

**В: Передача майнових та немайнових прав: Франшиза? Комерційна концесія? Ліцензійний договір?□**

О: У міжнародній комерційній практиці широко використовується таке поняття, як «франчайзинг». Під ним мається на увазі вид підприємницької діяльності, що здійснюється на підставі договору, згідно з яким одна сторона (франчайзер) передає іншій стороні (одержувачеві франшизи) в межах певного ринку збуту за винагороду право використання у комерційній діяльності франшизи, певного комплексу майнових та немайнових прав, що може включати фірмове найменування, товарний знак, інші об'єкти промислової та інтелектуальної власності, технічні знання, «ноу-хау».

За таким принципом працюють, наприклад, всім відомий McDonalds, мережа готелів Hilton, окремі брендові магазини (Intimissimi, Victoria's Secret) та ін.

Наскільки життєздатним в українських реаліях є договір такого типу?

Одразу зазначимо, що терміна «франчайзинг» чинне законодавство України не містить. Проте це поняття в українському законодавстві замінено договором комерційної концесії, згідно з яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ч. 1 ст. 1115 ЦКУ).

Статтею 1118 ЦКУ визначено окремі особливості щодо форми договору комерційної концесії. Так, він повинен обов'язково бути укладеним у письмовій формі, і її недотримання тягне за собою нікчемність договору.

На сьогодні існує серйозна проблема у застосуванні договору комерційної концесії, оскільки згідно з нормами ст. 1118 ЦКУ він підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільца. У тому випадку, коли правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

Тобто незалежно від того, укладається договір концесії з іноземним чи українським правоволодільцем, в Україні він повинен реєструватися державним реєстратором відповідної ради. На жаль, ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV, яка регламентує обов'язки державного реєстратора, не містить жодної згадки про реєстрацію договору комерційної концесії. Відповідно, не знають про необхідність такої реєстрації і самі реєстратори.

Ще один сюрприз – ч. 4 ст. 1118 ЦКУ, згідно з якою у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

Усі ці законодавчі неузгодженості унеможливають застосування договору комерційної концесії у вітчизняних реаліях.

Проте договір комерційної концесії – не єдиний варіант передачі комплексу майнових та

немайнових прав. В даному випадку можна скористатися ліцензійним договором.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та інших законодавчих актів.

За загальним правилом ст. 1109 ЦКУ у ліцензійному договорі зазначаються такі умови:

- вид ліцензії (виключна або невиключна. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено самим договором);
- сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором);
- способи використання зазначеного об'єкта;
- територія та строк, на які надаються права;
- розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір;

При цьому права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Крім того, абз. 2 п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 р. № 3689-XII встановлено також, що ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

В принципі, різниця між комерційною концесією та ліцензійним договором полягає лише у тому, що за першим видом договору надається весь комплекс виключних прав інтелектуальної власності, а за ліцензійним – дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на відповідних умовах. Простіше кажучи, там, де вистачило б одного договору комерційної концесії, доведеться укласти декілька ліцензійних. Основною перевагою ліцензійного договору на сьогодні є те, що він не підлягає обов'язковій державній реєстрації.