



**SEMENOV
& PEVZNER**
LAW FIRM

ФРАНЧАЙЗИНГ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ЗНАЮЩИХ ЮРИСТОВ

СМИРНОВА Е. А.
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наш опыт

1. «Франчайзинг» или «Коммерческая концессия»?
2. Почему именно коммерческая концессия и какие есть альтернативы?
3. Переговоры о заключении договора коммерческой концессии
4. Заключение и оформление договора коммерческой концессии
5. Исполнение договора коммерческой концессии: актуальные вопросы
6. Выход из договора
7. Типичные конфликтные ситуации
8. Мастер-франшиза
9. Судебная практика

Об авторе

3

4

7

9

13

23

30

31

39

42

46

НАШ ОПЫТ



[Semenov&Pevzner](#) – современная юридическая компания с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. Юристы [Semenov&Pevzner](#) обладают многолетним и разнообразным опытом консультирования своих клиентов по различным направлениям в сфере франчайзинга (общественное питание, образование, спорт, розничная торговля, красота и здоровье и т. п.). Наши специалисты уже много лет оказывают комплексную юридическую поддержку франчайзинговым сетям, начиная с самых ранних этапов их структурирования и создания, и заканчивая правовым сопровождением деятельности уже функционирующих сетей, в том числе оказывая услуги по досудебному урегулированию споров между франчайзером и франчайзи и судебному представительству.

В данном руководстве мы обобщили наш многолетний опыт оказания юридических услуг, которым решили поделиться с теми, кто ведет свой бизнес с использованием франчайзинговой бизнес-модели.

Мы полагаем, что данное руководство будет полезно как франчайзерам, так и франчайзи.

1. «ФРАНЧАЙЗИНГ» ИЛИ «КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ»?

Слово «франчайзинг» обычно используется для описания модели построения бизнеса, в которой за плату предоставляется право на ведение предпринимательской деятельности под определенным брендом, по уже созданной кем-то бизнес-модели и стандартам.

В США, можно сказать, колыбели франчайзингового бизнеса¹, для определения данного рода отношений используется именно термин «franchise»². Так, например, в соответствии с правилами, утвержденными Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission) под «franchise» могут пониматься отношения, которые одновременно удовлетворяют следующим трем критериям³.

1. Франчайзи приобретает право ведения бизнеса / право приобретения/продажи товаров или услуг, которое определено или ассоциируется с торговой маркой франчайзера.
2. Франчайзер имеет право в значительной степени контролировать процесс ведения бизнеса франчайзи, а также оказывать значительное содействие франчайзи в ведении бизнеса.
3. Условием предоставления права на ведение бизнеса (допуск в систему) франчайзи является обязательство последнего выплатить франчайзеру или его аффилированным лицам определенное вознаграждение, причем не ниже минимума, установленного Федеральной торговой комиссией⁴.

Если же следовать букве российского закона, то у нас законодательное закрепление понятия «франчайзинг» отсутствует. Зато в российском законе закреплены нормы, касающиеся договора коммерческой концессии, которые призваны урегулировать крайне схожие по сути отношения⁵. Однако если говорить формально, то ставить знак равенства между этими понятиями мы бы не стали. «Франчайзинг» представляется все-таки более широким и системным понятием и охватывает огромный пласт общественных отношений, которые регулируются в разных странах по-разному, и по содержанию правовое регулирование этих отношений может существенно различаться. Но для удобства в данном руководстве в отношении коммерческой концессии мы все-таки позволим себе использовать термин «франчайзинг».

1 Именно в США в XIX веке появилась первая франшизная сеть «Singer Sewing machine company».

2 См., например, регулирование на федеральном уровне – the [FTC Franchise rule](#)

3 При этом в отдельных штатах обязательные требования к франчайзингу могут отличаться.

4 [ICLG.com USA Franchise Laws: laws and regulations](#)

5 Важно не путать с термином «концессионный договор», регулирующий совсем иные отношения по созданию и (или) реконструированию имущества.

Регулирование отношений по коммерческой концессии закреплено в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)⁶:

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).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

В теории можно выделить три формата франчайзинговых отношений⁷

Прямой франчайзинг

Франчайзи покупает право на самостоятельное ведение бизнеса под торговой маркой франчайзера в отношении одной или нескольких точек на определенной территории.

Субфранчайзинг

Франчайзи как покупает право на самостоятельное ведение бизнеса под торговой маркой франчайзера, так и приобретает право на продажу «франшиз» третьим лицам на определенной территории и на определенных с франчайзером условиях.

Мастер франшиза

Мастер франчайзи покупает право на ведение бизнеса под торговой маркой франчайзера, как правило, на территории целой страны или группы стран с эксклюзивной передачей ему полномочий франчайзера на данной территории, включая право на продажу франшиз третьим лицам.

Соответственно, для каждого формата должны быть предусмотрены свои правовые конструкции оформления отношений.

6 Статья 1027 ГК РФ.

7 Этого нет в законодательстве.

Также условно можно выделить следующие виды франчайзинга:

1. Товарный

Франчайзи покупает право РЕАЛИЗОВЫВАТЬ товары, изготовленные самостоятельно франчайзером или под его торговой маркой. Франчайзи при этом должен соблюдать стандарты по технологии продаж, ассортименту, правилам использования торговой марки франчайзера⁸

2. Производственный

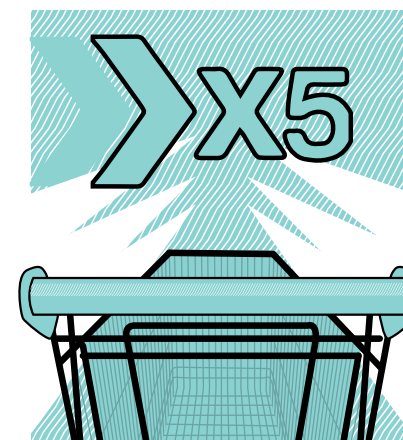
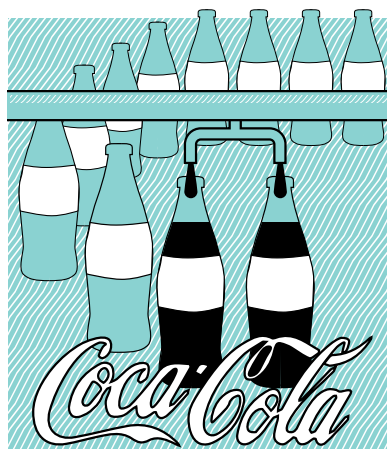
Франчайзи покупает право на ПРОИЗВОДСТВО и реализацию продукции под торговой маркой франчайзера. Франчайзи при этом должен соблюдать стандарты качества и технологию производства, объемы выпуска, планы продаж⁹.

3. Сервисный

Франчайзи покупает право оказывать определенные УСЛУГИ под знаком обслуживания франчайзера и при его поддержке, в частности, под контролем и по стандартам и технологиям франчайзера¹⁰.

4. Обратный

Франчайзер передает франчайзи права на ведение бизнеса под своим брендом, обеспечивая при этом франчайзи полным ассортиментом товаров. При этом в данном формате франчайзи получает вознаграждение от франчайзера по итогам продаж (обычно процент от продаж)¹¹.



8 Пример – магазины «Zara».
 9 Пример – Coca-Cola.
 10 Пример – ИНВИТРО.
 11 Пример – X5 ритейл-групп.

2. ПОЧЕМУ ИМЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И КАКИЕ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

2.1 ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В РОССИИ.

1. Особый **состав участников**: сторонами договора могут быть только лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели)¹.

Сторона, предоставляющая за плату комплекс прав / допуск к системе, именуется «правообладателем» (он же — «франчайЗЕР»).

Сторона, покупающая право использования комплекса прав, именуется «пользователем»/(он же — «франчайЗИ»).

2. Предоставление франчайзером франчайзи² в пользование целого **комплекса прав** (коммерческое обозначение, ПО, базы данных, дизайн, технические решения, секреты производства (ноу-хау), деловая репутация, коммерческий опыт, брендбуки и иные руководства по работе, шаблонные документы), с обязательной передачей прав на товарный знак / знак обслуживания.
3. Обязанность правообладателя оказывать пользователю **техническое и консультативное содействие** в работе, обучать его работников, контролировать качество производимых товаров (работ, услуг).
4. Обязательная **государственная регистрация** перехода прав по договору в Роспатенте.
5. Право устанавливать в договоре **ограничительные условия** для сторон.
6. При условии надлежащего исполнения обязательств по договору франчайзи имеет **преимущественное право** на заключение договора на новый срок.

1 Пункт 3 статьи 1027 ГК РФ.

2 Мы используем эти термины для удобства, хотя в соответствии с буквой закона в документах корректнее использовать слова «правообладатель» и «пользователь».

2.2 КАКИЕ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Лицензионный договор

Лицензиар предоставляет лицензиату возмездно/ безвозмездно право использовать один или несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в определенном объеме

Цель – предоставление права использования отдельных нематериальных активов (бренд бук, дизайн-проекты, ноу-хау, товарный знак)

Агентский договор

Агент обязуется от имени Принципала или от своего имени за счет Принципала или за свой счет осуществлять определенные действия в пользу Принципала: поиск партнеров, маркетинговые и рекламные кампании, обучающие мероприятия, развитие бизнеса в определенном регионе

Цель – выполнение поручений другого лица

Дистрибуция

Поставщик обязуется на постоянной основе за вознаграждение поставлять дистрибьютору продукт для продажи его третьим лицам на определенной территории от своего имени и в своих интересах

Цель – организация сбыта, продвижения и распространения товаров, производимых поставщиком

Иные смешанные договоры

Договоры, сочетающие в себе все или некоторые условия:

1. оказание услуг контрагенту (обучение, техническая поддержка и т. п.);
2. обязательства контрагента по продаже товаров / оказанию услуг третьим лицам;
3. агентские отношения;
4. предоставление прав на использование нематериальных активов (ПО, дизайн, ноу-хау)

Цель – организация партнерских отношений на различных условиях

3. ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

Стадия переговоров – важный момент, когда должны быть расставлены все точки над «i» в будущих отношениях франчайзи и франчайзера.

Особое значение данная стадия имеет для франчайзи, который обычно выступает более слабой стороной, а условия договора диктуются франчайзером.

3.1 ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УЗНАТЬ И О ЧЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ НА СТАДИИ ПЕРЕГОВОРОВ?

ШАГ 1 Запросить у контрагента весь пакет документов, которые предлагаются к подписанию, и дать проанализировать его своим юристам¹.

ШАГ 2 Получить наиболее полную информацию о бизнесе другой стороны. В частности, можно запросить:

1. название лица (фирменное наименование), с которым планируется заключение договора, его реквизиты (ИНН, ОГРН), место регистрации;
2. статус лица, который продает франшизу: правообладатель всей системы или мастер-франчайзер;
3. информацию о корпоративной структуре компаний франчайзера (дата создания, учредители, участники, размер уставного капитала, аффилированные лица и т. п.);
4. информацию о правах на объекты, входящие в комплекс предоставляемых прав по договору:
 - номер регистрации товарного знака / знака обслуживания (или поданной заявки на регистрацию), право использования которого предлагается предоставить по договору, и информацию в отношении каких товаров или услуг предоставлена/истребует охрана;
 - название и реквизиты правообладателя или лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака / знака обслуживания;
 - дата истечения срока охраны товарного знака / знака обслуживания;
 - информацию об иных предоставляемых объектах (промышленные образцы, изобретения, программы для ЭВМ, брендбуки, франчбуки, дизайн-проекты и т. п.).
5. описание коммерческого опыта франчайзера в части выдачи франшиз;
6. статистическую информацию о количестве выданных франшиз и о количестве собственных корпоративных точек, а также о количестве текущих франчайзи;
7. финансовую отчетность франчайзера;
8. информацию о прошлых и текущих спорах с третьими лицами;
9. информацию об уголовных делах и банкротствах.

В России перечень подобной информации и обязанность франчайзера по ее раскрытию нигде не установлены, в отличие от опыта, например, США², однако ничто не мешает на стадии переговоров запросить от франчайзера предоставление подобной информации.

Проверить благонадежность контрагента можно и самостоятельно путем анализа данных из открытых реестров:

egrul.nalog.ru и сервис «Прозрачный бизнес» (проверка лица на сайте налоговой, получение выписки из ЕГРЮЛ);

kad.arbitr.ru (информация о текущих судебных разбирательствах в арбитражных судах);

fssprus.ru/iss/ip (информация об исполнительных производствах);

bankrot.fedresurs.ru, www.kommersant.ru/bankruptcy (информация о банкротстве).

Помимо этого, можно прибегнуть к услугам специалистов по проведению более тщательной проверки бизнеса.

ШАГ 3 Условиться о соблюдении всех формальностей

- Определить порядок обмена документацией

Очень важно подписывать акты приема-передачи всей полученной и передаваемой между сторонами документации, особенно содержащей конфиденциальную информацию (стандарты, франчуки, брендбуки, дизайн-проекты, руководства и т.п.), а также определить официальные почтовые или электронные адреса для обмена корреспонденцией, договориться об использовании общей системы электронного документооборота.

- Определить, на ком лежит обязанность по регистрации перехода права использования комплекса прав в Роспатенте, сроки подачи документов на регистрацию, а также того, кто будет уплачивать государственную пошлину и нести иные расходы, связанные с регистрацией.

3.2 КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КОНТРАГЕНТА ПРИ ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЕЩЕ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА?

Закон требует, чтобы в процессе переговоров стороны действовали добросовестно³.

Недобросовестным поведением является:

предоставление другой стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;

внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.

Нужно понимать, что само по себе решение стороны не заключать договор по итогам переговоров не является недобросовестным поведением. Более того, пока не доказано иное, предполагается, что сторона действует добросовестно (презумпция добросовестности).

Ответственность за недобросовестное ведение переговоров:

- Обязанность контрагента возместить расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом⁴.
- Возможность потребовать признания заключенного договора недействительным и возмещения вызванных такой недействительностью убытков, если сторона была введена в заблуждение относительно существенных обстоятельств сделки или такая сделка была заключена под влиянием обмана со стороны контрагента⁵. Для взыскания убытков стороне потребуется доказать недостоверность представленной ей информации, причинно-следственную связь между действиями недобросовестной стороны и потерями, а также привести обоснование убытков.
- Если в ходе переговоров сторона получает конфиденциальную информацию, то она обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.

В соответствии с точной буквой закона, эти правила применяются независимо от того, был ли в итоге заключен сторонами договор по результатам переговоров.

3 Статья 434.1 ГК РФ.

4 Пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ.

5 Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Кроме того, закон предусматривает ответственность за предоставление контрагенту на этапе заключения договора недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения. Это касается заверений о фактах, имевших место в прошлом или настоящем. Например, франчайзер заверяет франчайзи в том, что никогда не находился в предбанкротном состоянии, что в отношении директора никогда не заводились уголовные дела, что он является правообладателем товарного знака.

Сторона, давшая такие недостоверные заверения, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные недостоверностью этих заверений, или уплатить предусмотренную сторонами неустойку⁶.

Рекомендуем заключать соглашение о порядке ведения переговоров⁷.

До начала вступления в переговорный процесс вам ничто не мешает предложить другой стороне заключить письменное соглашение (договор) о порядке ведения переговоров. В таком соглашении можно:

- конкретизировать свои собственные требования к добросовестному ведению переговоров;
- установить порядок распределения расходов на ведение переговоров;
- определить порядок прекращения переговоров;
- установить договорную подсудность преддоговорных споров;
- предусмотреть неустойку за нарушения при ведении переговоров, в том числе по раскрытию конфиденциальной информации.

Надо иметь в виду, что нельзя включать в соглашение о порядке ведения переговоров условия, которые ограничивают ответственность за недобросовестные действия сторон. Такие условия ничтожны и не будут подлежать применению.

Рекомендуем заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA)⁸.

Такое соглашение определяет:

- перечень информации, на которую распространяется режим «нераскрытия»/конфиденциальности (рекомендуем как можно более четко прописывать перечень такой информации (вплоть до названия документов) и избегать формулировок «любая информация, полученная стороной настоящего соглашения»);
- обязанности сторон/стороны воздерживаться от раскрытия/передачи такой информации третьим лицам;
- ответственность (включая штрафы) за неправомерное раскрытие такой информации.

Обращаем внимание, что невозможно распространить режим конфиденциальности на общедоступную информацию и информацию, уже раскрытую до этого стороной.

6 Статья 431.2 ГК РФ.

7 Не путать с протоколом о намерениях (закрепляет разногласия сторон относительно условий основного договора, подлежащего заключению) или с предварительным договором (закрепляет обязательства сторон в будущем заключить основной договор на согласованных сторонами в предварительном договоре условиях).

8 Non-disclosure agreement

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

4.1 ФОРМА ДОГОВОРА

Форма договора коммерческой концессии – обязательно письменная¹ под условием ничтожности².

С учетом необходимости последующей регистрации предоставления прав по договору в Роспатенте, договор рекомендуется составлять в форме единого документа, подписанного обеими сторонами.



4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

Что обязательно нужно предусмотреть в договоре?

СТОРОНЫ

Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только коммерческие компании и индивидуальные предприниматели.

Важно проверить, уполномочен ли непосредственно франчайзер предоставить комплекс прав, т. е. является ли он сам правообладателем/лицензиатом с правом выдачи субконцессий. Для этого у франчайзера рекомендуется запросить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о регистрации товарного знака, договор мастер-франчайзинга или выписку из него и т. п.).

Кроме того, необходимо проверить, уполномочено ли конкретное лицо, указанное в договоре в качестве подписанта, его подписывать. Для этого необходимо проверить документы, подтверждающие полномочия такого лица: доверенность, если лицо действует на ее основании, или в случае подписания договора генеральным директором, — указание его в качестве такового в свежей выписке из ЕГРЮЛ³.

В договоре рекомендуется четко идентифицировать стороны: название, ОГРН, ИНН, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, контактные телефоны и адреса электронной почты.



1 Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными.
2 Пункт 1 статьи 1028 ГК РФ.
3 Доступна на сайте [налогового органа](#)



ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Главная часть договора, без согласования которой он будет признан незаключенным.

Что может предоставляться в составе комплекса прав:

- право на товарный знак / знак обслуживания;
- право на коммерческое обозначение;
- право на программы для ЭВМ, базы данных;
- право на дизайн;
- право на изобретения, промышленные образцы, полезные модели (промышленная собственность⁴);
- право на секрет производства (ноу-хау);
- деловая репутация;
- коммерческий опыт;
- права на стандарты, брендбуки, франчбуки и иные руководства по работе, шаблонные документы.

В договоре необходимо

1. Максимально четко конкретизировать все объекты (нематериальные и материальные активы), права на которые будут предоставлены по договору (комплекс прав):

- для товарного знака / знака обслуживания обязательно указать дату его регистрации в РФ и номер регистрации в [реестре Роспатента](#);
- в отношении дизайн-проектов рекомендуется сделать ссылку на конкретное приложение к договору;
- в отношении ПО или базы данных — название, назначение, объем, версию;
- в отношении конфиденциальной информации (ноу-хау) очень важно четко определить ее перечень со ссылками на конкретные документы.

И еще раз отметим, что предоставление права использования товарного знака / знака обслуживания — обязательное условие для договора коммерческой концессии!

4 Подлежат государственной регистрации.

Типичные ошибки

- Товарный знак не зарегистрирован на территории РФ, отсюда невозможность заключения договора коммерческой концессии.
- Право использования товарного знака не предоставлено надлежащим образом иностранным правообладателем российскому лицу, которое планирует заключать договоры коммерческой концессии в РФ.
- Право использования товарного знака предоставлено одному лицу, а договоры коммерческой концессии с российскими франчайзи планирует заключать другое лицо, у которого прав использования товарного знака нет.
- Объем предоставляемых прав франчайзи должен быть меньше или равен объему прав, имеющихся у франчайзера

Последствие отсутствия в предмете договора коммерческой концессии предоставления права использования товарного знака — квалификация договора в качестве:

- лицензионного договора;
- смешанного договора с элементами лицензионного;
- непоименованного договора.

Неверная квалификация сторонами договора в отсутствие передачи прав использования товарного знака не влечет его недействительность в полном объеме. При этом она может повлечь:

- несостоявшийся переход прав на товарный знак / знак обслуживания;
- недействительность договора в части установленных в договоре условий об ограничении конкуренции;
- отсутствие необходимости регистрации перехода исключительного права в Роспатенте (если по договору не предоставляется право использования других результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих регистрации).

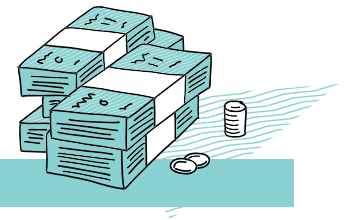
Если при заключении договора ваш товарный знак еще не зарегистрирован, но находится в процессе регистрации, то вы можете указать в договоре номер заявки на регистрацию товарного знака и прописать условие о том, что франчайзер обязуется предоставить франчайзи в будущем право использования товарного знака с момента регистрации товарного знака в Роспатенте, а также что стороны обязуются осуществить регистрацию перехода прав на товарный знак по договору коммерческой концессии в Роспатенте.

Надо помнить, что регистрация товарного знака в Роспатенте обычно занимает не менее 12 месяцев, и это время необходимо закладывать в «дорожную карту», если вы решили открывать франчайзинговую сеть.

2. Необходимо конкретизировать способы использования объектов, права на которые будут предоставлены.

В договоре должны быть определены разрешенные способы использования передаваемых объектов (комплекса прав):

- **виды допустимого использования конкретного объекта** (например, воспроизведение, копирование, распространение, доведение до общего сведения, прокат, размещение на товарах и при оказании услуг, размещение на документации, введение в оборот, предложение к продаже, ввоз через границу, переработка и т. п.);
- **цели использования** (ведение конкретной предпринимательской деятельности, оказание конкретных услуг, реклама, маркетинг и т. п.);
- **срок использования** (не должен превышать срок охраны самого объекта в соответствии с законом)⁵;
- **территория разрешенного использования** (например, страна, регион, город, район).



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Договор коммерческой концессии всегда должен быть возмездным, что означает, что за предоставление комплекса прав, технической и консультационной поддержки и иного сопровождения франчайзи обязан предоставить франчайзеру **встречное предоставление**⁶.

Обычно вознаграждение по договору коммерческой концессии определяется сторонами в виде денежного вознаграждения (цены) в форме:

- фиксированного разового платежа (паушальный платеж);
- периодических платежей (роялти) (например, в виде фиксированного процента или процента от выручки или валового объема продаж);
- паушального платежа + роялти (смешанные формы).

В договоре важно прописать порядок выплаты вознаграждения: валюта, сроки, реквизиты, момент, когда обязательство по переводу денежных средств считается исполненным (например, зачисление на расчетный счет франчайзера).

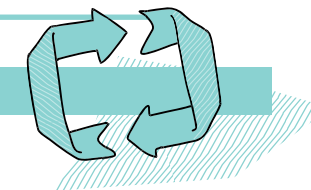
При этом закон не содержит запрета на определение сторонами вознаграждения в натуральной форме или в форме встречных услуг.

5 Так, например, если срок охраны товарного знака составляет 10 лет, то нельзя предоставлять право использования товарного знака на срок более 10 лет (если охрана товарного знака не будет продляться).

6 О возмездности договора может свидетельствовать не только цена договора, но и, например, условие договора о взаимозачете иных требований между сторонами.

Важно:

Вознаграждение по договору коммерческой концессии уплачивается за предоставление ПРАВА использования комплекса прав. В связи с этим, по общему правилу, неиспользование франчайзи по его инициативе комплекса прав не является основанием для невыплаты вознаграждения.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В договоре коммерческой концессии крайне важно предусмотреть права и обязанности сторон, в частности, по:

- поиску и обустройству помещения/точки;
- срокам открытия бизнеса;
- по выплате вознаграждения;
- обязанностях по прохождению обучения персонала;
- предоставлению отчетности, проведению аудита;
- праву на односторонний отказ сторон от договора (например, в случае нарушения франчайзи пределов допустимого использования товарного знака или ведения конкурирующей деятельности).

Обязательные условия договора коммерческой концессии в силу закона (стороны не могут их исключить)

Обязанности франчайзера оказывать поддержку франчайзи

- предоставлять франчайзи первичную техническую и коммерческую документацию, иную информацию;
- проводить инструктаж работников франчайзи;
- разделять дополнительно с франчайзи ответственность (субсидиарную) по требованиям, предъявляемым потребителями по качеству товаров, которые продаются франчайзи. В отношении же товаров и услуг, которые производятся самим франчайзи, франчайзер отвечает наравне с франчайзи (солидарно).

Обязанности франчайзи

- обеспечивать соответствие качества товаров (работ и услуг) качеству товаров (работ и услуг) правообладателя;
- соблюдать инструкции и указания правообладателя;
- оказывать клиентам все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
- не разглашать секреты производства (ноу-хау);
- информировать покупателей о том, что франчайзи использует коммерческое обозначение, товарный знак в силу договора коммерческой концессии.

Условия, предусмотренные законом, но которые стороны могут исключить/изменить

- обеспечение силами франчайзера регистрации предоставления комплекса прав в Роспатенте;
- оказание франчайзером франчайзи постоянного технического и консультативного содействия, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контроль франчайзером качества производимых товаров (работ, услуг).

Ограничительные условия, которые закон прямо разрешает включать в договор

- не конкурировать с франчайзером на той же территории и в отношении аналогичной деятельности;
- продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
- согласовывать с франчайзером место расположения коммерческих помещений, а также их внешнее и внутреннее оформление;
- не заключать аналогичные договоры с конкурентами;
- придерживаться единой ценовой политики;
- запрещать франчайзеру вести свой бизнес или выдавать аналогичные франшизы на одной территории с франчайзи.



Возможные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по договору:

- условие об **обеспечительном (гарантийном) платеже** по договору, который выплачивается франчайзи заранее до открытия «точки» и получения всей документации (может засчитываться потом в счет денежных обязательств франчайзи);
- **независимая гарантия**, которую выдает лицо⁷, обязуясь в случае наступления определенных в соответствующем соглашении условий (например, нарушение стороной договора коммерческой концессии своих обязательств по выплате роялти) выплатить определенную денежную сумму за франчайзи;
- условие о **поручителе**, когда третье лицо (например, учредитель или генеральный директор) обязуется отвечать за исполнение стороной договора его обязательства полностью или в части.
- условие о **залоге** (например, в виде оборудования). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной обязательства по договору другая сторона будет иметь право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества;
- условие о **безакцептном списании денежных средств с расчетного счета** должника в случае просрочки оплаты⁸.

РЕГИСТРАЦИЯ

После подписания договора коммерческой концессии право предоставления использования товарного знака (и иных регистрируемых объектов при их наличии) должно быть зарегистрировано в Роспатенте⁹.

Сам договор не регистрируется и считается заключенным (по общему правилу) с момента его подписания сторонами.

Что необходимо предоставить в Роспатент для регистрации?¹⁰

1. **Заявление о государственной регистрации** по форме, утвержденной Роспатентом¹¹, подписанное:

обеими сторонами договора либо **только от одной из сторон**, при условии предоставления подписанного сторонами договора либо нотариально удостоверенной выписки из договора.



7 Банк, кредитная организация или иная коммерческая организация – статья 368 ГК РФ.

8 В соответствии с пунктом 2 статьи 847 ГК РФ клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами.

9 Пункт 2 статьи 1028 ГК РФ.

10 Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологии интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N° 1416.

11 Можно найти на сайте [Роспатента](#)

В заявлении должны быть указаны:

- вид договора;
- предусмотренные договором способы использования товарного знака или иных регистрируемых объектов (полезная модель, промышленный образец, изобретение);
- сведения о сторонах договора;
- наличие согласия на предоставление права использования по лицензионному договору, если относимо;
- предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак;
- возможность расторжения договора в одностороннем порядке.
- срок действия договора, если такой срок определен договором;
- территория, на которой предоставлено право использования, если территория определена договором;

2. Оригинал текста договора коммерческой концессии или нотариально удостоверенная выписка из договора.

Предоставление договора не является обязательным, если заявление в Роспатент подается от имени обеих сторон договора.

3. Документ, подтверждающий оплату патентной пошлины.

Патентная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания, изобретения, полезной модели, промышленного образца по договору коммерческой концессии (субконцессии) и принятие решения по результатам его рассмотрения рассчитывается следующим образом:

3300 рублей + 11 500 рублей за каждый товарный знак, знак обслуживания + 3300 рублей за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора¹²

То есть если по договору коммерческой концессии предоставляется право использования трех товарных знаков/знаков обслуживания, а также предоставляется право использования двух промышленных образцов, то сумма патентной пошлины будет рассчитываться:

3300 рублей + 11 500 рублей * 3 + 3300 рублей * 2 = 44 400 рублей.

Справка: в настоящий момент Роспатент допускает возможность предоставления на регистрацию всех необходимых документов в электронном виде для пользователей электронного сервиса подачи заявок на товарный знак¹³; при подаче документов таким образом сумма государственной пошлины сокращается на 30 %.

¹² <https://rupto.ru/ru/activities/dues/table>

¹³ <https://www1.fips.ru/podacha-zayavki/>

Требования Роспатента к предоставляемым документам

- Для государственной регистрации представляются подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии.
- Документы (нотариально удостоверенные копии) не должны иметь подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
- Если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы.
- Наименования юридических лиц должны быть указаны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью.
- Заявление о государственной регистрации представляется на русском языке. Прочие документы, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации, представляются на русском или иностранном языке (к ним прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский язык).
- В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. Законный представитель представляет заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
- Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица могут вести дела с Роспатентом только через патентных поверенных¹⁴.

Роспатент может отказать в регистрации предоставления права использования исключительного права в случае:

- неуплаты патентной пошлины;
- непредставления / представления не в полном объеме / представления в ненадлежащем виде необходимых для регистрации документов;
- непредставления заявителем ответа в течение 3 месяцев с момента получения уведомления Роспатента о несоблюдении условий государственной регистрации с предложением представить необходимые недостающие или исправленные документы.

Последствия отсутствия регистрации в Роспатенте

- Отсутствие регистрации перехода исключительного права на товарный знак не влечет недействительность или незаключенность договора коммерческой концессии¹⁵.
- Только предоставление права использования товарного знака (иных регистрируемых объектов) будет считаться несостоявшимся.

В отсутствие такой регистрации договор все равно будет считаться заключенным, а следовательно, обязательным для сторон. Регистрация перехода права на товарный знак в Реестре Роспатента имеет значение только для третьих лиц. Законом не запрещается использование товарного знака с согласия правообладателя без регистрации¹⁶. Для признания фактического предоставления права необходимы согласие правообладателя и использование товарного знака.

Однако все же рекомендуется не игнорировать требование о регистрации во избежание в том числе следующих рисков:

- франчайзи может принудительно требовать произвести регистрацию (особенно если такая обязанность возложена на франчайзера по договору). В случае, если регистрация не осуществляется в согласованные сроки, заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации;
- между сторонами могут возникнуть разногласия в отношении разрешенных способов использования товарного знака;
- ввиду отсутствия записи в реестре Роспатента все третьи лица не будут проинформированы, что франчайзи предоставлен товарный знак по франшизе;
- если франчайзи наделяется исключительной лицензией на товарный знак, то без регистрации он не сможет сам пойти в суд с защитой своих прав;
- многие рейтинги франшиз ведут статистику по зарегистрированным договорам.

15 Пункт 2 статьи 1028 ГК РФ.

16 Пункт 2 статьи 1486 ГК РФ.

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ

При построении бизнеса по модели франчайзинга необходимо правильно урегулировать отношения, связанные с сотрудниками франчайзи, по следующим направлениям:

1. Общий контроль за кадровой политикой франчайзи

Следует иметь в виду, что по закону франчайзер обязан оказывать франчайзи консультационную поддержку в обучении и повышении квалификации работников¹.

Именно поэтому в договоре рекомендуется урегулировать вопросы:

- предоставления франчайзи проектов должностных инструкций и иных кадровых документов;
- процедуры и правил оказания содействия в подборе и приеме на работу персонала;
- создания системы обучения сотрудников франчайзи.

В договоре также могут быть предусмотрены обязанности франчайзи по:

- согласованию с франчайзером кадровой политики;
- согласованию с франчайзером кандидатур на руководящие и иные ключевые должности;
- обязательному разовому и периодическому обучению сотрудников.

2. Обучение сотрудников франчайзи

Стороны могут решить, что обучение должно быть необходимым для сотрудников-руководителей и иных сотрудников, которые осуществляют организацию работы предприятия франчайзи или выполняют ключевую для деятельности франчайзи работу (управляющий, старший продавец и т. п.)

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- оформление персонала франчайзи в штат франчайзера по модели срочных трудовых договоров, по совместительству или в качестве стажировки. Данные конструкции не подойдут, поскольку в таких случаях крайне высок риск признания трудового договора заключенным на неопределенный срок, сложностей в документальном оформлении при получении работником производственной травмы.
- включение конкретных условий обучения сотрудников в договор коммерческой концессии, поскольку в случае изменения таких условий потребуется вносить изменения в договор.
- оформлять отношения по обучению персонала как образовательную деятельность по причине ее обязательного лицензирования².

За осуществление образовательной деятельности без лицензии предусмотрена административная ответственность³. Помимо штрафа за осуществление деятельности без лицензии на стороне франчайзи, также возникает риск отказа налоговой инспекции в признании таких расходов на образование для целей исчисления налога на прибыль.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- оформление трудовых отношений персонала именно с франчайзи, а на время обучения на территории франчайзера сотрудник просто направляется в командировку.

Для направления сотрудника в служебную командировку необходим приказ (распоряжение) от работодателя. В качестве основания направления в служебную командировку работника франчайзи можно указать: «С целью получения консультационных / информационных услуг...».

- непосредственно детали самого обучения, организационные моменты прописать в отдельном договоре на оказание консультационных (информационных) услуг между франчайзи и франчайзером.
- проводить обучение в форме тренингов, консультаций, так как эта деятельность не подлежит лицензированию. В этой связи отношения по обучению сотрудников франчайзи рекомендуется проводить именно в такой форме путем заключения договора не на обучение, а на оказание консультационных (информационных) услуг.

2 Лицензированию подлежит деятельность по реализации образовательных программ согласно Перечню образовательных услуг по реализации образовательных программ (приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности, утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966).

3 Часть 2 статьи 14.1, часть 1 статьи 19.20 КоАП РФ.

3. Предотвращение ухода сотрудников

В России незаконны условия о неконкуренции по отношению к наемным работникам – им нельзя запретить переход к другому, пусть даже конкурирующему, работодателю. Это прямо запрещено Конституцией РФ¹ и трудовым законодательством², устанавливающими, что труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду. Договорный запрет на наем сотрудников франчайзера также не будет являться действительным³.

Соответственно, для предотвращения ухода сотрудников рекомендуется установление ограничения доступа к информации, имеющей коммерческую ценность, а также применение организационных и технических мер:

- повышение уровня правосознания тех работников, которые имеют доступ к коммерчески ценной информации, путем ознакомления их с тем, какие сведения составляют конфиденциальную информацию или коммерческую тайну, какие меры безопасности необходимо предпринимать при работе с информацией, кому нельзя предоставлять информацию и т. п.;
- организация гибкого графика работы, установление мер мотивации сотрудников, создание возможностей для карьерного роста;
- применение технических мер защиты информации;
- применение мер по сохранению в тайне телефонов, адресов электронной почты сотрудников.



1 Часть 1 статьи 37 Конституции РФ.
2 Статья 2 Трудового кодекса РФ.
3 Постановление ФАС Московского округа от 24.06.2014 по делу № А40-80777/2013.

5.2 АРЕНДА

Франчайзер, который выстраивает франчайзинговую сеть, заинтересован обеспечить непрерывное использование коммерческих помещений для осуществления деятельности под его брендом, даже если конкретный франчайзи по тем или иным причинам больше не сможет вести бизнес.

После длительного использования помещения для оказания услуг или продажи товаров под определенным брендом у «адреса» как такового возникает самостоятельная ценность, поскольку потребители уже привыкли получать там конкретные блага.

В случае прекращения сотрудничества франчайзи и франчайзера собственник помещения может отдать помещение иному лицу, в том числе конкурирующей сети. Также можно столкнуться с недобросовестными действиями со стороны франчайзи, который может расторгнуть договор коммерческой концессии и начать оказывать аналогичные услуги в том же помещении, но уже под иным товарным знаком (своим собственным или конкурирующей франчайзинговой сети).

Как избежать неприятностей?

Определиться с моделью будущих отношений франчайзи и арендодателя. Заранее понять, что будет с помещением, где планирует осуществлять деятельность франчайзи, — очень важно, для этого еще на стадии переговоров необходимо решить, как отношения франчайзи и арендодателя помещения должны будут выстраиваться:

- арендодателем может быть сам франчайзер как собственник помещения;
- франчайзер может сам напрямую арендовать помещение и сдавать его франчайзи в субаренду;
- франчайзи сам арендует помещение.

В первых двух случаях франчайзер может полностью контролировать использование франчайзи помещения по назначению. Однако на практике не многие франчайзеры хотят нести риски заключения напрямую договоров аренды вместо франчайзи.

МОДЕЛЬ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Франчайзер-арендатор	<ul style="list-style-type: none"> • помещение остается под контролем франчайзера при любых вариантах изменения отношений с франчайзи 	<ul style="list-style-type: none"> • франчайзер несет риск повреждения или гибели помещения перед собственником • франчайзер несет ответственность за своевременную уплату арендной платы и выполнение иных условий договора аренды, даже если франчайзи неплатежеспособен или не исполняет обязанности по договору субаренды
Франчайзи-арендатор	<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие у франчайзера рисков, связанных с утратой или гибелью помещения и с ответственностью за неисполнение франчайзи иных условий договора 	<ul style="list-style-type: none"> • при прекращении договора аренды у собственника не будет обязанности заключить договор с новым франчайзи или с франчайзером • договор аренды может быть изменен по соглашению между собственником помещения и франчайзи

Схема опциона:

В качестве альтернативной схемы можно предложить такую, при которой франчайзер, не являясь стороной договора аренды между франчайзи и собственником помещения, имеет право перевода прав на помещение на себя в случае нарушения франчайзи своих обязательств по договору коммерческой концессии: помещение получает в аренду франчайзи, но при этом франчайзер является третьей стороной в таком договоре аренды и получает право на заключение договора аренды (опцион) в отношении помещения в случае расторжения договора аренды с франчайзи и прекращения сотрудничества в рамках франчайзинга. Опцион подразумевает, что собственник помещения предоставляет франчайзеру право заключить в будущем с ним договор аренды помещения при наступлении определенных условий. При наступлении оговоренных сторонами условий франчайзер может просто направить свое согласие на заключение договора аренды арендодателю, и договор между ними будет считаться заключенным.

Рекомендации по минимизации рисков при осуществлении работы по модели «франчайзер-арендатор»:

- *установление обязанности франчайзи-субарендатора вносить арендную плату непосредственно собственнику помещения, со сроком внесения арендной платы более ранним, чем это установлено договором аренды;*
- *установление в договоре субаренды с франчайзи обеспечительного платежа равного или превышающего размер обеспечительного платежа, установленного в договоре аренды с собственником;*
- *включение в договор аренды условия о том, что собственник помещения дает свое согласие франчайзеру на передачу арендатором (франчайзером) помещения в аренду третьим лицам по своему усмотрению на протяжении всего срока действия договора аренды;*
- *установление в договоре аренды права на односторонний отказ арендатора (франчайзера) от договора;*
- *установление в договоре аренды права осуществления строительно-монтажных работ, включая перепланировки и переоборудование помещения, а также установление в договоре субаренды условия о невозмещении стоимости неотделимых улучшений франчайзи.*

Рекомендации по минимизации рисков при осуществлении работы по модели «франчайзи-арендатор»:

- *установление в договоре коммерческой концессии обязанности франчайзи согласовать заключаемый договор аренды с франчайзером;*
 - *получение от собственника помещения опциона на заключение договора аренды в случае расторжения договора коммерческой концессии с франчайзи на любых условиях;*
 - *заключение трехстороннего договора аренды, с включением в договор условия о возможности замены арендатора только по согласованию с франчайзером.*
-

5.3 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Обеспечение конфиденциальности важной для бизнеса информации является необходимым шагом для предотвращения утечки информации, в том числе вашим конкурентам. Под «конфиденциальностью» понимается режим ограниченного доступа к информации, который может быть обязателен для лица, получившего к ней доступ, либо в силу закона, либо в силу принятого на себя обязательства по договору. В таком случае лицо, получившее доступ к информации с ограниченным доступом, обязано не передавать такую информацию третьим лицам без согласия обладателя такой информации⁴.

Обеспечение режима конфиденциальности может осуществляться по следующим направлениям:

1. Охрана информации в качестве секрета производства (ноу-хау) без использования режима коммерческой тайны

Секрет производства (ноу-хау) представляет собой сведения любого характера (не только технические, но и экономические, организационные) о результатах интеллектуальной деятельности и способах осуществления профессиональной деятельности, если такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность ввиду ее неизвестности третьим лицам.

Чтобы ноу-хау подлежало защите, в отношении такой информации должны применяться разумные меры по охране этой информации от разглашения. Так, например:

- должен быть установлен четкий перечень информации, которая составляет ноу-хау;
- введен режим ограниченного доступа к такой информации сотрудников и контрагентов и учет лиц, которые имеют соответствующий доступ;
- с лицами, получающими доступ к информации, должен подписываться договор о неразглашении информации (NDA) и/или договор на ознакомление с ноу-хау. В таких договорах очень важно четко обозначить конкретный перечень той информации, к которой ограничивается доступ, допустимые способы ее использования, а также ответственность за разглашение.

У обладателя ноу-хау возникает исключительное право на ноу-хау как на объект, который можно, в частности, передать третьим лицам по лицензионному договору за вознаграждение или «продать» (произвести отчуждение) такого права.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, что делает данный объект очень уязвимым с точки зрения защиты.

Лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в силу договора, обязано:

- возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства;
- нести ответственность по договору о предоставлении ноу-хау, если такая была предусмотрена сторонами (например, неустойка).

2. Охрана информации с использованием режима коммерческой тайны⁵

В отношении режима коммерческой тайны предусмотрены более жесткие требования для обеспечения защиты информации от разглашения. В законе⁶ установлен конкретный перечень обязательных мер по охране информации:

- подготовка положения о коммерческой тайне;
- учет лиц с доступом к коммерческой тайне;
- нанесение грифа «коммерческая тайна» на все документы, содержащие секретную информацию, с наименованием обладателя такой информации;
- ознакомление работников под подпись с положением о коммерческой тайне, например, на листе ознакомления, прилагаемого к соответствующему документу;
- применение при необходимости средств и методов технической защиты конфиденциальности этой информации.

Только после принятия вышеуказанных мер можно говорить о введении режима коммерческой тайны.

Преимущества установления режима коммерческой тайны:

- незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, является преступлением (ст. 183 УК РФ);
- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, является основанием для привлечения работников к полной материальной ответственности (п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ);
- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, является основанием для увольнения сотрудника (ст. 81 ТК РФ);
- законом устанавливается запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием или разглашением коммерческой тайны (ст. 14.7 Закона о защите конкуренции).
- в случае суда сторона спора может просить суд рассмотреть дело в закрытом судебном заседании для изучения информации, охраняемой коммерческой тайной.

Рекомендуется: включить в договор коммерческой концессии обязанность франчайзи по установлению режима коммерческой тайны, заключению соглашений о неразглашении информации с работниками по форме, установленной франчайзером, соблюдению мер технической защиты информации.

5 Ноу-Хау также можно охранять с помощью режима коммерческой тайны
6 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

6. ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА

6.1 ВАРИАНТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ.

- Односторонний отказ от договора во внесудебном порядке в случаях, прямо предусмотренных в законе или в договоре¹.
- Расторжение договора по соглашению обеих сторон.
- Расторжение договора через суд
- Прекращение прав на товарный знак без замены новым аналогичным правом.
- Объявление франчайзера или франчайзи несостоятельным (банкротом).

6.2 ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА В СИЛУ ЗАКОНА.

1. Каждая из сторон договора коммерческой концессии

- заключенного без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону минимум за 6 месяцев;
- заключенного на определенный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 30 дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой отступного.

2. Односторонний внесудебный отказ от договора правообладателем

Правообладатель в силу закона вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии в случае нарушения пользователем:

- условий договора о качестве товаров или услуг;
- грубого нарушения инструкций и указаний правообладателя, способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных прав;
- обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок.

Условия отказа:

- обязательное направление предварительного письменного требования об устранении нарушения;
- неустранение требования в разумный срок или повторное нарушение в течение одного года с даты направления требования.

ВАЖНО: расторжение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

¹ В случае одностороннего отказа договор будет считаться расторгнутым с момента получения другой стороной уведомления об одностороннем отказе

7. ТИПИЧНЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

7.1 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Возникновение задолженности по оплате — очень распространенное нарушение, которое может иметь место в любых возмездных договорных отношениях. Во франчайзинге есть свои особенности определения размера задолженности, ее доказывания и взыскания.

Ситуация 1.

В договоре коммерческой концессии согласовано, что оплата вознаграждения производится в виде ежемесячных платежей (роялти), размер которых определяется в проценте от полученной франчайзи прибыли за каждый месяц. Франчайзи уже в течение 3 месяцев не осуществляет оплату роялти, а также не представляет отчетов о полученной прибыли.

Как франчайзеру рассчитать сумму задолженности?

1. Потребовать от франчайзи представления необходимой отчетности или выгрузить ее из общей системы учета (если такая применялась).
2. Направить франчайзи акт сверки взаимных расчетов.
3. Если договором коммерческой концессии предусмотрена ответственность франчайзи за непредставление отчетности, применить к франчайзи меры договорной ответственности.
4. В случае обращения в суд запросить через суд содействия в получении у франчайзи и у налоговых органов бухгалтерской отчетности франчайзи по доходам и иным необходимым документам. Если франчайзи применяет УСН, запросить через суд книгу доходов и расходов¹.

Рекомендуется:

обычно на сумму задолженности по договору можно также начислить проценты за незаконное пользование денежными средствами². Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России³. Такие проценты взимаются по день возврата суммы задолженности. Если ваши убытки превысили сумму таких процентов, то вы вправе также требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей сумму процентов.

Если же в договоре стороны прямо предусмотрели неустойку (штраф/пени), которая начисляется за просрочку исполнения денежного обязательства, то на сумму основного долга можно начислить неустойку (вместо процентов за незаконное пользование денежными средствами). Одновременное начисление процентов за незаконное пользование денежными средствами и неустойки по общему правилу не допускается⁴.

Ситуация 2.

Франчайзи и франчайзер согласовали все условия договора коммерческой концессии, но так и не успели его подписать. Несмотря на это, стороны начали исполнять договор: франчайзер представил всю необходимую документацию, согласовал помещение, где будет осуществляться деятельность, согласовал размещение товарного знака на продукции франчайзи; франчайзи открыл первую «точку», начал использование комплекса прав франчайзера, в течение 3 месяцев исправно перечислял франчайзеру вознаграждение по договору в форме роялти. Позже за франчайзи образовалась задолженность за 2 месяца; когда франчайзер потребовал оплаты, франчайзи сослался на то, что договор сторонами подписан не был, значит, он не заключен, и поэтому платить он ничего не обязан.

Как франчайзеру рассчитать сумму задолженности?

Как защититься франчайзеру

1. Заявить, что ссылка франчайзи на незаключенность договора после того, как им фактически он исполнялся, не обоснована³.
2. Настаивать, что между сторонами в любом случае сложились фактические договорные отношения по использованию комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельности франчайзи. В этом случае к отношениям сторон должны применяться общие положения закона о договоре коммерческой концессии, а также обычаи делового оборота, применимые к отношениям сторон⁴.
3. Так как стороны фактически исполняли договор, франчайзер имеет право требовать от франчайзи оплаты задолженности по договору за все время фактического использования комплекса прав из расчета ставки роялти, которую франчайзи перечислял в первые 3 месяца работы.

2 Согласно пункту 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

3 Согласно пункту 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2017 N C01-148/2017 по делу N А63-2528/2016.

При схожих обстоятельствах в случае ссылки франчайзи на недействительность договора, например, если не был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак, также имеет место фактическое исполнение договора, что делает невозможным ссылку франчайзи на его недействительность⁵.

Ситуация 3.

Франчайзер и франчайзи согласовали вознаграждение за предоставление комплекса прав как в твердой сумме (паушальный платеж), так и в форме процентных отчислений от дохода (выручки). Франчайзи так и не начал использование предоставленного ему комплекса прав и не заплатил ни паушальный платеж, ни процентные отчисления. Франчайзер потребовал выплаты задолженности.

Как защититься франчайзеру

В случае, когда вознаграждение по договору формируется из твердой денежной суммы и процента от пользования комплексом прав (отчисления от дохода и выручки), а франчайзи не использует этот комплекс прав, то подлежит уплате только сумма, согласованная в твердом размере. При этом франчайзер не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием франчайзи комплекса прав, и расторгнуть договор.

В случае, когда стороны согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование комплексом прав не осуществлялось вообще, то франчайзер не может требовать выплаты вознаграждения, но вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием Комплекса прав, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование комплекса прав⁶.

Общий порядок взыскания задолженности

1. Обязательное направление письменной досудебной претензии⁷ на юридический адрес другой стороны с требованием о необходимости погашения имеющейся задолженности (и, в случае, если это предусмотрено договором, взыскания неустойки) и приложением всех расчетов, включая проценты. Претензионный порядок по данной категории споров является обязательным. В случае несоблюдения претензионного порядка суд примет определение о возврате искового заявления.
2. В случае отсутствия ответа на претензию/отказа в погашении имеющейся задолженности по истечении 30 календарных дней со дня **направления** претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором, вы можете обратиться в суд.

5 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2013 г. по делу № А56-43646/2011; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2018 N С01-476/2018 по делу N А65-21604/2017.

6 См.: пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

7 Часть 5 статьи 4 АПК РФ

В какой суд обращаться

1. Вид суда:

- российский арбитражный суд (обычный государственный суд) – общее правило;
- третейский суд (негосударственный суд, специально выбранный соглашением сторон договора)⁸;
- международный коммерческий арбитраж (негосударственный суд, выбранный соглашением сторон договора, если одной из сторон является иностранное лицо)⁹.

Рекомендуется:

перед обращением в суд проверьте, нет ли в договоре условия о рассмотрении дела в третейском суде, или международном коммерческом арбитраже.

2. Нахождение суда:

- договорная подсудность.

Стороны могут прямо установить в договоре, какой суд будет рассматривать все споры, возникающие из договора. Например, все споры из договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения истца.

В случае, если договорная подсудность сторонами не определена:

- по месту нахождения ответчика (если оно известно) – общее правило.

Документы, подтверждающие наличие задолженности:

- договор коммерческой концессии;
- счета;
- платежные документы;
- акты сверки и пр.



8 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
9 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

7.2 ОТКРЫТИЕ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ТОЧЕК

Договор коммерческой концессии, как правило, заключается сторонами для открытия франчайзи определенного количества согласованных «точек» на территории разрешенного использования, определенной в договоре.

Кроме того, стороны в договоре могут согласовать и то, что на определенной территории такие «точки» может открывать только франчайзи, открытие на данной территории «точки» франчайзером или лицом, с которым он заключит другой договор коммерческой концессии, будет являться нарушением условий договора.

Ситуация 1.

Франчайзи и франчайзер подписали договор коммерческой концессии в отношении одной «точки» в согласованном с франчайзером месте, зарегистрировали переход прав в Роспатенте и начали исполнение договора. Через какое-то время франчайзер обнаруживает, что франчайзи открыл вторую аналогичную «точку» с использованием того же комплекса прав в другом месте без согласия и уведомления франчайзера.

Как защититься франчайзеру

1. Требовать запрета использования комплекса прав в отношении второй «точки», а также взыскания убытков или компенсации за незаконное использование комплекса прав.

Франчайзер является правообладателем комплекса прав, включая дизайн, ноу-хау, товарный знак. При этом договор коммерческой концессии предоставлял франчайзи право ограниченного использования комплекса прав только в отношении одной «точки». Другими словами, франчайзер не давал согласия франчайзи на использование его комплекса прав где-либо еще.

Таким образом, действия франчайзи незаконны, что дает франчайзеру право на обращение в суд с требованием о запрете использования комплекса прав в отношении второй несогласованной «точки», о выплате неустойки, если таковая была предусмотрена договором за такое нарушение, а также о взыскании убытков или компенсации в части, не покрытой неустойкой. В случае, когда в договоре прямо написано, что допускается взыскание только договорной неустойки, франчайзер не вправе требовать взыскания компенсации (убытков)¹⁰.

Варианты защиты через арбитражный суд:

- компенсация или убытки;
- взыскание договорной задолженности + проценты за незаконное пользование денежными средствами/ неустойки;
- пресечение действий и запрет использования на будущее;
- изъятие и уничтожение контрафактной продукции.

Кто может заявлять требование в суд о защите комплекса прав:

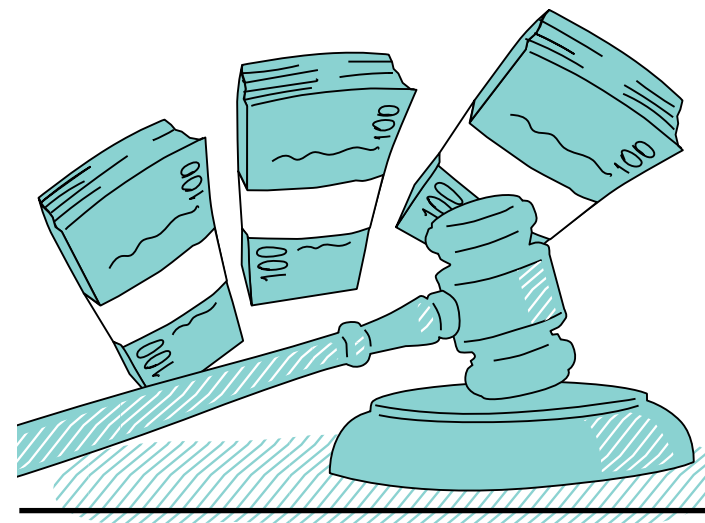
- франчайзер;
- франчайзи, которому выдана исключительная лицензия.

2. Отказаться от дальнейшего исполнения договора коммерческой концессии ввиду грубого нарушения франчайзи своих обязательств.

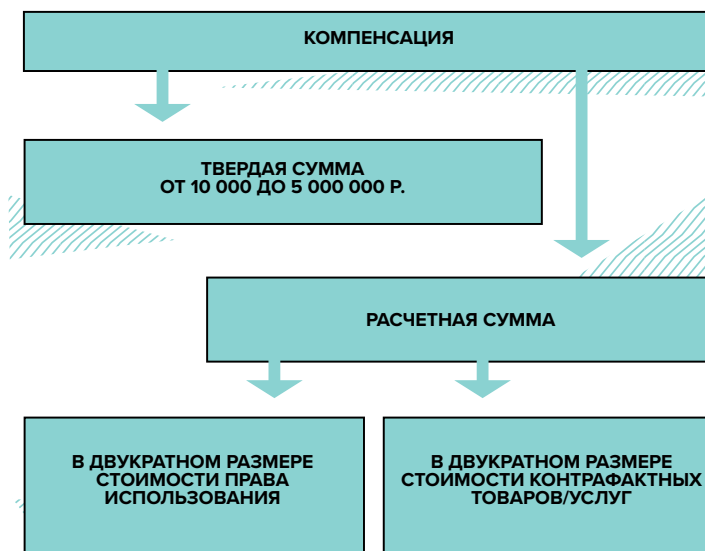
В силу закона если франчайзи после направления ему франчайзером письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования, то франчайзер наделен правом отказаться от исполнения договора.

3. Обратиться в антимонопольные органы в целях привлечения франчайзи к публичной ответственности за недобросовестную конкуренцию.

Действия франчайзи по осуществлению аналогичной предпринимательской деятельности можно также рассматривать как недобросовестную конкуренцию, которая выражается в ведении им конкурирующей деятельности на одном товарном рынке с франчайзером, создающей угрозу смешения, введения потребителей в заблуждение, а также связана с незаконным использованием средств индивидуализации, коммерческой тайны и иных результатов интеллектуальной собственности¹¹. Данные действия могут быть основанием для обращения в антимонопольные органы в целях привлечения франчайзи к публичной ответственности в виде запрета ведения подобной деятельности и наложения штрафа.



Способы расчета компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности или товарный знак за один вид незаконного использования одного объекта:



11 Ст. 14.2, 14.4, 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Очень важным моментом в такого рода ситуациях является обеспечение доказательной базы, подтверждающей фактическое использование франчайзи комплекса прав.

Как зафиксировать фактическое использование франчайзи комплекса прав в несогласованной точке / открытие франчайзером «точки» на территории разрешенного использования франчайзи:

- провести контрольную закупку в «точке»;
- собрать чеки с информацией о лице, которое продает товары, оказывает услуги;
- сделать видеозапись деятельности франчайзи в месте его нахождения;
- произвести подробную фотосъемку места с указанием даты съемки;
- зафиксировать свидетельские показания независимых лиц;
- обратиться к нотариусу для проведения действия по обеспечению доказательств в форме осмотра места.

Ситуация 2.

Франчайзи и франчайзер подписали договор коммерческой концессии в отношении ведения франчайзи деятельности на территории города N, зарегистрировали переход прав в Роспатенте и начали исполнение договора. Через какое-то время франчайзи обнаруживает, что франчайзер открыл свою аналогичную «точку» на территории города N.

Если условие об ограничении прав франчайзера на открытие собственных точек прямо предусмотрено договором	Если условие об ограничении прав франчайзера не предусмотрено договором
Франчайзи вправе требовать от франчайзера прекращения ведения такой конкурирующей деятельности и возмещения убытков и/или применения иных мер договорной ответственности.	Франчайзер действовал правомерно. Статья 1033 ГК РФ прямо предусматривают право сторон включить в договор коммерческой концессии определенные ограничения, такие ограничения при отсутствии их установления в договоре не могут предполагаться и, следовательно, применяться к отношениям сторон ¹ .

12 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 г. по делу № А65-4166/2010-СА3-36

7.3 НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Закон о защите конкуренции предусматривает случаи недобросовестной конкуренции при использовании чужих брендов либо при создании смешения / угрозы смешения продукции / деятельности в глазах потребителей. Такое поведение может быть признано незаконным, если осуществляется лицом недобросовестно с целью извлечения необоснованного преимущества на одном и том же товарном рынке. Так самовольное открытие бывшим франчайзи схожей до степени смешения с вашей «точки» может рассматриваться как недобросовестная конкуренция.

Часто встречающиеся на практике виды недобросовестной конкуренции:

- недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении изготовителя товара;
- недобросовестная конкуренция путем совершения действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью конкурента либо с товарами или услугами, в том числе: копирование или имитация внешнего вида, цветовой гаммы, фирменного стиля;
- недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, включая ноу-хау.

При установлении антимонопольным органом факта недобросовестной конкуренции нарушителю может грозить предписание о прекращении нарушения, административный штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, взыскание полученного от такой деятельности дохода в казну государства. Для инициации проведения проверки в отношении нарушителя необходимо подготовить и подать заявление в территориальный антимонопольный орган по месту ведения нарушителем его деятельности. Далее в случае принятия заявления к рассмотрению антимонопольный орган сам запрашивает у сторон все необходимые доказательства, документы, проводит заседания с участием сторон, по итогам чего выносит решение о наличии или отсутствии факта нарушения антимонопольного законодательства.

Механизмы защиты от недобросовестной конкуренции:

- установление в договоре «оговорок о неконкуренции» или ограничительных условий с предусмотренными штрафами и возможностью отказа от договора при нарушении этих условий;
- включение в договор коммерческой концессии условий о неразглашении информации;
- инициирование привлечения франчайзи к административной ответственности (ст. 14.33 КоАП) путем обращения в антимонопольные органы;
- инициирование привлечения конкурентов к уголовной ответственности за промышленный шпионаж (ст. 183 УК РФ).

8. МАСТЕР-ФРАНШИЗА



8.1 ВЫХОД ИНОСТРАННОЙ ФРАНШИЗЫ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

При выводе иностранной франшизы на российский рынок необходимо, во-первых, определить модель сотрудничества иностранной компании с российскими франчайзи (классический франчайзинг, мастер-франшиза), а во-вторых, учесть определенные нюансы, возникающие при заключении международного контракта по франчайзингу.

1. Применимое право

Стороны международного контракта могут предусмотреть применимое право к договору в любой форме – как право одной из сторон, так и право любой третьей страны. При этом наиболее разумным является применение права той страны, с которой наиболее тесно связано исполнение договора. Необходимо также учитывать, какой суд будет рассматривать споры, вытекающие из контракта. Применение судом иностранного права, как правило, затрудняет рассмотрение спора и увеличивает его продолжительность.

В случае, если в договоре не определено применимое право, то в соответствии с нормами международного частного права, установленными в российском законодательстве, в отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя.

Необходимо учитывать, что выбор в договоре применимого права затрагивает только регулирование отношений между сторонами контракта. При этом вопросы, связанные с нарушением третьими лицами прав на интеллектуальную собственность, входящую в комплекс прав, передаваемых по договору, будут уже регулироваться не положениями договора или выбранным правом, а нормами права той страны, в которой такое нарушение имело место.

Также необходимо учитывать, что хотя по общему правилу к форме международного контракта будет применяться право страны, подлежащее применению к самой сделке, в России предоставление прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации, следовательно, к порядку оформления договора будут применяться нормы российского права.

При выборе применимого права следует также обращать внимание, что различным объектам интеллектуальной собственности в разных странах может предоставляться разная правовая охрана. Например, в некоторых странах ноу-хау не признается объектом интеллектуальной собственности.

2. Суд, рассматривающий спор

Как и в ситуации с применимым правом, стороны международного контракта вправе прямо определить, в каком порядке и кем будут разрешаться их споры. Это может быть государственный суд одной из сторон, а может быть и негосударственный суд, например международный коммерческий арбитражный суд (например, ICC International Court of Arbitration¹, Лондонский суд международного арбитража, Международный арбитражный суд Стокгольма). При этом надо учитывать плюсы и минусы негосударственных судов. Как правило, стоимость участия в них намного выше, чем в государственных судах; при этом качество рассмотрения дела может значительно выигрывать; кроме того, стороны могут совместно участвовать в назначении арбитров, которые будут разрешать спор.

3. Язык составляемого контракта

В случае, если стороны контракта общаются на разных языках, контракт рекомендуется составлять на обоих языках, применяемых сторонами, например русском и английском. Кроме того, еще на стадии составления контракта важно иметь в виду, что в случае, если право страны, в которой он будет исполняться, требует регистрации франчайзингового договора или перехода прав по нему, то в таком случае регистрирующий орган всегда требует перевода документов на свой рабочий язык. В Роспатенте таким языком по понятным причинам является русский.

Очень важно оговорить в контракте, версия на каком из языков имеет большую силу в случае возникновения разночтений.

8.2 ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА МАСТЕР-ФРАНШИЗЫ

По договору мастер-франшизы франчайзер заключает договор франчайзинга с доверенным партнером (мастер-франчайзи), который затем осуществляет выстраивание отношений с конечными франчайзи и построение франчайзинговой сети на условиях субфранчайзинга.



Такая модель очень часто применяется при выходе франшизы на рынки в новых странах. Поскольку сам франчайзер, как правило, не обладает опытом ведения бизнеса с учетом специфики конкретной страны, он привлекает местного партнера, который и занимается дальнейшим развитием сети.

¹ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате



При подготовке договора мастер-франшизы необходимо обратить внимание на следующие условия.

- Поскольку основной обязанностью мастер-франчайзи является развитие франчайзинговой сети, в договоре должно быть предусмотрено право мастер-франчайзи на заключение договоров субфранчайзинга. Желательно установить, что условия договора с конечными франчайзи и любые вносимые в него изменения должны быть письменно согласованы с правообладателем.
- В договоре также рекомендуется предусмотреть обязанность мастер-франчайзи заключить определенное количество договоров субфранчайзинга, сроки заключения первого и последующего договоров субфранчайзинга, условия распределения субфранчайзи по территории. Данные условия могут быть выражены в форме отдельного приложения к договору («План развития сети»).
- Необходимо урегулировать ответственность мастер-франчайзи, во-первых, за неисполнение условий договора, в частности, касающихся развития франчайзинговой сети, а во-вторых, за действия субфранчайзи.
- Необходимо предусмотреть порядок расторжения договора с мастер-франчайзи, особенно если он ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Следует учитывать, что в случае расторжения основного договора коммерческой концессии права по договору субконцессии могут перейти непосредственно к правообладателю (франчайзеру), если он не откажется от принятия на себя данных прав.
- Необходимо разработать модель получения вознаграждения по договору коммерческой концессии и заключаемым мастер-франчайзи договорам субконцессии с учетом необходимости финансирования деятельности мастер-франчайзи.

9. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Ниже мы подготовили подборку актуальной российской судебной практики по спорам предпринимателей сфере франчайзинга.

Дело № А75-7583/2010

Фабула дела: компания «Серебряный век» обратилась в суд с иском к ИП о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака «МАГИЯ ЗОЛОТА», исходя из условий договора коммерческой концессии, заключенного между истцом и другим франчайзи.

Вывод суда:

- Истец не доказал, что ответчик использовал товарный знак на всей территории РФ и всеми способами, указанными в договоре.
- По договору, на основании которого истец произвел расчет компенсации, было предоставлено право использования не только товарного знака, но и ноу-хау.
- Истец не представил доказательства, достаточные для определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, заявленный размер компенсации является необоснованным.

Дело № А76-24527/2015

Фабула дела: ООО «Сервис-Фуд» использовался фирменный стиль торговых павильонов, схожий до степени смешения с интерьерами торговых павильонов «Сбарро» и «Восточный базар». Компания «Ай.Пи.Криэйшнз Энтерпрайзис Лимитед» обратилась в суд с иском о незаконном использовании ответчиком промышленного образца, которым был защищен интерьер ресторана «Сбарро» и «Восточный базар», а также незаконное использование фирменного стиля истца, элементы которого закреплены в брендбуке и, по мнению истца, охраняются в качестве объекта авторского права. Требований о защите прав на товарный знак, фирменное наименование истцом не заявлено.

Вывод суда:

- Отсутствие смешения интерьеров ресторанов ООО «Сервис-Фуд» с промышленным образцом № 87756, поскольку элементы, допускающие смешение изделий, такие как форма или одинаковое композиционное размещение, отсутствуют.
- Из искового заявления не усматривается, какие именно элементы, формирующие фирменный стиль, описанный в руководствах, истец считает незаконно используемыми.
- Не была доказана принадлежность исключительных прав на брендбуки истцу.
- В удовлетворении требований истца отказано.

Дело № А60-49726/20

Фабула дела: был заключен договор, в рамках которого истец передал ответчику во временное пользование права на четырнадцать произведений, а также право на брендбук «Red Cup». После прекращения договора ответчик продолжил использование обозначения «Red Cup» на кассовых чеках, а также изображений из брендбука истца.

Вывод суда:

указание в чеке словесного обозначения Red Cup нарушает права истца на товарный знак, а изображения, использованные при оформлении помещения торговой точки, при упаковке продукции сходны до степени смешения с изображениями, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В пользу истца взыскана компенсация в размере 180 тысяч рублей.

Дело № А33-3636/2017

Фабула дела: правообладатель товарных знаков «ТОНУС» и «ТОНУС-КЛУБ» (свидетельство № 509874, 397296) обратился в ФАС с жалобой на бывшего франчайзи, который после прекращения договора коммерческой концессии продолжил использование в своей предпринимательской деятельности словесного элемента «ТОНУС» в составе нового используемого им коммерческого обозначения «ТОНУС life»

Вывод антимонопольного органа и суда:

новое коммерческое обозначение индивидуального предпринимателя имеет внешнее сходство с товарными знаками заявителя, поскольку словесный элемент «ТОНУС» занимает в нем доминирующее положение и выполнен заглавными буквами шрифтом, схожим со шрифтом, использованным в изображении товарного знака «ТОНУС-КЛУБ». Кроме того, использованные в коммерческом обозначении «ТОНУС life» графические линии и цветовые решения создают у потенциальных потребителей ассоциацию с товарными знаками заявителя. Действия индивидуального предпринимателя по использованию нового коммерческого обозначения признаны нарушением пунктов 1 и 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2016 г. № С01-973/2016 по делу NA68-11597/2015

Сделка квалифицируется как договор коммерческой концессии при условии, что по ней предоставляется право использовать товарный знак. При этом неверная квалификация договора сторонами не влечет его недействительность.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2016 г. №С01-259/2016 по делу NA56-30060/2015

При недействительности договора коммерческой концессии пользователь обязан возместить стоимость фактического пользования комплексом исключительных прав.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2017 г. № С01-148/2017 по делу № А63-2528/2016

Суды пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для признания договора коммерческой концессии от 01.09.2014 № 05/14 недействительным ввиду отсутствия его регистрации в Роспатенте по причине исполнения его сторонами.

Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. № 309-ЭС17-3250 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации

Суды указали, что договор коммерческой концессии подписан сторонами без разногласий, какая-либо переписка, свидетельствующая о наличии таких разногласий, не представлена, истец уплатил паушальный взнос по договору коммерческой концессии в размере 400 000 руб. спустя более чем месяц после заключения договора, что свидетельствует об отсутствии между сторонами неопределенности при согласовании условий договора, и отсутствие регистрации договора коммерческой концессии не влечет за собой недействительность договора.

Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2017 № С01-148/2017 по делу № А63-2528/2016

Если сделка исполнена обеими сторонами, то неосновательное обогащение отсутствует. Его наличие возможно только в случае, если предоставленное одной стороной превышает стоимость встречного исполнения <...> При этом суды первой и апелляционной инстанций, оценив <...> представленные в материалы дела доказательства, пришли к выводу о доказанности факта использования учреждением всего комплекса исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, переданные по спорному договору коммерческой концессии, что подтверждается представленными платежными поручениями на выплату паушального взноса и роялти.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2013 г. № С01-148/2013 по делу № А56-43646/2011

Вместе с тем материалами дела подтверждено и не оспаривается сторонами, что предпринимателем были уплачены роялти за период с 19.11.2009 по 10.04.2010. В указанный период продолжалось фактическое функционирование предприятия с использованием комплекса прав, предоставленных по договору. В связи с чем уплаченные после прекращения действия договора роялти являются платой за фактическое использование результатов интеллектуальной деятельности и не подлежат возвращению предпринимателю.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 сентября 2011 г. № 2549/11

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что стороны не включили в договор коммерческой концессии условие о запрете правообладателю осуществлять аналогичную деятельность на территории Республики Татарстан, хотя были вправе это сделать, ограничившись только запретом обществу «Агроторг» не предоставлять аналогичный комплекс прав на этой территории третьим лицам. Суд апелляционной инстанции признал, что правообладатель не теряет исключительного права на товарный знак «Пятёрочка» и может использовать его в своей деятельности независимо от пользователя, в том числе на территории Республики Татарстан.

Учитывая, что общество «Агроторг» передало право на использование комплекса исключительных прав лишь с одним ограничением — не передавать право на использование третьим лицам, оно имело право осуществлять торговую деятельность на территории Республики Татарстан с использованием товарного знака.

Таким образом, общество «Агроторг» правомерно пользовалось своими правами в силу как договора, так и действующего гражданского законодательства.

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 августа 2015 г. № 304-ЭС15-5828

Квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, суды не установили, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) были переданы права по договору, являлся ли истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого переданы пользователю по договору. Кроме того, судами не установлено, права на какие иные объекты интеллектуальной собственности были переданы по спорному договору, а также какие иные услуги правообладатель оказывал пользователю. Поэтому данная судами правовая оценка договору от 30.11.2011 как договору коммерческой концессии сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств. Суды признали договор ничтожным в целом в противоречии со ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации, тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась.

Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 305-ЭС19-3227

Исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства в обоснование своих требований и возражений, руководствуясь положениями ст. 167, 309, 421, 422, 431.1, 1009, 1102, 1109, 1027, 1028, 1232, 1235, 1466, 1477, 1481, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», протолковав условия договора и установив, что спорный договор не является договором коммерческой концессии, подлежащим государственной регистрации, а является смешанным и включает условия как лицензионного договора, так и договора возмездного оказания услуг, придя к выводу, что предпринимателю в составе спорного договора не передавались права использования какого-либо товарного знака (знака обслуживания), а переданный в комплексе прав по спорному договору логотип не может быть признан товарным знаком, принимая во внимание, что договор исполнялся, поэтому стороны не вправе ссылаться на его недействительность как на основание для освобождения их от исполнения обязательств по нему, суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2018 г. № 09АП-47447/18

В силу п. 1 ст. 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Между тем указанные материалы истцу по встречному иску переданы не были, что свидетельствует о неисполнении ответчиком по встречному иску взятых на себя обязательств. Согласно п. 9.4.2 договора коммерческой концессии в случае просрочки исполнения требований п. 4.1.1 настоящего Договора, Правообладатель уплачивает Пользователю пени в размере 5000 рублей за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства. В связи с тем, что ответчик по встречному иску не исполнил обязательства в установленный договором срок, за ним образовалась сумма пени в размере 5 390 000 руб. 00 коп. за период с 01.05.2015 г. по 12.04.2018 г., которые взысканы судом первой инстанции.

ОБ АВТОРЕ



ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА – управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса юридической компании **Semenov&Pevzner**. Общий профессиональный стаж более 10 лет. Специализация – консультирование по вопросам правового регулирования интеллектуальной собственности и информационных технологий.

Екатерина – обладатель степени **LL.M.** в сфере интеллектуальной собственности, полученной в **Melbourne Law School**. До присоединения к команде **Semenov&Pevzner** четыре года руководила практикой по интеллектуальной собственности и информационным технологиям в крупном российском юридическом консалтинге, несколько лет подряд возглавлявшем рейтинг **«Право.Ru-300»**. Имеет многолетний опыт реализации проектов в следующих сферах: ИТ, франчайзинг, телемедицина, архитектура, ритейл, промышленное производство.

Екатерина отмечена международным рейтингом **World Trademark Review 1000** в двух категориях — в сфере исполнительного производства и судебных споров, а также стратегии и делопроизводства в области товарных знаков в России.

Она много лет принимает участие в качестве спикера в профильных мероприятиях по франчайзингу, таких как **Vuubrand**, Фестиваль Франшиз, Саммит по франчайзингу, а также является автором многочисленных правовых статей по данной тематике.

Буду рада ответить на вопросы, esmirnova@semenovpevzner.ru 



**SEMENOV
&PEVZNER**
LAW FIRM

КОНТАКТЫ

Г. МОСКВА

105120, НАСТАВНИЧЕСКИЙ ПЕР., 17, СТР. 1, ПОД.
22, ЭТАЖ 2, ОФ. 2.1.2.

+7 (495) 789-24-09

HELLO@SEMENOVPEVZNER.RU

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191124, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 23 ЛИТ А, БИЗНЕС-
ЦЕНТР «БАЗЕЛЬ» ОФИС № 326

+ 7 (812) 984 54 01

HELLO@SEMENOVPEVZNER.RU

SEMENOVPEVZNER.RU

© SEMENOV & PEVZNER 2020

Вся информация, опубликованная в данном руководстве, не является юридической консультацией, рекомендацией к действию в конкретной ситуации, а служит исключительно в информационных целях. Для получения подробной информации по юридическим вопросам просьба обращаться к юристам Semenov&Pevzner по указанным в руководстве контактными данным.