другој држави.⁸⁸ У основи, овај члан се односи на случајеве повреде патента, али се може односити и на исцрпљење патента, јер оставља простор да државе својим законодавством уреде ситуацију увоза заштићених производа који су настали на основу патентираног поступка.

⁸⁷ Париска конвенција за заштиту индустријске својине од 20.03.1883. године, ревидирана 14.12.1900. године у Бриселу, 02.06.1911. године у Вашингтону, 06.11.1925. године у Хагу, 02.06.1934. године у Лондону, 31.10.1958. године у Лисабону и 14.07.1967. године у Штокхолму.

⁸⁸ Вид. коментар: George H. C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Geneva 2007, 85.

1.2. Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (*TRIPS*)

Свјетска трговинска организација (СТО) је настала окончањем Уругвајске рунде преговора и у оквиру Анекса 1Ц обухватила Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (*TRIPS*).⁸⁹

TRIPS споразум као један од најзначајнијих међународних уговора из области права интелектуалне својине није усвојен у оквиру *WIPO*, већ у оквиру СТО зато што су најразвијеније државе процијениле да он не би могао бити усвојен у оквиру *WIPO* због процедуре одлучивања. Неразвијене државе и државе у развоју би блокирале усвајање *TRIPS*-а у оквиру *WIPO*-а, а и кад би био усвојен, многе државе га не би ратификовале. Због тога је СТО био прихватљивији за најразвијеније државе, јер је безрезервно прихватање *TRIPS*-а постао услов за чланство у СТО.⁹⁰

У току Уругвајске рунде преговора ради закључења *TRIPS* споразума дошло је до супротстављених ставова између држава по питању исцрпљења права интелектуалне својине. Група држава на челу са САД и Швајцарском су се залагале за национално исцрпљење, док се друга група држава, од којих су се посебно истицале Аустралија, Бразил, Индија и Нови Зеланд, залагале за међународно исцрпљење права интелектуалне својине. Због непремостивих супротстављених ставова постигнут је компромис да се питање исцрпљења права не регулише *TRIPS* споразумом, и у том смислу је у члану 6. изричито прописано:

„У сврху рјешавања спорова из овог Споразума, под условима одредаба чланова 3 и 4, ништа у овом Споразуму се неће користити за рјешавање исцрпљења права интелектуалне својине“.

Чланом 6. *TRIPS*-а⁹¹ остављена је слобода чланицама да својим прописима одреде национално, регионално или међународно исцрпљење права уз услов да

⁸⁹ ANNEX 1C, AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, доступно на: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, 17.01.2023.

⁹⁰ Вид. Његослав Јовић, „Улога *TRIPS* плус споразума у међународној трговини“, *Liber amicorum in honor of Radovan Vukadinović, Изазови у међународном пословном праву и праву Европске уније*, (ур. А. Ф. Татхам, В. Г. Поповић, Ј. Вукадиновић Марковић), Академија наука и умјетности Републике Српске, Удружење за европско право, Бања Лука – Крагујевац 2020, 295.

⁹¹ Чланице СТО су изнијеле различите ставове по питању члана 6. *TRIPS* споразума током специјалних дискусија Савјета *TRIPS* о интелектуалној својини и приступу лијековима (документ IP/C/M/31, 18. до 22. јуна 2001. године). Нпр. представници Зимбабвеа (у име Афричке групе) изјавили су: „Члан 6. дозвољава свакој чланици слободу да инкорпорише принцип међународног исцрпљења права – правни основ за паралелни увоз“. Представници ЕУ изјавили су: „Велики значај ће се такође придавати члану 6., који омогућава чланицама да дозволе паралелни увоз производима заштићеним патентом које је ставио на тржиште носилац права или трећа лица уз његову сагласност.“ Представници Швајцарске изјавили су: „[...] схватамо да члан 6. нуди флексибилност државама у развоју, у потрази за патентираним лијековима који се нуде по нижој цијени у другим државама.“ Представници Малезије (у име ASEAN-а) изјавили су: „Чланице такође имају слободу да предвиде принцип међународног исцрпљења права у свом законодавству. Напомињемо да, пошто се *TRIPS* споразум не бави питањем исцрпљења права, као што је наведено у члану 6., обезбјеђује ово право на увоз из трећих држава.“; Представници Јапана изјавили су: „Члан 6. дозвољава члановима дискреционо право у погледу тога да ли ће се национално или међународно исцрпљење прописати у њиховој националној јурисдикцији“. Представници Индије изјавили су: „Члан 6. који се односи на „исцрпљење“ у *TRIPS* споразуму, утврђује да свака чланица има пуну

испуњавају своје обавезе које се односе на национални третман и третман најповлашћеније нације⁹², прописане чланом 3. и чланом 4. *TRIPS* споразума.⁹³ Декларација из Дохе о *TRIPS* споразуму и јавном здрављу је у ставу 5. (д) пружила смјернице за тумачење члана 6. *TRIPS* споразума и потврдила да је свака чланица слободна да успостави сопствени режим за такво исцрпљење без оспоравања, у складу са принципима најповлашћеније нације и националног третмана.⁹⁴

Ипак, посредне одредбе о исцрпљењу права *TRIPS* споразум садржи у члану 28, које се односе на патент, и у члану 51. које се односе преваходно на жиг и ауторско право.

Према члану 28. став 1. (а) *TRIPS* споразума, када је предмет патента производ, носилац патента има право да спречи трећа лица која немају његову сагласност, да врше производњу, коришћење, нуђење на продају или увоз тог производа. Ова тачка члана 28. има посебну фусноту која прописује да ово право као и сва друга права која се стичу на основу *TRIPS* споразума у односу на коришћење, продају, увоз или другу дистрибуцију производа подлијежу одредбама члана 6. *TRIPS* споразума. На основу ове одредбе носилац патента може да спречи трећа лица да увозе заштићени производ, али држава чији је он резидент може да ограничи ово право усвајањем режима регионалног или међународног исцрпљења патента.

Члан 51. *TRIPS* споразума се посредно односи на исцрпљење права и прописује да ће државе чланице обезбедити судске и управне поступке који ће омогућити носиоцу права који има основане сумње да може доћи до увоза робе са фалсификованим жигом или пиратске робе заштићене ауторским правом, као и робе која укључује друге повреде права интелектуалне својине, да поднесе писани захтјев царини како би ова спречила пуштање у промет такве робе. Уз овај члан, постоје двије фусноте. Једна прописује да се подразумијева да неће постојати обавеза примјене таквих поступака на увоз робе која се пласира од стране носиоца права или уз његов пристанак на тржиште друге државе или на робу у транзиту. Такође, и овдје је

*слободу да инкорпорира принцип међународног исцрпљења права у своје национално законодавство. Дакле, јасно је да TRIPS споразум дозвољава паралелни увоз*⁹². Међутим, став САД се разликовао од држава изнад: „Нема сумње да члан 6. ускраћује чланицама могућност да искористе рјешавање спорова по питањима која укључују паралелни увоз, осим када та питања укључују национални третман или третман најповлашћеније нације.“ По мишљењу представника САД, члан 6. *TRIPS* споразума не дозвољава паралелни увоз. Вид. WIPO, SCP/34/3 (2022), 10, фн. 34.

⁹² У оквиру механизма за рјешавање спорова СТО покренут је поступак по питању исцрпљења патента. САД су 30. маја 2000. године затражиле консултације са Аргентином у складу са Споразумом о правилима и процедурама које регулишу рјешавање спорова СТО, а по питању правног режима Аргентине који регулише патенте и друге сродне мјере. Међу покренутим питањима, САД су сматрале да је Аргентина ускратила одређена искључива права на патенте, као што је, између осталог, право на увоз. Након рунде консултација, 31. маја 2002. године, САД и Аргентина су обавијестиле Орган за рјешавање спорова да су постигли договор о свим питањима покренутим у захтјевима за консултације и да су одредбе аргентинског закона, између осталог, о исцрпљењу права у складу са Споразумом *TRIPS*. Нажалост, због тога Орган за рјешавање спорова није имао прилику да се изјасни о исцрпљењу патента. Вид. DS196: Argentina — Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm, 17.01.2023.

⁹³ Вид. L. M. Genovesi (2010), 217-218.

⁹⁴ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, adopted on 14 November 2001, document WT/MIN(01)/DEC/2, November 20, 2001.

остављена слобода државама да се прописивањем међународног исцрпљења патента ослободе примјене царинских мјера на робу која се пласира у иностранство.

Поред ових одредаба које се посредно могу примијенити на исцрпљење патента, члан 30. *TRIPS* споразума прописује тест у три корака којим се морају провјерити изузеци од искључивих права утврђени националним законодавством. Прво, таква изузећа не смију бити неразумно у супротности са нормалном употребом патента. Друго, она не смију да доводе до повреде интереса носиоца права. Треће, при њиховом успостављању морају се узети у обзир легитимни интереси трећих страна.

1.3. Остали међународни извори

Од осталих међународних извора посредне одредбе које би се могле односити на исцрпљење патента садржи Општи споразум о царинама и трговини (*GATT*)⁹⁵ из 1947. године, који је интегрисан у *GATT* из 1994. године. Он у члану III став 4. прописује национални третман, у члану XI став 1. прописује опште уклањање квантитативних ограничења, а члан XX тачка д) се односи на опште изузетке.

Питање националног третмана ћемо касније посебно обрадити, те га на овом мјесту нећемо анализирати.

GATT у члану XI став 1. прописује опште уклањање квантитативних ограничења, према коме ни једна забрана или ограничење осим царина, пореза или других дажбина, било да се оне спроводе путем квота, увозних или извозних дозвола или других мјера, неће успоставити или одржавати било која уговорна страна у увозу било ког производа са територије било које друге уговорне стране или о извозу или продаји за извоз било ког производа намијењеног за територију било које друге уговорне стране.

Постоје теоријска мишљења да прописивање националног исцрпљења патента које има за посљедицу да спријечи паралелну трговину представља мјеру која има слично дејство као квантитативна ограничења.⁹⁶ Квантитативна ограничења представљају националне мјере којима се ограничава обим или износ увоза или извоза наметањем директних или индиректних граница у погледу физичког квантитета робе која се извози или увози или се утиче на остатак робе на тржишту.⁹⁷

GATT у члану XX прописује опште изузетке. У овом члану је прописано да се неће примјењивати мјере које би представљале средство самовољне или неоправдане дискриминације између држава у којима превладавају исти услови или прикривено

⁹⁵ Вид. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), доступно на: https://www.wto.org/English/Docs_E/legal_e/gatt47_01_e.htm, 17.01.2023.

⁹⁶ Abdulqawi A. Yusuf, Andrés Moncayo von Hase, „Intellectual Property Protection and International Trade – Exhaustion of Rights Revisited“, *World Competition*, Vol. 16, Iss. 1, 1992, 129.

⁹⁷ Вид. Радован Вукадиновић, Јелена Вукадиновић Марковић, *Увод у институције и право Европске уније*, Крагујевац 2016, 195.

ограничење међународне трговине. Ништа у *GATT*-у се неће тумачити као спречавање усвајања или спровођење мјера од било које уговорне стране, које су неопходне да би се обезбиједила усклађеност са законима или прописима који нису у супротности са одредбама *GATT*-а. То укључује и оне мјере предвиђене тачком д) овог члана које се односе на царинску примјену, извршење монопола који дјелују према члану II став 4. и члану XVII *GATT*-а, заштиту патента, жига и ауторског права и спречавање обмањујућих пракси.

Режим националног исцрпљења патента тешко може да задовољи тест „неопходности“ из члана XX тачке д) *GATT*-а. Постоје мишљења да национално исцрпљење патента више није потребно да би се обезбиједила заштита носиоца патента, јер кад он продаје производ који је обухваћен патентном заштитом, он прима адекватну накнаду и, према томе, више није оправдано да има проширена искључива права током читавог процеса дистрибуције.⁹⁸ Због тога је међународно исцрпљење патента у складу са одредбама *GATT*-а.

УФЕУ садржи члан 36. који може посредно утицати на исцрпљење патента. Он прописује да:

„Одредбе члана 34. и члана 35. не искључују забране или ограничења увоза, извоза или транзита робе који су оправдани разлозима јавног морала, јавног поретка или јавне безбједности, заштите здравља и живота људи, животиња или биљака, заштите националног блага које има умјетничку, историјску или археолошку вриједност или заштите индустријске и комерцијалне својине. Међутим, такве забране или ограничења не смију представљати средство произвољне дискриминације или прикривено ограничавање трговине између држава чланица.“⁹⁹

Члан 36. УФЕУ има сличну функцију и дејство као члан XI став 1. *GATT*-а. Заштитна одредба из члана 36. УФЕУ се односи на права индустријске својине посредно, преко оправданих одступања и то у мјери у којој би та права била угрожена слободним прометом робе на коју се односе. Практика Суда правде ЕУ је управо балансирала између конкурентских интереса садржаних у начелу слободе промета робе и заштите национално признатих права индустријске својине.

Дакле, претходно анализирани међународне конвенције не садрже одредбе које директно уређују исцрпљење патента. Могу се само индиректно примијенити неке одредбе *TRIPS*-а, *GATT*-а и УФЕУ на исцрпљење патента, али то није довољно прецизно. Остављена је слобода државама да уреде питање исцрпљења патента својим прописима, па ћемо их у наставку дисертације анализирати по одабраним државама.

⁹⁸ А. А. Yusuf, A. Moncayo von Hase (1992), 128-129.

⁹⁹ Вид. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390. Доступно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>, 17.01.2023.

2. НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

Националне прописе који се односе на исцрпљење патента смо ради веће прегледности и лакшег поређења анализирали као прописе држава чланица ЕУ, прописе Велике Британије, САД, Канаде и Јапана и националне прописе осталих држава.

Многи патентни закони држава чланица СТО су усклађени, под утицајем члана 28. *TRIPS* споразума. Он утврђује основна права носиоца патента као минимални стандард. Постоји хармонизација ових прописа између држава, али постоји и различит приступ неких држава приликом националног регулисања овог института, па ћемо их у наставку анализирати.

2.1. Национални прописи држава чланица ЕУ

ЕУ се састоји од 27 држава чланица и нећемо истражити све законске прописе њених чланица, већ ћемо анализирати законске прописе Немачке, Француске, Шпаније, Италије, Словеније и Хрватске.

У Немачкој је био на снази режим националног исцрпљења патента све док се законодавство није прилагодило праву ЕУ. Национално исцрпљење патента је правдано чињеницом да је његово дејство ограничено на територију Немачке због територијалне природе патента. Тренутно је на снази Закон о патентима¹⁰⁰ из 1980. године, који је посљедњи пут измијењен и допуњен 2021. године. Закон не садржи опште одредбе о исцрпљењу патента, већ садржи посебне одредбе о исцрпљењу патента за биолошки материјал¹⁰¹, и исцрпљењу патента за материјал за размножавање биљака у сврху пољопривредног гајења, као и за животиње и њихов репродуктивни материјал.¹⁰²

Савезни суд Немачке је у својој пракси детаљније уредио исцрпљење патента. Према пресудама Суда, искључива овлашћења из патента који се односи на производ, исцрпљена су у односу на примјерак заштићеног производа који је стављен на тржиште од стране носиоца патента или уз његову сагласност.¹⁰³ Купац производа је овлашћен да га користи према намјени, да га прода трећим лицима или да га понуди трећим лицима за једну од ових намјена.¹⁰⁴ Намјенска употреба укључује одржавање и враћање употребљивости ако је функционалност или перформанса одређеног

¹⁰⁰ *Patentgesetz* (BGBl. 1981 I S. 1).

¹⁰¹ Вид. параграф 9б Закона о патенту Немачке.

¹⁰² Вид. параграф 9ц Закона о патенту Немачке.

¹⁰³ *Palettenbehälter II*, X ZR 97/11, BGH, (2012).

¹⁰⁴ *Trommleinheit*, X ZR 55/16, BGH, (2017); *Pipettensystem*, X ZR 38/06, BGHZ, (2007); *Karate*, X ZR 61/98, BGHZ, (2000).

производа нарушена или престала у цјелини или дјелимично услед хабања, оштећења или из других разлога.

Међутим, предвиђена употреба не укључује све мјере које резултирају поновном производњом производа у складу са патентом. Искључиво овлашћење за производњу носиоца патента се не исцрпљује када се примјерак заштићеног производа први пут стави на тржиште.¹⁰⁵ У сваком случају, исцрпљење патента који је признат са дејством за Њемачку наступа када је заштићени производ ставио на тржиште носилац патента или треће лице уз његову сагласност у Њемачкој, држави чланици ЕУ, или у државама које припадају ЕЕП. С друге стране, стављање на тржиште производа заштићеног патентом од стране носиоца патента или од стране трећег лица уз његову сагласност ван територије ЕУ, не доводи до исцрпљења патента заштићеног у Њемачкој.

У Француској се национално исцрпљење патента примјењивало све док није уведено регионално исцрпљење на основу прописа ЕУ. Исцрпљење патента је уведено у француски закон под утицајем праксе Суда правде ЕУ, у предмету *Deutsche Grammophon*. У Француској је на снази Законик о интелектуалној својини¹⁰⁶ који је донесен 1992. године, а посљедњи пут измијењен и допуњен 2021. године. Законик у члану Л613-6 прописује да се права дата патентом не протежу на радње у вези са производом обухваћеним овим патентом, извршене на територији Француске, након што је овај производ стављен на тржиште у Француској или на територији државе уговорнице ЕЕП од носиоца патента или уз његову изричиту сагласност.

У Шпанији се примјењује Закон 24/2015 о патентима¹⁰⁷ који је на снази од 1. априла 2017. године. У члану 61.¹⁰⁸ он прописује општа ограничења и исцрпљење патента. Према члану 61. став 2. Закона овлашћења дата патентом не проширују се на радње које се односе на производ заштићен њиме, након што је тај производ стављен на тржиште у ЕЕП од стране носиоца патента или уз његову сагласност, осим ако постоје легитимни разлози који оправдавају да се носилац патента противи даљој комерцијализацији производа. Овим законом је прописан режим регионалног исцрпљења патента који је у складу са прописима ЕУ и праксом Суда правде ЕУ.

У Италији се традиционално примјењивао режим националног исцрпљења патента, све до чланства у ЕУ. Тренутно се примјењује режим регионалног исцрпљења патента. Патенти су уређени Грађанским закоником Италије, посебно насловом IX, Пете књиге под називом „*О правима интелектуалне својине и индустријским проналасцима*“. Поред Грађанског законика, тренутно је на снази Закон о

¹⁰⁵ Palettenbehälter II, X ZR 97/11, BGH, (2012). Вид. <https://www.ipwiki.de/patentrecht:erschoepfung>, 14.01.2023.

¹⁰⁶ *Code de propriété intellectuelle*, (version consolidée au 1er janvier 2021), <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/>, 14.01.2023.

¹⁰⁷ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, (modificada por la Ley N° 6/2018, de 3 de julio de 2018), <https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8328.pdf>, 14.01.2023.

¹⁰⁸ У члану 61. став 3. постоји посебна одредба која се односи на исцрпљење патента за биолошки материјал и слична је одредби § 9б Закона о патентима Њемачке. Такође, чланом 62. Закона 24/2015 о патентима прописани су изузеци за сточаре и земљораднике у виду исцрпљења патента за материјал за размножавање биљака у сврху пољопривредног гајења и за животиње и њихов репродуктивни материјал слично одредби § 9ц Закона о патентима Њемачке.

индустријској својини – Законодавна уредба бр. 30 од 10. фебруара 2005. године, са измјенама и допунама из 2021. године¹⁰⁹ која детаљно регулише патентно право.

Члан 5. Закона о индустријској својини прописује исцрпљење за сва права индустријске својине. Према члану 5. став 1. искључива овлашћења која се овим кодексом додјељују носиоцу права индустријске својине престају када носилац права или друго лице уз његову сагласност стави на тржиште производе заштићене правом индустријске својине на територији државе или на територији држава чланица ЕУ или ЕЕП. Према ставу 2. истог члана, ово ограничење овлашћења носиоца права, међутим, не важи када постоје оправдани разлози због којих се сам носилац права противи даљем пласману производа, посебно када је његово стање измијењено или је он промијењен након стављања на тржиште. Посебне одредбе садржи у ставу 3. за исцрпљење права заштите биљних сорти.

У Словенији је на снази Закон о индустријској својини¹¹⁰ који у члану 21¹¹¹ прописује исцрпљење патента. Словенија прописује национално исцрпљење патента, али дозвољава проширење на регионално исцрпљење на основу чланства у ЕУ у складу са обавезама из уговора о њеном приступању.

У Хрватској се примјењује Закон о патенту¹¹² који у члану 102.¹¹³ прописује исцрпљење искључивих права носиоца патента. Хрватска овим законом примјењује регионално исцрпљење патента. Она овим законом дозвољава ограничења промета производа од стране носиоца патента ако постоје законски разлози.

Државама чланицама ЕУ је ограничена слобода приликом нормирања законских прописа из области патентног права, јер имају обавезу хармонизације свог права са правом ЕУ, па долази до трансплантације норми из секундарних извора права ЕУ. Национални прописи држава чланица ЕУ, иако усклађени са прописима органа ЕУ, и

¹⁰⁹ Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aggiornata con le modifiche introdotte dal legge 29 luglio 2021, n. 108), доступно на: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585924_14.01.2023.

¹¹⁰ Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001 s spremembami do 29. 3. 2020).

¹¹¹ Члан 27. Закона о индустријској својини Словеније прописује да се „Патентна права не примјењују на радње у вези са производом обухваћеним патентом које су извршене у Републици Словенији након што је тај производ стављен на тржиште у Републици Словенији од стране носиоца патента или уз изричиту сагласност носиоца патента, осим ако не постоје разлози који би, према закону Републике Словеније, оправдали проширење патентних права на такве акте. Исцрпљење патентних права из претходног става може се проширити и ван територије Републике Словеније ако је то у складу са међународним уговором који обавезује Републику Словенију.“ Одредба члана 27. овог закона је непрецизна, јер се према њој исцрпљује и овлашћење на производњу производа, што је овлашћење које се не исцрпљује.

¹¹² Закон о патенту („Народне новине“, бр. 16/2020).

¹¹³ Члан 102. став 1. Закона о патенту Хрватске прописује да „Искључива права стечена патентом не протежу се на производ који је предмет патента након што је тај производ ставио у промет или његово стављање одобрио носилац патента на подручју неке од држава ЕУ односно државе стране уговорнице Уговора о Европском економском простору. Одредба става 1. овога члана не примјењује се ако постоје законити разлози због којих се носилац патента противи даљој комерцијализацији производа.“ Исто као и у члану 27. Закона о индустријској својини Словеније, Закон о патенту Хрватске у члану 102. став 1. је непрецизан, јер се према њему исцрпљује и овлашћење на производњу производа. Овлашћење на производњу производа остаје искључиво носиоцу патента.

даље егзистирају. Већина држава је до чланства у ЕУ прописивала режим националног исцрпљења патента. Усвајањем режима регионалног исцрпљења патента у ЕУ, државе чланице су постепено ускладиле своје националне прописе са њим.

2.2. Национални прописи Велике Британије, САД, Канаде и Јапана

У Великој Британији се примјењивао режим регионалног исцрпљења патента све до 01. јануара 2021. године када се правни систем Велике Британије одвојио од правног система ЕУ. У Великој Британији је на снази Закон о патентима¹¹⁴ из 1977. године, који је посљедњи пут измијењен и допуњен 2020. године. У члану 60. постоје посредне одредбе о исцрпљењу патента и то за пољопривредне производе и за животиње и животињски репроматеријал. Ове одредбе у контексту чланства Велике Британије у ЕУ имале су ефекат регионалног исцрпљења патента. У закону не постоје опште одредбе о исцрпљењу патента.

Изван унутрашњег тржишта ЕУ, Велика Британија би остала изван обима регионалног исцрпљења патента. Због тога је Влада Велике Британије 2019. године усвојила законски инструмент 2019. бр. 265 – Прописи о интелектуалној својини (исцрпљење права) (излазак из ЕУ) 2019¹¹⁵ којим ће наставити да признаје режим регионалног исцрпљења патента након Брегзита.

Ово је привремени једностранни акт Велике Британије, према коме није дошло до промјене режима исцрпљења патента за увоз робе у Велику Британију из ЕУ. Велика Британија и ЕУ и даље воде преговоре о својим међусобним односима након Брегзита, тако да ће се и питање исцрпљења патента морати регулисати међусобним уговором. Споразум о трговини и сарадњи између ЕУ и Велике Британије од 24. децембра 2020. године није уредио ово питање и оставља свакој страни да одреди сопствена правила о томе када и како ће права интелектуалне својине бити исцрпљена.

Исцрпљење патента у САД је еволуирало кроз судску праксу од предмета *Bloomer v. McQuewan* и *Adams v. Burke*. Важећи Закон о патенту¹¹⁶ не садржи одредбе о исцрпљењу патента. Да ли је институт исцрпљења патента примјенљив у конкретном случају је често било спорно, па су судови доносили различите пресуде. Посљедњом пресудом Врховног суда успостављен је режим међународног исцрпљења патента.

У САД постоје три врсте патента и то: а) корисни патент, који обухвата функционалне аспекте производа и процеса, б) патент за дизајн који обухвата орнаментални дизајн употребних предмета, и в) патент за биљке, који штити нову сорту живе биљке.¹¹⁷ Сваки од ових патената даје свом носиоцу овлашћење да искључи

¹¹⁴ Patents Act 1977 (Chapter 37).

¹¹⁵ UK Statutory Instruments 2019 No. 265, The Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019. Доступно на: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/265/contents/made>, 14.01.2023.

¹¹⁶ U.S. Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (consolidated as of May 2015).

¹¹⁷ Gene Quinn, „The Constitutional Underpinnings of Patent Law“, 2011. Доступно на: <http://www.ipwatchdog.com/2011/05/11/the-constitutional-underpinnings-of-patent-law/id=16865/>, 14.01.2023.

друге од производње, употребе, понуде на продају или продаје заштићеног производа или увоза производа у САД на одређени период. На све ове врсте патента се примјењује институт исцрпљења патента на идентичан начин.

Институт исцрпљења патента, који се у САД назива и доктрином прве продаје, посебно је развио Врховни суд САД, у предмету *United States v. Univis Lens Co.*¹¹⁸ Овај предмет је био заснован на примјени антимонополског права, али је значајно развио институт исцрпљења патента.

Компанија *Univis* је производила оптичка сочива и имала неколико патената за готова сочива. Производила је небрушена сочива и продавала их корисницима. Непатентирани дијелови су брушени и полирани да би постали патентирана сочива. Компанија *Univis* је наметала услове, односно утврђивала цијену препродаје небрушених сочива код продаваца низводно. Врховни суд САД је у овом предмету истакао да „носилац патента не може контролисати цијену препродаје патентираног производа који је продао, било прибјегавајући тужби за повреду права, било [...] предвиђајући одржавање цијена од стране његових продаваца.”¹¹⁹

Суд је утврдио да је носилац патента продао недовршен производ и одредио да купац може да заврши производ у складу са патентом. Награда коју је тражио и добио за производ је довољна да престане патентни монопол, тј. носилац патента нема више право да контролише цијену по којој се исти може продати примјеном института исцрпљења патента.¹²⁰ Суд је успоставио институт исцрпљења патента и то не само на продају готовог патентираног производа, већ је проширио његов обим на продају дјелимично завршеног заштићеног производа који обухвата битне карактеристике проналаска и који немају другу употребу осим у готовом заштићеном производу.

У Канади је на снази Закон о патентима¹²¹ из 1985. године са посљедњим измјенама из 2020. године. У њему не постоје одредбе о исцрпљењу патента. Пошто не постоје одредбе у закону, Врховни суд Канаде је разматрао ово питање у предмету *Eli Lilly & Co v. Novopharm Ltd.* Суд је у пресуди констатовао, када носилац патента прода патентирани производ, својина над тим производом се преноси на купца уз могућност уговорних ограничења, али купац има искључиво право да ради са производом шта жели без страха од повреде патента, а носилац патента нема више никаква права у односу на тај производ. Без обзира на то, рестриктивни услови које је наметнуо носилац патента купцу или кориснику лиценце могу да важе на производима ако се на њих скрене пажња купцу у тренутку када купац набави производ.

Кључно питање је, дакле, да ли је производ продат са или без наметнутих ограничења. Ако никаква ограничења нису наметнута, купац стиче општа имовинска права над производом и овлашћења носиоца патента се практично исцрпљују у односу

¹¹⁸ *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942).

¹¹⁹ *Ibid.*, 250.

¹²⁰ *Ibid.*, 250-251.

¹²¹ Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4). Доступно на: <https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-p-4/latest/rsc-1985-c-p-4.html>, 14.01.2023.

на тај производ.¹²² Купац заштићеног производа стиче имплицитну лиценцу да користи производ без ограничења.

Врховни суд Канаде у овом предмету није изричито назвао институт исцрпљење патента. У теорији се истиче да је суд у предмету *Monsanto Canada Inc v. Schmeiser*¹²³ одбацио постојање исцрпљења патента, да би се на овај институт поново позвао у предмету *Distrimed Inc v. Dispill Inc*. Није јасан географски обим исцрпљења патента у Канади, али се према теоријским расправама претпоставља да је суд имао у виду национално исцрпљење патента.

У Јапану је на снази Закон о патентима¹²⁴ из 1959. године са последњим измјенама из 2019. године. Овај закон не садржи одредбе о исцрпљењу патента већ је исцрпљење патента плод судске праксе у овој држави. Врховни суд Јапана је институт исцрпљења патента установио у предмету *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. K.K. Racimex Japan* из 1997. године, што је потврдио у предмету *Recycle Assist Co., Ltd v. Canon, Inc.*¹²⁵ из 2007. године.

У предмету *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. K.K. Racimex Japan*, њемачка компанија *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG*, која је имала регистроване патенте у Европи и Јапану за одређену врсту аутомобилских точкова, продавала је ове производе у Њемачкој и Јапану преко својих подружница. Постојала је значајна разлика у цијенама истог производа у Њемачкој и Јапану па је, *Jap Auto Products KK* куповао производе у Њемачкој и увозио их у Јапан, те их препродавао компанији *Racimek Japan KK*.

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG је поднио тужбу против компаније *Jap Auto Products KK* и *Racimek Japan KK*, због повреде патента јер *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG* није пристао на продају производа у Јапану. Увоз и продаја, наводно представљају повреду патента. Врховни суд Јапана се у овом предмету позвао на институт исцрпљења патента и установио међународно исцрпљење патента. Суд је саопштио два разлога као образложење пресуде на сљедећи начин:

(а) слободан промет робе на тржишту ће бити спријечен, ако се одобрење носиоца патената мора тражити кад год се патентирани производ употребљава или на други начин користи, и

(б) није потребно допустити носиоцу патената да искористи свој проналазак два пута у току трговине.¹²⁶

Законски прописи ових држава углавном не садрже одредбе о исцрпљењу патента, већ је она плод судске праксе. Судови САД и Јапана су јасно установили

¹²² Вид. Ailsa Carter, Michael Crichton, „Patent exhaustion in Canada and the UK“, 12.06.2017. Доступно на: <https://gowingwlg.com/en/insights-resources/articles/2017/patent-exhaustion-in-canada-and-the-uk/>, 14.01.2023; Вид. исто: *Distrimed Inc v. Dispill Inc*, 2013 FC 1043, para 226.

¹²³ *Monsanto Canada Inc v. Schmeiser*, 2004 SCC 34; Вид. Olena Ivus, „Patent Exhaustion in the United States and Canada“, CIGI Papers No. 159, 2018, 4-5.

¹²⁴ Patent Act (Act No. 121 of 1959).

¹²⁵ *Recycle Assist Co., Ltd v. Canon, Inc.*, Case No. Heisei 18(jyu)826 (2007).

¹²⁶ *BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. K.K. Racimex Japan et al.*, 51 Minshu 299, 1612 Hanrei Ju1-to 3, at 8 (Sup. Ct. 3rd Petty Bench, July 1, 1997).

режим међународног исцрпљења патента, у Канади је нејасан њен географски обим док је у Великој Британији тренутно задржано регионално исцрпљење патента.

2.3. Национални прописи осталих држава

Од осталих држава анализирали смо законске прописе Руске Федерације, Кине, Индије, Бразила, Србије и БиХ.

У Руској Федерацији, Грађански законик Руске Федерације¹²⁷ у четвртој дијелу, (поглавље 72.) садржи одредбе о патентном праву. Законик не садржи термин исцрпљење, већ његов члан 1359. носи наслов „*Радње које не представљају повреду искључивих права на проналазак, корисни модел или индустријски дизајн*“. Овај члан дјелимично уређује исцрпљење патента, а то је препознала и судска пракса.¹²⁸

Према члану 1359. став 6. Грађанског законика РФ не представља повреду искључивог права на проналазак, корисни модел или индустријски дизајн:

„[...] увоз на територију РФ, коришћење, понуда за продају, продаја, друго увођење у цивилни промет или складиштење у ове сврхе производа у коме се користи проналазак или корисни модел или производ у коме се користи индустријски дизајн, ако је овај производ претходно ставио у цивилни промет на територији РФ носилац патента или друго лице уз дозволу носиоца патента или без његове дозволе, али под условом да је такво стављање у цивилни промет било спроведено законито у случајевима утврђеним овим закоником.“

Тумачење овог става као основа за исцрпљење патента дао је и Суд за интелектуалну својину РФ.¹²⁹ Њиме је било прописано национално исцрпљење патента у РФ.¹³⁰ Међутим, 22. марта 2022. године, Влада Руске Федерације је издала уредбу којом је министарству дозвољено да утврди листу добара у погледу којих се неће

¹²⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.04.2021). Доступно на: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/, 14.01.2023.

¹²⁸ Вид. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. N C01-903/2014 по делу N А60-42273/2013.

¹²⁹ Вид. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2017 № C01-169/2017 по делу № А50-24767/2015.

¹³⁰ Закон о патентима Руске Федерације од 23.09.1992 бр. 3517-1, у ставу 7. члана 11. није садржавао клаузулу „на територији Руске Федерације“, међутим, усвајањем измјена и допуна уведених Савезним законом бр. 22-ФЗ од 07.02.2003., норма је допуњена. Уставни суд Руске Федерације, оцјењујући уставност члана 11. Закона о патентима Руске Федерације и члана 1359. Грађанског законика Руске Федерације, напомиње да су наведене норме усмјерене на обезбјеђивање равнотеже између монополских права носиоца патента и права и легитимних интереса других, што се само по себи не може сматрати повредом права уграђених у члану 44. Устава РФ. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (ред. от 02.02.2006). Доступно на: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_979/, 14.01.2023; Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 613-О-О // СПС „Консультант Плюс“; Сагдеева Лия Владимировна „Принцип исчерпания прав как ограничение исключительных прав“, *Международное право*, 3/2017, 55-70, Доступно на: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24111, 14.01.2023.

примјењивати одредбе, између осталог, члана 1359. став 6. (Дио IV) Грађанског законика РФ.

Дана 19. априла 2022. године, Наредбом бр. 1532¹³¹, таква листа је успостављена. Листа укључује широку лепезу робе, укључујући козметику и парфеме, хемијске производе, одјећу, обућу, аутомобиле, рачунарски хардвер и телекомуникације, кућне апарате, намјештај и играчке. Члан 1359. став 6. Грађанског законика РФ, према Наредби бр. 1532 неће се примењивати у погледу добара на листи, под условом да је такву робу легитимно ставио у промет носилац права интелектуалне својине у другим државама. Након ових измјена, могло би се закључити да се, у погледу робе на листи, примјењује међународно исцрпљење патента у РФ, док се за осталу робу која није укључена у листу, примјењује национално исцрпљивање патента. Дакле, РФ је прешла са националног на комбиновано исцрпљење патента.

У Кини је на снази Закон о патентима Народне Републике Кине из 1984. године са последњим измјенама из 2020. године.¹³² У члану 75.¹³³ став 1. прописана је одредба која се односи на исцрпљење патента. Према овој одредби, не сматра се повредом патента када друго лице користи, нуди да прода, продаје или увози заштићени производ након што је заштићени производ или производ директно добијен коришћењем патентираниог поступка продао носилац патента или било које лице уз дозволу носиоца патента. На основу овог члана дозвољена је паралелна трговина производима који су обухваћени патентном заштитом и установљен је режим међународног исцрпљења патента у Кини.

У Бразилу је прописано национално исцрпљење патента на основу члана 43. став 4. Закона бр. 9.279 од 14. маја 1996. године.¹³⁴ Неовлашћени увоз, међутим, није кривично дјело и доводи до грађанских санкција. Штавише, паралелна трговина је изричито дозвољена законом у двије ситуације. Прво, ако носилац патента искоришћава патент путем увоза, онда је паралелни увоз дозвољен. Друго, ако је издата принудна лиценца због злоупотребе економске моћи (монополског положаја), стицалац принудне лиценце може да се бави паралелним увозом у периоду од годину дана (више о томе код принудне лиценце).

У Индији се одредбе о исцрпљењу патента могу наћи у одјелјку 107А (б) Закона о патентима.¹³⁵ У њему су прописане радње које не представљају повреду патента.

¹³¹ Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", доступно на: <https://www.alt.ru/tamdoc/22a01532/>, 17.01.2023.

¹³² Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of October 17, 2020, of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China). Доступно на: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21027>, 14.01.2023.

¹³³ Претходно члан 69.

¹³⁴ Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial, alterada pela Lei n° 14.200, de 2 de setembro de 2021). Доступно на: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21166>, 14.01.2023.

¹³⁵ The Patents Act, 1970 (Act No. 39 of 1970, as amended up to the Patents (Amendment) Act, 2005). Доступно на: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-_Updated_till_23_June_2017.pdf, 14.01.2023.

Тако лица које увозе заштићене производе купљене од лица која су законом овлашћена да производе и продају заштићене производе не чине повреду патента. Из ове одредбе закона није јасан обим исцрпљења патента.

Појашњење је дала Индија у одговору на *WIPO* Упитник о изузецима и ограничењима патентних овлашћења¹³⁶ гдје је навела да је паралелна трговина дозвољена када је то законом прописано. Израз „према закону“ у одељку 107А (б) Закона о патентима треба тумачити као закон државе у којој је лице законом овлашћено за производњу, продају или дистрибуцију производа.¹³⁷ Индија примјењује међународно исцрпљење патента, па ће увоз у државу бити дозвољен од особе која је прописно овлашћена да производи и продаје или дистрибуира производ.

У Републици Србији је на снази Закон о патентима¹³⁸ из 2011. године са посљедњим измјенама и допунама из 2021. године. Овај закон у члану 22. прописује исцрпљење патента. Према овом закону, кад је заштићен производ стављен у промет на територији Републике Србије од стране носиоца права или уз његову сагласност, стицалац тог производа може слободно да га употребљава и да њиме располаже. Из одредаба овог члана које су идентичне члану 60. претходног Закона о патентима¹³⁹ може се закључити да се у Србији примјењује режим националног исцрпљења патента.

У БиХ је на снази Закон о патенту¹⁴⁰ из 2010. године. Он у члану 76. уређује исцрпљење патента. Закон прописује да стављањем у промет производа који је израђен према заштићеном проналаску, или производа који је директно добијен поступком који је предмет проналаска на подручју БиХ од носиоца патента, или уз његову изричиту сагласност, исцрпљују се за подручје Босне и Херцеговине искључива права (овлашћења) стечена патентом у погледу тог производа. Овим законом БиХ је прописала национално исцрпљење патента.

Из анализираних законских прописа наведених држава видљива је различитост режима исцрпљења патента. Руска Федерација прописује комбиновано исцрпљење патента, Бразил, Србија и БиХ прописују национално исцрпљење патента, док Кина и Индија прописују међународно исцрпљење патента.

¹³⁶ Вид. WIPO, Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent Rights (2013). Доступно на: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>, 15.01.2023.

¹³⁷ Aastha Sharma, Krishnaja Saseendran, „India: "PARALLEL IMPORTATION" Under The Indian Patent Act“, 10 January 2022. Доступно на: <https://www.mondaq.com/india/patent/1148718/parallel-importation-under-the-indian-patent-act>, 31.12.2022.

¹³⁸ Закон о патентима („Службени гласник РС“, бр. 97/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021).

¹³⁹ Закон о патентима („Службени лист СЦГ“ бр. 32/2004).

¹⁴⁰ Закон о патенту („Службени гласник БиХ“, бр. 53/10).

3. НАЧЕЛО ТЕРИТОРИЈАЛНОСТИ И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

3.1. Начело територијалности и патентна заштита

Начело територијалности подразумева да се дејство патента простире само на територији државе по чијем закону је признат. Ово начело постоји у свим гранama права интелектуалне својине. Због територијалног дејства субјективних права интелектуалне својине, носиоци права на истом предмету у различитим државама могу бити различити субјекти.

У складу са начелом територијалности, државе могу обликовати своје законе о интелектуалној својини на начин који олакшава постизање специфичних друштвених циљева, као што су подстицање развоја домаћих индустрија или заштита јавног здравља.¹⁴¹ Патентно право је, као и друга права интелектуалне својине, територијално ограничено. Због начела територијалности, стављањем у промет производа који је обухваћен патентном заштитом у другим државама, не наступа исцрпљење патента ако је на снази национално исцрпљење.

Исцрпљење патента се углавном разматра у вези са спољнотрговинском дјелатношћу. Стављањем производа у промет у који је инкорпорисано заштићено добро интелектуалне својине, субјективно право интелектуалне својине се исцрпљује онда када је носилац патента у држави извоза и у држави увоза исто лице.¹⁴² Ипак, због начела територијалности и због прописаног различитог географског обима исцрпљења патента, постоје проблеми у пракси приликом увоза производа који су обухваћени патентном заштитом.

Национални патенти су територијално ограничени и независни један од другог. Због тога, они теоријски могу бити у својини различитих лица у различитим државама чак и када је исти предмет заштите у питању, али државни орган не може признати исти патент за проналазак различитим лицима на својој територији.¹⁴³ Париска конвенција за заштиту индустријске својине у члану *4bis* прописује да „*патенти тражени од стране припадника Уније у разним државама Уније, независни су од патената добијених за исти проналазак у другим државама, које припадају или не припадају Унији*“.¹⁴⁴ То значи да пружање патентне заштите у једној држави не ствара никакву правну обавезу на добијање идентичне правне заштите у другим државама и

¹⁴¹ Emmanuel Kolawole Oke, „Territoriality in Intellectual Property Law: Examining the Tension between Securing Societal Goals and Treating Intellectual Property as an Investment Asset”, *SCRIPTed*, Vol. 15, Iss. 2, 2018, 315.

¹⁴² Lionel Bentley, Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 2nd edition, Oxford 2004, 930.

¹⁴³ Alexander Peukert, „Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law“, *Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, (eds. Gunther Handl, Joachim Zekoll), Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden - Boston 2012, 3. Доступно на: <http://ssrn.com/abstract=1592263>, 14.01.2023.

¹⁴⁴ Члан *4bis* Париске конвенције за заштиту индустријске својине.

да су искључива права интелектуалне својине ефикасна само у оквиру граница државе у којој су призната.¹⁴⁵

Правне посљедице примјене начела територијалности су да се за правне односе у вези са неовлашћеним или овлашћеним коришћењем заштићених интелектуалних добара примјењује мјеродавно право оне државе у којој је то интелектуално добро заштићено и у којој се оно користи.¹⁴⁶

Начело територијалности утиче и на уговорне лиценце. У случају када је издата лиценца за територију одређене државе, а стичалац лиценце продаје производе и у другој држави у којој постоји паралелна патентна заштита, он може бити тужен за повреду патента.¹⁴⁷ Начело територијалности има значајну улогу, јер стичалац лиценце може да продаје лиценциране производе само на територији државе за коју је добио лиценцу.

Територијално ограничење географског обима исцрпљења патента не може се оправдати начелом територијалности на који се првобитно позивало, јер начело територијалности регулише само територијално заштитно дејство права индустријске својине.¹⁴⁸ Географски обим исцрпљења патента у доба глобализације излази изван граница државе и све више је заступљено регионално или међународно исцрпљење патента.

3.2. Начело територијалности и патентна заштита у ЕУ

У ЕУ тренутно постоје три начина стицања патента. Основни начин његовог стицања је путем националног патента, који је заштићен на основу националних закона о патенту. Други начин стицања патента јесте на основу Уговора о сарадњи у области патената, а трећи начин је путем европског патента заштићеног на основу Конвенције о издавању европских патената. Сви ови патенти су територијално ограничени и ниједан од њих не обухвата комплетан простор ЕУ. Они нису тековина права ЕУ и врше територијалну фрагментацију патентног права, па дијеле унутрашње тржиште ЕУ. Национални патент је територијално ограничен на државу која га је признала. Патент заштићен на основу Уговора о сарадњи у области патената има исто дејство као и национални патент, само олакшава поступак подношења пријаве у више држава. Територијално је ограничен као и национални патент само на оне државе које су

¹⁴⁵ Paulius Jurčys, „The role of the territoriality principle in modern Intellectual property regimes: institutional lessons from Japan“, *Fourth Annual Kyushu University Law Conference*, 2010, 2. Доступно на: <http://ssrn.com/abstract=1663219>, 14.01.2023; Његослав Јовић, „Начело територијалности и системи патентне заштите у Европској унији“, *Право и привреда*, бр. 7-9/2016а, 459-460.

¹⁴⁶ С. Марковић, Д. Поповић (2013), 318.

¹⁴⁷ Donald L. Holley, „The Limits Placed by EEC Law on Territorial Protection in Patent Licensing: A Case Study in Community Law-Making“, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 3, 1981, 563; Вид. Њ. Јовић (2016а), 460.

¹⁴⁸ Rolf Sack, „Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht“, *GRUR Int* 2000, Heft 7, 616.

признале патентну заштиту. Европски патент се такође „улива“ у национални патент и ограничен је на територију држава које је подносилац пријаве назначио.

У ЕУ је више пута покушано да се успостави наднационални патентни систем који би важио за читаву њену територију. ЕУ је такве системе успјешно успоставила за право жига и право заштите дизајна. Покушај са унитарним патентом зависи од депоновања ратификационог документа Њемачке за Споразум о јединственом патентном суду. Њемачка је ратификовала овај Споразум, али није још депоновала свој инструмент ратификације Савјету ЕУ. Предвиђено је ступање на снагу овог Споразума 1. јуна 2023. године.¹⁴⁹ Протокол о привременој примјени Споразума о јединственом патентном суду је ступио на снагу 19. јануара 2022. године.¹⁵⁰

Потенцијалним радом Јединственог патентног суда у ЕУ, смањили би се национални диспаратети у судској пракси примјене исцрпљења патента. Јединствени суд за патенте би унапредио циљеве стварања јединственог тржишта у оквиру којег би исцрпљење унитарног патента побољшало слободно кретање робе.

Унитарни патент треба да буде омогућен на основу Уредбе о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите¹⁵¹, Уредбе о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите која се тиче превођења¹⁵² и Споразума о јединственом патентном суду.¹⁵³ Уредбе су ступиле на снагу, али Споразум још није.

Државе чланице ЕУ не желе да се одрекну свог националног патентног права, али га хармонизују са правом ЕУ. Свака држава чланица је задржала национални систем патентне заштите и својим унутрашњим прописима уређује патентну заштиту на њеној територији. Национални патент који је признат уписује се у национални патентни регистар, а његово важење је територијално ограничено на територију државе која га је признала. Међутим, све државе ЕУ су постепено уједначавале и хармонизовале националне патентне законе. Оне су као чланице Савјета Европе усвојиле Конвенцију о унификацији неких тачака материјалног патентног права за проналаске у Стразбуру 1963. године.¹⁵⁴ Државе чланице су слободне да мијењају национално законодавство у области патената и да их тумаче у складу са сопственим правним схватањима, што представља ипак одређени степен правне несигурности.

¹⁴⁹ Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023, доступно на: <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>, 14.01.2023.

¹⁵⁰ Вид. Legal Documents, доступно на: <https://www.unified-patent-court.org/en/court/legal-documents>, 14.01.2023.

¹⁵¹ Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, OJ L 361, 31.12.2012, p. 1–8.

¹⁵² Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, OJ L 361, 31.12.2012, p. 89–92.

¹⁵³ Agreement on a Unified Patent Court, OJ C 175, 20.6.2013, p. 1–40.

¹⁵⁴ Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, European Treaty Series - No. 47, Strasbourg, 27.XI.1963. Доступно на: <https://rm.coe.int/168006b65d>, 20.02.2023.

Начело територијалности за патенте у ЕУ може бити превазиђено само усвајањем система патентне заштите засноване на јединственим материјалноправним нормама који ће се односити на цијелу територију ЕУ у виду унитарног патента ЕУ. Досадашњи покушаји унификације патентног права у оквиру ЕУ нису уродили плодом.

3.3. Несклад начела територијалности и слободе промета робе

Повећање промета робе преко државних граница доводи до потребе преиспитивања начела територијалности, јер ограничава слободан промет робе. Развој савремених средстава комуникације и интернета допринијели су да се класична права интелектуалне својине као територијално ограничена права сматрају превазиђеним. Постоје мишљења да треба дозволити екстратериторијалну¹⁵⁵ примјену патентног права у међународној трговини, јер производи који су обухваћени патентном заштитом чине значајан постотак робе која се налази у међународном промету. Патенти су ограничени на територију државе која им пружа правну заштиту и могу бити средство ограничења слободе промета робе.

ЕУ је проблем ограничења слободе промета робе ријешила усвајањем режима регионалног исцрпљења патената. Према ставу Суда правде ЕУ заузетом у предмету *Polydor*¹⁵⁶ државе чланице, позивајући се на права индустријске својине могле су ограничити или забранити промет на својој територији само оних производа који су произведени или израђени без дозволе носиоца патента. Таквом заштитом нису обухваћени производи који су на законит начин стављени у промет у држави чланици из којих су увезени од стране носиоца патента или уз његову сагласност. Суд правде ЕУ је овом пресудом потврдио режим регионалног исцрпљења права у ЕУ и омогућио слободан промет робе у оквиру њених граница. Ван граница ЕУ постоји и даље препрека слободном промету робе.

Користећи свој суверенитет, државе настоје да закључењем међународних билатералних или мултилатералних споразума ублаже строгост начела територијалности и ускладе своје прописе, а странцима на територији државе настоје да признају национални третман и омогуће слободан промет робе. Париска и Бернска конвенција, као први мултилатерални уговори о правима интелектуалне својине, очували су начело територијалности и државама чланицама унија је било остављено да обликују своје националне законе о интелектуалној својини на начин који одговара њиховим потребама и интересима, све док поштују принцип националног третмана. *TRIPS* споразум, као и Париска и Бернска конвенција садржи минималне стандарде које су државе чланице дужне да имплементирају на националном нивоу. Међутим, ови међународни извори (*TRIPS*) садрже низ флексибилности које омогућавају

¹⁵⁵ Вид. Curtis A. Bradley, „Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism“, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 37, 1997, 510-523; Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, Stockholm University, Malmö 2016, 91-92.

¹⁵⁶ CJEU, C-270/80, *Polydor Limited and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Limited and Simons Records Limited*. (1982).

државама да прилагођавају своје националне законе о интелектуалној својини према њиховом нивоу технолошког и економског развоја.

Постоји стална тензија између мултинационалних компанија које покушавају да обезбиједи високу заштиту својих права интелектуалне својине путем јединствених стандарда интелектуалне својине у читавом свијету, и жеље и захтјева појединих држава, с друге стране, да прилагоде своје националне законе о интелектуалној својини, тако да они одговарају њиховим технолошким и економским потребама.

Споразуми о слободној трговини, а посебно када се ради о споразуму између развијене државе и државе у развоју, обично укључују одредбе које захтијевају од страна да спроводе стандарде који су изнад минималних захтјева из *TRIPS* споразума, или који елиминишу флексибилности које су њиме предвиђене. Због тога се, у великој мјери разликују интереси држава са развијеном индустријом од интереса држава у развоју, одн. разлика је између нето извозника и нето увозника робе и услуга које су обухваћени заштитом права интелектуалне својине.

Постојање начела територијалности може се објаснити и политичким разлозима. Оно је постало питање финог подешавања државног законодавства за посебне економске, иновативне, креативне и потрошачке потребе држава. Ипак, у оквиру глобализације међународне трговине и чланства држава у СТО, државни прописи или мјере које се могу сматрати дозвољеним ограничењем права интелектуалне својине према националним законима о интелектуалној својини, могу бити окарактерисане од стране страних инвеститора као експропријација њиховог инвестиционог капитала у складу са уговором о улагању.

Постојање неподударности између предмета и сврхе закона о интелектуалној својини и међународног инвестиционог права може угрозити способност држава да обликују своје националне законе о интелектуалној својини на начин који ће им омогућити да постигну специфичне друштвене циљеве.¹⁵⁷ У арбитражној пракси Међународног центра за рјешавање инвестиционих спорова (*ICSID*) по овом питању вођена су два спора и то између *Philip Morris Brands Sarl & Others v. Uruguay*¹⁵⁸ и *Eli Lilly v. Canada*.¹⁵⁹ У овим предметима тужене државе су морале да бране поступање својих законодавних органа. Оне су морале доказивати да су усвојени прописа из области жига и патента у складу са њиховим међународним обавезама, те да поштују ратификоване међународне уговоре из области инвестиционог права.

Исцрпљење патента служи за уклањање, или барем за омекшавање контрадикције која постоји између монополске природе искључивог права носиоца патента и начела слободе кретања роба и услуга на територији једне државе, као и

¹⁵⁷ Е. К. Оке (2018), 323. Исцрпну праксу судова Јапана о начелу територијалности и сукобу закона погледати код: Teruo Doi, „The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflict of Laws: A Review of Japanese Court Decisions“, *Fordham International Law Journal*, Vol. 26, Iss. 2, 2002, 377-395.

¹⁵⁸ *Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay*, ICSID Case No. ARB/10/7 (formerly FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay), (8 July 2016). Доступно на: <https://www.italaw.com/cases/460>, 14.01.2023.

¹⁵⁹ *Eli Lilly and Company v. The Government of Canada*, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, (16 March 2017). Доступно на: <https://www.italaw.com/cases/1625>, 14.01.2023.

између територијалне природе патента и слободе трговине на међународном нивоу.¹⁶⁰ Ограничење слободног промета робе настаје и због тога што се прописима појединих држава предвиђа национални режим исцрпљења патента, па носилац патента стављањем у промет заштићених производа не исцрпљује своја овлашћења и може да забрани увоз тих производа који су произведени у иностранству.

3.3.1. Нецаринске препреке за слободан промет робе

Нецаринске препреке (баријере) су мјере које ограничавају увоз или извоз робе или имају способност да ограничавају међународну трговину. Најчешће их користе државе због немогућности увођења царина, те преко административних, техничких или сличних мјера покушавају да заштите домаћу производњу. Не постоји њихова универзална класификација, али постоји велики број ових мјера. Неке од њих су квоте и континенти, увозне дозволе, субвенције, антидампиншке и компензаторне мјере. Такође, права интелектуалне својине могу бити врста административних, тј. процедуралних нецаринских мјера у виду законских ограничења спољне трговине.

Национално исцрпљење патента отежава прекогранично кретање роба и представља нецаринску препреку међународној трговини.¹⁶¹ Прописивањем међународног исцрпљења патента и дозвољавањем паралелне трговине омогућава се слободан промет робе. ЕУ прописује регионално исцрпљење патента и на основу њега је омогућен несметан промет робе између држава чланица. Међутим, и у оквиру ЕУ је на основу члана 36. УФЕУ могуће забранити или ограничити увоз, извоз или транзит робе ако је то оправдано, између осталог, заштитом индустријске или трговачке својине. Ово ограничење из члана 36. УФЕУ не смије представљати средство својеволјне дискриминације или прикривени облик ограничавања трговинске размјене између држава чланица ЕУ. Те мјере морају бити пропорционалне и не смију представљати дискриминацију. Прописивањем овог ограничења дозвољено је дјелење унутрашњег тржишта ЕУ, што ипак чини препреку слободном промету робе.

Постоје теоријска мишљења да правила која ограничавају паралелну трговину представљају нецаринске баријере у трговини и у супротности су са чланом XI став 1. *GATT*-а. Забрана таквог увоза није оправдана чланом XX (д) *GATT*-а, јер је роба која је предмет паралелне трговине стављена на тржиште уз сагласност носиоца патента и самим тим та забрана није неопходна за заштиту права индустријске својине.¹⁶² Ипак, *GATT* регулише промет физичке робе (робе у материјалном облику), а *TRIPS* се односи на заштиту нематеријалних добара. Иако су ова два споразума у оквиру СТО у колизији, предност по питању исцрпљења патента треба дати члану 6. и члану 28. *TRIPS* споразума, као *lex specialis*-у, јер ове одредбе остављају државама чланицама право да питање исцрпљења патента уреде својим прописима.

¹⁶⁰ O. Gorodov (2014), 272.

¹⁶¹ S. Marković (2018), 140.

¹⁶² Frederick M. Abbott, „First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of Parallel Importation“, *Journal of International Economic Law*, Vol. 1, Iss. 4, 1998, 607-636.

Недостатак ефикасне правне заштите патента у одређеној држави такође представља нецаринску препреку међународној трговини. Носилац патента нема економски интерес да извози своје производе у државу гдје не постоји ефикасна правна заштита, јер други произвођачи снабдијевају то тржиште „копираном“ робом по знатно нижој цијени. Због тога производи носиоца патента нису конкурентни тој роби.

3.3.2. Начело националног третмана

Начело националног третмана примјењује се у односу на робу и прописе у случају дистрибуције и коришћења производа из једне државе, увезених на територију друге државе, уз изузетак који се односи на могућност примјене различитих тарифа у домаћем транспорту. Различите транспортне тарифе морају бити засноване на критеријуму економске исплативости, а не на поријеклу производа. Ово начело забрањује директно или индиректно оптерећивање производа са територије једне државе, увезених на територију друге државе, путем пореских или других домаћих дажбина.¹⁶³

Париска конвенција за заштиту индустријске својине у члану 3. прописује начело националног третмана, према коме се са припадницима држава Уније изједначују припадници држава које не припадају Унији, а који бораве или имају стварна и озбиљна индустријска или трговинска предузећа на територији једне од држава Уније.

TRIPS споразум у члану 3. став 1. предвиђа да свака чланица признаје држављанима других чланица третман који није неповољнији од онога који даје својим држављанима у вези са заштитом интелектуалне својине.

GATT-а у члану III став 4. успоставља начело националног третмана према коме производи са територије било које уговорне стране увезени на територију било које друге уговорне стране биће подвргнути третману који није мање повољан од оног који се додјељује сличним производима националног поријекла у погледу свих закона, прописа и захтјева који утичу на њихову унутрашњу продају, понуда на продају, куповину, транспорт, дистрибуцију или употребу.

У режиму националног исцрпљења, носилац патента не може да спријечи даљи промет производа на домаћем тржишту, али би могао да спријечи промет идентичног или сличног производа који је продао у иностранству. Увозни производи би на тај начин били у лошијем положају на тржишту од домаћих (националних) производа. Ово доводи до тога да је режим националног исцрпљења патента несагласан са чланом III став 4. *GATT*-а.¹⁶⁴ Географски обим међународног исцрпљења патента је у складу са начелом националног третмана, али због члана 6. *TRIPS* споразума државе могу да

¹⁶³ Предраг Цветковић, „Начело националног третмана у функцији забране дискриминације 'сличних' производа у оквиру општег споразума о царинама и трговини”, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 78/2018, 84.

¹⁶⁴ Вид. L. M. Genovesi (2010), 219-220.

пропишу и национално исцрпљење, а да не повриједе своје обавезе из других међународних уговора. Регионално исцрпљење патента у погледу држава на које се примјењује апсорбује национални третман за држављане и робу из тих држава, али за производе изван ових економских интеграција има исти ефекат као да је на снази национално исцрпљење патента.

3.3.3. Начело најповлашћеније нације

Начело (клаузула) најповлашћеније нације омогућава равноправност држава у коришћењу погодности и олакшица у њиховим трговинским односима. Оно је у међудржавним билатералним трговинским споразумима са увећањем обима трговинске размјене прерасло у уговорни стандард. Ово начело може се дефинисати као обавеза сваке стране уговорнице из међународног трговинског споразума, да призна другој страни уговорници, њеним физичким и правним лицима у областима њихових узајамних односа, права, преимућства, привилегије и олакшице у мјери у којој их је она одобрила, или ће их у будућности одобрити било којој трећој држави, њеним физичким или правним лицима.

Начело подразумијева постојање обавезе државе гаранта да призна држави кориснику, његовим физичким и правним лицима, роби договорене номенклатуре, све повластице које је признала физичким и правним лицима, или роби из треће државе.¹⁶⁵

Према Комисији за међународно право Уједињених нација (УН), начело најповлашћеније нације је третман признат од стране државе гаранта, држави корисници, према њеним лицима или правима у одређеном односу, који не може бити мање повољан од третмана који је већ пружен од стране државе гаранта некој трећој држави, у односу на њена лица или права.¹⁶⁶

TRIPS споразума у члану 4. прописује да се у односу на заштиту интелектуалне својине, све предности, користи, повластице или имунитети које чланица додјељује држављанима било које друге државе се одмах и безусловно додјељују и држављанима свих других чланица.

Начело најповлашћеније нације се простире на материју царина и других дажбина које се примјењују на увоз или извоз, чија се наплата реализује у увозу или извозу, као и на дажбине које погађају међународни трансфер средстава намијењених плаћању увоза или извоза, на начин наплате дажбина, на све прописе који се односе на формалности око увоза, извоза, или су у вези са њима.¹⁶⁷ Начело је најзаступљеније

¹⁶⁵ Stephan W. Schill, „Multilateralizing Investment Treaties Through Most-Favored-Nation Clauses“, *Berkeley Journal of International Law*, No. 2/2009, 506-509; Вид. Александар Ђирић, „Третман најповлашћеније нације у међународним трговинским односима“, *Liber amicorum Гашио Кнежевић*, Београд 2016, 641.

¹⁶⁶ Mohammad Nsour, *Rethinking the World Trade Order: Towards a Better Legal Understanding of the Role of Regionalism in the Multilateral Trade Regime*, Sidestone Press, Leiden 2010, 51.

¹⁶⁷ Вид. Предраг Цветковић, „О праву Светске трговинске организације: асиметрија права обавеза као кључна детерминанта“, *Теме*, бр. 2/2009, 493-509.

између чланица СТО у *GATT*-у гдје значи да, уколико једна њена чланица одобри трговинске олакшице некој другој, дужна је да их одмах и безусловно одобри и свим другим чланицама СТО, које имају правни и пословни интерес у односима са том чланицом.

За разлику од *GATT*-а и *GATS*-а¹⁶⁸, пракса панела и апелационих тијела СТО по питању регулисања начела најповлашћеније нације код *TRIPS* споразума није богата. Одредба која регулише ово начело као предмет поређења узима позицију коју имају држављани једне државе чланице у односу на држављане осталих држава чланица СТО. *TRIPS* споразум садржи одредбе које одступају од обавезе држава чланица на поштовање начела најповлашћеније нације и које су дозвољене, а односе се за раније прихваћене обавезе држава према међународним конвенцијама. Однос између *TRIPS* споразума и *GATT* споразума разматрало је и Апелационо тијело СТО у предмету *US–Havana Club*.¹⁶⁹ У том случају, Апелационо тијело је утврдило да је тумачење начела националног третмана и начела најповлашћеније нације у *TRIPS* споразуму засновано на тумачењу упоредивих одредби у другим споразумима СТО.

Различит географски обим исцрпљења патента утиче на начело најповлашћеније нације. Међународно исцрпљење патента је у складу са начелом најповлашћеније нације. Национално исцрпљење патента има ограничавајуће дејство на ово начело на начин да је оно непримјенљиво, јер паралелна трговина у овом режиму није дозвољена. Са друге стране, регионално исцрпљење патента у примјени начела најповлашћеније нације доводи до дискриминације међу држављанима држава које не припадају регионалној интеграцији. Ипак, дозвољена ограничења овог начела унутар економских интеграција омогућавају различите географске обиме исцрпљења патента, па самим тим дозвољавају и постојање регионалног исцрпљења.

¹⁶⁸ Општи споразум о трговини услугама.

¹⁶⁹ *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, WT/DS176/AB/R, Report of the Appellate Body, 2 January 2002 (US-Havana Club).

Глава III

1. ИНТЕРЕСИ НОСИОЦА ПАТЕНТА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

Носилац патента има искључиво право да искоришћава свој проналазак све док је његов патент на снази. Институт исцрпљења представља ограничење патента, али може да има и позитиван утицај на интересе носиоца патента. У ситуацији када не би постојало исцрпљење патента, нико не би ни хтио да купи заштићени производ јер би у потпуности зависио од воље носиоца патента. То би елиминисало економску вриједност патента.

Управо економска вриједност патента је подстицај носиоцу патента да врши даља истраживања и да дође до нових проналазака које ће заштитити патентом. Ипак, носилац патента настоји да спречи наступање исцрпљења патента. Који су разлози за то? Шта носилац патента добија органичењем исцрпљења патента? Да ли тим ограничењем исцрпљења може доћи до злоупотребе патента? Питања су на која ћемо покушати да дамо одговор, дјелимично у овом поглављу, а дјелимично у другом дијелу дисертације.

1.1. Економски интерес

Основни (и једини) интерес носиоца патента у периоду привредног искоришћавања заштићеног проналазака је економски. За разлику од носиоца патента, проналазач (кад није носилац патента) може имати и друге интересе. То су нпр. идеолошки интерес, жеља да се задовољи проналазачки инстинкт, жеља да се одређени технички проблем ријешити, жеља за бржим технолошким развојем заједнице и сл. Историјски је проналазаштво било занимање талентованих појединаца и ови интереси су имали смисла. Данас је проналазаштво претежно ствар тимског рада високо образованих специјалиста техничке струке. Они врше планско истраживање и усмјеравају се на одређена нова техничка рјешења.

У патентном праву је општеприхваћен период важења патента од 20 година. Овај временски оквир је постављен ради уравниотежења приватних и јавних интереса. Носиоцу патента се даје одређено вријеме да ефикасно искоришћава предмет патента, покрије своје трошкове и оствари профит. Протоком времена, сваки други субјект добија приступ предмету патента и може слободно да га користи. Након протока времена важења патента он прелази у статус јавног добра.

Носилац патента бира начин привредног искоришћавања проналазак. У ситуацији када нема економске, техничке и друге материјалне ресурсе да врши самосталну израду производа, он своја овлашћења из патента уступа другом лицу путем одговарајућег уговора. При томе он врши избор уговора, нпр. уговор о лиценци, франшизингу или други мјешовити привредни уговор. За наше истраживање су значајни уговори којима долази до промета заштићеног производа, а не уговори којима долази до промета патента.

1.1.1. Избор модела трансакције: лиценца, франшизинг или закуп

Носилац патента, у складу са својим економским интересима има могућност избора приликом стављања у промет производа који је обухваћен садржином патентног дејства. Он може да израђује производ и ставља га у промет уговором о продаји. У том случају, може га дистрибуисати путем трговаца на велико или мало или га ставити у промет у властитим продајним објектима, директно крајњим потрошачима. У ситуацији кад нема техничке могућности властите производње, носилац патента може да ангажује трећа лица да врше производњу за његове потребе. Такође, он може уговором о лиценци дати дозволу и овласти трећа лица да врше производњу и продају заштићених производа.

Носилац патента може трећим лицима омогућити производњу и стављање у промет производа и уговором о франшизингу или другим сложенијим уговором, који поред других елемената, обухвата и промет патентираних производа. Карактеристично за све ове уговоре је да долази до преноса својине са продавца на купца на конкретном примјерку заштићеног производа, па долази и до исцрпљења патента.

Носилац патента има могућност да задржи својину на конкретном примјерку производа, ако са трећим лицима закључи уговор о закупу. На овај начин он ставља производ у промет, али трећа лица не постају власници производа, па исцрпљење патента не може наступити.

1.1.1.1. Однос уговорног и патентног права

Промет робе и услуга врши се закључењем одговарајућег уговора према правилима облигационог или привредног (пословног) права. Уговор је двострани правни посао, тј. споразум уговорних страна којим оне регулишу своја међусобна права и обавезе. Начело аутономије воље уговорних страна дозвољава да се садржај уговора прилагођава конкретним потребама уговорних страна све док је у границама прописа конкретне државе као и међународног права.

Промет патента може бити транслативан, тј. пренос (цесија) права путем уговора или наслеђивања, или конститутиван, тј. уступање права путем уговора о лиценци. Поред тога, промет патента може бити непосредан на основу самог закона у случају проналаска створеног у радном односу и на основу принудне лиценце.¹⁷⁰ Промет производа који су обухваћени садржином патентног дејства може бити предмет било којег уговора. Он може бити теретни нпр. уговор о продаји или, пак добротини, нпр. уговор о поклону.

Уговор о продаји је основни привредни уговор којим долази до промета робе између уговорних страна. Предмет продаје је роба као тјелесна покретна ствар,

¹⁷⁰ Вид. С. Марковић (1997), 315.

односно преносиво имовинско право. Овим уговором долази до преноса својине са продавца на купца. Нематеријална добра која нису у тјелесном облику нису подобна за промет. Због тога, предмети права интелектуалне својине морају бити пренијети на тјелесни носач, како би они могли бити предмет промета и имати економску вриједност.

Уговором о продаји носилац патента најчешће ставља у промет конкретне примјерке заштићеног производа и тиме прелази својина на купца, па наступа исцрпљење патента. У предмету *UsedSoft GmbH*, Суд правде ЕУ је пресудио да је овлашћење носиоца ауторског права на дистрибуцију исцрпљено ако је носилац права одобрио преузимање датотеке софтвера са интернета и истовремено му додијелио овлашћење на коришћење копија софтвера на неограничен временски период уз наплату накнаде. Суд правде ЕУ је термин „продаја“ дефинисао у контексту ауторског права, али се може примијенити и на патент.

Према пресуди Суда, „продаја“ је споразум којим једно лице преноси на друго лице своје право својине на стварима, односно нематеријалну имовину која му припада, а друго лице му за то плаћа накнаду.¹⁷¹ Носиоци патента су врло често покушавали фингирати продају називајући је другим правним послом како би избјегли наступање исцрпљења патента. Због тога су судови у својим предметима морали тумачити да ли уговорени правни посао представља продају¹⁷², или не.

Уговор о цесији, у погледу патентног права, је уговор којим цедент преноси на цесионара имовинскоправна овлашћења из патента, а цесионар за то плаћа цеденту одређену накнаду. Цесијом се врши транслативни промет патента, гдје долази до преноса искључивих имовинскоправних овлашћења са једног лица на друго. Овим уговором не долази до промета заштићених производа па он не утиче на исцрпљење патента, већ до промјене носиоца патента.

До промета заштићених производа може доћи и код других сложених уговора као што су нпр. уговор о дугорочној производној кооперацији, уговор о трансферу технологија и сл. Код ових уговора је карактеристично да је промет заштићених производа споредни предмет уговора. Међутим, у оквирима аутономије воље уговорних страна, дозвољен је овакав промет, па заштићени производи прелазе у својину трећих лица, а самим тим наступа и исцрпљење патента на њима.

1.1.1.2. Уговор о лиценци

Носилац патента најчешће врши конститутивни промет патента путем уговора о лиценци. На овај начин се из патента изводе и уступају овлашћења, те се конституише уже право у корист трећег лица. Обим уступљених овлашћења може обухватити сва овлашћења из патента, или само дио њих. Да би производио дејство према трећим

¹⁷¹ CJEU, C - 128/11, *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* (2012).

¹⁷² Вид. *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

лицима, уговор о лиценци мора бити у писаној форми и уписан у регистар који воде надлежни државни органи. Уступљена лиценца прати судбину патента, па ако он буде поништен, она престаје да важи. Лиценца може престати и прије истека рока на који је закључена ако наступе разлози за раскид уговора о лиценци.

Појам лиценца потиче од латинске ријечи *licentia*¹⁷³, а означава дозволу или допуштење. Користи се за означавање правног односа у којем носилац патента трећем лицу допушта привредно искоришћавање искључивог права индустријске својине. Израз се користи и за означавање правног инструмента којим се заснива тај однос нпр. уговор о лиценци или одлука о принудној лиценци, те за означавање самог објекта лиценцног односа.¹⁷⁴

Уговор о лиценци је у Закону о облигационим односима дефинисан као уговор у коме се давалац лиценце обавезује да стицаоцу лиценце уступи, у цјелини или дјелимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства¹⁷⁵, жига, узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду.¹⁷⁶ Носилац патента путем уговора о лиценци даје одобрење трећим лицима да заштићени предмет користе на одређени начин. Она садржински представља сагласност или дозволу носиоца патента дати трећем лицу за искоришћавање заштићеног предмета. Дакле, лиценцом се уступају сва или дио овлашћења носиоца патента. Сам патент као субјективно право остаје код носиоца патента.

1.1.1.2.1. Однос лиценце и исцрпљења патента

Носилац патента може да предвиди механизме контроле приликом стављања производа у промет од стране стицаоца лиценце. У случају да стицалац лиценце поступи у супротности са овим условима, то није само повреда уговора, већ и повреда искључивог субјективног права (патента). Ако је носилац патента издао лиценцу за производњу и продају производа под посебним уговорним ограничењима и ова ограничења буду повријеђена, продаја постаје неовлашћена и неће наступити исцрпљење патента. У том случају носилац патента је овлашћен да поднесе тужбу за повреду патента против стицаоца лиценце и било којег низводног купца.¹⁷⁷

Ипак, питање је каква су уговорна ограничења наметнута стицаоцу лиценце. Ако се она крећу у оквиру овлашћења која потичу из патентног права, она представљају неовлашћену продају. Ова ограничења могу бити временски ограничена,

¹⁷³ Изворно на латинском означава слободу, самовољу, дрскост.

¹⁷⁴ Алберт Верона, *Обвезно право: Лиценци уговор у југославенском, иноземном и међународном праву*, трећа књига, Информатор, Загреб 1981, 1.

¹⁷⁵ Техничко знање и искуство (пословна тајна) није искључиво субјективно право, већ фактички однос и не може бити предмет правног промета. Може бити предмет само фактичког (економског) промета. Вид. С. Марковић, Д. Поповић (2013), 307-308.

¹⁷⁶ Вид. члан 686. Закона о облигационим односима - ЗОО („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) и („Службени гласник РС“ бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).

¹⁷⁷ Вид. *General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175, 181 (1938).

до максималног рока трајања патента, могу бити територијално одређена, квантитативно ограничена у погледу радњи искоришћавања и сл.

Носилац патента може покушати да наметне услове у уговору о лиценци као што су клаузуле о везаној продаји, ограничењу продајних цијена и сл. Међутим, када носилац патента захтијева од стицаоца лиценце да наметне услове за треће стране код накнадне препродаје заштићеног производа и накнадна препродаја производа буде извршена у супротности са тим условима, спорно је да ли је продаја овлашћена и да ли на тим производима може наступити исцрпљење патента.

1.1.1.2.2. Врсте лиценци и исцрпљење патента

У правној теорији постоји више врста и класификација уговора о лиценци, зависно од права индустријске својине које се њиме уступа. Према објекту, лиценце се дијеле на лиценце за искоришћавање патентираног проналаска, лиценце за искоришћавање жига, лиценце за искоришћавање индустријског дизајна, лиценце за искоришћавање топографије интегрисаног кола, лиценце за искоришћавање нове биљне сорте. Према обиму права пренијетих на стицаоца лиценце, дијеле се на лиценце за употребу, лиценце за производњу, лиценце за продају, лиценце за извоз и лиценце за увоз. Према територији, лиценце се дијеле на лиценце за одређену државу, лиценце за више држава и лиценце за све државе. Према критеријуму везаности лиценце за стицаоца лиценце дијеле се на личне лиценце и лиценце предузећа. Према временском ограничењу, лиценце се дијеле на временски ограничене и временски неограничене лиценце. Према форми у којој су дате дијеле се на писане лиценце и прећутне лиценце, а према начину плаћања накнаде дијеле се на паушалне лиценце, лиценце по комаду, бесплатне лиценце и др. Према основу давања, лиценце се дијеле на уговорне лиценце, законске лиценце и принудне лиценце.¹⁷⁸ Уговорне лиценце се дијеле на искључиве, неискључиве (просте) и мјешовите лиценце. Ова подјела је и најзначајнија.

Обим овлашћења стицаоца лиценце зависи од тога која му је врста лиценце уступљена. Носилац патента може са стицаоцем лиценце закључити уговор о лиценци којим не уступа овлашћење за стављање у промет заштићеног производа. Такве су лиценца за производњу и лиценца за употребу. Ове лиценце не доводе до исцрпљења патента. Пошто је овлашћење за стављање у промет искључиво овлашћење носиоца патента, у случају стављања производа у промет од стране стицаоца лиценце који нема то овлашћење, долази до повреде патента, а не до повреде одредаба уговора о лиценци.

Код уговора о лиценци у којима је носилац патента пренио на стицаоца лиценце овлашћење за стављање у промет производа, било да је дата искључива, било неискључива лиценца, наступа исцрпљење патента на конкретним производима. На овим лиценцама такође могу да постоје уговорна ограничења која проистичу из патентних овлашћења носиоца патента или на основу уговорног права.

¹⁷⁸ Вид. Миодраг Јањић, *Уговор о лиценци (посебно међународни уговори о лиценци)*, Београд 1967, 21-25; Вид. исто: Миодраг Јањић, *Индустријска својина и ауторско право*, Београд 1982, 43-45.

Правне последице су различите, јер у случају повреде патента не наступа исцрпљење патента, а у случају повреде уговора о лиценци гдје је стицалац лиценце овлашћен за стављање у промет производа наступа исцрпљење патента и купци су слободни да располажу са производом.

1.1.1.3. Уговор о франшизингу

Најчешћи правни посао којим се врши конститутивни промет права индустријске својине поред уговора о лиценци јесте уговор о франшизингу. Франшиза као појам потиче из француског језика (фр. „*franchise*“) и значи слободу, отвореност, искреност. Првобитно се почела употребљавати у САД као врста аутономног неименованог пословног уговора и значио је привилегију, повластицу или ослобађање.¹⁷⁹

Исак Мерит Сингер (*Isaac Merit Singer*) који је био проналазач игле за шиваћу машину и његова *Singer Sewing Machine Company* су били први који су почели да употребљавају систем франшизинга 1863. године. Они су одобравали изабраним трговцима да на коњским запрегама и на тачно одређеним територијама продају њихове шиваће машине како би унаприједили продају у држави и учврстили своју конкурентску предност на тржишту.¹⁸⁰ Франшизингом се остварује посебна варијанта пословне интеграције и стандардизација услуга и робе. Са економског аспекта он представља тип пословне сарадње, односно кооперације, док са правног аспекта представља уговор о франшизингу.¹⁸¹

Уговор о франшизингу може се дефинисати као неименовани уговор којим се једна уговорна страна - давалац франшизе (франшизер) обавезује да ће другом лицу - кориснику франшизе (франшизату) уступити право продаје робе или услуга под посебним знаком или именом франшизера, или право да користи његов јединствени начин продаје, а друга уговорна страна, корисник франшизе, се обавезује да за то плати накнаду и да се у свом пословању придржава предузетих обавеза.¹⁸² Ово је сложен правни посао који садржи елементе више уговора, па и уговора о лиценци од ког се ипак значајно разликује.

Уговором о франшизингу се врши промет права интелектуалне својине, али су њиме обухваћени и други елементи: обука кадрова примаоца франшизинга, надзор над његовим пословањем, накнада за уступљена права и др. Овлашћења носиоца жига и *know how* су најчешће предмет уговора о франшизингу. Жиг игра кључну улогу у

¹⁷⁹ Младен Драшкић, *Уговор о франшизингу*, Београд 1983, 11.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 9; Тамара Миленковић-Керковић, „Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи *de lege ferenda*“, *Право и привреда*, 5-8/2008, 620; Његослав Јовић, „Промет права интелектуалне својине уговором о франшизингу и право конкуренције“, *Српска правна мисао*, бр. 49/166, 74.

¹⁸¹ Вид. Иванка Спасић, *Franchising posao*, Београд 1996, 14.

¹⁸² Радован Вукадиновић, *Међународно пословно право*, Крагујевац 2012, 615. Вид. М. Драшкић (1983), 13-16.

франшизингу, јер преко њега купци идентификују и препознају производе или услуге на тржишту, а знања и искуства која се преносе *know how*-ом могу бити техничка, комерцијална, финансијска, административна и сл.

Предмет уговора о франшизингу су врло ријетко проналасци који су обухваћени патентном заштитом. Чак и кад су обухваћени овим уговором, они чине његов споредни дио. Ипак, производи који су предмет продаје код робног франшизинга могу да буду обухваћени патентном заштитом. Такви производи морају добити сагласност носиоца патента да би били пуштени у промет.

Давалац франшизе може да буде носилац патента и да уговором о франшизингу одобри пуштање у промет таквих производа кориснику франшизе. Такође, код индустријског или производног франшизинга, давалац франшизе може овластити корисника франшизе да производи робу или дијелове заштићених производа.¹⁸³ Производи који су стављени у промет на основу уговора о франшизингу постају својина купаца као и код уговора о продаји, па самим тим наступа исцрпљење патента на њима.

Постоје разна ограничења и клаузуле код овог уговора. Ако неке од њих нису у складу са правом конкуренције, оне се санкционишу на основу прописа права конкуренције. Носилац патента би тешко могао избјећи наступање исцрпљења патента путем уговора о франшизингу, јер је основни предмет франшизинга несметана продаја робе и вршење услуга. Самим тим, долази до преноса својине на конкретним примјерцима робе, па је испуњен услов за наступање исцрпљења патента.

1.1.1.4. Уговор о закупу

Уговор о закупу је уговор на основу кога се закуподавац обавезује да ће предати одређену непотрошну ствар закупцу на употребу, а купац се обавезује да му плаћа одређену накнаду и да по истеку одређеног времена исту ствар врати. По својој правној природи, ово представља двострано обавезан теретан уговор јер ствара обавезе за обе стране. Закуп је неформалан уговор, јер је за његов настанак довољна сагласност воља уговорних страна.

Носилац патента може да даје у закуп другом лицу (закупцу) одређену непотрошну ствар која је обухваћена патентном заштитом на одређено вријеме, а друга страна се обавезује да му за то плати накнаду у виду закупнине. На овај начин, носилац патента задржава својину на производу и онемогућава наступање исцрпљења патента. Он има обавезу заштите закупца у случају правних и физичких недостатака на производу. Ова обавеза подразумијева заштиту у случају правног узнемиравања, тзв. заштита од евикције, и заштиту у случају физичких недостатака ствари, тзв. заштита од мана производа. Купац је обавезан да плаћа накнаду у виду закупнине, која представља накнаду за коришћење предмета закупа и да по престанку уговора врати производ носиоцу патента у истом стању у коме га је примио.

¹⁸³ *Ibid.*, 82.

Предмет закупа је одређена непотрошна ствар, при чему се разликује закуп који овлашћује закупца само на употребу ствари која не даје никакве плодове, ни производе и закуп ствари или права која дају плодове, односно приходе. У првом случају ради се само о употреби, а у другом је ријеч и о искоришћавању ствари, односно права.

Заштићени производ је подобан да буде предмет овог уговора. Међутим, носилац патента има неколико проблема са примјеном уговора о закупу. Код огромног броја појединачних производа, тешко је пратити и водити евиденцију о сваком појединачном уговору са сваким закупцем. Друго, накнада за закуп би, по правилу, била доста мања него код уговора о продаји. Након истека уговора, закупци би морали враћати конкретне примјерке производа носиоцу патента. Такође, закупци би морали надокнадити штету насталу на производу која није настала његовом редовном употребом. Закупци не постају власници производа и не могу њима слободно располагати. Читава ова правна конструкција би одвраћала потенцијалне закупце од закључења уговора са носиоцем патента и они би се окренули супституцијама које би могли стећи на основу уговора о продаји.

У случају закључења уговора о закупу који би били прикривени уговори о продаји, носиоци патента би се суочили са судским поступцима у којима би судови утврђивали саму садржину уговора. Установљењем да се ради о продаји, наступило би исцрпљење патента на конкретним производима.

2. ИНТЕРЕСИ ВЛАСНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ САДРЖИНОМ ПАТЕНТНОГ ДЕЈСТВА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

Интереси власника заштићених производа (купаца, потрошача) се дјелимично подударају са интересима друштвене заједнице. У наставку ћемо их одвојено анализирати, с тим што ћемо указати на њихове додирне тачке.

Власници заштићених производа имају интерес да наступа безусловно исцрпљење патента. Поставља се питање зашто је то тако?

2.1. Правна сигурност

Након наступања исцрпљења патента, власник производа је слободан у вршењу својинских овлашћења и заштићен је од евентуалних захтјева за повреду патента због употребе или препродаје заштићених производа. Исцрпљење патента му пружа правну сигурност од неоправданих захтјева носиоца патента и његовог мијешања у секундарни промет производа. Купац има легитиман интерес да у тренутку куповине производа буде упознат са тим да су искључива овлашћења носиоца патента на конкретном примјерку производа исцрпљена.

Носиоцу патента је приликом стављања у промет производа исплаћена цијена и загарантована прилика да поврати средства уложена у истраживање проналаска. Због тога нема потребе да се носиоцу патента дозволи да други пут оствари корист у процесу секундарне дистрибуције производа који је већ стављен у промет. Такође, носилац патента може да стави производ у промет и без накнаде, али и тад ће наступити исцрпљење патента, јер се носилац патента добровољно одрекао права на накнаду.

Правна сигурност је право власника производа да зна који ће се прописи на њега примјењивати у одређеном временском периоду. У том случају морају му бити познате санкције за евентуално извршену противправну радњу. Јасни услови наступања исцрпљења патента доприносе правној сигурности власницима производа, јер су им предвидљиве посљедице међусобних трансакција са носиоцем патента или стицаоцем лиценце. Исти је положај и даљих низводних купаца производа.

Друштвена заједница има интерес да постоји правна сигурност и предвидивост поступања државних органа у истим ситуацијама. У овом дијелу се интереси власника производа и друштвене заједнице подударају.

2.2. Слобода располагања приватном имовином

Власник заштићеног производа на основу стварног права има потпуну власт на конкретном производу све док он постоји. На основу својих својинских овлашћења он жели да потпуно управља производом, јер преласком својине са продавца на купца, купац располаже производом. Проблем представљају производи који су обухваћени садржином патентног дејства. Патент и стварно право имају значајне разлике, али купци сматрају да се заштићени производи не разликују од других производа оног тренутка када постану њихова својина. Због тога сматрају да патенти ограничавају њихово право располагања приватном имовином и да су овлашћења носиоца патента исцрпљена приликом првог промета производа.

Поједини међународни извори као што је члан 1. Протокола бр. 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода прописује да је право на приватну имовину неприкосновено и да свако физичко и правно лице има право на мирно уживање своје имовине, уз извијесна ограничења која могу бити прописана законима у јавном интересу. Изједначавање патента са стварним правом није могуће, па ни ограничења на њима нису иста. Када исцрпљење патента није ограничено, оно омогућава власнику производа да користити и располаже заштићеним производима онако како сматра прикладним. То значи да може да располаже њима као и сваким другим предметом над којим има својину без накнадне дозволе носиоца патента. Употреба или препродаја производа од стране трећих лица би представљала повреду патента када не би наступило исцрпљење патента, јер спадају у искључива овлашћења носиоца патента. Власник производа има интерес да не постоје уговорна ограничења и додатни услови за наступање исцрпљења патента, већ да оно наступа објективно, самим стављањем у промет производа и преласком својине са носиоца патента на купце.

2.3. Поправка производа

Поправка производа представља превенцију настанка отпада и има многе позитивне последице по животну средину. Власник производа има интерес да продужи радни вијек производа тако што ће оштећене дијелове замијенити и оспособити производ за нормално функционисање. Друштвена заједница има интерес да се отпад сведе на минимум.

Поправка коју анализирамо у контексту исцрпљења патента ограничена је на обнављање оштећеног, истрошеног или неисправног заштићеног производа од стране власника производа и његово враћање у првобитно стање. Допуштеност поправке производа према патентном праву увијек зависи од околности конкретног случаја. Право употребе укључује једноставну поправку, па стога власници могу поправити заштићене производе да би нормално функционисали без претходне дозволе носиоца патента.¹⁸⁴ Поправка не мијења облик или квалитет предмета, већ га враћа у првобитно стање.

У Њемачкој постоји судска пракса која се односи на спорове око поправке производа. У случају *Motorblok*¹⁸⁵ предмет спора је било питање да ли се ради само о поправци производа или су настали нови производи. Спорни су били блокови мотора на којима су током употребе настале пукотине, па су постали неупотребљиви. Блокови су поправљени кроз заштићени поступак прскања. Савезни суд правде Њемачке је истакао да поправљени блокови мотора нису непосредни производи процеса патентираног производног поступка, већ је у питању радни поступак. Поправљени блокови мотора су независни производи који су према спољњем дизајну задржали намјену и функцију.

Новија пракса Савезног суда правде Њемачке у предмету *Flügelradzähler*¹⁸⁶ истиче да ће замјена потрошних дијелова бити дозвољена као врста поправке производа, јер се може очекивати у току животног вијека производа да се ови дијелови истроше и да је неопходна њихова замјена. Ипак, ако потрошни дијелови представљају техничке ефекте проналаска, сматраће се да таква замјена представља нову реализацију техничког рјешења, тј. проналаска и представља повреду патента.¹⁸⁷ Савезни суд правде Њемачке се и у предмету *Pipettensystem*¹⁸⁸ позвао на становиште заузето у предмету *Flügelradzähler*.¹⁸⁹ Спорна је била замјена шприца у раду пипета. Према пресуди Суда, уобичајена замјена шприца током животног вијека пипета није била

¹⁸⁴ Вид. А. Somboon (2015), 7.

¹⁸⁵ *Motorblok*, I ZR 73/50, BGH, 16.02.1951.

¹⁸⁶ *Flügelradzähler*, X ZR 48/03, BGH, 04.05.2004; *GRUR* (2004), 758.

¹⁸⁷ *GRUR* (2004), 761-762.

¹⁸⁸ *Pipettensystem*, X ZR 38/06, BGH, 27.02.2007; *GRUR* (2007), 769.

¹⁸⁹ Вид. Mineko Mohri, *Maintenance, Replacement and Recycling – Patentees' Rights in the aftermarkets, Germany, the U.S. and Japan*, München 2010, 71.

нова производња. Сам шприц није инкорпорирао техничке ефекте проналаска, па његова замјена није представљала повреду патента.¹⁹⁰

У Француској, Законик о интелектуалној својини не даје никакву дефиницију појма поправка производа, нити разматра услове под којима се заштићени производ може поправити. Међутим, анализа судске праксе омогућава разликовање поправке која не би представљала повреду, и реконструкције која повређује овлашћења носиоца патента. Поправка се мора ограничити на мање интервенције као што су чишћење, уклањање каменца, растављање, поновно састављање или повезивање са предметима који нису обухваћени патентом. Дакле, активност поправке не представља повреду права интелектуалне својине, али када поправке укључују промјену битног дијела или репродукцију заштићеног дијела, онда је то конститутивна „реконструкција“ и представља повреду патента.¹⁹¹

У Великој Британији, судови су правили разлику између накнадних измјена производа које представљају поновну производњу и оних које представљају поправку. Искрпљење патента обухвата накнадне радове на поправци патентираних производа, али не и радове који представљају преправку којима настаје нови производ. У пракси се појмови израде и поправљања могу преклапати. У предмету *United Wire v. Screen Repair Services*¹⁹², патент се односио на екран који се састоји од оквира са двије мреже. Мреже су уклоњене и оквир је огољен до метала тако да је остала само важна компонента, костур или шасија, од које се могао направити нови екран. Тужени је затим уградио нове мреже чиме је по ставу суда извршио нову производњу и тиме је повриједио патент.

У другом предмету *Schütz v. Werit*¹⁹³, патент се односио на контејнер за палете које служе за транспорт или складиштење течности са равном палетом. Замјенљиви унутрашњи контејнер направљен је од пластике, а спољња решетка од металних шипки које држе унутрашњи пластични контејнер. У овом случају Суд није квалификовао као повреду патента замјену оштећеног пластичног контејнера, јер је кавез имао много дужи животни вијек од пластичног контејнера, па је купац могао очекивати да ће моћи извршити замјену контејнера.

У САД је дозвољена поправка заштићених производа. У предмету *Jazz Photo*, Федерални окружни суд је истакао да институт искрпљења патента допушта поправке патентираних производа и примјенљив је на заштићене производе.

Као резултат овлашћења на употребу предмета, произлази да је купац овлашћен да предузме све уобичајене мјере за пуштање у рад, руковање и одржавање заштићеног производа. Поправљањем последица проузрокованих спољним случајним оштећењима може се постићи очекивани нормални радни вијек уређаја. Овлашћење за такве

¹⁹⁰ *GRUR* (2007), 769-772; Oliver Schön, „Die „Neuherstellung“ als Grenze der Erschöpfung des Patentrechts“, *GRUR*, 2/2021, 354; Jochen Herr, Philipp Engert, „Erschöpfung bei Ersatzteilen“, *GRUR*, 5/2019, 471.

¹⁹¹ Sandrine Bouvier–Ravon, *et al.*, „L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en cas de réparation ou de recyclage des produits“, Rapport Q205, AIPPI, доступно на: <https://www.aippi.fr/upload/Boston%202008%20Q202%20203%20204%20205/gr205france.pdf>, 13.01.2023.

¹⁹² *United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited and Another and Others*, UKHL [2000].

¹⁹³ *Schutz (UK) Ltd v. Werit (UK) Ltd*, UKSC 16 [2013].

поправке се морају признати, јер спадају у оквир овлашћења употребе које је прешло на купца.¹⁹⁴ Обична поправка заштићеног производа не доводи до повреде патента и представља дио предвиђене употребе. Процес поправке производа мора и даље да чува идентитет предмета који је већ стављен на тржиште. Поправка се квалификује као уобичајена мјера очувања предмета, јер се такве мјере обично очекују током природног вијека трајања производа.

Купац заштићеног производа има имплицитну дозволу за поправку производа како би продужио његов радни вијек. Таква промјена производа не смије представљати преправку производа, јер ће то повриједити патент. Имплицитна дозвола се неће подразумијевати тамо гдје постоје изричите уговорне одредбе које забрањују поправку или модификацију.

2.4. Преправка (нова производња) производа

Преправка (модификација) и рециклажа представљају облике нове производње. Власници производа (потрошачи) имају интерес за преправку дотрајалих заштићених производа са намјером да их и даље користе, умјесто да купују нове и скупље производе. У ситуацији када су ови производи обухваћени патентном заштитом поставља се питање: да ли је њихова преправка или рециклажа дозвољена? Представља ли она повреду овлашћења носиоца патента?

Рециклирање је употреба отпада као материјала за производњу новог производа. Оно укључује промјену физичког облика предмета или материјала на основу којег настаје нови предмет направљен од истрошеног предмета.¹⁹⁵ Циљ рециклаже није враћање првобитног стања предмета, већ производња и побољшање квалитета новог производа, док се поправком обнављају оштећени дијелови производа.

Свака преправка на заштићеном предмету која се може сматрати производњом новог производа представља повреду патента. Нову производњу може да врши искључиво носилац патента или лице са његовим одобрењем. Ипак, истрошени производи који су обухваћени патентном заштитом и представљају отпад, могу бити предмет слободне нове производње путем рециклаже, реконструкције и преправке ако нови производ нема уопште сличну функцију са производом који је био обухваћен патентном заштитом. Нпр. ако је производ био уређај из области електротехнике, а рециклажом или преправком постане умјетничка скулптура. Сама функција новог производа нема никакву везу са заштићеним проналаском, па прерадом или рециклажом није ни настала повреда патента. Модификације или прераде које за циљ имају исту или сличну функцију производа, као и оног који је обухваћен патентом заштитом, представљају нову производњу и биће предмет нашег истраживања.

Носилац патента најчешће није заинтересован за накнадну прераду заштићеног производа који је ставио на тржиште, па се повећава ризик да ће то урадити други

¹⁹⁴ F. Lindenmaier (1952), 297.

¹⁹⁵ A. Somboon (2015), 10.

привредни субјекти који имају економски интерес. Носилац патента врши продају нових заштићених производа, док конкуренти откупљују истрошене производе, врше њихову поправку или преправку и настоје их ставити на тржиште као нове. У ситуацији када врше преправку ових производа, они врше повреду патента.

Посебан проблем представљају случајеви у којима се дијелови различитих производа који су постали неупотребљиви међусобно комбинују на такав начин да на крају процеса поновне производње настаје функционалан заштићен производ који се нуди као еквивалентан производу носиоца патента и у директној конкуренцији је са њим.¹⁹⁶ Овакав начин производње представља директну повреду патента, јер је носилац патента искључиво овлашћен да врши производњу.

У предмету *Dunlop Pneumatic Tyre v. Neal*¹⁹⁷, *Dunlop* је имао патент за пнеуматске гуме за бицикле које је ставио у промет, а *Neal* је „поправљао“ истрошене гуме замјеном сломљених жица и конструкцијом новог покривача платна и гуменог поклопца. *Dunlop* је тврдио да је дошло до повреде патента, а *Neal* је тврдио да је дио комбинације (жице) лиценцирао од *Dunlop*, те да није било повреде патента. Одбрана *Neal* је одбијена јер је неосновано тврдио да је самом чињеницом што су жице кориштене у производу тужиоца, њему дата лиценца да их може користити за било који производ исте врсте.

По мишљењу суда, једина дозвола или сагласност коју је тужилац дао приликом продаје јесте да се гума, укључујући и жице, може користити док се не истроши. Сваку једноставну поправку може извршити било ко без дозволе произвођача, али када почне да прави и продаје комплетан производ као што је стварно нова гума која има само старе жице у себи, не постоји дозвола тужиоца да се користе старе жице ради њиховог стављања у нови производ чинећи тако комбинацију која је предмет проналаска.

У предмету *Dellareed v. Delkim Developments*¹⁹⁸, патент се односио за индикатор угриза за употребу приликом риболова са рибарским штапом. Заштићени производ је давао визуелне и звучне сигнале када је било кретања, тј. када је риба гризла. Тужени је модификовао патентиране производе како би додао контролу јачине и тона звучног сигнала, што је између осталог укључивало замјену плоче унутар уређаја, кориштењем двије од првобитних компоненти и промјеном методе откривања покрета. Носилац патента је поднио тужбу за повреду патента, а тужени је тврдио да је наступило исцрпљење патента продајом заштићеног производа. Суд је истакао да се исти принципи требају примјењивати и на преправку патентираног производа који се односе и на поправку, одн. да купац не смије направити оно што је у суштини нов заштићен производ. Суд је истакао да је преправка у овом случају, стварање новог производа и стога представља повреду патента.

У предмету *United Wire v. Screen Repair Services (Scotland)*¹⁹⁹, Дом Лордова је истакао да се питање треба фокусирати на то да ли постоји „производња“, а не да ли

¹⁹⁶ Вид. Vermeidung von Patentverletzungen bei Wiederaufarbeitung gebrauchter Produkte (Remanufacturing), доступно: <https://www.osborneclarke.com/de/insights/vermeidung-von-patentverletzungen-bei-wiederaufarbeitung-gebrauchter-produkte-remanufacturing>, 13.01.2023.

¹⁹⁷ *Dunlop Pneumatic Tyre v. Neal* [1899] 1 Ch 807, (1899) 16 RPC 247.

¹⁹⁸ *Dellareed v. Delkim Developments* [1988] FSR 329.

¹⁹⁹ *United Wire v. Screen Repair Services (Scotland)* [2000] UKHL 42.

постоји „поправка“. Утврђено је да је обнова сита која се користи за рециклажу течности за бушење у индустрији бушења нафте и нафтних деривата представљало производњу новог патентираног производа и да је због тога дошло до повреде патента.

У предмету *Canon Inc. v. Recycle Assist Co*²⁰⁰, тужилац *Canon* био је носилац патента над касетама са мастилом (*cartridge*) коју је производио и продавао купцима. Оригиналне касете нису дизајниране тако да се могу поново пунити. Међутим, тужени компанија *Recycle Assist*, рециклирала је употребљене касете са мастилом прикупљене од купаца тужиоца у САД, Европи и Азији, и поново их продавала по нижој цијени од оригиналних коју је *Canon* продао у Јапану.

У процесу рециклирања касета, тужени је направио рупу у касети, опрао заостало мастило, напунио новим мастилом и затворио рупу. *Canon* је тврдио да је процес допуњавања представљао повреду патента, а *Recycle Assist* је тврдио да је наступило исцрпљење патента.

Окружни суд у Токију је пресудио да је за *Canon*-ов патент за производ наступило исцрпљење патента и да нема повреде патента. *Canon* је уложио жалбу на пресуду. Велико вијеће је пресудило да овлашћења носиоца патента на патентираном производу нису исцрпљена и да носилац патента може да се супротстави активностима које би представљале реконструкцију, која се понекад назива и нова производња, а не поправка. Суд је истакао, пошто није наступило исцрпљење патента за касете са мастилом, а дјела туженог су почињена без дозволе носиоца патента, она представљају повреду патента. Стога би се могло утврдити да је радња замјене потрошног материјала патентираног производа дозвољена као „уобичајена поправка“, док измјена значајног дијела производа уз настојање да се продужи вијек трајања производа, није уобичајена поправка и стога би представљала повреду патента.

Из анализе претходне судске праксе, није могуће увијек разликовати поправку и преправку производа. Ако активности власника заштићеног производа обухватају суштину патентних захтјева носиоца патента, а та суштина је посебно инвентивна комбинација компоненти, и власник преправља, тј. реконструише ту комбинацију, већа је вероватноћа да ће доћи до повреде патента. Са друге стране, ако власник производа само поправља компоненту или продужава њен вијек усљед нормалног хабања, а та компонента није суштина патентног захтјева, таква поправка би била обухваћена исцрпљењем патента.²⁰¹ Судска пракса је знала бити непрецизна по питању разлика између поправке и преправке производа, али одлучујући критеријум је углавном био у којој мјери су замијењени дијелови одражавали техничке ефекте проналаска.

²⁰⁰ Canon Inc. v. Recycle Assist Co., no. 2005 (Ne) 20021, (2006), 6-8.

²⁰¹ Вид. O. Schön (2021), 354.

3. ЈАВНИ ИНТЕРЕС И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

Поред интереса носиоца патента и власника производа постоји и јавни интерес, одн. интерес друштвене заједнице о ком се старају државе. Постоји више аргумената којима државе оправдавају прописивање исцрпљења патента. Неки од њих су да се постигне одговарајући баланс права, обезбиједи равнотежа између носиоца патента и потрошача и успоставе ограничења у погледу остваривања права индустријске својине са циљем постизања равнотеже система и промоције конкуренције. Циљ је, да се постигне слобода кретања робе и олакша трговина, као и да дође до попуштања вјештачких баријера које би могли створити носиоци патента, и тиме ограничити слободну трговину.

Држава може, позивајући се на јавни интерес, увести посебне мјере које се односе на патент, у покушају да постигне специфичне друштвене циљеве као што је нпр. заштита јавног здравља или заштита животне средине. Члан 30. и члан 31. *TRIPS* споразума дозвољава државама да уведу изузетке од додијелиених права као и друге случајеве коришћења без дозволе носиоца патента. Овим члановима су прописани и случајеви у којима држава може предузимати такве мјере.

Државна политика у области патентног права има за циљ подстицање иновативности, креативности и културног развоја, али исто тако мора бити у складу са јавним интересом. На међународном нивоу активно се расправља о сужавању граница утврђених искључивих права интелектуалне својине.

3.1. Развој иновација

Иновација представља примјену нове и побољшане идеје, поступка, добра, услуге или процеса, која доноси нове користи или квалитет у примјени. Повезана је са интелектуалном својином и схваћена је као скуп међусобно повезаних техничких, истраживачких, финансијских, маркетиншких мјера усмјерених на трансформацију истраживања и развоја у производ и коначно увођење у производњу. Циљеви државе приликом прописивања исцрпљења патента су слободна употреба резултата активности носиоца патента након израде производа и његовог стављања у промет.

Предмети заштићени патентом могу имати посебан друштвено-економски значај. Они се користе у стварању виталних медицинских производа, могу обезбиједити очување животне средине или повећати ефикасност производних процеса. Транзиција таквих производа из приватне у јавну сферу омогућава повећање доступности иновација. То је само по себи значајан јавни интерес, а патентна заштита представља подстицај за носиоца патента, како би он наставио са истраживањем које доводи до развоја иновација.

3.2. Слобода трговине

Потпуно слободна трговина би представљала међународну трговину робе и услуга између привредних субјеката различитих држава без интервенције државних власти. Трговина у овом облику не постоји и разне државне мјере у виду царина, других нецаринских мјера и мјера државне контроле утичу на то да она није потпуно слободна. СТО и *GATT* споразум допринијели су томе да се ове мјере сведу на минимум и да се трговина несметано одвија. У оквиру СТО усвојен је *TRIPS* споразум управо да би олакшао трговину производима који су обухваћени правима интелектуалне својине. Поред међународне трговине, постоји и трговина између субјеката унутар граница конкретне државе. На сличан начин, промет заштићених производа може да преставља ограничење слободе унутрашње трговине.

Циљеви патентног права и слободне трговине могу бити у супротности. Користи од слободне трговине могу се посматрати као резултат проширеног тржишта које омогућава прекогранична трговина. Пошто ће појединачне државе највероватније спроводити политике које фаворизују национална, а не глобална тржишта, потребни су међународни инструменти за стварање глобалног стандарда за исцрпљење патента.

Интереси носиоца патента су супротстављени интересима трговаца и потрошача, јер ограничавају и онемогућавају слободну трговину. У недостатку правила о исцрпљењу патента, носиоци патента би отежали слободу кретања робе на тржишту. То би било у супротности са основним принципима слободне трговине.

Држава има могућност да нивелише степен слободе трговине, тако што ће прописивањем одговарајућег географског обима исцрпљења патента дозволити паралелну трговину и на тај начин омогућити слободну трговину робом између држава.

3.3. Здрава конкуренција

Друштвена заједница има интерес да постоји здрава конкуренција између учесника на тржишту. Додјеливањем патента проналазачу држава свјесно прави привремене монополе који су у супротности са правом конкуренције. Оправдање за њих проналази у награђивању проналазача који долази до нових иновација и подизања друштвеног благостања укупне друштвене заједнице. Захваљујући управо патентној заштити, проналазач има интерес да улаже своја средства и труд да би дошао до новог проналаска.

Конкуренција је искључена за вријеме важења привременог монопола. Међутим, носилац патента има монопол само приликом првог стављања у промет заштићеног производа. Након тога наступа исцрпљење патента на конкретном производу, и на секундарном тржишту конкуренти су слободни да препродају тај производ. Спорне су ситуације када носилац патента наметне уговорна ограничења на производима.

3.4. Слобода међународног саобраћаја

Држава прописује посебно ограничење патента у случају употребе заштићеног производа у возилу које се привремено или случајно налази на територији одређене државе. Овакву обавезу државе су преузеле на основу члана 5. *ter* Париске конвенције за заштиту индустријске својине.²⁰² Ријеч је о ограничењу у јавном интересу које је неопходно са становишта развоја међународног саобраћаја и производње саобраћајних средстава.

Национално исцрпљење патента може да ограничава слободу међународног саобраћаја. Међутим, међународни саобраћај је шири од територије једне државе и међународним конвенцијама је прописано да национални прописи о патентној заштити неће ограничавати међународни саобраћај. Државе су управо приступањем међународним конвенцијама прихватиле ограничење патента у овом случају и омогућиле слободу међународног саобраћаја независно од режима исцрпљења патента који је на снази на њеној територији.

4. МЕЋУСОБНИ ОДНОСИ СУКОБЉЕНИХ ИНТЕРЕСА

Међусобни односи сукобљених интереса ће увијек бити противрјечни, али је неопходно наћи баланс који ће контролисати да једни не буду злоупотређени на рачун других. У већини случајева, носилац патента ће покушавати да злоупотређи свој привремени „монопол“ који има, тако што ће ограничити промет производа на секундарном тржишту, док ће власник производа тражити безусловно наступање исцрпљења патента. Држава је та која треба да чува јавни интерес путем својих органа, тако што ће анализирати сукобљене интересе носиоца патента и власника производа, те на основу чињеничне ситуације, а на основу јасних правила дати предност једном или другом.

Приликом одлучивања о политици државе која најбоље промовише њене националне интересе, морају се узети у обзир сљедећи фактори: интереси носиоца патента који желе контролу над прекограничном трговином њиховим производима и могућност постављања цијена и вршења цјеновне дискриминације у различитим јурисдикцијама; интересе трећих лица, увозника који желе да продају и дистрибуирају робу законито купљену у иностранству; интересе посредника, трговаца на мало и других дистрибутера да дистрибуирају робу законито стечену од паралелних трговаца; интересе потрошача за приступ разноврснијој роби, вјероватно по нижим цијенама, на националним тржиштима захваљујући паралелној трговини; интересе влада у промовисању локалних индустрија које интензивно користе интелектуалну својину кроз заштиту ових индустрија од додатне конкуренције паралелне трговине; и интересе

²⁰² Чланом 27. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству из 1944. године из Чикаго прописан је изузетак и прописана слобода за међународни саобраћај, чак и у случају повреде патента. Вид. Алберт Верона, *Заштита изума*, Загреб 1977, 58-59.

влада у повећању конкуренције на националном тржишту отварањем истог за паралелну трговину.²⁰³ Претходно наведени фактори утичу на државу приликом прописивања географског обима исцрпљења патента.

Прописане границе исцрпљења патента би требало да буду функционално одређене и да одговарају принципу приватног и јавног интереса. Утврђени рок правне заштите у сваком случају би требало да омогући носиоцу патента да ефикасно комерцијализује свој патент и оствари профит. У супротном, неће бити остварена подстицајна функција која одређује потребу за патентним системом. Са друге стране, исцрпљење патента треба да онемогући носиоца патента да користи патент супротно његовој сврси. Управо сукоб јавног интереса и интереса власника производа са интересом носиоца патента треба да буде балансиран адекватним наступањем исцрпљења патента. Државни органи, приликом уређења законских рјешења исцрпљења патента, морају узети у обзир све сукобљене интересе са свим њиховим последицама. Тек кад се одреде јасна правила која ће задовољити ове интересе, допринијеће бољем технолошком развоју и укупном благостању заједнице.

²⁰³ Irene Calboli, „The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN“, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 9, No. 1, 2019, 24.

ДИО II

УГОВОРНА ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ САДРЖИНОМ ПАТЕНТНОГ ДЕЈСТВА

Уговорна ограничења на заштићеним производима су једно од најспорнијих питања у праву интелектуалне својине. Она се, поред права интелектуалне својине, тичу и облигационог (уговорног) права и права конкуренције.

Поставља се питање: која област права се примјењује у овом случају? У основи, примјена уговорних ограничења настаје закључењем уговора о продаји, па су одредбе уговорног права примјенљиве. За наше истраживање је битно: у којој мјери уговорна ограничења након продаје спадају у обим патента? Може ли се на ова ограничења примијенити институт исцрпљења патента? Може ли се примијенити право конкуренције кад се у пракси појаве случајеви, нпр. везане продаје или цијеновне дискриминације?

Национални прописи су нејасни или непрецизни по питању да ли се наступање исцрпљења патента може спријечити уговорним ограничењима. Питање условне продаје се, такође ослања на национално патентно право сваке државе. Само овлашћена (законита) продаја покреће исцрпљење патента, а повреда наметнутих уговорних ограничења може представљати неовлашћену продају и спријечити наступање исцрпљења патента.

Уговорна ограничења након продаје су позната и у другим гранама права интелектуалне својине. Тако, у ауторском праву, аутор оригиналног примјерка слике која није објављена може ставити писану забрану објављивања ауторског дјела будућем власнику тог примјерка слике. У праву жига, носилац жига може да се супротстави даљој комерцијализацији производа који је обиљежен заштићеном ознаком, позивајући се на своје легитимне разлоге ако је на производу дошло до промјене квалитета.

У патентном праву, могу да постоје оправдани разлози за наметање уговорних ограничења након продаје. Као и у праву жига могу постојати оправдани разлози за супротстављање ширем пласману заштићеног производа на тржиште ако је дошло до промјене квалитета производа. Примјер може бити заштита јавног здравља становништва када долази до вишеструке употребе одређеног производа за које је произвођач прописао уговорно ограничење за једнократну употребу. Вишеструка употреба није безбједна и произвођач жели да избјегне тужбе због нарушавања здравља корисника (нпр. код дјечијих играчака). Овакво уговорно ограничење није наметнуто са циљем остваривања вишеструке користи за носиоца патента, већ природом самог производа.

Поред тога, носилац патента би се могао противити ширем пласману заштићеног производа и супротстављати се паралелној трговини због инфериорног квалитета заштићеног производа из иностранства. Ако је дао трећем лицу лиценцу за производњу и стављање у промет заштићених производа у другој држави, такви производи могу бити различитог квалитета и цијене због различитог тржишта. У

случају међународног исцрпљења патента, такви производи би били предмет паралелне трговине и нарушили би домаће тржиште уласком производа лошијег квалитета из иностранства. Паралелна трговина би створила забуну код купаца јер би они сматрали да је квалитет јефтинијег (увезеног) производа исти као и квалитет производа који је на тржиште ставио носилац патента. У том случају, купци су у заблуди, па чак и преварени.

У упоредном праву постоје два опречна приступа исцрпљењу патента. Према првом приступу, ако држава прописује да је исцрпљење патента безусловно правило, овлашћења носиоца патента на заштићеном производу постају исцрпљена када је легално стављен у промет, без обзира на то да ли је носилац патента условио продају било каквим уговорним ограничењима.

Према другом приступу, ако држава прописује да је исцрпљење патента оборива претпоставка, исцрпљење патента наступа само када је продаја заштићених производа била безусловна од стране носиоца патента. У овом случају носилац патента може да избјегне наступање исцрпљења патента увођењем уговорних ограничења ради контроле препродаје или употребе производа на накнадним тржиштима.²⁰⁴ Многи носиоци патента покушали су да избјегну наступање исцрпљења патента управо постављањем услова или ограничења приликом продаје и судови су се суочили са потешкоћама приликом утврђивања граница исцрпљења патента.

Исцрпљење патента на производима је ефикасан инструмент којим престају овлашћења носиоца патента на примјерцима заштићеног производа након овлашћене продаје и омогућавају њихову слободну употребу. На овај начин се ограничава моћ носиоца патента да остварује вишеструку накнаду од низводних власника производа.²⁰⁵

Ако би носилац патента могао да прода заштићени производ и наметне уговорна ограничења једностраном манипулациом у циљу остваривања већег профита, преговарачке позиције носиоца патента и низводних купаца би биле поремећене.²⁰⁶ У том односу снага, носилац патента би остваривао вишеструку имовинску корист која не би нашла упориште у патентном праву. Ипак, ако би уговорно ограничење након продаје било наметнуто од стране носиоца патента због саме природе патента, таква уговорна ограничења би могла бити дозвољена.

Уговорно право може представљати средство за ограничавање паралелне трговине. У ситуацијама када се производи стављају у промет по веома ниским цијенама, или чак бесплатно, као донација у другим државама и када представљају дио програма корпоративне друштвене одговорности, ствара се могућност да се ти производи поново увезу у државу путем паралелне трговине. Да би се избјегли проблеми са паралелном трговином, неки споразуми о слободној трговини (*FTA*) посебно прописују да носиоци патента могу слободно да ограниче паралелну

²⁰⁴ Wentong Zheng, „Exhausting Patents“, *UCLA Law Review*, Vol. 63, Iss. 1, 2016, 128.

²⁰⁵ Вид. Andrea Shepard, „Licensing To Enhance Demand For New Technology“, *The RAND Journal of Economics*, Vol. 18, No. 3, 1987, 363.

²⁰⁶ Amelia Smith Rinehart, „Contracting Patent: A Modern Patent Exhaustion Doctrine“, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 23, No. 2, 2010, 521.

трговину путем уговора. Код ових споразума не примјењују се одредбе патентног права већ одредбе међународног трговинског (пословног) права. У случају наметања уговорних ограничења у *FTA*, и непридржавања ових ограничења долази до повреде уговора, а не до повреде патента. Предмет наше анализе су ограничења након продаје које се заснивају на патентном праву, док ћемо ограничења након продаје заснована на уговорном праву анализирати само у мјери у којој су нам потребна ради компаративне анализе.

Глава I

1. ПОЈАМ И ВРСТЕ УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА

1.1. Појам уговорних ограничења на производима

Термин „ограничења након продаје“ је првобитно успостављен у судској пракси у САД (често под називом „пост-продајна“ ограничења). У ЕУ таква уговорна ограничења нису експлицитно прописана и анализирана под тим именом. Ипак, одређене врсте уговорних ограничења након продаје могу бити препознате у судској пракси ЕУ.²⁰⁷

Уговорна ограничења након продаје имају за циљ да ограниче препродају или одређену употребу заштићеног производа. Уобичајено уговорно ограничење након продаје је нпр. у виду клаузуле „само за једнократну употребу“. Многе клаузуле у уговору о продаји којим се забрањује препродаја производа показали су се неефикасним. У пракси судова, примјењен је институт исцрпљења патента. Међутим, код уговора о лиценци ситуација са примјеном исцрпљења патента би могла бити компликована.

Носилац патента може ставити у промет производ са уговорном клаузулом у виду ограничења располагања или употребе производа на одређени начин како би продаја била условна за купца.²⁰⁸ Ова ограничења након продаје у одређеним државама онемогућавају наступање исцрпљења патента, док у другим државама долази до исцрпљења патента.

Поред продаје, стратешка је одлука носиоца патента да ли ће употребу производа ограничити путем уговора о лиценци. Пошто лиценца није продаја већ дозвола за употребу, носилац патента може избјећи наступање исцрпљења патента. Код лиценце недостају елементи уговора о продаји и нема преноса својине, а сагласност носиоца патента се односи на одређену употребу производа тако да није дозвољена његова употреба у друге намјене.

Носилац патента има повољнији положај од стицаоца лиценце приликом уговарања лиценце уз ограничења прописана патентним, уговорним и правом конкуренције.²⁰⁹ Лиценца може садржити различит обим додијељених имовинских овлашћења ограничених на одређено вријеме, на одређеној територији, у оквиру

²⁰⁷ Уобичајена врста уговорних ограничења након продаје је забрана поновне употребе, што је разматрано у случајевима, као што су: CJEU, C-166/15, Aleksandrs Ranks and Jurijs Vasiļevičs v. Finanšu un ekonomisko nozīgumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp. (2016); CJEU, C-140/10, Greenstar-Kanzi Europe NV v. Jean Hustin and Jo Goossens. (2011); CJEU, C-46/10, Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S. (2011); CJEU, C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG. (2010); CJEU, C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL). (2009); CJEU, C-16/03, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB (2004); CJEU, C-414/99 и C-416/99, Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others. (2001).

²⁰⁸ A. S. Rinehart (2010), 495-496.

²⁰⁹ Robert W. Gomulkiewicz, Xuan-thao Nguyen, Danielle Conway-Jones, *Licensing Intellectual Property: Law and Application*, Aspen Publishers, 2008, 173.

одређене области употребе и у одређеном обиму. Носилац патента може да лиценцира патентирани проналазак на искључив или на неискључив начин, када може да задржи одређена овлашћења које није додијелио стицаоцу лиценце.

Кад путем лиценце носилац патента додијели сва имовинска овлашћења из патента стицаоцу лиценце, тада наступа исцрпљење патента на производу који је продао стицалац лиценце као да ју је продао сам носилац патента. У случају да су путем лиценце наметнута уговорна ограничења која се примјењују на купца и након продаје, онда би се морало утврдити да ли стицалац лиценце има овлашћење од носиоца патента да врши продају или не. Ако је овлашћен да врши продају наступа исцрпљење патента. Међутим, ако је стицалац лиценце изашао ван оквира лиценце, као у случају *General Talking Pictures*, стицалац лиценце је извршио повреду патента тако што је извршио продају на коју није био овлашћен, а купац би такође извршио повреду патента коришћењем тог производа или његовом даљом препродајом.

Ситуација може бити нејасна и компликована када је носилац патента продао главни производ, а лиценцирао његов резервни дио. У овом случају, задржао је својину над резервним дијелом за себе и овлашћење да ограничи употребу резервног дијела. Из тога слиједи да су уговорна ограничења након продаје, генерално, важећа када су у оквиру заштите патента. Ако носилац патента није дао сагласност за коришћење производа на одређени начин и задржао је овлашћење на ту конкретну употребу за себе, до преноса својине није дошло и није наступило исцрпљење патента.²¹⁰ Таква уговорна ограничења употребе производа могу бити важећа.

Ипак, када су главни производ и резервни дио обухваћени уговорним ограничењима након продаје, настају ефекти затварања који утичу на конкуренцију на низводном тржишту. Такво понашање има антиконкурентске ефекте. Примјер је случај *SodaStream*²¹¹ гдје је конкуренција на низводном тржишту пуњења боца била ограничена лиценцом *SodaStream*. Монопол који ствара патент и наметнута уговорна ограничења након продаје представљају препреке за улазак на тржиште, а у одређеним случајевима улазак на тржиште можда неће ни бити могућ.²¹² Због тога, уговорна ограничења након продаје могу имати ефекат затварања низводног тржишта.

Дозвољеност уговорних ограничења након продаје према патентном праву не може се сматрати аутоматски усаглашеним са правом конкуренције, јер такво понашање може представљати злоупотребу доминантног положаја у виду везане продаје или злоупотребе патента. Носилац патента има овлашћења да искоришћава

²¹⁰ Pauliina Sutinen, *Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements: Validity and compliance with competition law*, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University, Lund 2018, 35-36.

²¹¹ CJEU, C-197/21, *Soda-Club (CO2) and SodaStream International* (2022). Међутим, као што је то наведено у параграфу 34. ове пресуде, на основу члана 15. став 2. Уредбе бр. 2017/1001 и члана 15. став 2. Директиве бр. 2015/2436, носилац жига има овлашћење да се успротиви даљој комерцијализацији производа ако постоје оправдани разлози за такво противљење, независно од стављања на тржиште производа који је означен заштићеном ознаком. Случај који се односи на промјену или погоршање стања производа, изричито предвиђен тим одредбама, дат је само примјера ради, с обзиром на то да наведене одредбе не пружају исцрпан попис оправданих легитимних разлога на основу којих би се могла искључити примјена института исцрпљења. Вид. CJEU, C-46/10 *Viking Gas* (2011), § 36.

²¹² P. Sutinen (2018), 55-56.

свој проналазак, али то искоришћавање не смије да буде претјерано и да доведе до нарушавања тржишта.

1.2. Врсте уговорних ограничења на производима

Патент као субјективно право даје монополски положај носиоцу патента, а исцрпљење патента ограничава ту позицију. Носилац патента стога може покушати да ограничи ефекат исцрпљења патента употребом одређених пракси ограничавања располагања или употребе производа.

Неки илустративни примјери тих уговорних ограничења су:

- територијална ограничења или одређивање канала дистрибуције, при чему носилац патента задржава друге територије или канале дистрибуције за своје потребе,

- клаузуле о везаној продаји које обавезују купца да купи друге производе или услуге заједно са заштићеним производом,

- клаузуле „поље употребе“ које ограничавају купца да користи или препрода производ у оквиру одређених тржишта производа, група потрошача или технолошке области,

- клаузуле против поправке, побољшања или модификације којима се забрањује купцу да мијења производ, чиме се он приморава на куповину новог производа,

- клаузуле којима се фиксирају цијене и обавезује купац да препрода производ по одређеној цијени, изнад или испод одређене цијене,

- клаузуле о неоспоревању, према којима је обавеза купца да не оспорава ваљаност патента, што је санкционисано раскидом уговора или накнадом штете.²¹³

У пракси се најчешће потешкоће сусрећу приликом утврђивања да ли је продаја одобрена од стране носиоца патента путем продаје производа уз примијењена уговорна ограничења директно купцима, или носилац патента продаје једну или више компоненти вишекомпонентног заштићеног производа.²¹⁴

Примјери специфичних уговорних ограничења након продаје су и свака забрана употребе производа другог добављача и „услов једнократне употребе“ које можемо назвати „забрана поновне употребе“.

²¹³ Marielle Lindgren, *Post-sale Restrictions & Exhaustion of Intellectual Property Rights, An Analysis of Post-Sale Restrictions in the EU: Their Effects on Exhaustion and Enforceability between the Contracting Parties*, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University, Lund 2014, 12. Вид. исто: Carl Martin Gölstam, *Licensavtalet och konkurrensrätten*, Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, 167-404.

²¹⁴ A. S. Rinehart (2010), 493.

Забрана употребе производа другог добављача односи се на ситуацију у којој давалац лиценце забрањује употребу производа другог добављача као резервног дијела за његов главни производ. Резервни дио је заштићен патентом и лиценциран је крајњем купцу, док је главни производ предмет продаје.²¹⁵ У предмету *SodaStream*²¹⁶, стичалац лиценце имао је овлашћење да користи само боце за гас од даваоца лиценце у машини за карбонизацију, а у предмету *Lexmark*, стичалац лиценце могао је користити мастило у штампачу само од даваоца лиценце. „Једнократна употреба“ односи се на поље ограничења употребе у уговору о лиценци, према којем је лиценца ограничена на једнократну употребу.²¹⁷ Оба ова ограничења имају за циљ олакшавање цјеновне дискриминације.

Постоје различите врсте уговорних ограничења које може поставити носилац патента, а који се могу класификовати у двије категорије:

а) уговорно ограничење након продаје заштићеног производа, нпр. ограничење цијене при препродаји, и

б) уговорно ограничење употребе заштићеног производа, нпр. ограничење употребе заједно са непатентираним производима или ограничење поновне употребе патентираниог производа.

Уговорна ограничења након продаје и ограничења употребе се могу разликовати од ограничења у области употребе када су ова друга наметнута као ограничења лиценце.²¹⁸ Код првих, носилац патента жели да ограничи продају или употребу заштићеног производа који је продат, док код других он намеће ограничења стицаоцу лиценце у употреби заштићеног производа који није био предмет продаје.

Постоји више врста рјешења којим би носилац патента могао да ограничи обим овлашћења стицаоца лиценце, а једно од уговорних ограничења је дозвола продаје заштићених производа само одређеним купцима. Лиценцом би могло бити уговорено да стичалац лиценце може да продаје патентиране компоненте само купцима који прво добију лиценцу за употребу од носиоца патента. На овај начин носилац патента би задржао за себе могућност да посебно уговара лиценце са низводним купцима или да покрене судске поступке против њих. Ово је врста претпродајног ограничења обима овлашћења на продају заштићеног производа. Ако стичалац лиценце прода производ нелиценцираном купцу, онда није дошло до овлашћене прве продаје и неће наступити исцрпљење патента. Ипак, овакве одредбе би биле неприхватљиве за многе стицаоце лиценци, а могле би и пореметити односе са клијентима, елиминисати нове пословне прилике и озбиљно ометати пословање стицаоца лиценце.²¹⁹

²¹⁵ Вид. Hans Henrik Lidgard, *National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law: From Maglite to Pirate Bay*, Hart Publishing, 2011, 147.

²¹⁶ CJEU, C-197/21, *Soda-Club (CO2) and SodaStream International* (2022).

²¹⁷ Вид. P. Sutinen (2018), 6.

²¹⁸ Вид. A. Somboon (2015), 35.

²¹⁹ Samuel F. Ernst, „Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant: Should Parties Be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?“, *Journal of Law, Technology & Policy*, Vol. 2014, No. 2, 2014, 460.

Носилац патента би могао као посебну врсту ограничења изабрати да лиценцира трећим лицима само коришћење или производњу заштићених производа, али не и овлашћење на продају.²²⁰ У случају *Transcore*²²¹ Федерални окружни суд је ово препознао као ефикасну опцију да се избјегне наступање исцрпљења патента. Такође, умјесто да одобри продају и да наметне ограничења након продаје купцу, носилац патента би могао да ограничи обим употребе производа. Проблем са овим рјешењима је у томе што стицаоцу лиценце стечена лиценца неће омогућити адекватну добит ако не може да продаје производе.

Носилац патента би могао да избјегне наступање исцрпљења патента тако што ће наметнути уговорно ограничење стицаоцу лиценце да врши овлашћену продају производа само у иностранству. Ако је у конкретној држави на снази национално исцрпљење патента, стицалац лиценце или треће лице које је власник заштићеног производа у иностранству приликом увоза тог производа би извршили повреду патента. Такво ограничење након продаје би било дозвољено, јер због режима националног исцрпљења патента паралелна трговина није дозвољена.

Уговорно ограничење које је најближе ограничењу продаје јесте у виду клаузуле о одржавању препродајне цијене којим се одређује минимална цијена по којој се производ може препродати.²²² Овдје је у питању уговорно ограничење цијене продаје, а не самог заштићеног производа јер се одржавање препродајне цијене намеће само препродавцима.

Ограничења након продаје, као што су она која укључују цијене или споразуме о везаној продаји за непатентиране производе су у супротности са прописима права конкуренције. Уговорна ограничења цијена имају дугу историју употребе као и ограничења путем везане продаје која покушавају да наметну купцу употребу и одређених непатентираних производа. Тако ограничења која захтјевају употребу производа са другом компонентом коју обезбјеђује носилац патента могу се користити и са сврхом да носилац патента врши ценовну дискриминацију на различитим тржиштима.²²³ Ипак, судска пракса као у предмету *Motion Picture Patents*²²⁴ истиче да носилац патента не може проширити обим свог патента путем уговорних ограничења након продаје, у погледу употребе са другим непатентираним производом.

Уговорна ограничења након продаје су и ограничења „поља употребе“ која ограничавају употребу патента након продаје заштићеног производа на одређену врсту коришћења производа или технологије.²²⁵ Ограничења „поља употребе“ обезбјеђују да стицалац лиценце не смије да пласира производ у конкурентске сврхе. На примјер, у

²²⁰ Вид. Andrew T. Dufresne, „The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court’s Quanta Decision“, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 24, Iss. 1, 2009, 37–38.

²²¹ *Transcore v. Elec. Transaction Consultants*, 563 F.3d 1271, 1276 (Fed. Cir. 2009).

²²² Вид. *United States v. Univis Lens Co., Inc.*, 316 U.S. 241 (1942); *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

²²³ A. S. Rinehart (2010), 526.

²²⁴ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 516 (1916).

²²⁵ Herbert J. Hovenkamp, „Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective“, *NYU Annual Survey of American Law*, Vol 66, 2010, 101.

области трговине лијековима, ограничење у области употребе може се односити на врсту болести за чије лијечење се лијек смије користити.

Носилац патента обично не настоји да спријечи да се његови заштићени производи прометују у трговини. Савремени случајеви лицензирања, као у предмету *eBay Inc*²²⁶, доводе до закључка да носиоци патената нису заинтересовани за ограничавање конкуренције путем ограничења након продаје. Они покушавају да остваре приходе на основу лицензирања. У суштини, носилац патента користи своју позицију да преговара о начину искоришћавања лиценце.

Коришћење исцрпљења патента као флексибилног правила може помоћи у одређеним случајевима, јер носилац патента остаје способан да искористи свој патентирани проналазак све док га не прода у тјелесном облику, након чега власник заштићеног производа усмјерава његову употребу и продају у трговини. Када код ограничења у области употребе дође до повреде патента, суд може досудити одштету носиоцу патента.²²⁷

Уговорна ограничења након продаје не смију бити наметнута како би помогла носиоцу патента да се такмичи на тржишту и оствари вишеструку корист. Међутим, ако је ограничење испреплетено са проналаском и ако природа проналаска оправдава наметнуто ограничење, онда би ограничење требало бити примјенљиво и дозвољено.²²⁸ Тако, нпр. носилац патента за *3-D* наочале планира да прода *3-D* наочале биоскопима, али током фазе тестирања установи се да вишеструком употребом ових наочала гледаоци филмова добијају инфекције ока. Носилац патента, пошто је утврдио да *3-D* наочале постају контаминирани након прве употребе и проузрокују ове инфекције (приликом наредне употребе) одлучи да прода *3-D* наочале само биоскопима који пристану да користе наочале са уговорним ограничењем након продаје у виду клаузуле за једнократну употребу.²²⁹ Ово уговорно ограничење штити јавно здравље и нема за сврху накнадну контролу од стране носиоца патента како би остварио двоструки профит, већ је природа проналаска та која оправдава његово ограничење након продаје.

За други примјер ћемо узети патент за генетски модификовану соју. Носилац патента продаје сјеме које је отпорно на хербициде, фармерима који га користе за сијање усјева. Сами усјеви дају више соје, али носилац патента забрањује фармерима да сију сјеме друге генерације. Он тврди да би без уговорног ограничења патент постао безвриједан након прве продаје, јер ниједан фармер не би купио ново сјеме када би умјесто тога могао да узгаја оно које је он произвео.²³⁰ Тржиште утиче на ово ограничење употребе и оправдава га. Ако купац занемари ова уговорна ограничења употребе, носилац патента ће га тужити за повреду патента.

Носилац патента има контролу над продајном цијеном приликом прве продаје и она би требала да буде на нивоу који је довољан да покрије средства уложена у

²²⁶ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 395–96 (2006).

²²⁷ Вид. А. S. Rinehart (2010), 535.

²²⁸ Joseph L. Roth, „Exhaustion Cannot Stifle Innovation: A Limitation on the “First Sale” Doctrine“, *UC Irvine Law Review*, Vol. 5, 2015, 1231.

²²⁹ *Ibid.* 1233; Вид. *Marks v. Polaroid Corp.*, 237 F.2d 428 (1st Cir. 1956).

²³⁰ Вид. *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013).

истраживање проналаска и одређени профит. Ако је проналазак важан, профит од њега ће бити велики, а ако није и зарада ће бити мања. У одређеним ситуацијама, због природе проналаска, носилац патента не може да елиминира потребу за ограничењима употребе путем подизања купопродајне цијене. Примјери као што су 3-D наочале и сјеме соје показују да у неким случајевима могу бити неопходна ограничења употребе да би се заштитило јавно здравље или сврха патента. Ови циљеви се не могу постићи једноставним повећањем продајне цијене, а многи проналасци би изгубили своју сврху. У тим областима би изостале иновације.

Разлика између условне и безусловне продаје је имала утицаја у САД на институт исцрпљења патента. Федерални окружни суд је то формулисао у случају *Mallinckrodt*, гдје „*принцип исцрпљења патента није претворио условну продају у безусловну.*“²³¹

Купац може радије да купи производ са уговорним ограничењима употребе, ако ће цијена производа у том случају бити значајно мања.²³² Ако исцрпљење патента ограничава носиоца патента да примјењује уговорно ограничење употребе, онда ће број купаца заштићених производа због повећања цијене бити мањи.

Примјера ограничења употребе има доста. У случају *Mitchell v. Hawley*²³³, носилац патента је забранио стицаоцу лиценце да продаје заштићени производ за употребу након одређеног датума. Стицалац лиценце је продао производ повређујући ограничење, а суд је утврдио да је купчево коришћење послје одређеног датума представљало повреду патента. У овом предмету теорија условне продаје је детаљно описана.

Носилац патента Тејлор (*Taylor*), који је 1853. године добио патент за побољшање машина за филцање шешира, је 1860. године дао искључиву лиценцу Бејлију (*Bayley*), за производњу и употребу патентираних проналаска у Масачусетсу и Њу Хемпширу, с овлашћењем да даје другим лицима подлиценцу за употребу заштићеног производа. Тејлоров патент првобитно је требало да истекне 1867. године, али је он изричито предвидио у уговору о лиценци да Бејли неће давати подлиценце након 1867. године. Ипак, 1864. године Бејли је лиценцирао Мичелу (*Mitchell*) овлашћење да користи четири машине за филцање, с тим да ова лиценца није била временски ограничена, што је супротно условима лиценце између Тејлора и Бејлија. Патентна заштита је измјеном закона продужена након 1867. године, Холи (*Hawley*) је стекао лиценцу за Масачусетс и тужио је Мичела због повреде патента.

Врховни суд САД је пресудио у корист Холија са образложењем: „*Nemo dat quod non habet*“ (нико не може дати оно што нема). У овом случају, пошто Бејли није имао овлашћење да лиценцира проналазак послје 1867. године, није могао ни да пренесе такво овлашћење на Мичела. Према пресуди Суда, обавјештење купца у таквом случају није потребно, пошто закон намеће ризик за купца, али одређени

²³¹ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 706 (Fed. Cir. 1992); Herbert Hovenkamp, „Reasonable Patent Exhaustion“, *Yale Journal on Regulation*, Vol. 35, 2018, 528.

²³² Mark R. Patterson, „Must Licenses Be Contracts? Consent and Notice in Intellectual Property“, *Florida State University Law Review*, Vol. 40, 2012, 157.

²³³ *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. (16 Wall.) 544 (1872).

изузети од овог правила несумњиво постоје.²³⁴ Међутим, ниједно од њих нема примјену у овом случају, јер је купац био обавијештен о ограничењу. У изреци пресуде, Суд је јасно навео двије ствари: да носиоци патената могу поставити услове за продају купцима, и да се исцрпљење патента односи само на безусловну продају.

У већини случајева, купопродајна цијена је довољна награда за носиоца патента па судови треба да претпоставе да су било каква уговорна ограничења употребе покушај да се побољша позиција носиоца патента на тржишту, а терет доказивања да то није случај треба да пада на носиоца патента. Он мора да докаже да су уговорна ограничења употребе које је наметнуо оправдана, тако да једнострано подизање куповне цијене производа неће уклонити потребу за ограничењима након продаје, као и да су она нераскидиво испреплетена са природом проналаска.

Сама природа проналаска мора бити таква да би уклањање ограничења након продаје угушило иновације. У пракси се мора, од случаја до случаја, утврдити која су ограничења оправдана. Постојећа судска пракса описује два таква сценарија: гдје су ограничења употребе неопходна како би се спријечило да проналазак нанесе штету јавности, и гдје су ограничења употребе неопходна да би се спријечило да патент у потпуности изгуби сву вриједност.²³⁵

Уговорна ограничења употребе могу бити наметнута од стране носиоца патента и ради заштите јавног интереса. Нпр. претпоставимо да проналазак има двије потенцијалне употребе: А и Б. Употреба А је примарна употреба проналаска који има значајну тржишну вриједност и због које је носилац патента патентирао проналазак. Употреба Б, с друге стране, изазива широке еколошке или биолошке посљедице које у великој мјери штете животној средини. Због тога носилац патента намеће уговорно ограничење употребе након продаје производа купцу да користи проналазак само за употребу А, а не и за употребу Б, и захтијева од њега да сваком сљедећем купцу пренесе исто ограничење употребе.²³⁶ У случају да купац повриједи наметнуто ограничење употребе, носилац патента би га тужио за повреду патента.

У предмету *Mallinckrodt*, тужилац је изричито тврдио да је уговорно ограничење у виду клаузуле за „једнократну употребу“ потребно да би се заштитило јавно здравље. Ограничење за једнократну употребу је, у овом случају, неопходно да би се осигурале иновације, јер *Mallinckrodt* вјероватно неће бити подстакнут да прави ове медицинске уређаје који су обухваћени патентном заштитом ако се пацијенти због његове вишекратне употребе разболе и туже га. Ово ограничење употребе не штети јавности, већ управо супротно, користи јој. Међутим, Федерални окружни суд је у конкретном случају разматрао све околности како би се увјерио да није дошло до злоупотребе патента.

Анализиране врсте уговорних ограничења ометају права купца и често неоправдано повећавају профит носиоца патента. Ипак, у одређеним случајевима природа проналаска оправдава њихово постојање.

²³⁴ Вид. J. L. Roth (2015), 1244 – 1245.

²³⁵ *Ibid.*, 1261.

²³⁶ *Ibid.*

1.3. Уговорна ограничења на производима у ЕУ

У ЕУ, права индустријске својине су постала важан инструмент за даљи технолошки развој уз поштовање прописа права конкуренције и начела слободног кретања робе на унутрашњем тржишту. Исцрпљење патента је управо инструмент на основу ког примјена права индустријске својине балансира са слободом кретања робе и правом конкуренције.

Слобода кретања робе као услов за успостављање унутрашњег тржишта је фундаментални принцип у праву ЕУ. Одступања од ове слободе су дозвољена под условом да су оправдана у циљу заштите права интелектуалне својине.

Суд правде ЕУ је сматрао да специфичну садржину патента чини искључиво овлашћење носиоца патента на прво стављање заштићеног производа на тржиште.²³⁷ Тада наступа исцрпљење патента које обухвата радње као што су коришћење, давање на послугу или у закуп, дистрибуција и поправка производа, без поновне производње истог. Суд је наставио са констатацијом да се исцрпљење патента јавља само у погледу појединачних производа стављених на тржиште уз сагласност носиоца патента на релевантној територији.²³⁸ Релевантна територија је дефинисана од стране Суда правде ЕУ у случају *Silhouette*²³⁹ у ком је потврдила претходну судску праксу којом се утврђује исцрпљење на територији ЕУ.

Ефекат случаја *Silhouette* је да у оквиру ЕЕП-а, носилац патента више не може да контролише даљу дистрибуцију или коришћење заштићеног производа након што је стављен на тржиште. Небитно је да ли је заштита интелектуалне својине дата у држави у којој је предмет стављен на тржиште - овлашћења су свакако исцрпљена.²⁴⁰

Предмет *Coty Prestige*²⁴¹ односи се на исцрпљење жига, али је становиште Суда правде ЕУ релевантно и за исцрпљење патента. Носилац жига *Coty Prestige* производи је парфеме под сопственим, али и другим ознакама заштићеним жигом, које је пласирао широм свијета путем система селективне дистрибуције. Стандардни уговор закључен између *Coty Prestige* и његових дистрибутера садржао је клаузулу у коме *Coty Prestige* остаје власник над свим рекламним материјалима.

Према уговору, дистрибутерима је забрањено да комерцијално користе материјал, посебно узорке или тестере. Материјале, према уговору, власник може

²³⁷ CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst AG.* (1985), § 26; CJEU, C - 187/80, *Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler.* (1981), § 9; CJEU, C - 15/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc.* (1974), § 9.

²³⁸ CJEU, C-173/98, *Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA.* (1999), § 19-20.

²³⁹ CJEU, C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.* (1998).

²⁴⁰ Вид. Спојени предмети CJEU, C-267/95 и C-268/95, *Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd and Merck Sharp & Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta and Necessity Supplies Ltd and Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd.* (1996); CJEU, C - 187/80, *Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler.* (1981).

²⁴¹ CJEU, C-127/09, *Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG.* (2010).

повући у било које вријеме. Тестери о којима је ријеч су оригиналне бочице са парфемом без оригиналне ознаке заштићене жигом. Означене су као „Демонстрација“. Кутија у којој се налазила бочица је направљена у црно-бијелој боји и на њој су били текстови „Демонстрација“ и „Није на продају“.

Coty Prestige је тужио у Њемачкој *Simex Trading*, који је увезао тестере из Сингапура и ставио их у промет, због повреде жига. *Simex Trading* је тврдио да је наступило исцрпљење жига, док је *Coty Prestige* тврдио да његова својина над тестерима никада није престала и да је то рекламни материјал. Њемачки суд је одбио тужбу, сматрајући да је исцрпљење жига наступило на основу тога што је пренијето *de facto* право располагања (коришћење цјелокупног садржаја боце) и да уговорна ограничења нису имала утицаја на исцрпљење.

У поступку пред Судом правде ЕУ, указано је на суштинску контролу носиоца жига над првим стављањем производа на тржиште у ЕЕП. Суд се позвао и на предмет *Sebago*, цитирајући правило да се овлашћења исцрпљују само у односу на појединачне производе.²⁴²

У овом случају је производе на тржиште ставило треће лице, а исцрпљење може настати само као резултат изричите или имплицитне сагласности носиоца жига. Суд правде ЕУ је истакао да је имплицитна сагласност искључена када је роба означена натписом „Демонстрација“ и „Није на продају“. У том случају постоји забрана продаје јер није дошло до преноса својине, па роба може бити повучена у било ком тренутку. Таква роба је упакована да се јасно разликују од робе коју је ставио у промет носилац жига.²⁴³ Према томе, није постојала сагласност носиоца жига да *Simex Trading* ставља тестере на тржиште у ЕЕП-у, па није ни наступило исцрпљење жига.

Став ЕУ према уговорним ограничењима након продаје се може сматрати рестриктивним у контексту патентног права, због унутрашњег тржишта. У ЕУ, институт исцрпљења патента је прво признао Суд правде ЕУ кроз судску праксу.²⁴⁴ Он је то установио кроз примјену члана 34. и члана 35. УФЕУ којима се забрањују квантитативна ограничења и мере које имају слично дејство. Ипак, Суд правде ЕУ дозвољава уговорна ограничења на увоз или извоз производа изван ЕУ.²⁴⁵

²⁴² *Ibid.*, § 31.

²⁴³ *Ibid.*, § 48.

²⁴⁴ Вид. Opinion of AG Mengozzi у C- 428/08, *Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others.* (2010), фн. 4; CJEU, C - 187/80, *Merck & Co. Inc. v. Stepfar BV and Petrus Stephanus Exler.* (1981), § 9. У контексту жига вид. CJEU, C-291/16, *Schweppes SA v. Red Paralela SL and Red Paralela BCN SL.* (2018), § 15 и § 30; CJEU, C - 352/95, *Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA.* (1997), § 17-18; Спојени случајеви CJEU, C - 427/93, C - 429/93 и C - 436/93, *Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v. Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S (C-436/93) (BristolMyers Squibb and Others (1996), § 25-27.*

²⁴⁵ Вид. Спојени предмети CJEU, C-267/95 и C-268/95, *Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd and Merck Sharp & Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta and Necessity Supplies Ltd and Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd.* (1996), § 54; Спојени случајеви CJEU, C - 51/75, C - 86/75 и C - 96/75, *EMI Records Limited v. CBS United Kingdom Limited (1976), § 6-11.*

Пракса Суда правде ЕУ се разликује од праксе Федералног окружног суда у САД. Став Суда правде ЕУ према стицаоцима лиценци који врше продају заштићених производа на којима наступа исцрпљење патента је рестриктивнији од гледишта у САД. Овај став не даје подстицај за структурирање трансакција са посредницима путем међусобног уговарања око исцрпљења патента, што је и економски ефикасније. За разлику од САД, према праву ЕУ, продаја од стране стицаоца лиценце, као стране која је довољно повезана са носиоцем патента, доводи до исцрпљења патента без процјене да ли постоји његова сагласност. Питање сагласности носиоца патента је фактор само када је он страна која врши продају.²⁴⁶ Ипак, и Суд правде ЕУ је знао одступати од овог правила.

Економска ефикасност има користи од права интелектуалне својине према теорији динамичке ефикасности, али само ако су ова права правилно ограничена тако да се њихови негативни ефекти на тржиште минимизирају. Исцрпљење патента је важан инструмент у промовисању економске ефикасности ограничавањем ових негативних последица и његов ефекат би се могао умањити ако би се уговорним ограничењима након продаје дозволило његово одлагање.

Сагледавање исцрпљења патента и уговорних ограничења након продаје је неопходно у свјетлу економске ефикасности и реализације јединственог тржишта у ЕУ. Економска анализа предвиђа шта ће бити економски најефикаснија алтернатива у постизању постављеног циља. При том, корист за друштво је највећа алокативна и продуктивна ефикасност гдје је гранични трошак за производњу последње јединице производа једнак цијени коју је потрошач спреман да плати. Због тога исцрпљење патента и служи као инструмент којим се покушава успоставити конкуренција на тржишту и разбити почетни монопол носиоца патента.

У предмету *Zino Davidoff & Levi Strauss*²⁴⁷, Суд правде ЕУ је истакао да су национална правила о уговорним ограничењима ирелевантна у спору између носиоца жига и накнадног власника у ланцу дистрибуције. Ипак, у предмету *Coty Prestige* Суд је утврдио да ограничен рок важења уговора може искључити имплицитну сагласност носиоца жига за стављање у промет робе, а самим тим и наступање исцрпљења жига.²⁴⁸ Ни Суд у одређеним случајевима није био досљедан, па је и његова пракса варијала узимајући у обзир специфичности сваке чињеничне ситуације.

Уредба о спровођењу ближе сарадње у области успостављања унитарне патентне заштите у ЕУ, у члану 6. дефинише исцрпљење патента, користећи исте елементе као и Уредба о жигу ЕУ.

²⁴⁶ M. Lindgren (2014), 49.

²⁴⁷ CJEU, C-414/99 и C-416/99, *Zino Davidoff & Levi Strauss*, § 65. У предмету *Dansk Supermarked* носилац права је путем уговора ограничио дистрибутера да продаје порцелан који није био задовољавајућег стандарда само у Великој Британији, али не и у Данској и другим скандинавским државама. Компанија из Данске купила је тај порцелан у Великој Британији и пласирала га на тржиште у Данској. Покренут је спор и предмет је дошао пред Суд правде ЕУ. Суд је у пресуди истакао да су права интелектуалне својине исцрпљена када су заштићени производи законито пласирани на тржиште у држави чланици ЕУ од носиоца права или трећег лица уз његову сагласност. Уговорна одредба којом се забрањује извоз у скандинавске државе може се класификовати као неправилна или непоштена комерцијална пракса и дерогирала би правила слободног кретања робе. CJEU, C - 58/80, *Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco* (1981).

²⁴⁸ CJEU, C-127/09, *Coty Prestige*, § 48.

Према Уредби, овлашћења дата европским патентом са јединственим дејством не проширују се на радње за производ обухваћен тим патентом које се спроводе у државама чланицама унитарне патентне заштите након што је тај производ стављен на тржиште у Унији од стране носиоца патента или уз његову сагласност, осим ако постоје легитимни разлози²⁴⁹ (законски основи) да се носилац патента противи даљој комерцијализацији производа.

Ова уредба оставља простора да се носилац патента противи даљој комерцијализацији производа које је изазвано нпр. кваром робе, чиме би се могао нарушити углед носиоца патента. Противљење носиоца патента може бити формулисано и као уговорно ограничење употребе након продаје. Почетком примјене ове уредбе моћи ће се очекивати и пракса Суда правде ЕУ око уговорних ограничења заснованих на легитимним разлозима носиоца патента. Остали извори права ЕУ од значаја за уговорна ограничења након продаје и исцрпљење патента су групни или блок изузеци за уговоре о трансферу технологије и вертикални споразуми.²⁵⁰

У ЕУ, Суд правде ЕУ није расправљао о уговорним ограничењима овлашћења стипендијца лиценце на патентираном проналаску, гдје није дошло до преноса својине на производу. Ограничења употребе путем лиценце је према патентном праву дозвољено. Обим овлашћења стипендијца лиценце варира у сваком датом случају. Сагласност носиоца патента је кључни елемент за утврђивање да ли је коришћење производа на одређени начин дозвољено и да ли је носилац патента задржао овлашћење на ту конкретну употребу за себе, јер се својина не преноси на производу. Међутим, уговорна ограничења употребе не смију да утичу на друге области права, као што су право конкуренције или слобода унутрашњег тржишта.

Носилац патента има ограничене могућности да контролише наступање исцрпљења патента, али је већа вјероватноћа да ће успјети примјеном ограничења према уговорном праву. Изван судске праксе која се односи на патент, уговорна ограничења након продаје се примјењују у оквиру облигационог или пословног права, а судска пракса је ријетка, јер се већина ових спорова рјешава путем арбитраже или другим алтернативним начинима рјешавања спорова. Ипак, постојећа судска пракса нам је врло значајна.

У предмету *Peak Holding*, Суд правде ЕУ је истакао да продаја коју је извршио директно носилац патента доводи до исцрпљења патента без његовог посебног

²⁴⁹ „Легитимни разлози су они који могу повриједити опште комерцијалне интересе носиоца патента. Пошто примјена института исцрпљења има за циљ да ограничи овлашћења која проистичу из патента и да утиче на даље канале комерцијализације опште, само они разлози који имају одређену тежину могу се признати као легитимни. Уговорне одредбе које забрањују испоруке ван одређеног региона не стоје на путу исцрпљења. [...] Једна ствар која се може замислити је манипулација производом или паковањем и друге ствари које могу да изазову штету репутацији или ометају комерцијализацију.“ У том смислу, пракса одлучивања Суда правде ЕУ о легитимним разлозима којима носилац жига може да ограничи исцрпљење жига може да послужи и код ограничавања исцрпљења патента. Вид. *Unified Patent Protection in Europe*, (eds. Winfried Tilmann, Clemens Plassmann), Oxford University Press, Oxford 2018.

²⁵⁰ Вид. Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements Text with EEA relevance, OJ L 93, 28.3.2014, 17–23; Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices (Text with EEA relevance), OJ L 102, 23.4.2010, 1–7.

пристанка.²⁵¹ Према пресуди Суда, било која клаузула у уговору о продаји која утиче на прво стављање робе на тржиште у ЕЕП, као и територијална ограничења овлашћења на препродају робе односе се само на односе између страна у том односу и не могу спријечити наступање исцрпљења патента.

1.4. Уговорна ограничења на производима у САД

У САД, федерални судови имају искључиву надлежност за спорове који се односе на патент. Поступци се покрећу пред окружним судом, а о жалбама одлучује апелациони суд савезне државе, тј. Федерални окружни суд. Против пресуда Федералног окружног суда постоји правни лијек пред Врховним судом САД.

У САД је институт исцрпљења патента познат под називом доктрина „прве продаје“, нарочито код ауторског права, али се под истим називом примјењује и за исцрпљење патента. Судска пракса коју је развио Федерални окружни суд дозвољавала је да носилац патента може наметнути купцу производа, у вријеме продаје, тзв. пост-продајна ограничења, забрањујући му вршење одређених радњи, нпр. препакивање и препродају производа. Повреда ових ограничења од стране купца представљала би повреду патента. Институт исцрпљења патента је стога у судској пракси САД сматран правилом које се може ограничити уговором.²⁵² Исцрпљење патента је од пресудне важности за функционисање било које тржишне економије јер омогућава слободно кретање робе и због тога су неопходне његове јасне границе. Те границе се морају одредити и кад је наметање уговорних ограничења дозвољено.

Доктрина прве продаје која је настала у судској пракси САД поново је формулисана у предмету *Quanta*, као „почетна овлашћена продаја патентираних предмета која укида сва патентна овлашћења на том предмету.“²⁵³ Постоје два супротстављена става за исцрпљење патента примјеном доктрине прве продаје.

Према првом, сврха прописа о патентима је испуњена у погледу било ког одређеног производа када је носилац патента за њега примио награду чином прве продаје или имао могућност да оствари награду за свој проналазак.

Други, алтернативни став је да доктрина прве продаје почива на имплицираном споразуму између носиоца патента и купца производа и да може бити измијењена изричитим споразумом или другим околностима.²⁵⁴

У предмету *General Talking Pictures*, Врховни суд САД је истакао да уговорна ограничења путем клаузуле о пољу употребе могу бити примјенљива на купце

²⁵¹ CJEU, C-16/03, *Peak Holding*, § 52-53.

²⁵² Emmanuelle Fourcade, „L'épuisement du droit de brevet, Revirement de jurisprudence aux Etats-Unis: la Cour Suprême établit un principe d'épuisement international du droit de brevet“, доступно на: <https://www.inside.com/fr/actualites/brevets/toutes-les-brevets/242-l-epuisement-du-droit-de-brevet>, 11.01.2023.

²⁵³ *Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc.*, 625.

²⁵⁴ Вид. М. Lindgren (2014), 30.

производа. Стицалац лиценце који је овлашћен за продају, са дозволом за употребу у једној области, продао је патентиране машине купцу са истакнутом клаузулом ограничења за будућу употребу. Стицалац лиценце продао је уређај купцу са намјером да повриједи наметнуто уговорно ограничење, односно да купац користи машине у другој области употребе.

Суд је утврдио да продаја од стране стицаоца лиценце купцу није била дозвољена, јер је стицалац лиценце повриједио ограничење употребе када је свјесно продао производ за употребу у другој области употребе, па није наступило исцрпљење патента. Суд је одбио да утврди да ли би се уговорно ограничење истакнуто у виду клаузуле ограничења могло примјенити против купца да стицалац лиценце није повриједио наметнуто ограничење.²⁵⁵ Вјероватно је знање стицаоца лиценце и купца о условима лиценце утицало на овакву одлуку суда у *General Talking Pictures*.

У другим предметима, као што је *Hobbie v. Jennison*²⁵⁶ судови су истицали да је намјера странака ирелевантна у погледу тога да ли је дошло до исцрпљења патента.

У предмету *Henry v. A.B. Dick Co.*²⁵⁷, Врховни суд САД је потврдио допуштеност уговорних ограничења након продаје за употребу заштићеног производа. Носилац патента је продао патентiranу машину за ротациони мимеограф на којој је налијепљено обавјештење са клаузулом да је купац у раду машине у обавези да користи само непатентирани папир за шаблоне и мастило које је направио носилац патента.

Врховни суд је истакао да није наступило исцрпљење патента „првом продајом“ због уговорног ограничења које је купцу постављено путем обавјештења са клаузулом на машини. Суд је у пресуди образложио да условна продаја путем изричитог уговорног ограничења, ограничава обим имплицитне лиценце, а самим тим и обим исцрпљења патента.

Супротно, у предмету *Motion Picture Patents*²⁵⁸, Врховни суд САД је истакао правило да се „овлашћење на продају исцрпљује првом безусловном продајом, при чему се продати предмет ставља ван законског патентног монопола и ослобађа се сваког ограничења које продавац може покушати да му наметне.“²⁵⁹

Такође, у предмету *Univis Lens Co., Inc. v. United States*, Суд је усвојио исто образложење као у предмету *Adams v. Burke* према коме је „сврха закона о патенту испуњена у односу на било који одређени производ када је носилац патента примио своју награду [...] продајом предмета.“²⁶⁰ Овлашћена продаја заштићеног производа је била циљ којим престаје патентни монопол у односу на продати производ. У случају да производ није завршен, продаја је укључивала имплицитну лиценцу да се заврши

²⁵⁵ *Gen. Talking Pictures Corp. v. W. Elec. Co.*, 304 U.S. 175 (1938), 127.

²⁵⁶ *Hobbie v. Jennison*, 149 U.S. 355, (1893), 362-363.

²⁵⁷ *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 32 S.Ct. 364 (1912).

²⁵⁸ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, L.R.A. 1917E, 1187, 243 U.S. 502, 37 S.Ct. 416 (1917).

²⁵⁹ *Ibid.*, 516.

²⁶⁰ *Univis Lens*, 251.

производња. Према пресуди Суда у случају *Univis Lens Co.*, носилац патента није могао да спријечи наступање исцрпљења патента продајом недовршених празних сочива.

У предмету *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, носилац патента је имао патент за филмске пројекторе и додијелио је лиценцу трећој страни за њихову производњу и продају. Уговор о лиценци је садржао уговорно ограничење након продаје да се патентирани пројектори могу користити само за приказивање филмова носиоца патента. Када је *Universal Film* испоручио купцу филмове који нису били одобрени за употребу на пројектору, носилац патента га је тужио због повреде патента.

Суд је сматрао да су наметнута уговорна ограничења након продаје неважећа и да нису могла спријечити наступање исцрпљење патента на машини. Суд је свој став засновао на критичном разматрању политике која је у срцу доктрине прве продаје. Носилац патента не би требало да буде прекомјерно обогаћен употребом лиценце за своју интелектуалну својину изнад вриједности проналаска на слободном тржишту, јер примарна сврха закона о патентима није стварање приватног богатства за носиоце патената, већ је у промоцији напретка науке и стваралаштву у корист човјечанства.²⁶¹

У предмету *Bowman v. Monsanto*²⁶², носилац патента *Monsanto* је патентирао сјеме *Ready Roundup* са генетском модификацијом која омогућава биљкама соје да преживе изложеност глифосату, активном састојку многих хербицида. *Monsanto* је продавао то сјеме пољопривредним произвођачима који су га могли користити без повреде патента. Међутим, *Monsanto* је уговором ограничио купца сјемена да не смије поново да посије сјеме друге генерације.

Уговор је садржио сљедеће клаузуле:

- (1) да ће купац посијати сјеме само за једну вегетациону сезону;
- (2) да купац не испоручује сјеме било ком другом узгајивачу за сијање;
- (3) да купац неће сачувати усјев за поновно сијање или пренијети усјев трећем лицу ради поновног сијања; и
- (4) да купац неће користити сјеме или дозволити да се сјеме користи за истраживање, оплемењивање усјева или производњу усјева.

Бовман (*Bowman*), узгајивач соје, засијао је сјеме друге генерације које је добио од других фармера. *Monsanto* је тужио Бовмана због повреде патента.

Спорно у овом предмету је било да ли се исцрпљење патента примјењује када продато сјеме након сјетве поново израсте и производи своје сјеме. Врховни суд је сматрао да је сјеме друге генерације „додатна копија“, које не подлијеже институту исцрпљења патента. У супротном, пољопривредни произвођачи би требали да купе сјеме само једном, било од *Monsanto* или од конкурента. Узгајивач би могао да умножи

²⁶¹ *Motion Picture Patents Co.*, 511.

²⁶² *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S. Ct. 1761 (2013).

сјеме из прве куповине, а затим да умножи новонастало сјеме и тако бесконачно, сваки пут профитирајући од патентираног сјеме на без накнаде за проналазача.²⁶³

Према пресуди Суда, купац је био слободан да сам конзумира зрна соје, храни њиме своје животиње или га продаје, али институт исцрпљења му није дозвољавао да прави нова патентирана зрна соје што је он и учинио тако што је засијао зрна и последице жетве их убрао. Суд је, међутим, оставио отворену примјену правила исцрпљења патента на развој у биотехнологији, компјутерским наукама и другим областима:

„Наш став данас је ограничен, бавимо се ситуацијом која је пред нама, а не сваком која укључује самореплицирајући производ. Свјесни смо да такви изуми постају све распрострањенији, сложенији и различити. У другом случају, саморепликација производа може се десити ван контроле купца. Или би то могао бити неопходан, али случајан корак у коришћењу предмета у другу сврху.”

У пресуди, Федерални окружни суд прави изузетак од исцрпљења патената за категорију *sui generis* технологија у којима се предмети заштите самореплицирају. Суд је поновио своје образложење у предмету *Monsanto v. Scruggs*²⁶⁴ да би „примјена доктрине прве продаје на наредне генерације технологије која се самореплицирала уништила овлашћења носиоца патента.” Суд је одбио Бовманов аргумент да сјеме које је продао *Monsanto* обухвата сва сјеме на будуће генерације и тиме у потпуности исцрпљује овлашћења *Monsanto*-а из два разлога.

Прво, суд је окарактерисао репродукцију из сјеме на нове биљке као конструисање суштински новог производа, вршећи повреду овлашћења носиоца патента да искључи друге из прављења патентираног проналазача.

Друго, суд је одбио Бовманов аргумент да је једина разумна и намјеравана употреба сјеме на била да се поново посије како би се створило ново сјеме. Суд је предложио другу употребу сјеме на, нпр. за исхрану. Сходно томе, суд је одбио аргумент да је наступило исцрпљење патента, јер је спорна патентирана технологија она која се поново сама ствара.

У праву САД, безусловна продаја заштићеног производа исцрпљује овлашћења носиоца патента да контролише употребу производа од стране купца након тога. Институт исцрпљења патента се, међутим, није примјењивао на изричито условну продају или лиценцу.²⁶⁵ Термин „условна продаја“ обухвата сва уговорна ограничења која треба да прате заштићени производ у трговини и сматрају се „условима“ приликом продаје, који спречавају наступање исцрпљења патента.²⁶⁶ Поред тога, неопходно је да је производ законито направљен и стављен у промет.

²⁶³ Вид. Stephen M. McJohn, *Intellectual property: examples & explanations*, 6. ed., Wolters Kluwer, New York 2018, 337.

²⁶⁴ *Monsanto v. Scruggs*, 459 F. 3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006).

²⁶⁵ *B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs.*, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).

²⁶⁶ *A. S. Rinehart* (2010), 496.

Када носилац патента наметне уговорна ограничења на продају или употребу неког производа, а он се продаје уз повреду тих ограничења, и постоји одсуство плаћања накнаде носиоцу патента, не сматра се нужно да је производ законито направљен и продат. Ако је носилац патента имао могућност да добије уговорену цијену за заштићени производ, наступило је исцрпљење патента.²⁶⁷ Међутим, кад је треће лице свјесно прибавило заштићени производ од стицаоца лиценце који врши повреду патента и који није овлашћен да продаје производ, не може се позивати на институт исцрпљења патента.

Пракса Федералног окружног суда се разликовала од праксе Врховног суда САД и остављала је простора носиоцу патента да под одређеним условима наметне уговорна ограничења након продаје. Међутим, Врховни суд САД је пресудом *Impression Products* укинуо досадашњу праксу Федералног окружног суда и наметнуо је потпуну забрану уговорних ограничења након продаје.

2. ДОЗВОЉЕНОСТ УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА

Носилац патента намеће уговорна ограничења за потрошаче низводно, путем закључења уговора о лиценци и даје им дозволу да се користе производом, али не и да га препродају. У ситуацији када носилац патента прода производ путем уговора о продаји, али на њему наметне ограничења након продаје, поставља се питање дозвољености таквих ограничења на основу норми патентног права.

У САД, институт исцрпљења патента, односно прве продаје ограничава степен у којем носилац патента може контролисати заштићени производ након прве овлашћене продаје. Федерални окружни суд је у суштини дозволио уговорна ограничења након продаје на основу уговора између носиоца патента и купца којима се може спријечити наступање исцрпљење патента. Ову праксу Врховни суд САД је напустио 2017. године, али је и даље присутна пракса нижих судова која је ближа правном схватању Федералног окружног суда.

Суд правде ЕУ није изричито истакао да су уговорна ограничења на производима забрањена, али из досадашње оскудне праксе није одобравао наметнута ограничења од стране носиоца патента. Међутим, национални прописи држава чланица ЕУ садрже одредбе којима се дозвољава наметање одређених уговорних ограничења на производима.

Закони о патентима Мађарске, Летоније, Луксембурга, Португала, Шпаније, Италије, Словеније и Хрватске садрже одредбе којима дозвољавају одређена уговорна ограничења.

Црна Гора у Закону о патентима²⁶⁸ садржи одредбу којом се на подручју Црне Горе исцрпљују искључива овлашћења која произилазе из патента у односу на тај

²⁶⁷ Kumiko Kitaoka, „Patent Exhaustion Connects Common Law to Equity: *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*“, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 17, Iss. 1, 2018, 131-132.

²⁶⁸ Вид. члан 54. став 1. Закон о патентима ("Службени лист Црне Горе", бр. 042/15, 002/17 и 146/21).

производ, осим ако постоје оправдани разлози на основу којих носилац патента задржава искључива овлашћења која произилазе из патента. Сличне одредбе садже закони о патентима Нигерије, Јужног Судана и Судана.²⁶⁹ У Јордану, носилац патента има право да забрани паралелну трговину путем клаузула у уговору о лиценци.²⁷⁰ Нови Зеланд и Јапан на основу судске праксе дозвољавају наметање уговорних ограничења на производима.

Канада дозвољава уговорна ограничења на производима. У предмету *Eli Lilly and Co v. Novopharm Ltd*, Врховни суд Канаде је утврдио да носилац патента, када прода заштићени производ, преноси својину над њим на купца, осим ако су та овлашћења изричито резервисана уговором и саопштена купцу. Уколико би купац повриједио та изричита ограничења, купац би био одговоран за повреду патента, а носилац патента би имао правне љекове према закону о патентима.

Аустралија дозвољава наметање уговорних ограничења, али према уговорном праву. Високи суд Аустралије у предмету *Calidad Pty Ltd v. Seiko Epson Corporation*²⁷¹ је утврдио да прва продаја заштићеног производа исцрпљује искључива овлашћења носиоца патента за тај производ, осим ако носилац патента није наметнуо ограничења или услове купцу, путем уговора о коришћењу заштићеног производа након његове продаје. Ова ограничења или услови се могу спроводити кроз уговорно право или правичност, али не и путем закона о патентима.

2.1. Аргументи који оправдавају постојање уговорних ограничења на производима

У привредном животу није могуће предвидјети све чињеничне ситуације па је увођење потпуне забране наметања уговорних ограничења на производима превише строго и не разликује могуће позитивне ефекте њиховог увођења у односу на негативне ефекте. Право конкуренције може успоставити адекватан баланс приликом утврђивања кад су ова ограничења дозвољена, а кад не.

²⁶⁹ У неким државама, клаузуле које дозвољавају носиоцу патента да поставља уговорна ограничења на производима произилазе из одредаба Споразума о слободној трговини (FTA) чије су оне стране. На пример, Споразум о слободној трговини између Аустралије и САД (члан 17.9.4) наводи да „Свака Страна ће обезбиједити искључиво овлашћење носиоца патента да спријечи увоз заштићеног производа, или производа који је резултат патентираниог процеса и без сагласности носиоца патента неће бити ограничена продаја или дистрибуција тог производа ван његове територије, ако је носилац патента уговором или на други начин поставио ограничења на увоз.“.

Слично, FTA Мароко – САД (члан 15.9.4) наводи „Свака страна ће обезбиједити искључиво овлашћење за носиоца патента да спријечи увоз заштићеног производа или производа који је резултат патентираниог процеса, и носилац патента неће бити ограничен у продаји или дистрибуцији тог производа ван своје територије.“. У фусоти уз ову одредбу стоји да „Страна може ограничити примјену овог става на случајеве у којима је носилац патента поставио ограничења на увоз, уговором или другим средствима“. Вид. WIPO, SCP/34/3 (2022), 33-34, фн. 147.

²⁷⁰ Вид. члан 37. (Б) Закона о патентима Јордана из 1999. године.

²⁷¹ *Calidad Pty Ltd v. Seiko Epson Corporation* [2020] HCA 41.

Досадашња пракса судова је била промљенљива и на различите начине је правдала наметање уговорних ограничења на производима, узимајући у обзир правну природу проналаска или јавни интерес у случају заштите јавног здравља. У наставку ћемо анализирати неке од тих судских пресуда.

2.1.1. Предмет *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*

Федерални окружни суд је у предмету *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* одобрио употребу уговорних ограничења након продаје, где је спорно ограничење било у виду ограничења за једнократну употребу патентираног уређаја.

Mallinckrodt је продао своје патентиране медицинске уређаје болницама, са ограничењем у виду клаузуле „Само за једнократну употребу“ и упутом да контаминирани апарате одложе у складу са процедурама за одлагање биолошки опасног отпада.²⁷² Многе болнице се нису придржавале ограничења, већ су продале искоришћене уређаје *Medipart* ради њихове поправке након које су испоручене натраг у болнице на поновну употребу. Због тога је *Mallinckrodt* поднио тужбу за повреду патента.

Mallinckrodt је у поступку истакао да није наступило исцрпљење патента на уређајима који су продати уз уговорна ограничења након продаје јер су „разумна у оквиру одобреног патента“. У пракси, Федерални окружни суд је заузео став да је кључно питање у оквиру ове доктрине чињеница да ли је наметањем услова, носилац патента недозвољено проширио „физички или временски обим“ додјељеног патента са антиконкурентним ефектом.

Одлучујући о примјењивости уговорних ограничења након продаје према закону о патентима, Федерални окружни суд је закључио да су таква уговорна ограничења примјењива у складу са случајем *General Talking Pictures* када је ограничење „разумно у оквиру одобреног патента“, укључујући било које ограничење које се односи на предмет унутар обима патентних захјтева.²⁷³ Суд је закључио да носилац патента може условити продају заштићеног производа са рестриктивним клаузулама и на тај начин ограничити располагање робом од стране купца, осим у случају повреде одредаба закона о заштити конкуренције, као што је одређивање цијена или повреда других закона или политика.²⁷⁴

Ефикасност уговорних ограничења након продаје ограничена је на околности у којима ограничења имају антиконкурентне ефекте у вези са предметом у оквиру

²⁷² *Mallinckrodt*, 976 F.2d, 702.

²⁷³ *Ibid.*, 708-709.

²⁷⁴ „Осим ако [ограничење након продаје] не представља повреду неког другог закона или политике [...] приватне стране задржавају слободу уговарања о условима продаје. Одговарајући критеријум [за процјену ваљаности ограничења] је да ли је *Mallinckrodt* ограничење разумно наметнуо унутар признатог патента, или да ли је носилац патента ризиковао изван одобрења патента и понашао се против ефекта конкуренције који није оправдан по правилу разума.“ *Ibid.*, 708.

патентних захјтева. Према Суду, у ситуацијама када се антиконкурентни ефекти не односе на патент, уговорна ограничења могу остати на снази када не представљају повреду антимонополског закона или не представљају злоупотребу патента. Ограничења не представљају повреду саме по себи, и проћиће тест правила разума.²⁷⁵

2.1.2. Предмети након *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*

Окружни суд у Норфолку (Вирџинија) је у предмету *Audio MPEG Inc. v. Dell Inc.*²⁷⁶ дјелимично одступио од пресуде Врховног суда САД *Impression Products v. Lexmark Int'l.*

Audio MPEG је лиценцирао *Microsoft*-у своје патенте који се односе на репродукцију аудио датотека. *Microsoft* је патентирану технологију уградио у „код“ који је омогућавао репродукцију аудио датотека у оперативном систему *Windows*, који је продао туженом *Dell* за уградњу у персоналне рачунаре. Међутим, *Dell* рачунари су такође укључивали софтвер трећих страна који није био *Microsoft*, који је могао да препозна одређене дијелове кода у *Microsoft* оперативном систему, познате као „кодеци“, што је софтверу треће стране омогућавало да користи аудио датотеке.

Audio MPEG је тужио *Dell* за повреду патента због укључивања софтвера треће стране у свој производ. Суд је одбио захтев туженог за доношење пресуде по скраћеном поступку, јер је утврдио да је текст уговора о лиценци двосмислен и подложен тумачењу у погледу лиценцирања софтвера.

Случај показује да се одредбе уговора о лиценци којима се намећу уговорна ограничења након продаје, нпр. клаузуле, „не можете користити нашу патентирану технологију са софтвером треће стране“, уз адекватан текст уговора, могле тумачити као продаја која је изван обима лиценце и стога заштићена од наступања исцрпљења патента. Чини се да су софтверски патенти зрели за такав приступ, с обзиром на то да је софтвер само компонента стварног производа који се продаје крајњем кориснику.²⁷⁷ Један од аргумената је да трансакција уопште не укључује „продају“, већ само давање лиценце крајњем кориснику за коришћење софтвера. Такви аргументи су већ уобичајени у ауторском праву.²⁷⁸

²⁷⁵ Правило разума (*rule of reason*) постоји у праву конкуренције САД у коме га судови примјењују за тумачење забрана из члана 1. Шермановог закона (*Sherman Act*). Према овом правилу, судови су оцјењивали конкретна понашања привредних субјеката, тзв. прокомпетитивно и антикомпетитивно дејство, одн. да ли се тиме наноси више штете или користи.

²⁷⁶ *Audio MPEG Inc. v. Dell Inc.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 127560 (E.D. Va., Aug. 9, 2017).

²⁷⁷ Don Burton, „Post-Impression-ism: Avoiding the Patent Exhaustion Defense After *Impression v. Lexmark*“, 2017, доступно на: <https://www.ficlaw.com/blog/intellectual-property/archives/post-imp-ression-ism-avoiding-the-patent-exhaustion-defense-after-imp-ression-v-lexmark>, 12.01.2023.

²⁷⁸ Вид. *Apple Inc. v. Psystar Corp.*, 658 F.3d 1150, 1155-56 (9th Cir. 2011).

У другом предмету *International Fruit Genetics LLC v. Orcharddepot.com*²⁷⁹, Окружни суд у Калифорнији је одбио захтев за одбацивање тужбе за повреду патента сматрајући да се институт исцрпљења патента не примјењује на продају заштићеног производа који је био ван обима лиценце коју је дао носилац патента.

International Fruit Genetics LLC је поднио тужбу наводећи да је дошло до повреде три патента који покривају њихове сорте винове лозе. Тужилац рутински склапа уговоре о лиценци са ограниченим бројем расадника за размножавање и дистрибуцију засада грожђа. Ови споразуми дозвољавају расадницима да узгајају и/или продају стоно грожђе од ових сорти винове лозе, али ови споразуми *изричито* забрањују стицаоцима лиценци да дистрибуирају винову лозу или резнице трећим лицима, па у уговорима експлицитно стоји да је *International Fruit Genetics LLC* у сваком тренутку власник биљног материјала.

Тужени у овом предмету, који су оператери веб-сајта, наводно су нудили на продају и продавали резнице сорти винове лозе преко *on-line* продавнице за воћњаке *www.orcharddepot.com*. Они примају клијентов налог за куповину производа и тек онда купују производ од оригиналног продавца и испоручују га клијенту.²⁸⁰ Тужени су се бранили на суду аргументом да је тужилац исцрпио своја права интелектуалне својине када је лиценцирао своје резнице винове лозе стотинама узгајивача, а тужилац је истакао да није наступило исцрпљење патента на сорти грожђа, јер је увео уговорно ограничење у своје лиценце и није продавао своје производе на отвореном тржишту.

Суд није одбио тужбу позивајући се на став Врховног суда САД у предмету *Impression Products v. Lexmark Int'l.*, већ је истакао да, иако носилац патента исцрпљује своја патентна овлашћења када се стицалац лиценце придржава лиценце, носилац патента не исцрпљује своја патентна овлашћења ако стицалац лиценце изврши продају ван обима лиценце. Суд се позвао и на пресуду *General Talking Pictures v. Western Electric Co.* да би објаснио одговорност за повреду патента у којој купац може бити саучесник учешћем у куповини која повређује патент. Суд је утврдио да су радње тужених повриједиле одредбе уговора о лиценци. Наиме, пошто купују заштићене производе, они се сматрају одговорним за повреду патента.

Претходни случајеви доказују да ће од формулације одредаба у уговору о лиценци које садрже експлицитна ограничења за стицаоца лиценце зависити да ли ће наступити исцрпљење патента или не. Трећа лица која учествују у неовлашћеној продаји морају бити свјесна да на тај начин врше повреду патента.

²⁷⁹ *International Fruit Genetics LLC v. Orcharddepot.com*, No. 4:17-cv-02905-JSW. (2018).

²⁸⁰ Вид. Christina Sperry, Alexander G. Roan, „Patent Exhaustion Defense Unavailable to Reseller after *Impression Products*“, 2018, доступно на: <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2018-02-22-patent-exhaustion-defense-unavailable-reseller-after>, 12.01.2023.

2.2. Аргументи против уговорних ограничења на производима

Значајан аргумент за забрану уговорних ограничења на производима јесте тај што носилац патента најчешће наметањем тих ограничења врши злоупотребу патента и остварује неоправдану вишеструку финансијску корист. Ова ограничења углавном не доприносе развоју иновација, нити друштвеном благостању, већ искључиво увећању профита носиоца патента, иако је он адекватну накнаду већ добио.

3. ЗАБРАНА УГОВОРНИХ ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА

3.1. Потпуна забрана уговорних ограничења на производима

У случају потпуне забране наметања уговорних ограничења на производима и наступања исцрпљења патента, носилац патента губи сва овлашћења на производу и не може тражити правну заштиту против власника производа позивајући се на повреду патента. Овлашћена куповина од носиоца патента даје власнику производа овлашћење употребе и даље продаје без плаћања додатних накнада.

Наступање исцрпљења патента се често оправдава у судској пракси и правној теорији аргументима да оно спречава „двоструку корист“ за носиоца патента и искључује „ограничење промета“ приватне својине.²⁸¹

Ове аргументе је користио и Врховни суд САД у предмету *Impression Products v. Lexmark Int'l*. Суд је истакао да добро формулисано правило исцрпљења патента означава тачку у којој патентно право „*промовише напредак науке и умјетности додјелом проналазачима ограниченог монопола*“ и омогућава им да „*обезбиједе финансијске награде*“ за своје проналаске. Међутим, када носилац патента прода заштићени производ, „*сврха патента је испуњена*“, па „*нема основа за ограничавање употребе и уживања у продатој ствари за власника производа*“.²⁸²

Мана потпуне забране уговорних ограничења на производима је у томе што носилац патента неће правити разлику у цијени између потрошача високе и ниске платежне способности на различитим тржиштима и одређиваће јединствену цијену за све потрошаче.

Постоје теоријски ставови који тврде да је приступ потпуне забране наметања уговорних ограничења на производима и обавезно наступање исцрпљења патента грешка која не доприноси ни политици патентне заштите и иновација, а ни заштити конкуренције.²⁸³

²⁸¹ Вид. О. Ivus (2018), б.

²⁸² Вид. *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017).

²⁸³ Вид. Н. Hovenkamp (2018), 514.

У пракси се јављају нови случајеви које прописано правило није могло предвидјети, па искључивост прописа може имати негативне ефекте и нежељене посљедице.

3.1.1. Пракса Врховног суда САД

3.1.1.1. Предмет *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*

У предмету *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics*²⁸⁴, Врховни суд САД је расправљао о питању да ли се исцрпљење патента односи на продају компоненти патентираних система који се мора комбиновати са додатним компонентама како би се користио патентирани поступак. У питању су биле три рачунарске технологије, проналасци створени за координацију између система меморија и микропроцесора са системом два кеша како би се осигурало да се застарјели подаци замијене са тренутним подацима при захтјевима за читање и писање који се обрађују.

LG Electronics је купио портфолио патената од којих је касније неке од њих уступио путем лиценце *Intel Corporation*. Уговорни аранжман између страна је био сложен и укључивао је тзв. главни уговор и лицендне уговоре.

Главни уговор је предвиђао да *Intel* својим купцима достави писано обавјештење са клаузулом да се *Intel*-ова лиценца не односи на производе направљене комбиновањем *Intel*-ових производа са било којим производом који није *Intel*-ов. Уговор о лиценци је овластио *Intel* да „прави, користи, продаје (директно или индиректно), нуди на продају, увози или на други начин располаже сопственим производима примјеном лиценцираних патената“ и укључује клаузулу у којој се наводи да *LG Electronics* и *Intel* не дају лиценце купцима трећих страна да комбинују лиценциране производе са производима који не потичу, ни од *LG Electronics*, ни од *Intel*-а.

Quanta Computer је купио производе од *Intel*-а које је користио комбинујући их са другим производима који нису *Intel*-ови на начин да је комбинација користила *LG Electronics* патенте, игноришући писано обавјештење које је *Intel* дао у складу са главним уговором. *LG Electronics* је тужио *Quanta Computer* због повреде патената, а *Quanta Computer* се бранила тврдећи да је на производима наступило исцрпљење патента.

Врховни суд САД је закључио да након одобрене продаје, уговорна ограничења употребе производа након продаје не могу бити заштићена тужбом за повреду патента. *LG Electronics* је тврдио да *Intel* није овлашћен да продаје производе за употребу у комбинацији са производима који нису *Intel*-ови. Међутим, Суд је утврдио да уговор о лиценци не ограничава овлашћење *Intel*-а да продаје производе трећим лицима која су намјеравала да их комбинују са дијеловима који нису *Intel*-ови. Штавише, одредба

²⁸⁴ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109 (2008).

уговора која захтијева обавјештење купаца појављује се само у главном уговору и чак ни повреда тог уговора не би довела у питање валидност уговора о лиценци.

Суд је утврдио да је *Intel*-ова продаја била легална. Суд је у својој пресуди напоменуо и то да овлашћена продаја компанији *Quanta Computer* не ограничава нужно друга уговорна права компаније *LG Electronics*. Жалба *LG Electronics* не укључује захтјев за повреду уговора и Суд не заузима став о томе да ли би накнада штете могла бити досуђена иако наступа исцрпљење патента.

У овом предмету Суд није ријешо нејасноће које се односе на компатибилности института исцрпљења патента и условне продаје које произилазе из мишљења Федералног окружног суда у предмету *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, јер овај предмет није ни споменуо.

Ова пресуда Врховног суда САД је анализирао обим исцрпљења патента који се примјењује на продаје унутар САД, али није отклонила забуну око тога да ли носилац патента може наметнути уговорна ограничења за низводне купце, којима би ограничио исцрпљење патента изван САД. У предмету *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission*, Федерални окружни суд је сматрао да исцрпљење патента нема међународни обим и да увоз производа из иностранства представља повреду патента.

Међународно исцрпљење права се примјењује у случају ауторских права од предмета *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*²⁸⁵, а за патент је географски обим био нејасан све до предмета *Impression Products v. Lexmark Int'l.* када је утврђено међународно исцрпљење патента.

У предмету *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics*, Суд је само одлучио о уговорном ограничењу продаје утврдивши да уговор о лиценци није изричито ограничио стицаоца лиценце да продаје производе. Суд је ријешо проблем уским тумачењем уговора о лиценци и није се изјаснио о условној лиценци, па је остало нејасно у којој мјери носилац патента може користити условну лиценцу за наметање уговорних ограничења купцима низводно.

3.1.1.2. Предмет *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*

Пресуда Врховног суда САД у предмету *Impression Products v. Lexmark Int'l.* представља преседан и успоставља режим међународног исцрпљења патента у САД. Према пресуди Суда²⁸⁶, одлука носиоца патента да прода производ исцрпљује сва његова овлашћења на заштићеном производу без обзира на било каква уговорна ограничења која носилац патента намјерава да наметне на производу или ограничи

²⁸⁵ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013).

²⁸⁶ Суд је истакао, да је „[...] исцрпљење патента једнообразно и аутоматско. Једном када носилац патента одлучи да прода – било сам или преко стицаоца лиценце – том продајом наступа исцрпљење патента, без обзира на било каква ограничења након продаје која носилац патента намјерава да наметне, било директно или путем лиценце.” *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137.

локацију продаје. Продајом производа и наметањем уговорних ограничења на ту продају, носилац патента не може контролисати шта ће купац даље да ради са производом. Ова пресуда је значајно ослабила позицију носилаца патента у САД.

У предмету се радило о пракси *Impression Products* који је откупљивао потрошене касете мастила за штампаче који су били заштићени патентима чији је произвођач *Lexmark*, затим их је обнављао допуњавањем мастила и препродао их другим купцима у САД.

Lexmark је продавао те касете у САД и у другим државама у два продајна програма. Први продајни програм је под називом „Обична касета“ и према њему се касете продају по пуној цијени и без ограничења препродаје или поновне употребе. Други продајни програм је под називом „Вратите потрошени уложак“ и према њему се касете продају са попустом од 20%, али са уговорним ограничењем без поновне употребе.

Сви купци су добили ова обавјештења о продајним програмима. Конкретно, када *Lexmark* продаје касету, у одређеним ситуацијама од купаца тражи да потпишу уговор којим се слажу да ће је користити само једном и да ће се уздржати од препродаје било коме, осим *Lexmark*-у. Такође, *Lexmark* је продавао касете и у иностранству.

Lexmark је тужио *Impression Products* због препродаје обновљених касета које су биле из другог продајног програма у САД, као и због увоза обновљених касета из иностранства. *Lexmark* је тврдио да је његов патент повријеђен када је *Impression Products* обновио и препродао касете у САД, јер није наступило исцрпљење патента на њима пошто је јасно уговорио са купцима ограничења употребе и накнадне продаје. Такође, за увезене обновљене касете је тврдио да није овластио *Impression Products* да их увози, па пошто је у САД на снази национално исцрпљење патента дошло је до повреде његовог патента.

Врховни суд САД одбио је оба тужбена захтјева. Пресудио је да чак и ако су ограничења у *Lexmark*-овим уговорима са клијентима била јасна и примјењива према уговорном праву, она не дају право *Lexmark*-у да задржи патентна овлашћења на производу који је одлучио да прода. Према томе, ограничења на производима након продаје се не могу заснивати на патентном праву, већ искључиво на уговорном праву.

По питању увоза прерађеног производа из иностранства, Врховни суд САД је пресудио да овлашћена продаја изван САД, као и продаја у САД, исцрпљује сва овлашћења носиоца патента на производу. Суд је разликовао овлашћену продају у иностранству од продаје у иностранству гдје носилац патента није имао никакве везе са продајом, јер продајом у иностранству не наступа исцрпљење патента када носилац патента није имао никакве везе са трансакцијом. Само носилац патента може одлучити да ли ће извршити стављање у промет заштићеног производа у иностранству.

Суд је на овај начин утврдио да се у САД примјењује географски обим међународног исцрпљења патента и да уговорна ограничења након продаје нису обухваћена патентним правом, чиме је ријешило постојеће нејасноће које су постојале на основу предмета *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* и *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*

Овај предмет се јасно разликовао од предмета *Quanta Computer* и по томе што у *Quanta Computer* продаја коју је извршио стипендијалац лиценце уз уговорна ограничења након продаје није овлашћена и није направљена разлика између активности носиоца патента и стипендијалца лиценце.

Последица усвајања режима међународног исцрпљења патента је да се заштићени производи могу слободно увозити у САД када их носилац патента прода у иностранству путем својих успостављених канала дистрибуције. У пракси то значи да носилац патента не може да ограничи препродају свог заштићеног производа у држави која је усвојила међународни режим исцрпљења патента. Међутим, ако носилац патента путем уговора ограничи право купца да користи или препрода предмет, то ограничење ће бити валидно према уговорном праву, али не може представљати повреду патента.²⁸⁷ Ова пресуда отвара врата за паралелну трговину у САД. Паралелни трговци могу да купе производ који је законито продат у иностранству, те да га увезу и продају у САД остварујући профит на разлици у цијени, а да не дође до повреде патента.

Забрана ограничења након продаје уведена у предмету *Impression Products* је, према мишљењу теоретичара, груб инструмент у односу на оправдања која се за то нуде. У прилог правилу о *per se* исцрпљењу при продаји иде то што је оно једноставно и лако разумљиво. Међутим, пошто је категорично, оно не разликује штетне од корисних последице његове примјене.

Примјена Антимонополског закона у САД о ограниченој дистрибуцији почела је на сличан начин, усвајајући категоричка правила сама по себи, да би се она временом промијенила и на крају уступила мјесто нијансираном третману у складу са правилом разума. Испитивање врста уговорних ограничења наметнутих у случајевима исцрпљења патента указује на то да се она користе у различите сврхе и са различитим ефектима.²⁸⁸ Због тога није добро рјешење увођење потпуне забране наметања уговорних ограничења након продаје.

Чињеница је да уговорна ограничења након продаје постоје у различитим облицима и са различитим ефектима на конкуренцију или иновације. Систем правила за преиспитивање и спровођење таквих ограничења мора узети у обзир ове разлике, па би у законе о патентима требало унијети одредбе које ће бити осјетљиве на различите тржишне ситуације у којима се патенти могу појавити.

Наметање уговорних ограничења цијена препродаје извезене и поново увезене робе покреће различита питања. Продавци се често упуштају у цјеновну дискриминацију између домаће и иностране продаје јер цјеновна дискриминација може повећати благостање ако повећава производњу, а инострана продаја је често стратегија повећања производње. Потрошачка еластичност тражње је већа у страни држави, а продавац може да оствари ту продају често само по нижој цијени. Због цјеновне дискриминације носилац патента не мора да снизи цијене на домаћем тржишту да би остварио инострану продају. Проблем цјеновне дискриминације на различитим тржиштима јесте у прописаном режиму исцрпљења патента и дозвољености паралелне

²⁸⁷ Mattis Ganslandt, Keith E. Maskus, „Parallel imports and the pricing of pharmaceutical products: evidence from the European Union“, *Journal of Health Economics*, Vol. 23, Iss. 5, 2004, 1035.

²⁸⁸ Н. Hovenkamp (2018), 548.

трговине. Ако је паралелна трговина дозвољена купац ће моћи увести производ назад на домаће тржиште и профитирати на разлици у цијени. Због тога носилац патента може одлучити да уопште не продаје производе у другој држави по нижој цијени.

Међународно исцрпљење патента утиче на интересе компанија које посједују патенте и које су продале производе по ниским цијенама у иностранству под претпоставком да производи неће бити увезени назад ради препродаје.²⁸⁹ У међународној цјеновној дискриминацији компаније продају своје производе по различитим цијенама у различитим државама у зависности од стања на тржишту и степена заштите интелектуалне својине.²⁹⁰ Међународно исцрпљење патента ће изазвати паралелну трговину и смањити цијене многих производа на тржишту, а иновативне технолошке компаније и фармацеутски произвођачи забринути су да би њихово истраживање и развој могли били жртвовани кроз смањен профит.²⁹¹

Увођењем потупне забране уговорних ограничења на производима, као и међународног режима исцрпљења патента Врховни суд САД је значајно промијенио досадашњу праксу нижих судова. Самим тим значајно утиче и на пословну праксу привредних субјеката у САД које ће морати да промијене досадашње концепте пласирања производа на тржиште који су обухваћени патентном заштитом. Евидентно је да интереси власника производа у САД тренутно представљају основу за јачу примјену исцрпљења патента.

3.2. Забрана одређених уговорних ограничења на производима

Прије увођења потпуне забране уговорних ограничења на производима у САД, у пракси Федералног окружног суда су била евидентирана одређена ограничења на производима, која су била забрањена прописима антимонополског права или су представљала злоупотребу патента. Забрањена ограничења су због тога била санкционисана од стране суда и њихова повреда од стране трећих лица којима су била наметнута, нису представљала повреде патента.

У ЕУ су нека уговорна ограничења забрањена, без обзира на то да ли би споразум иначе био изузет из примјене члана 101. став 1. УФЕУ, а забране су другачије формулисане у зависности од тога да ли су компаније конкуренти или не. Примјери забрањених уговорних ограничења су: фиксирање цијена, ограничења производње, алокација тржишта или купаца, ограничење могућности корисника лиценце да

²⁸⁹ Вид. Daniel J. Hemel, Lisa Larrimore Ouellette, „Trade and Tradeoffs: The Case of International Patent Exhaustion“, *Columbia Law Review Sidebar*, Vol. 116, 2016, 20-26; Вид. исто: John A. Rothchild, „Exhausting Extraterritoriality“, *Santa Clara Law Review*, Vol. 51, Iss. 4, 2011, 1187-1188.

²⁹⁰ Richard M. Andrade, „The Parallel Importation of Unauthorized Genuine Goods: Analysis and Observations of the Gray Market“, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 14, Iss. 3, 1993, 409-415.

²⁹¹ К. Kitaoka (2018), 99.

искоришћавају сопствена технолошка права, клаузуле о поврату и одредбе које се не оспоравају.²⁹² Ова ограничења су санкционисана на основу права конкуренције.

Остала уговорна ограничења која не представљају повреду права конкуренције нити представљају злоупотребу патента, и која су уведена због правне природе патента или због заштите јавног интереса, те на основу њих носилац патента не остварује неоправдану двоструку корист, требало би дозволити.

²⁹² Вид. М. Lindgren (2014), 27.

Глава II

1. УГОВОРНА ОГРАНИЧЕЊА НА ПРОИЗВОДИМА И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

Однос између права конкуренције и патентног права одражава балансирање статичке и динамичке ефикасности на тржишту. Циљ права конкуренције (антимонополског права) је да омогући тржишну конкуренцију и штити статичку ефикасност онемогућавањем злоупотребе доминантног положаја, промовисањем уласка већег броја конкурената и повећањем користи за потрошаче. Право конкуренције олакшава смањење трошкова на тржишту и помаже да се побољшају постојећи производи. С друге стране, патентна заштита кроз подстицање иновација ствара динамичку ефикасност кроз нове проналаске, побољшане процесе, производе, итд.²⁹³ Из тог разлога, и једно и друго је потрено за добробит потрошача, стога мора постојати баланс кроз постојање оба.

Постоји могућност да носилац патента стекне доминантну позицију, а затим злоупотреби ту тржишну моћ. Право конкуренције ступа на снагу као мјера провјере и успостављања равнотеже тржишта у таквим ситуацијама. Благостање потрошача је крајњи циљ политике конкуренције сваке државе и улога регулатора је да га оствари кроз ефективну тржишну конкуренцију која потрошачу омогућава максималан избор по најповољнијој цијени.

Савршена конкуренција је пожељна за општу равнотежу тржишта и све што њу спречава представља слабост тржишта, која се може појавити у различитим облицима. Нарочито се издвајају монопол и тржишна моћ. Због тога се права интелектуалне својине не уклапају у модел тржишта статичке ефикасности, јер по самом закону дају носиоцу патента монополски положај на тржишту. То је управо врста слабости тржишта у чијем отклањању правни систем игра велику улогу. Са друге стране, примјењујући теорију динамичке ефикасности на права интелектуалне својине, те слабости су корисне за тржиште јер ће допринијети технолошком развоју и конкуренцији. Заштита интелектуалне својине не смије бити прејака, јер ће њени негативни ефекти бити већи од користи коју она доноси. Исто тако, сувише слаба заштита ће смањити подстицај за улагање у истраживање и развој нових иновација.

Додијелена права интелектуалне својине нису апсолутна и подлијежу одређеним условима и ограничењима од којих је и исцрпљење патента. Из перспективе економске ефикасности, од кључне је важности да се успостави равнотежа у којој користи од патентног права надмашују његове негативне ефекте на тржиште.²⁹⁴ Под претпоставком да је равнотежа постигнута исцрпљењем патента које се дешава у вријеме које је најкорисније за економску ефикасност тржишта, ограничења након продаје, према неким мишљењима, пореметила би ту равнотежу.

²⁹³ Вид. Tu Thanh Nguyen, *Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement Implications for Developing Countries*, Edward Elgar Publishing, 2010, 33-37.

²⁹⁴ M. Lindgren (2014), 52.

Концепти као што су тржишна моћ, ефекти излаза или ефекти на иновације, који се користе у економији и праву конкуренције, практично су непознати у патентном праву па се иде у крајност тако што се изједначава сваки патент са монополом или се патент посматра као имовинско право и све што је учињено у оквиру патентне заштите сматра се дозвољеним.²⁹⁵ У циљу постизања друштвеног благостања и добробити потрошача на плану интелектуалних добара, баланс између конкуренције и ограничења конкуренције успоставља се у виду законског обликовања права интелектуалне својине, конституисања и заштите конкретног субјективног права интелектуалне својине и вршења субјективног права интелектуалне својине у интеракцији са другим субјектима на тржишту.²⁹⁶

Патент не мора нужно имати само негативан утицај на конкуренцију. Он може имати позитиван ефекат када је праћен примјеном ригорозних правила конкуренције ради спречавања злоупотребе права. Патент утиче на конкуренцију на негативан начин стварањем монопола, а са друге стране, према теорији динамичке ефикасности, он подржава конкуренцију као инструмент за покретање развоја и даље инвентивне дјелатности. Његово постојање и примјена није сама по себи неспојива са правом конкуренције, па ће патентна заштита омогућити повреду правила конкуренције само у изузетним околностима, посебно када носилац патента има тржишну моћ и када постоји вјероватноћа да ће елиминисати конкуренцију на релевантном тржишту.

Често се патент и монопол поистовјеђују. Монопол потиче од грчких ријечи „*mónos*“ што значи „сам или појединачан“ и „*pōleîn*“ који значи „продати“, и обично се користи када је предузеће једини добављач одређене робе и без постојања конкуренције. За разлику од монопола, искључива права (овлашћења) носиоца патента су законски ограничена на временски период важења патента од 20 година. Носилац патента и даље подлијеже праву конкуренције. Због тога је поистовјеђивање чистог монопола са патентом погрешно и доводи до неразумијевања патентног система у цјелини.

Према праву конкуренције, права интелектуалне својине увијек укључују неки ниво тржишних снага које би могле бити злоупотребљене.²⁹⁷ Из перспективе права конкуренције, уговорна ограничења након продаје су спорна. Такво понашање носиоца патента би могло представљати злоупотребу доминантног положаја. Он има право на искоришћавање проналаска али такво искоришћавање не смије бити прекомјерно, јер генерално, право конкуренције није подређено праву интелектуалне својине. Уговорна ограничења након продаје могу бити у складу са правом конкуренције ако су оправдана и обухваћена патентном заштитом. Уз правилну употребу ограничења након продаје, право конкуренције може бити ограничено ако не долази до злоупотребе патента.

Носилац патента, чак и кад је свјестан да уговорна ограничења након продаје не утичу на наступање исцрпљења патента, има интерес да задржи одређену контролу над производима и након што је дошло до исцрпљења. Ако уговорне одредбе немају

²⁹⁵ Н. Hovenkamp (2018), 516.

²⁹⁶ С. М. Марковић (2014), 223.

²⁹⁷ Вид. Thorsten Käseberg, *Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US*, Oxford - Portland 2012, 24.

утицаја на право интелектуалне својине, оне су подложне законима ЕУ као и сваки други уговорни однос. Према праву конкуренције ЕУ, споразуми који спречавају, ограничавају или нарушавају конкуренцију на начин који утиче на трговину између држава чланица забрањени су према члану 101. став 1. УФЕУ. У предмету *Consten & Grundig*²⁹⁸, Суд правде ЕУ је поништио споразум између носиоца жига и искључивог дистрибутера који је садржао сљедећа ограничења: ни носилац жига ни друга лица или велетрговци неће продавати, активно или пасивно, производе унутар подручја искључивог дистрибутера; искључиви дистрибутер ће регистровати жиг којим ће обиљежавати производе носиоца жига како би спријечио друге да увозе производе у области искључиве дистрибуције. Утврђено је да споразум нарушава конкуренцију на јединственом тржишту јер раздваја национална тржишта.

У контексту члана 102. УФЕУ и злоупотребе доминантног положаја, патенти утичу и на доминацију предузећа и на потенцијалну злоупотребу њиховог доминантног положаја. Само посједовање патента не даје доминантну позицију, али је у одређеним околностима способно да створи такав положај. Његово остваривање, ако је законито према члану 36. УФЕУ, није злоупотреба права према члану 102. УФЕУ по основу тога што је то дјело доминантног предузећа, осим ако је то право коришћено управо као инструмент за злоупотребу доминантног положаја. Злоупотреба има за циљ или посљедицу ометање одржавања степена конкуренције који још увијек постоји на тржишту или раста те конкуренције. Према судској пракси, активна легитимација носиоца патента да поднесе тужбу за повреду патента не може сама по себи да представља злоупотребу доминантног положаја.

Држава има за циљ да обезбиди правни оквир за испитивање стварних или вјероватних антиконкурентних ефеката на основу чињеница сваког случаја како би се избјегло настајање штете конкурентима. Према томе, штета мора бити извијесна за конкуренцију и мора постојати начин да се она спријечи или ограничи. Узимајући у обзир уговорна ограничења након продаје, ефекат на накнадно тржиште (поновна употреба или тржиште резервних дијелова) је значајан.²⁹⁹ Када је потрошач везан уговором за истог добављача, могућност коришћења производа другог добављача или поновне употребе производа на накнадном тржишту је ограничена и настаје озбиљна штета за потрошаче, а такође и за конкуренцију на накнадном тржишту.

1.1. Уговорна ограничења продајних цијена и цјеновна дискриминација

Уговорна ограничења продајних цијена као врста ограничења које носилац патента може да наметне власнику производа код будуће препродаје може бити санкционисана од стране органа за заштиту конкуренције као вид злоупотребе доминантног положаја. Постоје ситуације када држава одређује доњу или горњу висину продајних цијена код нпр. регулације цијена продаје лијекова. Таква ограничења су дозвољена.

²⁹⁸ CJEU, C - 56/64 и C - 58/64, *Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the European Economic Community* (1966), § 343.

²⁹⁹ P. Sutinen (2018), 39-41.

Цјеновна дискриминација је микроекономска стратегија одређивања цијена у којој се идентични или у великој мјери слични производи или услуге продају по различитим цијенама од стране истог добављача на различитим тржиштима. То је мјера која стоји на располагању сваком монополисти у циљу постизања веће економске ефикасности. Она је омогућена режимом националног исцрпљења патента гдје носиоци патента врше цјеновну дискриминацију ради максимизирања профита. Кроз монополску моћ засновану на патенту и забрани паралелног увоза отвара им се могућност бирања потрошача на основу националних граница.

Економски разлог за цјеновну дискриминацију је да једнообразно одређивање цијена оставља одређене потрошаче искљученим са тржишта. Када би продавци могли да наплате вишу цијену онима који су спремни да плате више и нижу цијену онима који су спремни да плате мање од преовлађујуће јединствене цијене, онда би тржиште у цјелини било побољшано. Цјеновну дискриминацију често прати диференцијација производа, корисна за компензацију потрошача који плаћају више од јединствене цијене.³⁰⁰ Она је под законском контролом јер се може појавити само на тржишту које није савршено конкурентно, другим ријечима на тржишту на коме продавци имају тржишну моћ. Међутим, присуство тржишне моћи је под будним оком регулатора (органа за заштиту конкуренције) већине држава, због могућности злоупотребе.

Да би цјеновна дискриминација функционисала као пословна пракса, препродаја производа мора бити забрањена. У супротном, трговци са ниском цијеном могли би препродати робу потрошачима на другом тржишту за вишу цијену и тиме поткопати диференцијалне цијене. Пошто исцрпљење патента дозвољава управо такву препродају, поткопава пословне стратегије носилаца патента који се баве цјеновном дискриминацијом.

Носилац патента ће зависно од трошкова маркетинга, те зависно од потражње одредити количину и цијену за поједине државе. Посљедица његовог понашања је разлика у цијенама производа по државама, јер се цјеновна дискриминација врши према максималној спремности потрошача да плате.³⁰¹ Савршена цјеновна дискриминација би била у случају кад би монополиста знао спремност сваког потрошача да плати одређен износ и да потражује од њега управо тај износ, што би се врло ријетко могло десити у пракси.

Цјеновна дискриминација је неопходна и за надокнађивање трошкова истраживања и развоја. Носиоци патента нису у могућности да наплаћују монополске цијене у неким државама због недостатка платежне способности купаца у тим државама. Такође, неке државе својим прописима вјештачки ограничавају цијене, нпр. лијекова чиме се врши сегментација тржишта. Тако Канада, која је економски слична САД, вјештачки држи ниже цијене лијекова, јер канадска влада регулише цијене. Ови практични и правни разлози онемогућавају носиоце патента, а посебно фармацеутске компаније да надокнаде уложени новац за финансирање истраживања и развоја и због тога морају да врше цјеновну дискриминацију по државама.³⁰² У САД до 2006. године,

³⁰⁰ Вид. S. Ghosh (2013), 10.

³⁰¹ S. Behrend (2010), 36.

³⁰² Вид. C. J. Clugston (2013), 95-99.

споразуми о препродајној цијени су сами по себи ограничавали конкуренцију, што је основ садашње политике која се примјењује у случајевима исцрпљења патента.

Цјеновна дискриминација није могућа у условима савршене конкуренције јер постоје супститути производа који одређују цијену робе ван контроле носиоца патента. Због тога је цјеновна дискриминација најчешће повезана са неком врстом тржишне моћи и монополским тржиштем, а права интелектуалне својине су подобна за овај вид ограничења на тржишту јер она имају одређену тржишну моћ засновану на искључивим овлашћењима производње и маркетинга производа чији носилац права може да управља и цијеном производа и обимом испоруке.³⁰³ Управо наступањем исцрпљења патента ограничава се постојећа тржишна моћ носиоца патента.

1.2. Везана продаја

Сврха уговорних ограничења након продаје испуњена је за носиоца патента ако је он задржао контролу на производу у границама патентног монопола упркос томе што је производ у промету. Везана продаја се може дефинисати као подвргавање закључења уговора прихватањем додатних обавеза од друге уговорне стране, које по својој природи или према комерцијалној употреби нема никакве везе са предметом самог уговора.

Судска пракса у САД која се односи на одјељак 2. Шермановог закона³⁰⁴ дефинисала је значење везаних производа као „споразум стране да прода један производ, али само под условом да купац такође купи други (или везани) производ, или се барем обавезе да неће купити производ од било ког другог добављача.”³⁰⁵ Забрана везане продаје је прописана и у одјељку 15. Клејтоновог закона³⁰⁶, према коме је незаконито наметање услова, споразума или договора о продаји робе за употребу или препродају, којим купац не смије да користи производе другог конкурента, с тим да ефекат таквог везивања може значајно да умањи конкуренцију или има тенденцију стварања монопола у било којој врсти трговине.

У случају *International Salt*³⁰⁷, Врховни суд САД је разматрао везу између права интелектуалне својине и везаних производа. Према тумачењу Суда, Шерманов закон забрањује као повреду *per se*, све аранжмане који везују сировину и њено коришћење од стране компаније која је највећи произвођач сировина и такође има законски монопол дат патентом за коришћење истих. У конкретном случају, Суд је разматрао закуп машине заштићене патентом (представљала је лиценцу за употребу без преноса својине). Према пресуди Суда, патенти не дају овлашћење за ограничавање употребе или трговине за непатентирану со. Затварањем тржишта путем уговора носилац

³⁰³ Вид. S. Marković (2018), 142.

³⁰⁴ Sherman Act, 15. U.S. Code.

³⁰⁵ Вид. Northern Pacific Railway Co. et al v. United States, 356 U.S. 1, 5-6 (1958).

³⁰⁶ Clayton Act, 15 U.S. Code, § 14.

³⁰⁷ International Salt Co., Inc. v. United States, 332 U.S. 392 (1947).

патента ограничава трговину, а његови патенти му не дају имунитет од антимонополских закона. У случају да машина ужива патентну заштиту, али не и сам резервни дио, аранжман њиховог везивања представља повреду Шермановог закона. Ипак, ограничења након продаје могу бити ефикасна ако сам резервни дио ужива патентну заштиту.

У случају да се исцрпљење патента примјењује само на ограничења која су ионако повриједила право конкуренције, онда институт исцрпљења патента не би ни био потребан јер би такво понашање носиоца патента било санкционисано по самом праву конкуренције. У случају *Impression Products* одбијено је да се примијени ограничење везивања „*промјенљивих пропорција*“ које би данас антимонополски закон готово сигурно одобрио, посебно имајући у виду недостатак било каквих доказа да *Lexmark* посједује тржишну моћ.³⁰⁸ Закон о патентима САД захтијева тржишну моћ да би се патентна веза учинила незаконитом, а исцрпљење патента се примјењује на свако ограничење након продаје, чак и оно без било каквих антиконкурентских или анти-иновационих посљедица.

У предмету *Viking Gas*³⁰⁹, Суд правде ЕУ је анализирао ограничења након продаје и експлицитно везивање производа у контексту института исцрпљења жига и продаје. Спор се тicao повреду жига, али је правно становиште Суда значајно и за повреду патента.

Поступак се водио између дистрибутера гаса *Viking Gas A/S*, и произвођача гаса у боцама *Kosan Gas A/S*. *Kosan Gas* користи у Данској, боце које су заштићене у виду тродимензионалног жига, који се састоји од облика композитне боце, а носилац је и вербалних и фигуративних жигова којима је боца обиљежена. Потрошач који купује композитну боцу напуњену гасом у Данској плаћа и боцу, и она постаје његова својина. Потрошачи могу да врате празне боце *Kosan Gas* или дилеру *Viking Gas* и у замјену добију другу боцу са гасом по повољнијој цијени. *Viking Gas* допуњава истрошене композитне боце компаније *Kosan Gas* и продаје их на тржишту без уклањања ознаке *Kosan Gas*.

Предмет спора је питање да ли је *Viking Gas* повриједио жиг компаније *Kosan Gas* пуњењем и пласирањем истрошених композитних боца на тржиште. Према пресуди Суда правде ЕУ, продаја која омогућава остваривање економске вриједности жига доводи до наступања исцрпљења жига. Потрошачи би били везани за једног снабдјевача гаса за накнадно пуњење тих боца. Ово би такође изазвало неоправдано смањење конкуренције на низводном тржишту за допуну гаса, и затварање тог тржишта, што није сврха права жига.

Уговорна ограничења након продаје могу имати рестриктивни ефекат на конкуренцију на тржишту и представљати злоупотребу доминантног положаја према члану 102. УФЕУ, у виду везивања производа. Комисија ЕУ поставила је тест за везану продају које представља злоупотребу доминантног положаја у случају *Microsoft*.³¹⁰ Према Комисији, везани и повезани производи су два одвојена производа; друго,

³⁰⁸ Н. Hovenkamp (2018), 534.

³⁰⁹ CJEU, C-46/10, *Viking Gas A/S. v. Kosan Gas A/S (Viking Gas A/S)* (2011).

³¹⁰ CJEU, T-201/04 *Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities* (2007).

дотично предузеће је доминантно на тржишту производа који се везују; треће, дотично предузеће не даје купцима избор да се примарни производ купи без везаног производа; и четврто, пракса о којој је ријеч искључује конкуренцију.

У случају *CBEM*³¹¹, Суд правде ЕУ је закључио да је злоупотреба почињена и када је без икакве објективне нужде предузеће које има доминантан положај на одређеном тржишту резервисало за себе помоћну активност коју би могло да обавља друго предузеће у оквиру својих активности на сусједном, али одвојеном тржишту. Тиме би елиминисала сваку конкуренцију, нпр. на тржишту резервних дијелова.

Тржишта резервних дијелова у односу на главни производ могу представљати посебна тржишта. Везивањем резервног дијела за главни производ, доминантна компанија би могла да елиминира сву конкуренцију са тржишта резервних дијелова. Такво поступање би могло представљати злоупотребу патента, јер уговорна ограничења након продаје изван оквира патента која нису оправдана могу представљати злоупотребу патента приликом спровођења дотичног права интелектуалне својине.³¹²

Одређена везивања производа могу бити и оправдана ако су њиме смањени трошкови производње и дистрибуције, трошкови трансакција и претраживања купаца, побољшане перформансе производа или погодности и разматрања квалитета или безбједности. Тако, носилац патента може правдати уговорна ограничења након продаје на основу тога што је одговоран за одржавање квалитета робе која се ставља у промет.³¹³ Приликом процјене оправдања ових ограничења мора се узети у обзир да ли је аранжман везане продаје најмање рестриктивно средство у складу са принципом пропорционалности и да ли њихова ефикасност надмашује штету која може настати конкуренцији.

Међутим, тешко је генерално утврдити која ограничења на производима би испуњавала те услове. Због тога је неопходно да се право интелектуалне својине и право конкуренције међусобно допуњују, чак и кад једно ограничава друго.

1.3. Територијална ограничења

Када је дистрибутеру или крајњем купцу забрањено да даље комерцијализује производ изван одређеног географског простора унутар одређене државе или у другим државама, говори се о територијалном ограничењу. Територијално ограничење може бити уже од територије одређене државе и односити се на федералну јединицу или чак на локалну заједницу.

³¹¹ CJEU, C - 311/84, Centre belge d'études de marché - Télémarketing (CBEM) v. SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB) (1985).

³¹² Вид. Т. Käseberg (2012), 24.

³¹³ Вид. Р. Sutinen (2018), 45-46.

Територијална ограничења могу се односити на производњу, употребу или продају заштићеног производа. Питање дозвољености ових ограничења се најчешће испитује у оквиру права конкуренције. Носилац патента најчешће намеће територијална ограничења стицаоцу лиценце у уговору о лиценци. Са становишта патентног права, ова ограничења су дозвољена ако је у држави на снази национално исцрпљење патента, а носицац патента је дао стицаоцу лиценцу територијално ограничену на ту државу. Паралелна трговина у том случају није дозвољена. Међутим, поставља се питање: да ли је дошло до повреде патента кад је на снази регионално или међународно исцрпљење патента, ако су производи дистрибуирани изван територије на коју је ограничена лиценца? У случају да дистрибуцију врши стицалац лиценце долази до повреде патента, али ако дистрибуцију врши паралелни трговац до повреде патента неће доћи.

У оквиру унутрашњег тржишта ЕУ, наметање територијалних ограничења доводи до сегментације тржишта. Питање дозвољености ових територијалних ограничења зависи од тржишне моћи носиоца патента. Ако је његова тржишна моћ велика, територијална ограничења могу да служе као средство за цјеновну дискриминацију и остваривање додатног профита за носиоца патента. У том случају може доћи до злоупотребе патента или до злоупотребе доминантног положаја. Међутим, ако је његова тржишна моћ мала, таква ограничења немају утицаја на унутрашње тржиште ЕУ.

1.4. Ограничење вертикалних споразума којима са ограничава конкуренција

Вертикални споразуми или уговори о вертикалној конкуренцији су уговори или усаглашене праксе двије или више компанија на различитим нивоима тржишта, која се међусобно допуњују. Те компаније нису у међусобној конкуренцији. Примјер вертикалног споразума јесте споразум између произвођача аутомобила и продавца аутомобила о условима под којима продавац купује аутомобиле и под којима их може продавати.

Савремено право конкуренције дозвољава вертикална ограничења јер она помажу у спречавању опортунизма и повећавају економску ефикасност. Она могу имати позитиван утицај на конкуренцију. Због тога постоје мишљења да треба дозволити наметање и спровођење уговорних ограничења након продаје, који су врста вертикалних ограничења.

Ограничавање наступања исцрпљења патента путем уговорних ограничења након продаје може бити оправдано краткорочно само као рјешење за организационе проблеме у ситуацијама заједничке производње и несавршене вертикалне интеграције између компанија које производе или сарађују.³¹⁴ Вертикални споразум може представљати ограничење конкуренције „по циљу“. Он може бити изузет захваљујући потреби да се уравнотежи конкуренција унутар компанија које су повезане

³¹⁴ Ariel Katz, „The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints”, *Brigham Young University Law Review*, Vol. 2014, Iss. 1, 2014, 91-92.

вертикалним споразумом са другим компанијама које су конкуренција за истраживање и развој. Одређене одредбе у вертикалном споразуму могу бити ипак у супротности са правом конкуренције ако прописују нпр. услове фиксирања цијена, територијална ограничења, активна или пасивна ограничења продаје у системима селективне дистрибуције или унакрсног снабдевања.

Уговорна ограничења на производима су генерално „вертикална“ и функционишу између продавца и купца, а ријетко између конкурентских продаваца. Судови су закључили да вертикална ограничења треба третирати блаже од хоризонталних споразума који укључују конкуренте. Ограничења након продаје могу бити и друштвено штетна и друштвено корисна. Да би се утврдило каква су, потребно је детаљно испитивање тржишне моћи носиоца патента путем антимонополског правила које се у САД означава као „правило разума“.

Са друге стране, ограничењем паралелног увоза кроз уговорна вертикална ограничења доводи се у питање њихова друштвена корист. Допуштање вертикалних ограничења дистрибуције негативно утиче на производњу и повећава монополске ренте што доводи до тога да потрошачи буду приморани да купују производе који имају вјештачки повећану цијену. На таквим тржиштима која су подложна картелима, вертикална ограничења ће сигурно смањити конкуренцију. У сваком случају је неопходно испитати каква ограничења намеће вертикални споразум и какве су његове последице.

На крају се поставља питање: зашто би онда уговорна ограничења на производима након продаје била потпуно забрањена? Већина уговора који садрже вертикална ограничења искључују могућност подношења тужбе за повреду уговора, али не и за радње повреду патента. Правило о исцрпљењу патента *per se*, установљено у предмету *Impression Products*, лоше се уклапа у економију у којој је ограничена дистрибуција постала правило, посебно за заштићену робу гдје се већина ограничења дистрибуције врши управо путем уговорних ограничења.

1.5. Остала уговорна ограничења и право конкуренције

Право конкуренције може бити повријеђено нарушавањем дозвољеног режима паралелне трговине. Пракса дискриминације приступа тржиштима, којом се не поштује обавеза националног третмана садржана у споразумима СТО, рјешава се антидампиншким правилима која се користе као регулаторни фактор конкуренције.

Носилац патента који има доминантан положај подлијеже члану 102. УФЕУ када користи своју интелектуалну својину. У таквом положају, ако одбије закључење уговора о лиценци или уговора о дистрибуцији, како би ограничио даљу дистрибуцију или искључио одређеног конкурента, носилац патента може починити повреду права конкуренције. У предмету *Sot. Lélos kai Sia EE and Others v. GlaxoSmithKline*³¹⁵

³¹⁵ Спојени предмети CJEU, C-468/06 и C-478/06, *Sot. Lélos kai Sia EE and Others v. GlaxoSmithKline AEEV Farmakeftikon Proïonton, formerly Glaxowellcome AEEV* (2008).

утврђено је да одбијање компаније која има доминантан положај на тржишту да снабдијева постојећег купца без објективног разлога, представља злоупотребу доминантног положаја које може да елиминише конкурента.

Постоје изузеци када споразум који на други начин спречава, ограничава или нарушава конкуренцију може избећи примјену правила конкуренције. То ће бити случај ако исти потпада под изузеће којим се дозвољавају такви споразуми уколико побољшавају производњу или дистрибуцију добара или промовишу технички или економски напредак, а потрошачима дозвољавају правичан удио у проистеклим користима.

2. ЗЛОУПОТРЕБА ПАТЕНТА

2.1. Врсте могућих злоупотреба патента наметнутих уговорним ограничењима на производима

Злоупотреба права подразумијева ситуацију у којој одређено лице намјерно користи своја права на начин којим угрожава друге или друштво у цјелини. Злоупотреба патента представља употребу патентних овлашћења на начин да проширује обим признатог патента противно његовом циљу. Носилац патента има монопол на искоришћавање резултата свог стваралачког рада и свака злоупотреба овог монополског права датог од стране државе путем признатог патента може се санкционисати.

Радњу злоупотребе патента може представљати одбијање носиоца патента да закључи уговор о лиценци под поштеним условима, и у супротности је са циљевима иновативног развоја и јавним интересом. Такво одбијање може да блокира стварање сложеног иновативног производа или производа за којим постоји значајан интерес потрошача, и за који нема доступних алтернатива на тржишту. Радњу злоупотребе патента претставља и наметање превисоких цијена за заштићене производе или неосновано везивање продаје другог производа, са заштићеним производом.

У случају злоупотребе патента, неопходно је спријечити носиоца патента да стекне конкурентску предност која није оправдана сврхом патентног права. Када дотично понашање није само по себи незаконито према антимонополској пракси судова, друго лице мора да докаже да је носилац патента „недозвољено проширио физички или временски обим признатог патента“ и да је то понашање имало „антиконкурентски ефекат”.³¹⁶

Врсте злоупотреба патента од стране носиоца патента су бројне. Не постоје њихове посебне класификације. Злоупотреба монополског положаја носиоца патента, који је настао на основу патентне заштите, је једна од врста злоупотребе патента која је санкционисана правом конкуренције. Наметање уговорних ограничења након продаје

³¹⁶ Вид. Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 868 (Fed. Cir. 1998); Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

са основним циљем остваривања вишеструке (неоправдане) финансијске користи може представљати злоупотребу патента.

2.2. Посљедице злоупотребе патента

Уобичајно се власник заштићеног производа позива на злоупотребу патената у одговору на тужбу за повреду патента којом истиче да је носилац патента проширио физички или временски обим патента.

Злоупотреба патената не захтијева искључиво доказивање повреде права конкуренције, јер до злоупотребе може доћи и без повреде права конкуренције. Ипак, нека ограничења могу представљати повреду права конкуренције, као што су клаузуле о одређивању цијена или везана продаја. У САД она се процјењују на основу правила разума, постављајући питање да ли оспорена пракса промовише или сузбија тржишну конкуренцију. Злоупотреба патента која обухвата радње повреде конкуренције је санкционисана на основу прописа права конкуренције.

Злоупотреба патента може постојати и кад није наступило исцрпљење патента. У предмету *Suppiger*³¹⁷, Врховни суд САД је разматрао однос између ова два института. Компанија *Suppiger* је била носилац патента на машини која је убризгавала со у конзервисану храну док се она прерађивала. Компанија је захтијевала од купаца њених машина да користе њене таблете соли. Наступање исцрпљења патента би је спријечило да спроведе то везивање у односу на купце, али не и у односу на купце машине. Међутим, тужба за повреду патента није била против корисника машине, већ против конкурента који је производио исте таблете соли. Тужени за повреду патента је тврдио да, све док је *Suppiger* злоупотребљавао сопствене патенте путем незаконитог везивања, не може да оствари патентну заштиту ни против кога. Ово везивање је било оптерећујуће за кориснике *Suppiger* машине, па су они прешли на таблете соли од туженог *Morton-a*.

Врховни суд САД је у овом случају истакао да је носилац патента користио своја патентна овлашћења на заштићеном производу као средство за ограничавање конкуренције. Продаја непатентираног производа била је покушај проширивања патентног монопола на непатентирани производ и није обухваћена јавном политиком која је у основи признања патента. У овом случају, пошто су заштићене машине изнајмљене, не може се примијенити институт исцрпљења патента. Међутим, пошто

³¹⁷ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942). Врховни суд САД је у предмету *Int'l Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947), поново разматрао наметнута ограничења купцу заштићених машина са клаузулом везивања да користи само непатентиране производе куподавца. Исцрпљење патента се није могло примијенити, али је дошло до злоупотребе патента. Комбинација исцрпљења патента, злоупотребе патента и антимонополских прописа омогућила је у САД успостављање режима сузбијања везане продаје (чак и безопасних везивања) производа на пола вијека. Конгрес САД је 1988. године одбио Закон о реформи злоупотребе патената, а након тога је Врховни суд САД у предмету *III. Tool Works, Inc. v. Inder. Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006) поништио претпоставку о тржишној моћи носиоца патента из предмета *International Salt*. Предмет *Impression Products* представља корак уназад, поново чинећи патентно везивање само по себи недозвољено.

носилац патента злоупотребљава патент није му пружена правна заштита од стране суда.

Посљедице злоупотребе патента могу бити различите. Државе националним прописима, најчешће правом конкуренције, санкционишу злоупотребу патента. У оквиру патентног права, због злоупотребе патента може доћи до ускраћивања правне заштите од стране судова, одузимања патента или издавања принудне лиценце. Одузимање патента је предвиђено само у случају када издавање принудних лиценци не би било довољно да се спријечи злоупотреба патента, али ни то прије истека двије године, рачунајући од издавања прве принудне лиценце.³¹⁸ То значи да је предвиђена прво принудна лиценца, а одузимање патента је крајње средство.

У вријеме усвајања Париске конвенције за заштиту индустријске својине у националним законима је било прописано одузимање патента ако их носиоци патента нису користили, па је увођење принудне лиценце била блажа мјера која је за сврху имала да се санкционише некоришћење патента, а да он ипак не буде одузет носиоцу патента. Предност принудне лиценце над одузимањем патента је у томе што право носиоца патента остаје очувано и кад врши злоупотребу патента, а та злоупотреба није толиког интензитета да би му се патент требао одузети.

³¹⁸ Вид. члан 5А. став 3. Париске конвенције из 1958. године.

ДИО Ш

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА И ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

На почетку првог дијела дисертације смо набројали врсте ограничења патента и укратко их објаснили доводећи их у контекст са исцрпљењем патента. Сматрамо да принудна лиценца заслужује посебну анализу, те је у овом дијелу самостално обрађујемо.

Принудна лиценца је посебан институт органичења патента чијим издавањем надлежни државни орган дозвољава трећем лицу, независно од воље носиоца патента, производњу и стављање у промет (а самим тим и употребу) заштићеног производа. У том случају неће доћи до повреде патента. Са друге стране, треће лице је обавезно да носиоцу патента плати адекватну накнаду за издату принудну лиценцу. Услови за издавање принудних лиценци су различити зависно од тога која врста принудне лиценце се издаје. У односу на уговорну лиценцу, различити су циљеви принудне лиценце. Циљ уговорне лиценце јесте да носилац патента користи исту као средство за искоришћавање заштићеног проналазка, док принудна лиценца има превасходан циљ да задовољи потребе државе и јавни интерес.

Овај институт³¹⁹ се ријетко користи, али само његово постојање је веома битно зато што и могућност издавања принудне лиценце дјелује превентивно на носиоца патента да свој проналазак искоришћава у производњи или да га уступи трећем лицу.

За издавање принудне лиценце је неопходно да проналазак буде патентиран. У случају да производ није заштићен патентом у држави у којој ће се производити или извозити, нема ограничења за његову производњу или увоз. Тада нема потребе ни да се подноси захтјев за издавање принудне лиценце, без обзира на постојање таквог патента у другим државама. Изузетак представља принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем када је неопходно да проналазак буде патентиран бар у држави извоза.

Производи који су стављени у промет на основу принудне лиценце су легални производи и поставља се питање: да ли на њима наступа исцрпљење патента? У случају да наступа, који је географски обим исцрпљења патента и да ли је дозвољена паралелна трговина?

³¹⁹ За исцрпну анализу принудне лиценце по државама вид. WIPO, Document SCP/30/3 (2019), 20-45. Од домаћих (Србија и БиХ) монографија и чланака који анализирају принудну лиценцу вид.: Миодраг Јањић, *Принудна лиценца у материји патената у упоредном и међународном праву*, Институт за упоредно право, Београд 1962; Зоран Миладиновић, „Принудна лиценца“, *Правни живот*, бр. 11/2000; Сања Радовановић, „Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз фармацеутских производа“, *Право и привреда*, бр. 4-6/2013; Атила Дудаш, „Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентног права“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 2/2013; Лана Бубало, „Институт принудне лиценце у међународном, упоредном и босанскохерцеговачком праву“, *Нова правна ревија*, бр. 2/2013; Његослав Јовић, „Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа“, *Српска правна мисао*, бр. 48/15в.

Постоје двије групе држава са различитим приступом према исцрпљењу патента на производима који су израђени на основу принудне лиценце. Код прве групе држава, приликом стављања у промет робе која је произведена на основу принудне лиценце не наступа исцрпљење патента, јер не постоји сагласност носиоца патента, нити лица са његовим одобрењем. Код друге групе држава наступа исцрпљење патента пошто су производи законито произведени и стављени у промет на основу принудне лиценце.

У наставку истраживања ћемо узети у обзир оба приступа и анализирати их, јер ће нам њихова анализа помоћи да дођемо до одговора на горе постављена питања.

Глава I

1. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА

1.1. Појам принудне лиценце

Принудна лиценца је институт патентног права чија је сврха да спријечи злоупотребу патента која се састоји у томе да носилац патента „блокира“ коришћење патентираних проналазак на тржишту државе у којој му је патент признат.³²⁰ Издаје се за патенте, али постоји и у законима који регулишу друге области права индустријске својине као што су нове биљне сорте и топографије интегрисаних кола. Међутим, није дозвољено издавање принудне лиценце за жиг.³²¹ Осим термина принудна или присилна лиценца, ову лиценцу зову и обавезном лиценцом. Овај назив није прикладан, јер је свака лиценца обавезног карактера, било да је слободно уговорена или је наметнута судском или управном одлуком.³²²

Носилац патента може да у периоду патентне заштите проналазак економски неискоришћава. Он може да одбије закључење уговора о лиценци или неког другог подобног уговора, или да постави такве услове који ће закључење уговора са трећим лицем учинити објективно немогућим. По правилу, носилац патента нема обавезу³²³ да привредно искоришћава свој заштићени проналазак, нити то право мора да уступи трећем лицу. Од укупног броја проналазака заштићених патентом, само мањи дио њих заиста буде привредно искоришћен, а већина их остане „на папиру“. Њихови носиоци немају економског интереса да их искоришћавају. Ти патенти остају на снази до краја патентне заштите или престају раније ако носиоци патента не плаћају таксе за њихово одржавање. Не постоји ни друштвени интерес за многе од ових проналазака, па се за њих не јављају ни интересанти за издавање принудне лиценце.

Са друге стране, сврха додјеле искључивих права носиоцу патента је да му се пружи награда за остварено стваралаштво, али и да се задовољи друштвени интерес да производи добијени употребом проналазак у привредне сврхе буду доступни друштву.³²⁴ У таквој ситуацији, друштвени интерес за одређеном врстом робе која се производи на основу тог проналазак биће ускраћен, па овлашћења носиоца патента могу бити ограничена. Један од облика ограничења патента јесте принудна лиценца. Развој овог института се уобичајено разматра заједно са институтом одузимања патента. Принудна лиценца се може додијелити из више разлога који се у ширем смислу тичу јавног интереса.

³²⁰ С. Марковић, Д. Поповић (2013), 143.

³²¹ У САД постоји случај издавања принудне лиценце за жиг “*Realemon*” у предмету *Borden, Inc., Petitioner, v. Federal Trade Commission, Respondent*, 674 F.2d 498 (6th Cir. 1982). Више о принудним лиценцама за жигове у САД вид. William J. Keating, „FTC Authority To Order Compulsory Trademark Licensing: Is “*Realemon*” Really Real Lemon?“, *Dickinson Law Review*, Vol. 85, Iss. 2, 1981, 191-199.

³²² Вид. А. Верона (1981), 146.

³²³ Одређени број држава у својим патентним законима намећу обавезу носиоцу патента да привредно искоришћава заштићени проналазак.

³²⁴ М. Јањић (1962), 21.

Принудна лиценца је лиценца за коришћење одређеног патентираног проналаска, која се даје квалификованом тражиоцу који може бити физичко или правно лице. Она се додјељује одлуком надлежног органа, у обиму који одређује тај орган, без обзира на сагласност носиоца патента, уз плаћање накнаде коју, у недостатку споразума између заинтересованих лица, одређује орган надлежан за издавање принудне лиценце³²⁵, или надлежни суд.

Институт принудне лиценце је уређен патентним законима у скоро свим државама. Принудна лиценца се, поред некоришћења патентираног проналаска или због потреба носиоца зависног патента, може издати и због заштите јавног интереса. Принудна лиценца се све више појављује и у праву конкуренције због повреде прописа о заштити конкуренције. Орган за заштиту конкуренције обично није надлежан за издавање принудних лиценци, али постоје државе у којима има ту надлежност, па тако може наложити носиоцу патента да закључи уговор о лиценци како би отклонио утврђену повреду конкуренције или омогућио њено спровођење.

Ова врста лиценце може бити само неискључива и стицалац принудне лиценце не може давати подлиценце. То значи да, поред стицаоца принудне лиценце, носилац патента може и сам да искоришћава заштићени проналазак или да га уступи уговором о лиценци трећем лицу. У том случају постоје паралелно издате и принудна и уговорна лиценца. Принудна лиценца не настаје по службеној дужности, већ по захтјеву заинтересованог лица. У погледу права и обавеза³²⁶, принудне лиценце се у правилу не разликују у односу на уговорне лиценце.

Принудна лиценца без преноса пратећег знања и искуства (*know how*) о томе како практично примијенити заштићени проналазак, често није довољна стицаоцу принудне лиценце да би на основу ње могао вршити израду производа. Одређене државе уз издавање принудне лиценце намећу носиоцу патента обавезу да пренесе и пратећи *know how* који је неопходан за кориштење патента. Таква обавеза постоји нпр. у Чилеу, Перуу и Уругвају³²⁷, док у већини других држава та обавеза не постоји. Издата принудна лиценца код сложеног патента без пратећег *know how* може постати неефикасна.

1.2. Врсте принудних лиценци

Постоји више врста принудних лиценци, као што су принудна лиценца због некоришћења или недовољног коришћења патентираног проналаска, принудна лиценца у случају зависних патената, принудна лиценца због повреде начела слободне конкуренције, принудна лиценца у случају јавне некомерцијалне употребе, принудна лиценца у случају јавне опасности која угрожава опстанак државе или грађана,

³²⁵ *Ibid.*, 68.

³²⁶ Вид. Л. Бубало (2013), 58, фн 36.

³²⁷ Вид. WIPO, „Survey on Compulsory Licenses Granted by WIPO Member States to Address Anti-Competitive Uses of Intellectual Property Rights“, CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/5, 2011, 20. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, 02.01.2023.

принудна лиценца у корист оплемењивача биљних сорти.³²⁸ У неким законодавствима постоје или су постојале и принудне лиценце за усавршавање³²⁹ и принудне лиценце за увоз.³³⁰ Чланом 31bis *TRIPS* споразума прописана је и принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем. У патентним законима држава постоје посебне одредбе о разним врстама принудних лиценци са различитим условима за њихово издавање. Поред принудне лиценце дозвољена је и владина употреба патентираних проналазака гдје се примјењују слични кораци и услови као и за принудне лиценце.

Све горе наведене врсте принудних лиценци се могу сврстати у двије категорије. То су обична принудна лиценца и принудна лиценца у јавном интересу. Разлике између њих су у друштвеном интересу који се њима штити и условима који су неопходни за њихово издавање.

Обична принудна лиценца се најчешће третира као санкција носиоцу патента због некоришћења проналаска, али се њоме не одузима патент, већ се само ограничава. То није конфискација патента, нити је експропријација.³³¹ Носилац патента и даље остаје носилац права које је издавањем принудне лиценце дјелимично ограничено.

Најчешће врсте обичне принудне лиценце су принудна лиценца због некоришћења или недовољног коришћења патентираног проналаска и принудна лиценца у корист носиоца зависног патента. Поред њих, постоји и принудна лиценца у корист оплемењивача биљака и принудна лиценца у вези са биолошким материјалом.

Издавање обичне принудне лиценце је предвиђено у ситуацији када носилац патента не користи проналазак, а одбија да другим лицима уступи право на искоришћавање проналаска или им поставља објективно нереалне услове. На захтјев таквих лица, надлежни државни орган ће издати обичну принудну лиценцу ако носилац патента не користи или недовољно користи заштићени проналазак. Неискоришћавање или недовољно искоришћавање проналаска постоји ако се тренутном понудом на релевантном тржишту не може задовољити тражња за производом који је предмет патентне заштите, а носилац патента не производи, нити увози такве производе. Некоришћење проналаска се може лако утврдити. Међутим, у пракси проблем представља утврђивање да се недовољно користи, или шта су оправдани разлози због којих га носилац патента не користи. Носилац патента недовољну производњу може да оправда нпр. тако што увози производе да би задовољио потражњу, па у том случају неће бити испуњени услови за издавање принудне лиценце. Све зависи од случаја до случаја и надлежни државни орган ће у

³²⁸ Вид. Д. Поповић (2021), 517.

³²⁹ „Лиценца за усавршавање“ постоји у француском праву од 1968. године и даје право носиоцу патента чији патент представља усавршавање неког раније заштићеног проналаска на име другог лица да искоришћава патент тог лица уз унакрсну лиценцу. Вид. Весна Бесаровић, *Интелектуална својина*, Београд 2011, 108. Ово је у основи принудна лиценца за зависни патент.

³³⁰ „Лиценца за увоз“ је предвиђена мексичким Законом о трансферу технологија из 1976. године којим се омогућава да домаћи привредни субјекти увозе производе заштићене патентима за које постоји потреба на домаћем тржишту, без тражења сагласности носиоца патента. Вид. В. Бесаровић (2011), 108.

³³¹ М. Јањић (1962), 65.

поступку издавања принудне лиценце ове разлоге морати детаљно испитати. Од њих ће зависити оправданост издавања принудне лиценце или одбијање захтјева.

Да би се поднио захтјев за издавање обичне принудне лиценце мора се сачекати рок од четири године од дана подношења пријаве или три године од дана признања патента или малог патента, зависно од тога који од ова два рока касније истиче. Лице које тражи издавање обичне принудне лиценце мора доказати да је покушало да добије лиценцу од носиоца патента под разумним економским условима и да није постигнут споразум са носиоцем патента. Подразумијева се да то лице располаже технолошким могућностима и производним капацитетима за производњу патентираних производа.

Када носилац патента зависног проналаска тражи издавање принудне лиценце за независни проналазак неопходно је да докаже да касније заштићени зависни проналазак представља значајан технички напредак од посебног економског значаја у односу на раније заштићени независни проналазак и да дозвољава, под разумним условима, носиоцу патента зависног проналаска право на унакрсну лиценцу за коришћење касније заштићеног зависног проналаска.

Принудна лиценца у корист оплемењивача биљака и принудна лиценца у вези са биолошким материјалом су врсте обичне принудне лиценце. За њих важе слични услови³³² као и кад носилац патента зависног проналаска тражи издавање принудне лиценце за независни проналазак уз обавезу давања унакрсне лиценце.

Принудна лиценца у јавном интересу се може издати ако је искоришћавање патентом заштићеног проналаска нужно због ванредних стања на националном нивоу у сврху сигурности државе, јавне некомерцијалне употребе, заштите јавног интереса у области здравства и исхране, заштите и унапређивања животне средине, посебног интереса за поједину грану привреде³³³ и због повреде права конкуренције. Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем представља врсту принудне лиценце у јавном интересу.

Приликом издавања принудне лиценце у јавном интересу, сам јавни интерес намеће потребу издавања ове лиценце која се не сматра санкцијом за носиоца патента, јер се не издаје због некоришћења, или недовољног коришћења.

Издавању принудне лиценце у јавном интересу се може приступити одмах, без потребе да се сачека протек времена у којем носилац патента може да почне са искоришћавањем проналаска. Она се може издати и прије истека рока од три године од дана издавања патента, односно четири године од дана подношења патентне пријаве. Оне се разликује од обичне принудне лиценци по томе што није неопходно покушати са носиоцем патента закључити уговор о лиценци. Такође, разлика постоји и у погледу органа који је издаје, јер ову лиценцу обично издаје влада, односно њено надлежно министарство. Носилац патента има право на лиценцну накнаду коју може уговором

³³² За више о издавању принудне и унакрсне лиценце за зависни проналазак оплемењивача биљне сорте или биотехнолошки проналазак вид. члан 29. Закона о патентима Србије и члан 31. став 1. тачка л. *TRIPS* споразума.

³³³ Вид. члан 80. став 1. Закона о патенту БиХ.

одредити са стицаоцем принудне лиценце. У случају недостатка споразума са стицаоцем принудне лиценце, накнаду одређује претежно суд.

Принудна лиценца због повреде права конкуренције представља врсту санкције за носиоца патента када врши злоупотребу монополског положаја на тржишту и неоправдано елиминише и ограничава конкуренцију на тржишту. Злоупотреба патента може бити и у виду одређивања неоправдано високих цијена производа.

Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем је резервна могућност на основу које се и државе слабијих економских могућности могу снабдјети потребним лијековима. *TRIPS* је у члану 31. став 1. (ф) ограничио државе чланице да могу издавати принудне лиценце „превасходно“ за снабдијевање домаћег тржишта државе чланице која је дозволила такво коришћење.

Поштујући ове одредбе, сиромашне државе и државе у развоју би се могле наћи у ситуацији да имају проблема са лијечењем *HIV/AIDS*-а, туберкулозе, маларије или других епидемија, а немају капацитете да самостално произведу фармацеутске производе, док друге државе чланице не могу издати принудну лиценцу за снабдијевање страног тржишта. Овај проблем је ријешен допуном *TRIPS* споразума новим чланом 31*bis* који је усвојен 2005. године. Његовом усвајању су допринијели преговори у Дохи из 2001. године када је усвојена Декларација о *TRIPS*-у и јавном здрављу.³³⁴ Ова декларација је донесена на захтјев неразвијених држава због њихових проблема са здрављем становништва, превасходно са *HIV/AIDS*-ом, туберкулозом, маларијом и другим епидемијама.

У параграфу 6. Декларације се наглашава чињеница да поједине државе, због стања њихове фармацеутске индустрије, могу бити суочене са проблемима у ефикасном коришћењу патентираног фармацеутског производа по основу постојеће принудне лиценце. Савјету за *TRIPS* је било наложено да пронађе рјешење у што краћем року. На основу тога је 2003. године донесена Одлука о имплементацији параграфа 6. Декларације из Дохе о *TRIPS*-у и јавном здрављу. Ова Одлука је 2005. године Протоколом о измјенама и допунама *TRIPS*-а инкорпорисана у *TRIPS* споразум. Државама чланицама СТО је дозвољено да у случају великих епидемија, принудним лиценцама омогуће производњу лијекова за страна тржишта. Могућност издавања овог посебног облика принудне лиценце постоји само у случајевима јавног некомерцијалног коришћења и у случајевима вандредног стања у држави, које може бити изазвано озбиљним епидемијама.

Роба која је произведена на основу принудне лиценце и стављена у промет, те извезена у државу која има проблема са јавним здрављем, не може се поново увозити у државу извоза. Паралелна трговина овим производима је забрањена и обухвата обим националног исцрљења патента. Изузетак се односи на увоз мале количине производа који се налазе у личном пртљагу путника и намијењени су за личну употребу.

Након што смо изложили основне податке о принудној лиценци и њеним врстама, у сљедећем поглављу ћемо је довести у контекст са исцрпљењем патента.

³³⁴ Declaration on the TRIPS agreement and public health, доступно на: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm, 02.01.2023.

2. УТИЦАЈ ПРИНУДНЕ ЛИЦЕНЦЕ НА ИСЦРПЉЕЊЕ ПАТЕНТА

2.1. Однос између принудне лиценце и исцрпљења патента

Принудна лиценца и исцрпљење патента су различити и самостални институти ограничења садржинског дејства патента. Сврхе њиховог постојања се значајно разликују. У правној теорији постоји мало правних текстова који обрађују ова два института доводећи их у међусобну везу, а такође је и судска пракса сиромашна. Због тога је неопходно испитати: какав је утицај издате принудне лиценце и производа који су стављени у промет на основу ње на институт исцрпљења патента?

2.1.1. Издавање принудне лиценце од стране овлашћених националних државних органа

Принудну лиценцу издају државни органи и они се у том погледу значајно разликују од државе до државе. У већини држава, принудне лиценце издају органи извршне власти, али постоје случајеви у којима таква надлежност припада и судовима. У неким државама их издају заводи за патенте, самостално или уз сарадњу са другим државним органима. Тако, нпр. у БиХ надлежан за издавање обичне принудне лиценце је Суд БиХ, а за издавање принудне лиценце у јавном интересу је Савјет министара БиХ. У другим државама, уобичајено је да су надлежни заводи или институти за интелектуалну својину за обичну принудну лиценцу, а влада или надлежна министарства су надлежна за принудну лиценцу у јавном интересу.

Државни орган издаје принудну лиценцу против воље носиоца патента па производи који су стављени у промет од стране стицаоца принудне лиценце нису одобрени од стране носиоца патента. На овај начин су ограничена искључива овлашћења носиоца патента. Међутим, ови производи нису нелегални. Они су законито стављени у промет.

2.1.2. Одсуство сагласности носиоца патента за производњу и стављање у промет производа

Принудна лиценца представља дозволу, одобрење или овлашћење дато трећем лицу, али не вољом носиоца патента. Ово није добровољна лиценца и није уговорног карактера, већ је врста дозволе дата од државе на захтјев трећег лица. Према патентном праву, правило је да проналазак који је заштићен патентом буде уступљен на привредно искоришћавање трећем лицу путем слободне воље носиоца патента у виду уговора о лиценци. У том случају, аутономија воље долази до изражаја. Тим уговором се уговорне стране договарају о свим битним елементима уговора као што су обим искоришћавања проналаска, висина и начин плаћања накнаде, вријеме трајања уговора,

могућност давања подлиценце, а они могу уговорити и друге одредбе. Носилац патента је уговорна страна која има доминантну улогу, и која одређује услове под којим ће доћи до закључења уговора о лиценци. Управо он уступа своја овлашћења из патента стицаоцу лиценце за производњу и стављање у промет производа (и употребу), што за последицу има наступање исцрпљења патента на конкретном производу.

Супротно од уговорне лиценце, код обичне принудне лиценце надлежни државни орган издаје принудну лиценцу мимо воље носиоца патента и то управо лицу са којим носилац патента није постигао договор о закључењу уговора о лиценци³³⁵, док код принудне лиценце у јавном интересу треће лице најчешће није ни ступило у контакт са носиоцем патента.

Носилац патента не утиче ни на остале услове под којим ће се искоришћавати проналазак и ове услове одређује државни орган који издаје принудну лиценцу. Евентуално се уговором између носиоца патента и стицаоца принудне лиценце може уговорити висина накнаде, али како је то риједак случај, углавном је одређује суд.

Регионално исцрпљење патента које је на снази у ЕУ не наступа на производима израђеним на основу принудне лиценце, управо због одсуства сагласности носиоца патента или лица са његовим овлашћењем. У одређеним државама чланицама ЕУ (нпр. Шведској) такође не наступа исцрпљење патента усљед одсуства сагласности носиоца патента.

Исцрпљење патента према законима о патенту одређених држава наступа када је производ „законито стављен на тржиште“³³⁶, „законито продат у држави“³³⁷ и „стављен у комерцијалну употребу на законитој основи“³³⁸. Ове државе не наводе експлицитно да носилац патента или лице са његовим одобрењем³³⁹ мора ставити у

³³⁵ Вид. З. Миладиновић (2000), 701.

³³⁶ Према члану 36. (ц) Закона бр. 24.481 о патентима проналазака и корисних моделима Аргентине (Ley N° 24.481 de 20 de septiembre de 1995, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad - modificada por la Ley N° 27.444 de 18 de junio de 2018), право (овлашћења) које произилази из патента неће производити никакво правно дејство против сваког лица које набавља, користи, увози или на било који други начин тргује са заштићеним производом или производом добијеним патентираним поступком након што је наведени производ законито стављен на тржиште у било којој држави. Стављање на тржиште сматраће се законитим када је у складу са *TRIPS* споразумом.

³³⁷ Слична одредба је садржана у члану 6. став 3. (б) Закона о патентима и дизајну Нигерије (PATENTS AND DESIGNS ACT CAP. 344 LFN 1990 ACT CAP. P2 L.F.N. 2004). Према овој одредби права (овлашћења) из патента неће се односити на радње учињене са производом обухваћеним патентом након што је производ законито продат у Нигерији, осим у мјери у којој патент предвиђа посебну примјену производа, у ком случају ће посебна права и даље бити резервисана за носиоца патента.

³³⁸ У Јордану, према члану 37. (а) Закона о патенту (Patents of Invention Law, Law No. 32 for the Year 1999 - and its amendment by: Temporary Law No. 71 for the Year 2001), одредбе овог закона не спречавају било које лице да увози било који материјал или робу од треће стране ако та страна ужива правну заштиту истог патента заштићеног у Краљевини и ако је тај увоз законит, у складу са принципима комерцијалне конкуренције и правично узима у обзир економску вриједност заштићеног патента. Сличне одредбе садржане су и у законима о патенту Мексика, Мадагаскара и Тацикистана. Вид. WIPO, SCP/34/3 (2022), 15, фн. 52.

³³⁹ Члан 107А (б) Закона о патентима Индије прописује да увоз патентираних производа од стране било ког лица од лица које је по закону прописно овлашћено да производи и продаје или дистрибуира производ неће се сматрати повредом патента. Према овој законској одредби исцрпљење патента у

промет производ да би на њему наступило исцрпљење патента. Законито је стављен у промет и производ који је израђен на основу принуде лиценце.

Одређене државе прописују наступање исцрпљења патента када производ стави у промет, поред носиоца патента и лица са његовим одобрењем, и стицалац принудне лиценце. Закон о патентима Малезије, у члану 37. став 2. прописује да се овлашћења из патента не проширују на радње на производима које је на тржиште ставио носилац патента, стицалац лиценце, претходни корисник или стицалац принудне лиценце.³⁴⁰ Слична одредба је прописана и у члану 30. став 5. (а) Уредбе о патентима Пакистана. Према овој одредби исцрпљење патента наступа и кад је производ стављен на тржиште „[...] на било коју други легитиман начин као што су принудне лиценце“.³⁴¹

2.2. Принудна лиценца и њено територијално важење

Патент је по правилу територијално ограничен на границе државе која га признаје. Због тога државни орган који је надлежан за издавање одређене принудне лиценце, може исту издати само за територију своје државе и са дејством унутар њених граница. Према томе, принудна лиценца има национално дејство. Са становишта патентног права могла би се издати и за простор ужи од територије једне државе.

Правни основ за издавање принудних лиценци у ЕУ је Директива 98/44/ЕЦ Европског парламента и Савета од 6. јула 1998. године о правној заштити биотехнолошких проналазака³⁴² (Биотехнолошка директива ЕУ) и Уредба бр. 816/2006 о принудној лиценци патената ради производње фармацеутских производа намијењених извозу у државе са проблемима јавног здравља.³⁴³ Биотехнолошка директива ЕУ у члану 12. прописује услове за издавање принудне лиценце за биљну сорту и за биотехнолошки проналазак (уз унакрсну лиценцу). То су принудне лиценце за зависни патент и имају дејство на дијеловима територији ЕУ које су обухваћене патентом. Међутим, у свим другим ситуацијама издавање принудних лиценци је прописано националним прописима држава чланица. Издата принудна лиценца има национално дејство и важи само на територији државе чланице која ју је издала. Ово је потврђено и пресудом Суда правде ЕУ у предмету *Pharmon BV v. Hoechst*³⁴⁴. Према

Индији наступа и на производима који су израђени на основу принудне лиценце. Вид. Prakash Narayan, „Exhaustion of Patent“, *Pen Acclaims*, Vol. 4, 2018, 11.

³⁴⁰ Вид. члан 37. став 2. Закона о патентима Малезије (Laws of Malaysia Act 291 Patents Act 1983 - Incorporating all amendments up to 16 August 2006).

³⁴¹ Вид. члан 30. став 5. (а) Уредбе о патентима Пакистана (Patents Ordinance, 2000, As amended by Patents (Amendment) Ordinance, 2002).

³⁴² Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21.

³⁴³ Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems, OJ L 157, 9.6.2006, p. 1–7.

³⁴⁴ CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst* (1985).

томе, принудна лиценца се не може издати за читаву територију ЕУ и ова сегментација унутрашњег тржишта је дозвољена³⁴⁵ у складу са чланом 36. УФЕУ као одступање од слободног кретања робе, ако је такво одступање оправдано сврхом заштите права индустријске својине.

Постоји изузетак када се принудна лиценца може издати изван територије државе која је издаје. То је могуће само код издавања принудних лиценци за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем. Таква могућност постоји на основу прописа СТО, односно члана 31*bis* *TRIPS* споразума. Међутим, овај изузетак се у пракси показао доста компликован на примјеру издавања принудне лиценце у Канади за потребе Руанде.

Према претходној анализи, у одређеним државама издата принудна лиценца доводи до исцрпљења патента на производима који су стављени у промет од стране стицаоца принудне лиценце. Такви производи су законито стављени у промет на територији државе која је издала принудну лиценцу. Супротно, у ЕУ не наступа регионално исцрпљење патента на производима који су стављени у промет на основу принудне лиценце. Међутим, у ЕУ не постоји пропис који обавезује државе чланице да примјењују исти приступ у оквиру свог законодавства. Тако у одређеним државама чланицама ЕУ наступа национално исцрпљење патента на производима који су стављени у промет на основу принудне лиценце, док одређене државе прате становише Суда правде ЕУ заузето према регионалном исцрпљењу патента.

Након што смо утврдили да (по правилу) издавање принудне лиценце доводи до исцрпљења патента на производима, неопходно је утврдити: какав је географски обим исцрпљења патента на тим производима? Ово питање је уско повезано са паралелном трговином па ћемо га анализирати у сљедећој глави.

³⁴⁵ Према члану 81. став 3. Конвенције о европском патенту за заједничко тржиште (Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention) - OJ L 017, 26/01/1976), која није ступила на снагу, било је предвиђено да се одредбе о регионалном исцрпљењу патента неће примјењивати на производе који су стављени у промет на основу принудне лиценце.

Глава II

1. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА И ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА

У теорији се није превише расправљало о интеракцији између принудне лиценце са паралелном трговином и чињеници да се паралелна трговина може односити и на робу произведену на основу принудне лиценце. Основни разлог за то је што се принудне лиценце ријетко издају и постотак робе која се налази на тржишту на основу ње је занемарљив. Паралелна трговина се односи на оригиналне производе који су доступни на тржишту уз сагласност носиоца патента обично у држави гдје су ниске цијене заштићених производа, и који су увезени у државу гдје су њихове цијене високе, те се продају по цијени која је нижа од цијене коју је одредио носилац патента или стицалац лиценце. *TRIPS* споразум не забрањује паралелну трговину робом која је произведена на основу принудне лиценце, већ то оставља државама чланицама да уреде својим законодавством.

Као што је напред већ објашњено, паралелна трговина омогућава да се искористе предности међународне цјеновне дискриминације пошто носиоци патента одређују различите цијене у различитим јурисдикцијама имајући у виду куповну моћ датог тржишта. Покретач паралелне трговине је разлика у цијенама између различитих тржишта. Државна контрола цијена, посебно у фармацеутском сектору, подстиче паралелну трговину, као и курсне разлике. Носиоци патента тврде да паралелна трговина смањује њихов профит и да им умањује интерес за истраживање и развој. С друге стране, заговорници међународног исцрпљења патента тврде да она олакшава дистрибуцију производа, ствара већу конкуренцију и помаже у смањењу цијена.

Мултинационалне компаније и развијене државе предвођене САД залагале су се за што јачу заштиту права индустријске својине и противиле су се увођењу принудних лиценци. Они су истицали да је коришћење патентираног проналаска против воље носиоца патента једнако његовом слободном коришћењу, те може резултирати поремећајима на тржишту, смањити вриједност патента и потиснути иновативност.³⁴⁶

Што се тиче односа принудних лиценци и паралелне трговине, одређена истраживања показују да је издавање принудних лиценци у државама са ниским и средњим приходима корисније од паралелне трговине, јер диференцијалне цијене и сегментација тржишта одговарају неразвијеним државама више него паралелна трговина.³⁴⁷ Ипак, у ситуацији када у држави не постоје технолошке могућности и производни капацитети за производњу одређене врсте робе, паралелна трговина може да надомјести те недостатке и да се неопходна роба увезе из иностранства како би се задовољила потражња за њом. Ово је нарочито значајно за државе које немају развијену фармацеутску индустрију, а имају проблем са јавним здрављем.

³⁴⁶ Carlos M. Correa, „International Property Rights and International Economic Governance” u: *Research Handbook on Global Justice and International Economic Law*, Edward Elgar Publishing, 2013, 93.

³⁴⁷ Rafael Pinho Senra de Morais, „Compulsory licensing of pharmaceuticals by the developing south“, *Economics Letters*, Vol. 161, 2017, 74-77.

У вези са паралелном трговином робом која је стављена у промет на основу принудне лиценце, постоје аргументи у прилог и аргументи против допуштености паралелне трговине.

1.1. Аргументи за дозвољеност паралелне трговине производима израђеним на основу принудне лиценце

Један од аргумената за дозвољеност паралелне трговине заштићених производа на основу принудне лиценце јесте да постоји дозвола државних органа за стављање у промет тих производа и да је плаћена накнада носиоцу патента за издату принудну лиценцу. Ако је на снази регионално или међународно исцрпљење патента требало би дозволити паралелну трговину овим производима, јер се они не разликују од производа стављених на основу уговорне лиценце.

Правна природа принудне лиценце се не разликује значајно од лиценце која је уговорно дата, с обзиром на процедурална правила која се односе на додјелу принудне лиценце, јер се и овдје пружа правна заштита носиоцу патента и обезбјеђује му се разумна надокнада.³⁴⁸ Проблем сагласности носиоца патента замјењује одлука националних органа, па је исцрпљење патента примјењиво у одређеним државама ако је производ законито³⁴⁹ стављен на тржиште у држави у којој је издата принудна лиценца.³⁵⁰ Ово посебно долази до изражаја ако је принудна лиценца издата због некоришћења, јер је носилац патента својим понашањем допринио да дође до издавања принуде лиценце, те она представља један вид санкције за њега.

Други аргумент је да на конкретном производу долази до промјене својине приликом промета и да је нови власник слободан да располаже производом на основу својинскоправних овлашћења. У таквим ситуацијама из угла власника производа свеједно је ко је продавац, носилац патента или стицалац принудне лиценце. Такав производ је на тржишту слободан и нема разлога да постоји посебан правни режим за његов промет у односу на производ који је ставио у промет носилац патента.

³⁴⁸ Постоје мишљења да се правна природа принудне лиценце значајно разликује од уговорне лиценце, јер не постоје стварни преговори између стицаоца принудне лиценце и носиоца патента о условима издавања лиценце, нити постоји сагласност носиоца патента за њено издавање. Вид. CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst*, § 18.

³⁴⁹ Закон бр. 20-00 о индустријској својини Доминиканске Републике (*Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial*), у члану 30. прописује да наступа исцрпљење патента „[...] након што је производ стављен на тржиште у било којој држави, уз сагласност носиоца патента или стицаоца лиценце или на било који други законит начин“. Сличну одредбу садржи и члан 40. Закона бр. 17.164 од 2. септембра 1999. године Индустријска својина: Закон о патентима Уругваја (*Ley N° 17.164 de 2 de septiembre de 1999, de Patentes - modificada hasta la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020*).

³⁵⁰ Супротно CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst*, § 16. Вид. исто: CJEU, C - 187/80, *Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler* (1981); Спојени предмети CJEU, C - 55/80 и C - 57/80, *Musik-Vertrieb membran GmbH and K-tel International v. GEMA* (1981); CJEU, C - 192-73, *Van Zuylen frères v. Hag AG*. (1974).

Сљедећи аргумент за дозвољеност паралелне трговине овим производима односи се на географски обим исцрпљења патента који важи у конкретной држави. Ако је на снази регионално или међународно исцрпљење патента, паралелна трговина је дозвољена. Прописивање и примјена националног исцрпљења патента за производе који су стављени у промет на основу принудне лиценце би их дискриминисало у односу на остале производе и отежавало би њихов промет. Стицалац принудне лиценце према члану 31. став 1. (ф) *TRIPS* споразума може и да извози производе, под условом да претежно снабдијева тржиште државе у којој је издата принудна лиценца. Према томе, зависно од националног прописа зависи и дозвољеност паралелне трговине робом која је произведена на основу принудне лиценце.

1.2. Аргументи за забрану паралелне трговине производима израђеним на основу принудне лиценце

Основни аргумент за забрану паралелне трговине заштићеним производима који су израђени на основу принудне лиценце јесте да код издате принудне лиценце не постоји сагласност носиоца патента, нити лица са његовим одобрењем, тако да се ти производи стављају у промет мимо његове воље и уз његово противљење. Због тога постоје мишљења да нису испуњени услови за наступање исцрпљења патента и да се оно не примјењује у случају издавања принудне лиценце. Ово становиште чврсто заступа Суд правде ЕУ у својим пресудама.³⁵¹ Такође, стицалац принудне лиценце нема право да испоручи производ на територији друге државе гдје постоји паралелни патент³⁵² и носилац патента може да се супротстави стављању у промет тог производа када у тој држави има заштићен патент чији је он носилац.

У складу са начелом територијалности прописи државе која је издала принудну лиценцу не могу се проширити на територије других држава. Принудна лиценца је изузетна мјера и често има карактер санкције за носиоца патента, па се мора примјењивати рестриктивно, и њени ефекти не би требало да се проширују мимо своје инхерентне сврхе, односно јавног интереса уопште.³⁵³ Међутим, носилац патента својим понашањем не може да утиче на издавање принудне лиценце у јавном интересу и у том смислу издата принудна лиценца није санкција усмјерена према њему. Држава одлучује шта је јавни интерес или национална ванредна ситуација или околности од крајње хитности³⁵⁴, те је у тим ситуацијама слободна да одреди услове за издавање принудне лиценце. За одређене врсте принудних лиценци и међународни споразуми предвиђају могућност забране паралелне трговине. Тако је чланом 31. став 1. (к) *TRIPS* споразума³⁵⁵ прописано да државе имају могућност да забране извоз производа у

³⁵¹ Вид. CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst*, § 20; CJEU, C - 144/81, *Keurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV*. (1982); CJEU, C - 187/80, *Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler* (1981); CJEU, C - 15-74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc.* (1974).

³⁵² Вид. CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst*, § 17.

³⁵³ *Ibid.*, § 21.

³⁵⁴ Вид. WTO, WIPO, WHO, *Promoting Access to Medical Technologies and Innovation*, Geneva 2020, 235.

³⁵⁵ Анекс *TRIPS* споразума уз члан 31*bis* утврђује услове за коришћење Специјалног система принудних лиценци и забрањује да се фармацеутски производи израђени за извоз према члану 31*bis* преусмјеравају

случајевима када је принудна лиценца издата за отклањање антиконкурентних пракси.³⁵⁶

Други аргумент за забрану паралелне трговине производима који су израђени на основу принудне лиценце истиче да таква паралелна трговина смањује профит носиоца патента и онемогућава истраживање и развој нових иновација. Заговорници овог аргумента предлажу да се на једној од наредних рунди преговора у оквиру СТО измијени члан 31. (ф) *TRIPS* споразума и да се изричито пропише да је забрањена паралелна трговина производима који су израђени на основу принудне лиценце. Међутим, не постоје емпиријска истраживања нити докази који поткрепљују овај аргумент. Исти аргумент се износи и код паралелне трговине заштићених производа који су стављени у промет уз сагласност носиоца патента кад је на снази међународно (и дјелимично регионално) исцрпљење патетна, па је паралелна трговина дозвољена. Број издатих принудних лиценци је мали и издају се под строгим условима, а носилац патента је обештећен у виду накнаде коју му плаћа стичалац принудне лиценце.

1.3. Паралелна трговина производима израђеним на основу принудне лиценце

Издавање обичне принудне лиценце није потребно ако је заштићени производ легално стављен у промет у страниој држави, а национално законодавство дозвољава паралелну трговину, одн. ако су овлашења носиоца патента исцрпљена продајом производа у страниој држави и врши се увоз тих производа. У зависности од закона државе увознице, паралелна трговина се може појавити када је добављач овлашћен да комерцијализује или да дистрибуира производ под принудном лиценцом у држави извозници. У пракси постоји мало случајева паралелне трговине заштићеним производима израђеним на основу принудне лиценце.

на друга тржишта. Конкретно, став 3. Анекса наводи да „Како би се осигурало да се производи увезени у оквиру система користе у сврху јавног здравља на којима се заснива њихов увоз, чланице увознице ће предузети разумне мјере у оквиру својих могућности, сразмјерне својим административним капацитетима и ризику од преусмјеравања трговине како би се спријечио поновни извоз производа који су стварно увезени на њихову територију према систему [...]”. Став 4 Анекса даље предвиђа „Чланице ће обезбиједити доступност дјелотворних правних средстава за спречавање увоза и продаје на њиховој територији производа израђених у оквиру система и преусмјерених на њихова тржишта у супротности са његовим одредама [...]“. Вид. WIPO, SCP/34/3, 2022, 12. Вид. Article 31bis of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex to the TRIPS Agreement, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art31_bis_oth.pdf, 09.01.2023.

³⁵⁶ Министарска одлука о *TRIPS* споразуму, усвојена 17. јуна 2022. године, којом се успоставља посебан режим за вакцине против *COVID-19*, у тачки 3. (ц) захтјева да квалификоване државе чланице предузму „[...] све разумне напоре да спријече поновни извоз производа произведених по одобрењу у складу са овом Одлуком, који су увезени на њихову територију према овој Одлуци”. Међутим, у изузетним околностима, држава чланица може поново да извози вакцине против *COVID-19* другој чланици у хуманитарне и непрофитне сврхе. Поред тога, државе чланице ће „[...] обезбиједити доступност дјелотворних правних средстава за спречавање увоза и продају на својим територијама производа израђених по одорењу у складу са овом Одлуком и преусмјерених на своја тржишта у супротности са њеним одредбама, користећи средства која су већ потрпена да буду доступна према Споразуму *TRIPS*“. Вид. Ministerial Decision on the TRIPS Agreement, доступно: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True>, 09.01.2023.

У случају *Pharmon BV v. Hoechst*, Суд правде ЕУ је разматрао утицај издавања принудне лиценце на паралелну трговину. *DDSA Pharmaceuticals Ltd* је 1972. године добио неискључиву принудну лиценцу за искоришћавање проналаска на основу члана 41. Закона о патентима Велике Британије из 1949. године, у погледу паралелног патента који је додијељен компанији *Hoechst* у Великој Британији.

У самој одлуци о издавању принудне лиценце постојала је одредба о забрани извоза тих производа из Велике Британије. Међутим, крајем 1976. године, *DDSA Pharmaceuticals Ltd* је занемарио забрану извоза и продао је холандској компанији *Pharmon BV* велике количине таблета „*frusemide*“ које је произвео, а ова компанија је намјеравала да их пласира на тржиште Холандије. *Hoechst* је поднио тужбу против *Pharmon BV* за повреду патента. Врховни суд Холандије³⁵⁷ је затим упутио Суду правде ЕУ захтјев за претходну одлуку, тражећи тумачење да ли је супротно правилима слободног кретања робе у оквиру заједничког тржишта да се носилац патента противи пуштању у промет заштићеног производа у једној држави, који је произведен у другој држави и испоручен купцу у трећој држави од стране стицаоца принудне лиценце на основу паралелног патента у својини истог носиоца патента у тој трећој држави.³⁵⁸

Суд правде ЕУ је у пресуди истакао:

*„[...] кад надлежни органи државе чланице ЕУ издају трећој страни принудну лиценцу која јој омогућава да обавља производне и маркетиншке радње које би носилац патента иначе имао право да спријечи, не може се сматрати да је носилац патента пристао на рад тог трећег лица. Таква мјера лишава носиоца патента права да слободно одређује услове под којима ће пласирати своје производе“.*³⁵⁹

Према пресуди Суда у случају *Merck v. Stephar*, суштина патента у основи лежи у искључивом овлашћењу носиоца патента да први стави производ на тржиште како би му се омогућило да добије награду за свој креативни труд. Због тога је неопходно дозволити носиоцу патента да спријечи увоз и маркетинг производа израђених на основу принудне лиценце како би заштитио суштину својих искључивих овлашћења из патента.³⁶⁰

На основу ове пресуде регионално исцрпљење патента се не примењује у ЕУ ако су производи стављени на тржиште на основу принудне лиценце, из разлога што нису стављени на располагање од носиоца патента или уз његову сагласност, те је паралелна трговина забрањена. Исти став по питању наступања исцрпљења патента код издате принудне лиценце постоји у Египту и Јапану.³⁶¹

Супротно од става Суда правде ЕУ, Биотехнолошка директива ЕУ дозвољава издавање принудних лиценци (за зависни патент) за биљну сорту или биотехнолошки

³⁵⁷ Hoge Raad.

³⁵⁸ Вид. CJEU, C - 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst*, § 13.

³⁵⁹ *Ibid.*, § 25.

³⁶⁰ *Ibid.*, § 26.

³⁶¹ Вид. AIPPI, Summary Report, Question Q202, 4.

проналазак за дијелове територије ЕУ који су обухваћени патентом. Дакле, за простор шири од територије једне државе чланице ЕУ. На производима израђеним на основу ове принудне лиценце не наступа регионално исцрпљење патента (примјењујући пресуду *Pharmon BV v. Hoechst*), али паралелна трговина није забрањена унутар граница ЕУ. Очигледно је да и у ЕУ, зависно од врсте принудне лиценце постоје изузеци.

Према кенијском Закону о индустријској својини из 2001. године, дозвољена је паралелна трговина са лијековима који су „законито“ продати у другој држави. По тумачењу теорије, овај закон представља правну основу за паралелну трговину лијековима произведеним у складу са принудном лиценцом.³⁶²

У прилог овом приступу иде члан 31. став 1. (ф) *TRIPS* споразума који не забрањује изричито извоз робе произведене на основу принудне лиценце што значи да је дозвољено све оно што закон изричито не забрањује. Штавише, члан 6. *TRIPS* споразума не повезује изричито паралелну трговину са робом која се ставља на тржиште уз сагласност носиоца права интелектуалне својине, што значи да су чланице СТО слободне да одреде прецизне услове на основу којих ће дозволити паралелни увоз, које би државе попут Кеније урадиле.³⁶³

Кенија нема довољне локалне производне капацитете као ни већина држава у развоју. У њима постоје три главна проблема: оне су сиромашне за оснивање фабрика и недостају им локални производни капацитети; домаће тржиште је премало да би привукло довољно страних инвестиција у фармацеутском сектору; пошто домаће тржиште не може бити проширено, не може се постићи економија обима.³⁶⁴

У Кенији је први подносилац захтјева за издавање принудне лиценце након усвајања закона из 2001. године био *Cosmos Industries*. Он је тражио принудну лиценцу да производи лијек чији су носиоци били *Glaxo SmithKline* и *Boehringer Ingelheim* из Њемачке. Пошто су носиоци патента схватили да ће влада издати принудну лиценцу, понудили су добровољну лиценцу и након преговора закључили уговор о лиценци.³⁶⁵ При том, били су свјесни да би производи израђени на основу принудне лиценце могли бити предмет паралелне трговине. Кенија је примјер државе која је својим законодавством отворила могућност да дође до паралелне трговине робе која је произведена на основу принудне лиценце. Због тога, сама могућност издавања принудне лиценце као и поднесени захтјеви за њено издавање утичу на носиоце патента да преговарају о закључивању добровољне лиценце под повољним условима.

Слично као у Кенији, закони Филипина³⁶⁶ и Индонезије омогућавају паралелну трговину фармацеутским производима који су стављени у промет од било којег

³⁶² Brook K. Baker, „A Silver of Hope: Analyzing Voluntary Licenses to Accelerate Affordable Access to Medicines“, *Northeastern University Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2018, 243.

³⁶³ Вид. L. Garagancea (2021), 51.

³⁶⁴ Ben Sihanya, „Patents, parallel importation and compulsory licensing of HIV/AIDS drugs: the experience of Kenya“, Case Study 19 у WTO, *Managing the Challenges of WTO Participation: 45 Case Studies*, (eds. Peter Gallagher, Patrick Low, Andrew L. Stoler), Cambridge 2005, 268.

³⁶⁵ *Ibid.*, 274.

³⁶⁶ Вид. члан 72.1. Кодекса о интелектуалној својини Филипина (Intellectual Property Code of the Philippines, Republic Act № 8293 - 2015 Edition).

овлашћеног лица или законито ван државе. У Индонезији постоји посебна одредба у Закону о патентима³⁶⁷ која прописује да је увоз фармацеутског производа заштићеног патентом изузет од кривичних и грађанских тужби, под условом да је фармацеутски производ у питању легално пласиран ван државе и увезен у складу са одредбама закона. У ширем смислу, одредбе ових закона би се могле тумачити као одобравање паралелне трговине производима израђеним на основу принудне лиценце.

У Бразилу, Закон бр. 9.279 прописује национално исцрпљење патента и забрањује увоз заштићеног производа који није био пласиран на инострано тржиште директно од носиоца патента или уз његову сагласност у сврху, између осталог, извоза, продаје или нуђења на продају. Међутим, закон предвиђа изузетак од овог правила у случајевима када се принудна лиценца издаје на основа злоупотребе економске моћи носиоца патента. Тада је паралелна трговина заштићеног производа дозвољена, под условом да га је на инострано тржиште пласирао носилац патента или је то учињено уз његову сагласност.³⁶⁸ Бразил, у овом случају, дозвољава паралелну трговину на основу принудне лиценце, али уз услов да је носилац патента ставио производ у промет у иностранству.

2. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА, ГЕОГРАФСКИ ОБИМ ИСЦРПЉЕЊА ПАТЕНТА И ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА

Као што је претходно истакнуто, режим исцрпљења патента који постоји на територији конкретне државе одређује да ли је паралелна трговина дозвољена на тој територији или не. Нпр. у држави са националним режимом исцрпљења патента, паралелна трговина није дозвољена, док је дозвољена у држави која је усвојила међународни режим исцрпљења патента, под условом да су производи легално стављени на тржиште у иностранству.

Паралелна трговина може омогућити потрошачима да купују производе по повољнијим цијенама ако је на снази међународно исцрпљење патента. Међутим, иста цијена производа на међународном тржишту може имати негативне ефекте на државе у развоју и најнеразвијеније државе. Цијена која се наплаћује у државама са ниским приходима више не би била одређена граничним трошковима за снабдијевање таквих тржишта, јер би морала да поврати потенцијалне трошкове производње у државама са високим дохотком и да испуни глобални стандард профитабилности. Због тога је мјешовити режим са јединственим цијенама унутар група тржишта са сличним обрасцима потражње, и разликама у цијенама у групама држава са различитим нивоима развоја, погоднији да подигне глобално економско благостање у поређењу са јединственом цијеном коју би увело међународно исцрпљење патента.³⁶⁹ Да ли је иста ситуација и са производима који су израђени на основу принудне лиценце?

³⁶⁷ Вид. члан 167. (а) Закона о патентима Републике Индонезије бр. 13 из 2016. године (The Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2016 on Patents).

³⁶⁸ WIPO, SCP/34/3 (2022), 16. Вид. Члан 68. Закона бр. 9.279 Бразила.

³⁶⁹ M. Ganslandt, K. E. Maskus (2004), 1035.

Паралелна трговина, географски обим исцрпљења патента и принудне лиценце нису новост, али је њихова правна интеракција често неодређена. Државе различитог нивоа развоја имају различите интересе при одређивању режима исцрпљења права интелектуалне својине. Због тога је кључно осмислити рјешења прилагођена економској реалности сваке државе, тако да могу да искористе економију обима. Укидање извозних ограничења за државе у развоју и најнеразвијеније државе, и дозвољавање принудних лиценци за извоз кад је у питању јавно здравље су прави корак у правцу изједначавања могућности за државе различитих нивоа развоја. Међутим, када географски обим исцрпљења патента дозвољава паралелну трговину, а процес набавке производа на основу принудне лиценце траје сувише дуго, паралелна трговина може омогућити брзо снабдијевање јефтиним производима из иностранства. Када то није случај, принудне лиценце омогућавају да се привремено суспендују искључива овлашћења која су дата носиоцу патента на основу признатог патента.³⁷⁰ У овом контексту паралелна трговина и принудне лиценце се баве различитим ситуацијама у пракси и замјенљиве су једна другом.

Ипак, у зависности од тога по ком основу је издата принудна лиценца, потребно је размотрити коришћење принудне лиценце за израду производа који су касније продати путем паралелне трговине у другој држави где је на снази међународно исцрпљење патента.³⁷¹ У овом случају су у интеракцији принудна лиценца, географски обим исцрпљења патента и паралелна трговина, јер једном издата, принудна лиценца суспендује искључива овлашћења дата носиоцу патента и на тај начин индиректно омогућава паралелну трговину.³⁷² У ЕУ је пресудом *Pharmon BV v. Hoechst* онемогућена паралелна трговина робе која је произведена на основу принудне лиценце и признато јој је, у складу са начелом територијалности, само национално дејство. Постоје различите врсте принудне лиценце и неопходно је анализирати могућност паралелне трговине у интеракцији са њима.

Поставља се питање: да ли за различите врсте принудних лиценци треба да се примјењује важећи географски обим исцрпљења патента? Да ли, и на којим врстама принудних лиценци треба дозволити паралелну трговину ако је на снази међународно исцрпљење патента?

2.1. Врсте принудних лиценци и њихов утицај на географски обим исцрпљења патента и паралелну трговину

Различите врсте принудних лиценци имају и различиту сврху издавања. У контексту исцрпљења патента и паралелне трговине, анализираћемо их подијелене у

³⁷⁰ Ellen 't, Hoen, Jorge Bermudez, „Compulsory Licenses For Medicines”, *Health Affairs*, Vol. 34, No. 6, 2015, 1068.

³⁷¹ WTO, TRIPS and pharmaceutical patents: Obligations and exceptions, доступно на: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm, 02.01.2023.

³⁷² Danielle Navarro, Marcela Vieira, „Research Synthesis Compulsory Licensing”, Global Health Center - KNOWLEDGE PORTAL on innovation and access to medicines, 2021, 1. Доступно на: https://www.knowledgeportalia.org/files/ugd/356854_85069c0455194d21b5feda60d6aae9ad.pdf, 17.01.2023.

двје групе: обичну принудну лиценцу и принудну лиценцу у јавном интересу. Притом, свјесни смо чињенице да одређене државе својим законима прописују да на роби која је произведена на основу принудне лиценце не наступа исцрпљење патента, док одређене државе изричито прописују да наступа исцрпљење патента.

Обична принудна лиценца која се издаје због некоришћења или недовољног коришћења представља једну врсту санкције за носиоца патента. Он је својим понашањем допринио да се изда ова принудна лиценца. У случају њеног издавања, роба коју је ставио у промет стицалац принудне лиценце не би требало да има различит статус од робе коју је произвео носилац патента. Ако је на снази национално исцрпљење патента тада није дозвољена паралелна трговина ни робом која је произведена на основу принудне лиценце, као ни робом коју је ставио у промет носилац патента. У пракси је ово (био) начешћи случај. Међутим, ако је на снази регионално или међународно исцрпљење патента, паралелна трговина је дозвољена за робу коју је ставио у промет носилац патента.

Према пракси Суда правде ЕУ, у ЕУ није дозвољена паралелна трговина за робу коју је ставио у промет стицалац принудне лиценце и за њу не наступа регионално исцрпљење патента. Међутим, суд се уопште није бавио питањем која је врста принудне лиценце издата. Мишљења смо да у случају издавања обичне принудне лиценце због некоришћења или недовољног коришћења, роби произведеној на основу ње треба признати исти статус као и роби коју је ставио у промет носилац патента. То значи да треба дозволити да она буде предмет паралелне трговине ако је на снази регионално или међународно исцрпљење патента. Сагласност носиоца патента замјењује одлука надлежног органа, па је производ легално стављен у промет, а понашање носиоца патента је најчешће допринијело да надлежни државни орган донесе такву одлуку умјесто њега.

Обична принудна лиценца која се издаје у корист носиоца зависног патента није врста санкције за носиоца независног патента. Њеним издавањем он најчешће стиче унакрсну лиценцу. На производима које стави у промет носилац зависног патента наступа исцрпљење патента. Његов географски обим је у складу са прописаним режимом исцрпљења патента у конкретној држави, па он може бити предмет паралелне трговине ако је на снази регионално или међународно исцрпљење. На овај начин, индиректно, дозвољена је паралелна трговина производима који су настали издавањем принудне лиценце у корист носиоца зависног патента, а самим тим примјењује се важећи режим исцрпљења патента. Исти услови би се могли примијенити и за принудну лиценцу у корист оплемењивача биљака и принудну лиценцу у вези са биолошким материјалом.

На основу анализе различитих врста обичних принудних лиценци закључујемо да не постоје објективни разлози да се забрани паралелна трговина робом која је произведена на основу њих. По нашем мишљењу, ови производи треба да уживају исти третман као и производи које је ставио у промет носилац патента и на њих треба да се примјењује важећи географски обим исцрпљења патента. Законски прописи држава не садрже одредбе о различитом третману према врстама принудних лиценци. Доступна оскудна судска пракса такође не прави разлику.

Принудна лиценца у јавном интересу има другачију сврху од обичне принудне лиценце. Разлози јавног интереса могу укључивати незадовољавајуће снабдијевање

домаћег тржишта (нпр. недовољна количина, незадовољавајући квалитет, непримјерено високе цијене), тако да нису задовољене разумне јавне потребе.³⁷³ Она се посебно издаје због ванредних стања на националном нивоу у сврху сигурности државе, заштите јавног интереса у области здравства и исхране, заштите и унапређивања човјекове околине, ради посебног интереса за поједину грану привреде и због повреде права конкуренције.

Сви побројани разлози за издавање ове врсте принудне лиценце тичу се јавног интереса конкретне државе и носилац патента не утиче на њено издавање нити је истом допринио (осим код повреде права конкуренције). Ограничавање његових искључивих овлашћења се оправдава управо постојањем јавног интереса, тако да би дозвољавање паралелне трговине робом која је произведена на овај начин било у супротности са сврхом постојања патентног права. Због тога, према нашем мишљењу, не треба дозволити паралелну трговину робом која је произведена на основу принудне лиценце у јавном интересу и за њу треба да се увијек примјењује национални режим исцрпљења патента.

Код принудне лиценце која се издаје ради отклањања повреда права конкуренције, према члану 31. став 1. (к) *TRIPS* споразума паралелна трговина може бити забрањена. У овом случају зависи од прописа конкретне државе да ли ће се примијенити искључиво национално исцрпљење патента.

Посебно ћемо се осврнути на принудну лиценцу за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намијењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем. Ово је такође врста принудне лиценце у јавном интересу, са специфичношћу да се она издаје за снабдијевање тржишта иностране државе, а што је предвиђено чланом 31*bis* *TRIPS* споразума. Ова врста извоза не представља паралелну трговину и такође има национални домет. Производи који су стављени у промет на територији иностране државе се не могу поново увозити, осим у малим количинама за личну и некомерцијалну употребу. Производи треба да буду адекватно обиљежени да су произведени на основу принудне лиценце и за њих није дозвољена паралелна трговина, тј. примјењује се национално исцрпљење патента.

Издавање принудних лиценци мора се дозволити само изузетно и у ограниченим околностима, како би се осигурало да институт не буде претјерано коришћен или злоупотребљен, јер се ризикује еродирање подстицаја патентног система. Могућност државе да издаје принудне лиценце је ограничена ако су њене технолошке могућности недовољно развијене, јер је технолошка компетенција концентрисана у развијеним државама и то углавном у компанијама које производе иновативне производе.

Ипак, принудна лиценца као инструмент индустријске својине може бити покретач процеса изградње технолошких капацитета који ће допринијети задовољењу неопходних потреба државе. Принудном лиценцом се носиоцу патента не одузима патент, већ се ограничавају његова патентна овлашћења. Издавање принудне лиценце позитивно утиче на конкуренцију због тога што се повећава број учесника на тржишту и стицалац принудне лиценце постаје конкуренција носиоцу патента.

³⁷³ WTO, WIPO, WHO (2020), 235.

По нашем мишљењу, треба правити разлику између обичне принудне лиценце и принудне лиценце у јавном интересу. За прве треба дозволити примјену важећег географског обима исцрпљења патента, па самим тим и паралелну трговину ако је дозвољена, док за друге треба искључиво примјењивати режим националног исцрпљења патента, и на тај начин искључити паралелну трговину.

ЗАКЉУЧАК

Доминантан фактор за технолошки развој већине држава није патентна заштита, већ инструменти слободног тржишта. Ипак, патентна заштита има своју улогу јер убрзава технолошки напредак омогућавајући настанак нових и квалитетнијих производа прије времена у којем би настали у условима слободне конкуренције.

Границе које су успостављене у односу на патент се разликују у погледу временских, територијалних, садржинских и предметних овлашћења носиоца патента. Доминација носиоца патента над предметом који је обухваћен патентном заштитом је релативна и условна. Признати патент ограничен је институтом исцрпљења патента. Носилац патента контролише производњу, стављање у промет, нуђење, увоз, складиштење и употребу заштићених производа до прве легалне продаје. Он би без постојања института исцрпљења патента остваривао вишеструки профит који би превазилазио подстицајну функцију патентног права.

Институт исцрпљења патента је питање које није унификовано на међународном нивоу и међународне конвенције га не регулишу. Постоје значајне технолошке разлике између развијених држава и држава у развоју због чега оне прописују различит географски обим исцрпљења патента. Преиспитивање члана 6. *TRIPS* споразума ће вјероватно бити на дневном реду једне од наредних рунди преговора у оквиру СТО, поготово што су САД и Јапан као високотехнолошке државе у скорој прошлости прешле на режим међународног исцрпљења патента, и тиме дозволиле паралелну трговину. Евидентан је тренд преласка држава са националног на регионално или међународно исцрпљење патента.

Границе исцрпљења патента раздвајају обим контроле носиоца патента и обим слободне употребе предмета патента од стране свих осталих лица. Радње носиоца патента унутар таквих граница представљају његово вршење тог права, а изван тих граница друга лица могу законито користити предмет који је обухваћен патентом. Услови и границе исцрпљења патента морају бити извијесни и јасно дефинисани путем закона или судске праксе.

У дисертацији су анализирани границе исцрпљења патента кроз пет постављених хипотеза које су представљале полазну основу овог истраживања.

Сматрамо да се из резултата досадашњег истраживања и анализе може потврдити прва хипотеза. Према овој хипотези, институт исцрпљења патента треба да доприноси слободном промету робе и правној сигурности за власнике заштићених производа, али треба да доприноси и заштити легитимних интереса носиоца патента на начин да подстиче техничка истраживања и развој, као и да позитивно утиче на конкуренцију тржишних учесника. Истраживање је, према нашем мишљењу, показало да данашња патентна заштита тежи ка све већој либерализацији промета робе, а да је положај носиоца патента отежан. То, међутим, не умањује подстицајну функцију патентног система, јер и поред исцрпљења патента на конкретном производу, не наступа исцрпљење патента за производњу производа. Од воље носиоца патента, по правилу, и даље зависи да ли ће он ставити производ у промет. Њега превасходно покреће економски интерес, док су сви други интереси у данашње вријеме занемариви.

Све док носилац патента не злоупотребљава своју тржишну моћ, конкуренција тржишних учесника није угрожена.

У случају избора уговора о продаји као најчешћег основа за промет производа, наступиће исцрпљење патента. Географски обим исцрпљења патента зависи од правног режима државе гдје је патент признат. Ако је на снази национално исцрпљење патента, носилац патента има могућност да се супротстави паралелној трговини. Када је на снази регионално исцрпљење патента, паралелна трговина је дозвољена у оквиру региона, док је ван њега она забрањена и има дејство као да је на снази „проширено“ национално исцрпљење. Код међународног исцрпљења патента, паралелна трговина је потпуно дозвољена. Стављање производа у промет на основу уговора о франшизингу доводи до испљења патента слично као и код уговора о продаји. Приликом закључења уговора о лиценци носилац патента бира врсту лиценце и обим пренијетих овлашћења. Ако је носилац патента стицаоцу лиценце дозволио продају производа, наступиће исцрпљење патента. Закључењем уговора о закупу или послузи неће доћи до исцрљења патента, јер нема преноса својине на производу.

Истраживање је, према нашем мишљењу, потврдило и другу хипотезу. Према овој хипотези, јавни интерес, интерес носиоца патента и власника производа никад не могу бити истовремено и у потпуности задовољени. Управо исцрпљење патента треба да успостави баланс између њих на начин да одреди јасна правила наступања исцрпљења патента, уз одређена ограничења или без њих.

Интереси носиоца патента и власника производа су увијек супростављени. Носилац патента покушава да избјегне наступање исцрпљења патента и да наметне разна уговорна ограничења на производима, док власник производа покушава да утврди безусловно наступање исцрпљења патента самим стицањем својине на производу. Јавни интерес, односно интерес друштвене заједнице о коме се старају државе ће се некад поклапати са интересом носиоца патента, а некад са интересом власника производа. Држава је та која треба да чува јавни интерес, тако што ће анализирати сукобљене интересе носиоца патента и власника производа, те на основу чињеничне ситуације и јасних правила, дати предност једном или другом, балансирајући између њих. Природа самог проналаска ће одређивати кад треба дозволити могућа уговорна ограничења на производима и то под рестриктивним условима.

Позитивно право држава је различито. Многе државе у својим законима о патенту немају одредбе о исцрпљењу патента или су одредбе закона непрецизне. Одређене државе су путем судске праксе увеле потпуну забрану наметања уговорних ограничења на производима од стране носиоца патента. Са друге стране, у појединим државама закон садржи одредбу према којој носилац патента може ограничити промет производа ако постоје законити разлози због којих се противи даљој комерцијализацији производа. У законима се не наводи који су то „законити“ разлози због којих се носилац патента може противити даљој комерцијализацији производа, већ се то оставља судској пракси на конкретизацију. Ови закони остављају носиоцу патента могућност наметања уговорних ограничења на производима, а судови ће у евентуалном поступку по тужби утврђивати њихову законитост и основаност.

Све док питање исцрпљења патента не буде конвенцијски унификовано на међународном нивоу у оквиру СТО или *WIPO*, законски прописи држава ће бити

различити и судови ће бити ти који ће тумачити основаност различитих уговорних ограничења приликом наступања исцрпљења патента.

Трећа хипотеза је, према нашем мишљењу, потврђена. Према овој хипотези, потпуна забрана наметања уговорних ограничења на производима који су обухваћени садржином патентног дејства није у складу са сврхом патентног права, јер једнострано штити интересе само будућих власника заштићених производа.

Носилац патента не мора остварити адекватну економску корист у сваком случају стављања у промет производа и наступања исцрпљења патента. Стога постоје оправдани изузеци на основу којих би се њему требало дозволити да изузетно утиче на исцрпљење патента. Многа уговорна ограничења су недозвољена на основу права конкуренције, али постоје и она која нису забрањена. Дозвољеност уговорних ограничења након продаје, према патентном праву, не може се сматрати аутоматски усаглашеним са правом конкуренције, јер такво понашање може представљати злоупотребу доминантног положаја у виду везане продаје, или у виду злоупотребе патента. Примјер може бити заштита јавног здравља становништва ако долази до вишеструке употребе одређеног производа за које је произвођач прописао уговорно ограничење за једнократну употребу, јер вишеструка употреба није безбједна, те произвођач жели да избјегне тужбе због нарушавања здравља корисника. Овакво ограничење није наметнуто са циљем остваривања вишеструке користи за носиоца патента, већ природом самог производа. Ограничења која су дозвољена за супротстављање ширем пласману патентираног производа постоје и код принудне лиценце.

Ова хипотеза је потврђена, али постоји супротна судска пракса у САД гдје је потпуно забрањено наметање уговорних ограничења на производима. Друге државе нису увеле потпуно забрану наметања уговорних ограничења на производима, а одређене државе су изричито дозволиле наметање неких уговорних ограничења на производима. Поред тенденције све већег ограничења права носиоца патента, уз уважавање мишљења и аргументације Врховног суда САД, сматрамо да је потпуна забрана наметања уговорних ограничења на производима престрога и да није оправдана сврхом патентног права, јер и у другим гранама права интелектуалне својине постоје уговорна ограничења која су оправдана и дозвољена.

Четврта хипотеза је, према нашем мишљењу, потврђена. Према овој хипотези, уговорна ограничења на производима нису у интересу власника производа, али би одређена ограничења требало дозволити ако су неопходна ради заштите интереса носиоца патента, под рестриктивним условима и у складу са правом конкуренције.

Уговорна ограничења на производима свакако нису у интересу власника производа. Ипак, није могуће предвидјети све могуће чињеничне ситуације, па би увођење потпуне забране ограничења на производима било превише строго према носиоцу патента, јер не разликује могуће позитивне ефекте њиховог постојања у односу на негативне ефекте. Право конкуренције може бити адекватан инструмент приликом утврђивања кад су ова ограничења дозвољена, а кад нису. Досадашња пракса судова је била промјенљива и на различите начине је правдала наметање ограничења на производима, узимајући у обзир природу проналаска, или јавни интерес у случају заштите јавног здравља. Ограничења која не представљају повреду права конкуренције, нити представљају злоупотребу патента, и која су уведена због правне

природе патента или због заштите јавног интереса, те на основу којих носилац патента не остварује неоправдану двоструку корист, требало би да буду дозвољена. Сам патент не даје доминантну позицију носиоцу патента, али је у одређеним околностима он подобан да створи такав положај. Остваривање доминантног положаја на тржишту, ако је законито, није злоупотреба патента, осим ако је патент коришћен управо као инструмент за злоупотребу доминантног положаја.

Сматрамо да постојећи законски прописи одређених држава остављају простора носиоцу патента да изузетно наметне одређена уговорна ограничења на производима. Право конкуренције треба да буде корективни фактор, кад су ова ограничења у питању, и треба их дозволити само кад она не представљају повреду права конкуренције, нити злоупотребу патента.

Последња, пета хипотеза је, по нашем мишљењу, потврђена. Према овој хипотези, стављање у промет производа на основу принудне лиценце доводи до исцрпљења патента, али су правне последице различите зависно од тога која врста принудне лиценце је издата.

Ипак, на постављена питања у трећем дијелу дисертације нисмо добили исте одговоре. У ЕУ не наступа регионално исцрпљење патента, док у неким другим државама изричито наступа исцрпљење патента на заштићеним производима.

Ограничењем патента путем принудне лиценце законодавац настоји да постигне пожељну и праведну равнотежу између интереса носиоца патента и легитимних интереса трећих лица, одн. друштвене заједнице.

Различите врсте принудних лиценци имају и различиту сврху издавања. Обична принудна лиценца која се издаје због некоришћења или недовољног коришћења патентираниог проналаска представља једну врсту санкције за носиоца патента. Мишљења смо да, у случају издавања обичне принудне лиценце због некоришћења или недовољног коришћења, роби произведеној на основу ње, треба признати исти статус који се признаје и роби коју је ставио у промет носилац патента. То значи да треба дозволити да она буде предмет паралелне трговине, ако је на снази регионално или међународно исцрпљење патента. ЕУ је кроз судску праксу заузела супротан став. Према нашем мишљењу, то је последица жеље за јачом заштитом права носиоца патента. Не постоје озбиљна истраживања која оправдавају различит третман ових производа од производа које ставља у промет носилац патента.

Обична принудна лиценца која се издаје у корист носиоца зависног патента није врста санкције за носиоца независног патента. Њеним издавањем он најчешће стиче унакрсну лиценцу. На производима које носилац зависног патента стави у промет, наступа исцрпљење патента јер их је као носилац патента својом вољом ставио у промет. На овај начин, индиректно, ова врста принудне лиценце прати правну судбину производа израђеног на основу зависног патента. Пошто на њему наступа исцрпљење патента према важећем режиму, наступа и исцрпљење патента и на издатој принудној лиценци (одн. том производу).

Сматрамо да на производима које је у промет ставио стичалац принудне лиценце наступа исцрпљење патента ради заштите интереса власника производа (потрошача). У супротном, принудна лиценца не би могла да оправда секундарни

промет производа. Када исцрпљење патента не би наступило, носилац патента би могао сваког будућег власника производа да тужи за повреду патента истичући да његова искључива овлашћења нису исцрпљена. По нашем мишљењу, ови производи требају да уживају исти третман као и производи које је ставио у промет носилац патента, и на њима треба да се примјењује важећи географски обим исцрпљења патента.

Принудна лиценца у јавном интересу има другачију сврху од обичне принудне лиценце. Сви разлози за издавање ове врсте принудне лиценце тичу се јавног интереса конкретне државе и носилац патента не утиче на њено издавање нити је истом допринио. Ограничавање његових искључивих овлашћења управо се оправдава постојањем јавног интереса, тако да би дозвољавање паралелне трговине робом која је произведена на овај начин било у супротности са сврхом постојања патентног права и издате принудне лиценце. Због тога, према нашем мишљењу, не треба дозволити паралелну трговину робом која је произведена на основу принудне лиценце у јавном интересу и за њу треба увијек да се примјењује национални режим исцрпљења патента. За одређене врсте принудне лиценце у јавном интересу (за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем) и *TRIPS* споразум забрањује паралелну трговину, па те лиценце имају национално дејство.

Судска пракса је недовољна и штура. Међународни извори, генерално, не забрањују паралелну трговину робом која је произведена на основу принудне лиценце, док прописи одређених држава дозвољавају паралелну трговину робом која је „законито“ продата у другој држави. То представља правну основу за паралелну трговину производима израђеним у складу са принудном лиценцом.

На крају, тешко је дати *de lege ferenda* приједлог регулисања института исцрпљења патента у међународним конвенцијама и у националним законским прописима. Истраживања показују да је свака држава другачија и да своју политику према исцрпљењу патента прилагођава својим потребама. Институт исцрпљења патента има сложене економске импликације и прописивањем његовог географског обима држава одлучује о томе да ли ће затворити или отворити тржиште за паралелну трговину. Прописивањем националног исцрпљења патента, држава затвара тржиште и јача положај носиоца патента, омогућавајући му увођење цјеновне дискриминације и контролу над међународном дистрибуцијом његових производа. Са друге стране, међународно исцрпљење патента отвара тржиште за паралелну трговину. Оно олакшава конкуренцију, потрошачима пружа већи избор робе и смањује цијену производа.

Према подацима *WIPO* из 2022. године, примјетно је да све више држава прелази са националног, на регионални или међународни режим исцрпљења патента. То је последица развоја међународне трговине, слободног протока робе и ширења тржишта на глобални ниво. Према нашем мишљењу, исцрпљење патента ће се, у будућности, регулисати међународним конвенцијама у оквиру СТО или *WIPO*, којима ће бити прописано међународно исцрпљење патента. При том, сматрамо да ће усвојени пропис оставити простор носиоцу патента да може ограничити промет продатих производа, ако постоје законити разлози на основу којих носилац патента задржава искључива овлашћења која произилазе из патента. Слично регулисање исцрпљења патента предвиђено је у прописима ЕУ који уређују унитарни патент.

На крају да истакнемо, исцрпљење патента постоји и као полуга државне политике. Оно је само дио ширег скупа реформи унутар и изван система патентног права како у развијеним, тако и у државама у развоју. У данашњем глобализованом свијету, исход међународних трговинских преговора око регулисања исцрпљења патента и даље је непредвидљив.

ЛИТЕРАТУРА

Уџбеници, монографије

1. Bentley, Lionel, Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, 2nd edition, Oxford 2004.
2. Bernhardt, Wolfgang, *Lehrbuch des Deutschen Patentrechts*, München 1973.
3. Бесаровић, Весна, *Интелектуална својина*, пето, неизмјењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2011.
4. Behrend, Sara, *Möglichkeiten und Auswirkungen einer Abkehr von der nationalen Erschöpfung für Pharmaprodukte aus Sicht der Schweiz und einkommensschwacher Länder*, Europainstitut der Universität Basel, Basel 2010.
5. Bodenhausen, George H. C., *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Geneva 2007.
6. Верона, Алберт, *Обвезно право: Лиценцини уговор у југославенском, иноземном и међународном праву*, трећа књига, Информатор, Загреб 1981.
7. Верона, Алберт, *Заштита изума*, Загреб 1977.
8. Влашковић, Божин, *Садржина и повреда патената*, Крагујевац 1999.
9. Вукадиновић, Радован, Вукадиновић Марковић, Јелена, *Увод у институције и право Европске уније*, Удружење за европско право, Крагујевац 2016.
10. Вукадиновић, Радован, *Међународно пословно право*, Удружење за европско право, Крагујевац 2012.
11. Gölstam, Carl Martin, *Licensavtalet och konkurrensrätten*, Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2007.
12. Gomulkiewicz, Robert W., Nguyen, Xuan-thao, Conway-Jones, Danielle, *Licensing Intellectual Property: Law and Application*, Aspen Publishers, 2008.
13. Ghosh, Shubha, *The Implementation of Exhaustion Policies, Lessons from National Experiences*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Issue Paper 40, Geneva 2013.
14. Драшкић, Младен, *Уговор о франшизингу*, Београд 1983.
15. Јањић, Миодраг, *Индустријска својина и ауторско право*, Београд 1982.
16. Јањић, Миодраг, *Уговор о лиценци (посебно међународни уговори о лиценци)*, Београд 1967.

17. Jaњић, Миодраг, *Принудна лиценца у материји патената у упоредном и међународном праву*, Институт за упоредно право, Београд 1962.
18. Käseberg, Thorsten, *Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US*, Bloomsbury Publishing, Hart Publishing, Oxford - Portland 2012.
19. Kohler, Josef, *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim und Leipzig 1908.
20. Kohler, Josef, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Mannheim 1900.
21. Lidgard, Hans Henrik, *National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law: From Maglite to Pirate Bay*, Hart Publishing, 2011.
22. Lindgren, Marielle, *Post-sale Restrictions & Exhaustion of Intellectual Property Rights, An Analysis of Post-Sale Restrictions in the EU: Their Effects on Exhaustion and Enforceability between the Contracting Parties*, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University, Lund 2014.
23. Lundstedt, Lydia, *Territoriality in Intellectual Property Law*, Stockholm University, Malmö 2016.
24. Марковић, Слободан, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014.
25. Марковић, Слободан, Поповић, Душан, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013.
26. Марковић, Слободан, *Патентно право*, Номос, Београд 1997.
27. Mohri, Mineko, *Maintenance, Replacement and Recycling – Patentees' Rights in the aftermarkets, Germany, the U.S. and Japan*, München 2010.
28. Mukherjee, Santanu, *Patent Exhaustion and International Trade Regulation*, Brill, Nijhoff, Leiden – Boston 2023.
29. McJohn, Stephen M., *Intellectual property: examples & explanations*, 6. ed., Wolters Kluwer, New York, 2018.
30. Nguyen, Tu Thanh, *Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement Implications for Developing Countries*, Edward Elgar Publishing, 2010.
31. Nsour, Mohammad, *Rethinking the World Trade Order: Towards a Better Legal Understanding of the Role of Regionalism in the Multilateral Trade Regime*, Sidestone Press, Leiden 2010.
32. Поповић, Душан, *Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.
33. Simeonov, Damian, *Parallel Import EU and South East Europe*, Balkan Legal Forum, Bucharest, 2006.

34. Somboon, Anirut, *Patent Exhaustion in Cases of Recycling and Repair of Goods*, Master Thesis, Thammasat University, Faculty of Law, Bangkok 2015.
35. Спасић, Иванка, *Franchising posao*, Београд 1996.
36. Schwanhäuser, Hermann, *Stoff-und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen*, Köln 1962.
37. Sutinen, Pauliina, *Post-sale restrictions in patent and trademark licensing agreements: Validity and compliance with competition law*, Master Thesis, Faculty of Law, Lund University, Lund 2018.
38. Troller, Alois, *Immaterialgüterrecht*, Band II, Basel - Stuttgart 1971.
39. *Unified Patent Protection in Europe*, (eds. Winfried Tilmann, Clemens Plassmann), Oxford University Press, Oxford 2018.
40. Фишер, Сандра, *Патент као субјективно право*, Нови Сад 2007б.
41. WTO, WIPO, WHO, *Promoting Access to Medical Technologies and Innovation*, Geneva 2020.
42. WTO, WIPO, WHO, *Promoting Access to Medical Technologies and Innovation, Intersections between public health, intellectual property and trade*, Geneva 2013.

Чланци

1. Abbott, Frederick M., „Parallel Importation: Economic and social welfare dimensions“, International Institute for Sustainable Development (USD), Winnipeg 2007.
2. Abbott, Frederick M., „First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of Parallel Importation“, *Journal of International Economic Law* Vol. 1, Iss. 4, 1998.
3. Andrade, Richard M., „The Parallel Importation of Unauthorized Genuine Goods: Analysis and Observations of the Gray Market“, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 14, Iss. 3, 1993.
4. Baker, Brook K., „A Silver of Hope: Analyzing Voluntary Licenses to Accelerate Affordable Access to Medicines“, *Northeastern University Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2018.
5. Bouvier–Ravon, Sandrine, Esson, Jean–Pierre, Gendraud, Pierre, Huet, Hélène, Larère, Emmanuel, Marie, Aurélia, Micallef, Sophie, Moatty, Myriam, Monégier Du Sorbier, Denis, Naumann, Stefan, Polidoro, Xavier, Thomas, Béatrice, Verneret, et Catherine, *L'épuisement des droits de propriété intellectuelle en cas de réparation ou de recyclage des produits*, Rapport Q205, AIPPI, доступно на:

<https://www.aippi.fr/upload/Boston%202008%20Q202%20203%20204%20205/gr205france.pdf>, 13.01.2023.

6. Bradley, Curtis A., „Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism“, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 37, 1997.
7. Бубало, Лана, „Институт принудне лиценце у међународном, упоредном и босанскохерцеговачком праву“, *Нова правна ревија*, бр. 2/2013.
8. Burton, Don, „Post-Impression-ism: Avoiding the Patent Exhaustion Defense After Impression v. Lexmark“, 2017, доступно на: <https://www.ficlaw.com/blog/intellectual-property/archives/post-impresion-ism-avoiding-the-patent-exhaustion-defense-after-impresion-v-lexmark>, 12.01.2023.
9. Варга, Сениша, „Географски опсег исцрпљења жига и паралелна трговина у праву Републике Србије“, XI мајско савјетовање, Зборник радова „Услуге и заштита корисника“, Институт за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2015.
10. Владимировна, Сагдеева Лия, „Принцип исчерпанија прав как ограничѣние исключительных прав“, *Международное право*, 3/2017. Доступно на: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24111, 14.01.2023.
11. Garagancea, Lorelei, „Access to Medicines: The Interplay between Parallel Imports, Compulsory Licensing“, *European Pharmaceutical Law Review*, Vol. 5, Iss. 1, 2021.
12. Ganslandt, Mattis, Maskus, Keith E., „Parallel imports and the pricing of pharmaceutical products: evidence from the European Union“, *Journal of Health Economics*, Vol. 23, Iss. 5, 2004.
13. Genovesi, Luis Mariano, „The TRIPS Agreement and intellectual property rights exhaustion“, у *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules*, Intellectual Property in the WTO, Vol. I, (ed. Carlos M. Correa), Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2010.
14. Gorodov, Oleg, „Доктрина исчерпанија исключительного права“, *Adam Mickiewicz University Law Review*, 4/2014.
15. Дамњановић, Катарина, „Примена принципа „исцрпљивања права“ у комунитарном патентном праву“, *Право и привреда*, бр. 5-8/2007.
16. Doi, Teruo, „The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflict of Laws: A Review of the Japanese Court Decisions“, *Fordham International Law Journal*, Vol. 26, Issue 2, 2003.
17. Дудаш, Атила, „Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентног права“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 2/2013.

18. Dufresne, Andrew T., „The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court’s Quanta Decision“, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 24, Iss. 1, 2009.
19. Ernst, Samuel F., „Patent Exhaustion for the Exhausted Defendant: Should Parties Be Able to Contract Around Exhaustion in Settling Patent Litigation?“, *Journal of Law, Technology & Policy*, Vol. 2014, No. 2, 2014.
20. Zheng, Wentong, „Exhausting Patents“, *UCLA Law Review*, Vol. 63, Iss. 1, 2016.
21. Ivus, Olena, „Patent Exhaustion in the United States and Canada“, CIGI Papers No. 159, 2018.
22. Јовић, Његослав, „Улога TRIPS плус споразума у међународној трговини“, *Liber amicorum in honor of Radovan Vukadinović, Изазови у међународном пословном праву и праву Европске уније*, (ур. А. Ф. Татхам, В. Г. Поповић, Ј. Вукадиновић Марковић), Академија наука и умјетности Републике Српске, Удружење за европско право, Бања Лука – Крагујевац 2020.
23. Јовић, Његослав, „Паралелна трговина и исцрпљење права носиоца патента на примјеру фармацеутских производа“, *Право и привреда*, бр. 7-9/2017.
24. Јовић, Његослав, „Начело територијалности и системи патентне заштите у Европској унији“, *Право и привреда*, бр. 7-9/2016а.
25. Јовић, Његослав, „Промет права интелектуалне својине уговором о франшизингу и право конкуренције“, *Српска правна мисао*, бр. 49/166.
26. Јовић, Његослав, „Регионално исцрпљење права интелектуалне својине карактеристично за право Европске уније“, *Ревија за европско право*, 1/2015а.
27. Јовић, Његослав, „Правни аспекти паралелне трговине фармацеутским производима“, Зборник радова (реферата) „Услуге и заштита корисника“, Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2015б.
28. Јовић, Његослав, „Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа“, *Српска правна мисао*, бр. 48/15в.
29. Jurčys, Paulius, „The role of the territoriality principle in modern Intellectual property regimes: institutional lessons from Japan“, *Fourth Annual Kyushu University Law Conference*, 2010. Доступно на: <http://ssrn.com/abstract=1663219>, 14.01.2023.
30. Yusuf, Abdulqawi A., Moncayo von Hase, Andrés, „Intellectual Property Protection and International Trade – Exhaustion of Rights Revisited“, *World Competition*, Vol. 16, Iss. 1, 1992.
31. Calboli, Irene „The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN“, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 9, No. 1, 2019.

32. Carter, Ailsa, Crichton, Michael, „Patent exhaustion in Canada and the UK“, 12.06.2017. Доступно на: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2017/patent-exhaustion-in-canada-and-the-uk/>, 14.01.2023.
33. Katz, Ariel, „The Economic Rationale of Exhaustion: Distribution and Post-Sale Restraints“, у *Research Handbook on IP Exhaustion and Parallel Imports*, (eds. Irene Calboli, Edward Lee), Edward Elgar, 2016.
34. Katz, Ariel, „The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints“, *Brigham Young University Law Review*, Vol. 2014, Iss. 1, 2014.
35. Keating, William J., „FTC Authority To Order Compulsory Trademark Licensing: Is "Realemon" Really Real Lemon?“, *Dickinson Law Review*, Vol. 85, Iss. 2, 1981.
36. Kyle, Margaret, „Parallel Trade in Pharmaceuticals: Firm Responses and Competition Policy“, Chapter 13 у *International Antitrust Law & Policy: Fordham Competition Law*, ed. Barry Hawk, Juris Publishing, New York 2009.
37. Kitaoka, Kumiko, „Patent Exhaustion Connects Common Law to Equity: Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.“, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 17, Iss. 1, 2018.
38. Clugston, Christopher J., „International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States“, *Beijing Law Review*, Vol. 4, No. 3 (2013). Доступно на: https://file.scirp.org/pdf/BLR_2013093010394822.pdf, 17.01.2023.
39. Correa, Carlos M., „International Property Rights and International Economic Governance“ у: *Research Handbook on Global Justice and International Economic Law*, Edward Elgar Publishing, 2013.
40. Lindenmaier, Fritz, „Über Erschöpfung des Patentrechts, Ausbesserung, Wiederherstellung und Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen und ihrer Teile“, *GRUR* 7/1952.
41. Марковић, Слободан „Актуелизација важних теоријских питања у савременој судској пракси права жига“, у *LIBER AMICORUM проф. др Мирко Васиљевић*, (ур. Душан В. Поповић), Универзитет у Београду, Правни факултет Београд 2021.
42. Marković, Slobodan, „The Exhaustion of Intellectual Property Rights in the Context of International Free Trade Agreements“, in *Legal Implications of Trade Liberalization Under SAAs and CEFTA*, (ed. Dušan V. Popović), University of Belgrade, Faculty of Law, Belgrade 2018.
43. Миладиновић, Зоран, Варга, Сениша, „Субјект релевантан за исцрпљење права интелектуалне својине у одлукама Суда правде Европске уније“, *Правни живот*, бр. 12/2015.
44. Миладиновић, Зоран, „Ограничења патента као субјективног права интелектуалне својине“, *Правни живот*, бр. 11/2004.

45. Миладиновић, Зоран, „Принудна лиценца“, *Правни живот*, бр. 11/2000.
46. Миленковић-Керковић, Тамара, „Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи *de lege ferenda*“, *Право и привреда*, 5-8/2008.
47. Navarro, Danielle, Vieira, Marcela, „Research Synthesis Compulsory Licensing”, Global Health Center - KNOWLEDGE PORTAL on innovation and access to medicines, 2021. Доступно на: https://www.knowledgeportalia.org/files/ugd/356854_85069c0455194d21b5feda60d6aae9ad.pdf, 17.01.2023.
48. Narayan, Prakash, „Exhaustion of Patent“, *Pen Acclaims*, Vol. 4, 2018.
49. Oke, Emmanuel Kolawole, „Territoriality in Intellectual Property Law: Examining the Tension between Securing Societal Goals and Treating Intellectual Property as an Investment Asset”, *SCRIPTed*, Vol. 15, Iss. 2, 2018.
50. Patterson, Mark R., „Must Licenses Be Contracts? Consent and Notice in Intellectual Property“, *Florida State University Law Review*, Vol. 40, 2012.
51. Peukert, Alexander, „Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law“, *Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Gunther Handl & Joachim Zekoll (eds), *Queen Mary Studies in International Law*, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2012. Доступно на: <http://ssrn.com/abstract=1592263>, 14.01.2023.
52. Поповић, Душан, „Ограничења патента и заштита јавног здравља у вријеме епидемије“, у *LIBER AMICORUM проф. др Мирко Васиљевић* (ур. Душан В. Поповић), Београд 2021.
53. Поповић, Душан, „„Исцрпљење“ ауторског права и сродних права, међународна трговина и пословање на интернету“, *Правна ријеч*, бр. 37/2013.
54. Поповић, Душан, „Правни режим паралелне трговине у праву конкуренције и праву интелектуалне својине“, *Право и привреда*, бр. 5-8/2009.
55. Радовановић, Сања, „Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз фармацеутских производа“, *Право и привреда*, бр. 4-6/2013.
56. Rinehart, Amelia Smith, „Contracting Patents: A Modern Patent Exhaustion Doctrine“, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 23, No. 2, 2010.
57. Roth, Joseph L., „Exhaustion Cannot Stifle Innovation: A Limitation on the “First Sale” Doctrine“, *UC Irvine Law Review*, Vol. 5, 2015.
58. Rothchild, John A., „Exhausting Extraterritoriality“, *Santa Clara Law Review*, Vol. 51, Iss. 4, 2011.
59. Sack, Rolf, „Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht“, *GRUR Int* 2000, Heft 7.

73. Цветковић, Предраг, „Начело националног третмана у функцији забране дискриминације 'сличних' производа у оквиру општег споразума о царинама и трговини”, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 78/2018.
74. Цветковић, Предраг, „О праву Светске трговинске организације: асиметрија права обавеза као кључна детерминанта“, *Теме*, бр. 2/2009.
75. Ђирић, Александар, „Третман најповлашћеније нације у међународним трговинским односима”, *Liber amicorum Гашио Кнежевић*, Београд 2016.
76. Sihanya, Ben, „Patents, parallel importation and compulsory licensing of HIV/AIDS drugs: the experience of Kenya”, Case Study 19 у WTO, *Managing the Challenges of WTO Participation: 45 Case Studies*, (eds. Peter Gallagher, Patrick Low, Andrew L. Stoler), Cambridge 2005.
77. Sharma, Aastha, Saseendran, Krishnaja, „India: "PARALLEL IMPORTATION" Under The Indian Patent Act“, 10 January 2022. Доступно на: <https://www.mondaq.com/india/patent/1148718/parallel-importation-under-the-indian-patent-act>, 31.12.2022.
78. Schill, Stephan W., „Multilateralizing Investment Treaties Through Most-Favored-Nation Clauses“, *Berkeley Journal of International Law*, No. 2/2009.
79. Schön, Oliver, „Die „Neuherstellung“ als Grenze der Erschöpfung des Patentrechts”, *GRUR*, 2/2021.
80. Shepard, Andrea, „Licensing To Enhance Demand For New Technology“, *The RAND Journal of Economics*, Vol. 18, No. 3, 1987.
81. Quinn, Gene, „The Constitutional Underpinnings of Patent Law“, 2011, доступно на: <http://www.ipwatchdog.com/2011/05/11/the-constitutional-underpinnings-ofpatent-law/id=16865/>, 14.01.2023.

Конвенције, закони и документи

1. Agreement on a Unified Patent Court, OJ C 175, 20.6.2013.
2. Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023, доступно на: <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>, 14.01.2023.
3. AIPPI, Summary Report, Question Q202, The impact of public health issues on exclusive patent rights. Доступно на: <https://www.aippi.fr/upload/Boston%202008%20Q202%20203%20204%20205/sr202english.pdf>, 03.01.2023.

4. ANDEAN COMMUNITY DECISION 486: Common Intellectual Property Regime, доступно на: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/DEC486be.asp#tit2c8>, 17.01.2023.
5. ANNEX 1C, AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, доступно на: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, 17.01.2023.
6. ARTICLE 31BIS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Annex to the TRIPS Agreement, доступно на: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art31_bis_oth.pdf, 09.01.2023.
7. BANGUI AGREEMENT, Act of DECEMBER 14, 2015, доступно на: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/oapi-e_bangui_kyoutei.pdf, 17.01.2023.
8. Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG), од 25. јуна 1954. (од 1. априла 2019.).
9. Vermeidung von Patentverletzungen bei Wiederaufarbeitung gebrauchter Produkte (Remanufacturing), доступно: <https://www.osborneclarke.com/de/insights/vermeidung-von-patentverletzungen-bei-wiederaufarbeitung-gebrauchter-produkte-remanufacturing>, 13.01.2023.
10. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), доступно на: https://www.wto.org/English/Docs_E/legal_e/gatt47_01_e.htm, 17.01.2023.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации, први дио од 30. новембра 1994 Н 51-ФЗ, други дио од 26. јануара 1996 Н 14-ФЗ, трећи дио од 26. новембра 2001 Н 146-ФЗ и четврти дио од 18. децембра 2006. Н 230-ФЗ.
12. Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, доступно на: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm, 02.01.2023.
13. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ L 213, 30.7.1998.
14. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ, L 336, 23.12.2015).
15. Евразийская патентная конвенция, доступно на: https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_ogl.html, 17.01.2023.
16. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) и („Службени гласник РС“ бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).
17. Закон о патенту („Службени гласник БиХ“, бр. 53/10).

18. Закон о патентима („Службени гласник РС“, бр. 97/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021).
19. Закон о патентима ("Службени лист Црне Горе", бр. 042/15, 002/17 и 146/21).
20. Intellectual Property Code of the Philippines, Republic Act № 8293 (2015 Edition).
21. Clayton Act, 15 U.S. Code.
22. Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству, Чикаго 1944.
23. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390. Доступно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>, 17.01.2023.
24. Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices (Text with EEA relevance), OJ L 102, 23.4.2010.
25. Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements Text with EEA relevance, OJ L 93, 28.3.2014.
26. Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention), OJ L 17, 26.1.1976.
27. Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, OJ L 361, 31.12.2012.
28. Laws of Malaysia Act 291 Patents Act 1983 (Incorporating all amendments up to 16 August 2006).
29. The Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2016 on Patents.
30. Ley N° 17.164 de 2 de septiembre de 1999, de Patentes (modificada hasta la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020).
31. Ley N° 24.481 de 20 de septiembre de 1995, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (modificada por la Ley N° 27.444 de 18 de junio de 2018).
32. Legal Documents, доступно на: <https://www.unified-patent-court.org/en/court/legal-documents>, 14.01.2023.
33. Ministerial Decision on the TRIPS Agreement, доступно: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True>, 09.01.2023.
34. Париска конвенција за заштиту индустријске својине од 20.03.1883. године, ревидирана 14.12.1900. године у Бриселу, 02.06.1911. године у Вашингтону,

06.11.1925. године у Хагу, 02.06.1934. године у Лондону, 31.10.1958. године у Лисабону и 14.07.1967. године у Штокхолму.

35. Patentgesetz, (BGBl. 1981 I S. 1).
36. PATENTS AND DESIGNS ACT CAP. 344 LFN 1990 ACT CAP. P2 L.F.N. 2004.
37. Patents Ordinance, 2000, As amended by Patents (Amendment) Ordinance, 2002.
38. Patents of Invention Law, Law No. 32 for the Year 1999 (and its amendment by: Temporary Law No. 71 for the Year 2001).
39. Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of October 17, 2020, of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China). Доступно на: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21027>, 14.01.2023.
40. The Patents Act, 1970 (Act No. 39 of 1970, as amended up to the Patents (Amendment) Act, 2005). Доступно на: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-_Updated_till_23_June_2017.pdf, 14.01.2023.
41. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, доступно на: <https://www.eapo.org/ru/?documents=eapo>, 17.01.2023.
42. Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", доступно на: <https://www.alta.ru/tamdoc/22a01532/>, 17.01.2023.
43. Project On the Topic Exhaustion Under TRIPS and Parallel Importation: Challenges and Opportunities, National Law University, Jodhpur, 24st September, 2012.
44. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification), OJ L 154, 16.6.2017.
45. Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, 2012, L 361.
46. Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems, OJ L 157, 9.6.2006.
47. The Statutes of the Republic of Singapore, Patent Act, 1994.
48. Sherman Act, 15. U.S. Code.

49. WIPO document SCP/21/7, Exceptions and Limitations to Patent Rights: Exhaustion of Patent Rights, Geneva, November 3 to 7, 2014. Доступно на: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_7.pdf, 17.01.2023.
50. WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, DRAFT REFERENCE DOCUMENT ON THE EXCEPTION REGARDING THE EXHAUSTION OF PATENT RIGHTS, Document SCP/34/3, AUGUST 18, 2022. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_3.pdf, 23.12.2022.
51. WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, DRAFT REFERENCE DOCUMENT ON THE EXCEPTION REGARDING COMPULSORY LICENSING, Document SCP/30/3, MAY 21, 2019. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_3-main1.pdf, 17.01.2023.
52. WIPO, Interface between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law, CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2, Geneva, 2011. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf, 17.01.2023.
53. WIPO, Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent Rights (2013). Доступно на: <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>, 15.01.2023.
54. WIPO, „Survey on Compulsory Licenses Granted by WIPO Member States to Address Anti-Competitive Uses of Intellectual Property Rights“, CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/5, 2011. Доступно на: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4_rev_study_inf_5.pdf, 02.01.2023.
55. WTO, TRIPS and pharmaceutical patents: Obligations and exceptions, доступно на: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm, 02.01.2023.

Судска пракса Суда правде Европских заједница/Европске уније (CJEU)

1. C - 56/64 и C - 58/64, *Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commission of the European Economic Community* (1966).
2. C - 24/67, *Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm* (1968).
3. C - 78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG* (1971).
4. C - 192/73, *Van Zuylen frères v. Hag AG*. (1974).
5. C - 15/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc* (1974).
6. C - 16/74, *Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v. Winthrop BV* (1974).

7. C - 51/75, C - 86/75 и C - 96/75, EMI Records Limited v. CBS United Kingdom Limited (1976).
8. C - 55/80 и C - 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH and K-tel International v. GEMA (1981).
9. C - 58/80, Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco. (1981).
10. C - 187/80, Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler. (1981).
11. C - 144/81, Keurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV. (1982).
12. C - 270/80, Polydor Limited and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Limited and Simons Records Limited. (1982).
13. C - 19/84, Pharmon BV v. Hoechst AG (1985).
14. C - 311/84, Centre belge d'études de marché - Télémarketing (CBEM) v. SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB) (1985).
15. C - 341/87, EMI Electrola GmbH v. Patricia Im-und Export and Others (1989).
16. C - 427/93, C - 429/93 и C - 436/93, Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v. Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S (C-436/93) (BristolMyers Squibb and Others. (1996).
17. C-267/95 и C-268/95, Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd and Merck Sharp & Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta and Necessity Supplies Ltd and Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd. (1996).
18. C - 352/95, Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA. (1997).
19. C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. (1998).
20. C-173/98, Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois & Fils SA v. G-B Unic SA. (1999).
21. C-414/99 и C-416/99, Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd and Others. (2001).
22. C-16/03, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB. (2004).
23. C-468/06 и C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE and Others v. GlaxoSmithKline AEEVE Farmakeftikon Proionton, formerly Glaxowellcome AEEVE. (2008).
24. C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL). (2009).

25. C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG. (2010).
26. C-46/10, Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S. (2011).
27. C-140/10, Greenstar-Kanzi Europe NV v. Jean Hustin and Jo Goossens. (2011).
28. C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. (2012).
29. C-166/15, Aleksandrs Ranks and Jurijs Vasiļevičs v. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp. (2016).
30. C-197/21, Soda-Club (CO2) and SodaStream International (2022).
31. T - 201/04, Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities (2007).
32. Opinion of AG Mengozzi y C- 428/08, Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV and Others. (2010).

Судска пракса САД

1. Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852).
2. Mitchell v. Hawley, 83 U.S. (16 Wall.) 544 (1872).
3. Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).
4. Holiday v. Mattheson, 12 F. Cas. 335 (1876).
5. Perrigo v. Spaulding, 19 F. Cas. 260, 2 Ban. & A. 348, 12 O. G. 352, 13 Blatchf. 389 (1876).
6. Wilder v. Kent, 15 F. 217 (1883).
7. Appolinaris v. Scherer 27 F 18 (CC SDNY, 1886).
8. Hobbie v. Jennison, 149 U.S. 355 (1893).
9. Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).
10. Henry v. A. B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).
11. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
12. Gen. Talking Pictures Corp. v. W. Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938).
13. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
14. Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

15. *International Salt Co., Inc. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947).
16. *Marks v. Polaroid Corp.*, 237 F.2d 428 (1st Cir. 1956).
17. *Northern Pacific Railway Co. et al v. United States*, 356 U.S. 1, 5-6 (1958).
18. *Borden, Inc., Petitioner, v. Federal Trade Commission, Respondent*, 674 F.2d 498 (6th Cir. 1982).
19. *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).
20. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
21. *Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co.*, 133 F.3d 860, 868 (Fed. Cir. 1998).
22. *Jazz Photo Corp. v. ITC*, 264 F.3d 1094 (2001).
23. *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2005).
24. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).
25. *Ill. Tool Works, Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006).
26. *Monsanto v. Scruggs*, 459 F. 3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006).
27. *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S. Ct. 2109 (2008).
28. *Transcore v. Elec. Transaction Consultants*, 563 F.3d 1271, 1276 (Fed. Cir. 2009).
29. *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).
30. *Apple Inc. v. Psystar Corp.*, 658 F.3d 1150, 1155-56 (9th Cir. 2011).
31. *Ninestar Tech. Co. Ltd. v. Int'l Trade Comm.*, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012).
32. *Bowman v. Monsanto Co.*, 133 S.Ct. 1761 (2013).
33. *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013).
34. *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017).
35. *Audio MPEG Inc. v. Dell Inc.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 127560 (E.D. Va., Aug. 9, 2017).
36. *International Fruit Genetics LLC v. Orcharddepot.com*, No. 4:17-cv-02905-JSW. (2018).

Судска пракса Канаде

1. Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc., [1998] 2 S.C.R. 129.
2. Monsanto Canada Inc v. Schmeiser, 2004 SCC 34.
3. Distrimed Inc. v. Dispill Inc. (2013), 440 F.T.R. 209 (FC).

Судска пракса Њемачке

1. Guajakol-Karbonat (RG) (1902) - Rep. I. 403/01. – Patentrecht, 51 RGZ 139
2. Motorblok, I ZR 73/50, BGH, (1951).
3. Karate, X ZR 61/98, (BGHZ) (2000).
4. Flügelradzähler, X ZR 48/03, BGH, 04.05.2004.
5. Pipettensystem, X ZR 38/06, (BGHZ) (2007).
6. Palettenbehälter II, X ZR 97/11, (BGH), (2012).
7. Trommeleinheit, X ZR 55/16, (BGH), (2017).

Судска пракса Швајцарске

1. Kodak vs Jumbo Market, BGE 126 III 129, (1999).

Судска пракса Велике Британије

1. Betts v. Wilmott (1870–71) LR 6 Ch App 239.
2. Dunlop Pneumatic Tyre v. Neal [1899] 1 Ch 807, (1899) 16 RPC 247.
3. Dellareed v. Delkim Developments [1988] FSR 329.
4. United Wire v. Screen Repair Services (Scotland) [2000] UKHL 42.
5. Schutz (UK) Ltd v. Werit (UK) Ltd, UKSC 16 [2013].

Судска пракса Руске Федерације

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. N C01-903/2014 по делу N A60-42273/2013.
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2017 № C01-169/2017 по делу № A50-24767/2015.
3. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 613-О-О // СПС „Консультант Плюс“.

Судска пракса Аустралије

1. Calidad Pty Ltd v. Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41.

Судска пракса Јапана

1. BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. RacimexJapan KK et al., 51 MINSHU 299, 1612 HANREI Ju1-to 3 (Sup. Ct. 3rd Petty Bench, July 1, 1997).
2. Canon Inc. v. Recycle Assist Co., no. 2005 (№) 20021, (2006).
3. Recycle Assist Co., Ltd v. Canon, Inc., Case No. Heisei 18(jyu)826 (2007).

Одлуке међународних арбитража

1. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7 (formerly FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay), (8 July 2016). Доступно на: <https://www.italaw.com/cases/460>, 15.10.2021.
2. Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2, (16 March 2017). Доступно на: <https://www.italaw.com/cases/1625>, 15.10.2021.
3. DS196: Argentina - Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds196_e.htm, 17.01.2023.

4. United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, WT/DS176/AB/R, Report of the Appellate Body, 2 January 2002 (US-Havana Club). Доступно на: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm, 17.01.2023.

БИОГРАФИЈА АУТОРА

Његослав Јовић је рођен 28.10.1986. године у Јајцу у Босни и Херцеговини. Основну школу је похађао у Шипову, Панчеву и Новом Саду, а гимназију је са одличним успјехом завршио у Шипову.

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци уписао је 2005. године. Основне академске студије завршио је на истом факултету 10.11.2010. године, са просјечном оцјеном 8,46. Током основних академских студија био је стипендиста Министарства просвјете и културе Републике Српске и општине Шипово, у више наврата. У Народној скупштини Републике Српске обављао је шестомјесечно студентско стажирање од септембра 2008. године, до априла 2009. године.

Мастер академске студије уписао је новембра 2010. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Дана 8.11.2011. године одбранио је мастер рад под називом „Правило суштинска промјена околности (*rebus sic stantibus*) као основ престанка уговора“, под менторством проф. др Миленка Креће. Тиме је завршио мастер академске студије са просјечном оцјеном 9,50 и стекао звање мастер међународног права.

Новембра 2013. године уписао је докторске академске студије, пословноправна научна област на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од 19.3.2012. године до 31.1.2013. године био је запослен у привредном друштву „ЕКО-Бел“ д.о.о. Лакташи као приправник у служби за опште правне и кадровске послове. Од 1.2.2013. запослен је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Као виши асистент ангажован је на предметима Право интелектуалне својине, Међународно пословно право, Међународно арбитражно право и Право Европске уније. Осим на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци виши асистент је и на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци гдје изводи вјежбе из предмета Основе међународног права и на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци гдје изводи вјежбе из предмета Међународно пословно право. Од 2019. године директор је привредног друштва „Пропатент“ д.о.о. Бања Лука.

Положио је правосудни испит 2019. године.

Члан је Надзорног одбора Удружења правника Републике Српске.

Говори енглески језик, а служи се руским језиком.

Ожењен је, отац троје дјеце.

Објавио је преко 30 научних и стручних радова.

Прилог 1

Изјава о ауторству

Име и презиме аутора: Његослав Јовић

Број индекса: ДС 2013-23

Изјављујем

да је докторска дисертација под насловом „Границе исцрпљења патента“

- резултат сопственог истраживачког рада;
- да дисертација у цјелини ни у дијеловима није била предложена за стицање друге дипломе према студијским програмима других високошколских установа;
- да су резултати коректно наведени и
- да нисам повриједио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других лица.

У Београду, 23.06.2023. године.

Потпис аутора

Његослав Јовић

Прилог 2

**Изјава о истовјетности штампане и електронске верзије
докторског рада**

Име и презиме аутора: Његослав Јовић

Број индекса: ДС 2013-23

Студијски програм: Докторске академске студије, Пословноправна ужа научна област

Наслов рада: „Границе исцрпљења патента“

Ментор: проф. др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета
Универзитета у Београду

Изјављујем

да је штампана верзија мог докторског рада истовјетна електронској верзији коју сам предао/ла ради похрањивања у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду.

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског назива доктора наука, као што су име и презиме, година и мјесто рођења и датум одбране рада.

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Београду.

У Београду, 23.06.2023. године.

Потпис аутора

Његослав Јовић

Прилог 3

Изјава о коришћењу

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под насловом:

„Границе исцрпљења патента“

која је моје ауторско дјело.

Дисертацију са свим прилозима предао/ла сам у електронском формату погодном за трајно архивирање.

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду и доступну у отвореном приступу могу да користе сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио/ла.

1. Ауторство (CC BY)
2. Ауторство – некомерцијално (CC BY-NC)
- 3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)**
4. Ауторство – некомерцијално – дијелити под истим условима (CC BY-NC-SA)
5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND)
6. Ауторство – дијелити под истим условима (CC BY-SA)

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци. Кратак опис лиценци је саставни дио ове изјаве).

У Београду, 23.06.2023. године.

Потпис аутора

Његослав Јовић

1. **Ауторство.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.

2. **Ауторство – некомерцијално.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела.

3. **Ауторство – некомерцијално – без прерада.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, без промјена, преобликовања или употребе дјела у свом дјелу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом се ограничава највећи обим права коришћења дјела.

4. **Ауторство – некомерцијално – дијелити под истим условима.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дјела и прерада.

5. **Ауторство – без прерада.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, без промјена, преобликовања или употребе дјела у свом дјелу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дјела.

6. **Ауторство – дијелити под истим условима.** Дозвољаваате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дјела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дјела и прерада. Слична је софтверским лиценцама, односно лиценцама отвореног кода.