

Issues Raised by the Exercise of Judicial Power in the Development of Standards, Guidelines and Definitions Relating to Unfair Competition and Intellectual Property

Submitted to the Court of Intellectual Property of the Russian Federation

Bruce Alexander McDonald¹

December 27, 2013

Allow me to express my appreciation for the honor to be included on this Advisory Board. I look forward to the possibility of providing a contribution in the form of comparisons and contrasts with U.S. and international intellectual property law.

The materials distributed with the notice of today's meeting reflect an interest in the development of standards, guidelines and definitions in connection with unfair competition. The substance of my contribution to this discussion will be to inquire, based on the comparisons and contrasts to U.S. law discussed below, whether it is in the Court's interest, and for that matter, whether the Court has the responsibility, to formulate definitions of any terms appearing in any legislation. In U.S. practice, the lawyers for the parties have the responsibility to educate the court in the context of every case, they are well paid for doing so, and a court has wide power to require as much argument and analysis of a particular statutory definition as may be required to fully educate the court on the interpretation of that definition.

This Court is embarking upon uncharted territory in the development of an intellectual property regime within a judiciary system that is going through its own uncharted territory. It is appropriate for the Court, therefore, and for the members of the Advisory Board, including myself, to advocate policies and measures in the interest of the Court as a representative of the judicial branch of the government, constitutionally speaking, vis-à-vis the legislative and executive branches of the government.

In the United States, the development of standards, guidelines and definitions is a power ordinarily exercised by Congress in the first instance and, secondarily, by administrative agencies in the executive branch who implement and administer the laws passed by Congress. To an American judge, therefore, the question might arise whether the effort to discharge a function that is not only (1) very difficult, but (2) primarily committed to the constitutional power of the two other branches of government, is the best way to preserve and develop the judicial power in the context of the many constitutional checks and balances which the Court is already required to contend.

Moreover, the judicial power is not only protected, but is limited, by the separation of powers under the American constitution. In U.S. intellectual property law, there is not much need for a definition of unfair commercial "conduct" that goes beyond the definition of unfair "competition," because U.S. courts are constitutionally prohibited from hearing cases in which the plaintiff fails to allege an "injury in fact," and the absence of competition between the parties usually rules out the likelihood of an "injury in fact."

¹ Trademark and Copyright Practice Group Leader, Buchanan Ingersoll & Rooney PC, 1700 K Street, N.W., Suite 300, Washington, D.C. 20006, tel. (202) 452-6052, bruce.mcdonald@bipc.com.

Вопросы, возникающие в связи с применением судебных полномочий в разработке норм, руководящих принципов и определений в сфере недобросовестной конкуренции и интеллектуальных прав

Представлено в Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации

Брюс Александр МакДональд ¹

27 декабря 2013 г.

Позвольте выразить признательность за оказанную мне честь быть членом настоящего Научно-консультативного совета. Я рад возможности внести свой вклад в его работу, представив сравнительный анализ норм американского и международного законодательства по интеллектуальным правам.

Материалы, распространенные в связи с сегодняшним заседанием, отражают заинтересованность в разработке норм, руководящих принципов и определений, относящихся к области недобросовестной конкуренции. В рамках настоящей дискуссии я хотел бы задаться вопросом, на основе сравнения с американским законодательством, о чем пойдет речь ниже, насколько в интересах Суда, и в этой связи – обязан ли Суд -формулировать определения *любых* терминов, употребляемых в *любом* законодательстве. В американской практике на представителях (адвокатах) сторон лежит ответственность просвещать суд в контексте каждого конкретного дела, они в этом отношении хорошо оплачиваются, и Суд обладает широкими полномочиями истребовать настолько подробную аргументацию и анализ того или иного законодательного определения, насколько необходимо, чтобы в полной мере разъяснить Суду толкование данного определения.

Разрабатывая режим защиты интеллектуальных прав, настоящий Суд вступает на неизведанную территорию, и это делается в контексте судебной системы, которая, в свою очередь, также еще преодолевает путь в неизведанное. В этой связи представляется весьма уместным, чтобы Суд и члены Научно-консультативного совета, включая и меня, отстаивали бы стратегию и меры, служащие интересам Суда как представителя судебной ветви власти, говоря в терминах конституционного права, по отношению к законодательной и исполнительной ветвей.

В США разработка норм, руководящих принципов и определений является в первую очередь прерогативой Конгресса, и во вторую – административных органов исполнительной власти, которые вводят в действие и применяют законы, принятые Конгрессом. В этой связи перед американским судьей может встать вопрос, в какой мере осуществление функции, которая не только, во-первых, весьма трудна, но и, во-вторых, преимущественно относится к конституционной компетенции двух других ветвей власти, будет оптимальным образом сохранять и развивать полномочия судебной власти в контексте множественных конституционных сдержек и противовесов, с которыми Суд так или иначе обязан считаться.

Более того, полномочия судов не только защищены, но также и ограничены принципом разделения властей по американской конституции. В законодательстве США об интеллектуальной собственности нет большой необходимости определять недобросовестное деловое «поведение», в более широком смысле, нежели определение недобросовестной «конкуренции», поскольку по конституции американские суды не имеют права рассматривать дела, в которых истец не в состоянии продемонстрировать причиненный «фактический ущерб», а отсутствие конкуренции между сторонами обычно исключает вероятность причинения «фактического ущерба».

¹ Руководитель группы по торговым знакам и авторским правам, Buchanan Ingersoll & Rooney PC, 1700 K Street, N.W., Suite 300, Washington, D.C. 20006, tel. (202) 452-6052, bruce.mcdonald@bipc.com.

The ability of a plaintiff to allege an “injury in fact” under U.S. law is called “standing.” Standing represents a fundamental limitation of judicial power under the separation of powers in the U.S. constitution. In other words, the court cannot exercise jurisdiction unless there is a “case or controversy” between the parties.

The issue of standing is at the heart of STOLICHNAYA vodka trademark case in the United States, which is worth a brief discussion here because of its importance as a matter of international law. The decision of U.S. court in the STOLICHNAYA vodka trademark case, unless it is overruled by the U.S. Supreme Court, will foreclose or impede an entire class of Russian commercial enterprises from access to the U.S. courts.

In *Federal Treasury Enterprise Sojuzplodoimport v. SPI Spirits Ltd.*, 726 F. 3d 62 (2d Cir. 2013), the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit affirmed an order of the U.S. District Court for the Southern District of New York, that dismissed the trademark infringement claim of a Russian federal treasury enterprise asserting the Russian government’s ownership of U.S. rights in the famous STOLICHNAYA brand. Ownership of the Russian trademark by the Russian Federation was undisputed, as was the fact that the Russian Federation had designated the plaintiff as its assignee and legal representative for all purposes material to protection and enforcement of the trademark.

Notwithstanding designation of the Russian plaintiff by the Russian Federation as the assignee and legal representative of the Russian Federation for all purposes relevant to protection and enforcement of the STOLICHNAYA trademark, the lower courts in *Federal Treasury Enterprise* held that the plaintiff lacked standing because the Russian Federation, as owner of the trademark, did not join the plaintiff in the lawsuit. The lower courts rejected the position of the plaintiff, and that of the Russian Federation appearing as *amicus curiae*, that the juridical status of the plaintiff as the assignee and legal representative of the Russian Federation under the Russian law of “operative administration” should be recognized by the U.S. courts as a matter of international law and comity.

The lower courts in the STOLICHNAYA vodka trademark case were not persuaded that forcing the Russian Federation to appear as a party plaintiff would require the Russian Federation to usurp the exclusive rights of the plaintiff in violation of Russian law, or that the artificial interpretation of the plaintiff’s juridical status would drag the Russian Federation into every U.S. court case involving Russian state-owned property assigned to a commercial enterprise under the Russian law of operative administration. By implication, the lower courts’ holdings in the STOLICHNAYA vodka trademark case would foreclose every Russian commercial enterprise with exclusive rights in state-owned property from asserting such rights in the U.S. courts, even where that enterprise is the assignee and legal representative of the Russian Federation for all purposes relating to such property.

The holding in *Federal Treasury Enterprise* raises significant issues as a matter of international law, and the Russian plaintiff has filed a petition for review at the U.S. Supreme Court. While U.S. law undoubtedly governs the interpretation of the U.S. trademark law, it is difficult to understand the basis for the lower courts’ holding that the plaintiff’s interest in the STOLICHNAYA trademark lacked the necessary exclusivity to qualify the plaintiff as an assignee and legal representative of the trademark owner under Section 45 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127. It appears instead that the lower courts failed to account for the exclusivity of the plaintiff’s interest in the mark under Russian law, or the fact that the Russian Federation

Способность истца продемонстрировать причиненный «фактический ущерб» в американском праве называется «исковой правоспособностью» (“standing”), [*прим. перев.: процессуальная правоспособность с правом подачи иска; далее: «исковая правоспособность»]. В понятие исковой правоспособности заложено фундаментальное ограничение полномочий судов в силу принципа разделения власти по американской конституции. Иными словами, если нет «иска или противоречий» между сторонами, суд не может осуществлять свою юрисдикцию.

Вопрос исковой правоспособности является ключевым в иске о правах на торговый знак водки СТОЛИЧНАЯ в США; это дело стоит здесь вкратце обсудить в силу его значимости в контексте международного права. Решение федерального суда по иску о торговом знаке водки СТОЛИЧНАЯ, если только оно не будет пересмотрено Верховным судом США, закроет или крайне затруднит возможность обращения в американские суды для целой категории российских коммерческих предприятий.

Рассмотрев дело *Федеральное казенное предприятие «Союзплодимпорт» против СПИ Спиритс Лимитед (Federal Treasury Enterprise Sojuzplodoimport v. SPI Spirits Ltd., 726 F. 3d 62 (2d Cir. 2013))*, Федеральный апелляционный суд по Второму округу утвердил постановление федерального районного суда по Южному району Нью-Йорка, в котором был отклонен иск по нарушению прав на торговый знак, где российский федеральное казенное предприятие утверждало, что права на знаменитый брэнд СТОЛИЧНАЯ на американском рынке принадлежат российскому государству. Право собственности Российской Федерации на российский торговый знак не оспаривалось, равно как и тот факт, что Российская Федерация назначила истца в качестве своего правополучателя и юридического представителя во всех отношениях, касающихся защиты и обеспечения соблюдения прав на торговый знак.

Невзирая на то, что российский истец был назначен Российской Федерацией в качестве своего правополучателя и юридического представителя во всех отношениях, касающихся защиты и обеспечения соблюдения прав на торговый знак СТОЛИЧНАЯ, суды нижестоящих инстанций при рассмотрении иска *Federal Treasury Enterprise*) сочли, что истец не обладает исковой правоспособностью, поскольку Российская Федерация как собственник торгового знака не присоединилась к стороне истца в процессе судебного разбирательства иска. Нижестоящие суды отвергли позицию истца, а также Российской Федерации, выступавшей в качестве *друга суда (amicus curiae)*, по которой правовой статус истца как правополучателя и юридического представителя Российской Федерации по положениям российского законодательства об «оперативном управлении» должен быть признан таковым американскими судами в рамках международного права и принципа международного взаимного правового уважения.

При рассмотрении иска по торговому знаку водки СТОЛИЧНАЯ нижестоящие суды не удалось убедить в том, что если Российская Федерация будет вынуждена выступать в качестве исковой стороны в процессе, то это потребует узурпирования Российской Федерацией эксклюзивных прав истца в нарушение российского закона; или что искусственное толкование правового статуса истца втянет Российскую Федерацию в каждое конкретное дело в американских судах, касающееся российской государственной собственности, переданной коммерческому предприятию по российскому закону об оперативном управлении. Подразумеваемым образом, решения нижестоящих судов в иске по торговому знаку водки СТОЛИЧНАЯ лишат любое российское коммерческое предприятие, обладающее эксклюзивными правами в отношении государственной собственности, возможности отстаивать таковые права в американских судах, даже в тех случаях, когда предприятие является правополучателем и юридическим представителем Российской Федерации во всех отношениях, касающихся данной собственности.

Судебное решение по иску *Federal Treasury Enterprise* приводит к серьезным вопросам в контексте международного права, и российский истец подал заявление о пересмотре дела в Верховный суд США. Хотя законодательство США по торговым знакам без сомнения подлежит толкованию в рамках американского права, трудно понять, на каком основании нижестоящие суды решили, что право истца на торговый знак СТОЛИЧНАЯ не обладает необходимой

lacked the statutory authority under Russian law to usurp that exclusive interest by appearing on its own behalf in a United States court.

Where, then, is the connection between the STOLICHNAYA vodka trademark case in the United States, and the development of standards, guidelines and definitions for application in the law of unfair competition? The connection is to the scope of the judicial power, the need for the exercise of that power where it exists, and, by implication, the need – *and the opportunity* – to refrain from the exercise of the judicial power where doing so is not necessarily unconstitutional, but where the particular function, *e.g.*, the development of standards, guidelines and definitions, is peculiarly within the competence of the legislative and executive branches, where the judicial branch is inherently less equipped to formulate such definitions than its constitutional counterparts.

In the STOLICHNAYA vodka trademark case, the lower courts failed to exercise the judicial power by artificially interpreting the juridical status of the Russian plaintiff, whereas in the present context the Court may wish to refrain from exercising a legislative and executive power. The Court may wish to exercise restraint in the development of standards, guidelines and particularly definitions, not just in the field of unfair competition, but in statutory and regulatory interpretation in general. The exercise of the judicial power in this area, as a matter of policy, could bring a court into complicated and unwanted interactions with the other branches of government. Conversely, to refrain from the exercise of inherently legislative and executive functions on a playing field that is inherently tilted against the judicial power, where exercise of the judicial power is unnecessary to begin with because attorneys for the parties in a particular case can be relied upon to educate the court about the application of legislative and regulatory definitions in a particular case, could have a beneficial impact on the preservation and development of the judicial power.

In connection with the law of unfair competition, I do not fully understand why there is a need to define unfair “conduct” in a manner that is broader than unfair “competition.” I understand that there is an array of conduct that could violate the antimonopoly law, but if the defendant is not engaged in any kind of competition with the plaintiff, then it may be questionable whether the plaintiff can establish *standing* beyond the extent that is envisioned in the intellectual property law. If there is a patent infringement, in contrast, or a likelihood of confusion from use of the same or similar trademark, or the unauthorized reproduction of copyrighted material, then the intellectual property laws provide a remedy regardless of whether there is competition between the parties. And if the defendant has engaged in unfair “conduct” that may be wrongful but not anti-competitive nature, for example, libel and defamation, trespass, assault and battery, or an array of civil and criminal acts that would give rise to a cause of action, then the plaintiff’s remedy would arise under federal and state laws outside the scope of unfair competition within the meaning of the intellectual property law. In any event, the distinction between unfair “competition” and unfair “conduct” is unfamiliar to this U.S. lawyer, so I look forward to a better understanding of this issue going forward.

State Law vs. Federal Law on Unfair Competition. In addition to the separation of powers within the federal government, the separation of power between the federal government and the state government is implicated in the area of unfair competition in the United States. Unfair competition is a creature of state law in the United States. This is because a cause of action for unfair competition existed in England before the establishment of the United States in 1789. Therefore, most of the 50 states have their own unfair competition statutes and common

эксклюзивностью чтобы квалифицировать истца как правополучателя и юридического представителя собственника торгового знака, согласно секции 45 Закона Лэнхэма (Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127). Нам представляется, что нижестоящие суды не учли эксклюзивное право истца на торговый знак согласно российскому законодательству, как и тот факт, что Российская Федерация не правомочна по российскому законодательству узурпировать таковое эксклюзивное право истца, выступая от своего собственного лица в американском суде.

В чем же связь между иском по торговому знаку водки СТОЛИЧНАЯ в США и разработкой норм, руководящих принципов и определений применительно к законодательству по недобросовестной конкуренции? Эта связь касается объема судебных полномочий, необходимости использовать эти полномочия внутри их пределов, и, по той же логике, необходимости – *и возможности* - воздержаться от их применения там, где их использование не будет точно неконституционным, но где данная конкретная задача, то есть разработка норм, руководящих принципов и определений, особенно очевидно относится к компетенции законодательной и исполнительной ветвей власти, где судебная власть по природе своей менее приспособлена для формулирования таких определений, нежели ее конституционные коллеги, и где в карточной игре конституционных полномочий между ветвями власти колода стасована не в пользу власти судебной.

В иске по торговому знаку водки СТОЛИЧНАЯ нижестоящие суды не применили должным образом судебные полномочия, искусственно истолковав правовой статус российского истца, тогда как в настоящем контексте Суду, возможно, стоило бы воздержаться от осуществления законодательных и исполнительных полномочий. Суду, возможно, следует проявить сдержанность в разработке норм, руководящих принципов и конкретных определений не только в сфере недобросовестной конкуренции, но и вообще в истолковании нормативно-правовых положений. Осуществление полномочий судебной власти в этой области как направления судебно-правовой политики может ввергнуть Суд в сложные и нежелательные столкновения с другими ветвями власти. И наоборот, если воздержаться от осуществления функций, по природе своей законодательных и исполнительных, на игровой площадке, баланс которой изначально смещен не в пользу судебной власти, и где осуществление судебных полномочий, вообще говоря, не представляется необходимым, ибо можно вполне полагаться на адвокатов сторон, которые смогут разъяснить суду применение законодательных и нормативных определений в каждом конкретном деле, то такая позиция может послужить сохранению и расширению полномочий судебной власти.

В связи с законом о недобросовестной конкуренции я не вполне понимаю, зачем нужно определять недобросовестное «поведение» в более широком смысле, нежели недобросовестную «конкуренцию». Я понимаю, что существует множество видов поведения, которые могут противоречить антимонопольному законодательству, однако, если ответчик не вовлечен в какую-либо конкуренцию с истцом, то тогда может оказаться сомнительным, что истец будет обладать *исковой правоспособностью* за пределами того, что предусмотрено законодательством по интеллектуальной собственности. Если же, напротив, имеет место нарушение патентного права, или есть вероятность смешения или путаницы в использовании одного и того же или сходного товарного знака, или несанкционированное копирование материалов, охраняемых авторским правом, то тогда законы по интеллектуальной собственности предоставляют меры правовой защиты безотносительно к наличию конкуренции между сторонами. И если ответчик вызывает недобросовестное «поведение», которое может оказаться противоправным, однако не антиконкурентным по своей природе, например, клевета и дискредитация, нарушение права владения и оскорбление действием (вторжение и нападение), а также ряд других гражданских и уголовных действий подлежащих судебному вмешательству, то тогда средства правовой защиты истца предусмотрены федеральными и штатскими законами, не относящимися к области недобросовестной конкуренции, в пределах толкования законодательства по интеллектуальным правам. Так или иначе, различие недобросовестной «конкуренции» и недобросовестного «поведения» для меня как американского юриста незнакомо, и я надеялся бы в дальнейшем получить более ясное представление об этом вопросе.

law in that field, although, in their content and application, such state laws are fundamentally equivalent to the federal unfair competition law.

Federal Unfair Competition. The federal law cited by judges and attorneys in the United States when referring to “unfair competition” is Section 43(a) of the Federal Trademark Act of 1946. Section 43(a) provides:

(a) Civil action

- (1)** Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—
- (A)** is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
- (B)** in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

* * *

- (3)** In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

15 U.S.C. § 1125(a).

Section 43(b) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(b), forbids the importation of goods marketed or labeled in contravention of Section 43(a); Section 43(c), 15 U.S.C. § 1125(c), prohibits dilution of trademarks by blurring and tarnishment; and Section 43(d), 15 U.S.C. § 1125(d), addresses cyberpiracy and cybersquatting.

Scope of Federal Unfair Competition Statute. In all but a small minority of cases, the scope of the state unfair competition laws are held to be the equivalent of the federal statute. There are, however, acts of unfair competition not embraced by the federal statute. The most famous example is the 1918 Supreme Court case of *International News Service v. Associated Press*.

In *International News Service*, two competing news services were in the business of reporting on developments in World War I. Their business depended on getting fast and accurate reports published. Following unfavorable reporting on British losses, the defendant’s

Федеральные законы и законы штатов по недобросовестной конкуренции. Помимо разделения властей на федеральном уровне, на американскую практику в сфере недобросовестной конкуренции оказывает влияние разделение полномочий между федеральными органами и органами власти штатов. В США недобросовестная конкуренция – это творение законодательства штатов, поскольку практика исков по недобросовестной конкуренции существовала в Англии до образования Соединенных Штатов в 1789 г. В силу этого в большинстве из 50 штатов действуют законоположения и прецедентная практика в этой области, хотя по содержанию и правоприменению эти законы штатов в сущности эквивалентны федеральному законодательству по недобросовестной конкуренции.

Федеральное законодательство о недобросовестной конкуренции. Положения федерального закона, на которые ссылаются судьи и адвокаты, когда ведут речь о «недобросовестной конкуренции», сформулированы в секции 43(a) Федерального закона о торговых знаках от 1946 г. Секция 43 (a) гласит:

(a) Гражданское судопроизводство

- (1)** Любое лицо, использующее в коммерческом деле на или в связи с любыми товарами или услугами, или товарными упаковками любое слово, термин, название, символ или устройство, или комбинацию таковых, или ложное обозначение происхождения, ложное или вводящее в заблуждение описание фактов или ложное или вводящее в заблуждение представление фактов, что -
- (A)** вероятно может привести к недоразумению, вызвать ошибку, обмануть в отношении аффилиации, связи или ассоциации такового лица с другим лицом, или в отношении происхождения, патронажа или санкционирования его или ее товаров, услуг или коммерческой деятельности другим лицом, или
- (B)** исказить в коммерческой рекламе или продвижении природу, характеристики, качества или географическое происхождение его или ее, или принадлежащих другому лицу товаров, услуг или коммерческой деятельности,

подлежит ответственности по гражданскому иску со стороны любого лица, которое полагает, что ему или ей нанесен или вероятно может быть нанесен ущерб такими действиями.

* * *

- (3)** В исках о нарушении прав по товарной упаковке, регулируемых настоящей главой, в отношении товарной упаковки, не зарегистрированной в основном реестре патентного ведомства США, на лице, заявляющем требования по охране товарной упаковки, лежит бремя доказательства того, что подлежащие охране аспекты не являются функциональными.

15 U.S.C. § 1125(a).

Секция 43(b) Закона Лэнхэма (Lanham Act), Свод законов США 15 U.S.C. § 1125(b), запрещает импорт товаров, продвигаемых на рынке или маркированных в нарушение секции 43(a); секция 43(c) 15 U.S.C. § 1125(c), запрещает действия, приводящие к снижению различительной способности товарного знака и подрыв репутации товарного знака; и секция 43(d) 15 U.S.C. § 1125(d), рассматривает киберпиратство и киберсквоттинг.

copyright in a telephone directory, regardless of how much labor or “sweat of the brow” the plaintiff had invested in creation of the work, because the telephone directory did not exhibit a minimum degree of creativity or originality. To merit copyright protection, the Court held, the compilation of such materials, i.e., databases, are subject to copyright protection only if there is a minimum level of originality in the selection or arrangement of the data. As a result, a cause of action for unfair competition under state law analogous to a claim of copyright in a telephone directory cannot be alleged in federal court because it is preempted by the U.S. copyright law. The defendant’s conduct in such a situation is either federal copyright infringement or it is lawful. Such conduct cannot be lawful under the U.S. copyright law but unlawful under a state federal unfair competition law. If Russian jurists find this distinction confusing, they are joined by their American counterparts. The best way to look at it is that the “loophole” for a state unfair competition claim that goes beyond Section 43(a) of the Lanham Act under the rule of *International News Service*, but which is not preempted by the U.S. copyright law, is very narrow.

Necessary Flexibility in Definition of Unfair Competition. The leading American treatise on trademarks and unfair competition states:

Can the tort of unfair competition be accurately defined? The simple and honest answer to this question is no—not in the abstract. It is no easier and no more productive of useful results to define generally the exact limits of unfair competition than it is to define the exact limits of what is a “tort” or a “civil wrong.” On the level of such abstractions, no useful purpose is served by struggling for a sweeping definition.

1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 1:8 (4th ed.).

American courts have had “little success in defining unfair competition in the abstract.” *Id.* Sometimes, judges revert to statements such as: “The controlling question ... is whether the acts complained of are fair or unfair.” *Id.* When instructed by his professor to define “unfair competition,” a law student responded, “Well, it seems to me that the courts try to stop people from playing dirty tricks.” The professor replied, “One might spend weeks reading cases and find many definitions less satisfactory than this.”

According to McCarthy, “It is as specious to attempt a sweeping, all-inclusive definition of ‘unfair competition’ as to try to define the legal term ‘reasonable.’” The term “unfair competition,” as used to describe a generic class of commercial activities, is too abstract and subjective when divorced from concrete examples. The meaning of the term is fluid, having been refined on a case-by-case basis in the United States over more than a century by lawyers and judges.

Minimum Level of Fairness. There is a “minimum level of ‘fairness’” under U.S. law. *Id.* “In other words, it is illegal to compete “too hard.” *Id.* However, “the very term used to label the whole area— ‘unfair’ competition—reveals the absence of any overall definite standard. The word ‘unfair’ is no more precise than many other legal terms whose purpose is to give discretion to a judge, such as, for example, ‘reasonable’ or ‘adequate.’”

Flexibility in Defining “Unfair Competition.” McCarthy states, “No rigid rule can or should be laid down as to what conduct will constitute unfair competition.” *Id.* In the words of one state court:

Объем федеральных законодательных норм по недобросовестной конкуренции. За исключением незначительного меньшинства случаев, объем законодательства штатов по недобросовестной конкуренции считается эквивалентным федеральным нормам. Существуют, однако, случаи недобросовестной конкуренции, не попадающие под федеральные нормы. Самым знаменитым из них является рассмотренное Верховным судом в 1918 г. дело *Интернационал Ньюс Сервис против Ассошиэйтед Пресс (International News Service v. Associated Press)*.

В деле *International News Service* участвовали два конкурирующих агентства новостей, которые освещали события 1-ой мировой войны. Их бизнес зависел от публикации оперативных и достоверных репортажей. После того как агентство ответчика представило негативное освещение британских потерь, ему запретили пользоваться телеграфными линиями союзников для передачи своих сообщений, тем самым фактически закрыв его работу по освещению войны. С тем чтобы продолжать публиковать военные новости, ответчик нашел доступ к материалам истца посредством взяток, а также используя табло лент новостей и утренние выпуски газет. Сотрудники ответчика переписывали новостные материалы и печатали их как свои собственные, без ссылок. Хотя газетам ответчика приходилось ждать с запуском тиража, пока истец не опубликует новости, газеты ответчика, выходящие на Западе, не оказывались в невыгодном положении в сравнении с партнерами истца. Истец подал иск, требуя наложить запрет на копирование ответчиком новостных материалов истца.

В деле *International News Service* Суд вначале пришел к мнению, что информация, распространяемая агентством новостей истца, не охраняется авторским правом, поскольку «информация о текущих событиях, содержащаяся в литературной продукции, не является творением писателя, а представляет собой отчет о вещах, которые обычно находятся в *общественной юрисдикции (publici juris)*, это сегодняшняя история». В то же время Суд решил, что поведение ответчика конституирует недобросовестную конкуренцию. Суд нашел, что на новостные материалы распространяется право «квази-собственности», так же как на акции в торговом обороте, аккумуляция которых требует затрат на предприятие, организацию, навыки и труд, а также денежных ресурсов, чтобы распространять и продавать их тем, кто готов за них платить». Суд постановил, принимая во внимание «экономическую ценность» новостей, что компания может обладать ограниченным правом собственности на них перед лицом конкурента (но не обществу), который попытался бы извлечь выгоду из данной информации.

Верховный суд в деле *International News Service* охарактеризовал поведение ответчика как «неправомерное присвоение». В связи с неочевидной ценностью «горячих» новостей Суд, сузил период, на который будет распространяться право собственности: по этому принципу «откладывается участие конкурента заявителя в процессе дистрибуции и репродуцирования новостей, которые он сам не собирал, но только в той мере, чтобы не позволить конкуренту пользоваться плодами усилий и затрат заявителя».

Иллюстрацией противоречий в вопросе разделения полномочий между федеральными органами и органами власти штатов, которые существуют в США по сей день, служит особое, несогласное, мнение суда по делу *International News Service*:

Установление или признание судами нового вида частных прав может нанести серьезный ущерб общественному благу, в случае если границы таковых прав не четко очерчены и не охраняются мудро. Чтобы увязать новые частные права с интересами общества, может оказаться необходимым ввести ограничения и правила пользования ими, а также административные механизмы для обеспечения выполнения этих правил.

Преимущественное право. В США существует раздел законодательства, имеющий дело с той категорией исковых случаев, основания которых схожи с нарушениями авторского права, но таковыми не являются. В случаях, рассматриваемых федеральными судами, куда предпочитают обращаться истцы с делами по нарушению права интеллектуальной собственности,

copyright in a telephone directory, regardless of how much labor or “sweat of the brow” the plaintiff had invested in creation of the work, because the telephone directory did not exhibit a minimum degree of creativity or originality. To merit copyright protection, the Court held, the compilation of such materials, i.e., databases, are subject to copyright protection only if there is a minimum level of originality in the selection or arrangement of the data. As a result, a cause of action for unfair competition under state law analogous to a claim of copyright in a telephone directory cannot be alleged in federal court because it is preempted by the U.S. copyright law. The defendant’s conduct in such a situation is either federal copyright infringement or it is lawful. Such conduct cannot be lawful under the U.S. copyright law but unlawful under a state federal unfair competition law. If Russian jurists find this distinction confusing, they are joined by their American counterparts. The best way to look at it is that the “loophole” for a state unfair competition claim that goes beyond Section 43(a) of the Lanham Act under the rule of *International News Service*, but which is not preempted by the U.S. copyright law, is very narrow.

Necessary Flexibility in Definition of Unfair Competition. The leading American treatise on trademarks and unfair competition states:

Can the tort of unfair competition be accurately defined? The simple and honest answer to this question is no—not in the abstract. It is no easier and no more productive of useful results to define generally the exact limits of unfair competition than it is to define the exact limits of what is a “tort” or a “civil wrong.” On the level of such abstractions, no useful purpose is served by struggling for a sweeping definition.

1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 1:8 (4th ed.).

American courts have had “little success in defining unfair competition in the abstract.” *Id.* Sometimes, judges revert to statements such as: “The controlling question ... is whether the acts complained of are fair or unfair.” *Id.* When instructed by his professor to define “unfair competition,” a law student responded, “Well, it seems to me that the courts try to stop people from playing dirty tricks.” The professor replied, “One might spend weeks reading cases and find many definitions less satisfactory than this.”

According to McCarthy, “It is as specious to attempt a sweeping, all-inclusive definition of ‘unfair competition’ as to try to define the legal term ‘reasonable.’” The term “unfair competition,” as used to describe a generic class of commercial activities, is too abstract and subjective when divorced from concrete examples. The meaning of the term is fluid, having been refined on a case-by-case basis in the United States over more than a century by lawyers and judges.

Minimum Level of Fairness. There is a “minimum level of ‘fairness’” under U.S. law. *Id.* “In other words, it is illegal to compete “too hard.” *Id.* However, “the very term used to label the whole area— ‘unfair’ competition—reveals the absence of any overall definite standard. The word ‘unfair’ is no more precise than many other legal terms whose purpose is to give discretion to a judge, such as, for example, ‘reasonable’ or ‘adequate.’”

Flexibility in Defining “Unfair Competition.” McCarthy states, “No rigid rule can or should be laid down as to what conduct will constitute unfair competition.” *Id.* In the words of one state court:

суды в принципе исходят из того, что федеральное законодательство по охране авторских прав «преобладает», то есть *исключает возбуждение* любых исков в отношении недобросовестной конкуренции по законам штатов, в основании которых присутствуют те же основные элементы, которые могли бы использоваться в иске по нарушению авторских прав. С другой стороны, иск в отношении недобросовестной конкуренции может иметь основания для возбуждения по законам штатов и может быть включен в исковое заявление в федеральном суде в том случае, если он включает «что-то еще», как в деле *International News Service*.

«В поте лица». Возможность обвинить в нарушении авторских прав на основе компиляции данных была еще более ограничена Верховным судом в знаменитом деле 1991 г. под названием *Фейст Пабликейшенс (Feist Publications)*. В деле *Feist* Верховный суд счел, что истец не обладает защищенными авторскими правами на телефонный справочник, безотносительно к тому, как много труда, или «пота лица» было вложено в его создание, поскольку телефонный справочник не демонстрирует минимальную степень творчества или оригинальности. По мнению Суда, компиляция подобных материалов, то есть баз данных, будет подлежать охране авторских прав только при наличии минимального уровня оригинальности в отборе или организации данных. Таким образом, иск в отношении недобросовестной конкуренции по законам штатов, аналогичный претензии на авторские права на телефонный справочник, не может быть возбужден в федеральном суде, поскольку преимущественное право федерального законодательства по охране авторских прав такой иск исключает. Поведение ответчика в подобной ситуации либо нарушает федеральное законодательство по охране авторских прав, либо является правомочным. Подобное поведение не может быть признано правомочным по федеральному закону об авторских правах и неправомочным по штатским федеральным законам о недобросовестной конкуренции. Если российские правоведы сочтут это разграничение невразумительным, то американские коллеги составят им компанию. Оптимальный взгляд на это заключался бы в том, что это очень узкая «лазейка в законе» в отношении исков о недобросовестной конкуренции по законам штатов: исков, выходящих за пределы секции 43(a) Закона Лэхема по прецеденту решения дела *International News Service*, но не подпадающих под действие преимущественного права федерального закона об авторских правах.

Необходимая гибкость в определении недобросовестной конкуренции. В важнейшей американской монографии по торговым знакам и недобросовестной конкуренции отмечается:

Можно ли с точностью определить состав гражданского правонарушения в отношении недобросовестной конкуренции? Простой и честный ответ был бы отрицательным – по крайней мере, не в абстрактном виде. Пытаться определить в общем и целом четкие границы недобросовестной конкуренции не проще и не более продуктивно в смысле полезных результатов, чем определять четкие границы того, что есть «деликт» (“tort”) или «гражданское правонарушение» (“civil wrong”). На уровне таких абстракций сражаться за всеохватное определение не имеет практически полезного смысла.

1 Джеймс Макарти, «Торговые знаки и недобросовестная конкуренция» § 1:8 (4th ed.).

Американские суды «пытаются определять недобросовестную конкуренцию в абстрактном виде, но это им плохо удается». Там же. Иногда судьи прибегают к утверждениям такого рода: «Контрольным вопросом ... здесь будет, являются ли действия, к которым предъявляются претензии, добросовестными или недобросовестными». Там же. На просьбу профессора дать определение «недобросовестной конкуренции» студент-юрист ответил: «Ну, мне кажется, что суды пытаются бороться с тем, чтобы люди не пакостили друг другу». Профессор заметил: «Можно неделями читать судебные протоколы и потонуть во множестве менее удовлетворительных определений».

По словам Макарти, «Попытки дать широкое, всеохватное определение 'недобросовестной конкуренции' – столь же показушное упражнение, как и пытаться истолковать юридический термин 'разумное'». Термин «недобросовестная конкуренция», использующийся для описания общей

[I]t would be impossible to draft in advance detailed plans and specifications of all acts and conduct to be prohibited, ... since unfair or fraudulent business practices may run the gamut of human ingenuity and chicanery.

Another state court held that a statute forbidding “unfair” business acts or practices “establishes only a wide standard to guide courts of equity” because, “given the creative nature of the scheming mind,” the legislature concluded that a less inclusive standard would not be adequate.

Federal Trade Commission Act of 1914. When it passed the Federal Trade Commission Act of 1914, the U.S. Congress expressly considered and rejected a proposal to reduce the ambiguity of the phrase “unfair methods of competition” by tying the concept of unfairness to enumerated practices. In rejecting this proposal, Congress stated:

It is impossible to frame definitions which embrace all unfair practices. There is no limit to human inventiveness in this field. Even if all known unfair practices were specifically defined and prohibited, it would be at once necessary to begin all over again. If Congress were to adopt the method of definition, it would undertake an endless task.

The Paris Convention. “Unfair competition” has an international dimension. In Article 10 *bis* of the Paris Convention, each signatory nation commits itself to the assurance of “effective protection against unfair competition,” and defines “unfair competition” as “any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters.” The same article prohibits three specific types of unfair competition: all acts that create confusion with the company, goods or activities of a competitor; false allegations that discredit a competitor; and indications that are liable to mislead the public as to things such as the nature or qualities of the goods.

Bad Faith. Some states require a showing of “bad faith” as an essential element of a claim for unfair competition.

Patent Infringement. Patent infringement is not “unfair competition” under U.S. law. The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit – our country’s analogue to the Russian Court of Intellectual Property – has held that a claim of infringement of a foreign patent does not constitute a claim of “unfair competition” so as to confer subject matter jurisdiction on the federal courts within the meaning of 28 U.S.C.A. § 1338(b), stating:

Unfair competition and patent law have long existed as distinct and independent bodies of law, each with different origins and each protecting different rights The law of unfair competition generally protects consumers and competitors from deceptive or unethical conduct in commerce Patent law, on the other hand, protects a patent owner from the unauthorized use by others of the patented invention, irrespective of whether deception or unfairness exists.

Conclusion. Again let me thank the Court for an opportunity to participate in this discussion. I look forward to answering any questions that the Court may have and to being of additional assistance as requested.

категории коммерческой деятельности, слишком абстрактен и субъективен в отрыве от конкретных примеров. Значение термина текуче, оно было отточено в американской практике адвокатами и судьями в течение более столетия на основе конкретных дел.

Минимальный уровень добросовестности. В американском законодательстве существует понятие «минимального уровня 'добросовестности'». Там же. «Иными словами, «слишком жесткая конкуренция» - противозаконна». Там же. В то же время, «сам термин, используемый для обозначения целой сферы – 'недобросовестная' конкуренция – обнажает отсутствие какой бы то ни было всеобщей недвусмысленной нормы. Слово 'недобросовестная' не точнее многих других юридических терминов, таких, например, как 'разумный' или адекватный', которые служат для того, чтобы дать судье свободу решать по своему усмотрению».

Гибкость в определении «недобросовестной конкуренции». Макарти отмечает: «Невозможно и ненужно вводить какие-либо жесткие правила, по которым мы стали бы определять, какое именно поведение становится недобросовестной конкуренцией». Там же. По формулировке одного из судов уровня штатов:

Не представляется возможным сформулировать заранее подробные схемы и параметры всех деяний и видов поведения, подлежащих запрету, ... поскольку недобросовестная или мошенническая коммерческая деятельность может охватывать весь диапазон человеческой изобретательности и уловок.

Другой суд уровня штата постановил, что законоположение, запрещающее «недобросовестные» коммерческие действия или практику, «устанавливает только лишь широкую норму, призванную служить руководящим принципом для судов 'права справедливости' (courts of equity)», поскольку, «принимая во внимание творческий характер злоумышленного ума», по мнению суда, менее широкозахватная норма окажется неадекватной.

Закон об учреждении Федеральной торговой комиссии 1914 г. Принимая закон об учреждении Федеральной торговой комиссии 1914 г., Конгресс США специально рассматривал и отверг предложение, призванное уменьшить неопределенность фразы «недобросовестные методы конкуренции» путем привязывания концепции недобросовестности к конкретно перечисленным видам действий. Отвергая данное предложение, Конгресс отметил:

Не представляется возможным сконструировать определения, которые охватывали бы все виды недобросовестной практики. Человеческой изобретательности в этой области нет пределов. Даже если бы все известные виды недобросовестной практики были особо определены и подвергнуты запрету, тут же бы пришлось все начинать заново. Если бы Конгрессу пришлось принять методологию определений, конца этой работе бы не было.

Парижская конвенция Понятие «недобросовестной конкуренции» существует и в международном масштабе. По статье 10 *bis* Парижской конвенции каждая из стран-сигнатариев берет на себя обязательства обеспечивать «эффективную защиту от недобросовестной конкуренции», при этом «недобросовестная конкуренция» определяются как «любые конкурентные действия, противоречащие честной практике промышленной или коммерческой деятельности». Та же статья налагает запрет на три специфических вида недобросовестной конкуренции: все действия, которые дезориентируют в отношении компании, товаров или деятельности конкурента; заведомо ложные обвинения, которые дискредитируют конкурента; и указания, вводящие общественность в заблуждение относительно таких аспектов, как природа или качество товаров.

Злонамеренный умысел. Некоторые штаты считают наличие «злонамеренного умысла» необходимым основанием иска по недобросовестной конкуренции.

Нарушение патентного права. По американскому законодательству нарушение патентного права не является «недобросовестной конкуренцией». Федеральный апелляционный

суд по Федеральному округу, служащий у нас в стране аналогом российского Суда по интеллектуальным правам, постановил, что иск по поводу нарушения прав на иностранный патент не конституирует иск по «недобросовестной конкуренции» с тем, чтобы возложить предметную подсудность на федеральные суды согласно смыслу ст. 28 Аннотированного свода законов США (U.S.C.A), § 1338(b), отметив при этом:

Недобросовестная конкуренция и патентное право долгое время существовали как разные и независимые разделы законодательства, каждый из них имеет свое особое происхождение и призван охранять различные виды прав. Закон о недобросовестной конкуренции, в принципе, защищает потребителя и конкурентов от мошеннического или неэтичного поведения в коммерческой сфере. ... Патентное право, с другой стороны, защищает держателя патента от несанкционированного использования другими запатентованного изобретения, безотносительно к наличию или отсутствию мошенничества или недобросовестности.

Заключение. Позвольте мне снова выразить благодарность за предоставленную возможность участвовать в этой дискуссии. Я готов ответить на вопросы, которые могут возникнуть у Суда, и готов оказать дальнейшее содействие, если потребуется.