

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

CHARACTERISTICS OF USING INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS UNDER THE COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENT

Минюк О.Ю., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри приватного права

Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

Бенескул А.В., аспірант кафедри приватного права

Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

У статті висвітлюється сучасний підхід українських дослідників до розмежування понять «комерційна концесія» та «франчайзинг». Проведено дослідження чинного вітчизняного законодавства, яке визначає поняття комерційної концесії й урегулює питання використання об'єктів інтелектуальної власності у контексті особливостей його застосування до відносин комерційної концесії в Україні. На основі використаного законодавцем підходу до визначення поняття комерційної концесії досліджено зміст комерційної концесії. На основі ретроспективного підходу визначено причини детального врегулювання законодавцем деяких обов'язків користувача об'єктами комерційної концесії. Здійснено узагальнення видів об'єктів інтелектуальної власності, які можуть використовуватися за договором комерційної концесії, та розкрито певні особливості використання об'єктів інтелектуальної власності за таким договором. Визначено особливості договорів комерційної концесії щодо об'єктів права інтелектуальної власності та процедурні аспекти їх легалізації, укладення та припинення. Досліджено особливості відповідальності сторін договору комерційної концесії. Окреслено деякі ризики практичного характеру, які виникають у сторін договору комерційної концесії. Проведено порівняльний аналіз процедури реєстрації торговельної марки на території України та процедури її міжнародної реєстрації, що з урахуванням правових наслідків реєстрації дозволило автору виробити практичні рекомендації реєстрації торгової марки в Україні, які дозволять посилити її захист.

Крім цього, висвітлено деякі проблеми, що можуть виникнути у володільця прав, які передаватимуться за договором комерційної концесії, й акцентовано увагу на необхідності врахування певних аспектів досліджуваних відносин під час укладення таких договорів.

Ключові слова: інтелектуальна власність, франчайзинг, комерційна концесія, договір комерційної концесії.

This article highlights the current approach of Ukrainian researchers to distinguish between the concepts of “commercial concession” and “franchising”. A study of the current domestic legislation, which defines the concept of commercial concession and regulates the use of intellectual property in the context of its application to commercial concessions in Ukraine. Based on the approach used by the legislator to define the concept of commercial concession, the legal nature of commercial concession is studied. Based on a retrospective approach, the reasons for the detailed regulation by the legislator of some obligations of the user by the objects of the commercial concession are determined. The types of intellectual property that can be used under a commercial concession agreement are generalized and certain features of the use of intellectual property under such an agreement are revealed. The peculiarities of commercial concession agreements on objects of intellectual property rights are determined and the procedural aspects of their legalization, conclusion and termination are outlined. The peculiarities of the responsibility of the parties to the commercial concession agreement are studied. Some risks of a practical nature that arise in the parties to the commercial concession agreement are outlined. A comparative analysis of the trademark registration procedure in Ukraine and its international registration procedure, which, taking into account the legal consequences of registration, allowed the author to develop practical recommendations for trademark registration in Ukraine that will strengthen its protection.

In addition, using the existing case law, highlights some problems that may arise for the owner of the rights that will be transferred under the commercial concession agreement and emphasizes the need to take into account certain aspects of the relationship when concluding such agreements.

Key words: intellectual property, franchising, commercial concession, commercial concession agreement.

Мета статті – визначити перелік об'єктів інтелектуальної власності, що можуть використовуватися за договором комерційної концесії. Встановити особливості договорів комерційної концесії об'єктів права інтелектуальної власності.

Постановка проблеми: Інститут комерційної концесії у більшості країн світу є невідомою формою правовідносин, весь світ використовує поняття «франчайзинг». Лише деякі країни пострадянського простору продовжують оперувати поняттям «комерційної концесії», зокрема Україна, Республіка Таджикистан, Російська Федерація.

Як зазначає В.С. Дмитришина, франчайзинг не є синонімом комерційної концесії, хоча ці поняття є досить близькими, але франчайзинг має свої специфічні ознаки. По-перше, за договором франчайзингу надається більш широкий порівняно із комерційною концесією обсяг прав, тому що, крім виключного права на продаж товарів, наданих виробником товару, він передбачає надання права на об'єкти інтелектуальної власності, правовласником якого він є. По-друге, за галуззю застосування франчайзинг може мати місце не тільки у сфері введення в обіг товарів, але й у сфері їх виробництва, а також у сфері послуг [1, с. 202].

Питання здійснення господарської діяльності у формі комерційної концесії є доволі перспективним, оскільки

дає можливість використання результатів своєї інтелектуальної праці не як основного способу діяльності, а як побічного, додаткового, пасивного доходу, не втрачаючи майнових прав на результати своєї інтелектуальної праці.

Тому постає нагальне питання про те, які саме об'єкти інтелектуальної власності можуть бути використані за договором комерційної концесії, щоб такі об'єкти виступали джерелом додаткового доходу.

Аналіз останніх праць. Правовідносини за договором комерційної концесії досліджують багато вчених, зокрема Р. Ребізант, О.Я. Рогач, В.К. Антошкіна, О.В. Гладкова, Ю.С. Паніна, С.В. Резніченко та ін.

Основні положення. Питанню права інтелектуальної власності присвячено Книгу Четверту Цивільного кодексу України та декілька спеціальних законів, таких як: Закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

Так, ст. 420 Цивільного кодексу України визначено, що до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема,

належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компоновання напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [2].

Законодавче регулювання комерційної концесії розкривається у Главі 76 Цивільного кодексу України та Главі 36 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 1115 Цивільного кодексу України комерційною концесією визначається правовідносина, за якими одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [2].

Згідно зі ст. 366 Господарського кодексу України комерційною концесією визначаються правовідносина, за якими одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання у підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволоділецьві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав і сплатити правоволоділецьві обумовлену договором винагороду [3].

Як бачимо, комерційна концесія – це договірні відносина між правоволоділецьвім і користувачем стосовно передачі користувачу прав, що належать правоволоділецьві, з метою використання їх у підприємницькій діяльності.

За Цивільний кодексом України, предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Натомість Господарський кодекс України не містить формулювання предмету такого договору, хоча у ст. 366 визначає, що договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації та комерційного досвіду правоволоділецьві у певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності [3].

Як бачимо, Господарський кодекс України дещо звужує перелік об'єктів, які можуть бути предметом договору комерційної концесії.

На думку авторів, особливо варто звернути увагу на договір комерційної концесії, предметом якого є право на використання торговельної марки, комерційного найменування, адже правоволоділець, укладаючи такий договір, дуже ризикуює своєю репутацією у разі недобросовісності користувача.

Фактично, для споживача відсутнє розрізнення між правоволоділецьвім і користувачем. Споживач, обираючи товар, надає перевагу передусім певній назві, найменуванню, і недобросовісний користувач прав на торговельну марку, виробляючи неякісний товар, завдає шкоди не своїй діловій репутації, а репутації правоволоділецьві.

Така ситуація зумовила необхідність урегулювання деяких обов'язків користувача за договором комерційної концесії на законодавчому рівні, тож було закріплено такі обов'язки:

- 1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволоділецьві визначеним у договорі способом;
- 2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) правоволоділецьвім;

- 3) дотримуватися інструкцій і вказівок правоволоділецьві, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволоділецьвім;

- 4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли би розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволоділецьві;

- 5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволоділецьві за договором комерційної концесії;

- 6) не розголошувати секрети виробництва правоволоділецьві, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію [3].

Торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), які виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Для того, щоб торговельна марка була повноцінним об'єктом комерційної концесії, необхідно здійснити процедуру її легалізації й отримати відповідне свідоцтво, оскільки саме свідоцтво засвідчує набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Вирізняють свідоцтво України на торговельну марку та міжнародну реєстрацію торговельної марки.

З метою реєстрації торговельної марки та видачі свідоцтва України на торговельну марку створено відповідний спеціально уповноважений орган (державна установа).

Донедавна в Україні з цією метою діяло Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». 13 жовтня 2020 р., на виконання пп. 1 п. 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» такі повноваження були передані Національному органу інтелектуальної власності [4].

Для отримання Свідоцтва України на торговельну марку необхідно подати відповідну заявку до Національного органу інтелектуальної власності. Після позитивно проведеної експертизи, яка складається із формальної та кваліфікаційної (експертизи по суті) експертиз, заявнику видається Свідоцтво, термін дії котрого становить 10 років [6].

Для проведення міжнародної реєстрації за кордоном необхідна окрема реєстрація торговельної марки окремо у кожній країні, у якій планується використання торговельної марки. Альтернативою вищевказаним процедурам є реєстрація торговельної марки за Мадридською системою, яка значно спрощує та прискорює реєстрацію ТМ за кордоном.

Мадридська система функціонує згідно з Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди. Мадридська система нараховує 106 членів, котрі представляють 122 країн [5].

Характерною рисою міжнародної реєстрації є централизоване діловодство та єдина процедура реєстрації марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок має декілька переваг:

- подання єдиної заявки із зазначенням усіх країн, що становлять інтерес, зі 122, які входять у цю систему;
- охорона міжнародної торговельної марки на території будь-якої заявленої країни така сама, як і охорона марки, зареєстрованої за національною процедурою;
- заявка подається однією з офіційних мов (англійською, французькою, іспанською) без необхідності надання перекладу національними мовами відомств країн, у яких заявляється охорона;

- нема необхідності залучення національних патентних повірених у кожній країні, що становить інтерес;
- сплата єдиного набору зборів, установленого у швейцарських франках, що скорочує витрати на сплату зборів у всіх країнах, які становлять інтерес, окремо;
- можливість територіального розширення дії охорони ТМ після її реєстрації.

Отже, як бачимо, реєстрація Торгівельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності може здійснюватися як в Україні, так і закордоном залежно від того, де планується використання торгівельної марки.

Свідцтво України на торгівельну марку забезпечує правовий захист лише на території України, тоді як реєстрація за Мадридською угодою забезпечує правовий захист на території країн – учасниць цієї угоди.

Укладення договору комерційної концесії стосовно використання торгівельної марки на території України доцільне після отримання Свідцтва України на торгівельну марку або міжнародної реєстрації.

Варто враховувати, що міжнародна реєстрація матиме пріоритет перед реєстрацією на території України. Тобто у разі наявності міжнародної реєстрації додаткова реєстрація на території України не вимагається.

Прикладом цього є і судова практика, зокрема у справі № 910/6105/19, Господарський суд м. Києва достроково припинив дію свідцтва України № 32903 від 15 липня 2003 р. на знак для товарів і послуг «БАРБІ», що належав Товариству з додатковою відповідальністю «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ “ЯСЕН”». Справу розглянуто за позовом Компанія Маттел, Інк. (Mattel, Inc.), яка має діючий зареєстрований знак для товарів і послуг «BARBIE» [7].

Сторонами у договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, котрі є суб'єктами підприємницької діяльності.

Договір укладається у письмовій формі між праволодільцем і користувачем. Укладення договору комерційної концесії в іншій формі призводить до його нікчемності.

Особливими умовами договору комерційної концесії законодавцем визначаються:

- обов'язок праволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;
- обов'язок користувача не конкурувати із праволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, котру здійснює користувач із використанням наданих праволодільцем прав;
- обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) праволодільця;
- обов'язок користувача погоджувати із праволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення [3].

Умова договору, відповідно до якої праволодільць має право визначати ціну товару, передбаченого догово-

ром, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Особливу увагу варто звернути на те, що праволодільць несе субсидіарну відповідальність за вимогами, які пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) праволодільця, праволодільць відповідає солідарно з користувачем. Тому необхідною, обов'язковою умовою є зобов'язання користувача стосовно неухильного додержання всіх необхідних технологічних вимог, регламентів, інструкцій щодо виробництва товару під торгівельною маркою, яку він використовує за договором комерційної концесії, адже праволодільць і користувач спільно несуть відповідальність за неякісний товар – не тільки юридичну, а й репутаційну.

Оскільки договір комерційної концесії може бути укладений не тільки на визначений строк, але й без такого, то кожна із сторін у договорі має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. У такому разі не зайвим будуть антиконкурентні застереження в договорі та застереження стосовно зберігання комерційної таємниці, навіть після припинення договору.

Припинення договору комерційної концесії, як і будь-якого іншого зобов'язання, може здійснюватися:

- виконанням, приведеним належним чином;
- зарахуванням;
- за домовленістю сторін;
- прощенням боргу;
- ліквідацією юридичної особи або смертю фізичної особи.

Поряд із загальними підставами припинення договору комерційної концесії Цивільний кодекс України для такого договору встановлює декілька специфічних підстав припинення – припинення права праволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене у договорі, без його заміни аналогічним правом; оголошення праволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Висновок. Отже, договір комерційної концесії (франчайзингу) на право використання торгівельної марки, є досить специфічним. Варто враховувати, що укладення такого договору доцільно здійснювати після легалізації торгівельної марки у встановлений спосіб. Автори статті наголошують на тому, що з метою захисту прав праволодільця не зайвим буде процедура реєстрації торгівельної марки на території України поєднати з міжнародною реєстрацією. Міжнародна реєстрація за часом є значно тривалішою, з моменту подання заявки до отримання реєстрації минає майже рік. На практиці у процесі здійснення господарської діяльності, розвитку певної торгівельної марки та наміру вийти на міжнародний рівень виявляється, що у світі вже є така сама або подібна торгівельна марка. Це спричиняє нівелювання зусиль, вкладених у розвиток торгівельної марки, та довгі складні судові спори.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 3. С. 199–203.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 06.12.2021).
3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення 06.12.2021).
4. Про Національний орган інтелектуальної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-р#Text> (дата звернення 06.12.2021).
5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків : Міжнародний документ від 14 квітня 1891 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (дата звернення 07.12.2021).
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення 09.12.2021).
7. Рішення Господарського суду м. Києва від 03 вересня 2019 р. у справі № 910/6105/19. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84213722> (дата звернення: 10.12.2021).