

# ВОИС



WIPO/ACE/2/4 Rev.

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 19 мая 2004 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ЖЕНЕВА

## КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

Вторая сессия

Женева, 28 – 30 июня 2004 г.

РОЛЬ СУДЕБНЫХ ВЛАСТЕЙ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ; СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПРАВА С ОСОБЫМ  
АКЦЕНТОМ НА ОПЫТ ЮЖНОЙ АФРИКИ

*Исследование подготовлено Дistinguished г-ном Луисом Хармсом, судьей Высшего  
апелляционного суда Южной Африки, Блумфонтейн\**

(1) Увязка с контекстом Южной Африки

Хотя в рамках ВОИС Южная Африка классифицируется как развивающаяся страна, во всех отношениях она считается развитой страной. Помимо этой дихотомии, с одной стороны, это высоко развитая в промышленном отношении страна, а с другой стороны, — страна, где большинство народа не владеет ее богатствами. Контраст между «первым» и «третьим» мирами, между богатыми и бедными, между образованными и неграмотными является поразительным.

---

\* Мнение, высказываемое в настоящем исследовании, является мнением автора и не обязательно отражает мнение Секретариата или государств-членов ВОИС.

Законодательство Южной Африки в области ИС восходит к 1860 г. – дате принятия первого Патентного закона.<sup>1</sup> В 1916 г. страна приняла применявшиеся в то время нормы Британского содружества. С тех пор страна внимательно следит за развитием событий на международной арене и регулярно обновляет свои законы, начиная с 1990-х гг., с особой ссылкой на директивы Европейского Сообщества, которое является ее крупнейшим торговым партнером.<sup>2</sup>

Помимо обычного законодательства в области ИС<sup>3</sup> уже более 100 лет существует анти-пиратское законодательство.<sup>4</sup> Более комплексный и современный закон по борьбе с контрафакцией был принят в 1997 г.<sup>5</sup>

В 1928 г. Южная Африка как самостоятельное государство подписала Бернскую конвенцию, а в 1947 г. — Парижскую конвенцию. Двустороннее соглашение с США по вопросам авторского права было заключено в 1924 г.<sup>6</sup>

Защита ПИС в Южной Африке имеет долгую историю. Первое публичное упоминание о нарушении авторского права относится к 1861 г.<sup>7</sup> Чуть позже, в 1863 г. мы встретились в первом деле о нарушении товарного знака.<sup>8</sup> Защита патентных прав вышла на передовой рубеж с открытием золота, и патенты на обогащение золотоносной руды (процесс цианирования) в 1896 г. рассматривались в суде Республики Трансвааль.<sup>9</sup> Даже Эдисон-Белл уже в начале 1899 г. возбудил иск о нарушении патента в Южной Африке.<sup>10</sup> Основные принципы патентного законодательства были заложены высшим судебным органом страны в 1930 г. и снова были связаны с технологией добычи драгоценных металлов,<sup>11</sup> а самым продолжительным иском был патентный иск.<sup>12</sup> Между 1970 и 2000 гг. Верховный апелляционный суд рассмотрел 94 иска,<sup>13</sup> где основой дела являлись вопросы ИС, а дела, связанные с нарушением прав правообладателей, составляли немногим более 50% всех успешно завершенных дел.<sup>14</sup> Статистика рассмотрения дел в судах низшей инстанции не приводится, но можно с уверенностью предположить, что в год их рассматривается сотни и что на этом уровне рассмотрение дел для правообладателей является успешным.

---

<sup>1</sup> Patent legislation - Cape: 1860; Transvaal: 1887; Natal: 1870.

<sup>2</sup> Judgments of the ECJ provide, consequently, useful guidance. The influence of civil law can, for instance be seen in the fact that in SA the concept of copyright was replaced with an author's right in 1979, although the English terminology was retained.

<sup>3</sup> The current legislation dealing directly with IP and neighbouring rights consists of: Performers Protection Act 11 of 1967; Registration of Copyright in Cinematograph Films Act 62 of 1977; Patents Act 57 of 1978; Copyright Act 98 of 1978; Trade Marks Act 194 of 1993; Designs Act 195 of 1993. Most of these have last been amended in 2002.

<sup>4</sup> The Merchandise Marks Act 12 of 1888 (C); Merchandise Marks Law 22 of 1888 (N); Merchandise Marks Ordinance 47 of 1903 (T). These were replaced by the Merchandise Marks Act 17 of 1941 which is, partly, still in force.

<sup>5</sup> Counterfeit Goods Act 37 of 1997.

<sup>6</sup> See Proclamation of the President of the USA of 26 June 1924; *AJC Copeling Copyright Law* (1969) 363. This lapsed when the USA joined Berne in 1989.

<sup>7</sup> *Dickens v Eastern Province Herald* (1861) 4 Searle 33.

<sup>8</sup> *Mills v Salmon* (1863) 4 Searle 230.

<sup>9</sup> *Hay v African Gold Recovery Co* (1896) 3 Officiele Rapporten 338.

<sup>10</sup> *Edison-Bell Phonographic Co v Garlick* (1899) 16 SC 543.

<sup>11</sup> *Veasey v Denver Rock Drill and Machinery Co Ltd* 1930 AD 243.

<sup>12</sup> *Gentiruco AG v Firestone SA (Pty) Ltd* 1972 (3) SA 589 (A). The hearing was for six weeks.

<sup>13</sup> This is in contrast with the preceding 20 years when there were but 21 cases. The statistics are based on reported judgments. Judgments of the Supreme Court of Appeal and the Constitutional Court can be accessed at [www.law.wits.ac.za](http://www.law.wits.ac.za).

<sup>14</sup> Prof Stacia L Haynie, Louisiana State University, Baton Rouge. Personal communication.

Южная Африка имеет смешанную правовую систему: ее «общее право» представляет собой не кодифицированное до-Наполеоновское континентальное (римско-голландское) право, с сильным влиянием английского права.<sup>15</sup> Она приняла принцип *stare decisis* (обязательная сила прецедентов)<sup>16</sup>. Ее статутное право часто основано на иностранных (в особенности, английских) примерах, однако, ее процедурное право является общим правом (в англо-американском смысле). Все это в настоящее время в значительной мере отягощается Биллем о правах.<sup>17</sup> Разница между южноафриканским правом и общим правом наилучшим образом может быть проиллюстрирована ссылкой на передачу и охрану конфиденциальной информации: южноафриканское право, как гражданское право,<sup>18</sup> признает общий деликт недобросовестной конкуренции, в то время как английское общее право не содержит общего деликта недобросовестной конкуренции.<sup>19</sup> Однако, в Южной Африке на подход к недобросовестной конкуренции сильное влияние оказывают прецеденты общего права.<sup>20</sup>

Полезно вспомнить, как однажды указала Рошана Келбрик,<sup>21</sup> что опасно исходить из посылки, что южноафриканское и английское право и практика в области ИС всегда совпадают. Хотя соответствующее законодательство содержит много существенных аналогий, различия в происхождении применительно к общему праву этих двух систем могут вызвать различные результаты в каждом конкретном случае.<sup>22</sup>

Из этого следует (в настоящем контексте), что Южная Африка во многих отношениях является представителем англо-американской процедурной системы, которая функционирует на стыке между развивающимся и развитым мирами, и в этом отношении Южная Африка может помочь разобраться в вопросе защиты прав с обеих точек зрения. Однако обсуждение по своему характеру будет носить самый общий характер. Каждая правовая система, очевидно, имеет свою историю и развитие, которые согласуются с ее собственной правовой культурой. Законы и судебное право должны соответствующим образом варьироваться от юрисдикции к юрисдикции, и было бы неправильно полагать, что существует объединенная система общего права.

## (2) Права ИС как основные права человека

Подобно большинству (если не всем) системам общего права Конституция Южной Африки не оговаривает специальную охрану прав ИС. Тенденция, которую начали некоторые новые демократии, не получила в ней отражения.<sup>23</sup> Но любая конституция может предписывать и определять границы полномочий судебных властей при разработке законов в области ИС. Например, Конституция США предоставляет Конгрессу полномочия на принятие

---

<sup>15</sup> In this regard it is similar to the countries surrounding it and to Sri Lanka. It is not unlike Louisiana and Quebec.

<sup>16</sup> For the swamping of the common law by a torrent of unpublished judgments: *Roberts Petroleum Ltd v Kenny Ltd* [1983] 2 AC 192; *Michaels v Taylor Woodrow Developments Ltd* [2000] EWHC Ch 178.

<sup>17</sup> Especially because of the Constitution s 39(2): ‘When interpreting any legislation, and when developing the common law or customary law, every court, tribunal or forum must promote the spirit, purport and objects of the Bill of Rights.’

<sup>18</sup> Civil countries have, obviously, different laws. Cf Frauke Henning-Bodewig and Gerhard Schricker ‘New initiatives for the harmonisation of unfair competition law in Europe’ [2002] *EIPR* 271.

<sup>19</sup> Cf Andrew D Murray ‘A distinct lack of goodwill’ [1997] *EIPR* 345; *Australian Broadcasting Corp v Lenah Game Meats Pty Ltd* [2001] 185 HCA 63.

<sup>20</sup> This includes the US Supreme Court’s opinion in *International News Service v Associated Press* [1918] 248 US 215.

<sup>21</sup> ‘Damages against the innocent infringer’ [1996] *EIPR* 204.

<sup>22</sup> But the result may also be the same. Cf *Schlumberger Logelco Inc v Coflexip SA* 2003 (1) SA 16 (SCA) and *Rockwater Ltd v Technip France SA* 2004 EWCA (Civil).

<sup>23</sup> Eg Belarus, Estonia and Macedonia.

законов в целях «содействия прогрессу науки и полезных искусств путем обеспечения в течение ограниченного времени авторам и изобретателям исключительного права на их произведения и открытия»<sup>24</sup>, и Федеральные законы могут быть проверены на предмет соответствия этому предписанию.<sup>25</sup>

Подобно международным соглашениям в области прав человека и, в частности, Европейской конвенции по правам человека билли о правах имеют потенциальное влияние на защиту прав ИС. Законы в области ИС не имеют особого статуса, который бы освобождал их от конституционного влияния. Обычно в этой связи упоминается свобода самовыражения,<sup>26</sup> право на неприкосновенность частной жизни и право собственности.<sup>27</sup> В таких странах, как Южная Африка и Индия, которые гарантируют социальные права, это влияние может быть еще более значительным и могут возникать прения, например, по вопросу об объеме охраны и обеспечении правовыми санкциями патентов на фармацевтическую продукцию в связи с правом на здравоохранение или правами детей. Авторско-правовые иски могут проверяться в контексте права на образование и права на доступ к информации. Некоторые права ИС должны быть, по крайней мере, несколько смягчены для того, чтобы пережить конституционные изменения.

### (3) Права ИС как права, действующие в силу закона

Некоторые права ИС возникли из общего права в контексте борьбы за верховенство парламентской власти. Однако, общее право было заменено статутным правом – часто как следствие выполнения международных обязательств.<sup>28</sup> Исходные предписания общего права обладают небольшой, – если вообще обладают какой-нибудь, – остаточной ценностью. Например, не существует патент в рамках общего права или общее патентное право.<sup>29</sup> Аналогичным образом, не существует авторское право (право автора), за исключением объема, признаваемого законом.<sup>30</sup> С другой стороны, незарегистрированные права на товарный знак продолжают существовать наряду с системой регистрации и даже могут пересилить зарегистрированные права.<sup>31</sup>

Конкурентное право посягает на права ИС, и это является аспектом, с которым судебные власти не привыкли иметь дело. Во всяком случае, вопросы конкурентного права часто подпадают под юрисдикцию специальных судов и трибуналов. Все последствия принципов конкурентного права до сих пор остаются неясными.

---

<sup>24</sup> Art I, para 8, cl 8.

<sup>25</sup> The issue is fairly complex: Thomas B Nachbar 'Intellectual property and constitutional norms' [104] 2004 *Columbia LR* 272. For an Australian example: *Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] 170 ALR 111.

<sup>26</sup> Cf *Lange v ABC* (1997) ALR 96 discussed by Megan Richardson 'Freedom of political discussion and intellectual property law in Australia' [1997] *EIPR* 631.

<sup>27</sup> Pinto 'The influence of the European Convention on Human Rights on intellectual property rights' [2002] *EIPR* 209.

<sup>28</sup> To interpret, for instance, an English statute based on a European convention, in the light of the common law, it is suggested, makes no sense

<sup>29</sup> Cf, however, the debate in the US on the common law defence of 'experimental use': Dr Tim Sampson 'Madey, Integra and the Wealth of Nations' [2004] *EIPR* 1.

<sup>30</sup> At least in SA: Copyright Act s 41(4). For the dismissal of a non-statutory copyright defence of 'public interest': *Hyde Park Residence v Yelland* [2000] EWCA Civ 37 CA).

<sup>31</sup> *Inter Lotto (UK) Ltd v Camelot Group Plc* [2003] 3 All ER 191 (Ch). It is because IP rights are negative rights.

(4) Защита прав ИС: гражданские средства против уголовных

В настоящем документе рассматриваются гражданские средства защиты прав. Сами по себе законы в области ИС не всегда рассматривают нарушение прав ИС как преступление. И в тех случаях, когда они делают это и существует наложение гражданской и уголовной ответственности, правообладатель в определенном смысле имеет право выбора между гражданским и уголовным судопроизводством. В этой связи следует сказать несколько слов о различии между гражданским и уголовным судопроизводством и реализацией на практике права выбора средств защиты.

Исключением из этого общего правила является Закон об авторском праве,<sup>32</sup> который признает преступлением пиратство, т.е. изготовление незаконных экземпляров, зная о наличии авторско-правовой охраны. Нарушение прав ИС в более общем плане криминализуется средствами, предусмотренными в законах по борьбе с контрафакцией.<sup>33</sup> Обычно контрафакция приравнивается к мошенничеству: введение в заблуждение в сочетании с преступным умыслом.<sup>34</sup> Но законы по борьбе с контрафакцией охраняют только зарегистрированные товарные знаки и произведения, охраняемые авторским правом, и не охраняют другие права ИС. Хотя может существовать наложение, скажем, между нарушением товарного знака и контрафакцией, нарушение товарного знака не обязательно является актом контрафакции.

Реализуя выбор между гражданским и уголовным судопроизводством, во внимание должен приниматься ряд факторов. Первым из них является доверие к соответствующему правоприменительному органу, которое, как это ни печально, иногда отсутствует: Готов ли такой орган действовать и имеет ли он соответствующие возможности? Обладает ли он необходимыми ресурсами? Может ли он действовать молниеносно? Обладает ли он полномочиями на досмотр и конфискацию? Будут ли участвовать в этих действиях сотрудники прокуратуры? Обладает ли прокуратура квалификацией для преследования в судебном порядке по таким делам? Существуют ли особые коммерческие уголовные суды, обладающие квалификацией для рассмотрения дел в области ИС?

Далее следует рассмотреть, имеется ли в наличии средство судебной защиты истца. Если обвиняемым является уличный торговец или представитель организованной преступности, гражданское судопроизводство будет иметь слабый экономический смысл. С другой стороны, если обвиняемый является рыночным торговцем, то предпочтительным может быть гражданский иск, в результате будет вынесено постановление о возмещении ущерба и наложении судебного запрета (запрещения). В тесной связи находится также вопрос юридических издержек, которые могут быть неотменяемыми.<sup>35</sup> Если судебным преследованием занимается государство, правообладатель несет небольшие расходы или, вообще, не несет расходов; другая картина складывается, когда правообладатель участвует в гражданском судебном разбирательстве, в особенности в стране с традицией общего права, где юридические издержки значительно выше юридических издержек в странах с традицией гражданского (римского) права. (К вопросу об издержках мы вернемся позднее.)

---

<sup>32</sup> Act 98 of 1978 s 27 (SA). Cf UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 s 107-110.

<sup>33</sup> WIPO/CME/3.Prov: 'The judiciary: the responses [from member states] were clear that the judiciary, including magistrates and judges, should be fully aware of the seriousness of intellectual property crimes and how to deal not only with the offenders, but also with the infringing goods and implements used in the manufacturing thereof. Their judgements should have a deterrent effect and destruction orders will prevent infringing goods finding their way back into the channels of commerce.'

<sup>34</sup> The minimum requirement of TRIPs art 61 is the criminalization of wilful counterfeiting. SA went further and criminalized negligent counterfeiting. As to the effect of s 92 of the UK Trade Marks Act 1994: *R v Johnstone* [2002] FSR 56 (CA).

<sup>35</sup> As a general rule (save for the USA) the loser has to pay the legal costs of the successful party in common law jurisdictions.

Далее, существует бремя доказательства. В общем праве гражданская ответственность должна быть установлена на основе нормальной вероятности, в то время как уголовная ответственность должна быть установлена при отсутствии разумных оснований для сомнения. Методы доказательства также имеют юридическую значимость. Наличие авторского права в ходе гражданского судопроизводства, как правило, может быть установлено путем дачи письменных показаний под присягой, что невозможно в ходе уголовного судопроизводства (устные показания и право на проведение перекрестного допроса составляют существо уголовного процесса в рамках общего права). Применительно к иностранным правообладателям это создает реальное препятствие для прав обвинителей. Различаться могут также факты, подлежащие доказательству: уголовная ответственность требует наличия *mens rea* (виновная воля), в то время как гражданская ответственность этого не требует.

Робин Фрай<sup>36</sup> видит преимущества уголовного судопроизводства в: скорости; том факте, что обвинению не нужно доказывать правооснование; сдерживающем влиянии уголовных санкций; личной уголовной ответственности директоров, которые не могут спрятаться за корпоративный занавес; и в экономии расходов. По его мнению, недостатками уголовного судопроизводства являются: отсутствие процедур раскрытия сведений; невозможность компромиссного решения или урегулирования дела; отсутствие экспертных знаний в области ИС у судей в уголовных судах; отсутствие эффективной компенсации; и бремя доказывания. Некоторые из этих факторов уже обсуждались, два из них требуют некоторых комментариев. Степень прогресса в уголовном процессе в юрисдикциях с высоким уровнем преступлений является большей проблемой, чем в юрисдикциях с гражданским судопроизводством.<sup>37</sup> И последнее, переговоры о заключении сделки о признании вины позволяют достигнуть некоторого компромисса, но такой процедуры, как правило, нет в странах с традицией общего права. Южная Африка и США являются исключениями.

Возможно также участие частного, а не государственного обвинителя, но это является предметом серьезных ограничений. В Южной Африке частный обвинитель должен представить заявление *nolle prosequi* (об отказе от дальнейшего судебного преследования), получение которого в директорате государственных обвинителей и обеспечение гарантии уплаты издержек обвиняемым занимает некоторое время. Другие проблемы, упомянутые в связи с уголовным судопроизводством, и, в частности, бремя доказывания также присутствуют в полном объеме. В Южной Африке, насколько это известно автору, частные обвинители никогда не использовались, однако в других юрисдикциях с традицией общего права такие случаи имели место.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> 'Copyright infringement and collective enforcement' [2002] *EPIR* 516 522.

<sup>37</sup> The speedy trial requirement of the ECHR does not generally form part of the common law and where it has been introduced constitutionally, as in SA, it has limited value: *Sanderson v Attorney-General, Eastern Cape* 1998 1 SACR 227 (CC); 1997 12 BCLR 1075 (CC); *S v Pennington* 1997 4 SA 1076 (CC); 1997 BCLR 1413 (CC).

<sup>38</sup> Cf Gwilym Harbottle 'Private prosecutions in copyright cases: Should they be stopped?' [1998] *EIPR* 317.

(5) Защита прав ИС: Закон о контрафактных товарах

Южноафриканский Закон о контрафактных товарах предусматривает не только уголовную ответственность. Нарушение его положений может также повлечь за собой гражданскую ответственность.<sup>39</sup> Этот закон ввел меры, направленные против торговли контрафактными товарами в целях обеспечения дополнительной охраны владельцам зарегистрированных товарных знаков, авторского права и некоторых других знаков от: (а) незаконного применения на товарах предмета соответствующих прав ИС и (б) реализации контрафактных товаров через торговую сеть.

С этой целью закон запрещает определенные действия в связи с контрафактными товарами и владением ими, а также устанавливает правонарушения и предписывает наказания. Например, контрафактные товары не могут находиться во владении в целях осуществления сделок с этими товарами; они не могут изготавливаться (за исключением личного и внутреннего использования лицом, которым они изготовлены) и не могут быть реализованы через коммерческие каналы.

При определенных обстоятельствах закон предоставляет инспекторам и полиции полномочия – при условии получения судебного предписания или иного разрешения в силу или на условиях настоящего закона – проникать в помещения, производить обыск и при обнаружении арестовывать и конфисковывать контрафактные товары или подозреваемые контрафактные товары в целях задержания до завершения начатого гражданского или уголовного судопроизводства или иного рассмотрения, предписанного законом или в соответствии с ним.

Судебное предписание должно быть выдано судьей судебной палаты вышестоящего суда или мировым судьей и может быть выдано только в том случае, если, по мнению судьи или мирового судьи, составленном на основании информации, данной под присягой или скрепленной подписью, существуют достаточные основания полагать, что сделка с участием контрафактных товаров имела, имеет или, вероятно, будет иметь место. Исполнение судебного предписания должно осуществляться при строгом соблюдении уважения и порядка, включая: (а) право лица на уважение и охрану его достоинства; (б) право лица на личную свободу и безопасность; и (с) право на неприкосновенность частной жизни.<sup>40</sup>

Владелец права ИС, который знает или имеет достаточные основания полагать, что сделка с участием контрафактных товаров совершена или должна быть совершена, может обратиться *ex parte* (в одностороннем порядке) к судье в судебной палате за судебным постановлением, разрешающим проведение обыска и наложение ареста на такие товары до начала гражданского судопроизводства с целью сохранения доказательств, имеющих отношение к принадлежащему ему праву ИС.

Закон также предусматривает, что по заявлению владельца права ИС комиссар таможи и акцизов налагает арест и задерживает контрафактные товары или подозреваемые контрафактные товары, ввезенные или ввозимые в страну в течение определенного срока и обдуманно предназначенные для нарушения этого права.

---

<sup>39</sup> *Berman Bros (Pty) Ltd v Sodastream Ltd* 1986 (3) SA 209 (A) in relation to the Merchandise Marks Act, 1941.

<sup>40</sup> Similar provisions in other legislation have been found to be constitutional.

(6) Защита прав ИС: Альтернативное урегулирование споров (АУС)

По своему характеру споры, связанные с контрафакцией, не подходят для АУС. АУС предполагает наличие добросовестного ответчика, готового подвергнуться частному судебному разбирательству. Вопросы, связанные с действительностью регистраций, также не могут быть предметом АУС, поскольку здесь затрагиваются государственные интересы. Например, арбитр не может вынести постановление об аннулировании патента или отмене регистрации товарного знака. В области интеллектуальной собственности АУС может играть важную роль только в таких вопросах, как споры, связанные с лицензионными соглашениями, и поэтому в настоящем исследовании не рассматривается.

(7) Защита прав ИС: квази-судебные юрисдикции

С течением времени в юрисдикциях с традицией общего права различие между административной и квази-судебной юрисдикциями стало смутным, если таковое вообще существует. Органы, регистрирующие патенты и товарные знаки, в действительности выступают в качестве таких юрисдикций, и их решения в порядке пересмотра или иногда обжалования могут быть переданы в вышестоящий суд. Эти решения не связаны с защитой прав ИС, как правило они связаны с выдачей охранных документов.

Вопрос о том, можно ли доверить защиту прав такой юрисдикции, в южноафриканском законодательстве является спорным. Конституция (статья 34) гарантирует право урегулирования споров в суде или «где это применимо» в «другом независимом и беспристрастном трибунале». Представляется маловероятным, чтобы какой-либо иной трибунал помимо суда мог рассматриваться в качестве «надлежащей» юрисдикции, потому что многие полномочия, необходимые для защиты прав ИС, принадлежат исключительно судебным органам.

(8) Структура суда

Хотя для Конституции Южной Африки характерны элементы федерализма, суды являются частью национальной правительственной структуры; это не означает, что они являются так называемыми «государственными» судами; и территориальная юрисдикция суда может распространяться за пределы политических (географических) границ. В стране существуют три судебных уровня: мировые суды; вышестоящие суды и суды, имеющие аналогичный статус, в частности суды первой инстанции для рассмотрения патентных вопросов (Суд комиссара по патентам); и апелляционные суды последней инстанции (Верховный апелляционный суд и Конституционный суд). Защита прав ИС, за исключением уголовного преследования, в мировых судах не осуществляется.

Общая тенденция в юрисдикциях общего права состоит в принятии решений по делам, связанным с ИС, в судах первой инстанции в обычной судебной системе одним судьей.<sup>41</sup> Судья не обязательно является «экспертом» в области ИС, но часто «выбирается» ввиду наличия определенного опыта или знаний в этой области. Жюри присяжных не используются, не используются также эксперты-консультанты (хотя иногда их присутствие допускается законом, но они не имеют право голоса).

Как уже упоминалось, в Южной Африке существует суд Комиссара по патентам, который обладает исключительной юрисдикцией на рассмотрение патентных вопросов, и председатель суда является судьей Верховного суда, который обладает определенными

---

<sup>41</sup> The Registrar of Trademarks, for instance, typically performs some judicial functions but these deal with registration and not enforcement issues.

специальными знаниями и опытом (как правило, в результате практического опыта, приобретенного в коллегии патентных юристов) и назначается на *специальной* основе для слушания конкретного патентного дела. Другие дела, связанные с ИС, как правило, рассматриваются судьей вышестоящего суда, хотя председательствующие судьи, составляя список судей, склонны передавать эти дела судьям, имеющим определенную подготовку в области ИС. В Англии и Уэльсе<sup>42</sup> система аналогична: судьи-«эксперты» в Суде права справедливости назначаются Канцлером для рассмотрения патентных споров в дополнение к другой работе в суде; другие дела, связанные с ИС, не обязательно передаются специальным судьям.<sup>43</sup> Альтернативным местом для рассмотрения дел, связанных с нарушением патентных прав, является Патентный суд графства, в котором есть судья-эксперт, но другие виды судебного разбирательства по вопросам ИС в судах графства не обязательно рассматриваются судьей-экспертом.

Апелляционные жалобы также в качестве общего правила рассматриваются обычными апелляционными судами, но в их состав, как правило, входит один судья, который обладает экспертными знаниями, в особенности, если рассматриваемое дело связано с патентами. Причиной такого особого отношения к делам, связанным с патентами, вероятно, является их технический или научный характер.

Исключением из упомянутой общей тенденции являются США, где дела по патентным вопросам рассматриваются федеральным судьей с привлечением жюри присяжных или без таковых. Дело передается судье в порядке ротации или на произвольной основе и, следовательно, как правило, судья не является экспертом.<sup>44</sup> Решение об использовании или не использовании коллегии присяжных принимают стороны спора. Факты свидетельствуют, что в преобладающем числе случаев коллегия присяжных используется,<sup>45</sup> очевидно, ввиду того, что статистически патентовладелец имеет гораздо большие шансы на успех в суде с использованием коллегии присяжных.<sup>46</sup> Однако, роль коллегии присяжных значительно снизилась в силу постановлений, которые ограничивают число вопросов, рассматриваемых в судах с участием коллегии присяжных. С другой стороны, апелляционные жалобы по патентным вопросам рассматриваются частично специализированным судом, а именно Апелляционным судом федерального округа.<sup>47</sup> Считается, что это привело к значительному укреплению патентной системы, которая была подорвана параллельными юрисдикциями (рассмотрением дел в разных инстанциях и вынесением противоречивых решений) и анти-патентными настроениями в определенных федеральных округах. Ситуация в связи с другими видами судебного разбирательства и апелляционными жалобами в области ИС является еще более сложной и поэтому в настоящем исследовании не рассматривается.

---

<sup>42</sup> For particulars of the system: John Lambert 'IP litigation after Woolf' [1999] *EIPR* 427 and 'IP litigation after Woolf revisited' [2003] *EIPR* 406.

<sup>43</sup> For scathing criticism by a disappointed lawyer of the system: Ray Black 'Baywatch: Sour grapes or justice?' [1997] *EIPR* 39.

<sup>44</sup> A court such as that of the Eastern District of Virginia, where many patent cases are heard, may be an exception.

<sup>45</sup> In 1998, for instance, the relationship was about 60:40.

<sup>46</sup> One study found that juries find patents valid in 66% of cases, judges in bench trials about 50%, and only 25% on pre-trial disposition: James F Davis, paper read at International Judges' Conference on IP Law, Washington DC, October 1999.

<sup>47</sup> Appeals to the US Supreme Court are the exception.

(9) Судебные процедуры

Существуют два типа гражданского судопроизводства в связи с защитой прав ИС. Первый из них – судебный процесс: он начинается с обмена состязательными бумагами, которые определяют круг вопросов; затем следует раскрытие документов и другие досудебные процедуры; кульминацией всего этого является суд, где все свидетели должны дать устные показания и подвергаются перекрестному допросу. Второй тип – процедура рассмотрения ходатайства: она применяется в тех случаях, когда не предвидится серьезных фактических споров и когда вопросы носят общий юридический характер. Все доказательства представляются в письменном виде под присягой, как правило, нет раскрытия документов и устных показаний. Судебный процесс обычно используется в случаях нарушения патентных прав, а в случае нарушения авторского права или товарных знаков более часто применяется процедура рассмотрения ходатайства.

(10) Вопросы, находящиеся в компетенции специальных судов

Консультативный документ, подготовленный Секретариатом ВОИС к заседанию, которое предшествовало конференции, гласит следующее:<sup>48</sup>

«Значительный ряд ответов [полученных от государств-членов] приветствовал идею создания специализированных судов ввиду сложного характера нарушений прав интеллектуальной собственности и, в особенности, нарушений патентных прав. Это рассматривалось в качестве возможного решения в целях достижения экономичной, эффективной и последовательной процедуры принятия решений. Эффективность специализированных судов могла бы быть также повышена путем создания современной структуры поддержки информационными технологиями и национальной справочной библиотеки, главным образом, по вопросам права интеллектуальной собственности. Эта система предполагает обучение сравнительно небольшой группы судей и обвинителей в целях рассмотрения все более сложных вопросов».

Соглашение ТРИПС не требует от стран создания специализированных судов для защиты прав ИС<sup>49</sup>, но это не означает, что этот вопрос не требует серьезного изучения. (Здесь мы не рассматриваем другие специализированные трибуналы в области ИС, которые занимаются вопросами регистрации и пр.) Несколько лет назад в Южной Африке комиссия под председательством судьи Хокстера рассмотрела вопрос о создании таких судов, но пришла к выводу о нецелесообразности этого шага. Его мнение, по существу, сводится к тому, что, хотя тонкости права ИС не доступны для тугодумов, они могут быть познаны простыми смертными, и что сложность патентного права заключается не в осознании его принципов, а в понимании субстрата фактов, к которым они должны применяться; и что специализация может привести к зашоренному видению.<sup>50</sup>

Что бесспорно, так это, что дела, связанные с ИС, в общей судебной системе должны переадресовываться судьям, обладающим специальными знаниями по этому предмету. Конечно, предпочтительны практические знания, но не следует также сбрасывать со счетов знания, приобретенные в ходе учебных сессий. Хотя переадресация дел в судах Южной

---

<sup>48</sup> WIPO/CME/3.Prov para I.

<sup>49</sup> Art 41(5): 'It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.'

<sup>50</sup> Unpublished presentation at a conference of the Federal Circuit Bar Association, Amelia Island, Florida, May 2003.

Африки является повседневной практикой, иногда этого не происходит, исходя из практических причин. Из этого не следует, что эксперты в области ИС не ошибаются – это происходит, но, по крайней мере, они могут контролировать судебное разбирательство и направлять юристов, не имеющих понятия о предмете, в более или менее правильное русло. Дела, рассматриваемые опытными судьями в области ИС, занимают меньше времени и обходятся дешевле, чем дела, которые ведут новички.

Юристы в области ИС не обладают монополией на судебное разбирательство по вопросам ИС, и любое преимущество, получаемое за счет использования судей-экспертов, часто ослабляется, когда юристы без всякого представления о ИС пробуют свои силы в рассмотрении дела, связанного с ИС.<sup>51</sup> С другой стороны, юристы в общем судебном разбирательстве, которые в качестве обычной практики проводят рассмотрение технических дел (строительные контракты, профессиональная небрежность и пр.) и которые вынуждены иметь дело со всевозможными экспертами, зачастую превосходят по своим качествам юристов в области ИС или технически обученных юристов при проведении судов по вопросам ИС, даже если вхождение в курс дела занимает у них несколько больше времени. Они являются экспертами в судебной тактике и при допросе свидетелей.

Специализированные суды в области ИС не всегда доступны или целесообразны. В данной стране может наблюдаться отсутствие общих ресурсов, низкая нагрузка в плане рассмотрения дел, связанных с ИС, и небольшой опыт в рассмотрении таких дел. Централизованный суд для рассмотрения дел, связанных с ИС, может быть сделать доступ к справедливости иллюзорным. В некоторых случаях здравый смысл может иметь большее значение, чем специальные знания, поскольку вопрос о том, является ли работа с ИС работой специалиста, является спорным. Может ли судья, который умеет читать, не заметить, что одна книга является копией другой? Может ли судья, который обладает слухом, не прийти к выводу, что одно музыкальное произведение является копией другого? И может ли судья, который живет в реальном мире, не принять решение, что один товарный знак не является сходным до степени смешения с другим товарным знаком?<sup>52</sup>

#### (11) Независимость судей

Эффективная судебная защита прав требует независимости судей, обладающих моральной ответственностью. В соответствии с Конституцией Южной Африки суды наделяются судебной властью; они являются независимыми и руководствуются только Конституцией и законом, который они должны применять беспристрастно, смело, без всяких льгот или предубеждений. Никакое государственное лицо или орган не может вмешиваться в работу судов. Государственные органы через законодательные и другие меры должны оказывать помощь и охранять суды в целях обеспечения их независимости, беспристрастности, достоинства, доступности и эффективности. Постановления или решения, вынесенные судом, являются обязательными для всех лиц и органов, к которым оно применяется.

Для выполнения своей конституционной роли судебные органы нуждаются в общественном признании своего морального авторитета и неподкупности, что является источником их силы. Еще более важным считается, что судьи во все времена пытаются

---

<sup>51</sup> Cf Michael Landau & Donald E Biederman 'The case for a specialized copyright court: eliminating the jurisdictional advantage' (1999) 21 *Hastings Communication & Entertainment LJ* 717. The authors give a number of examples in the USA and in England where lawyers and courts got copyright very wrong.

<sup>52</sup> Many of the views expressed in this section have been formed during a conference on 'Judicial capacity regarding intellectual property – enforcement and dispute settlement' presented by IPI, Washington DC, Sept 2002. The author expresses his thanks to all the speakers whose ideas have been used and whose ideas he found unconvincing.

сохранить, защитить и повысить статус судебных властей. В этой связи они должны проявлять чуткость к этическим правилам, которыми должна руководствоваться их деятельность и поведение как в зале суда, так и вне его.<sup>53</sup>

#### (12) Роль судебных органов в деле защиты прав

Прежде, чем перейти к роли судебных органов в защите прав ИС, необходимо рассмотреть их роль в общем плане. Как уже указывалось, права ИС не имеют особого статуса, гарантирующего им особую охрану или предоставляющего правообладателям особые процедурные привилегии. Это обычные (квази) проприетарные права.<sup>54</sup>

В контексте общего права все лица имеют право на справедливое рассмотрение дела в независимом трибунале – нечто, укоренившееся в конституционных демократиях, – и поэтому позиция владельца права ИС не является более прочной, чем позиция любого другого истца, а позиция ответчика в делах, связанных с ИС, не является слабее позиции любого другого ответчика.<sup>55</sup> Существует также другой аспект: сам по себе факт, что правообладатель в финансовом отношении является более сильным или иностранцем, а нарушитель – гражданином, едва влачащим свое существование, не означает, что правообладатель в процедурном плане будет в более слабой позиции по сравнению с ответчиком.

Предполагается, что в странах с традицией общего права судьи должны играть пассивную роль.<sup>56</sup> Это особенно справедливо в отношении гражданского судопроизводства, в котором активную роль играют стороны спора. Стороны определяют круг вопросов, подлежащих выяснению между ними; они собирают доказательства; они принимают решение о том, какие свидетели должны быть вызваны; они допрашивают свидетелей путем снятия показаний и проведения перекрестного допроса; и, как говорят, они «связаны» доказательствами своих свидетелей. С другой стороны, сам суд не может проводить расследование дела и, в частности, не может менять существо вопросов или вызывать свидетелей. Один из самых страшных грехов, который может совершить судья, это – «спуститься на арену». Судьи не могут отвечать на внешние рекомендации или советы (хотя они могут иногда назначать консультантов суда)<sup>57</sup> и могут только проявлять судейскую осведомленность об общеизвестных фактах.

Все это означает, что роль судьи в защите прав может быть с определенным обоснованием охарактеризована как формальная и ограниченная. Существует, однако, и другое мнение. Уже в 1928 г.<sup>58</sup> нам в Южной Африке было сказано, что:

«Уголовный процесс – это не игра, где одна из сторон может воспользоваться преимуществом любого упущения или ошибки, сделанных другой стороной, а позиция

---

<sup>53</sup> 'Judicial ethics in South Africa' 2000 *SALJ* 377. It contains the ethical guidelines for SA judges.

<sup>54</sup> The exact nature of these rights need not detain us.

<sup>55</sup> But see the 'Directive of the European parliament and the council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights' January 2003 for a different trend and the trenchant criticism of William R Cornish et al 'Procedures and remedies for the enforcing IPRs: The European Commission's proposed directive' [2003] *EIPR* 447.

<sup>56</sup> This may be a relic from the jury system. The jury decided the facts and since the jurisdiction did not belong to the judge, the judge had to be passive.

<sup>57</sup> This power must have a statutory basis. An assessor is a lay member of the court and has, on factual issues, the same judging powers as a judge. See Peter Heerey 'Expert evidence in intellectual property cases' (1998) 9 *Australian IP Journal* 92. It seems possible in the US to appoint an expert as an independent tutor for the court who then performs the function of a law clerk for technological matters: Marvin J Garbis, paper read at International Judges' Conference on IP Law, Washington DC, Oct 1999.

<sup>58</sup> *R v Hepworth* 1928 AD 265.

судьи в уголовном процессе не сводится к роли простого посредника, наблюдающего за тем, чтобы правила игры соблюдались обеими сторонами. Судья или отправитель правосудия – не только основная фигура, он не только должен направлять и контролировать процедуры в соответствии с установленными правилами процедуры, но также следить за отправлением правосудия».

Это справедливо и в отношении гражданского судебного разбирательства. Некогда лорд Деннинг сказал, что судья – не посредник в игре в крикет, чья единственная функция сводится к тому, чтобы указать, когда игрок выходит из игры и кто сам не регулирует ход игры.<sup>59</sup> Этот же автор в другом контексте<sup>60</sup> ранее утверждал следующее:

«Если мы ищем истину, то ищем ли мы объективную истину или мы ищем облагороженную истину? Континентальные юристы считают, что следует определить «материальную» истину или реальные факты. В целях нахождения этой истины не следует оставлять дело в руках [сторон]. Если это происходит, то суду представляется искаженная картина. Доказательство, которое является материальным, не представляется. Соглашение о фактах не отражает реальные факты. Другими словами, наша система позволяет сторонам определять факты, на основании которых суд должен вынести решение. Наши решения основываются на предполагаемых фактах, на частичных фактах, на облагороженных фактах – типа истории об Алисе в Стране чудес. Мы формализуем истину и мы знаем это. С другой стороны, было бы настоящим мифом полагать, что в любой системе материальная истина может быть всегда или даже как правило установлена. Процесс поиска «истины» должен быть разумным, справедливым и экономичным; истина должна быть установлена в течение разумного времени, она должна быть представлена в судебном процессе управляемого формата».

Некоторые судьи придерживаются ортодоксального подхода, исходя из философских или прагматических<sup>61</sup> соображений; другие берут на себя более активную роль в управлении судебным процессом – искусство, хорошо отработанное в рамках судебной системы США<sup>62</sup> и которое практикуется также английскими патентными судьями, однако, она требует определенной степени доверия.

### (13) Роль судебных органов в защите прав ИС

Исходя из вышеизложенных причин, роль судебных органов в защите прав ИС не должна отличаться от своей обычной роли. Однако, существуют некоторые особенности прав ИС, которые могут влиять на роль судьи при защите прав, поскольку судья не является роботом, который, получив определенную информацию, сразу же выдаст заранее подготовленный результат.

Права ИС являются международно признанными и признанными в силу закона правами и должны уважаться, независимо от своей исключительности, а судьи с антимонополистическим складом ума должны проявлять осторожность, чтобы это не повлияло на их отношение к правообладателям. Судьи должны осознавать, что судебное разбирательство по вопросам ИС –

---

<sup>59</sup> *Jones v National Coal Board* [1957] 2 All ER 155 (CA) 159B.

<sup>60</sup> ‘Demystification of the inquisitorial system and international criminal courts’, a paper read at a conference on criminal procedure, Pretoria, October 2003.

<sup>61</sup> The cynic may argue that to be passive is easy and not stressful; one does not have to concentrate; make few decisions; blame it all on the lawyers; and no reprimands from courts of appeal.

<sup>62</sup> But not practiced by all, as the statistics show.

«представляет собой важную прямую связь между деятельностью судебной системы и экономическим развитием. То есть, действенность охраны интеллектуальной собственности зависит в значительной степени от деятельности судебной системы... Поскольку права интеллектуально собственности служат своей цели, необходима эффективная судебная поддержка... Право без судебной защиты оборачивается дорогостоящей фантазией. Если судебная защита этих особых прав является слабой, мобилизация этого природного ресурса замедляется, нанося значительный ущерб стране».<sup>63</sup>

Судьи не всегда осознают это. Как говорят, на одной из конференций, посвященных вопросам интеллектуальной собственности, судьи одной из стран заявляли, что они не могут понять, чем можно оправдать выдачу патентов на фармацевтическую продукцию, а судьи другой страны отмечали, что авторско-правовая охрана на программное обеспечение ЭВМ тормозит приобретение детьми знаний.<sup>64</sup> Норман Л. Балмер<sup>65</sup> объясняет, почему они не правы:

«Подобно ослу, который не будет следовать за морковкой на палочке, если ему хотя бы иногда не позволять поймать ее, новаторы не будут инвестировать в изобретательство, разработку, реализацию и сбыт на рынке новой технологии, если они не будут уверены в получении патента. Если новаторы сочтут, что патенты являются лишь лицензиями для траты денег на судебные разбирательства, патенты прекратят выполнять свою основную задачу по стимулированию изобретательства. Надлежащим образом выданные патенты должны по своей сути вызывать уважение. Это уважение достигается судами путем поддержки надлежащим образом выданных патентов, поиска нарушителей в случае нарушения патентных прав и, что наиболее важно, проведения оценки существенного и надлежащего возмещения нанесенного ущерба. Потенциальные нарушители должны знать, что, в конечном счете, нарушение не стоит того».

Исключительные права скорее являются исключением, а не правилом, и поэтому они должны быть обоснованы.<sup>66</sup> На практике это означает следующее: сторона, которая основывается на исключительном праве ИС, сама должна строго выполнять правила, регулирующие эту область.<sup>67</sup> Некоторые из правил, например, правила, относящиеся к установлению авторского права, считаются техническими, поскольку истец обязан представить доказательства, подтверждающие все необходимые элементы для установления авторства. Для непосвященных людей это может стать настоящим минным полем.

Часто бытует мнение, что защита прав ИС – это конфликт между сильным и слабым, между богатым и бедным. Применительно к защите прав в рамках гражданского судопроизводства это вряд ли соответствует истине:

---

<sup>63</sup> Robert M Sherwood 'The economic importance of judges', paper read at International Judges' Conference on IP Law, Washington DC, Oct 1999. There are a number of studies on this aspect published by the World Bank and the International Finance Corporation.

<sup>64</sup> Reported: [www.foundation.org.uk/801/27202.pdf](http://www.foundation.org.uk/801/27202.pdf). This perception is a common one: cf Lawrence Lessig's 'Free Culture' and see Stephen Breyer 'The uneasy case for copyright: a study of copyright in books, photocopies and computer programs' 84 *Harvard LR* 281 (1970). For a response see Tyerman 'The economic rationale for copyright protection for published books: a reply to Professor Breyer' 18 *UCLA Law Rev* 1100 (1971).

<sup>65</sup> Paper read at International Judges' Conference on IP Law, Washington DC, October 1999.

<sup>66</sup> *Wagamama Ltd v City Centre Restaurants Plc* [1995] FSR 713 (Ch D) 728–729 quoted in *Cadbury (Pty) Ltd v Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd* 2000 (2) SA 771 (SCA).

<sup>67</sup> Sometimes a 'monopoly' may exist in more than one field and sometimes sought in a field which was not intended for it. An example is the debate on design copyright where the SA court (*Klep Valves (Pty) Ltd v Saunders Valve Co Ltd* 1987 (2) SA 1 (A)) reached a conclusion different from that of the UK court (*British Leyland Motor Corp Ltd v Armstrong Patents Co Ltd* [1986] 1 All ER 850; (1986) 2 WLR 400 (HL)). The latter was pragmatic, the former dogmatic. The SA legislature has since intervened.

«Это не моральная схватка между добром и злом, между большим и малым. Это схватка между конкурентами за получение прибыли».<sup>68</sup>

Некоторые права ИС относятся к техническим областям и немногие судьи имеют соответствующую техническую подготовку – некоторые также страдают от технофобии. Определенная область техники может внушать неопытному судье благоговейный страх. Без соответствующего инструктажа судья может неправильно понять ее значение и легко ошибиться. Находясь под ложным впечатлением, судья может найти права, которые не могут быть обоснованы. Очевидно, было бы справедливым сделать замечание общего характера, в соответствии с которым, чем более неопытным является судья, тем скорее он сочтет правильными аргументы иска предполагаемого правообладателя.<sup>69</sup>

Технический прогресс имеет тенденцию опережать развитие права. В результате, судьи должны применять «старые» законы к «новым» ситуациям, т.е. законы, принятые без учета развития техники. В этой связи можно привести примеры разработки компьютерных программ (до внесения соответствующих поправок в законы по авторскому праву)<sup>70</sup> и видеоигры.<sup>71</sup> Другие, в частности патентование высших форм жизни, ставят не только юридические, но и этические вопросы, по которым мнение судов может обосновано варьироваться.<sup>72</sup>

Установление объема прав часто связано с вопросами толкования, и здесь между общим и гражданским правом существует различие. По сравнению с гражданским правом общее право традиционно более склонно к буквальному толкованию. Попытка преодоления этого противоречия может быть найдена в Протоколе толкования статьи 69 Европейской патентной конвенции, но даже такой документ, как Протокол, не дает возможности судам сделать одинаковые выводы в отношении такого понятия, как, скажем, описание изобретения к патенту.<sup>73</sup> Однако, суды в странах с традициями общего права становятся более гибкими в подходе к толкованию.<sup>74</sup>

Принятие решения в отношении юридического действия прав часто связано со сложными оценочными суждениями: Является ли товарный знак отличительным? Является ли изобретение очевидным? Является ли произведение ответчика копией произведения истца? Существует ли эквивалентность между заявленным изобретением и нарушающим изделием?<sup>75</sup>

---

<sup>68</sup> Per Laddie J in *Boehringer Ingelheim KG v Swingward Ltd* [2000] FSR 529 para 9.

<sup>69</sup> As mentioned, it is true of juries and they are lay judges.

<sup>70</sup> *Northern Office Micro Computers (Pty) Ltd & Others v Rosenstein* 1981 (4) SA 123 (C); *Payen Components SA Ltd v Bovic CC & Others* 1995 (4) SA 441 (A).

<sup>71</sup> *Golden China TV Game Centre v Nintendo Co Ltd* [1996] 4 All SA 667; 1997 (1) SA 405 (A): ‘As with many definitions in the [Copyright] Act and its antecedents, very wide terms have been employed. The only reason for this can be an intention to cover future technical innovations by using general words. Legislative inertia ought not to impede human ingenuity and the reasonable protection thereof.’

<sup>72</sup> *Commissioner of Patents v President and Fellows of Harvard College* 2002 SCC 76; Grant of European patent No 0 169 672 (Onco-mouse/Harvard) (1992) OJ EPO 588; cf *Diamond v Chakrabarty* 447 U.S. 303 (1980). The Canadian court denied patentability whereas the US court accepted it. For the debate in Europe: Duncan Curley and Andrew Sharples ‘Patenting biotechnology in Europe: The ethical debate moves on’ [2002] *EIPR* 565. A similar ethical debate surrounds cloning and the patenting of embryonic stems cells. Also David Thomas and Georgina A Richards ‘The importance of the morality exception under the European Patent Convention: The oncomouse case continues . . .’ [2004] *EIPR* 97.

<sup>73</sup> B Sherman ‘Patent Claim Interpretation: The Impact of the Protocol on Interpretation’ [1991] 54 *Modern Law Review* 499.

<sup>74</sup> *Aktiebolaget Hässle v Triomed (Pty) Ltd* [2002] 4 All SA 138; 2003 (1) SA 155 (SCA).

<sup>75</sup> Cf *Festo Corp v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabuhiki Co Ltd* 122 S Ct 1831 (2002).

Такие оценки должны быть сделаны с точки зрения обычного потребителя, типичного ремесленника и пр.

(14) Судебные издержки

Общее правило в соответствии с общим правом состоит в том, что присуждение выплаты судебных издержек осуществляется по усмотрению суда.<sup>76</sup> Это означает, что суд может присудить выплату судебных издержек одной или другой стороне. Как правило, проигравшая сторона должна уплачивать судебные издержки стороны, выигравшей дело. Эта практика лишает инициативы участия в судебном разбирательстве, которое явно не может привести к успеху. Но судебное решение об уплате судебных издержек не полностью компенсирует сторону, выигравшую дело. Издержки облагаются налогом в соответствии с установленным тарифом, который чаще всего не имеет никакого отношения к суммам, которые юристы взимают со своих клиентов.

Судебные издержки в соответствии с процедурой общего права значительно выше судебных издержек в соответствии с гражданским судопроизводством. Эту проблему нелегко решить, поскольку форма судебного разбирательства является вопросом правовой культуры, а правовая культура не так быстро меняется.

Судебные издержки в связи с разбирательством патентных дел являются еще более высокими. Говорят, что типичный патентный суд в США обойдется в сумму от 1 до 3 млн. долларов. В ходе недавнего четырехдневного суда, проходившего в Англии по «явно простому» вопросу в связи с нарушением патентных прав, судебные издержки составили 850 000 фунтов стерлингов.<sup>77</sup> Еще в 1892 г. лорд Эшер высказал свое раздражение, и полезно привести эту цитату, поскольку она справедлива и теперь:<sup>78</sup>

«Раньше говорили, что в делах, связанных с конокрадством, есть некая заразительность: они заставляют свидетелей лжесвидетельствовать в ходе процесса. Мне представляется, что существует некая заразительность и в патентных делах в том смысле, что они заставляют всех спорить и задавать бесконечные вопросы, причем патентные дела по своей сложности не превосходят никакие другие дела и вместо того, чтобы длиться шесть часов, они обязательно продолжаются шесть, если не двенадцать дней. Я уверен, что здесь необходимо принять определенные меры». (At 116.)  
«Итак, если рассматривается патентное дело, то это можно увидеть невооруженным глазом еще до открытия процесса или его оглашения. Как мы видим это? Прежде всего, мы неизменно видим огромную стопку книг [показывает жестом высоту стопки], один комплект которых предназначен для каждого из адвокатов, по одному комплекту для каждого из судей и, конечно, объемистые стенографические записи: и мы знаем «здесь рассматривается патентное дело». Итак, каков же результат всего этого? Да лучше бы был нарушен принадлежащий данному лицу патент или лучше бы что-нибудь случилось с ним, за исключением потери всей его семьи в результате эпидемии гриппа, чем участвовать в тяжбе в отношении патента. Его патент проглочен – и он разорен. Чья это вина? Закон в этом не виноват, вина лежит на способе ведения дел по патентным вопросам. Именно это является причиной всех несчастий». (At 116-117.)

<sup>76</sup> The position in the USA is different. Special factors have to be present before attorneys' fees can be awarded to the other party.

<sup>77</sup> Noted in BJ Berwin's *Patentupdate* (Jan 2004).

<sup>78</sup> *Ungar v Sugg* [1892] RPC 113.

На эту тему Чарльз Диккенс даже написал короткий рассказ под названием «История о бедняке и патенте».<sup>79</sup> Гораздо позднее лорд Вульф предложил принять в Англии и Уэльсе специальные меры.<sup>80</sup> Его предложения были приняты, что привело к введению новых правил процедуры при рассмотрении патентных дел.<sup>81</sup> На основании опыта Южной Африки проблема не ограничена патентными делами. Она распространяется на все судопроизводство в области интеллектуальной собственности в целом.<sup>82</sup> Причин существует множество, а решения не являются простыми.

Недавно автор этого исследования обратился к адвокату с вопросом, почему в каждом конкретном случае в суд приносится такое огромное разнообразие ненужных документов. И ответ был следующим: клиент на этом настаивает. Будущее всего делового предприятия может зависеть от экономической ценности определенного права ИС, и стороны судебного разбирательства зачастую вовлечены в смертельную схватку, где все средства хороши. Например, при рассмотрении одного из таких дел, где подлежащая к взысканию в судебном порядке сумма составил 10 000 рэндов, издержки одной из сторон превысили 600 000 рэндов, и нет никаких оснований полагать, что издержки другой стороны были меньше.

Адвокаты также могут нести ответственность за такие излишества иногда в силу того, что они понимают важное значение вопроса для своего клиента и не хотят брать на себя риск профессиональной ответственности. Затем следует также принимать во внимание непредсказуемость судов. То, что адвокату кажется хорошим аргументом, суды могут счесть плохим аргументом и наоборот. Поэтому адвокаты стараются приводить все аргументы – хорошие или плохие. По справедливости говоря, адвокат не является судьей дела своего клиента, в лучшем случае он может дать совет.

Последнее и очень важное, характер предмета спора часто определяет сумму издержек. Иногда необходимо проведение технических экспериментов или анализ общественного мнения. Эксперты, выступающие в качестве свидетелей, должны оправдывать свою репутацию, и часто им приходится проводить в суде нескончаемые часы. Свидетели могут приглашаться из-за рубежа, в особенности, если необходимы специальные знания, а соответствующих специалистов трудно найти на месте. Раскрытие документов – в особенности, в некоторых юрисдикциях общего права – оказывает решающее влияние на издержки.

Могут ли суды играть определенную роль в ограничении издержек? Как следует из следующего раздела, ответом является твердое «Да».

#### (15) Управление судебным разбирательством по ИС

Выше уже указывалась пассивная роль судьи в ходе судебного разбирательства в странах с традицией общего права. Однако, эта пассивность ограничивается или должна ограничиваться принятием на себя дел, передаваемых в суд сторонами. Это не мешает судье осуществлять управление судебным разбирательством:

---

<sup>79</sup> It can be read at [www.readbookonline.net/readOnline/2530](http://www.readbookonline.net/readOnline/2530).

<sup>80</sup> This section of his report is to be found at <http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

<sup>81</sup> To be found at [http://www.dca.gov.uk/civil/procrules\\_fin/pdf/practice\\_directions/pd\\_part63.pdf](http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/pdf/practice_directions/pd_part63.pdf).

<sup>82</sup> Eg *Blue Lion Manuf (Pty) Ltd v National Brands Ltd* 2001 (3) SA 884 (SCA): 'A record of 720 pages and heads of argument totalling 57 pages have been placed before us in order to allow us to decide whether the wrapping of its coconut biscuits used by one manufacturer passes itself off as the wrapping of another manufacturer of similar biscuits.'

«Справедливое судебное разбирательство требует от судьи активного вмешательства в управление судебным процессом в целях осуществления контроля за процедурами, обеспечения правильного использования государственных и частных ресурсов, указания о нерелевантности показаний и отказа выслушивать нерелевантные показания. Инертный подход судей к судебному разбирательству не может быть оправдан ни в плане требования справедливого суда, ни в контексте ресурсов».<sup>83</sup>

Правила судебной процедуры являются для судей основным ограничением. Очень часто они включают обширные процедурные права, включая длительные сроки для традиционно упрямого ответчика. Однако, правила созданы для суда, а не суд создан для правил. Во многих странах с традицией общего права судья знакомится с существом дела непосредственно перед судом и готовится к нему. Только тогда судья понимает суть вопроса и может осуществлять контроль.

Значение некоторых из этих процедурных прав ставится под вопрос, и в результате правила судебной процедуры изменяются. Например, суд Восточного округа Вирджиния ввел так называемый «rocket docket» (список дел ускоренного рассмотрения), который позволяет ему завершать все связанные с ИС дела за 6 – 8 месяцев. Выше уже указывалась реализация рекомендаций Вульфа в Англии и Уэльсе. В Южной Африке осуществляется пилотная программа, целью которой является введение системы управления потоком рассматриваемых дел. Хотя такое начинание следует приветствовать, в нем могут быть определенные негативные моменты. Один из последних экспериментов в одном из высших судов Южной Африки, связанный с отправлением судебного правосудия на раннем этапе, пришлось прекратить ввиду, среди прочего, непомерно возросших издержек. Но, конечно же, не подлежит сомнению, что процедуры следует рационализировать —

«в целях рационализации существующих процедур в плане обеспечения быстрого урегулирования споров со строгим регламентом и ограниченным по времени судом, а также фиксированным бюджетом на издержки».<sup>84</sup>

Целью таких правил должно явиться следующее:

«рассматривать дело справедливо, [что] включает разбирательство, обеспечивающее, исходя из практических соображений, равенство сторон, пропорциональность вовлеченным суммам, важности вопросов и финансовому положению сторон».<sup>85</sup>

Достаточно парадоксально, но проблема, связанная с процедурой в рамках обычного общего права, состоит в правиле, относящемся к упрощенной процедуре в Руководстве для английского патентного суда, которое было издано 12 ноября 2003 г. Упрощенная процедура — это процедура, при которой: (a) все фактические и экспертные показания представляются в письменном виде; (b) не требуется полное раскрытие документов; (c) не проводятся судебные эксперименты; (d) перекрестный допрос ограничен; и (e) общая продолжительность суда устанавливается заранее.

Хотя, как правило, судьи не имеют полномочий на изменение правил процедуры, — что входит в компетенцию другого органа, — в рамках общего права они обладают свойственной юрисдикцией (которая в настоящее время конституционно укоренилась в Южной Африке) контролировать рассмотрение дел в своих судах и могут выносить постановления в целях

---

<sup>83</sup> *Take & Save Trading CC v The Standard Bank of SA Ltd* (judgment of the SA Supreme Court of Appeal, March 2004. See [www.law.wits.ac.za](http://www.law.wits.ac.za)).

<sup>84</sup> Woolf report para 17 at <http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

<sup>85</sup> *Ibid* para 16.

ускорения и сокращения процедур. Не прибегая к правилам, судьи, например, могут ограничить объем компетенции суда; принимать по рассматриваемым вопросам отдельные решения, что может ускорить окончание процедур; требовать встречи сторон или экспертов; ограничивать число экспертов-свидетелей; требовать резюме технических показаний и согласованный объем документов; ограничивать перекрестный допрос; ограничивать число экспертов и пр. Но большинство этих мер может применяться только в том случае, если дело закреплено за судом на ранней стадии, предпочтительно не позднее начала судебного разбирательства.

(16) Правила в отношении доказательств

Общеизвестно, что в общем праве имеется совокупность правил в отношении доказательств, которые разработаны с учетом суда присяжных. Считается, что некоторые виды доказательств присяжные или судьи не должны заслушивать, поскольку они традиционно являются ненадежными или не заслуживающими доверия. Типичным примером доказательств, которые ведут к увеличению продолжительности судов, является правило против свидетельства по слуху. Совершенно очевидно, что свидетельства по слуху, как правило, являются ненадежными, но это не всегда так, и любое здравомыслящее лицо способно разграничивать, когда можно полагаться на свидетельство по слуху и когда – нет. Судьи в юрисдикциях гражданского права способны справляться с этим вопросом без правил, и нет причин, которые могли бы помешать это делать судьям в юрисдикциях общего права.

Некоторые страны с традицией общего права, включая Южную Африку, предприняли законодательные меры для регулирования этой ситуации, но они оказались недостаточно успешными.<sup>86</sup> В той мере, в которой совокупность правовых норм будет существовать в ее нынешнем виде, судебное разбирательство будет оставаться дорогостоящим. Во внимание должны приниматься все релевантные доказательства, и установление их правдоподобности и надежности должно быть оставлено на усмотрение судей.

(17) Средства судебной защиты

В конце судебного разбирательства суд должен вынести решение, которое будет справедливым для правообладателя и не будет несправедливым для нарушителя. Без эффективных средств судебной защиты суд не может эффективно осуществлять защиту прав ИС. Поэтому в целях завершения следует рассмотреть их.

---

<sup>86</sup> The SA Law Reform Commission has a pending project relating to rules of evidence. The main issue, again, is the reform of the hearsay rule since its earlier reform has not been a success.

(18) Временные меры

ТРИПС (статья 50) предусматривает:

«1. Судебные органы имеют право вынести определение, предписывающее принятие незамедлительных и эффективных временных мер, направленных на:

- (a) предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности и, в частности, предотвращение поступления в находящуюся под их юрисдикцией торговую сеть товаров, в том числе импортируемых товаров непосредственно после таможенной очистки;
- (b) сохранение соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям.

2. Судебные органы имеют право, где это уместно, принимать временные меры без заслушивания другой стороны, в частности в случаях, когда существует вероятность того, что любая задержка может причинить непоправимый вред правообладателю, или когда очевиден риск того, что улики будут уничтожены».

Юрисдикции общего права выполняют эти требования, предусматривая временное запрещение или временный судебный запрет, а также так называемое «постановление Антона Пиллера».

(19) Временные запрещения

Одним из наиболее важных средств гражданской защиты прав при нарушении прав ИС является временное запрещение до полного выяснения спора (обычно в ходе суда), которое в странах с традицией общего права называется «временным судебным запретом». Запрещение в Южноафриканском праве восходит своими корнями к римскому праву и в некотором отношении отличается от судебного запрета, применяемого в соответствии с общим правом.

Предпосылками для возникновения права испрашивать временное запрещение являются: (a) право *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам);<sup>87</sup> (b) хорошо обоснованное опасение возможности нанесения невозмездимого ущерба в случае, если не будет предоставлена временная и, в конечном счете, окончательная мера защиты; (c) что баланс выгод благоприятствует наложению временного запрещения; и (d) что у заявителя нет другого удовлетворительного средства защиты. Ввиду дискреционного характера временного запрещения эти предпосылки рассматриваются не в отдельности, а во взаимодействии.

Страны, склонные следовать английскому прецедентному праву, применяют дело *American Cyanamid*<sup>88</sup> для определения правомочности вынесения решения о наложении временного судебного запрета: во-первых, должно быть установлено, что существует угроза или опасность нарушения; затем, что существует серьезный вопрос для судебного разбирательства; и наконец, что существует баланс выгод, который благоприятствует наложению судебного запрета. Требование о наличии серьезного дела для рассмотрения в суде

---

<sup>87</sup> See, however, *Australian Broadcasting Corp v Lenah Game Meats* [2001] 185 ALR 1, 5: ‘when a plaintiff applies to the court for an interlocutory injunction, the first question counsel may be asked is: what is your equity? If a plaintiff, who has commenced an action seeking a permanent injunction, cannot demonstrate that, if the facts alleged are shown to be true, there will be a sufficiently plausible ground for the granting of final relief, then that may mean there is no basis for interlocutory relief.’ Case note in [2002] *MULR* 36 (Melbourne University Law Review).

<sup>88</sup> *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd* [1975] AC 396 (HL). It has been adopted in Canada: *RJR-MacDonald Inc v Canada (AG)* [1994] 1 SCR 311 at 348; Australia: e.g. *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd v Barley Marketing Board of Queensland* (1983) 57 ALJR 425;

не аналогично праву *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам), хотя суд должен прийти к убеждению, что иск не является явно необоснованным или сутяжническим.<sup>89</sup>

Помимо восстановления статуса кво и прекращения предполагаемого нарушающего действия процедура временного запрещения обычно позволяет сторонам ознакомиться с делом оппонента. В результате дела часто урегулируются или завершаются без разбирательства в суде. Временные запрещения экономят средства, поскольку решение по ним принимается на основе письменного показания под присягой.

С точки зрения выгод для судей часто существует соблазн предоставить временное средство защиты при условии, что истец предоставит обеспечение иска, без рассмотрения обоснованности иска, заявленного истцом. Это совершенно недопустимо.<sup>90</sup> Временное запрещение имеет далеко идущие коммерческие последствия, и в очень редких случаях невиновный ответчик сможет доказать или возместить свои убытки. У суда всегда есть широкая свобода действий для отказа в предоставлении временного запрещения даже в том случае, если установлены необходимые реквизиты. Это означает, что при принятии решения суд имеет право принимать во внимание ряд несравнимых и несоизмеримых элементов, а не то, что суд обладает свободным и неограниченным выбором. В данном случае свобода является судебной, которая должна осуществляться в соответствии с законом и на основе установленных фактов. Отказ в предоставлении временного запрещения может быть обжалован, в то время как уже предоставленное судебное запрещение не может быть обжаловано.

(20) Постановления Антона Пиллера<sup>91</sup>

Это постановление направлено на сохранение доказательств. Необходимость в приложении и сохранении доказательств для целей суда возросла в такой степени, что постановления Антона Пиллера используются не только в различных сферах права интеллектуальной собственности, но и в общем контексте. Постановление Антона Пиллера испрашивается путем заявления *ex parte* (в одностороннем порядке) *in camera* (в судебном заседании).

Для получения такого судебного постановления заявитель должен *prima facie* (по имеющимся доказательствам) установить, что: (а) у него имеется основание иска, который он намеревается возбудить против ответчика; (б) у ответчика имеются конкретные (и указанные) документы или предметы, которые представляют собой существенно важное доказательство, обосновывающее основание иска заявителя; и (с) существует реальное и обоснованное опасение, что это доказательство может быть спрятано, уничтожено или каким-нибудь образом тайно вывезено до раскрытия или до передачи дела в суд.<sup>92</sup>

Обязанность судов – обеспечить, чтобы эта процедура не использовалась без разбора или в качестве инструмента давления на ответчика. Во избежание злоупотреблений суды настаивают на гарантиях. Такие гарантии могут включать направление ответчику предупреждения с пояснениями, а также присутствие в ходе акции юриста-наблюдателя и шерифа. Когда исполнение постановления серьезно нарушено, суд может показать свое неудовольствие путем отзыва этого постановления. С другой стороны, ответчик, который не выполняет постановление Антона Пиллера, проявляет неуважение к суду.

---

<sup>89</sup> *Beecham Group Ltd v B-M Group (Pty) Ltd* 1977 1 SA 50 (T).

<sup>90</sup> Cf *Series 5 Software v Clarke* [1996] FSR 273.

<sup>91</sup> LTC Harms *Interdicts* in 11 *The Law of SA* (first re-issue) para 328. What follows sets out the SA common law. Much of this is now covered by the provisions of the Counterfeit Goods Act discussed above.

<sup>92</sup> *Shoba v Officer Commanding* 1995 4 SA 1 (A) 15G-J.

(21) Окончательное запрещение

Запрещение является окончательным, если постановление суда основано на окончательном определении прав сторон в судебном разбирательстве. Обычным способом истребования применения окончательного запрещения является иск, но при отсутствии честного спора оно может быть предоставлено по ходатайству.

Необходимыми элементами для реализации права требовать окончательное запрещение являются: очевидное право; фактически причиненный ущерб или обоснованное опасение, что такой ущерб может быть причинен; и отсутствие аналогичной охраны какими-либо иными обычными средствами защиты.

Последнее из требований нуждается в некотором пояснении. Как правило, проситель не получит запрещение, если он может получить адекватное возмещение путем присуждения компенсации за нанесенный ущерб. Выбор между запрещением и возмещением ущерба осуществляется по усмотрению суда. Осуществляя такой выбор, суд, как правило, учитывает следующее: обеспечивает ли возмещение ущерба достаточную компенсацию; может ли нанесенный ущерб быть оценен в денежном выражении; и, – что наиболее важно, – не заставит ли заявителя иск о возмещении ущерба расстаться со своими правами. Ввиду последнего соображения обычной практикой при рассмотрении дел в области ИС в Южной Африке предоставляется окончательное запрещение (если истец не доказал свое право на иные меры). В иных случаях это сводится к выдаче ответчику принудительной лицензии.<sup>93</sup> Тем не менее, можно предположить, что, скажем, при рассмотрении дел, связанных с патентами на фармацевтическую продукцию, где могут возникнуть вопросы в связи с здравоохранением или конституционными правами на охрану здоровья, суд может рассмотреть вопрос о том, присудить или нет правообладателю уплату нанесенного ущерба вместо вынесения решения об окончательном запрещении.

Например, в английском праве у суда, как правило, имеется выбор в пользу присуждения уплаты нанесенного ущерба вместо судебного запрета.<sup>94</sup> Этот вопрос уже возникал в контексте дел, связанных с авторским правом, но стороннему наблюдателю может показаться, что подход английских судов в этом отношении не отличается от подхода южноафриканских судов, о чем говорилось ранее: сторона по делу не может быть лишена своих прав путем осуществления выбора, за исключением случаев, когда имеются особые обстоятельства.<sup>95</sup>

(22) Возмещение убытков

В этом отношении Соглашение ТРИПС (статья 45) предусматривает:

«1. Судебные органы имеют право вынести решение, предписывающее нарушителю, который знал или имел достаточные основания знать, что он совершает противоправные действия, возместить убытки, понесенные правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности, в сумме, достаточной для компенсации ущерба.

2. Судебные органы также имеют право вынести решение, предписывающее нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях страны-члены могут предоставлять судебным органам право требовать изъятия прибыли и/или выплаты

<sup>93</sup> There is authority to this effect in Canada: *R v James Lorimer & Co* [1984] 1 FC 1065 (CA) 1073.

<sup>94</sup> Supreme Court Act 1981 s 50.

<sup>95</sup> For a discussion of the case law: Gwilym Harbottle 'Permanent injunctions in copyright cases: When will they be refused?' [2001] EIPR 154.

установленных убытков даже в тех случаях, когда нарушитель не знал или не имел достаточных оснований знать, что он совершает противоправные действия».

Это положение признает тот факт, что в случае нарушения прав ИС меры за нанесение ущерба часто могут быть найдены в соответствующем законе по ИС и что закон каждой страны может обуславливать возмещение ущерба знанием о нарушении или небрежностью. Если закон не предусматривает иного, применяются обычные правовые нормы, определяющие размер возмещения за причиненный вред. Южноафриканский апелляционный суд пояснил это следующим образом:

«Поскольку нанесение вреда является разновидностью деликта, применяются деликтные судебные меры; они будут направлены на компенсацию владельцу патримониального ущерба – будь то фактический или потенциальный, – понесенного в результате правонарушения».<sup>96</sup>

В упомянутом консультативном документе ВОИС отмечалось, что в большинстве государств-членов обычные гражданские суды сталкиваются с трудностью при определении размера компенсации за нарушение патентных прав.<sup>97</sup> И проблема не ограничена «обычными гражданскими судами» — специальные суды по ИС, вероятно, обладают еще меньшей квалификацией при решении вопросов, связанных с суммой ущерба. В Соединенных Штатах Америки суд присяжных имеет право определять сумму нанесенного ущерба.<sup>98</sup> Эта проблема характерна не только для патентного или иного законодательства в области ИС. Во многих областях (например, таких как компенсация за оскорбление личности, профессиональную небрежность, потерю прибыли и пр.) установление размера компенсации является проблемой не только для самих судей, но также и для сторон по делу (которые должны представить доказательства нанесенного ущерба). Несмотря на бремя доказывания, суды должны установить размер нанесенного ущерба даже в том случае, если это означает для них проведение оценки. Истец обязан предоставить самые убедительные доказательства размера нанесенного ущерба, и, если это сделано, суд должен применять наилучшие правила оценки.<sup>99</sup> К сожалению, приходится констатировать, что истец, как правило, значительно преувеличивает размер понесенного ущерба, что имеет губительные последствия для размера судебных издержек.<sup>100</sup>

Поскольку право ИС приносит доходы, степень ущерба обычно определяется потерей прибыли, которую владелец права понес в отношении тех нарушающих изделий, которые он сам мог бы произвести и продать. Потеря прибыли обычно обусловлена тем фактом, что владелец права продает меньше продукции и по более низкой цене в целях конкуренции с нарушителем или же увеличил издержки производства.<sup>101</sup> Истец обычно должен доказать следующее: (а) объем нарушения (обычно количество проданных нарушающих изделий); (б) доля таких изделий, которую бы сам истец мог продать при отсутствии нарушения; и (с) прибыль, которую истец мог бы получить от продажи этих изделий.<sup>102</sup> Иногда правообладатель не сбывает товары на рынке, а держит права в качестве нереализованных;

<sup>96</sup> *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd v Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 471.

<sup>97</sup> WIPO/CME/3.Prov para I.

<sup>98</sup> *Feltner v Columbia Pictures Television Inc* (1998) 118 SC 1279.

<sup>99</sup> SA: *De Klerk v Absa Bank Ltd* [2003] 1 All SA 651 (SCA); England: *Chaplin v Hicks* [1911] 2 KB 786;

Canada: *Penvidic Contracting Co. Ltd. v. International Nickel Co. of Canada Ltd* (1975) 53 DLR (3d) 748.

<sup>100</sup> *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd v Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A); *General Tire v Firestone* [1976] RPC 197; *Celanese International Corp v BP Chemicals Ltd* 1999 RPC 203.

<sup>101</sup> John W Schlicher *Patent law: Legal and economic principles* § 9.04.

<sup>102</sup> *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd v Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 472. For the position in England: *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383.

иногда право относится к объекту, который не продается, в частности к способу производства. В таких случаях дело становится еще более сложным.

Говорят, что предварительно установленный или статутарный ущерб может предложить «альтернативу и, возможно, более эффективный способ возмещения правообладателей и... обеспечения их рациональным и экономичным способом доказательства и возмещения ущерба, понесенного в результате контрафакции и пиратства».<sup>103</sup>

Некоторые законодатели в попытке обеспечения получения правообладателями своей справедливой компенсации делают именно это. Эти меры не всегда успешны и в каждом отдельном случае могут привести либо к чрезмерной, либо к недостаточной компенсации истца. Например, Закон США по авторскому праву (s 504(c)) предоставляет суду свободу действий в присуждении истцу до 30 000 долл. в отношении произведения, охраняемого авторским правом, и 150 000 долл., если суд сочтет, что нарушение было злонамеренным. При рассмотрении дела *Napster* один из толкователей оценивал, что потенциально ответственность *Napster* могла достигнуть астрономической суммы 7,5 триллиона долл.<sup>104</sup> В деле *Playboy Enterprises Inc v San Filippo* истец, используя эту формулу, испрашивал возмещение убытков в сумме 285 млн. долл. за продажу нескольких тысяч компакт-дисков, содержащих нарушающие фотографии, и суд присудил компенсацию ущерба в сумме 3,7 млн. долл.<sup>105</sup> С другой стороны, в недавно рассматривавшемся деле, связанном с ИС и, в частности, с правами селекционеров в Южной Африке, максимальная сумма компенсации, которая ввиду отсутствия доказательств была присуждена истцу, составила 10 000 рэндов или всего 1 500 долл.<sup>106</sup>

Предварительно установленный ущерб также имеет свою негативную сторону. Предписанные суммы редко учитывают уровень инфляции, и очень сложно, если не сказать невозможно, заранее определить сумму ущерба, которая будет справедливой для обеих сторон дела. Здесь также возникает вопрос о функционировании гражданско-правовых средств судебной защиты. Некоторые полагают, что гражданско-правовые средства судебной защиты должны удерживать стороны от нарушения прав ИС.<sup>107</sup> С философско-правовой точки зрения, с этим нелегко согласиться. Средства удерживания входят в функцию уголовного права; функция гражданского права – восстановление равновесия, нарушенного противоправными действиями. Другими словами, в качестве общего принципа в рамках гражданского права сторона, которой нанесен вред, не может требовать для себя лучшего положения, чем то, в котором она находилась до совершения правонарушения. Однако, философские соображения часто уступают место практическим и, если новый «принцип» применяется повсеместно, он не вызовет особых возражений. Убытки, присуждаемые в порядке наказания, в некоторых юрисдикциях общего права являются обычным средством, применяемым против умышленного нарушителя, характер действий которого является особенно дерзким.<sup>108</sup> Говорят, что в Канаде в 1997 г размер штрафных убытков варьировался в пределах от 20 000 до 50 000 долл., но в случае, когда был проигнорирован временный судебный запрет, размер штрафных убытков составил 15 млн. долл.<sup>109</sup>

---

<sup>103</sup> 'Synthesis of issues concerning difficulties and practices in the field of enforcement' WIPO/CME/3 para 55.

<sup>104</sup> Doug Isenberg 'Why the music industry must settle with Napster' at Gigalaw.com.

<sup>105</sup> (1998) 46 USPQ 2d 1350 (SD Cal).

<sup>106</sup> *Keith Kirsten's (Pty) Ltd v Weltevrede Nursery (Pty) Ltd and another* [2002] 3 All SA 624 (C); 2002 (4) SA 756 (C). The plaintiff lost on appeal.

<sup>107</sup> The issue was raised by some member states: 'Synthesis of issues concerning difficulties and practices in the field of enforcement' WIPO/CME/3 para 21-24, 54.

<sup>108</sup> David Vaver *Intellectual Property Law* (1997) 263.

<sup>109</sup> Set aside on appeal on other grounds. David Vaver *Intellectual Property Law* (1997) 263.

Другим средством является разрешение истцу требовать у ответчика выплаты номинального роялти. Например, Патентный закон США предусматривает, что истец имеет право на возмещение убытков, сумма которых должна быть не меньше суммы справедливых роялти.<sup>110</sup> До вмешательства законодателей южноафриканское право не предоставляло такой возможности, поскольку основным принципом общего применения являлось то, что истец имеет право только на возмещение своих фактических убытков, поскольку они и являются причиненным ему ущербом. В целях достижения успеха истец обязан доказать, что в коммерческой практике является справедливым уровнем роялти, хотя в некоторых отраслях промышленности лицензирование не является общепринятым и поэтому сложно определить такой уровень.

Прибыль, полученная ответчиком, также редко является эквивалентом понесенным истцом убытков. Некоторые юрисдикции общего права позволяют истцу требовать у нарушителя выплату убытков на основе отчета о прибылях. Ответчик рассматривается, как если бы он вел дела от имени правообладателя. Истец должен сделать выбор между средством судебной защиты и истребованием своих фактических убытков.<sup>111</sup> Максимальная выплата, которая может быть присуждена, составляет общую сумму прибыли, полученной ответчиком.<sup>112</sup> Но тогда необходимо доказать причинную обусловленность, т.е. что прибыль была получена в результате нарушения. В Южной Африке это средство судебной защиты не предусмотрено.<sup>113</sup>

Типичным для стран с традицией общего права является наличие в законах по авторскому праву положения, которое предусматривает взыскание дополнительных убытков. Например, Раздел 24(3) Закона Южной Африки предусматривает:

«Если действие, составляющее в соответствии с настоящим разделом нарушение авторского права, доказано или признано и суд, в дополнение ко всем иным видам материальной компенсации, с учетом

- (a) степени злонамеренности правонарушения и
- (b) прибыли, доказательно полученной ответчиком в силу такого правонарушения,

придет к убеждению, что у истца нет иных эффективных средств судебной защиты, то при оценке ущерба, нанесенного в результате правонарушения, суд имеет право присудить выплату таких дополнительных убытков, которые он сочтет целесообразными».

До настоящего времени это положение редко применялось<sup>114</sup> и не рассматривается как разрешающее присуждение убытков в порядке наказания.<sup>115</sup> Законодательство США, которое не является типичным в этом отношении, разрешает суду в три раза увеличивать штрафные убытки по сравнению с размером фактического ущерба.<sup>116</sup>

## (23) Выводы

---

<sup>110</sup> 35 USC § 284.

<sup>111</sup> *Monsanto Canada Inc v Schmeiser* 2004 SCC 34 (Canadian Supreme Court).

<sup>112</sup> In England: *Celanese International Corp v BP Chemicals Ltd* [1999] RPC 203 218 et seq. In Canada: *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26.

<sup>113</sup> *Montres Rolex SA v Kleynhans* 1985 (1) SA 55 (C).

<sup>114</sup> *Priority Records (Pty) Ltd v Ban-Nab Radio and TV* 1988 (2) SA 281 (D) 292-294; *SA Music Rights Organization Ltd v Trust Butchers* 1978 (1) SA 1052 (E) 1057-1058.

<sup>115</sup> *CCP Records Co (Pty) Ltd v Avalon Record Centre* 1989 (1) SA 445 (C) 449-450.

<sup>116</sup> Eg 35 USC § 284.

Настоящий широкий обзор представляет собой попытку показать, что в развивающейся стране суд, функционирующий в соответствии с процедурами общего права, способен эффективно защищать права ИС в рамках существующих структур и правил. Тот факт, что судебная система Южной Африки может и готова обеспечивать действие прав ИС, а также международные обязательства страны, очевидно вызвал дополнительный стимул для иностранных и внутренних инвестиций, а также повышения уровня деятельности в области ИС. Несомненно, существуют возможности для совершенствования, в особенности в связи с доступом к суду, упрощением процедур и администрацией дел. Роль суда должна быть более активной и ключевой, хотя он постоянно тесно взаимодействует с консультативным комитетом по законодательству в области ИС, в особенности председательствуя в нем и участвуя в составлении рекомендаций для правительства. Он не может почивать на лаврах, и в этой связи необходима постоянная и широкая подготовка, в особенности в области ИС, что уже осуществляется в настоящее время.

Проведенный сравнительный анализ показывает, что когда дело касается защиты прав ИС в странах с традицией общего права не так уж много различий. Налицо понимание того, что права ИС играют важную роль и что иногда они требуют применения особых процедур и особых средств защиты. Хотя многое уже сделано в целях сокращения судебных издержек, многое еще предстоит сделать.

Ввиду универсального характера прав ИС судьи все больше осознают, что им приходится иметь дело с вопросами, которые выходят за рамки узких интересов. И действительно, каждое решение, вынесенное по делу в связи с ИС, имеет международные последствия, и юридический и коммерческий мир смотрят из-за плеча судьи, оценивая его действия, следя за результатами и принимая в их свете важные финансовые решения.

[Конец документа]