

УДК 347.44+347.77.043+344.752

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ландо Д. Д.

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права, юридический факультет,
Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lando@bsu.by*

Иванова Д. В.

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права, юридический факультет,
Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, ivanovadv@bsu.by*

Аннотация. Авторами анализируются изменения, внесенные в Гражданский кодекс Республики Беларусь в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2023 г. «Об изменении кодексов» в области договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при заключении лицензионного договора и договора франчайзинга. Целью исследования является оценка эффективности принятых норм в части решения существующих проблем правового регулирования. Практическое значение полученных результатов состоит в определении комплексности предложенного регулирования с точки зрения правоприменителей и в возможности их использования для проведения будущих научных исследований по данной тематике.

Ключевые слова: договор; интеллектуальная собственность; лицензионный договор; договор франчайзинга.

TRANSFORMATION OF LEGAL REGULATION OF PROVIDING THE RIGHT TO USE INTELLECTUAL PROPERTY

Lando D.

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Civil Law, Faculty of Law,
Belarusian State University,
Nezavisimosti Ave., 4, 220030 Minsk, Belarus, lando@bsu.by*

Ivanova D.

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Civil Law, Faculty of Law,
Belarusian State University,
Nezavisimosti Ave., 4, 220030 Minsk, Belarus,
ivanovadv@bsu.by*

Abstract. The authors analyze the changes made to the Civil Code of the Republic of Belarus by the Law of the Republic of Belarus of November 13, 2023 «On Amendments to Codes» with respect to contractual relations in the field of intellectual property. The object of the study is relations that arise when concluding a license agreement and a franchise agreement. The purpose of the study is to assess the effectiveness of the adopted norms in terms of solving existing problems of legal regulation. The practical significance of the results obtained lies in determining the comprehensiveness of the proposed regulation from the point of view of law enforcers and in the possibility of using them for future scientific research on this subject.

Keywords: agreement; intellectual property; license agreement; franchise agreement.

Законом Республики Беларусь «Об изменении кодексов», принятым 13 ноября 2023 г., внесены изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь. За некоторым исключением они вступят в силу с 19 ноября 2024 г. Принятие указанных изменений сложно оценить не только ввиду длительности их обсуждения и объема, но и в силу осознания того, что не все участники дискуссии о будущем кодификации частно-правовых отношений в Республике Беларусь сегодня с нами [1]. 14 декабря 2022 г. не стало В. Н. Годунова, чей академический интерес всегда находился в сфере договорного права. В своих публикациях В. Н. Годунов исследовал ряд вопросов, представляющих интерес для специалистов в области интеллектуальной собственности [2].

В рамках ранее осуществленных нами исследований отмечалось, что большинство анализируемых новелл подчинены заданному направлению правового регулирования: унификация гражданского законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. В то же время о целесообразности нововведений и последовательности такой унификации можно дискутировать [3; 4].

Трансформации правового регулирования также способствуют, например, такие факторы, как растущая потребность в организации электронной подачи документов для осуществления регистрации договоров в сфере интеллектуальной собственности, практическая необходимость в детализации общедоступных баз данных патентного органа. В главе 6 «Развитие институциональной системы в сфере интеллектуальной собственности» Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года отмечается, что «особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего развития НЦИС, в том числе будут осуществлены мероприятия по масштабной цифровизации его деятельности, что позволит ускорить процедуры предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, а также повысить качество оказываемых им услуг (в том числе в образовательной деятельности). Планируется внедрить в НЦИС полноценный электронный документооборот и передовые информационно-коммуникационные технологии при проведении экспертизы заявок на выдачу охраняемых документов на объекты права промышленной собственности (в том числе с применением технологий искусственного интеллекта), продолжить интеграцию национальных и международных баз данных, создать и внедрить цифровые платформы, содействующие распоряжению и защите прав на объекты интеллектуальной собственности».

С учетом указанного вектора есть предпосылки для активизации использования смарт-контрактов правообладателями в Республике Беларусь. Перспективным представляется одновременное использование технологии блокчейн и смарт-контрактов. Вместе с тем, с учетом действующего законодательства уже обосновывалось, что количество императивных норм в праве интеллектуальной собственности и обязательных процедур регистрации договоров, предметом которых являются права на объекты интеллектуальной собственности, непризнание смарт-контрактов законодателем полноценной альтернативой договору на материальном носителе может привести к обесцениванию преимуществ смарт-контрактов [5, с. 156].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2023 г. № 906 «Об изменении постановления Совета

Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2021 г. № 672» внесены изменения в Стратегию Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года. В целях развития системы управления интеллектуальной собственностью в 2024–2025 годах планируется осуществление ежегодного мониторинга состояния и динамики количества зарегистрированных Национальным центром интеллектуальной собственности (далее – НЦИС) договоров о передаче (предоставлении) прав на объекты права промышленной собственности (п. 24.2 Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2024–2025 годы). Такой мониторинг позволит не только отслеживать статистические изменения в заключении и регистрации указанных договоров, но и делать предложения по изменению законодательства, направленные на развитие соответствующих договорных отношений, на их основе. В 2022 г. НЦИС было зарегистрировано 547 лицензионных договоров и 138 договоров франчайзинга, что по сравнению с 2021 г. больше на 46,7 % и 22,1 % соответственно [6, с. 34–35].

Согласно п. 1 ст. 910 ГК лицензионный комплекс, который предоставляется по договору франчайзинга правообладателем пользователю, должен содержать право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором, а также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя. Ранее уже обосновывалось, что реальное использование фирменного наименования по договору не представляется возможным, поскольку фактически предполагает отождествление правообладателя и пользователя. Номинальное использование обосновывается сугубо для целей регистрации договоров, блокируя при этом правомерное выступление индивидуального предпринимателя, как на стороне правообладателя, так и пользователя [7, с. 70]. Практиками справедливо отмечалось, что фирменное наименование в большинстве случаев не ассоциируется с обозначением, отличающим товары, работы и (или) услуги коммерческой организации. Фирменное наименование, являясь средством индивидуализации коммерческой организации как участника гражданского оборота, может быть реально использовано франчайзи только при условии

его переименования. Кроме того, в качестве более эффективного решения рассматриваемой проблемы предлагается помимо нераскрытой информации включать в качестве обязательного элемента лицензионного комплекса право на использование товарного знака [8, с. 200–201].

На наш взгляд, законодатель предложил не самый рациональный вариант правового регулирования, фактически так и не предоставив индивидуальному предпринимателю возможность реально участвовать в отношениях франчайзинга. В соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 910 ГК сторонами по договору франчайзинга могут быть коммерческие организации. Индивидуальные предприниматели смогут заключать договор франчайзинга только в качестве пользователей, а также быть стороной в договоре комплексной предпринимательской сублицензии в соответствии со ст. 910-2 ГК. Таким образом, участие индивидуального предпринимателя в качестве стороны данного договора ограничено, при этом вопрос об обоснованности использования индивидуальным предпринимателем фирменного наименования так и не получил разрешения.

В п. 2 ст. 910-1 ГК уточняется, что по своей природе регистрация договора франчайзинга в патентном органе – это государственная регистрация. Действующая редакция этой нормы – договор франчайзинга подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством, – не позволяет найти ответы на ряд важных с точки зрения правоприменения вопросов. Во-первых, не определены последствия отсутствия такой регистрации. Согласно подп. 1.3 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» договоры франчайзинга при отсутствии их регистрации в патентном органе считаются недействительными в случаях, предусмотренных законодательными актами. Норма, устанавливающая недействительность незарегистрированного

договора франчайзинга, отсутствует. Применение п. 2 ст. 165 ГК, на наш взгляд, не представляется возможным, поскольку к правилу о регистрации такого договора нельзя отнести положения о государственной регистрации сделки с движимым имуществом (определенных видов).

Вышеназванным Законом вносятся изменения в ст. 165 ГК, согласно п. 1 которой будет установлено, что если законодательными актами предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее государственной регистрации. Одновременно из текста ГК исключается п. 1 ст. 166, в соответствии с которым несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ничтожность такой сделки. Таким образом, без государственной регистрации договора франчайзинга не будут наступать правовые последствия этой сделки.

Пунктом 2 ст. 165 ГК будет предусмотрено, что сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, а также ее прекращение, подлежит государственной регистрации. Такое решение законодателя не противоречит п. 3 ст. 910-7 ГК, согласно которому в отношениях с третьими лицами стороны договора франчайзинга вправе ссылаться на изменение договора с момента регистрации этого изменения. Вместе с тем, полагаем более оправданным исключение указания на отношения с третьими лицами и обеспечение единообразного регулирования наступления правовых последствий, обусловленных изменением договора франчайзинга и лицензионного договора.

К сожалению, законодатель не воспринял предложение о выработке переходных положений, касающихся последствий, наступающих в случае отсутствия регистрации договоров в сфере интеллектуальной собственности [9, с. 28].

Следует обратить внимание на новую редакцию п. 3 ст. 910-2 ГК, которая делает возможной защиту интересов вторичного пользователя по договору комплексной предпринимательской сублицензии. По действующему законодательству при прекращении договора франчайзинга имело место прекращение договора субфранчайзинга, что обусловило необходимость применения на практике

сложных схем по сохранению франчайзинговых отношений между правообладателем и вторичным пользователем.

В связи с тем, что раздел V ГК будет изложен в новой редакции, изменится нумерация статей (ст. 985 будет посвящена распоряжению исключительным правом, ст. 987 – лицензионному договору). Исключительная лицензия признается договором, по которому лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права заключения лицензионных договоров с третьими лицами (подп. 2 п. 2 ст. 987 ГК). По нашему мнению, предложенное законодателем определение порождает ряд вопросов. Отсутствие в нем указания на то, что может существовать некий объем использования, не переданный лицензиату, и в этой части за лицензиаром сохраняется право использования объекта, как предусмотрено в действующей пока редакции нормы, представляется не совсем обоснованным. В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 987 ГК, согласно которой лицензиар по исключительной лицензии не вправе сам использовать объект интеллектуальной собственности в тех пределах, в которых такое право предоставлено лицензиату, можно приблизиться к классическому определению исключительной лицензии.

Ранее уже предлагалось определить три вида лицензии: неисключительная, исключительная и единичная [1, с. 508; 10, с. 47]. Единичная лицензия предполагает наличие одного лицензиата, лицензиар при этом сохраняет право использования объекта интеллектуальной собственности наряду с лицензиатом. Такой вид лицензии востребован на практике, однако нормы, определяющие только два вида лицензионных договоров (неисключительная, исключительная лицензия) и допускающие существование иных видов, предусмотренных законодательными актами, фактически не позволяют ее использовать.

Согласно действующей редакции ч. 2 п. 1 ст. 985 ГК не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами. На наш взгляд, целесообразно ввести аналогичные требования и в отношении иных договорных типов в сфере

интеллектуальной собственности. В новой редакции аналогичная по содержанию норма закрепляется в п. 5 ст. 987 ГК, а именно не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности при заключении лицензионного договора между коммерческими организациями. Можно предположить ситуацию, когда расширение предмета лицензионного договора регистрируется в патентном органе как изменение договора. В этом случае буквальное толкование рассматриваемой нормы позволяет предположить, что при изменении лицензионного договора можно предоставить право на использование объекта интеллектуальной собственности на безвозмездной основе, что нарушает правила логики.

Своевременным является решение вопроса о производстве товаров и оказании услуг по заказу обладателя исключительного права и об отсутствии необходимости заключения при этом лицензионного договора. На практике существует проблема, связанная с тем, что в случае любого использования объекта интеллектуальной собственности, в том числе, когда оно связано с изготовлением товаров, выполнением работ или оказанием услуг для правообладателя и по его заданию, например, при создании рекламы ее производителем, при буквальном толковании законодательства следует сделать вывод об обязательности заключения лицензионного договора между такими субъектами. В соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 983 ГК новой редакции раздела V «Интеллектуальная собственность» выполнение работ или оказание услуг с применением объекта интеллектуальной собственности для обладателя исключительного права на такой объект по его заданию (заказу), выраженному в договоре, третьими лицами не являются использованием объекта интеллектуальной собственности этими третьими лицами. Таким образом, законодателем избрана максимально широкая формулировка в части полного исключения вероятности отнесения таких действий к категории «использование объекта интеллектуальной собственности», что означает, в том числе, отсутствие необходимости заключения лицензионного договора.

На основании проведенного анализа внесенных в ГК изменений можно констатировать совершенствование правового регули-

рования, в частности, в части обеспечения защиты интересов вторичного пользователя по договору субфранчайзинга, закрепления отсутствия необходимости заключать лицензионный договор при применении объекта интеллектуальной собственности для обладателя исключительного права на такой объект по его заданию (заказу). Вместе с тем, были предложены дальнейшие возможные направления трансформации правового регулирования предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности по договору франчайзинга и лицензионному договору.

Список использованных источников

1. Кодифікація громадянського законодавства Республіки Беларусь: стан і перспективи / В. Н. Годунов [і др.] // Юридична наука і адукація ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце: гісторыя і сучаснасць: да 95-годдзя юрыдычнага факультэта : зб. навук. прац / рэдкал.: Т. М. Міхалёва (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. Т. М. Міхалёвай [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 244–262.

2. См., в частности, *Годунов, В. Н.* Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров / В. Н. Годунов // Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: И. Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 66–78; *Годунов, В. Н.* Принцип свободы договора и его реализация в законодательстве Республики Беларусь / В. Н. Годунов // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 23. – С. 144–164.

3. *Ландо, Д. Д.* Изменения в регулировании договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности / Д. Д. Ландо // Гражданское право в эпоху трансформации общественных отношений : материалы междунар. науч.-практ. конф. (в рамках ежегодных цивилистич. чтений), посвящ. 80-летию со дня рождения акад. НАН РК, д-ра юрид. наук, проф. Сулейменова Майдана Кунтуаровича, Алматы, 30 сент. – 1 окт. 2021 г. / отв. ред. М. К. Сулейменов. – Алматы, 2022. – С. 503–510.

4. *Иванова, Д. В.* Система права интеллектуальной собственности в государствах – членах ЕАЭС: сравнительный анализ / Д. В. Иванова // Управление наукой и наукометрия. – 2023. – Т. 18, № 2. – С. 286–307.

5. *Мещанова, М. В.* Смарт-контракты как компонент правового эксперимента по апробации новых правовых институтов в законодательстве Республики Беларусь / М. В. Мещанова, Д. Д. Ландо // Объекты авторского

права и смежных прав и их правовой режим по гражданскому законодательству РФ : моногр. / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. – М. : Проспект, 2021. – С. 146–157.

6. Годовой отчет Национального центра интеллектуальной собственности за 2022 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ncip.by/upload/iblock/e2c/smonfakve4rncxv4197hnqzrpdwh99yw.pdf>. – Дата доступа: 09.01.2024.

7. Ландо, Д. Д. Интеллектуальная собственность в контексте реформирования Гражданского кодекса Республики Беларусь / Д. Д. Ландо // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : Збірник статей і тез : матеріали IX Міжнарод. цивілістич. форуму, Харків, 11–12 квітня 2019 рік. – Київ.: ТОВ «Знання», 2019. – С. 67–73.

8. Королёва, С. В. Товарный знак. Теория и практика / С. В. Королёва [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – 252 с.

9. Ландо, Д. Д. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь: актуальные инициативы и известные проблемы [Электронный ресурс] / Д. Д. Ландо // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : электрон. сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 26 мая 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, Регион. учеб.-науч.-практ. юрид. центр ; редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2023. – С. 27–30.

10. Иванова, Д. В. Объем правомочий сторон лицензионного договора / Д. В. Иванова, Д. Д. Ландо // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2022. – № 10. – С. 42–47.