

УДК 347.77

Проблемы защиты интеллектуальной собственности при реализации договора коммерческой концессии

Цыза Андрей Григорьевич

Аспирант,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
117279, Российская Федерация, Москва, Миклухо-Маклая ул., 55А;
e-mail: Tsyza.Andrei@Yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности при исполнении договора коммерческой концессии (франчайзинга). Автором определены особенности и проблемы реализации договора франчайзинга с участием иностранного элемента в контексте практических вопросов защиты патентных прав. Рассмотрены основные правовые риски, возникающие при исполнении договора франчайзинга. По результатам исследования разработан ряд практических рекомендаций и предложений по внесению изменений в действующее российское законодательство.

Для цитирования в научных исследованиях

Цыза А.Г. Проблемы защиты интеллектуальной собственности при реализации договора коммерческой концессии // Вопросы российского и международного права. – 2014. – № 6-7. – С. 9-31.

Ключевые слова

Франчайзинг, договор коммерческой концессии, внешнеторговые сделки, интеллектуальная собственность, патент, охрана и защита, правовые риски.

Введение

Конкурентоспособность экономики России на современном этапе развития обусловлена охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. осуществляемой в рамках патентного права. Задачи повышения конкурентоспособности российской промышленности и науки предполагают решение вопроса обеспечения высокого уровня защиты российской наукоемкой продукции и интеллектуальной собственности, «отстаивания права российских производителей – российских предприятий и авторов изобретений»¹.

Объекты патентных прав как товары могут потребляться без уменьшения уровня их доступности. В этой связи отсутствие должной защиты увеличивает возможность их нелегитимного присвоения.

Патент – это инструмент контроля, реализуемого правообладателем посредством установленных ограничений и разрешений использования изобретений, полезных моделей и промышленных образов в коммерческих целях. Одновременно, патент предполагает получение ренты за вклад в научное и инновационное развитие страны, стимулирует к дальнейшей научно-исследовательской и инновационной деятельности². Данные принципы формирования института патента, очевидно, противоречат предоставлению исключительных прав на разработки, не отвечающие признакам патентоспособности по причине того, что они не представляют собой вклада в инновационное развитие³.

Наличие эффективной системы правовой охраны и защиты патентов существенно повышает возможности интеграции страны в международный экономический обмен. Ключевой задачей правового регулирования отношений в

1 Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами, 14 октября 2013 года // Президент России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/22186>

2 Чайков М.Ю., Чайкова А.М. Правовое обеспечение материальной мотивации авторов инноваций // Юрист. – 2012. – № 10. – С. 20.

3 Ермаков Р.В. О некоторых актуальных проблемах российского патентного законодательства // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 2. – С. 130.

сфере интеллектуальной собственности в условиях реализующейся Стратегии инновационного развития России⁴ и обновления российского гражданского законодательства является устранение противоречий между существующим и требуемым уровнем развития теоретических положений и научно-методического обеспечения правового регулирования вопросов использования объектов патентных прав в сфере науки и инноваций в России.

В условиях глобализации мирохозяйственных связей расширяющееся экономическое и правовое пространство сотрудничества хозяйствующих субъектов постепенно «стирает» границы государств, попадая, таким образом, под действие различных правовых систем. Появляющиеся новые виды хозяйственных отношений, возникающих по поводу использования результатов интеллектуальной деятельности, благодаря международным внешнеторговым сделкам распространяются и находят свое легальное закрепление в законодательстве все большего количества стран⁵.

Использование объектов патентных прав возможно в рамках различных патентно-лицензионных соглашений. Оставить за собой право собственности на патент и получать дивиденды за коммерческое использование полезной модели, изобретения и/или промышленного образца изобретатель может заключив лицензионный договор, в соответствии с которым патент останется у патентообладателя (лицензиар), а лицензиат будет с определенной периодичностью выплачивать ему вознаграждение за пользование патентом.

При необходимости передачи совместно с патентом комплекса исключительных прав (напр., на товарный знак) во временное пользование, как правило, подписывается договор коммерческой концессии (договор франчайзинга).

Впервые появившись как особая разновидность договоров о передаче исключительных прав на интеллектуальную собственность, франчайзинговые отношения со временем обособились в отдельную самостоятельную группу и в настоящее время регулируются специальными нормами права. Данный вид

4 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 216.

5 Бобков С.А. Правовое регулирование коммерческой концессии в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 3-4.

деловой активности распространен, как в зарубежных странах, так и в России, но его «легальные аспекты все еще создают много потенциальных трудностей для тех, кто собирается обязать себя правоотношениями по соглашению о франчайзинге»⁶. Обоснованной можно считать точку зрения авторов, критикующих вторую часть ГК РФ, в части несовершенства норм и положений, регулирующих договор коммерческой концессии (С.А. Бобков, Ж.Н. Бородин, С.А. Гелашвили, О.А. Орлова, Д.В. Шульга). Это обуславливает возникновение проблем в правоприменительной практике, связанных с ненадлежащим договорным оформлением перехода исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности при применении франчайзинговой модели бизнеса.

Институт франчайзинга в национальном и международном праве

Франчайзинговые отношения впервые появившись в США в 1851 году, исторически складываясь как инструмент распределения товаров и услуг.

Слово «франчайзинг» происходит от французского *franc* (свободный) или старофранцузского слова *franchir* (освобождать). Разрешение на использование в коммерческих целях прав, принадлежащих иным лицам в англо-американской языковой среде под словом франшиза стали понимать только в 19 веке. В 50-х годах XX века данное понятие становится в США основным для обозначения систем сбыта в сочетании с правами пользования, оговоренными соответствующими соглашениями⁷.

Сегодня данное понятие и производные обозначения используются практически во всех индустриальных странах.

В настоящее время в доктрине права единого подхода к определению понятия франчайзинга не сложилось.

6 Abell M., Hobbs V. The duty of good faith in franchise agreements – a comparative study of the civil and common law approaches in the EU // *International Journal of Franchising Law*. Available at: <http://www.twobirds.com/~media/PDFs/Brochures/Franchising/The%20duty%20of%20good%20faith%20in%20franchise%20agreements.PDF>

7 Pengilly W. *International Franchising Arrangements and Problems in Their Negotiation* // *Northwestern Journal of International Law & Business*. – 1985. – Vol. 7. – Issue 2. – P. 186.

Франчайзинг определяется как система финансирования, которая может принимать такие формы как продуктово-торговый франчайзинг и бизнес-франчайзинг⁸. Ряд исследователей (напр., С.А. Силинг) понимают под франчайзингом льготное предпринимательство, коммерческую концессию.

С юридической точки зрения франчайзинг можно определить как систему отношений, в которой франчайзер предоставляет франчайзи право пользования комплексом принадлежащих франчайзеру исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в обмен на вознаграждение в целях производства и реализации товара/услуги франчайзера по заранее определенным правилам, которые устанавливает франчайзер в рамках и в период действия заключенного сторонами договора⁹.

Формирование законодательной базы франчайзинга началось в США в 60-е годы XX века.

В 1960 году, была создана Международная ассоциация франчайзинга (International Franchise Association), которая объединяла франчайзеров, франчайзи и поставщиков товаров и услуг. Этой организацией был принят Кодекс принципов и стандартов поведения членов IFA, который может служить основой использования передового опыта в области франчайзинговых отношений, в т. ч. в сфере саморегулирования франчайзинга.

Анализ показал, что в настоящее время на международном уровне не существует соглашений, регламентирующих правоотношения, возникающие из договора франчайзинга с позиции универсального подхода. Имеющиеся международные документы не обладают обязательной силой. Представляется, это во многом обусловлено комплексностью отношений, составляющих предмет франчайзинга, что осложняет детальное регулирование франчайзинга.

К числу инструментов регулирования франчайзинга относятся нормы национального права и нормы-рекомендации, разрабатываемые международными организациями и органами. Особенно можно отметить:

8 Стэнворт Д., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ. Павловой Л.Н. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 200 с.

9 Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в национальном и международном обороте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 31 с.

- Регламент Комиссии Европейского Союза № 4087/88;
- Типовой закон о раскрытии информации в отношении франчайзинга (Model franchise disclosure law, International institute for the unification of private law, UNIDROIT¹⁰)
- Кодексы Этики Франчайзинга таких франчайзинговых ассоциаций как Британская ассоциация франчайзинга (British Franchise Association (bfa)), Европейская франчайзинговая федерация (European Franchise Association), Международная ассоциация франчайзинга (International Franchise Association) и др.

Единообразному использованию понятия франчайзинга в Европе способствует Кодекс этики франчайзинга (European Code of Ethics for Franchising), разрабатываемый и совершенствуемый EFF со дня ее основания.

В международной практике чаще всего употребляется определение франчайзинга, данное в Руководстве к Регламенту комиссии (ЕС) от 22 декабря 1999 г. № 2790/1999 «О применении статьи 81 (3) Договора к категориям вертикальных соглашений и согласованных действий» (вступил в силу 01.06.2000 г.)¹¹. Под франчайзингом понимается система продвижения на рынке товаров, услуг, а также технологии, основанная на тесном и продолжительном сотрудничестве между юридически и финансово независимыми сторонами – франшизодателем и франшизополучателем.

Наиболее актуальным с точки зрения развития франчайзинговых отношений, на наш взгляд, является определение франчайзинга, определяемое Руководством Европейской Комиссии по вертикальным ограничениям 2010 г. Согласно данному документу договоры франчайзинга содержат лицензии на права интеллектуальной собственности, которые относятся, в частности, к торговым маркам или знакам и ноу-хау с целью распространения товаров и услуг. В дополнение к лицензии на права интеллектуальной собственности франшизодатель обычно предоставляет франшизополуча-

10 Model franchise disclosure law // International institute for the unification of private law. Available at: <http://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-law>

11 Commission Notice: Guidelines on vertical restraints // Official Journal of the European Communities. – 2000. – Vol. 43, C 291. – Pp. 1-44.

телю на срок действия договора свою коммерческую или техническую поддержку¹².

За последние 20 лет число стран, национальное законодательство которых содержит нормы и положения, регулирующие франчайзинговые отношения, значительно увеличилось. Согласно проведенному исследованию, в законодательство 28 стран включены нормы, в той или иной степени регулирующие франчайзинг¹³.

В законодательстве США, Молдовы и Румынии закреплено определение понятия франчайзинг¹⁴. Определение франчайзинга, азработанное Федеральной торговой палатой США (United States Chamber of Commerce, USCC)¹⁵, можно считать классическим.

Франция, Канада, Австралия, Россия имеют конкретные нормативные акты, которые регламентируют более широкий спектр сделок, включительно и франчайзинг, но не специфицируют регулирование франчайзинга отдельным законом.

Франция была первой европейской страной, которая приняла закон о франчайзинге в 1989 году. Специальное регулирование франчайзинга в форме закона есть также в Бразилии (1994), Малайзии (1998), Казахстане и Корее (2002), Италии (2004), Бельгия (2006), Швеция (2006). В других странах нормы и положения о франчайзинге включены в гражданские кодексы. Вслед за Албанией в 1994 году, в гражданский кодекс нормы о франчайзинге были

12 Commission Regulation (EU) N 461/2010 of the 27 May 2010 on the application of the Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0461>

13 Milenkovic-Kerkovic T. The traps for the unwary in franchising agreements and the role of the disclosure presale regulation – the serbian case // 4th International Conference on Economics and management of networks. Available at: http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2009/EMNet2009Program_FINALAug21.doc

14 Executive Summary of Franchise Laws Around the World. DLA Piper 2009. Available at: http://www.franchise.org/uploadedFiles/Files/Executive_Summary_Franchise_Laws_World.pdf

15 Bronson J.W., Faircloth J.B., Chacko J.M. Toward a Strategic Model of the Franchise Form of Business Organization. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=20FAE23FB2AE21EE044BB8F8CF8D735F?doi=10.1.1.203.4388&rep=rep1&type=pdf>

включены в Российской Федерации, Грузии, Белоруссии, Литве, Молдове и Украине. В кодексах указанных стран содержатся лишь общие нормы, регулирующие различные аспекты франчайзинговых отношений. Они в числе прочего касаются формы и регистрации договора, суб-франчайзинга, обязательств сторон и последствия прекращения исключительных прав, предоставляемых по договору. В российском законодательстве договор франчайзинга регулируется преимущественно положениями, применимыми к договору коммерческой концессии (ст.ст. 1027-1040 ГК РФ).

Нормы, косвенно регулирующие франчайзинг, существуют в законодательстве Мексики (1991), Хорватии (1994), Испании (1996). В Индонезии, Румынии, Китае, Вьетнаме приняты подзаконные правовые акты, детально регулирующие правовой режим франчайзинга.

Можно выделить следующие тенденции в принимаемом национальном законодательстве:

1) редко (или почти никогда) в законодательстве установлено требование раскрытия информации, однако законодательство предусматривает жесткие положения, ограничивающие возможные действия сторон (Россия, Казахстан, Литва, Белоруссия);

2) законодательство некоторых стран (Малайзия, Албания, Китай, Румыния) лишь частично регулируют вопросы раскрытия информации, но в то же время устанавливает нормы, детально регулирующие вопросы, касающиеся спецификации договора, такие как обязательства и ответственности каждой из сторон, возобновление договора франчайзинга и т.п.). Главная особенность малазийского и индонезийского законодательства – наличие весьма жестких, подробных и обременительных положений о регистрации, целью которой является не только информирование о сделке, но и «одобрение франчайзинга»;

3) в тех странах, которые не имеют отдельного законодательства о франчайзинге (например, в Германии, Бельгии, Мексике), к данным отношениям применяются общие положения национального законодательства, регулирующие договоры коммерческой концессии и франчайзингового сотрудничества (форма франшизного соглашения устанавливается в соответствии с общим гражданско-договорным законодательством).

Однако следует отметить, что использование общих положений национального законодательства иногда приводит к проблемам в практике правоприменения и сдерживают развитие франчайзинга.

Таким образом, в связи с отсутствием в правовом регулировании франчайзинга унифицированных международных норм и непроработанностью законодательного регулирования понятия и условий непосредственно договора франчайзинга, только принятие унифицированных международных норм позволит избежать ряд проблем, связанных с существованием различных условий договоров франчайзинга в национальных законах и отсутствием во многих государствах самого понятия франчайзинга.

Проблемы правового регулирования отношений, возникающих при реализации договора франчайзинга

Введение в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса РФ, регулирующей правоотношения в сфере интеллектуальной деятельности (Федеральный закон РФ от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), объединило в себе все федеральные законы в области права интеллектуальной собственности и почти полностью завершило проводимую кодификацию нового гражданского законодательства Российской Федерации. В настоящее время российским законодательством предусмотрены различные механизмы охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Несмотря на внесенные в законодательство изменения, считать их кардинальными не представляется возможным. Система правового регулирования в исследуемой сфере далека от состояния, требуемого современным уровнем развития экономики и рынка интеллектуальной собственности.

Процесс гармонизации российского и международного права далек от завершения. В России назрела реформа законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и это во многом связано с необходимостью выстраи-

вания единой системы мер по ее защите¹⁶. Кроме того, в ГК РФ отсутствуют специальные нормы, регулирующие франчайзинговые отношения. Российский договор франчайзинга, именуемый в ГК РФ «договор коммерческой концессии», имеет легальное определение и урегулирован специально главой 54, части второй ГК РФ.

В российском законодательстве франчайзинговые отношения, регулируются главой 54 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации «Коммерческая концессия».

В соответствии с ч. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Под понятием риск традиционно понимается характеристика ситуации, которая имеет неопределённость исхода при условии обязательного наличия неблагоприятных последствий. Понятие «риск» трактуется по-разному в зависимости от сферы возникновения риска. Так, для сферы инвестирования риск – это неопределенность, которая связана со стоимостью инвестиций в конце периода, вероятность не достичь цели и т. п. Юридический риск – один из элементов абсолютных и относительных гражданских правоотношений¹⁷; возможность наступления неблагоприятных для лица последствий вследствие совершения или несовершения юридически значимых действий.

Внутренние факторы правовых рисков в сфере франчайзинга могут включать: 1) несоблюдение участниками франшизы действующего законодательства; 2) неэффективную организацию правовой работы обеих сторон дого-

16 Власова А.С. Риск как признак предпринимательской деятельности // Налоговед. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nalogoved.ru/art/920>

17 Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии // Финансы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.aup.ru

вора (ошибки при составлении договора франчайзинга); 3) неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами договора и третьими лицами нарушение условий договоров франчайзинга и сделок, заключаемых в целях его исполнения. В числе внешних факторов возникновения правового риска входят несовершенство и/или изменение законодательства, в том числе регулирующего вопросы интеллектуальной собственности и франчайзинговые отношения в период исполнения правоотношения или после его прекращения.

На уровень правовой охраны интеллектуальной собственности сегодня негативно влияют трудности при реализации прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и их использования, большое количество правонарушений в исследуемой сфере и низкий уровень их профилактики, отсутствие развитой инфраструктуры системы охраны интеллектуальной собственности¹⁸. Процесс развития правовой охраны интеллектуальной собственности тормозит низкий уровень подготовки кадров в данной сфере. Для управления владения и распоряжаться правами на интеллектуальную собственность требуются особые знания.

Ввиду этого у участников франчайзинговых соглашений при реализации договора франчайзинга возникает множество проблем, как на национальном, так и на международном уровне¹⁹. Несовершенство законов приводит к тому, что права франшизодателя после передачи торговой марки и технологии могут быть нарушены. На практике возникают случаи, когда франшизополучатель отказывается платить за права на обладание знанием, которое уже было куплено²⁰. Ноу–хау, передаваемое франшизодателем, защищено недостаточно. Проблема заключается в том, что сегодня отсутствуют нормы, которые бы сти-

18 Материалы интернет-конференции Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Симонова Б.П. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/action/conference/10120/>

19 По данным Российской ассоциации франчайзинга, в настоящее время в России работает порядка 20 000 франчайзинговых точек и около 500 франчайзеров. См. Российская ассоциация франчайзинга. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raf.ru/0100.php>

20 Воровство интеллектуальной собственности во франчайзинге // FranchisingINFO. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://franchisinginfo.ru/franchayzing/23/vorovstvo-intellektualnoy-sobstvennosti-vo-franchayzinge/>

мулировали франшизополучателя не использовать приобретенные знания в своей последующей предпринимательской деятельности и после расторжения договора франчайзинга.

Анализ практики показывает, что типовые формы договоров франчайзинга часто предусматривают изменение признаков фирменного стиля, вывески, интерьера после прекращения договора. Это позволяет отличать действующее по франчайзингу предприятие от предприятия, которое функционирует вне франчайзинговой сети.

Зачастую франчайзеры объективно не готовы постоянно контролировать деятельность предприятий сети ввиду большого количества подконтрольных объектов. Франшизополучатели, наоборот, быстро ориентируясь, стремятся найти «узкие места» договора франшизы, экономят, исправляют и совершенствуют бизнес-модель франшизодателя, продолжая работать с использованием опыта и знаний, которые они получили от сотрудничества, и на приобретенном оборудовании, которое является его собственностью и «лояльными» потребителями. Последние в ряду многих факторов выбирают цену, которая априори будет ниже из-за снижения расходов на ведение бизнеса. В большинстве случаев судебные тяжбы отнимают у франшизодателей много времени и средств, что еще не гарантирует вынесение судом справедливого решения. В этой связи франшизодатели не всегда обращаются в суд за защитой своих прав.

Часто процесс развития сети выходит из-под контроля франшизодателя. Особенно это актуально для франшиз в сфере общественного питания. На практике получил распространение термин «псевдофраншиза», который определяется как «копия известного бренда». Под видом успешного бренда франшизополучатель приобретает измененную версию оригинальной франшизы или «обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком»²¹.

21 Так, ошибка, допущенная владельцами компании «Технология и питание», которой принадлежит торговая марка «Крошка-Картошка», стала причиной копирования данного бренда. Копирование стало возможным ввиду несовершенства описания технологии производства печеного картофеля с начинками в соглашении. Этим воспользовались региональные партнеры сети, в частности компания «Фуд-Корт», которая по окончании франшизы создала аналогичный бизнес, но уже без помощи франшизодателя.

В подобной негативной ситуации отчасти виноваты и сами франшизодатели, которые не уделяют вопросам защиты своей интеллектуальной собственности должное внимание. Франчайзинг – относительно новое явление для стран СНГ, рост его популярности растет, вызывая рост спроса на данную бизнес-модель у малого и среднего бизнеса. Зачастую в целях получения прибыли «здесь и сейчас» будущие франшизодатели не регистрируют торговые марки должным образом: бизнес-концепции, наименования, ноу-хау передаются франшизодателем, не имеющим соответствующие правоустанавливающие документы, а франшизополучатель платит за использование объектов интеллектуальной «собственности», на свой страх и риск. Риск франшизополучателей, порой вынужденно приобретающих право пользования незащищенными объектами интеллектуальной собственности, обусловлен в первую очередь их низкой правовой грамотностью и информированностью об условиях франшизы и особенностях исполнения договора франчайзинга.

Договоры коммерческой концессии, заключаемые на практике, часто имеют недостатки, обусловленные различным пониманием субъектами правоприменения правовой природы данного договора, желанием применять к нему нормы, которые регулируют смежные договоры. В итоге единой судебной практики разрешения споров, вытекающих из договоров коммерческой концессии не сложилось²².

В частности, поводом для возникновения конфликтов при исполнении договора франчайзинга, как показала практика, является регулярно недостаточная рентабельность предприятия или демпинг цен на продукцию или услуги, осуществляемый франшизополучателем с целью ускоренного продвижения на рынке. В этих условиях встаёт вопрос о том, каковы возможности франшизодателя вмешиваться в деятельность франшизополучателя, преследуя интерес унифицированного подхода к поведению на рынке, типичном для си-

22 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2013 г. № 09АП-35161/2013-ГК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ras.arbitr.ru/; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 г. № А51-11068/2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ras.arbitr.ru/; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 г. по делу № А40-160777/2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ras.arbitr.ru/

стемы «Корпоративной идентичности» как следствия единой системы ценностей. В сущности, это вопрос пределов автономии воли франшизополучателя, определения границ самостоятельности его сбытовой (ценовой) политики и перечисления оснований досрочного расторжения договора франшизы.

Кроме того, типовые договоры нередко настолько детально регламентируют рыночное поведение и деятельность франшизополучателя, что ставят под сомнение его статус как самостоятельного предпринимателя. Встречаются даже попытки завуалированного низведения самостоятельного предприятия франшизополучателя до статуса экстерриториального иностранного подразделения франшизодателя.

Часто договором предусматриваются завышенные положения о конвенциональных штрафах и ответственности франшизополучателя перед франшизодателем за нанесение того или иного ущерба передаваемой им технологии или бренду.

Наконец, регулярно встречается отсутствие положения об автоматическом продлении франшизы или наличии у добросовестного франшизополучателя преимущественного права к продолжению или перепродаже франшизы по истечении оговоренного периода. При этом большинство договоров содержат положения о том, что по истечении срока франшизы франшизополучатель обязан, в большинстве случаев – безвозмездно, передать её другому предприятию по прямому указанию франшизодателя.

Анализ показал, что в условиях формирования инновационной экономики более востребован именно франчайзинг бизнес-модели. Отдельные нормы российского гражданского законодательства, регулирующие отношения по передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по договорам коммерческой концессии требуют их актуализации современной практике хозяйствующих субъектов.

В качестве действенной защиты прав интеллектуальной собственности в данной сфере общественных отношений некоторыми специалистами называется система запретов для франшизополучателя заниматься тем же видом деятельности, которую они осуществляли, будучи партнером по договору франчайзинга в течение определенного времени при прекращении договора. Тем

не менее, в законодательстве зарубежных стран подобные нормы не только не предусмотрены, но согласно «Руководству по франшизе» ВОИС, предусматривает свободное использование технологий и ноу-хау.

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что выработка новых представлений о франчайзинге, включающих в само тело правовой теории в противовес рассмотрению их только как некоторого внешнего контура, немислимо вне сотрудничества юристов и экономистов.

Правовое регулирование договора франчайзинга в России находится, в настоящее время в стадии интенсивного развития, а договор франчайзинга является, скорее, продуктом согласования воли сторон, нежели институтом, прямо урегулированным законодательством.

Система отношений между участниками международных франчайзинговых отношений требует адекватного нормативного оформления и нормативного закрепления в виде положений о должном поведении участников франчайзингового партнерства и справедливого распределения прав и обязанностей сторон.

Эффективным может быть признано законодательство, предоставляющее пользователям возможность удобного использования интеллектуальной собственности, а правообладателям – необходимую охрану и защиту их прав. Политика государства в сфере интеллектуальной собственности должна быть направлена на формирование такого механизма защиты прав интеллектуальной собственности, который позволит реализовать и соблюдать их «достаточно просто», а нарушение данных прав сделает крайне невыгодным²³. Необходимо учитывать рациональный принцип распределения рисков по договору франчайзинга, при котором эффективное правовое регулирование будет являться минимизацией совокупных расходов по случаям²⁴.

23 Проект государственной стратегии в области интеллектуальной собственности. Интернет-интервью с И.А. Близнецом. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/interview/bliznets>

24 Васильев Ю.М. Гражданско-правовая ответственность в договорных обязательствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007. – 18 с.

Представляется, правовое регулирование франчайзинговых отношений должно основываться на следующих принципах: учет неразрывности условий договора франчайзинга, которым предусмотрено использование комплекса исключительных прав и организационных условий (продуктовые и организационные ноу-хау); достижение баланса частных и публичных интересов (интересов бизнеса, общества и государства); обязательное раскрытие информации перед подписанием договора франчайзинга, в т.ч. финансовой информации франчайзера за последние 2-3 года, бизнес-истории франчайзера, описания франчайзинговой модели, оценки общих затрат, связанных с созданием франчайзингового бизнеса и т. п.

В условиях действующего законодательства в целях снижения правовых рисков сторон договора франчайзинга необходимо утверждение более высокой правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности.

Целесообразным на данном этапе развития российского законодательства является заключение участниками франчайзинговых договоров, обеспечивающих четкое понимание прав и обязанностей сторон по договору и вопросов урегулирования споров между сторонами; достижение больших преимуществ и прибыли (франчайзера и франчайзи) и снижения рисков для сторон договора; строгой дифференциации франчайзинга от любого другого вида аналогичных договоров, существующих в разных странах; наличие положений об обязательном раскрытии информации о франшизе перед подписанием договора франчайзинга; обязанность регистрации договора франчайзинга и его прекращения в компетентных государственных органах и наличие санкций в случае нарушения данных обязанностей, что в целом соответствует концепции развития международного франчайзинга на современном этапе развития экономики и права.

Библиография

1. Бобков С.А. Правовое регулирование коммерческой концессии в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 207 с.
2. Васильев Ю.М. Гражданско-правовая ответственность в договорных обязательствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007. – 18 с.

3. Власова А.С. Риск как признак предпринимательской деятельности // Налоговед. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nalogoved.ru/art/920>
4. Воровство интеллектуальной собственности во франчайзинге // FranchisingINFO. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://franchisinginfo.ru/franchayzing/23/vorovstvo-intellektualnoy-sobstvennosti-vo-franchayzinge/>
5. Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами, 14 октября 2013 года // Президент России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/22186>
6. Ермаков Р.В. О некоторых актуальных проблемах российского патентного законодательства // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 2. – С. 130-134.
7. Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в национальном и международном обороте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 31 с.
8. Материалы интернет-конференции Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Симонова Б.П. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/action/conference/10120/>
9. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2013 г. № 09АП-35161/2013-ГК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gas.arbitr.ru/
10. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 г. № А51-11068/2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gas.arbitr.ru/
11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 г. по делу № А40-160777/2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gas.arbitr.ru/
12. Проект государственной стратегии в области интеллектуальной собственности. Интернет-интервью с И.А. Блинецом. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/interview/bliznets>

13. Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии // Финансы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.aup.ru
14. Российская ассоциация франчайзинга. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raf.ru/0100.php>
15. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 216.
16. Стэнворт Д., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ. Павловой Л.Н. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 200 с.
17. Чайков М.Ю., Чайкова А.М. Правовое обеспечение материальной мотивации авторов инноваций // Юрист. – 2012. – № 10. – С. 20-22.
18. Abell M., Hobbs V. The duty of good faith in franchise agreements – a comparative study of the civil and common law approaches in the EU // International Journal of Franchising Law. Available at: <http://www.twobirds.com/~media/PDFs/Brochures/Franchising/The%20duty%20of%20good%20faith%20in%20franchise%20agreements.PDF>
19. Bronson J.W., Faircloth J.B., Chacko J.M. Toward a Strategic Model of the Franchise Form of Business Organization. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=20FAE23FB2AE21EE044BB8F8CF8D735F?doi=10.1.1.203.4388&rep=rep1&type=pdf>
20. Commission Notice: Guidelines on vertical restraints // Official Journal of the European Communities. – 2000. – Vol. 43, C 291. – Pp. 1-44.
21. Commission Regulation (EU) N 461/2010 of the 27 May 2010 on the application of the Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0461>
22. Executive Summary of Franchise Laws Around the World. DLA Piper 2009. Available at: http://www.franchise.org/uploadedFiles/Files/Executive_Summary_Franchise_Laws_World.pdf
23. Milenkovic-Kerkovic T. The traps for the unwary in franchising agreements and the role of the disclosure presale regulation – the serbian case // 4th International

Conference on Economics and management of networks. Available at: http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2009/EMNet2009Program_FINALAug21.doc

24. Model franchise disclosure law // International institute for the unification of private law. Available at: <http://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-law>
25. Pengilley W. International Franchising Arrangements and Problems in Their Negotiation // Northwestern Journal of International Law & Business. – 1985. – Vol. 7. – Issue 2. – Pp. 185-207.

Protection of intellectual property in franchising agreement

Andrei G. Tsyza

Postgraduate student,

Russian State Academy of Intellectual Property,

P.O. Box 117279, Miklukho-Maklaya str., No.55A, Moscow, Russian Federation;

e-mail: Tsyza.Andrei@Yandex.ru

Abstract

The object of this article – a study of problems related to the preservation and protection of intellectual property in the course of the commercial concession (franchising). The aim of this study is to determine the characteristics and problems of franchising agreement implementation in the context of practical issues of protection of patent rights and the development of ways to improve Russian legislation.

The methodological basis of the research includes specific scientific methods, among which the historical-legal method, methods of legal modeling and comparative legal studies should be highlighted.

The results obtained by the author in the course of an applied research can be used both in further scientific development of the problems of franchise relations involving foreign element and in the practice of the parties to business

transactions, as well as in the legislative process in the development of measures aimed at improving the legal regulation of public relations under consideration. The author reveals basic legal risks arising from the execution of the franchising agreement. The basic requirements for improving the legal regulation of relations arising from the franchising agreement, including the principles of legal regulation of franchise relations, shall be regarded.

For citation

Tsyza, A.G. (2014), "Protection of intellectual property in franchising agreement" ["Problemy zashchity intellektual'noi sobstvennosti pri realizatsii dogovora kommercheskoi kontsessii"], *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava (Matters of Russian and International Law)*, No. 6-7, pp. 9-31.

Keywords

Franchising, franchising agreement, international contracts, intellectual property, patent, safety and protection, legal risks.

References

1. Abell, M., Hobbs, V., "The duty of good faith in franchise agreements – a comparative study of the civil and common law approaches in the EU", *International Journal of Franchising Law*, available at: http://www.twobirds.com/~/_/media/PDFs/Brochures/Franchising/The%20duty%20of%20good%20faith%20in%20franchise%20agreements.PDF
2. Bobkov, S.A. (2004), *Legal regulation of the franchise in the Russian Federation: dissertation [Pravovoe regulirovanie kommercheskoi kontsessii v Rossiiskoi Federatsii: dis. ... k. jurid. n.]*, Moscow, 207 p.
3. Bronson, J.W., Faircloth, J.B., Chacko, J.M., "Toward a Strategic Model of the Franchise Form of Business Organization", available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=20FAE23FB2AE21EE044BB8F8CF8D735F?doi=10.1.1.203.4388&rep=rep1&type=pdf>
4. Chaikov, M.Yu., Chaikova, A.M. (2012), "Legal provision of financial motivation of the authors' innovations" ["Pravovoe obespechenie material'noi motivatsii avtorov innovatsii"], *Yurist*, No. 10, pp. 20-22.

5. "Commission Notice: Guidelines on vertical restraints", *Official Journal of the European Communities*, 2000, Vol. 43, C 291, Pp. 1-44.
6. "Commission Regulation (EU) N 461/2010 of the 27 May 2010 on the application of the Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector", available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0461>
7. Ermakov, R.V. (2013), "On some topical issues of the Russian patent law" ["O nekotorykh aktual'nykh problemakh rossiiskogo patentnogo zakonodatel'stva"], *Pravovaya politika i pravovaya zhizn'*, No. 2, pp. 130-134.
8. "Executive Summary of Franchise Laws Around the World. DLA Piper 2009", available at: http://www.franchise.org/uploadedFiles/Files/Executive_Summary_Franchise_Laws_World.pdf
9. Klimova, S.V. (2011), *Legal regime of franchising in the national and international circulation: Author's thesis* [Pravovoi rezhim franchaizinga v natsional'nom i mezhdunarodnom oborote: avtoref. dis. ... k. yurid. n.], Moscow, 31 p.
10. "Materials of the online conference of the Head of the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks, Simonov B.P." ["Materialy internet-konferentsii Rukovoditelya Federal'noi sluzhby po intellektual'noi sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam Simonova B.P."], available at: <http://www.garant.ru/action/conference/10120/>
11. Milenkovic-Kerkovic, T., "The traps for the unwary in franchising agreements and the role of the disclosure presale regulation – the serbian case", *4th International Conference on Economics and management of networks*, available at: http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2009/EMNet2009Program_FINALAug21.doc
12. "Model franchise disclosure law", *International institute for the unification of private law*, available at: <http://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-law>
13. "National strategy Draft in the field of intellectual property. Internet interview with I.A. Bliznets" ["Proekt gosudarstvennoi strategii v oblasti intellektual'noi sobstvennosti. Internet-interv'yu s I.A. Bliznetsom"], available at: <http://www.consultant.ru/law/interview/bliznets>

14. "Opening remarks of the President Vladimir Putin at a meeting of the Commission for Military-Technical Cooperation of the Russian Federation with foreign states. October 14, 2013" ["Vstupitel'noe slovo Prezidenta RF V.V. Putina na zasedanii Komissii po voprosam voenno-tekhnicheskogo sotrudnichestva Rossiiskoi Federatsii s zarubezhnymi gosudarstvami, 14 oktyabrya 2013 goda"], *Russian President*, available at: <http://www.kremlin.ru/transcripts/22186>
15. Pengilley, W. (1985), "International Franchising Arrangements and Problems in Their Negotiation", *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 7, Issue 2, pp. 185-207.
16. Romanov, V.S., "Risk classification: principles and criteria" ["Klassifikatsiya riskov: printsipy i kriterii"], *Finance*, available at: www.aup.ru
17. "Russian Franchise Association" ["Rossiiskaya assotsiatsiya franchaizinga"], available at: <http://www.raf.ru/0100.php>
18. Stanworth, D., Smith, B. (1996), *Franchising in small business. Trans. from Eng. [Franchaizing v malom biznese. Per. s angl.]*, YuNITI, Moscow, 200 p.
19. "The Resolution of the Fifth Commercial Court of Appeals on 26.11.2013, No. A51-11068/2012" ["Postanovlenie Pyatogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda ot 26.11.2013 g. No. A51-11068/2012"], available at: www.ras.arbitr.ru/
20. "The Resolution of the Intellectual Property Rights Court on 04.12.2013 with regard to case No.A40-160777/2012" ["Postanovlenie Suda po intellektual'nym pravam ot 04.12.2013 g. po delu No. A40-160777/2012"], available at: www.ras.arbitr.ru/
21. "The Resolution of the Ninth Commercial Court of Appeals on 11.12.2013, No. 09AP-35161/2013-GK" ["Postanovlenie Devyatogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda ot 12.11.2013 g. No. 09AP-35161/2013-GK"], available at: www.ras.arbitr.ru/
22. "The strategy of innovative development of the Russian Federation for the period until 2020: the Decree of the Government of the Russian Federation on 08.12.2011 No. 2227-r" ["Strategiya innovatsionnogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 08.12.2011 g. No. 2227-r"], *SZ RF*, 2012, No. 1, Art. 216
23. "Theft of intellectual property in franchising" ["Vorovstvo intellektual'noi sobstvennosti vo franchaizinge"], *FranchisingINFO*, available at: <http://franchising->

info.ru/franchayzing/23/vorovstvo-intellektualnoy-sobstvennosti-vo-franchayzinge/

24. Vasil'ev, Yu.M. (2007), *Civil liability in the contractual commitments: Author's thesis* [*Grazhdansko-pravovaya otvetstvennost' v dogovornykh obyazatel'stvakh: avtoref. dis. ... k. jurid. n.*], Volgograd, 18 p.
25. Vlasova, A.S., "Risk as a sign of entrepreneurial activity" ["Risk kak priznak predprinimatel'skoi deyatel'nosti"], *Nalogoved*, available at: <http://nalogoved.ru/art/920>