

3.3. Договір комерційної концесії (франчайзингу)

Терміни

Договір комерційної концесії – це договір за 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 (ст. 1115 ЦК України).

Роялті – регулярний внесок, який франчайзі сплачує франчайзеру для утримання, управління франчайзингової системи, надання основних послуг, розвиток та вдосконалення елементів концепції бренду (Шевельов Б. Франчайзингові відносини: суть і проблеми розвитку в українському бізнесі. *Молодь і ринок*. 2012. № 11 (94). С. 148–151).

Нормативно-правове регулювання

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. *Голос України*. 2003. 14 берез. (№ 49).
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Голос України*. 12 берез. 2003. (№ 45).
3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V. *Голос України*. 2006. 14 лист. (№ 213).

Використана література

1. Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов'язаних із передачею прав на технологію. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 1. С. 30-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_6.
2. Потехіна В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Київ : КУП НАНУ, 2009. 354 с.
3. Карякіна О.Ю. Франчайзинг як одна з форм договірної передачі прав інтелектуальної власності: економіко-правові аспекти. *Правничий вісник університету «Крок»*. 2011. № 9. С. 26-31.
4. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном : монографія / О. В. Жилінкова. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 280 с.
5. Падучак Б. М. Щодо питання класифікації договорів у сфері трансферу технологій. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. 189-191. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/189.pdf
6. Паніна Ю.С. Проблеми відмежування договору франчайзингу від дистриб'юторського договору та договору про передачу ноу-хау. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. № 5. С. 24-27.
7. Давидюк О. М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання: монографія. Харків : Вид-во «ФІНН», 2010. 176 с.
8. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія. Харків : ФІНН, 2008. 424 с.
9. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., к. ю. н., доц. Чепис О.І. Ужгород : РІК-У, 2019. 488 с.
10. Цивільне право України : підручник : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатеевої, В. Л. Яроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. 736 с.
11. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном : монографія / О. В. Жилінкова. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 280 с.

12. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / за заг ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О. В. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с.
13. Ведькал В. А. Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2015. Вип. 5. С. 82–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_5_13.
14. Кулик О. С. Правове регулювання державної реєстрації договору комерційної концесії. *Правове регулювання економіки*. 2009. № 9. С. 177–183.
15. Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. В. Гладка; кер. роботи Д. В. Задихайло; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 20 с.
16. Погрібний Д. І. Господарсько-правові аспекти визначення категорії «інновації». *Правова доктрина – основа формування правової системи держави* : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України»; (м. Харків, 20–21 лист. 2013 р.). Харків : Нац. акад. прав. наук України. 2013. С. 504–507.

Рекомендована література

1. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник. / за ред. д. т. н. Цибульова П.М. Київ : УкрІНТЕІ. 2006. 276 с.
2. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: підручник. Київ : «Істина». 2007. 206 с.
3. Розгон О. В. Предмет договору про передачу ноу-хау як виду договору у сфері трансферу технологій. *Право та інновації*. 2019. № 2. С. 29–34.
4. Розгон О. В. Недоліки визначення предмета договору комерційної концесії у господарському та цивільному законодавстві. *Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві*: матеріали електронної конференції. (м. Харків, 29 лист. 2019 р.). Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України.

Коментар

Договір комерційної концесії згадується у гл. 76 ЦК України і гл. 36 Господарського кодексу України (далі — ГК України).

Серед науковців-правників точиться велика кількість спорів стосовно того, чи є *поняття комерційної концесії тотожним поняттю франчайзингу*, є ці договори різними за своєю правовою природою чи навпаки однаковими. Розрізняють дві основні точки зору на цю проблему, за якими одна група вчених доводить, що комерційна концесія є *самостійним різновидом договору*, а інша вказує на те, що це лише *специфічний різновид ліцензійного договору*. Переважає думка, що *комерційна концесія тотожна поняттю франчайзингу*, а цей договір є самостійним та окремим різновидом договірної співпраці¹.

Комерційна концесія (франчайзинг) є одним зі способів передання прав на об'єкти інтелектуальної власності, інноваційних об'єктів для їх використання у виробничій господарській діяльності суб'єктів господарювання. Сферою дії договору *комерційної концесії*, на відміну від договору франчайзингу, є поширення

¹ Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов'язаних із передачею прав на технологію. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 1. С. 30–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_6.

товарів виробника, тоді як сфера *договору франчайзингу* – поширення товарів та виробництво.

Здійснення підприємницької діяльності на умовах *договору франчайзингу* знижує підприємницький ризик, оскільки в цьому випадку відбувається використання бізнесу, репутація та імідж якого вже стали, він довів свою ефективність. Договірне передання прав інтелектуальної власності на умовах франчайзингу *сприяє малим підприємствам і фізичним особам – підприємцям* у налагодженні стабільного прибуткового бізнесу. У зв'язку з цим розробка правового поля у сфері регулювання договору франчайзингу в Україні має стати для національного законодавця пріоритетним завданням¹.

За результатами аналізу чинного законодавства України, міжнародної практики правозастосування *комерційна концесія опосередковується договором франчайзингу*.

Відповідно до договору комерційної концесії *правами, що передаються, є тільки торговельна марка і знак обслуговування*. Водночас можна виділити такі *спільні риси договорів*, що розглядаються: обидва види належать до категорії так званих виняткових договорів; крім звичайних договірних зобов'язань, сторони беруть на себе взаємні обмеження діяльності на узгодженій у договорі території².

Особливе місце в комплексі прав, що *передаються за договором франчайзингу*, посідають права на використання простих і кваліфікованих засобів індивідуалізації товару в торговельному обороті, ноу-хау, комерційної таємниці та спеціалізовані відомості щодо особливостей технічного використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Зазначені особливості свідчать про *особливе значення комерційної концесії* для регулювання відносин, пов'язаних із переданням прав на технології, від їх розробника до суб'єкта господарювання, в цілісному майновому комплексі яких таку технологію було втілено (реалізовано)³.

Відповідно до положень ст. 1115 ЦК України за *договором комерційної концесії* 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 і (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Цей договір належить до поіменованих, тобто чітко названих у цивільному законодавстві України. Водночас він не може бути віднесений до таких, які безпосередньо спрямовані на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки такі майнові права не є його єдиним предметом. Таким чином, договір комерційної концесії є на даний момент єдиним договором, який нале-

¹ Потехіна В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Київ : КУП НАНУ, 2009. С. 122.

² Карякіна О. Ю. Франчайзинг як одна з форм договірної передачі прав інтелектуальної власності: економіко-правові аспекти. *Правничий вісник університету «Крок»*. 2011. № 9. С. 26–31.

³ Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов'язаних із передачею прав на технологію. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 1. С. 30–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_6.

жить до поіменованих договорів, за допомогою яких непрямо реалізуються майнові права інтелектуальної власності¹.

Договір франчайзингу є *самостійним цивільно-правовим договором*, який належить до категорії вертикальних договорів та чітко відмежовується від дистриб'юторських (дилерських) договорів, договорів про передання ноу-хау та інших договорів, пов'язаних із переданням прав на використання об'єктів інтелектуальної власності.

На відміну від дистриб'юторських договорів, *договір франчайзингу* може передбачати передання права на використання бізнес-формату, права на виробництво товарів, а також надання послуг; продаж тільки тих товарів, які надаються франчайзером, або ж виробництво певної продукції за технологією франчайзера, що фактично забороняє франчайзі продавати продукцію інших торговельних марок, ніж ті, що надаються франчайзером. Крім того, договір франчайзингу завжди передбачає подальшу підтримку, допомогу франчайзера, консультування, можливість навчання працівників франчайзі тощо.

Договір комерційної концесії (франчайзингу) належить до договорів, які безпосередньо опосередковують відносини у сфері трансферу технологій, де предметом є наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау². Так, договір франчайзингу та договір про передання ноу-хау хоч і можуть опосередковувати *трансфер технологій*, але не належать до категорії договорів про трансфер технологій. *Договір франчайзингу* не завжди передбачає передання права на використання ноу-хау франчайзера. Якщо ж така умова в договорі франчайзингу присутня, то ключовою ознакою, що відрізняє такий договір франчайзингу від договору про передання ноу-хау, є більш широкий предмет договору франчайзингу, що включає в себе, крім права на використання ноу-хау, ще низку прав, які пов'язані з ідентифікацією приналежності франчайзі до торговельної марки чи франчайзингової мережі відповідного франчайзера³.

Головним позитивним покращенням для *трансферу технологій*, яке може надати використання зазначеного договору, є те, що тільки в його межах можна належним чином закріпити права та законні інтереси всіх учасників відносин, пов'язаних з обігом технологій, створити дієві гарантії та компенсувати ризики випадкової загибелі чи втрати такої технології. Враховуючи те, що ним може бути передбачено як передання певного устаткування, так і право використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, він є єдиним різновидом договору, який здатний закріпити передання технології в її найбільш повній формі реалізації (втілення) – інформаційній та матеріальній⁴.

¹ Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О. В. Жилінкова. Київ : Юрінком Інтер, 2015. С. 131.

² Падучак Б. М. Щодо питання класифікації договорів у сфері трансферу технологій. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 189–191. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/189.pdf.

³ Паніна Ю. С. Проблеми відмежування договору франчайзингу від дистриб'юторського договору та договору про передачу ноу-хау. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. № 5. С. 24–27.

⁴ Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов'язаних із передачею прав на технологію. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 1. С. 30–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_1_6.

Комерційна концесія (франчайзинг) має особливе значення для регулювання відносин, пов'язаних із *переданням прав на технології* від їх розробника до суб'єкта господарювання, в цілісному майновому комплексі яких таку технологію було втілено (реалізовано), тому зіставимо *складові франчайзингу*, визначені чинним законодавством України, та елементи *технології*.

Технологія у правовідносинах може існувати як:

– самостійний об'єкт права інтелектуальної власності. Вона становить собою синтезований об'єкт, що має синтетичний характер, та системне поєднання інших об'єктів права інтелектуальної власності, яке визначає найбільш істотні (сутнісні) характеристики технологічного процесу виробництва товарів чи надання послуг, що полягає в подальшій розробці та вдосконаленні таких об'єктів, включає в себе конкретні шляхи його комерціалізації та отриманий досвід використання;

– технологія в її інформаційному втіленні – сукупність систематизованої інформації, що містить відомості про ті дії, які необхідно вчинити суб'єкту господарювання для її втілення, інформацію про процеси і послідовність перетворення речовин та енергії для досягнення визначеного технологією кінцевого результату. Йдеться про систему відомостей, які відображають розміри майбутнього економічного ефекту, що може бути отриманий від її використання;

– технологія в її матеріальному втіленні – технологічна лінія (відокремлена, цілісна, закрита система верстатів, приладів, пристроїв, іншого устаткування і механізмів, що поєднані між собою єдиним технологічним призначенням – виробництво товарів/надання послуг і безпосередньо пов'язані з переробленням певної сировини на кінцевий результат її функціонування); цілісний майновий комплекс суб'єкта господарювання, в якому технологія вже втілена до його основних фондів; експериментальне конструювання технології;

– особливий різновид інноваційних об'єктів: промислової технології (призначеної для виробництва інших товарів чи надання послуг, що мають цінову визначеність) та товарно-функціональної технології (яка є товаром на певному товарному ринку та в якій втілено технологію на рівні, що дозволяє повноцінно здійснити її подальше відтворення);¹

– особливий кінцевий результат інноваційної діяльності².

За юридичною метою *договір комерційної концесії* спрямований на передання права користування комплексом прав, що належать праволодильцеві. Йдеться, в першу чергу, про *права на об'єкти інтелектуальної власності*. Тому в структурі ЦК України положення про договір комерційної концесії розміщені поряд із нормами про *договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності*.

¹ Давидюк О. М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання: монографія. Харків : Вид-во «ФІНН», 2010. 176 с. С. 36–51.

² Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. Харків : ФІНН, 2008. С. 252.

За наявністю зустрічного майнового задоволення аналізований договір є *відплатним*, оскільки передбачає обов'язок користувача сплачувати правоволодільцеві відповідну плату за користування комплексом прав. Франчайзингові платежі, які сплачує франчайзеру франчайзі, поділяються на *початкові та регулярні*.

Роялті – регулярний внесок, який франчайзі сплачує франчайзеру для утримання, управління франчайзингової системи, надання основних послуг, розвитку і вдосконалення елементів концепції бренду. *Маркетинговий збір*, у свою чергу, сплачується для проведення централізованої реклами. Залежно від умов компанії – франчайзер може відмовитись від будь-яких із цих внесків.

За розподілом прав та обов'язків у зобов'язанні, що виникає за цим договором, він є *двостороннім* – права та обов'язки мають обидві сторони¹.

У договорі комерційної концесії можна знайти певні елементи інших відомих договорів. Зокрема, ліцензійного договору (надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності), договору про спільну діяльність (співпраця, спрямована на досягнення певного результату), договору купівлі-продажу (оплатне передання матеріалів), договору комісії (можливе укладання правочинів з метою задоволення інтересів правоволодільця) та інших договорів. Однак кожна з цих рис є лише однією з граней договору комерційної концесії. Тому наявність схожих з іншими договорами рис *не перетворює зазначений договір на змішаний чи комплексний*².

Договір комерційної концесії – поіменований договір, за допомогою якого непрямо здійснюється розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права³.

За способом укладення цей договір є *консенсуальним*. Він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.

У договорі комерційної концесії можуть бути передбачені *умови*, зокрема обов'язок:

1) правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач із використанням наданих правоволодільцем прав;

3) користувача не отримувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

4) користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

¹ Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С. Б., к. ю. н., доц. Чепис О. І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. С. 418.

² Цивільне право України: підручник: у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасиво-Фатеевої, В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. С. 429.

³ Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О. В. Жилінкова. К.: Юрінком Інтер, 2015. 280 с. С. 132.

Для договору комерційної концесії передбачена *письмова форма* укладення.

Сторонами у договорі є *суб'єкти підприємницької діяльності* (ст. 1117 ЦК України). Все це вказує на підприємницький характер договору комерційної концесії.

Слід зазначити, що кожна зі сторін у договорі комерційної концесії, *строк якого не встановлений*, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону не менше як за *6 місяців*, якщо більш тривалий строк не встановлений договором¹.

Сама природа такого договору зумовлює сферу його застосування — підприємницька діяльність. Відповідно до закріпленого у ст. 1115 ЦК України визначення право користування комплексом прав надається з *метою виготовлення та (або) реалізації товару, надання послуг*.

Истотні умови договору комерційної концесії: предмет і винагорода, яка може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором².

Згідно із ч. 1 ст. 1116 ЦК України *предметом договору комерційної концесії* є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації.

Договором комерційної концесії може бути передбачене використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту (ч. 2 ст. 1116 ЦК України).

Предметом договору комерційної концесії є надання правоволодільцем користувачеві прав на використання останнім у своїй підприємницькій діяльності, визначеній метою договору, комплексу належних правоволодільцю прав на об'єкти інтелектуальної власності, а саме на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і послуг (комерційне найменування та/або торговельні марки), промислові зразки, винаходи, комп'ютерні програми, бази даних тощо), через які об'єктивується ділова репутація останнього; комерційного досвіду та ділової репутації. Це перша категорія, до якої належать виключні права, без яких договір концесії не можна вважати укладеним. До другої категорії *виключних прав* належать права, які можуть бути внесені до договору за згодою сторін³.

У ч. 2 ст. 366 ГК України законодавець передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації та комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності.

¹ Право інтелектуальної власності: підручник/ за заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С. Б., к. ю. н., доц. Чепис О. І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с. С. 419.

² Інтелектуальна власність: навч. посібник / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О. В. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с. С. 128.

³ Ведькал В. А. Цивільно-правові аспекти правового регулювання договору комерційної концесії. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2015. Вип. 5. С. 82–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_5_13.

Отже, предметом договору комерційної концесії за ГК України є використання ділової репутації (гудвілу) і комерційного досвіду правоволодільця.

Під час аналізу предмета договору комерційної концесії стає зрозумілим, що, на відміну від ЦК України, в ГК України поняття комерційної концесії надається більш широко та без прив'язки до права інтелектуальної власності. Проте слід зазначити, що право на використання об'єктів права інтелектуальної власності є серцевиною предмета договору концесії, а ділова репутація та комерційний досвід – похідними від прав інтелектуальної власності¹.

Вважаємо, що ведення бізнесу передбачає застосування *торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності (бренду)* та надає переваги, якщо франшиза (як комплекс, який складається із прав користування брендом) містить інновації, ноу-хау, бо це сприяє розвитку бізнесу.

Маємо *комплексність предмета договору комерційної концесії*, що за своєю основою становить комплекс виключних прав, належних правоволодільцю, в тому числі право на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Водночас у законодавстві України не встановлений чіткий перелік об'єктів права інтелектуальної власності, передання прав на використання яких є необхідним для кваліфікації відповідного договору як договору комерційної концесії.

Отже, *об'єктами інтелектуальної власності та предметом договору комерційної концесії* можуть бути торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці. Деякі з них можуть стати інновацією, наприклад, винахід. Але не всі об'єкти інтелектуальної власності мають потенційну здатність увійти до складу інновацій².

Так, винахідник може зробити винахід, але необхідно, щоб його результат був значущим. Оскільки *інновація* – це комплексний, тривалий процес, який поєднує створення, розробку, впровадження комерційного використання і поширення новації з метою отримання економічного, науково-технічного, екологічного, соціального, інформаційного або іншого ефекту і спричиняє техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. Можна виділити такі характерні ознаки «інновації»: новизна (потенційно світова новизна); наявність творчої діяльності (створення нової технології); досягнення корисного ефекту (економічного, технічного, соціального); можливість задовольняти певний попит споживачів (нові технології, продукція або послуги «сприйняті» ринком, тобто отримали ринок збуту); комерціалізація результатів творчої діяльності (конкурентоздатні технології, продукція або послуги) і практичне впровадження (втілення нових знань у новому продукті, технології, соціальній сфері). Фактично під час нововведення відбувається комерціалізація результатів інтелектуальної, творчої діяльності³.

¹ Кулик О. С. Правове регулювання державної реєстрації договору комерційної концесії. *Правове регулювання економіки*. 2009. № 9. С. 180.

² Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. В. Гладка; кер. роботи Д. В. Задихайло; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. С. 15.

³ Погрібний Д. І. Господарсько-правові аспекти визначення категорії «інновації». *Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України»;* (м. Харків, 20–21 лист. 2013 р.). Харків : Нац. акад. прав. наук України. 2013. С. 505.

До об'єктів інтелектуальної власності, які повністю відповідають інноваційним критеріям, належать: винаходи, корисні моделі, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин. Потенційну здатність входити до інновацій мають комп'ютерні програми та бази даних, а також ноу-хау, оскільки їх рівень має відповідати критерію новизни.

Завдяки наявності в предметі договору комерційної концесії інноваційних технологій створюється можливість якісного поліпшення техніко-технологічних показників виробничого процесу, що забезпечує можливість підвищення не тільки рівня конкурентоспроможності господарської діяльності в певній сфері, але й дозволяє підвищити експортний потенціал економіки.

Суттєві недоліки визначення предмета договору комерційної концесії як у господарському, так і в цивільному законодавстві обумовлюються нечіткістю і розпливчатістю правових основ франчайзингу, недостатнім вивченням його специфіки.

Характеризуючи предмет договору комерційної концесії (франчайзингу), важливо враховувати те, що предмет франчайзингового договору включає не просто інвестиційні відносини, а відносини інноваційного інвестування, які полягають у переданні до майнового комплексу виключних об'єктів інтелектуальної власності, але не просто об'єктів інтелектуальної власності, а тих, які синтезовані в інноваційний продукт, що має забезпечити конкурентоспроможну господарську діяльність у відповідній сфері. У цьому випадку актуальними є об'єкти інтелектуальної власності, які опосередковують технологію¹. Франчайзинг сприяє використанню інновацій, технологій та є інноваційною формою трансферу технологій.

Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також поінформувати користувача та його працівників щодо питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав. Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії: надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії. Враховуючи характер та особливості діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний: 1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільца 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) правоволодільцем; 3) дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільца, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу

¹ Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування : автореф. дис. канд. юрид. наук. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. С. 15.

наданих прав використанню цих прав правоволодільцем; 4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця; 5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії; 6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу отриману від нього конфіденційну інформацію.

У договорі комерційної концесії можуть бути *передбачені особливі умови*, зокрема обов'язок: 1) правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території; 2) користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав; 3) користувача не отримувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця; 4) користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право *визначати ціну товару (робіт, послуг)*, передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Однією з важливим умов договору є сплата користувачем *роялті*. У разі несплати винагороди настає договірна відповідальність.

У відповідності із ст. 193 ГК України зобов'язання повинні виконуватися *належним* чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічно відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. За умовами ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання свого зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Так, за матеріалами справи¹ встановлено, що 01 березня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Р» (правоволоділець) та Фізичною особою – підприємцем Ільницькою Оленою Віталіївною (користувач) було укладено *договір комерційної концесії* (надалі – Договір), відповідно до умов якого правоволоділець зобов'язувався надати користувачу за плату (роялті) право користування відповідно до встановлених договором вимог комплексом належних правоволодільцю прав інтелектуальної власності з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу і іншого введення в господарський

¹ Про стягнення заборгованості та неустойки в розмірі 415 097,56 грн.: Рішення Господарського суду Львівської області від 14.01.2019. Справа №914/1878/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79397275>.

обіг товарів, надання послуг і виконання робіт з використанням торгівельної марки «НАШ КРАЙ».

Згідно з п.3.1. договору сторони погодили, що починаючи з дати відкриття один раз на місяць впродовж 5 (п'яти) календарних днів, наступних за звітним періодом, користувач *сплачує правоволодільцеві роялті* у розмірі 357,7 євро по курсу НБУ на день виникнення зобов'язання по сплаті роялті. Розмір роялті визначається в залежності від розміру торговельної площі, на якій користувач використовує торгівельну марку за наступною формулою: розмір роялті за місяць = торговельна площа користувача * розмір роялті за 1м кв. Сторони погодились для визначення розміру роялті за місяць застосовувати наступний розмір роялті – 3,5 євро з 1 м кв. роялті сплачується в повному обсязі та у національній валюті – гривні.

01 червня 2015 року між ГРЕГСОН ГРУП ЛТД (надалі – ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Арго-Р» (надалі – ліцензіат (позивач)) було укладено *ліцензійний договір № 1* (надалі – ліцензійний договір).

На виконання умов договору комерційної концесії ТзОВ «Арго-Р» було надано Відповідачу копію документа, що підтверджує право власності на торгову марку, дані про розмір інвестицій, вартість обов'язкового для придбання устаткування та інвентаря, *технологію* роботи магазину, що включає основні принципи і задачі торгового підприємства, *технологічну схему* і документообіг, правила функціонування внутрішніх підрозділів (торгового залу, склад, розрахунково-касового вузла, охорони), методи і форми планування і звітності, а також було надано у використання бази постачальників та асортименту товарів.

Як встановлено судом та підтверджується умовами Договору (п. 3.1.), Відповідач зобов'язувався один раз на місяць впродовж 5 (п'яти) календарних днів, наступних за звітним періодом *сплачувати Правоволодільцеві Роялті* у розмірі 357,7 (триста п'ятдесят сім) євро 70 євроцентів по курсу НБУ на день виникнення зобов'язання по сплаті Роялті. Роялті сплачується в повному обсязі та у національній валюті - гривні відповідно до умов Договору: роялті – щомісячна плата, яку Користувач сплачує Правоволодільцеві за право використання об'єктів інтелектуальної власності Правоволодільця у порядку та строки вказані в Статті 3 цього договору.

За період з 05 квітня 2016 року по 05 вересня 2018 року Позивачем було нараховане роялті у розмірі 318 939,63 (триста вісімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) грн 63 коп. Відповідач частково виконав свої зобов'язання по сплаті роялті на суму 3 842,07 грн, що підтверджується протоколом заліку зустрічних вимог.

Таким чином, заборгованість Відповідача перед Позивачем по сплаті роялті станом на 02 жовтня 2018 року становить 315 097,56 (триста п'ятнадцять тисяч дев'яносто сім) грн. 56 коп. (318 939,63 грн (нараховане роялті) - 3 842,07 (три тисячі сорок дві) грн. 07 коп. (сплачене роялті) = 315 097,56 (триста п'ятнадцять тисяч дев'яносто сім) грн 56 коп.

26 червня 2018 року на адресу Відповідача Позивачем була направлена вимога №248 від 23 червня 2018 року про *погашення заборгованості по сплаті роялті*, яка на час звернення до суду з позовом Відповідачем залишена без розгляду.

Відповідно до п. 3.4.1. Договору Сторони погодили, що прострочення сплати Користувачем Роялті протягом двох місяців поспіль є безвідкличною пропозицією Користувача про розірвання даного Договору з його ініціативи.

Відповідно до п. 10.4. Договору у випадку розірвання Договору з ініціативи Користувача, або припинення діяльності у точці без погодження з Правоволодільцем, Користувач зобов'язаний на першу вимогу Правоволодільця, але не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня розірвання Договору, припинити ведення Бізнесу, включаючи, але не обмежуючись вказаним, припинити користування об'єктами інтелектуальної власності Користувача, повернути Правоволодільцеві Систему, всі друковані, електронні та інші матеріали, що мають відношення до Франчайзингової мережі «Наш край» та сплатити Правоволодільцю *неустойку* в грошовій сумі у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

З огляду на вищевикладене, позивач просить суд стягнути з відповідача 415 097,56 грн. заборгованості, з яких 315 097,56 грн. роялті та 100 000,00 грн неустойка.

При прийнятті рішення суд виходить з наступного:

Згідно зі ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема є договори та інші правочини. Згідно зі ст. 174 ГК України однією з підстав виникнення господарського зобов'язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Відповідач частково виконав свої зобов'язання по сплаті роялті на суму 3 842,07 грн, що підтверджується протоколом заліку зустрічних вимог.

Суд враховуючи норми ст. 525, 526, 610,612 ЦК України та ст. 193 ГК України дійшов висновку про те, що вимоги позивача про стягнення плати (роялті) в сумі 315 097,56 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про стягнення 100 000,00 грн неустойки суд зазначає таке.

Відповідно до ст.611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Статтею 549 ЦК України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторіві у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Зазначені норми Цивільного кодексу України кореспондуються із приписами, встановленими Господарським кодексом України.

Так відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил

здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до п. 3.4.1. Договору Сторони погодили, що прострочення сплати Користувачем Роялті протягом двох місяців поспіль є безвідкличною пропозицією Користувача про розірвання даного Договору з його ініціативи.

Відповідно до п. 10.4. Договору у разі розірвання Договору з ініціативи Користувача, або припинення діяльності у точці без погодження з Правоволодільцем, Користувач зобов'язаний на першу вимогу Правоволодільця, але не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня розірвання Договору, припинити ведення Бізнесу, включаючи, але не обмежуючись вказаним, припинити користування об'єктами інтелектуальної власності Користувача, повернути Правоволодільцеві Систему, всі друковані, електронні та інші матеріали, що мають відношення до Франчайзингової мережі «Наш край» та сплатити Правоволодільцю неустойку в грошовій сумі у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача неустойки в розмірі 100 000,00 грн, є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню. Суд ухвалив позов задовольнити повністю.

Правоволоділець *несе субсидіарну відповідальність* за вимогами, що 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) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем. Слід зауважити, що відповідно до положень цивільного законодавства під субсидіарною відповідальністю розуміється наявність двох боржників – основного та додаткового. До пред'явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу основному боржнику. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не отримав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність. Кредитор не може вимагати задоволення своєї вимоги від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до основного боржника. Особа, яка *несе субсидіарну відповідальність*, повинна до задоволення вимоги, пред'явленої їй кредитором, повідомити про це основного боржника, а у разі пред'явлення позову – подати клопотання про залучення основного боржника до участі у справі. У разі недотримання цих вимог особою, яка несе субсидіарну відповідальність, основний боржник має право висунути проти регресної вимоги особи, яка несе субсидіарну відповідальність, заперечення, які він мав проти кредитора.

У разі солідарного обов'язку (відповідальності) боржників (так званих солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який отримав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного

із солідарних боржників, має право вимагати недоотримане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що *одностороння відмова* від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Як вказано у ч.1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Договір комерційної концесії припиняється на підставах, установлених у ст. 1126 ЦК України.

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи *не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.*

У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом *шести місяців* від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права та обов'язки особі, яка має право здійснювати підприємницьку діяльність.

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором ¹.

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти *договір комерційної субконцесії*, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені цим Кодексом або іншим законом, якщо інше не впливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії ².

¹ Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С. Б., к. ю. н., доц. Чепис О. І. Ужгород : РІК-У, 2019. 488 с. С. 130.

² Інтелектуальна власність: навч. посіб. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О. В. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 140 с. С. 130–132.