

В хорошей компании

Вопросы интеллектуальной
собственности в франчайзинге



Серия "Интеллектуальная
собственность для бизнеса"
Номер 5


WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Публикации серии “Интеллектуальная собственность для бизнеса”

1. Создание знака:

Введение в тему “Товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий”. Публикация ВОИС № 900.1

2. Стремление к совершенству:

Введение в тему “Промышленные образцы для малых и средних предприятий”. Публикация ВОИС № 498.1

3. Изобретая будущее:

Введение в тему “Патенты для малых и средних предприятий”. Публикация ВОИС № 917.1

4. Творческое выражение:

Введение в тему “Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий”. Публикация ВОИС №. 918

5. В хорошей компании:

Вопросы управления интеллектуальной собственностью в сфере франчайзинга. Публикация ВОИС №. 1035

Все публикации можно бесплатно загрузить с сайта: www.wipo.int/publications



В хорошей компании

Вопросы интеллектуальной
собственности в франчайзинге

Серия "Интеллектуальная
собственность для бизнеса"
Номер 5



Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

На адаптированной версии/переводе/производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением просьба обращаться в ВОИС на веб-сайте Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если публикуемый ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере ведения третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр данной лицензии размещен по адресу:
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных определенными производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2019

Впервые опубликовано в 2006 г.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

ISBN: 978-92-805-2491-8



С указанием
авторства 3.0
Межправительственная
организация 3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

Фото на обложке: Juan Salvador
Fernández Tamayo, parema,
Mirjana Ristic / Getty Images

Отпечатано в Швейцарии

Содержание

Предисловие	4
Выражение признательности	6

Введение 8

1. Различные способы расширения успешного бизнеса	9
---	---

Франчайзинг 11

2. Различные виды соглашений о франчайзинге	15
3. Международный франчайзинг	17
4. Преимущества и недостатки франчайзинга	19
5. Франчайзинговые ассоциации	21

Подготовка к франчайзингу 23

6. Техничко-экономическое обоснование и экспериментальное тестирование	24
7. Раскрытие информации	25
8. Как найти рынок сбыта для вашей франшизы	30
9. Пользователи франшизы: кто они?	31
10. Проверка юридической чистоты франшизы ее потенциальными пользователями	31

Заключение соглашения о франшизе 35

11. Законы о франчайзинге	36
12. Случайная франшиза	40
13. Соглашение о франшизе – руководящие принципы	40
14. Основные положения соглашения о франшизе	41

Регулирование взаимоотношений в рамках франшизы 54

15. Руководство по ведению бизнеса	55
16. Усовершенствования	57
17. Обучение	57
18. Контроль качества	59
19. Совместный брендинг	60
20. Названия компаний, фирменные наименования и доменное имя	63

Расторжение соглашения о франшизе 67

21. Вопросы, приводящие к возникновению споров	68
22. Сроки действия контракта	72
23. Условия передачи	77
24. Урегулирование споров	78
25. Вопросы, возникающие после прекращения действия соглашения	80
26. Групповые иски	82

Приложение 83

Предисловие

Учитывая возрастающую роль франчайзинга в качестве средства развития бизнеса, а также связанную с этим весьма важную роль интеллектуальной собственности, мы полагаем, что публикация руководства, рассчитанного на международную аудиторию и деловые круги, является актуальной задачей. Мы надеемся, что данное руководство станет важным и полезным ресурсом для потенциальных владельцев и пользователей франшиз во всем мире, особенно в развивающихся и в наименее развитых странах, которые не располагают или располагают ограниченным опытом в сфере франчайзинга.

Мы также надеемся, что она будет представлять интерес для менеджеров и других руководящих сотрудников из числа владельцев франшиз, которые нуждаются в более глубоком понимании вопросов интеллектуальной собственности. Кроме того, она может представлять интерес для студентов и широкой общественности, став для них отправной точкой в освоении весьма сложной темы. С этой целью мы старались пользоваться простым и понятным языком, избегая, по мере возможности, употребления профессионального жаргона, технической и юридической терминологии.

Франчайзинг представляет собой сложный процесс с различными со-

ставляющими, стороны которого объединены цепью взаимозависимых элементов бизнеса, которые, будучи независимыми, являются взаимообусловленными.

В основе франчайзинга лежит лицензирование интеллектуальной собственности в сочетании с доказавшей свою состоятельность бизнес-моделью. Владельцу франшизы франчайзинг предоставляет возможность более быстрого расширения его бизнеса. Пользователю франшизы он обеспечивает более высокий доход при меньшем риске, что вряд ли было бы возможно без использования сильного бренда, поддержанного известным товарным знаком.

С учетом этого основного постулата руководство объясняет читателю различные этапы процесса франчайзинга: подготовку, соглашение о франшизе, управление франшизой и, наконец, прекращение действия соглашения о франшизе.

Важность управления активами интеллектуальной собственности при франчайзинге является основной темой, которая проходит через всю публикацию; в руководстве, в частности, подчеркивается важность бренда и различных прав интеллектуальной собственности, которые отличают, развивают и укрепляют бренд.

Ожидается, что данная публикация станет полезным ресурсом для тех, кто стремится глубже понять роль, которую франчайзинг играет в расширении бизнеса, создании рабочих мест и экономическом развитии в целом. Что еще более важно, она направлена на повышение информированности и улучшение понимания роли интеллектуальной собственности в этом процессе. Поэтому особое внимание в ней должно уделяться важности управления правами интеллектуальной собственности для успешного франчайзинга.

Выражение признательности

Данный проект был осуществлен Отделом малых и средних предприятий (МСП) Всемирной организации интеллектуальной собственности под стратегическим руководством директора Отдела МСП г-на Гурикбала Сингха Джая, который участвовал в написании и редактировании текста. Советник Отдела МСП г-жа Тамара Наньяккара отвечала за реализацию проекта, подготовку текста, его корректуру и редактирование, координировала работу экспертов из других стран и вносила в текст их поправки, подготовила окончательную версию руководства. На основе перечня конкретных тем/вопросов юридическая фирма «Hamilton Pratt», которая специализируется, среди прочего, на вопросах франчайзинга и располагается в Варвике, Великобритания, подготовила первоначальный проект данного руководства. После редакции текста, выполненной Отделом МСП, проект был распространен среди международной группы рецензентов, чьи комментарии, уточнения и дополнения сделали окончательную версию более содержательной и точной. Мы с признательностью отмечаем вклад фирмы «Hamilton Pratt» и особенно личный вклад Джона Пратта, Наталии Льюис и Гурмита Джаку. Мы также благодарны следующим рецензентам, перечисленным в порядке, соответствующем английскому алфавиту

- Шариф Аккад, партнер, юридическая фирма “МАК”, Джедда, Саудовская Аравия
- Правин Ананд, партнер, “Anand and Anand”, Нойда, Индия
- Наталья Бабенкова, ООО “Nögg Stiefenhofer Lutz”, Москва, Россия
- Лючиана Бассани, адвокат, “Dannemann Siemsen”, Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Родни де Боос, консультант, “Davies Collison and Cave”, Мельбурн, Австралия
- Андра Филатов, адвокат, юридическая фирма “Drakopolous”, Бухарест, Румыния
- Сильвия Фрайгнер и Хубертус Тум, “Freygner Rechtsanwälte”, Вена, Австрия
- Стюарт Германн, партнер, юридическая фирма “Stewart Germann”, Окленд, Новая Зеландия
- Лю Нин, “Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP”, Китай
- Кевин Б. Мерфи, операционный директор, “Franchise Foundations, APC”, Сан-Франциско, Калифорния, США
- Петер Орандер, адвокатская фирма “DLA Nordic KB”, Стокгольм, Швеция
- Марко Антонио Паласиос, партнер, “Palacios & Asociados”, Гватемала
- Катен Патель, “Church’s Chicken”, Хемель Хемстед, Соединенное Королевство

- Джон К. Перала, “Perala Law Office”, Чикаго, Иллинойс, США
- Тан Ти Джим, “Lee & Lee, Advocates & Solicitors”, Сингапур
- Филипп Ф. Зайдман, партнер, “DLA Piper LLP”, Вашингтон, США

Ценные комментарии по данному руководству также были сделаны сотрудниками ВОИС: г-ном Маркусом Хеппергером, директором Отдела права и правовых консультационных услуг Сектора брендов и образцов, и г-жой Джудит Шалнау, младшим сотрудником Секции правового развития Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству.

Публикация данной работы стала возможной благодаря финансированию из находящихся под управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности целевых фондов Ведомства Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам.

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не может заменить профессиональную юридическую консультацию. Его основная цель ограничена предоставлением базовой информации.

Введение

1. Различные способы расширения успешного бизнеса

Успешное коммерческое предприятие, стремящееся к расширению, может сделать выбор в пользу увеличения выпуска текущего ассортимента товаров или услуг или включения в него новых и более качественных товаров или услуг. Выбор любого из этих вариантов предполагает наличие финансового капитала, который должен быть получен в рамках данного бизнеса или из внешних источников. Внешние средства могут быть получены путем заимствования или привлечения капитала.

Другим вариантом, который можно рассмотреть, является заключение соглашения о партнерстве и создание альянса. В этом случае, в отличие от вышеупомянутых вариантов, предприятие делит любые доходы и риски с партнером. В зависимости от интересов и стратегий бизнеса возможны самые различные виды альянсов, взаимоотношений или партнерских связей, включая возможность стать агентом, дилером, дистрибьютором, брокером, трейдером, возможность объединения с внешним производителем комплектующих, создания совместного предприятия и т.д. Слияние с другой компанией или ее поглощение – это еще один вариант, который может быть рассмотрен.

Франчайзинг является одной из самых быстрорастущих и популярных

стратегий повышения доходности и быстрого расширения бизнеса, особенно в тех случаях, когда предприятие не располагает своим собственным финансовым капиталом или не желает им пользоваться. Хотя он и сочетает элементы других вышеупомянутых стратегий расширения бизнеса, франчайзинг является юридически независимым предприятием (которое не является ни совместным предприятием, ни юридическим партнерством с владельцем франшизы), которое воспроизводит успешные деловые операции владельца франшизы в другом месте. В основе франчайзинга лежит лицензирование интеллектуальной собственности.

При территориальном расширении бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами, следует рассмотреть все вышеприведенные варианты. Процесс принятия решения относительно наиболее подходящего варианта или комбинации вариантов, очевидно, предполагает анализ соответствующих плюсов и минусов каждого из них. Хотя большинство коммерческих предприятий стремятся к тому, чтобы иметь такую же степень контроля над зарубежными операциями, как и над операциями в своей стране, проблемы, связанные с доступом к финансовым ресурсам, в сочетании с ограничениями, связанными с географической удаленностью (например, обусловленные работой в другом часовом поясе, в другой предпринимательской и языковой среде), могут усугубляться под воздействи-

ем отличающихся нормативных или правовых условий. В таких ситуациях франчайзинг может быть наилучшим решением.

Франчайзинг

Франчайзинг – это система, при которой хозяйствующий субъект (владелец франшизы), разработавший определенный способ ведения бизнеса расширяет этот бизнес путем предоставления другим реальным или потенциальным предпринимателям (пользователям франшизы) право использовать проверенную модель бизнеса владельца франшизы в другом месте в течение определенного периода времени в обмен на уплату первоначального и текущих взносов. Наряду с правом на использование бизнес-модели владелец франшизы позволяет пользователю франшизы использовать интеллектуальную собственность и ноу-хау владельца франшизы, а также обеспечивает первоначальное и текущее обучение и поддержку. По сути, успешный бизнес воссоздается и управляется пользователем франшизы под надзором, контролем и при помощи владельца франшизы.

Разрешение (т.е. лицензия) на использование прав интеллектуальной собственности, связанных с этим бизнесом, предоставляется пользователю франшизы для того, чтобы он позднее мог успешно его воспроизвести. Права интеллектуальной собственности, лицензируемые в соглашении о франчайзинге, почти всегда распространяются на товарные знаки и авторские права, и зачастую включают коммерческую тайну, промышленные образцы и патенты, в зависимости от характера бизнеса. Иными словами, охватывается весь спектр прав интеллектуальной собственности.

Франчайзинг является одним из способов доведения продукта или услуги до потребителя. Если лежащая в его основе бизнес-модель является жизнеспособной, практически любое предприятие может использовать франчайзинг в качестве способа выхода на новые рынки наиболее эффективным образом с точки зрения затрат. Однако не все виды бизнеса «пригодны для франчайзинга». Подходящий для франчайзинга бизнес должен быть воспроизводимым. Как правило, не считаются «воспроизводимыми» и не соответствуют рамкам франчайзинговой модели следующие виды бизнеса:

- творческая деятельность, требующая особых навыков художественного или творческого характера, которым нельзя легко обучиться;
- техническая деятельность, которые вряд ли подходят для франчайзинга, т.к. в большинстве франчайзинговых систем владелец франшизы организует первоначальное обучение в течение весьма непродолжительного периода времени. Однако если технические навыки можно приобрести из внешних источников, как это происходит в некоторых возникающих в последнее время моделях франчайзинга, это не является непреодолимым препятствием;
- не подходит для франчайзинга и низкорентабельный бизнес, а также предпринимательская деятельность, которая не может

существовать, как минимум, в течение пяти лет, или которая имеет коренные недостатки в своих бизнес-моделях. Франчайзинг не устранил коренные недостатки; в бизнесе он может и усугубить их.

Для подавляющего большинства видов предпринимательской деятельности, подходящих для франчайзинга, существует три основных модели франчайзинга, а именно:

Франшиза на продукцию или на распределение

Производимый владельцем франшизы (или другим предприятием от его имени) продукт продается пользователю франшизы, который, в свою очередь, продает его потребителям под торговой маркой владельца франшизы. Примерами такой модели франчайзинга являются франшизы автомобильных и нефтяных компаний, таких как «Ford», «GM», «Exxon» и т.д. Обычно действие такой франшизы ограничено определенной территорией, а пользователь франшизы оплачивает первоначальную франшизную пошлину за право вхождения в франшизный пул. Эти системы франчайзинга не предусматривают текущих платежей владельцу франшизы за право заниматься предпринимательской деятельностью с использованием данного товарного знака. Вместо этого владелец франшизы получает часть дохода от продаж, вырученного пользователем франшизы.

Франшиза на изготовление, производство или обработку

Владелец франшизы продает пользователю франшизы важнейший компонент или передает определенное ноу-хау, который наряду с текущим контролем качества со стороны владельца франшизы позволяет пользователю франшизы производить или обрабатывать конечный продукт и продавать его операторам розничной торговли или, в некоторых случаях, конечным потребителям. Подобным образом на многих мировых рынках работает компания «Coca-Cola», поставляя пользователям франшизы основной компонент напитка «Coca-Cola» (который охраняется как коммерческая тайна), что позволяет им производить конечный продукт, продаваемый затем операторам розничной торговли, которые, в свою очередь, продают его конечным потребителям.

Франшиза делового формата

Владелец предприятия (владелец франшизы) передает лицензию другой стороне (пользователю франшизы) на право использовать конкретную бизнес-модель, включая связанные с ней права интеллектуальной собственности, прежде всего товарный знак. Всемирно известные бренды, такие как «McDonald's», «Hilton Inns», «7-Eleven», являются примерами компаний, использующих эту модель. Так как франшиза делового формата является наиболее широко используемой моделью, остальная часть этого руко-

водства будет посвящена именно этому виду франчайзинга. Во многих странах франшиза делового формата является единственным видом франчайзинга, который регулируется законодательно.

Расположенная в Монтевидео компания по производству программного обеспечения «Memory Computación», специализирующаяся на программном обеспечении для административного управления и бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях (МСП), использует франчайзинг для расширения своей коммерческой деятельности. От пользователей франшизы она получает капитал и знания о местном рынке, а пользователь франшизы использует репутацию бренда и ноу-хау «Memory Computación's».



Пользователь франшизы имеет право на использование фирменного наименования, товарных знаков и знаков обслуживания, ноу-хау и других прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат владельцу франшизы, в обмен на уплату согласованных пошлин. «Memory Computación» зарегистрировала свои товарные знаки в каждой из стран, в которых она работает.

Более подробную информацию см. на: www.solucionesmemory.com/

Франшиза делового формата включает четыре основных элемента:

1. Владелец франшизы позволяет пользователю франшизы на основании лицензии пользоваться его интеллектуальной собственностью, прежде всего его товарными знаками, а также его образцами, патентами, авторскими правами¹ и коммерческой тайной. Как правило, наиболее важным элементом является товарный знак, потому что он представляет собой основу, на которой строится бренд; и именно узнаваемость бренда привлекает клиентов и стимулирует спрос. Это делает франшизу привлекательной для потенциальных пользователей франшизы. Если некто открывает торговое предприятие по продаже гамбургеров под названием «Гамбургеры Джона», то его успешность и годовой объем продаж будет предсказать трудно, если не невозможно. С другой стороны, франшиза на право эксплуатировать бренд «McDonald's»

1 Для получения более подробной информации по интеллектуальной собственности см. «Что такое интеллектуальная собственность?», публикация ВОИС № 450; «Создание знака: введение в товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 900.1; «Стремление к совершенству: введение в промышленные образцы для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 498 и «Творческое выражение: введение в авторское право для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 918; «Изобретая будущее: введение в патенты для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 917.1.

обеспечит практически гарантированный успех и объем ежегодных продаж примерно 2,3 млн долл.США.

2. Владелец франшизы контролирует то, как организуется и управляется коммерческое предприятие пользователем франшизы. Обычно это делается путем предоставления пользователю франшизы всеобъемлющего руководства по эксплуатации, в котором более глубоко и подробно изложена информация по всем вопросам, рассмотренным в ходе программы начального обучения. Чтобы обеспечить соблюдение разработанной им «системы», владелец франшизы наиболее часто использует такие методы, как выездные комиссии, «мнимые покупатели» и оперативные проверки.
3. Владелец франшизы осуществляет обеспечение, наставничество и оказывает постоянную помощь пользователю франшизы.
4. Пользователь франшизы производит начальные и периодические платежи владельцу франшизы.

Если говорить кратко, то франчайзинг является особым видом лицензионного соглашения, в котором право на использование бизнес-модели дополняется лицензией на использование прав интеллектуальной собственности, связанных с данной предпринимательской деятельностью.

2. Различные виды соглашений о франчайзинге

Прямой франчайзинг

Владелец франшизы может заключать индивидуальные соглашения о франшизе с каждым предприятием (пользователь одной франшизы). В этом случае владелец франшизы осуществляет прямой контроль над деятельностью каждого пользователя франшизы и генерирует поток денежных поступлений, которыми он не делится с другими. Тем не менее, прямой франчайзинг вряд ли является наилучшим решением в тех случаях, когда предприятие расположено в другой стране. Могут возникать проблемы, связанные с возвращением доходов, ограничением денежных переводов², налоговыми последствиями, а также трудностями, вызванными спецификой отдельных стран с точки зрения языка, культуры, законов, норм и практики ведения деловой деятельности. Поэтому для международных операций обычной моделью является генеральное соглашение о франшизе.

Успешный единичный пользователь франшизы может продолжить приобретение других коммерческих предприятий и стать пользователем множественных франшиз.

2 В некоторых странах для того, чтобы перечислить роялти, полученных на основании соглашения о франшизе или из других источников, необходимо зарегистрировать данное соглашение в соответствующем государственном учреждении: местном ведомстве интеллектуальной собственности или центральном банке.

Генеральное соглашение о франшизе

Владелец франшизы может заключить генеральное соглашение о франшизе, по которому другой субъект получает право на субфранчайзинг деловой концепции владельца франшизы на определенной территории в соответствии с графиком развития. За это право владелец франшизы обычно взимает первоначальную пошлину на развитие; размер пошлины может варьироваться от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов долларов. Генеральная франшиза предоставляет владельцу франшизы возможность роста без существенного увеличения своего управленческого аппарата. В данном случае пользователь франшизы по сути выступает в качестве владельца франшизы в отдельно взятой стране.

Недостатком этого подхода является отсутствие контроля над пользователями субфраншизы (с которыми владелец франшизы не связан договором), а также сильная зависимость владельца франшизы от другого коммерческого предприятия, которое напрямую им не контролируется, кроме как через генеральное соглашение о франшизе. По этой причине международные владельцы франшизы, такие как «McDonald's» и «7-Eleven», очень тщательно выбирают пользователей генеральной франшизы.

Соглашение о развитии направления

Соглашение о развитии направления обязывает предпринимателя открыть несколько коммерческих предприятий (а не назначать субпользователей франшизы) в определенной области бизнеса в течение установленного периода времени. Соглашение о развитии направления имеет те же преимущества и недостатки, что и генеральное соглашение о франшизе; разница состоит в том, что владелец франшизы может, причем даже с большей вероятностью нежели по генеральному соглашению о франшизе, положить «все яйца в одну корзину», возложив на одно коммерческое предприятие обязанность по открытию нескольких подразделений. Поскольку соглашение о развитии направления обязывает предпринимателя открывать коммерческие предприятия, а не назначать субпользователей франшизы, которые могли бы взять эту роль на себя, оно, таким образом, не предусматривает заключения соглашения о франшизе между предпринимателем и коммерческими подразделениями; скорее, речь идет о франчайзинге между владельцем франшизы и предпринимателем, выступающим в данном случае в качестве пользователя франшизы.

3. Международный франчайзинг

По сути существует пять способов, с помощью которых система франчайзинга может быть распространена на другие страны, а именно:

1. Владелец франшизы, либо из своей штаб-квартиры, либо через иностранный филиал, предоставляет индивидуальные франшизы пользователям франшизы в целевой стране.
2. Владелец франшизы создает филиал в целевой стране, и этот филиал выступает в качестве владельца франшизы.
3. Владелец франшизы и третья сторона, которая располагает информацией о целевой стране, создают совместное предприятие. В целевой стране это совместное предприятие будет выступать в качестве владельца франшизы.
4. Владелец франшизы заключает генеральное соглашение о франшизе.
5. Владелец франшизы заключает соглашение о развитии направления.

В контексте интернационализации своей коммерческой деятельности важно иметь в виду, что права интеллектуальной собственности, по сути, являются территориальными, т.е. эти

права ограничены территорией, на которой они были зарегистрированы/предоставлены или возникли. Иными словами, права, которые существуют в данной стране или регионе, применимы только в этой стране или регионе; это, прежде всего, относится к товарным знакам, образцам и патентам. Поэтому, если коммерческое предприятие планирует франчайзинговую операцию за пределами страны, важно принять меры для охраны своих прав интеллектуальной собственности на этой территории. Прежде чем заключать соглашение о франшизе, принципиально важно, чтобы владелец франшизы принял меры для регистрации своих прав интеллектуальной собственности в стране, где будет осуществляться коммерческая деятельность на основе франчайзинга. Кроме того, владельцу франшизы необходимо принять схожие меры на территории, прилегающей к данной стране, с учетом возможного осуществления стратегий по расширению своей деятельности в будущем. Некоторые крупнейшие международные владельцы франшизы регистрируют свои права интеллектуальной собственности во всем мире или в некоторых целевых странах за много лет до начала использования франчайзинга для своего бизнеса. Предприниматели, которые совершили ошибку и не защитили свои права интеллектуальной собственности в целевой стране на раннем этапе, нередко к своему удивлению обнаруживают, что некая предприимчивая третья сторона уже это сделала, и не

только это. Например, уже могут быть зарегистрированы права на определенные доменные имена, включающие определенный товарный знак, и, соответственно, предприниматели могут быть вынуждены идти на непомерные расходы, чтобы выкупить свои права.

4. Преимущества и недостатки франчайзинга

Преимущества франчайзинга

Для владельца франшизы	Для пользователя франшизы
Расширение коммерческой деятельности (используя денежные средства других сторон)	Узнавание признанного бренда
Поступление нового капитала через франшизные пошлины	Легкое вхождение в апробированную бизнес-модель вместо того, чтобы начинать с нуля
Дополнительные и увеличивающиеся потоки денежных поступлений за счет получения роялти	Наличие обучения, поддержки, ноу-хау, маркетинга и финансирования
Пользователи франшизы работают лучше, чем наемные работники	Постоянная клиентура
Сокращение эксплуатационных расходов	Снижение риска
Распределение рисков	Личное владение
Уменьшение организационного аппарата Снижение риска мошенничества в руководящем звене	Стабильность, надзор и контроль качества
Потенциальная возможность выкупа успешных франшиз	Возможности роста в рамках системы. Добившись успеха, пользователь франшизы может стать владельцем следующего подразделения и имеет возможность стать пользователем множественных франшиз
	Эксклюзивная территория
	Снижение затрат на приобретение инвентаря и оборудования

Недостатки франчайзинга

Для владельца франшизы	Для пользователя франшизы
Риски и затраты на поиск и обучение пользователя франшизы; необходимость оказывать поддержку осуществлению новой франчайзинговой операции	Высокие стартовые затраты; необходимость выплачивать роялти
Неудачный выбор пользователя франшизы может иметь катастрофические последствия для всей франчайзинговой сети	Уязвимость в рамках одной сети; плохая репутация одного предприятия сказывается на всей сети
Расходы на поддержание франчайзинговой сети	Обязанность отчитываться и выполнять подробные указания, а также предоставлять доступ к бухгалтерской информации
Необходимость делиться конфиденциальной деловой информацией и, следовательно, большая уязвимость	Ограниченная гибкость, обусловленная контролем со стороны владельца франшизы над коммерческой практикой; отсутствие возможности использовать полученные знания где-либо еще
Доходы ограничиваются получением пошлины и роялти, а не прибыли	Утрата идентичности, т.к. клиенты не знают, кому принадлежит предприятие
Требования со стороны пользователей франшизы о внесении изменений	Обязанность предоставлять владельцу франшизы доступ ко всем усовершенствованиям пользователя франшизы, которые будут распространены владельцем франшизы среди всех других пользователей франшизы

Горячие бутерброды уже давно стали основным элементом культуры дорожного питания в Корее. На протяжении последних десяти лет «Sukbong Toast» является ведущей компанией по производству горячих бутербродов в этой отрасли, превратив традиционный рынок горячих бутербродов, основанный на культуре дорожного питания, в розничное франчайзинговое предприятие.



Производимые «Sukbong Toast» бутерброды, вошедшие в первую пятерку рейтинга «Mukyodong Top5 Specialty», признаны одним из лучших продуктов в деловом центре Сеула. «Sukbong Toast» является зарегистрированным товарным знаком, а метод создания этого уникального продукта является коммерческой тайной. В бренде подчеркивается свежесть ингредиентов и отсутствие добавок, а также стремление предложить современным, заботящимся о своем здоровье клиентам бутерброды высшего качества. В Южной Корее существует более 250 предприятий «Sukbong Toast».

Права на товарные знаки и выход на рынки других стран

1. Товарные знаки представляют собой территориальные права, которые являются действительными лишь в стране или в регионе их регистрации (за исключением случаев, когда знак считается широко известным).
2. Товарный знак следует защитить посредством его регистрации в целевых странах. При подаче заявки на регистрацию знака учитывайте возможность принятия стратегических планов поставки продукта на другие рынки.
3. При подаче заявки на охрану за рубежом используйте шестимесячный приоритетный период.
4. Используйте Мадридскую систему³ для упрощения процедуры подачи заявки на международную регистрацию товарного знака.
5. Выберите знак на местном языке и зарегистрируйте все варианты. Проконсультируйтесь с лингвистами и обязательно выберите сильный знак, который будет популярен у местных потребителей.

3 См. далее стр. 50.

6. Внимательно отслеживайте знаки, нарушающие ваши права. Проведите исчерпывающий поиск иностранных знаков, которые имеют звуковое и визуальное сходство с вашим знаком, или имеют аналогичный смысл. Осуществите также поиск ранее зарегистрированных доменных имен.
7. Ознакомьтесь с местной системой товарных знаков. Не следует считать, что закон о товарных знаках в другой стране идентичен закону в вашей стране. Изучите «подводные камни» местной системы и пользуйтесь услугами юристов, которым вы доверяете. Убедитесь, что вам известны ответы на следующие вопросы. В данной стране применяется принцип первого заявителя или первого использования? Проводит ли ведомство по товарным знакам сравнительную экспертизу? Как функционирует система возражений? Сколько времени требуется для регистрации знака? Необходимо ли вам разрешение на переуступку права на товарный знак или лицензирование?

5. Франчайзинговые ассоциации

Франчайзинговые ассоциации имеются в большинстве стран, многие из них являются членами Всемирного совета по франчайзингу (WFC). Роль таких ассоциаций заключается в том, чтобы пропагандировать преимущества франчайзинга и повышать о нем осведомленность среди общественности и правительственных кругов. Несмотря на то, что франчайзинговые ассоциации зачастую функционируют в качестве сетевых клубов для владельцев франшиз, наиболее развитые ассоциации занимаются не только этим. Их деятельность может включать:

- содействие франчайзингу с помощью своих веб-сайтов;
- организацию учебных курсов;
- консультирование или информирование своих членов о том, где можно получить профессиональную консультацию;
- осуществление взаимодействия с государственными органами; внесение предложений по совершенствованию законодательства, разработке программ и стратегий;
- разработку и выполнение кодекса поведения или практики этичного франчайзинга;
- поддержание дисциплины среди членов;
- предоставление механизмов для урегулирования споров.

Кроме того, существуют ассоциации пользователей франшиз или кооперативы, которые содействуют интересам пользователей франшизы и защищают их в рамках определенной франчайзинговой системы, или в общем плане. Действуя совместно, пользователи франшиз занимают более сильную позицию, чем при самостоятельном взаимодействии с владельцем франшизы. Кроме того, совместные действия повышают эффективность коммуникации по вопросам, которые затрагивают всю систему франчайзинга.

Ассоциации пользователей франшиз также защищают интересы пользователей франшиз, обеспечивают им доступ к профессиональным консультациям и в целом являются для пользователей франшиз форумом для поиска решений тех конкретных вопросов, которые у них возникают.



Компания «Jawed Habib» является одной из основных сетей косметических салонов по уходу за волосами в Индии. Она управляет примерно 225 салонами и учебными заведениями в 21 штате и 67 городах по всей Индии, используя в основном формат деловой франшизы. Данный формат определяет местоположение, дизайн, количество сотрудников, стимулы, рекламу, инфраструктуру, роялти и т.д. Компания предоставляет потенциальным пользователям франшизы на выбор три возможных варианта бизнеса, которые представлены тремя вариантами ее зарегистрированного товарного знака.



Подготовка к франчайзингу

6. Техно-экономическое обоснование и экспериментальное тестирование

Рассматривая возможность использования франчайзинга для своего бизнеса, важно подготовить технико-экономическое обоснование, а также заручиться помощью и консультационной поддержкой независимых экспертов в области франчайзинга⁴. В частности, важно ознакомиться с соответствующей нормативно-правовой базой и выяснить, следует ли принимать во внимание наличие местных франчайзинговых ассоциаций и франчайзинговых кодов. По возможности, важно также провести адекватное экспериментальное тестирование на базе принадлежащей компании коммерческого предприятия для проверки жизнеспособности концепции франчайзинга в нескольких местах, а также для подготовки документации и отработки деловых операций. Знания и опыт, полученные в ходе осуществления данного технико-экономического обоснования и экспериментального тестирования, будут использоваться для разработки руководства по эксплуатации и программ обучения, которые являются двумя основными способами передачи конфиденциальной информации, коммерческой тайны и ноу-хау пользователям франшизы.

Тем не менее, экспериментальное тестирование не требуется по закону и не

применяется повсеместно. Некоторые концепции франчайзинга проявили себя как успешные, несмотря на то, что надлежащее экспериментальное тестирование не проводилось. Сеть франчайзинговых предприятий «ComputerLand», разросшаяся до более 800 магазинов, в конце 1970-х гг., когда она начала применять франчайзинг в своей коммерческой деятельности, не имела ни одного магазина. По сути «ComputerLand» осуществила франчайзинг идеи о создании розничного магазина оборудования для персональных компьютеров. Эта идея, появившаяся в нужное время и в нужном месте, вскоре воплотилась в создании значительной по размеру международной франчайзинговой сети. Конечно, со временем компьютерный рынок кардинально изменился, но эта сеть теперь является показательным примером в истории франчайзинга.

Другая сеть – «iSOLD It» - компания по хранению товаров аукциона «eBay» в ноябре 2003 г. открыла свой единственный, принадлежащий компании склад. Идея заключалась в том, чтобы предоставить лицам, желающим что-либо продать через «eBay», розничный склад для хранения товаров за соответствующее комиссионное вознаграждение. Персонал «iSOLD It» предоставлял услуги по цифровому фотографированию, выставлению товаров на веб-сайт «eBay», получению денежных средств, вырученных в ходе аукциона, и доставке товаров новым покупателям. Десятого декабря 2003 г., спустя несколько недель после открытия компанией «iSOLD It»

4 В Республике Корея необходимо сдать квалификационный экзамен, чтобы считаться «экспертом по франчайзингу».

своего склада-магазина, она подала в Департамент по делам корпорации штата Калифорния заявку на продажу франшиз в Соединенных Штатах Америки. К 2006 г. компания располагала примерно 200 франчайзинговыми складами «iSOLD It» для товаров аукционов «eBay». Однако за быстрым ростом операций последовал еще более быстрый спад. Многие франчайзинговые операторы, которые осуществили значительные инвестиции, в том числе за счет кредитов, взятых под залог жилья и пенсионных накоплений, обнаружили, что концепция имела один существенный недостаток – она была нерентабельна. Франчайзинговая сеть быстро сократилась более, чем на половину.

Использование для франчайзинга не апробированной на рынке концепции является нарушением основного принципа франчайзинга. В Китае владелец франшизы должен иметь в собственности по крайней мере два предприятия, работающих в течение года, прежде чем ему будет разрешено заключать соглашения о франшизе. В Соединенных Штатах Америки компании, не имеющие большого опыта и не располагающие эксплуатационной моделью, могут заключать соглашения о франшизе, но делать это не рекомендуется.

7. Раскрытие информации

Во многих странах действуют законы о раскрытии информации о франшизе. Цель этих законов состоит в том,

чтобы предоставить потенциальным пользователям франшизы достаточную предпродажную информацию об инвестициях и контракте в рамках франшизы, с тем чтобы они могли принять наиболее обоснованное решение.

Требования в отношении раскрытия информации о франшизе и законы о регистрации появились в качестве реакции на продаваемые инвесторам бесполезные или несуществующие франшизы, которые потеряли всю или значительную часть своей стоимости. В качестве примера нередко приводят франшизы компании «Minnie Pearl Fried Chicken» в Соединенных Штатах Америки. Компания продала более 2000 франшиз предприятиям, из которых открылось менее 200, и не одно из них не смогло выжить.

В странах, где законы о раскрытии информации отсутствуют, пользователям франшизы следует, руководствуясь практикой разумного предпринимательства, подписывать юридически обязательные соглашения, только если они располагают «всей полнотой фактов». В течение разумного периода времени до оформления соглашения или получения каких-либо франшизных пошлин, владельцы франшизы, как ожидается, должны в письменном виде обеспечить полное и точное раскрытие всей информации и относящихся к франшизе материалов, с тем чтобы они были более прозрачны для потенциальных пользователей франшизы. Однако как показывает практика, за исключением случаев,

когда владелец франшизы обязан сделать это по закону, информация в полном объеме не предоставляется. Помимо предварительного раскрытия информации в отношении владельца франшизы существует требование о постоянном раскрытии информации, включая требования периодически (как правило, ежегодно) обновлять документ с раскрываемой информацией.

Ниже в общих чертах излагаются параметры «полного и точного письменного раскрытия» информации с учетом того, что нормы и практика раскрытия информации варьируются от страны к стране:

- Описание делового формата (какая именно предлагается франшиза – единичная, множественная, генеральная или франшиза о развитии направления), подробная информация об экспериментальном тестировании, продолжительность предпринимательской деятельности владельца франшизы, данные о сотрудниках компании – владельца франшизы, подробная информация о других пользователях франшизы, возможные конкуренты владельца франшизы и любые специальные законы, которые могут применяться к франчайзингу, такие как требования специальных лицензий или разрешений.
- Проблемы, стоящие перед владельцем франшизы, в том числе был ли владелец франшизы или кто-либо из его руководящих

работников осужден за преступления, связанные с мошенничеством или нарушением законов о франчайзинге; преследовал ли владелец франшизы в судебном порядке пользователя франшизы или предъявлял ли последний иск владельцу франшизы в течение предшествующего года; имеются ли на рассмотрении суда дела, которые могут нанести ущерб франчайзингу, проводил ли пользователь франшизы неудачные операции в этой области бизнеса; объявлял ли владелец франшизы или его сотрудники банкротство.

- Расходы, связанные с начальным этапом и эксплуатацией франшизы, в том числе первоначальные инвестиции, депозиты или франшизные пошлины, которые могут не подлежать компенсации; расходы по таким статьям, как инвентаризация, вывески, оборудование и расходы на рекламу. К другим расходам, которые могут не раскрываться владельцем франшизы (в зависимости от национального законодательства конкретной страны), относятся текущие выплаты роялти, расходы на снабжение и страхование.
- Какие на пользователя франшизы налагаются ограничения, если таковые имеются, в отношении выбора поставщиков, не разрешенных к продаже товаров, и района, в котором пользователь франшизы может работать («территория»).

- Интеллектуальная собственность (товарные знаки, коммерческая тайна, образцы, авторские права и патенты), принадлежащая владельцу франшизы, которой пользователю франшизы будет разрешено пользоваться в соответствии с франшизой, в том числе все данные об истечении сроков патентов и датах возобновления товарных знаков, а также об их статусе на территории, охватываемой франшизой, и о любых спорах, участником которых может быть владелец франшизы в связи с соответствующей интеллектуальной собственностью.
- Финансовые отчеты, которые должны содержать сведения о текущем финансовом положении владельца франшизы.
- Членство в торговых и/или франчайзинговых ассоциациях.
- Положение о возврате.
- Какие методы урегулирования споров предусмотрены в соглашении, и каков размер обязательств, необходимых для покрытия расходов на такое урегулирование споров.
- Копия действующего образца соглашения о франчайзинге (и, прежде всего, условия возобновления, прекращения и передачи прав и обязанностей).

“Ya Kun”



Компания «Ya Kun» подала более 15 национальных заявок на товарный знак в Сингапурское ведомство по интеллектуальной собственности (IPOS), в том числе на свое название «Ya Kun», что означает «Ya Kun - мы продаем кофе и гренки с 1944 г.», на слоганы, различные плакаты с описанием истории компании, и на название таких популярных продуктов, как «Toastwich». В рамках Мадридской системы компания представила также международную заявку на свое название и слоган.

Основной компонент интеллектуальной собственности компании «Ya Kun» - это ее ноу-хау, которое является ее коммерческой тайной. Фирменный рецепт приготовления кокосового джема является строго охраняемой коммерческой семейной тайной, а сам джем производится на принадлежащем семье предприятию только самими членами семьи. Г-н Лой и его семья вынуждены много работать, с тем чтобы секрет этого рецепта остался нераскрытым. Другой коммерческой тайной является кофе по рецепту «Ya Kun», для приготовления которого используется особая смесь различных сортов кофейных

зерен, что придает ему особый аромат и вкус.

Ностальгия является важным элементом декоративного оформления предприятий «Ya Kup», поэтому во всех пунктах продаж развешаны одинаковые плакаты в стиле давно минувших дней, повествующие об истории компании «Ya Kup». Несмотря на то, что на национальном уровне эти плакаты защищены заявками на товарные знаки, они, как и руководство по эксплуатации «Ya Kup» и другие материалы, используемые в системе франчайзинга, также охраняются авторским правом. Текст с описанием истории и профиля компании «Ya Kup» демонстрируется также в розничных пунктах продаж компании в Сингапуре и, таким образом, охраняется авторским правом.



Франшизный пакет компании «Ya Kup» предоставляет пользователям франшизы право на эксплуатацию концепции приготовления гренков по методу «Ya Kup», использование отличительных особенностей и товарных знаков «Ya Kup», первоначальную и постоянную поддержку, бесплатный обмен новыми идеями, исследование и разработки (R&D), возможности в сфере маркетинга и связей с общественностью, а также на стабильные поставки официальной продукции «Ya Kup».

Ценный с точки зрения интеллектуальной собственности портфель, состоящий из товарных знаков, авторского права и коммерческой тайны, в сочетании с эффективной системой франчайзинга, стал залогом международного успеха компании «Ya Kup». Интеллектуальная собственность компании «Ya Kup» удачно сочетается с узнаваемостью ее бренда, и поэтому продукция «Ya Kup» ассоциируется с качеством, ностальгией и отечественной компанией, пользующейся широкой популярностью.



®

Примерное содержание документа, раскрывающего информацию о франшизе

1. Сведения о владельце франшизы и о структуре его бизнеса, в том числе о дочерних предприятиях и полные данные о руководителях, в том числе об их квалификации и опыте ведения бизнеса.
2. Опыт предпринимательской деятельности владельца франшизы (как компании) в течение продолжительного периода времени.
3. Деловой формат, предлагаемый для данной территории.
4. Споры (арбитражные решения) и судебные разбирательства (судебные решения).
5. Подробные сведения о гражданских или уголовных делах в отношении владельца франшизы или управляющего франшизой.
6. Банкротство владельца франшизы или введение внешнего управления на его предприятии, или принятие судом обязательных для исполнения решений.
7. Резюме затрат/платежей (первоначальные платежи по франшизе, другие сборы, смета первоначальных инвестиций) и сроки оплаты таких расходов и внесение платежей.
8. Список действующих пользователей франшизы и их контактные данные.
9. Список бывших пользователей франшиз (например, за последние три года), их контактные данные, и были ли эти франшизы выкуплены, прекращены, проданы и т.д.
10. Ограничения на пользователя франшизы в отношении источников продукции и услуг; информация о поставках владельцем франшизы или его партнерами товаров и услуг пользователю франшизы.
11. Другие обязательства пользователя франшизы и действующие для него запреты.
12. Резюме потребностей в финансировании.
13. Поддержка со стороны владельца франшизы: реклама, компьютерные системы и обучение.
14. Подробные сведения о территории или объекте франшизы, в том числе о территории владельца франшизы или о политике выбора объекта, а также сведения о предыдущих франчайзинговых операциях в этом месте, если таковые осуществлялись.
15. Информация о собственности владельца франшизы или о его

правах на использование интеллектуальной собственности (товарные знаки, коммерческая тайна, авторские права, промышленные образцы и патенты), которые необходимы для успешного функционирования франшизы.

16. Обязательство соблюдать конфиденциальность и требования соглашения о нераскрытии информации, в соответствующих случаях.
17. Обязательство принимать участие в фактическом осуществлении бизнеса на основе франшизы.
18. Ограничения на ассортимент продаж пользователя франшизы (товар или услуги).
19. Возобновление, прекращение и передача.
20. Разрешение споров.
21. Представление финансовых показателей.
22. Перечень коммерческих предприятий и информация о пользователе франшизы.
23. Финансовая отчетность.
24. Контракты (текст предлагаемых контрактов).
25. Расписки (подтверждение получения документа о раскрытии информации).

8. Как найти рынок сбыта для вашей франшизы

Не следует недооценивать трудности, связанные с поиском пользователей франшизы; правильный выбор пользователя франшизы имеет ключевое значение для успешного функционирования франчайзинговой системы.

Важно понять, каким образом пользователи франшизы проводят исследования и выбирают франшизу. Более трех четвертей потенциальных пользователей франшизы начинают с посещения веб-сайта владельца франшизы; более половины из них глубоко изучают другие бренды. В перспективе эти цифры скорее всего будут расти, и соответственно, владельцам франшизы необходимо позаботиться о том, чтобы их веб-сайты легко находились, были просты в использовании и достаточны для потенциальных пользователей франшизы. Владелец франшизы следует также сделать предлагаемую им франшизу не менее привлекательной в сравнении с предложениями его основных конкурентов с точки зрения первоначального взноса, постоянных взносов, оборота и прибыльности. Кроме того, потенциальные пользователи франшизы обычно изучают веб-сайты общего характера, посвященные франшизе, нередко начиная с национальных ассоциаций владельцев франшиз. Помимо этого, они могут посещать семинары по франчайзингу и франчайзинговые ярмарки. Поэтому они, как правило, хорошо информированы о франчайзинге и об имеющихся системах.

9. Пользователи франшизы: кто они?

Несмотря на то, что не существует такого понятия как типичный пользователь франшизы, ниже представлен перечень основных присущих им характеристик. Они должны:

- пользоваться поддержкой своей семьи;
- быть решительными и трудолюбивыми;
- обладать базовой деловой хваткой (или развить ее);
- в определенных случаях обладать способностью к продажам;
- располагать достаточными финансовыми ресурсами;
- быть готовым выполнять требования системы франчайзинга.

В некоторых странах закон требует, чтобы в документе о раскрытии информации содержались характеристики «идеального пользователя франшизы», включающие предшествующий опыт в данной области, сведения об образовании и другие характеристики, наличие которых у пользователя франшизы обязательно или желательно. Перечисляя требуемые параметры, франчайзинговая сеть дает ориентир для правильного выбора пользователей франшизы для своего бизнеса.

Прибыльный франчайзинговый бизнес может столкнуться с проблемами вследствие поспешного или неправильного процесса выбора. Потенциальный владелец франшизы должен разработать детальные крите-

рии выбора/привлечения пользователей франшизы; недостаточно просто исходить из того, потенциальные пользователи франшизы располагают достаточными финансовыми ресурсами. Владелец франшизы должен оценить перспективы развития взаимовыгодных отношений, которые могли бы видоизменяться в рамках широких параметров, задаваемых во взаимоприемлемом соглашении о франшизе.

10. Проверка юридической чистоты франшизы ее потенциальными пользователями

Ниже перечислено минимальное количество пунктов, которые должны быть включены в перечень пользователя франшизы по проверке юридической чистоты:

1. Убедитесь в действительности интеллектуальной собственности владельца франшизы, которая будет лицензирована пользователю франшизы. В этом случае следует проверить действительность товарных знаков для соответствующего класса товаров и услуг; надлежащее управление авторским правом и охрану коммерческой тайны; дату истечения срока действия любых патентов, образцов и товарных знаков, а также действительность их охраны на территории, где будет осуществляться операции пользователь франшизы. Если существует вероятность расширения деятельности на другую терри-

торию, следует позаботиться о том, чтобы интеллектуальной собственности на этой территории была обеспечена охрана.

2. Узнайте у действующих пользователей франшизы:

- Является ли их бизнес по-прежнему рентабельным, и если да, какие факторы имели решающее значение для успеха.
- Сколько времени им потребовалось, чтобы достичь рентабельности. Каков объем средств потребовался им для начала коммерческой деятельности и достижения порога безубыточности.
- Их мнение о владельце франшизы с точки зрения качества информации, представленной в руководстве по эксплуатации, а также предоставляемой первоначальной помощи, обучения и постоянной поддержки; считают ли они, что владелец франшизы располагает командой менеджеров, имеющих достаточный опыт в сфере маркетинга, а также в области предоставления обучения и поддержки.

3. Если бы им предстояло все начать заново, приобрели бы они вновь эту франшизу и почему.

4. Свяжитесь с максимальным числом пользователей франшизы, которые прекратили пользоваться данной системой и выясните, по каким причинам они это сделали.

5. Выясните, опробовал ли владелец франшизы ее в экспериментальном порядке, прежде чем начинать франчайзинг, и если да, то в течение какого времени использовалась данная схема. Выясните, располагает ли владелец франшизы руководством по эксплуатации и официальной программой обучения и помощи, и является ли данная программа достаточной для обеспечения функционирования франчайзингового бизнеса. Насколько практически осуществимым является этот бизнес, является ли данная бизнес-модель жизнеспособной? Какие конкуренты, если они имеются, могут повлиять на бизнес? В течение какого времени существует данный франчайзинговый бизнес?

6. Выясните, в каких судебных исках, если таковые имели место, владелец франшизы был одной из сторон; вид исков и окончательные решения по каждому из них.

7. Проконсультируйтесь с опытным экспертом/юристом в сфере франчайзинга по документу раскрытия информации о франшизе и по соглашению о франшизе. Проконсультируйтесь с финансовым специалистом по любой финансовой информации, представленной/не представленной владельцем франшизы.

8. Выясните, сколько на данной территории существует франчайзинговых ассоциаций, если таковые имеются, и является ли владелец франшизы членом этих ассоциаций. Кроме того, выясните, существуют ли на данной территории какие-либо ассоциации и объединения пользователей франшиз, потому что наличие таких ассоциаций и объединений может служить признаком того, что система франчайзинга достигла определенной степени зрелости.

Передовая практика в сфере управления товарными знаками

Выбор товарного знака – Что следует учитывать при выборе или создании товарного знака?

- Выберите сильный (содержащий четкие отличительные признаки) товарный знак. Предлагаемые знаки можно разделить на пять категорий, от наиболее отличительных (сильных) до наименее отличительных (слабых):
 1. Новыми или созданными товарными знаками являются придуманные слова или знаки, не имеющие смыслового значения. С юридической точки зрения они являются *самыми сильными* товарными знаками, так как шансы получить для них регистрацию наиболее велики. С точки зрения маркетинга, в них не содержится какого-либо намека потребителям на продаваемый продукт, и, возможно, потребуются приложить больше усилий, т.е. потратить больше средств на их рекламу. Однако после приобретения прочной репутации такие знаки обладают огромным потенциалом. «Kodak» является примером нового/созданного товарного знака.
 2. Произвольными товарными знаками являются слова или знаки, имеющие смысловое значение, но при этом это значение не имеет логической связи с продуктом, который они рекламируют. Для них может также потребоваться активная реклама для создания в сознании потребителей связи между знаком и продуктом. Но, как и новые или созданные знаки, они обычно получают регистрацию. Примером произвольного знака служит товарный знак компьютерной компании «Apple».
 3. Сuggestивными товарными знаками являются знаки, которые намекают на характер, качество или свойство продукта, но не содержат описания этих особенностей. У таких товарных знаков уровень отличимости низкий. В некоторых странах сuggestивный товарный знак могут счесть слишком описательным для данного продукта и, соответственно,

не подлежащим регистрации в качестве знака. Если знак описывает продукт или его особенность, не представляется возможным воспрепятствовать другим лицам использовать те же самые слова для описания своих продуктов. Например, знак «Sunny» («солнечный») для маркетинга ламп содержит указание на то, что этот продукт предназначен для освещения вашего дома.

4. Различительная способность описательных терминов довольно низка, и поэтому они *не подлежат* охране за исключением случаев, когда можно доказать, что их различительная способность сформировалась в ходе широкого использования на рынке.
 5. Родовые понятия не обладают никакой различительной способностью и *не подлежат* охране в качестве товарных знаков⁵.
- Удостоверьтесь (осуществите поиск в базе данных товарных знаков) в том, что никто не зарегистрировал предлагаемый знак или знак, схожий с ним до степени смешения.
 - Избегайте имитации существующих знаков. Слегка измененный товарный знак

5 Более подробную информацию см. в Приложении по правам интеллектуальной собственности.

конкурента или хорошо известный или узнаваемый знак с измененным написанием вряд ли будет зарегистрирован.

- Убедитесь в том, что предлагаемый знак соответствует всем абсолютным правовым требованиям⁶ для регистрации.
- Убедитесь в том, что знак легко читается, пишется, произносится по буквам и запоминается, и что он подходит для использования во всех видах рекламы.
- Убедитесь в том, что знак не имеет нежелательных значений или коннотаций в вашем родном языке или в любом из языков потенциальных экспортных рынков.
- Убедитесь в том, что соответствующее знаку доменное имя (т.е. адрес в Интернете) доступно для регистрации.
- Обеспечьте охрану изобразительных знаков. Как правило, потребителей привлекают цвета и внешний вид искомого продукта. Именно поэтому многие компании предпочитают использовать символы, логотипы, рисунки или фигуры в качестве своих товарных знаков или в качестве дополнения к словесному знаку. Обеспечить охрану таких элементов также можно с помощью законов о промышленных образцах или об авторском праве.

6 Там же.

Заключение соглашения о франшизе

11. Законы о франчайзинге

Важно иметь в виду, что специальное законодательство о франчайзинге существует не во всех странах. Применимые нормы могут содержаться также в различном законодательстве, в том числе в законах об агентской деятельности, найме, в торговых кодексах, в законах об антимонопольной практике, о конкуренции, о защите прав потребителей, о товарных знаках и о других правах интеллектуальной собственности. Поэтому важно изучить местную законодательную базу, с тем чтобы выяснить вопрос о том, какие законы могут применяться.

Законы о раскрытии информации о франшизе

Законы о раскрытии информации и регистрационные требования являются нормами, которые применяются до заключения франчайзинговых сделок. В некоторых странах действуют законы о раскрытии информации, которые требуют предоставлять ее потенциальным пользователям франшизы (новым и продлевающим франшизу) до подписания любого контракта или осуществления платежей. В некоторых юрисдикциях, например в Соединенных Штатах Америки, требования о раскрытии информации прописаны очень подробно.

Во многих странах в законах не предусмотрено обязательство владельца франшизы предоставлять пользователям франшизы конкретную информацию до подписания соглашения о

франшизе. В этих странах и даже в странах, в которых требуется раскрытие информации, именно потенциальный владелец франшизы должен надлежащим образом изучить представленную информацию и, в случае необходимости, проконсультироваться с экспертами.

Регистрационные требования

В ряде стран существуют требования о регистрации различных правовых соглашений. В таких странах франчайзинговым компаниям может предъявляться требование по регистрации в государственном учреждении их документов о раскрытии информации и всех дополнительных приложений (например, договоров, проверенной финансовой отчетности, списка собственников франшизы и других соответствующих материалов). В этих странах отсутствие надлежащей регистрации может привести к отказу пользователям франшизы в ведении франчайзинговой деятельности. Схожим образом, в этих нормах может также содержаться требование о регистрации лицензий на интеллектуальную собственность в качестве условия их вступления в силу. Независимо от требования о регистрации соглашения о франшизе в некоторых странах требуется специальная регистрация лицензий на интеллектуальную собственность в государственном учреждении.

Законы, регулирующие взаимоотношения при франчайзинге⁷

Несмотря на то, что законы о регистрации франшиз и раскрытии информации относятся к действиям, происходящим до формирования франчайзинговых взаимоотношений, законы, регулирующие взаимоотношения при франчайзинге, относятся к действиям, совершаемым после подписания соглашения о франшизе. В таких законах учитываются варианты некорректной и неэтичной деловой практики со стороны владельцев франшизы. Некоторые из них рассматриваются ниже:

Необоснованное расторжение

– Как правило, закон требует наличия обоснованной причины для расторжения соглашения о франшизе. Обоснованной причиной обычно считается несоблюдение договорных положений после получения уведомления об их неисполнении и неисправления (неустранения) указанных в уведомлении проблем. В случае серьезных проблем, таких как совершение уголовного преступления, прекращение работы и неплатежеспособность, предоставление возможности для их исправления (устранения) не является необходимым.

Внесение изменений в положение, регулирующее франчайзинговые взаимоотношения

– Закон запрещает владельцу франшизы вносить существенные изменения в любую действующую франшизу до подачи им заявки в соответствующий государственный орган и получение одобрения. Этот процесс также обязывает владельца франшизы предоставлять всем пользователям франшизы документ с минимальным раскрытием информации, в котором излагаются предлагаемые изменения.

Права на продление – Владелец франшизы должен иметь веские основания для отказа в продлении франшизы; это направлено на защиту пользователей франшиз от невозможности получить выгоду от созданного им коммерческого предприятия.

Наследование – Некоторые законы предусматривают, что в случае смерти пользователя франшизы его супруг, наследники или правопреемники допускаются к участию в эксплуатации франшизы в течение разумного периода времени после его смерти. В течение этого времени супруг, наследники или правопреемники могут или обеспечить соответствие требованиям данной франшизы или получить разрешение на продажу франшизы лицу, которое удовлетворяет этим требованиям.

Посягательство – Пользователи франшизы могут быть защищены от действий владельца франшизы

7 См. далее Pitegoff, Thomas M и Garner, W. Michael, "Franchise Relationship Laws" в *Fundamentals of Franchising* под редакцией Barkoff, Rupert M и Selden, Andrew C, American Bar Association, 2008, Глава 5.

по созданию нового предприятия на «необоснованно близком расстоянии» от существующего франчайзингового предприятия. В таком случае существующему франчайзинговому предприятию должно быть предоставлено либо (а) право преимущественного приобретения предлагаемого нового объекта, либо (б) компенсация за долю рынка, утраченную по причине появления этого нового предприятия.

Другая практика – Законы о взаимоотношениях при франчайзинге могут регулировать также получение общего освобождения от обязательств или отказ от любых письменных или устных заявлений, ограничение права пользователей франшизы на свободу ассоциаций, дискриминацию пользователей франшизы, навязывание пользователям франшизы необоснованных стандартов производственной деятельности. Другие законы, прямо не относящиеся к франчайзингу, также могут влиять на франчайзинговые взаимоотношения. Например, в Австралии действует законодательно установленный запрет на недобросовестное поведение, а также на вводящие в заблуждение и обманные действия, на которые нередко опираются при рассмотрении споров в сфере франчайзинга.

Законы об антиконкурентной практике

Антиконкурентная практика, ограничивающая, искажающая и не допускающая свободную конкуренцию, часто запрещается национальным

законодательством (антитрастовыми законами в Соединенных Штатах Америки), или законами или нормами в отношении недобросовестной конкуренции, законодательством о справедливой торговле или антимонопольном законодательством во многих других странах). Владелец франшизы может использовать свою более сильную позицию на рынке для разнообразных злоупотреблений, которые могут причинить вред пользователю франшизы и, в конечном итоге, потребителю. Соглашения о франшизе подпадают под сферу действия различных законов о конкуренции.

Следующие положения могут считаться антиконкурентными в случае их включения в соглашение о франшизе:

Сохранение цены товара при перепродаже (RPM) – Это один из вариантов фиксации цен, при котором владелец франшизы устанавливает минимальные цены перепродажи на товары и услуги, поставляемые им пользователям франшизы. Как правило, владелец франшизы может рекомендовать цену перепродажи товара или установить его максимальную цену, но не может ни требовать, ни стимулировать ее соблюдение, а также не может устанавливать минимальные или фиксированные цены. В некоторых юрисдикциях существует особая оговорка о том, что рекомендация в отношении цены перепродажи должна сопровождаться заявлением о необязательности ее выполнения.

Территориальная эксклюзивность – Владельцы франшизы нередко устанавливают границы территории, на которой могут действовать пользователи франшизы; это может содействовать созданию монополий на данном рынке. Хотя в большинстве случаев конкуренция со стороны аналогичных товаров предотвращает любое негативное влияние на конкуренцию, пользователям франшизы рекомендуется обратиться за консультацией к местным экспертам.

Эксклюзивные сделки – Владельцы франшизы, как правило, требуют, чтобы пользователи франшизы приобрели определенные товары и услуги у самого владельца франшизы или у поставщика, утвержденного владельцем франшизы. Владелец франшизы заинтересован в обеспечении качества товаров или услуг, предоставляемых пользователем франшизы, и поэтому он может определять используемых поставщиков при условии, что это не будет незаконным связанным соглашением (см. ниже). Пользователь франшизы должен иметь право на получение необходимых товаров из других источников, если на это было получено согласие владельца франшизы. Согласие владельца франшизы, как правило, обусловлено результатами проверки и оценки нового поставщика, и оно дается, если гарантируется сохранение имиджа качества и деловой репутации владельца франшизы.

Связанные соглашения – Соглашение является связанным, когда компания обуславливает продажу товара требованием к покупателю приобрести второй товар, который он при отсутствии данного требования не купил бы вообще, или купил бы в другом месте и на других условиях. В контексте франчайзинга владелец франшизы продает один продукт пользователю франшизы при условии, что пользователь франшизы покупает другой продукт (товары или услуги) у владельца франшизы или у его партнеров.

Продажа через Интернет – Это считается пассивной формой продажи. Обычно владельцам франшизы не разрешается запрещать пользователям франшизы создавать собственные веб-сайты при условии, что такие сайты соответствуют требованиям обеспечения высокой репутации франшизы.

Другие законы

К франчайзинговым операциям будут иметь отношение и другие виды законодательства, включая трудовое законодательство, налоговое законодательство, законодательство о регулировании валютных операций, страховое законодательство, законы, регулирующие безопасность пищевых продуктов, и другие законы, защищающие права потребителей.

12. Случайная франшиза

Как явствует из вышеприведенных примеров, франшиза может регулироваться различными законами, в частности, требованиями о раскрытии информации и законами, определяющими взаимоотношения участников. Эти законы направлены на защиту пользователя франшизы от возможных злоупотреблений со стороны владельца франшизы. Они требуют, чтобы владелец франшизы предоставлял потенциальному пользователю франшизы адекватную информацию о характере предлагаемых взаимоотношений задолго до заключения соглашения о франшизе. Закон предусматривает разнообразные методы защиты, которые нельзя обойти или игнорировать контрактными положениями, предусматривающими обратное. Эти положения применяются также в случае, когда характер взаимоотношений предполагает наличие франчайзинга, даже если стороны не имели таких намерений (или хотели избежать этого, называя свои отношения простым лицензированием товарного знака). Таким образом, если выясняется, что различные виды взаимоотношений, такие как агентская деятельность, дистрибьюторская деятельность, лицензирование товарного знака и совместные предприятия, являются по своим намерениям и целям франчайзингом, то это станет основанием для применения таких специальных законов о франчайзинге и создаст прецедент «случайной франшизы».

В некоторых странах существование «случайной франшизы» предполагается в тех случаях, когда возникает право на использование товарного знака, оплачиваются пошлины, а со стороны «владельца франшизы» оказывается существенная помощь или осуществляется контроль. Такая ситуация может повлечь серьезные последствия. Например, если владелец товарного знака разрывает соглашение с дистрибьютором, и будет установлено, что эти отношения фактически являлись франчайзингом, то право на расторжение соглашения будет, в соответствии с законами о франчайзинге, определяться на основе концепции «достаточных оснований». Если отсутствуют «достаточные основания», то расторжение соглашений может считаться незаконным; при этом, как правило, требования о раскрытии информации до заключения соглашения также не соблюдаются. Таким образом, такой непреднамеренный франчайзинг может повлечь разнообразные формы гражданской и уголовной ответственности и наказаний.

13. Соглашение о франшизе – руководящие принципы

Соглашения о франшизе должны быть, по возможности, сбалансированными. Однако на практике они чаще являются более выгодными для владельца франшизы. Представляется, что причиной такой ситуации является то, что владелец франшизы считает необходимым защитить свое положение на том основании, что он идет

на больший риск, предоставляя другим право пользоваться своей ценной интеллектуальной собственностью, в том числе конфиденциальной информацией и ноу-хау.

В соглашении о франшизе в обязательном порядке содержится ссылка на руководство по ведению бизнеса. Это руководство не должно иметь преимущественную юридическую силу по сравнению с положениями соглашения о франшизе; поэтому все ключевые положения должны быть включены не в руководство, а в соглашение о франшизе.

14. Основные положения соглашения о франшизе

1. Стороны

Необходимо определить стороны соглашения. Сторона, предоставляющая право, именуется владельцем франшизы, а сторона, приобретающая право, именуется пользователем франшизы.

2. Определения

Используемые в соглашении термины должны быть определены таким образом, чтобы при каждом их использовании они понимались однозначно. Термины, которым были даны определения, следует выделить прописными буквами во всем тексте соглашения о франшизе.

3. Предоставляемые права

В этом разделе следует изложить, что именно предоставляется пользователю франшизы.

- Указывается, является ли франшиза исключительной, единственной или неисключительной.
- Указывается территория, в рамках которой пользователю франшизы разрешается осуществлять соответствующую деятельность, и территория, в рамках которой владелец франшизы не может предоставлять права другим пользователям франшизы.
- Указываются права интеллектуальной собственности, которые может использовать данный пользователь франшизы; в некоторых юрисдикциях может потребоваться отдельное соглашение о лицензировании товарного знака (товарных знаков).

4. Пошлины

Как правило, существует три вида пошлин, подлежащих оплате. Первоначальная пошлина, которая представляет собой авансовый единовременный взнос; ее также именуют франшизной пошлиной. Текущие платежи, которые представляют собой роялти, выплачиваемые как процентная доля от валового объема продаж. Различные одноразовые пошлины, которые могут включать пошлины за продление соглашения, рекламные сборы, административные сборы и т.д.

5. Срок действия

Как правило, первоначальный срок действия соглашения (в зависимости от вида предпринимательской деятельности) составляет пять или десять лет с правом продления.

6. Объективный стандарт соответствия системе владельца франшизы

В целях обеспечения соответствия франшизной системе владелец франшизы обычно имеет право на проверку без предварительного уведомления, которое заключается в том, чтобы убедиться в постоянном соблюдении стандартов франшизной системы, и определить, что пользователь франшизы должен для этого делать или не делать.

7. Отсутствие статуса агента

В этом положении, в котором указывается, что пользователь франшизы не является агентом владельца франшизы, заинтересован владелец франшизы: должно быть ясно, что пользователь франшизы сам отвечает по своим обязательствам.

8. Обязанности владельца франшизы (в том, что касается руководства и оказания содействия)

Владелец франшизы помогает пользователю франшизы в начале осуществления коммерческой деятельности посредством оказания следующего первоначального содействия:

- консультирования по вопросу поиска помещений;
- консультирования по вопросам оборудования, приспособлений и принадлежностей в помещениях;
- общего консультирования по вопросу развития деятельности на основе франшизы;

- проведения мероприятий в сфере связей с общественностью;
- предоставления экземпляра руководства по ведению бизнеса и документации по системе;
- предоставления первоначального обучения;
- выплаты компенсации или оказания иной поддержки пользователю франшизы в процессе защиты от любых претензий третьих сторон по поводу нарушения пользователем франшизы прав интеллектуальной собственности;
- товарный знак должен быть зарегистрирован на данной территории до заключения франчайзингового заключения. Тем не менее, если по причине требований национального законодательства, в том числе таких, которые препятствуют регистрации знака до начала его использования на данной территории, или в силу других проблем он не был зарегистрирован, владелец франшизы должен оказать пользователю франшизы содействие в регистрации товарного знака (обеспечив его регистрацию на имя владельца франшизы).

Кроме того, владелец франшизы оказывает следующую помощь *на постоянной основе*:

- консультирует и дает рекомендации по вопросу ведения данной коммерческой деятельности;
- поставяет пользователю франшизы товары;

- обучает персонал пользователя франшизы;
- дает рекомендации и оказывает содействие пользователю франшизы в отношении того, как обеспечить надлежащее качество товаров и услуг, предоставляемых пользователем франшизы с использованием интеллектуальной собственности владельца франшизы.

9. Обязанности пользователя франшизы

Аналогичным образом пользователь франшизы, как правило, обязан осуществлять, в частности, следующие действия:

- арендовать или оформлять в собственность помещения/объект(ы) для франчайзинговой деятельности. Владелец франшизы обычно требует, чтобы для утверждения им помещения/объекта(ов) были соблюдены объективные/конкретные критерии (в отношении местоположения, конфигурации, планировки, оборудования, инвентаря, принадлежностей, вывесок и т.д.). Владелец франшизы может сохранить право на проверку и утверждение объекта/помещения до его открытия;
- вести коммерческую деятельность в соответствии с руководством по ведению бизнеса;
- обновлять и оборудовать помещения в соответствии с требованиями владельца франшизы;
- пользоваться только теми канцелярскими принадлежностями, счетами-фактурами, бланками и материалами, которые поставляются владельцем франшизы или утверждены им;
- покупать прочие изделия, не поставляемые напрямую владельцем франшизы, у утвержденных поставщиков по указанию владельца франшизы;
- в рамках коммерческой деятельности использовать только ту символику и упаковочные материалы, которые были утверждены владельцем франшизы;
- обеспечивать соответствие помещений стандартам владельца франшизы и воздерживаться от внесения каких-либо изменений без согласия владельца франшизы;
- делать все возможное для развития и расширения бизнеса;
- вести коммерческую деятельность в часы работы, установленные владельцем франшизы;
- обеспечивать, чтобы персонал был должным образом одет (по необходимости использовать униформу), опрятен и вежлив;
- не нанимать в качестве менеджеров лиц, не прошедших обучение на курсах владельцев франшизы и не утвержденных им;
- по просьбе владельца франшизы предоставлять информацию потенциальным пользователям франшизы;
- хранить коммерческую тайну владельца франшизы и другую проприетарную информацию;

- информировать владельца франшизы о любом фактическом или потенциальном посягательстве третьих сторон на интеллектуальную собственность владельца франшизы;
- информировать владельца франшизы о любых претензиях, предъявляемых третьими сторонами пользователю франшизы;
- своевременно оплачивать пошлины;
- не совершать действий, наносящих ущерб репутации и доброму имени владельца франшизы и соответствующего товарного знака(ов).

10. Бухгалтерский учет

От пользователя франшизы потребуются ведение бухгалтерского учета и регулярное представление отчетов владельцу франшизы. От пользователя франшизы могут потребовать, чтобы он использовал определенную систему отчетности, которая позволяла бы владельцу франшизы оценивать деятельность нескольких пользователей франшизы. Кроме того, от пользователя франшизы потребуются предоставить владельцу франшизы доступ к этой отчетности и возможность ее проверки.

11. Реклама

В большинстве франчайзинговых соглашений от пользователей франшизы требуется регулярно делать взносы в специально созданные маркетинговые рекламные фонды, которые

используются владельцем франшизы для маркетинга и рекламы всей франчайзинговой системы в целом. От пользователя франшизы может требоваться также нести минимальные расходы на местную рекламу, размер которых определяется, как правило, как процентная доля от валового объема продаж. Если требуется провести какую-либо специальную рекламную акцию (например, рекламу конкретного предприятия), то она должна быть санкционирована рекламным агентством, выбранным владельцем франшизы. Альтернативой является ситуация, когда владелец франшизы сохраняет за собой право на рецензию рекламных материалов до начала их распространения, и, возможно, право на их запрет. Таким образом, пользователи франшизы обязаны использовать только те рекламные материалы, которые предоставлены или одобрены владельцем франшизы.

12. Страхование

Владелец франшизы обычно заинтересован в обеспечении адекватной страховой защиты пользователей франшизы от возможных претензий к нему за их действия. На пользователя франшизы возлагается обязанность застраховать свою предпринимательскую деятельность и предоставить владельцу франшизы копии страховых полисов и подтверждение оплаты страховых платежей.

13. Продажа бизнеса

Обычно пользователь франшизы не имеет права на передачу франшизы без согласия владельца франшизы; владелец франшизы имеет право первого отказа. Иными словами, пользователь франшизы должен предложить свой бизнес владельцу франшизы, прежде чем искать другого покупателя. Владелец франшизы имеет право утверждать или отклонять кандидатуру любого потенциального покупателя, представленную пользователем франшизы. Однако если владелец франшизы не желает выкупать франшизу у ее пользователя, то он не должен прибегать к необоснованному отказу и должен дать согласие на ее передачу, если покупатель удовлетворяет минимальным требованиям владельца франшизы и нарушений соглашения со стороны действующего пользователя франшизы не было. Если свой бизнес продает владелец франшизы, то права и обязанности владельца франшизы по отношению к пользователю франшизы переходят к преемнику его бизнеса.

14. Отказ от конкуренции

В целях защиты данной франчайзинговой системы пользователю франшизы запрещается заниматься аналогичной коммерческой деятельностью в течение срока действия франшизы и после его истечения. На практике пользователям франшиз, как правило, запрещается вести конкурентную

коммерческую деятельность на срок от одного до двух лет после расторжения или истечения срока действия соглашения о франшизе. Эти положения воспринимаются судебными органами с определенным подозрением; важно, чтобы такие положения были «разумными», особенно в том, что касается ограничений, действующих после окончания срока действия франшизы. Если запреты ограничены определенным сроком и территорией, то они с большей долей вероятности будут сочтены разумными.

15. Интеллектуальная собственность

Положение, предоставляющее пользователю франшизы право на ее эксплуатацию, также гарантирует этому пользователю право на использование интеллектуальной собственности, относящейся к данной франшизе. Другое положение определяет интеллектуальную собственность – товарные знаки, образцы, авторские права, коммерческую тайну и относящиеся к франшизе патенты – и устанавливает, что она является собственностью владельца франшизы или лицензирована владельцу франшизы. Для защиты этих прав от нарушений будут использоваться механизмы защиты; к таким механизмам относится обеспечение конфиденциальности коммерческой тайны и способы такого обеспечения на основе программы охраны коммерческой тайны.

Соглашение о франшизе может также содержать требования к пользователю франшизы о «передаче» владельцу франшизы лицензионных прав на использование любых усовершенствований, внесенных пользователем франшизы в принадлежащий владельцу франшизы патент. Поскольку в некоторых юрисдикциях подобные эксклюзивные лицензии считаются антиконкурентными, при составлении данного положения необходимо самым тщательным образом учитывать требования законодательства, действующего на данной территории.

Если пользователь франшизы расширяет сферу использования лицензированного товарного знака на новый класс товаров или услуг, не охватываемых действующими регистрациями товарного знака владельца франшизы, следует принять меры, чтобы распространить правовую охрану товарного знака на эти новые товары или услуги. В соглашении о франшизе должно быть четко указано, какая из сторон подает заявление о расширении правовой охраны знака, и какая из сторон будет владельцем этого знака.

Следует также предусмотреть наличие механизмов реагирования на нарушение третьими сторонами интеллектуальной собственности владельца франшизы, определяющих: кто принимает соответствующие меры; что происходит в случае бездействия владельца франшизы; получает ли пользователь франшизы компенсацию в случае бездействия

владельца франшизы. В некоторых юрисдикциях пользователь франшизы не может подать иск о нарушении без предварительного согласия владельца франшизы. Однако эксклюзивный пользователь франшизы может подать иск о нарушении прав, если владелец франшизы по истечении определенного периода времени после получения соответствующего уведомления от пользователя франшизы не принимает каких-либо мер. В любом случае пользователь франшизы может присоединиться к разбирательству, инициированному владельцем франшизы, в целях возмещения убытков, понесенных в результате нарушения его прав.

Если будет установлено, что патент владельца франшизы, лицензия на использование которого была передана пользователю франшизы, нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц, то владелец франшизы должен получить лицензию на использование таких патентных прав и безвозмездно распространить действие этой лицензии на пользователя франшизы. Кроме того, пользователь франшизы может требовать от владельца франшизы компенсации, если пользователь франшизы был признан ответственным за нарушение, возникшее в результате использования им лицензированных патентных прав.

В некоторых юрисдикциях может также применяться положение, предусматривающее отказ пользователя франшизы от права оспаривать юри-

дическую силу прав интеллектуальной собственности владельца франшизы.

После прекращения или истечения срока действия соглашения пользователь франшизы не может пользоваться товарными знаками владельца франшизы и обязуется не раскрывать коммерческие тайны, которые стали ему известны в период действия франшизы.

16. Освобождение от ответственности и расходы на исполнение судебных постановлений

Практически все владельцы франшизы стремятся оградить себя от ответственности. Если им предъявляется какой-либо иск, связанный с эксплуатацией франшизы ее пользователем, то пользователь франшизы обязан оградить владельца франшизы от любых претензий.

17. Прекращение действия

Обычно соглашение о франшизе позволяет владельцу франшизы прекратить его действие, если пользователь франшизы:

- не приступил к коммерческой деятельности в течение трех месяцев (в зависимости от вида коммерческой деятельности) с момента вступления в силу соглашения;
- нарушил конкретные условия соглашения, которые должны быть указаны. Нарушения, которые считаются материальными, дают владельцу франшизы право прекратить действие соглашения, не предоставляя пользователю

франшизы возможности исправить ситуацию;

- постоянно не выполняет своих обязательств по выплате любых сумм, причитающихся владельцу франшизы;
- предоставил ложную по существу или вводящую в заблуждение информацию при подаче заявки на получение франшизы;
- объявляет о ликвидации/банкротстве или становится неплатежеспособным.

После прекращения действия соглашения о франшизе пользователь франшизы должен:

- прекратить использование товарных знаков владельца франшизы (в том числе фирменных наименований или доменных имен) и других прав интеллектуальной собственности владельца франшизы и не должен после этого позиционировать себя как пользователь франшизы, принадлежащей владельцу франшизы;
- выплатить все причитающиеся владельцу франшизы суммы независимо от сроков, установленных для этих платежей;
- вернуть владельцу франшизы все пособия, литературу, рекламные материалы, канцелярские принадлежности, счета-фактуры или любые иные материалы, указывающие на какую-либо связь с владельцем франшизы;
- передать владельцу франшизы список всех клиентов и потенци-

- альных клиентов, о которых известно пользователю франшизы;
- не использовать или не раскрывать коммерческую тайну или другую конфиденциальную информацию, относящуюся к данной системе франчайзинга;
- не конкурировать с владельцем франшизы в течение определенного периода времени;
- удалить из своих контактных списков все телефонные номера и другие контактные данные или передать и/или переадресовать их владельцу франшизы или назначенному им лицу.

18. Выбор законодательства

Если франшиза будет эксплуатироваться в иной стране нежели страна владельца франшизы или в иной юрисдикции, положение о выборе законодательства будет определять, законодательство какой страны или юрисдикции регулирует законность, исполнение и толкование соглашений.

19. Разрешение споров

В случае возникновения споров между владельцем франшизы и пользователем франшизы стороны могут предпочесть судебному разбирательству посредничество или арбитраж. Вначале они могут попытаться урегулировать спор путем посредничества, а если решение не будет найдено, прибегнуть к арбитражу или судебному разбирательству. При использовании арбитража в соглашении о франшизе должны быть указаны орган, арбитражные правила которого будут применяться,

и место, где будет проводиться арбитражное разбирательство. Положение о разрешении споров может также определять, какая из сторон оплачивает судебные издержки и какие расходы подлежат оплате. Например, стороны могут воспользоваться услугами по разрешению споров Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству. В частности, стороны соглашения о франшизе могут, по желанию, в положении о разрешении споров предусмотреть посредничество ВОИС и, в случае сохранения разногласий, ускоренный арбитраж⁸.

20. Официальные заявления

Наконец, пользователь франшизы должен официально заявить, что он или она: (а) располагал достаточным временем, чтобы изучить и рассмотреть возможность франчайзингового инвестирования; (b) имел(а) возможность проконсультироваться с экспертами в области финансов и права; и (с) соблюдает законы, регулирующие сроки раскрытия информации о франшизе, если таковые имеются.

8 Рекомендуемое ВОИС договорное положение, предусматривающее посреднические услуги ВОИС и, при отсутствии урегулирования, ускоренный арбитраж можно найти по адресу: www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html#2

Передовая практика в сфере управления товарными знаками

Охрана знака – Регистрация товарного знака

Несмотря на то, что во многих странах для установления прав на товарный знак его регистрация не является обязательной, она предоставляет многочисленные преимущества:

- **Исключительные права в стране или регионе (группе стран):**

владелец знака, зарегистрировавший его, имеет исключительное право на коммерческое использование знака в любом месте страны/ региона, где была получена регистрация. Соответственно, незарегистрированные права на знак, если такая практика существует, ограничиваются той частью страны, где этот знак используется фактически и где он приобрел репутацию благодаря такому использованию.

- **Упрощение защиты прав:**

регистрация знака обычно означает презумпцию права собственности и, вместе с ним, неотъемлемое право не допускать использования этого знака другими сторонами. Это облегчает бремя доказывания при судебных разбирательствах; вам не надо доказывать, что знак является действительным, что вы являетесь его владельцем, что существует ассоциируемая со знаком положительная

репутация, или что вы понесли финансовый ущерб по причине использования этого знака кем-то другим. В некоторых странах это также позволяет получить более значительную денежную компенсацию при нарушении прав на зарегистрированный знак.

- **Фактор сдерживания:**

Во-первых, регистрация позволяет использовать после знака символ ®, который предупреждает других о том, что знак зарегистрирован. Во-вторых, зарегистрированный знак, скорее всего, появится в отчете о поиске, проведенном другим коммерческим предприятием, которое желает зарегистрировать идентичный или обманчиво похожий знак; это заставит его отказаться от такого намерения. В-третьих, некоторые ведомства по товарным знакам откажут в регистрации данного знака для определенного класса товаров/ услуг, которые по их мнению, схожи до степени смешения с зарегистрированным знаком в этом классе.

- **Ценный актив:**

зарегистрированный знак легче продать или лицензировать.

- **Финансовые средства:**

зарегистрированный знак, пользующийся хорошей репутацией, иногда можно использовать для получения финансирования от финансовых учреждений, которые все больше

осознают важную роль брендов в успешном ведении бизнеса.

- **Предотвращение импорта:** во многих странах действуют системы, позволяющие владельцу зарегистрированного знака зарегистрировать его также в таможенных органах, уплатив определенный сбор. Цель заключается в том, чтобы таможенные органы могли проверять и изымать контрафактную продукцию, которая нарушает ваши зарегистрированные права на знак. При отсутствии регистрации знака рассчитывать на содействие со стороны таможенных органов, как правило, не приходится.

Преимущества использования Мадридской системы

Основное преимущество Мадридской системы состоит в том, что владелец товарного знака может зарегистрировать его в одном или нескольких государствах-членах системы путем подачи:

- **одной международной заявки;**
- **на одном языке; и**
- **в рамках единой системы пошлин и сроков.**

Впоследствии международную регистрацию можно сохранить и продлить посредством единой процедуры. Таким образом, Мадридская система облегчает административное бремя и снижает расходы, связанные с регистрацией знака и ее сохранением в нескольких странах.

Более подробную информацию об использовании Мадридской системы (кто и где может подать заявку, список членов, бланки, общая информация о подаче заявок, юридические тексты, онлайн-услуги и т.д.) можно получить на веб-сайте ВОИС. См. www.wipo.int/madrid.

Pollo Campero®

Компания «Pollo Campero®» является гватемальской компанией, которая впервые открыла свои двери для клиентов в 1971 г. в г.Гватемала. Имея более 130 предприятий в Гватемале, «Pollo Campero» представлена в 13 странах Америки, Европы и Азии. Ежегодно ее рестораны обслуживают более 80 млн клиентов.



Со временем товарный знак «Pollo Campero» претерпел изменения: с первоначального до, а затем до его нынешнего современного вида. Компания «Campero» работает под товарным знаком «Pollo Campero» и несколькими другими товарными знаками, такими как «Campero», «Camperitos», «Club Campero».

Пользователям франшизы разрешается пользоваться проприетарной информацией, содержащейся в разработанном компанией «Pollo Campero» конфиденциальном руководстве по эксплуатации франшизы. Пользователи франшизы не имеют права ни при каких обстоятельствах сообщать или разглашать какую-либо конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, знания

или ноу-хау, касающиеся методов осуществления франшизы, полученным от «Campero», в том числе информацию о продукции, продажах, клиентах и системах мерчендайзинга. Пользователь франшизы может передавать эту конфиденциальную информацию только сотрудникам, которым она необходима для эксплуатации франшизы. Любая информация, знания или ноу-хау (включая чертежи, материалы, оборудование, технические условия, методики и другие данные, которые «Campero» обозначает как конфиденциальные), а также любая информация, знания или ноу-хау, которые могут быть получены в результате анализа этих данных, являются конфиденциальными за исключением информации, которая уже является общественным достоянием.

Защита коммерческой тайны, связанной с франшизой⁹

1. В соглашении о франшизе дайте широкое определение коммерческой тайны владельца франшизы, например: «Для целей настоящего договора термин «коммерческая тайна» означает любую информацию, в том числе, но не ограничиваясь этим, любые руководства, договоры, сведения о клиентах, сведения о поставщиках, финансовые

⁹ «Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise's Trade Secrets», Томас Оппольд. Воспроизводится с разрешения Международной ассоциации франчайзинга, издающей журнал «Franchising World».

- показатели, прайс-листы, ноу-хау, методы, приемы, процессы, сборники, формулы, программы или образцы, связанные с эксплуатацией франшизы и получаемые в результате товарами или услугами».
2. В соглашении о франшизе четко укажите, что любые объекты, представляющие собой коммерческую тайну владельца франшизы, передаются пользователю франшизы по лицензии, а не продаются ему.
 3. В соглашении о франшизе ясно укажите, что пользователю франшизы запрещается осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию или демонтаж любых объектов, являющихся лицензированной коммерческой тайной.
 4. Потребуйте от пользователя франшизы подтверждения, что он или она не нарушают каких-либо ограничений, введенных любым предыдущим работодателем, или установленных в рамках предшествующей франшизы, и что он или она не будут разглашать или использовать любые коммерческие тайны, полученные от любых предшествующих работодателей или в рамках предшествующей франшизы, при эксплуатации настоящей франшизы.
 5. Отметьте важность соблюдения конфиденциальности коммерческой тайны данной системы и включите в соглашение о франшизе заявление о том, что пользователь франшизы признает, что он или она могут получить доступ к коммерческой тайне владельца франшизы и что эта коммерческая тайна имеет существенное значение, обеспечивая пользователю франшизы конкурентное преимущество.
 6. Включите в соглашение о франшизе конкретные положения, ограничивающие несанкционированное использование и раскрытие коммерческой тайны системы и запрещающие пользователю франшизы передавать любую документацию или публиковать любые статьи, относящиеся к франшизе или ее эксплуатации до тех пор, пока они не проверены владельцем франшизы и не одобрены для публикации.
 7. Включите в соглашение о франшизе конкретные положения на случай прекращения отношений с пользователем франшизы, а именно: положения, требующие немедленного возвращения любой информации о коммерческой тайне владельца франшизы и любых объектов, представляющих эту коммерческую тайну; положения,

- требующие подтверждения, что он или она не имеют собственных интересов в отношении коммерческой тайны или любых объектов, представляющих коммерческую тайну.
8. Включите в руководство по ведению бизнеса конкретные инструкции по защите коммерческой тайны владельца франшизы, в том числе: положения об ограничении доступа к коммерческой тайне только теми сотрудниками данного франчайзингового бизнеса, которым эта информация необходима для исполнения своих обязанностей; положения, требующие блокировки доступа во все офисные помещения, картотеки и хранилища, в которых может находиться конфиденциальная информация; положения о соответствующей разметке всех документов, содержащих коммерческую тайну, и режиме обращения с ними; положения об ограничении доступа к копирующему и сканирующему оборудованию и компьютерам, а также о защите паролями всех компьютеров и шифровке всех электронных сообщений, содержащих ссылки на коммерческую тайну.
9. Потребуйте от пользователя франшизы, чтобы каждый сотрудник, который может иметь доступ к коммерческой тайне владельца франшизы, подписал трудовой договор, содержащий положения о неразглашении, ограничительные условия и требование об уведомлении о последующей трудовой деятельности.
10. Потребуйте от пользователя франшизы проведения регулярных совещаний с сотрудниками, работающими в рамках данного франчайзингового предприятия, в целях их информирования об обязанности сохранять конфиденциальность коммерческой тайны владельца франшизы. Кроме того, пользователь франшизы должен проводить собеседование с каждым увольняющимся сотрудником, в ходе которого последний должен в письменном виде подтвердить свои связанные с данной франшизой обязательства по окончании трудовой деятельности.

Регулирование взаимоотношений в рамках франшизы

15. Руководство по ведению бизнеса

Руководство по ведению бизнеса является центральным звеном франчайзинговой системы и имеет решающее значение для ее успеха. Руководство дополняет процедуры обучения персонала и служит полезным справочным пособием. Оно предназначено для того, чтобы направлять действия пользователя франшизы на большинстве этапов коммерческой деятельности и давать ответы на текущие вопросы.

В руководстве по эксплуатации рассматриваются конкретные параметры данного направления бизнеса, и оно обычно содержит следующие главы и разделы:

1. Введение

- Краткое описание франчайзинговой деятельности
- Что должен делать пользователь франшизы
- Что должен делать владелец франшизы
- Подробная информация о существующей франчайзинговой сети
- Подходы владельца франшизы к ведению бизнеса
- Используемые товарный знак(знаки) и другая интеллектуальная собственность

2. Система

- Подробное описание системы и каждого ее элемента

3. Методы работы – следует составить перечень того, что требуется для ведения данного бизнеса, в котором (в зависимости от бизнеса) может указываться следующее:

- Оборудование
- Эксплуатация оборудования
- Проблемы с оборудованием
- Потребности в материальных запасах
- Требования к ИТ (аппаратное и программное обеспечение)
- Требования к транспортным средствам

4. Рабочие инструкции – все вопросы, касающиеся функционирования бизнеса, должны быть изложены подробно и описывать следующее:

- Стандартные бланки
- Стандартные процедуры
- Финансовую документацию
- Финансовую отчетность
- Оплату франшизных пошлин
- Общий бухгалтерский учет, налоговые вопросы; информацию о том, как заполнять необходимые бланки
- Контроль за расходованием денежной наличности и банковские процедуры
- Как пользоваться чеками, дебетовыми и кредитными картами
- Требования к персоналу
- Униформу персонала

- Обучение персонала
- Обеспечение дисциплины среди персонала
- Обзор трудового законодательства
- Должностные обязанности персонала
- Часы работы
- Особенности торговых операций
- Требования к закупкам и объему запасов
- Ценовую политику
- Страхование

5. Рекомендации по рекламе и маркетингу, в том числе по:

- местным периодическим изданиям
- компаниям по связям с общественностью
- процедурам выхода на рынок
- маркетинговым материалам
- рекламе на месте продажи
- местной рекламной политике
- связям с общественностью и рекламе

6. Торговая точка

- предполагаемое расположение магазина
- планировка магазина
- показ товара и мерчендайзинг
- чистота
- процедуры рассмотрения жалоб

7. Стандартные бланки – должны быть указаны все стандартные документы и бланки, которые требуются для ведения бизнеса. Они могут включать:

- уведомления в соответствии с законом о присвоении названий компаниям
- бухгалтерские и финансовые бланки
- бланки заказов
- канцелярские товары
- бланки актов о защите информации
- трудовые договоры

8. Юридические вопросы –

в странах, где существуют подробные требования к раскрытию информации, они должны соблюдаться. В странах, где такие требования отсутствуют, должно быть представлено краткое описание соответствующих законов, лицензий и разрешений.

9. Справочный указатель владельца франшизы

- Список сотрудников владельца франшизы с описанием их должностных обязанностей и иерархической структуры.
- Полезные телефонные номера и контактные данные.

В руководстве по ведению бизнеса должны содержаться все сведения, которые необходимы пользователю франшизы для успешного управления франшизой. Оно должно обеспечить, чтобы все пользователи франшизы последовательно использовали единую бизнес-модель, лежащую в основе франшизы, с тем чтобы клиенты одинаково обслуживались в любом предприятии франшизы, а имидж

и репутация франшизы сохранялись на неизменно высоком уровне. Ежедневно миллионы клиентов посещают Макдональдс не потому, что в нем самые лучшие гамбургеры, а потому, что покупатель получает одинаковый гамбургер в любой день в любом ресторане Макдональдс независимо от того, где он находится. Клиента привлекает именно неизменный уровень обслуживания, и поэтому обеспечение этого уровня является одной из наиболее важных целей руководства по ведению бизнеса.

16. Усовершенствования

В течение срока действия франшизы как владелец франшизы, так и ее пользователь будут обязательно разрабатывать усовершенствования. Соглашение о франшизе обязывает пользователей франшизы внедрять усовершенствования, разработанные владельцем франшизы, и может также требовать от пользователей франшизы передавать, переуступать и/или лицензировать владельцу франшизы права на разработанные ими усовершенствования.

17. Обучение

Владелец франшизы должен обеспечить начальное обучение, так как пользователи франшизы обычно не знакомы с франчайзинговым бизнесом; кроме того, владелец франшизы должен организовать непрерывное и постоянное обучение.

Начальное обучение обычно организуется «бесплатно» в том смысле, что его стоимость включена в первоначальную пошлину, уплачиваемую за пользование франшизой. Начальное обучение включает как классные занятия, так и обучение по месту работы. Постоянное обучение должно обеспечиваться за счет владельца франшизы, а не приносить ему прибыль, учитывая то, что наличие хорошо обученного персонала отвечает общим интересам всех участников данной франчайзинговой сети. В настоящее время обучение все чаще проводится через Интернет, с помощью которого все участники сети могут получить доступ к учебным материалам, включая учебные видеофильмы и подкасты.



Jollibee®

«Jollibee Word», «Logo и Mascot» являются зарегистрированными товарными знаками корпорации «Jollibee Foods». Все права защищены

Знак «Jollibee» и его несколько разновидностей является зарегистрированным товарным знаком на Филиппинах и во многих других азиатских странах, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки и Европе.

Сегодня корпорация «Jollibee Foods» пользуется шестью различными брендами (в том числе «Jollibee» - для своего основного направления быстрого питания, «Greenwich» - для своей сети предприятий по производству пиццы и макаронных изделий и «Chowking» - для своих ресторанов восточной кухни). Корпорация владеет многими товарными знаками (включая «Bee Harry», «Yumburger», «Chickenjoy» и «Amazing Aloha»), зарегистрировала все свои логотипы, причем некоторые из них в нескольких странах.

При эксплуатации около половины своих предприятий на Филиппинах корпорация «Jollibee Foods» строит свою работу на основе франчайзинга. Для защиты высоких стандартов качества и обслуживания компании от потенциальных пользователей франшизы требуется соответствовать определенным критериям (инициативные предприниматели с хорошими управленческими навыками, хорошая репутация в данном сообществе и прекрасные навыки межличностного общения).

Успешные кандидаты на получение франшизы проходят трехмесячную очную Программу обучения эксплуатации (ВОТР) в назначенном для обучения ресторане; данная программа дополняется другими программами, которые направлены на расширение навыков пользователя франшизы в области управления и анализа, необходимых для успешной эксплуатации ресторана.

Однако этим поддержка пользователей франшизы не ограничивается: корпорация «Jollibee» также консультирует и оказывает содействие по вопросам, касающимся планировки и дизайна ресторана, технических характеристик оборудования, мебели и инвентаря, а также по вопросам управления строительством. После открытия предприятий выездной персонал оказывает консалтинговые услуги. Дополнительное содействие пользователям франшизы оказывается в форме оригинальных рекламных и маркетинговых программ, помощи в разработке продукции и предоставлении производственных и логистических площадей.

18. Контроль качества

Франчайзинговое соглашение по сути состоит в лицензировании товарного знака, который (вместе с другими правами интеллектуальной собственности, такими как коммерческая тайна, авторские права, права на образцы и патенты) составляет основу бренда¹⁰. Бренд является основой существования франшизы. Его охрана и укрепление его репутации имеет решающее значение как для владельца франшизы, так и для пользователя франшизы; успех обеих сторон зависит от

сохранения бренда и, в перспективе, повышения его привлекательности.

Для сохранения привлекательности бренда необходимо обеспечить его соответствие ожидаемому уровню качества и неизменно позитивного опыта. Владелец франшизы, предоставив другому лицу (пользователю франшизы) право на использование бренда, не должен и не может снять с себя ответственность за контроль качества товаров и услуг, которые предлагаются под этим брендом; кроме того, он должен быть уверен в том, что весь визуальный и эмоциональный опыт взаимодействия с брендом останется для потребителей неизменным. Таким образом, независимо от того, с каким франчайзинговым предприятием имеет дело потребитель, его впечатление от продукции должно оставаться неизменным. Владелец франшизы не может снять с себя эту ответственность, поскольку контроль качества является критически важным для сохранения привлекательности франшизы и деловой репутации, ассоциируемой с брендом. Если уровень стандартов снижается на одном франчайзинговом предприятии, то это отражается на всей деятельности в рамках данной франшизы. Еще одной причиной, по которой владелец франшизы не может снять с себя эту ответственность, является то, что в качестве владельца товарного знака он имеет юридическое обязательство обеспечивать контроль качества со стороны лицензиата товарного знака (который в данном случае является пользователем франшизы).

10 Термины «бренд» и «товарный знак» или «знак» используются как синонимы, в том числе и в настоящем руководстве. Однако следует отметить, что «бренд» является маркетинговым термином, в то время как товарный знак является юридическим термином. Поэтому эти термины не всегда являются эквивалентными. Главное различие между этими двумя терминами становится очевидным, когда происходит снижение стоимости бренда на рынке (например, в результате действий или заявлений владельца, компании или одного из ее ключевых сотрудников); это может привести к падению репутации бренда в глазах клиентов. В таком случае правовой статус товарного знака не меняется – товарный знак, относящийся к бренду, по-прежнему является знаком, надлежащим образом зарегистрированным в реестре товарных знаков. Иными словами, с точки зрения законодательства о товарных знаках данный товарный знак продолжает оставаться действительным и пользуется правовой охраной, как и до инцидента. Поэтому стратегическое управление брендами компании означает гораздо больше, чем просто управление ее товарными знаками в качестве охраняемых законом активов. Подробнее о товарных знаках см. в «Создание знака – введение в товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий», публикация ВОИС и IP PANORAMA™, Модуль 2 по адресу: www.wipo.int/sme/en/multimedia/flash/02/

Если владелец франшизы не обеспечивает постоянное соблюдение этого обязательства, то он может рассматриваться как лицо, отказавшееся от своего товарного знака, и потерять свои права на него. Лицензированные товарные знаки, при использовании которых не осуществляется надлежащий контроль качества, называют «незащищенными лицензиями».

Как следует из вышесказанного, владелец франшизы осуществляет значительный контроль над эксплуатацией франшизы ее пользователем с тем, чтобы вся франчайзинговая система соответствовала определенным установленным стандартам качества. Контроль качества начинается с момента выбора пользователя франшизы и продолжается в течение всего срока франчайзинговой деятельности. Руководство по эксплуатации служит основой для деятельности в рамках франшизы и, таким образом, является стандартом качества, на основании которого должна оцениваться деятельность пользователя франшизы. Контроль качества должен гарантироваться за счет обеспечения соответствия требованиям и стандартам, изложенным в руководстве по эксплуатации. Начальное и последующее обучение в сочетании с регулярными запланированными и внезапными посещениями предприятий пользователя франшизы является важным средством обеспечения неукоснительного соблюдения требований франчайзинговой системы и сохранения репутации бренда.

19. Совместный брендинг

Совместный брендинг означает, что франчайзинговые операции с использованием двух или более брендов проводятся «под одной крышей». Основное преимущество этого подхода заключается в снижении затрат в результате совместного несения накладных и текущих расходов, а также расширения клиентской базы. Место, в котором представлено несколько брендов, вероятно, посетит больше клиентов.

Обычными преимуществами совместного брендинга являются:

- расширение клиентской базы/увеличение рыночной доли и, следовательно, увеличение объема продаж;
- сокращение объема инвестиций и операционных затрат; совместное несение накладных расходов, возможность обучения сотрудников для выполнения определенных функций, общих для обеих франшиз;
- максимальное увеличение маркетинговой деятельности и генерируемых доходов;
- укрепление конкурентных позиций;
- увеличение ощущаемой ценности в восприятии клиентов;
- эффективное использование нескольких брендов.

Если совместный брендинг не осуществляется должным образом, то

для владельцев коммерческих предприятий возникает серьезный риск того, что клиенты могут быть дезориентированы, что, в свою очередь, приведет к ухудшению восприятия товарного знака. Так как товарный знак является основным элементом франшизы, любое ухудшение его восприятия означает катастрофу для владельца товарного знака. Практические меры, которые могут быть приняты для предотвращения такой ситуации включают следующее:

1. Два предприятия, планирующие совместный брендинг, должны быть взаимодополняющими по своей направленности; например, книжный магазин и кафе, или АЗС и ресторан быстрого питания, будут взаимодополняемыми. Тем не менее, несмотря на то, что близкое расположение коммерческих предприятий друг к другу может создавать дополнительные удобства для потребителей, они не должны быть слишком близкими по характеру своей деятельности, чтобы не вызвать у клиентов ошибочное представление о том, что они каким-либо образом связаны друг с другом.
2. Даже если два бренда представлены под одной крышей, они должны быть расположены достаточно далеко друг от друга. Кроме того, их визуальное представление должно способствовать их раздельному восприятию. Более того, соответствующие логотипы

и вывески должны также различаться.

3. При включении совместных брендов в маркетинговые или рекламные материалы следует использовать систему управления элементами дизайна, включая размер шрифта, цвет, расстояние между элементами и указания на источники; следует соблюдать согласованный подход к выбору дизайна, с тем чтобы минимизировать риск возникновения путаницы или размывания бренда в сознании потребителей. Наконец, в соглашении о совместном брендинге следует также предусмотреть положение о том, что положительная деловая репутация, приобретаемая каждым предприятием, приносит пользу владельцу соответствующего предприятия.

Передовая практика в сфере управления товарными знаками

Сохранение сильного знака – Что нужно и не нужно делать для надлежащего использования товарного знака ®

После регистрации товарного знака следует продолжать обеспечивать его правовую охрану путем оплаты пошлин за продление регистрации в реестре товарных знаков, а его прочные позиции на рынке должны обеспечиваться за счет его надлежащего использования следующим образом:

- используйте символ ® для обозначения зарегистрированного товарного знака;
- отделяйте знак от окружающего текста с помощью прописных букв; выделяйте его жирным шрифтом, курсивом, или помещайте его название в кавычки;
- будьте последовательны при использовании знака.

Если при регистрации знака использовалось конкретное написание, дизайн, цвет или шрифт, продолжайте всегда использовать его именно в таком виде, в каком он был зарегистрирован. Не вносите каких-либо изменений в знак, например, путем использования знака переноса, комбинирования или сокращения слов («Montblanc fountain pen» не должно выглядеть как «Mont Blanc»);

- не используйте знак в качестве существительного. Используйте знак только в качестве прилагательного (например, говорите «Lego toy blocks», а не «Legos»);
- не используйте знак в качестве глагола (например, говорите «его надлежащего Adobe Photoshop», а не «отфотошопить»);
- не употребляйте знак во множественном числе (например, говорите «драже Tic Tac», а не «тик-таки»);
- разработайте понятные методы и рекомендации использования знака сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами и потребителями. Примите меры, чтобы эти правила и рекомендации постоянно выполнялись всеми вышеуказанными лицами.

20. Названия компаний, фирменные наименования и доменное имя

Владелец франшизы должен уделить надлежащее внимание вопросу о том, будет ли пользователь франшизы иметь право включить название франшизы в название компании, фирменное наименование или доменное имя. Этого обычно следует избегать, хотя местное законодательство может требовать от пользователя франшизы регистрироваться под фирменным наименованием, то есть названием, под которым он будет осуществлять торговые операции. В этом случае владелец франшизы должен убедиться в том, что данная регистрация находится под его контролем, и что его собственная регистрация имеет преимущественную силу. Владельцы франшизы должны также контролировать доменные имена, основанные на названии франшизы, если пользователь франшизы собирается их использовать.

Необходимость воспроизводства всех аспектов бизнеса можно наглядно проиллюстрировать на примере франчайзинга компании по выпечке свежего хлеба «Bakers Delight» в Австралии.



Роджер и Лесли Гиллеспи основали свой бизнес в пригороде Мельбурна в 1980 г. В начале своей предпринимательской деятельности Роджеру приходилось регулярно прерывать свой обед, чтобы заменить заболевшего пекаря. Это было неизбежным в бизнесе, основанном на ежедневном производстве свежего хлеба. К 1988 г. семья Гиллеспи владела 15 пекарнями, все из которых следовали одной формуле успешного и привлекательного бизнеса. Убедившись в работоспособности этой формулы, они приступили к расширению своего бизнеса на основе франчайзинга; к 1993 г. количество хлебопекарен увеличилось до 200. В настоящее время функционируют более 700 хлебопекарен в трех странах, включая Канаду, в которой предприятие работает под брендом COBS.

В настоящее время новый магазин открывается на условиях «под ключ». Неизменно высокое качество во всех аспектах предпринимательской деятельности, необходимое для успешного ведения франчайзингового бизнеса, обеспечивается за счет всестороннего обучения пользователей франшизы, следования подробным и документированным процедурам, оказания оперативной помощи и хорошей узнаваемости бренда.

Модель «Bakers Delight» оказалась настолько успешной, что 40% хлебопекарен принадлежат пользователям франшизы, имеющим более одного предприятия.

Наличие сильного бренда является ключевым условием для успеха любой франшизы. Для хлебопекарен «Bakers Delight» семья Гиллеспи искала простой бренд, который сообщал бы клиенту ключевую информацию о данном предприятии, а именно о том, что продукция, продаваемая «Bakers Delight», произведена конкретным пекарем, в ее состав входят натуральные компоненты (отсюда колос пшеницы в товарном знаке компании), что пекарь гордится и доволен результатом своей работы.

Чтобы защитить свой бренд, компания «Bakers Delight» зарегистрировала несколько товарных знаков и словосочетаний в Австралии, а также зарегистрировала или пытается

зарегистрировать соответствующие знаки за пределами Австралии. Кроме того, компания «Bakers Delight» считает свои рецепты хлебобулочных изделий конфиденциальными, также как и процессы и процедуры, которым пользователи франшизы следуют при эксплуатации пекарен «Bakers Delight». Эти хорошо зарекомендовавшие себя системы охватывают все аспекты работы предприятий, включая маркетинг, обучение, финансирование, закупки и методику отчетности в пунктах продаж. Владелец франшизы осуществляет также лизинговую деятельность от имени пользователей своей франшизы.

В Канаде компания ведет торговую деятельность под названием «COBS Bread», хотя изображение колоса и стиль знака скопированы с зарегистрированного в Австралии товарного знака, который в настоящее время находится в использовании. В том, что касается всех других аспектов, то отличительная фирменная одежда персонала торговых предприятий Австралии воспроизведена в Канаде и в других странах за пределами Австралии. Фирменный стиль одежды предусматривает использование красно-коричневого цвета на белом фоне (или наоборот), который распространяется на фартуки и другие предметы одежды, которые носит персонал.

Роджер Гиллеспи считает следующее:

«Ценность нашего бизнеса непосредственным образом связана с отличительностью нашего бренда и имиджа нашей продукции и наших сотрудников. Проблемы с любым из этих элементов оказывают негативное влияние на другие элементы и на конкурентоспособность предлагаемой нами продукции в целом».



В рамках франшизы к охраняемым авторским правом материалам могут относиться¹¹:

- типовые документы коммерческого предприятия (контракты, бланки заказов, таблицы и бланки инспекционных проверок);
- учебные материалы, используемые для обучения пользователей франшизы (видеоматериалы, справочники, подкасты и т.д.) или для широкой аудитории, если обучение является основным направлением деятельности в рамках франшизы;
- рекламные и информационные материалы (которые могут включать рекламу на телевидении, в печатных СМИ и Интернете, рекламные щиты, брошюры и распространение рекламных материалов на месте продажи);
- брошюры о франчайзинговой торговле;
- программное обеспечение, специально разработанное для использования в франчайзинговом бизнесе;
- веб-сайты; графический дизайн, включая изображение талисманов, говорящих людей или говорящих животных (например, Рональд Макдональд, полковник Сандерс или коровы «Chick-fil-A», призывающие клиентов «есть больше куриного мяса»);
- меню, информационные бюллетени, фотографии, рисунки;
- художественное оформление фургонов, автомобилей и других транспортных средств, используемых коммерческим предприятием.

11 Фрагмент из «Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual Property Portfolio» by Mark S. Vanderbroek and Jennifer M. D'angelo, Franchise Law Journal, Volume 28, Number 2, Fall 2008, page 84.

Расторжение соглашения о франшизе

21. Вопросы, приводящие к возникновению споров

Существуют два основных подхода к урегулированию франчайзинговых споров. Во-первых, если это вообще возможно, владельцам франшизы следует избегать жесткого формально-юридического подхода. Во-вторых, владельцы франшизы не должны создавать среди участников франчайзинговой сети репутацию «доброты» и впечатление, что пользователи франшизы могут выбирать, какие положения соглашения и руководства по эксплуатации они будут выполнять. Согласовать эти два подхода непросто.

Владельцам франшизы не следует использовать жесткий формально-юридический подход к урегулированию споров в рамках франшизы, за исключением очень серьезных нарушений соглашения о франшизе. К таким нарушениям относится следующее: призыв со стороны одного пользователя франшизы к другим пользователям франшизы к нарушению их соглашений о франшизе; раскрытие конфиденциальной информации пользователем франшизы; неправомерное использование пользователем франшизы товарных знаков или другой интеллектуальной собственности франшизы; намерение пользователя франшизы создать конкурирующее предприятие; отказ пользователя франшизы от уплаты пошлин. В таких случаях первоочередная обязанность владельца франшизы состоит в принятии быстрых и эффективных мер, с тем чтобы это «не

сошло с рук» пользователю франшизы, а другие участники франшизной сети получили правильный сигнал. В случае «неопасных для жизни» споров владельцам франшизы следует попытаться вступить в диалог с пользователями франшизы и найти какое-либо решение. Наилучшим вариантом в этой ситуации станут переговоры, а в случае их неудачи – посредничество и, наконец, арбитраж. К судебному разбирательству следует прибегать в самую последнюю очередь. Разрешение споров упростится, если при заключении соглашения о франшизе стороны включают в него положение о разрешении споров, предусматривающее посредничество ВОИС и, в отсутствие урегулирования, ускоренный арбитраж¹².

Наиболее частые причины конфликтов

1. Непроизведенные платежи

Одной из главных причин возникновения споров в рамках франчайзинговых взаимоотношений является невыплата роялти пользователем франшизы (нередко называемое «протест против роялти»), чей бизнес достиг стадии зрелого развития, и который отказывается платить за то небольшое (в его представлении), что он получает от владельца франшизы.

12 Рекомендуемое ВОИС положение для договоров, предусматривающее посреднические услуги ВОИС, а в случае отсутствия урегулирования – ускоренный арбитраж, можно найти по адресу: www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html#2

2. Выбор места и посягательство на территорию

Обычно ответственным за выбор места является пользователь франшизы, а на владельце франшизы лежит обязанность оказать ему в этом помощь, но, в конечном счете, он имеет право не согласиться с местом, выбранным пользователем франшизы. Несогласие с местом, выбранным пользователем франшизы стало причиной для возникновения нескольких споров. Аналогичным образом открытие владельцем франшизы конкурирующих предприятий в непосредственной близости от территории, выделенной пользователю франшизы, воспринимается последним как посягательство и также является причиной возникновения споров. К другим действиям, которые может оспаривать пользователь франшизы, относится конкуренция со стороны владельца франшизы с бизнесом пользователя франшизы с помощью других средств, таких как продажа через Интернет или реализация своей продукции через другие торговые предприятия на территории пользователя франшизы.

3. Практика и процедуры отчетности

Соглашение о франшизе налагает на пользователя франшизы обязанность представлять владельцу франшизы разнообразную информацию, на основе которой владелец франшизы может оценивать деятельность, проверять выплату роялти и обеспечивать выполнение обязательств пользователями франшизы. Непредоставление такой

информации является распространенной причиной споров.

4. Нецелевое использование рекламных средств

Общий рекламный фонд, вклад в который вносят все пользователи франшизы, обычно используется для рекламирования всей франшизы. Использование этого фонда владельцем франшизы в качестве доступного источника капитала для других целей считается нарушением и может привести к судебному разбирательству.

5. Надзор и поддержка

Одним из привлекательных элементов франчайзинга в качестве средства ведения бизнеса является постоянная поддержка, оказываемая пользователю франшизы со стороны владельца франшизы в течение всего срока действия соглашения о франшизе. Соответственно, несоблюдение согласованного обязательства о предоставлении обучения и поддержки нередко приводит к судебному разбирательству.

6. Утвержденные поставщики

В целях обеспечения контроля качества существует обычная практика, когда владельцы франшизы требуют от пользователей франшизы покупать определенные товары у утвержденных поставщиков, в том числе, в отдельных случаях, у самого владельца франшизы. Пользователи франшизы, обнаружившие, что они могут приобрести такие же товары в другом месте по меньшей цене, не могут прибегать к услугам альтернативных поставщиков без согласия владельца франшизы.

7. Ценообразование на сырье

В случаях, когда владельцы франшизы получают скидки от производителей и не распространяют их на пользователей франшизы, может возникнуть недовольство. Пользователи франшизы, будучи частью франчайзинговой системы, рассчитывают на «эффект масштаба» и, соответственно, на приобретение сырья по более низкой цене, чем если бы они приобретали его самостоятельно. Конфликт возникает, когда пользователи франшизы приходят к мнению, что их конкуренты имеют более низкие производственные затраты.

8. Отсутствие равноправия

Если одному пользователю франшизы полагаются какие-либо льготы, то, как правило, они должны предлагаться всем другим пользователям франшизы в рамках данной системы за исключением случаев, когда такие льготы предлагаются только одному конкретному пользователю франшизы в силу особых обстоятельств.

9. Переуступка прав пользователем франшизы

Если пользователь франшизы по какой-либо причине хочет продать франшизу, то владелец франшизы должен содействовать этому процессу путем нахождения потенциальных покупателей. Владелец франшизы может отвергнуть любых потенциальных покупателей, предложенных пользователем франшизы, только на «разумных» основаниях.

10. Искажение фактов управленческими и торговыми подразделениями владельца франшизы

Судебные разбирательства возникают вследствие попыток сотрудников владельца франшизы неверно представить ситуацию потенциальным пользователям франшизы в целях получения их согласия на приобретение франшизы. Обычно это включает завышение потенциальных доходов или неточную оценку первоначальных инвестиций. Поэтому важно, чтобы управленческие и торговые подразделения владельца франшизы были надлежащим образом проинструктированы об опасности чрезмерного рвения добиться согласия пользователя франшизы и прошли соответствующее обучение. Аналогичным образом в странах, где существуют требования подробного раскрытия информации, необходимо обеспечить соблюдение этих требований, т.к. в противном случае в отношении владельца франшизы могут быть приняты меры как со стороны пользователя франшизы, так и со стороны регулирующих органов.

11. Системные изменения, ребрендинг

Владельцы франшизы должны, по мере возможности, вовлекать пользователей франшизы в свою деятельность по изменению франчайзинговой системы или по ребрендингу. Такая деятельность обычно сопряжена со значительными затратами, поэтому пользователи франшизы должны быть согласны с предлагаемыми изменениями и принимать деятельное участие

в их реализации. Если ребрендинг также включает изменение товарного знака или создание его разновидности, то это повлечет правовые последствия с точки зрения права собственности и права на использование этого знака; потребуется адекватным образом прояснить и решить этот вопрос.

12. Споры, относящие к интеллектуальной собственности

В целом, относящиеся к интеллектуальной собственности споры так или иначе связаны с неспособностью пользователя франшизы надлежащим образом использовать предоставленную ему интеллектуальную собственность: нарушением прав интеллектуальной собственности третьими лицами и вопросом, кто обязан подавать судебный иск и оплачивать судебные издержки; в случае судебного иска против пользователя франшизы со стороны третьих лиц за нарушение их прав интеллектуальной собственности – обязанностью владельца франшизы выступить в защиту пользователя франшизы и/или возместить понесенные им убытки. После завершения срока действия соглашения о франшизе могут также возникать вопросы в связи с тем, что пользователь франшизы продолжает пользоваться интеллектуальной собственностью франшизы или разглашает конфиденциальную информацию, полученную в ходе ее эксплуатации. В случаях, когда владелец франшизы пытается не допустить использования товарного знака пользователем франшизы по

истечение срока действия соглашения о франшизе, одним из наиболее часто используемых аргументов против этого является утверждение, что владелец франшизы не смог должным образом обеспечить соблюдение конкретных стандартов в области контроля качества пользователем франшизы при реализации соглашения о франшизе, и поэтому владелец франшизы фактически отказался от своих прав на товарный знак и сложилась ситуация «незащищенной лицензии». Еще одним примером ситуации, которая может вести к возникновению спора об интеллектуальной собственности, могут служить случаи, когда в начальный период эксплуатации франшизы ее владелец еще не зарегистрировал свои права, и пользователь франшизы регистрирует товарный знак на свое имя. Обычно такая ситуация оговаривается в пункте соглашения, который обязывает пользователя франшизы передавать права на товарный знак владельцу франшизы. Разновидностью вышеприведенного сценария является ситуация, когда владелец франшизы работает под конкретным брендом, но при этом разрешает пользователям франшизы добавлять к нему географическое указание: например «Лондон» или «Юго-Запад», или «Соединенное Королевство». В этой ситуации пользователи франшизы иногда претендуют на права на товарный знак вместе с географическим указанием. По этой причине следует избегать такого варианта и не разрешать пользователю франшизы добавлять описательные элементы к товарному знаку.

Число споров и разногласий можно свести к минимуму при обеспечении надлежащего учета. Кроме того, все-сторонний подход со стороны владельца франшизы к процессу выбора пользователя франшизы может помочь предотвратить или минимизировать проблемы в будущем. Надлежащий процесс выбора пользователя франшизы имеет ключевое значение для успеха франчайзинговой операции. Несмотря на отсутствие гарантий, значительный объем времени и сил, потраченных владельцем франшизы на проведение тщательной оценки компетентности и квалификации пользователя франшизы (опыта, финансового положения, мотивации и целеустремленности), может помочь владельцу франшизы избежать потенциальных конфликтов с пользователями франшизы. Аналогичным образом важно, чтобы пользователь франшизы также проявлял должную осмотрительность, обращаясь за помощью к экспертам и внимательно изучая свои потенциальные финансовые обязательства, с тем чтобы обеспечить выполнение своих обязательств и получение финансовой выгоды от франчайзингового бизнеса.

22. Сроки действия контракта

Наиболее распространенный срок соглашения о франшизе составляет 5 или 10 лет. Небольшой процент соглашений заключается на срок менее пяти лет. Такие франчайзинговые предприятия, как «McDonald's»,

«Burger King», «Subway» и «KFC» предоставляют франшизу на 20 лет – срок, который обычно совпадает со сроком аренды помещений пользователями франшизы и, кроме того, учитывает значительные стартовые расходы.

Преимущество пятилетнего срока состоит в том, что он позволяет владельцу франшизы предложить пользователю франшизы новое соглашение о франшизе, содержащее другие условия и размеры пошлин, при каждом продлении соглашения. Впрочем, предложение новых условий и размеров пошлин может стать источником конфликта. Наличие пятилетнего соглашения позволяет владельцу франшизы отказаться от его продления, если деятельность пользователя франшизы оказалась неудовлетворительной. Если контракт не предоставляет пользователю франшизы право на его автоматическое продление, то владельцу франшизы обычно легче отказаться от его продления, чем расторгнуть соглашение. Обстоятельства, при которых допускается расторжение соглашения могут определяться местным законодательством.

Для определения разумного первоначального срока действия соглашения необходимо учитывать вид коммерческой деятельности, условия и инвестиции, которые требуются для организации бизнеса, а также потенциальную доходность.

Условия досрочного расторжения контракта

Сохранение права на расторжение контракта является чрезвычайно важным при франчайзинге, потому что для всего мира пользователи франшизы являются владельцами франшизы. Например, лишь немногие посетители ресторана «KFC» понимают, что в действительности они являются не клиентами «KFC», а клиентами другого предприятия, не имеющего никакого отношения к «KFC» за исключением соглашения о франшизе. В результате, если пользователь франшизы делает что-то не так, то владельцы франшизы обычно хотят иметь возможность оперативно принять меры во избежание ущерба бренду; такие действия могут включать расторжение соглашения о франшизе. Поэтому для владельца франшизы очень важно, чтобы соглашением о франшизе предусматривалось право на расторжение соглашения в случае нарушения пользователем франшизы определенных положений в соглашении. Как правило, соглашения о франшизе не содержат такое положение, которое давало бы право расторгнуть соглашение пользователю франшизы.

С учетом общей оговорки, что условия и способы расторжения соглашения могут определяться национальным законодательством, ниже приводятся некоторые руководящие принципы, касающиеся положений о расторжении соглашений о франшизе:

- В данном положении должны быть ясно и недвусмысленно указаны ситуации, при которых владелец франшизы имеет право на расторжение контракта. В некоторых странах суды отрицательно относятся к тому, что одна сторона (в особенности если эта сторона имеет более сильные экономические позиции по сравнению с другой стороной) имеет право расторгнуть долгосрочный контракт по причине относительно незначительных нарушений соглашения о франшизе. В Соединенных Штатах Америки все сводится к раскрытию информации. Двадцатилетнее соглашение о франшизе, предусматривающее, что оно может быть расторгнуто владельцем франшизы, если пользователь франшизы задерживает платежи на три дня, будет иметь стопроцентную юридическую силу, при условии что в документе, раскрывающем информацию о франшизе, было указано данное положение соглашения.
- Некоторые нарушения могут быть настолько серьезными, что они влекут немедленное расторжение; к ним относятся ситуации, когда пользователь франшизы участвует в конкурирующем бизнесе; нарушает права интеллектуальной собственности; передает конфиденциальную информацию; призывает других пользователей франшизы нарушать их согла-

- шение о франшизе; намеренно занижает объем продаж. В зависимости от ситуации владелец франшизы может рассмотреть возможность альтернативных действий, таких как оказание помощи пользователю франшизы посредством переговоров и посредничества; прежде чем предпринимать действия юридического характера, которые могут привести к расторжению соглашения.
- В соглашении должен быть указан уведомительный срок и, в зависимости от ситуации, предусмотрено право на устранение нарушений. Наконец, расторжение должно осуществляться в корректной и вежливой форме.

Режим охраны коммерческой тайны

1. Определение коммерческой тайны

- i. Научно-техническая информация
 - a. Информация о продукте
 - » спецификации и характеристики продукта, фирменные рецепты, соединения, формулы
 - b. Информация о производстве
 - » производственные технологии, процессы и технологические ноу-хау
 - » физические устройства и руководства по их обслуживанию/ремонту
 - » методы, технологии, процессы или образцы прототипов
 - » чертежи, технические рисунки, эскизы, диаграммы или технические документы
 - c. Компьютерные технологии
 - » неопубликованные исходные материалы и объектный код программного обеспечения
 - » документы по разработке программного обеспечения
 - » алгоритмы, формулы, диаграммы потоков данных
 - d. Заявки на выдачу патента или заявки на регистрацию полезных моделей, а также лабораторные журналы
 - e. «Негативная информация»: неудачные попытки и тупиковые исследования

- ii. Стратегическая информация
 - a. Стратегия в области бизнеса, маркетинга или рекламы
 - b. Документально оформленные идеи; методы ведения бизнеса или управления, дающие особые преимущества
 - c. Инвестиционные стратегии
 - d. Исследования рынка или данные о конкурентах
 - e. Соглашения, содержащие подробную конфиденциальную информацию о маркетинге, рекламных тарифах, новых названиях товаров или товарных знаках, дизайне или художественном оформлении упаковки, и т.д.
 - iii. Финансовая информация
 - a. Информация о расходах и ценах
 - b. Финансовые прогнозы
 - c. Данные о продажах и прайс-листы
 - d. Тарифные сетки и компенсационные планы
 - iv. Коммерческая информация
 - a. Соглашения о поставках
 - b. Контракты
 - c. Базы данных и сводные электронные данные
 - d. Информация о клиентах
 - e. Информация о сотрудниках
- 2. Принятие мер для охраны коммерческой тайны**
- i. Относящиеся к сотрудникам
 - a. Повышение ответственности/решительная борьба с нарушениями
 - b. Соглашения/положения о конфиденциальности и ограничительные механизмы (запрет на конкуренцию, оказание давления, незаконное присвоение)
 - c. Недопущение неправомерного завладения коммерческой тайной при найме на работу сотрудников конкурирующих предприятий
 - d. Руководство для персонала, подчеркивающее важность коммерческой тайны и излагающее процедуры по ее охране
 - e. Использование соглашений о конфиденциальности при взаимодействии с консультантами, партнерами и подрядчиками
 - ii. Охранные меры
 - a. Документы, подлежащие хранению в защищенных местах
 - b. Использование в компьютерах паролей, антивирусного программного обеспечения, брандмауэров
 - c. Раскрытие информации на основе принципа «служебной необходимости»
 - d. Присвоение документам грифа секретности «для служебного пользования», «копии снимать воспрещается» и т.д.
 - e. Меры предосторожности при использовании мобильных устройств (например, мобильных компьютеров, телефонов, накопителей USB)
 - f. Ограничение доступа; регистрация на входе/журналы регистрации посетителей/сопровождение; таблички «не входить», «только для персонала», карточки доступа
 - g. Контроль доступа к копирующим машинам, сканерам, компьютерам; использование машин для уничтожения бумаги, а не мусорных корзин
 - h. Меры контроля при загрузке информации в Интернет

Продление контракта

Как правило, ожидается, что помимо основного срока пользователь франшизы может рассчитывать по меньшей мере на пятнадцать или двадцать лет эксплуатации франшизы (исходя из предположения о том, что условия продления соблюдены). В случае перепродажи (переуступки от одного пользователя франшизы новому пользователю) новый пользователь франшизы должен иметь «гарантированный» период времени для эксплуатации франшизы; он должен составлять срок, который был бы предложен новому пользователю франшизы, а не остающийся срок эксплуатации франшизы ее предыдущим пользователем.

Положение о продлении может включать следующие условия:

- Пользователь франшизы должен уведомить владельца франшизы о своем желании продлить соглашение – обычно за три-девять месяцев до истечения его срока действия. Точный срок уведомления зависит от времени, которое потребуется владельцу франшизы, чтобы заменить пользователя франшизы, если он откажется от продления соглашения о франшизе.
- Пользователь франшизы не должен совершать каких-либо серьезных нарушений; как правило, он должен соблюдать соглашение и не нарушать его положений на момент подачи им уведомления о продлении или в период прод-

ления соглашения. Не следует включать в соглашение о франшизе положения, которые лишают пользователя франшизы права на продление в случае незначительных или мелких нарушений контракта; незначительных нарушений соглашения о франшизе избежать невозможно.

- Пользователь франшизы должен отказаться от права на предъявление претензий владельцу франшизы. Основанием для такого положения является то, что владельцы франшизы не хотят беспокоиться относительно возможных судебных разбирательств по поводу событий, произошедших в период действия «старого» соглашения; и обе стороны должны начать «с чистого листа». В этом пункте владелец франшизы фактически заявляет: «продление может быть предоставлено, но вы не сможете предъявить мне иск на условиях старого контракта». В настоящее время данное положение является стандартным во многих соглашениях о франшизе.
- Пользователь франшизы должен принять все необходимые меры, чтобы обеспечить соответствие франшизы стандартам, указанным владельцем франшизы. Не исключена возможность того, что владелец франшизы произведет ребрендинг или введет дополнительные требования к оборудованию пользователя франшизы сразу же после продления соглашения о франшизе.

- От пользователя франшизы может потребоваться оплата пошлины за продление. Учитывая, что основная цель владельца франшизы состоит в том, чтобы сохранить в системе хорошо работающего пользователя франшизы, пошлины за продление соглашения, если таковые вводятся, должны быть установлены на минимальном уровне и направлены главным образом на возмещение юридических, административных и управленческих расходов владельца франшизы, связанных с оформлением нового соглашения о франшизе.
- Пользователь франшизы может потерять право на продление в случае низких показателей работы. Несмотря на то, что существуют большие сомнения относительно целесообразности введения минимальных требований к показателям работы в течение срока действия соглашения (и в некоторых странах они не используются), включение в соглашение о продлении положения о минимальных требованиях к показателям работы представляет собой отдельный вопрос. Владельцам франшизы следует рассмотреть необходимость включения пункта, в соответствии с которым они не обязаны продлевать соглашение, если показатели работы пользователя франшизы находятся среди наихудших 10% пользователей франшизы, хотя такой подход является оправданным только в том случае, когда обслуживаемые пользователями франшизы территории или районы являются более менее сопоставимыми.
- От пользователя франшизы потребуется заключить с владельцем франшизы тот вид соглашения о франшизе, которое действует в данный период. Большинство соглашений о франшизе дают владельцу франшизы полную свободу действий в том, что касается условий продления соглашения; причина этого состоит в том, что владелец франшизы не знает, как будет эксплуатироваться его франшиза и какие изменения в законодательстве могут произойти. Здесь возникает сложный вопрос: может ли владелец франшизы внести радикальные изменения в соглашение о франшизе при его продлении, например, увеличив пошлину за управленческое обслуживание с 5 до 15%? Ответ зависит от законодательства и практики разных стран.

23. Условия передачи

В соглашении о франшизе владельцы франшизы обычно предусматривают положение, что они могут свободно передавать свой бизнес и/или соглашение о франшизе какой-либо третьей стороне. С другой стороны, пользователь франшизы может передавать свой бизнес только лицу, которое владелец франшизы готов принять в качестве пользователя франшизы и которое соответствует критериям выбора

владельца франшизы. Кроме того, в соглашениях о франшизе обычно содержится положение, которое дает владельцу франшизы преимущественное право приобретения бизнеса, если пользователь франшизы пожелает продать свой бизнес или переуступить соглашение о франшизе. Не менее важным является требование о том, чтобы новый покупатель успешно, с точки зрения владельца франшизы, освоил предлагаемую им программу обучения.

24. Урегулирование споров

В любых взаимоотношениях делового или иного характера могут возникать проблемы. Поэтому с точки зрения здравого смысла разумно рассмотреть возможность возникновения вопросов, которые могут привести к разрыву нормальных отношений. Этот совет касается всех видов деловых отношений, но он особенно важен в контексте франчайзинга, который предусматривает долгосрочные отношения при регулярном и тесном взаимодействии владельца и пользователя франшизы. Предвидеть проблемы - один из лучших способов предотвратить их. Тем не менее если, несмотря на все возможные усилия, споры все же возникают, то надлежащее поведение и умение их урегулировать приобретают ключевое значение для долгосрочной стабильности франшизы.

Инициирование судебного разбирательства в связи с нарушением какого-либо положения соглашения о

франшизе всегда является возможным вариантом как для владельца, так и для пользователя франшизы, а в некоторых случаях может быть наиболее предпочтительным средством урегулирования спора. Однако, учитывая сложность процесса обращения в суд в сочетании с неизбежными расходами и временными затратами, более разумным вариантом может быть использование альтернативных способов разрешения спора. Наиболее распространенными средствами урегулирования являются посредничество и арбитраж, которые в целом считаются менее затратными по времени, и, если речь идет о посредничестве, требуют меньше расходов. В частности, если владелец и пользователь франшизы находятся в разных странах, то арбитраж является предпочтительным способом урегулирования спора.

В соглашении, как правило, предусматривается возможность использования посредничества и/или арбитража, что в некоторых странах является законодательно установленным требованием. По сравнению с посредничеством арбитраж стоит ближе к судебному разбирательству, поскольку официальное решение выносит третейский судья, и обычно обеспечивается исполнение этого решения. С другой стороны, посредничество носит менее официальный характер. Стороны на основе консенсуса выбирают посредника, чья работа заключается в содействии урегулированию спора посредством предоставления сторонам возможности прийти к взаимоприемлемой

договоренности. Таким образом, посредник не правомочен решать спор как таковой; его полномочия ограничиваются предоставлением сторонам возможности выработать решение, которые было бы приемлемым для обеих сторон. В ходе посредничества стороны получают возможность изложить свою позицию посреднику как в присутствии друг друга, так и наедине. Такие обсуждения частного характера считаются конфиденциальными. Обычно, прежде чем прибегать к какому-либо из этих методов урегулирования спора, сторонам целесообразно попытаться урегулировать свои разногласия в неформальной обстановке, лучше всего – в ходе встречи, происходящей с глаза на глаз.

Услуги по урегулированию споров, оказываемые Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС) является признанным нейтральным и международным механизмом разрешения споров. Он предлагает на некоммерческой основе альтернативные процедуры разрешения споров, такие как посредничество, арбитраж и ускоренный арбитраж в соответствии с Правилами ВОИС по арбитражу, посредничеству и ускоренному арбитражу.

Центр ВОИС рассматривает споры по вопросам интеллектуальной собственности и другие коммерческие споры, в том числе споры о лицензировании и распространении, споры о лицензиях на товарные знаки и о соглашениях об одновременном использовании схожих товарных знаков, споры о роялти, эксклюзивности и расторжении контрактов. Центр ВОИС располагает списком из более чем 1500 посредников и арбитров из разных стран мира, включая специалистов по франчайзингу, которые могут быть назначены сторонами в ходе разбирательства в рамках ВОИС.

Центр ВОИС дает рекомендации по контрактным положениям, которые могут быть использованы в франчайзинговых соглашениях, и располагает надежной инфраструктурой

для рассмотрения дел, с помощью которой можно подобрать опытных, владеющих несколькими языками судебных администраторов для посредничества и (ускоренного) арбитража. Администратор по данному делу оказывает сторонам помощь в вопросах посредничества и арбитража, помогает при назначении посредника и арбитра(ов), облегчает общение, распоряжается финансовыми средствами, а также может оказывать материально-техническое содействие. В ходе рассмотрения дел с участием ВОИС стороны могут воспользоваться Электронным модулем ВОИС для рассмотрения споров (ECAFE VOIS), который дает возможность им и всем сторонам данного дела подавать заявления в электронном виде для облегчения контактов. Центр ВОИС во всех случаях уделяет первостепенное внимание вопросам процедурной эффективности.

Посредничество ВОИС способствовало урегулированию более чем в 70% случаев. Значительная доля (приблизительно 60%) арбитражных дел ВОИС также заканчивается урегулированием.

Правила и положения ВОИС, а также другие ресурсы можно найти по адресу: www.wipo.int/amc/.

25. Вопросы, возникающие после прекращения действия соглашения

После прекращения действия соглашения для владельца франшизы важное значение будут иметь последствия этого прекращения для его деловой репутации, а также риск использования бывшим пользователем франшизы товарного знака, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации, а также любого ноу-хау, приобретенного за время деятельности в качестве пользователя франшизы. Эти вопросы регулируются положениями о защите товарного знака и имиджа бренда; они также регулируются так называемыми соглашениями об отказе от конкуренции, препятствующими участию бывшего пользователя франшизы в конкурирующем бизнесе.

Таким образом, в целях поддержания репутации владельца франшизы ее бывший пользователь будет обязан принять одну или несколько из перечисленных ниже мер¹³:

- отменить любую регистрацию лицензии, выданной владельцем франшизы на использование его товарного знака;
- изменить вывеску и оформление помещения, а также оформление всех транспортных средств;
- вернуть все рекламные, упаковочные, маркетинговые и инфор-

13 Публикация «Termination of the Franchise Relationship», которая размещена по адресу: www.whichfranchise.co.za/article.cfm?articleID=40 [по состоянию на 4 октября 2010 г.]

- мационные материалы, имеющие отношение к франшизе;
- прекратить использовать канцелярские товары, книги и веб-сайты на/в которых фигурируют товарные знаки и знаки обслуживания владельца франшизы, а также фирменные наименования, доменные имена и другие элементы, имеющие отношение к франшизе;
- вернуть все руководства по ведению бизнеса;
- прекратить использование системы владельца франшизы;
- прекратить пользоваться охраняемыми авторским правом материалами владельца франшизы.

Владелец франшизы может зарезервировать право выкупить материальные активы бизнеса на основе заранее определенной формулы (например, по остаточной стоимости) и/или переписать на себя аренду помещений. В этом случае пользователь франшизы будет в буквальном смысле вытеснен из бизнеса. Многие владельцы франшиз пользуются этим правом, а затем продают данное заведение новому покупателю в качестве франшизы «под ключ».

Соглашения об отказе от конкуренции, препятствующие участию бывшего пользователя франшизы в конкурирующем бизнесе, считаются ограниченными торговли и подлежат исполнению лишь в том случае, если они являются «обоснованными». При определении их обоснованности учитываются три следующих фактора:

- **Продолжительность (время) ограничения:** Как правило, рекомендуется период, не превышающий одного года.
- **Ограничиваемая область деятельности:** В некоторых юрисдикциях существует законодательство, содержащее конкретные нормы, регулирующие данный вопрос; поэтому важно ознакомиться с местным законодательством. Ограничения должны действовать только в отношении данной франчайзинговой деятельности. Например, если в эксплуатации пользователя франшизы находился ресторан по продаже гамбургеров, то положение, предусматривающее отказ от конкуренции в «любом продовольственном бизнесе», скорее всего будет признано недействительным как слишком широкое.
- **Географический район, где действует ограничение:** Следует ограничить область отказа от конкуренции территорией, указанной в соглашении о франшизе, или, если не указана конкретная территория, следует ограничить ее «клиентской зоной» франчайзингового бизнеса. Поэтому если 80 % клиентов пользователя франшизы проживают в пределах пяти километров от объектов франшизы, то было бы неразумно распространять действие такого соглашения на большее расстояние.

26. Групповые иски

Нередко одному пользователю франшизы сложно решиться на ведение тяжбы с владельцем франшизы в одиночку. Объединив усилия, пользователи франшизы, оказавшиеся «в аналогичном положении», могут предъявить владельцу франшизы групповой иск от имени нескольких пользователей франшизы. В юрисдикциях, где коллективные иски не являются распространенными, пользователи франшизы с аналогичными проблемами юридического характера могут объединиться для предъявления обычного иска. Владельцы франшизы стремятся защитить себя от такой возможности, включая в соглашение о франшизе положение, по которому пользователь франшизы обещает при любом судебном или арбитражном процессе в будущем отстаивать только свои собственные требования, а не требования какой-либо другой стороны.

Приложение

Права интеллектуальной собственности¹⁴

Интеллектуальная собственность связана с творениями человеческого разума; это изобретения, литературные и художественные произведения, символы, названия и изображения, используемые в коммерческой деятельности. Она подразделяется на две категории: промышленная собственность и авторское право.

Промышленная собственность включает патенты на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и географические указания. Авторское право охраняет литературные произведения, такие как романы, стихи и пьесы; кинофильмы; музыкальные произведения; художественные произведения, такие как рисунки, картины, фотографии и скульптуры; архитектурные проекты. Права, смежные с авторским правом, включают права исполнителей на их исполнение, права производителей на фонограммы и права вещателей на их радио- и телевизионные программы.

Несмотря на то, что законодательство в области интеллектуальной собствен-

ности большинства стран развивается в направлении большей гармонизации, оно остается внутренним законодательством (или региональным, если какая-либо группа стран договорилась о принятии регионального законодательства в области интеллектуальной собственности), имеющим силу лишь в пределах территориальных границ страны или региона. Соответственно, право интеллектуальной собственности, приобретенное в рамках какой-либо юрисдикции, имеет силу только в пределах этой юрисдикции.

Товарные знаки

Товарный знак является отличительным обозначением, которое идентифицирует определенные товары или услуги, производимые или предоставляемые конкретным лицом или предприятием. Система товарных знаков помогает потребителям идентифицировать и приобретать те продукты или услуги, характеристики и качества которых, обозначаемые их уникальным товарным знаком, отвечают их потребностям.

Товарный знак предоставляет владельцу знака охрану в виде исключительного права на пользование знаком для идентификации товаров или услуг или на предоставление его другому лицу в пользование в обмен на вознаграждение. Срок охраны может варьироваться, но регистрация товарного знака может продлеваться на неопределенный период путем оплаты соответствующих пошлин при условии его непрерывного использования.

14 Выдержка из публикации ВОИС № 450 (E) ISBN 978-92-805-1155-0 «Что такое интеллектуальная собственность?», за исключением раздела о коммерческой тайне, который является фрагментом публикации «Секреты интеллектуальной собственности: руководство для малых и средних предприятий-экспортеров», выпущенной Международным торговым центром и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Женева, 2004 г.

Охрана товарных знаков обеспечивается судами, которые в большинстве систем правомочны принимать меры по пресечению нарушений прав на товарные знаки.

Товарный знак может представлять собой одно слово, букву или цифру, либо их сочетание. Он может состоять из рисунков, символов, трехмерных обозначений, таких как, например, форма и способ упаковки товаров, а в некоторых случаях – даже из воспринимаемых на слух звуков, таких как музыка или голос; запаха или цвета, используемых в качестве отличительных признаков. Кроме знаков, определяющих коммерческое происхождение товаров или услуг, существуют и другие категории товарных знаков. Владельцем коллективных знаков может быть ассоциация, члены которой используют их для самоидентификации как группы, обеспечивающей соответствие определенному уровню качества и другим требованиям, устанавливаемым данной ассоциацией. Примером таких ассоциаций являются ассоциации бухгалтеров, инженеров или архитекторов. За соответствие установленным стандартам присваиваются сертификационные знаки, однако сфера их применения не ограничена тем или иным профессиональным сообществом. Они могут выдаваться любому лицу, способному подтвердить, что его товары соответствуют определенным установленным стандартам. В качестве примера широко используемого сертификационного знака можно привести международно

признанный знак «ISO 9000» для стандартов качества.

Правовая охрана знака обеспечивается путем его регистрации, а в некоторых странах – путем его использования. Регистрацию получают путем подачи соответствующего заявления в национальное или региональное ведомство по товарным знакам. Заявки на регистрацию товарного знака, как правило, отклоняются на так называемом «абсолютном основании» в следующих случаях:

- Родовые понятия. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак «СТУЛ» в целях организации продажи стульев; в регистрации знака будет отказано, поскольку «СТУЛ» является родовым понятием для такой продукции.
- Описательные термины. Это слова, которые обычно используются в торговле для описания соответствующего продукта. Например, в регистрации знака «СЛАДКИЙ» в целях продажи шоколада, скорее всего, будет отказано вследствие его описательного характера. Аналогичным образом использование таких терминов, как «БЫСТРЫЙ», «ЛУЧШИЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ» или «ИННОВАЦИОННЫЙ», содержащих качественные оценки или положительные коннотации, скорее всего, вызовет аналогичное возражение, если только они не являются частью знака, отличного по другим признакам.

- Вводящие в заблуждение товарные знаки. Это товарные знаки, которые могут обмануть потребителей или ввести их в заблуждение относительно характера, качества или географического происхождения продукта. Например, в использовании товарного знака «КОРОВА» для продажи маргарина, скорее всего, будет отказано, поскольку он будет сочтен знаком, вводящим в заблуждение потребителей, у которых он может вызывать ассоциацию с молочными продуктами (например, маслом).
- Знаки, противоречащие нормам общественного порядка или морали. Слова или изображения, которые считаются нарушающими общепринятые нормы морали и религии, как правило, не разрешается регистрировать в качестве товарных знаков.
- Флаги, гербы, официальные клейма и эмблемы государств и международных организаций, о которых было сообщено Международному бюро ВОИС, обычно исключаются из регистрации.

Заявки отклоняются исходя из «относительных оснований», если возникает конфликт с ранее зарегистрированными правами на товарные знаки, то есть с правами на идентичные или схожие знаки, которые были ранее зарегистрированы в отношении такого же или схожего вида продукции.

Для получения дополнительной информации см. «Создание знака: вве-

дение в товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 900.1.

Коммерческая тайна

В широком смысле любая конфиденциальная информация о бизнесе, дающая предприятию какое-либо конкурентное преимущество, может квалифицироваться как коммерческая тайна. Коммерческая тайна может относиться к техническим вопросам, таким как состав или дизайн продукта, метод производства или ноу-хау¹⁵, необходимое для выполнения конкретной операции. Обычно в качестве коммерческой тайны охраняются производственные процессы, результаты исследования рынка, данные о потребителях, списки поставщиков и клиентов, прайс-листы, финансовая информация, бизнес-планы, бизнес-стратегии, рекламные стратегии, маркетинговые планы, планы и методы продаж, методы распространения, разработки, чертежи, архитектурные планы, проекты и карты.

Несмотря на то, что критерии определения коммерческой тайны варьируются от страны к стране, существуют некоторые общие стандарты. Информация должна быть конфиденциальной или секретной. Информация,

15 Ноу-хау может являться или не являться коммерческой тайной. В целом ноу-хау относится к более широкому классу внутренних и деловых знаний и навыков, которые могут составлять коммерческую тайну, если они удовлетворяют условиям для того, чтобы быть квалифицированными в качестве коммерческой тайны.

которая общеизвестна или легко доступна, не может охраняться в качестве коммерческой тайны. Даже труднодоступная информация может потерять свой охраняемый статус, если ее владелец не предпринимает надлежащих мер предосторожности для сохранения ее конфиденциальности или секретности. В силу своей секретности информация должна обладать коммерческой ценностью, а ее владелец должен предпринимать разумные меры для сохранения ее конфиденциальности или секретности (например, путем заключения соглашений о конфиденциальности или неразглашении со всеми лицами, которые имеют доступ к секретной информации. Просто назвав информацию «коммерческой тайной», вы не сделаете ее таковой).

Владелец коммерческой тайны может препятствовать другим лицам приобретать, разглашать или использовать ее без его разрешения. Однако законодательство о коммерческой тайне не дает ему права противодействовать лицам, которые законно приобретают или используют эту информацию, то есть не прибегают к незаконным методам и не нарушают соглашений или законодательство страны.

В отличие от других форм интеллектуальной собственности, таких как патенты, товарные знаки и образцы, сохранение коммерческой тайны по существу зависит от ее владельца. Охрана коммерческой тайны продолжается столько времени, сколько информа-

ция является конфиденциальной. Как только соответствующая информация становится общеизвестной, охрана коммерческой тайны прекращается.

Авторское право и смежные права

Авторское право – это свод законов, предоставляющих авторам, художникам и другим творческим работникам охрану на созданные ими литературные и художественные произведения, которые обычно называют просто «произведения». С областью авторского права тесно связана область «смежных прав», которая предоставляет права, аналогичные или идентичные авторскому праву, хотя иногда и более ограниченные по объему и сроку действия. Бенефициарами смежных прав являются исполнители (актеры и музыканты), производители звукозаписей (например, записей на кассетах и компакт-дисках) и вещательные организации в отношении соответственно своих исполнений, записей и вещательных программ. Авторским правом охраняются помимо прочего следующие произведения: романы, поэмы, пьесы, справочная литература, газеты, компьютерные программы, базы данных, фильмы, музыкальные сочинения, хореографические произведения, картины, рисунки, фотографии, скульптуры, архитектурные сооружения, рекламные материалы, карты и технические чертежи.

В соответствии с законодательством об авторском праве авторы произведений, охраняемых авторским правом,

а также их наследники и правопреемники (которых обычно называют «правообладатели») имеют определенные основные права. Они обладают исключительным правом на использование или предоставление другим лицам разрешения на использование произведения на согласованных условиях. Правообладатель произведения может запрещать или разрешать следующее: его воспроизведение в любых формах, включая изготовление печатных экземпляров и звукозаписей; его публичное исполнение и передачу общественности; его передачу посредством трансляции; его перевод на другие языки; и его адаптацию, например, в целях написания сценария для фильма на основе какого-либо романа. Смежные права предусматривают аналогичные права, в частности, право на фиксацию (запись) и воспроизведение.

Для успешного распространения многих видов произведений, охраняемых законодательством об авторских и смежных правах, требуются тиражирование, средства связи и финансовые инвестиции (например, для публикации, звукозаписи, фильмов). По этой причине авторы часто передают права на свои произведения компаниям, которые способны наилучшим образом осуществлять распространение и коммерческую реализацию этих произведений в обмен на компенсацию в виде выплат и/или роялти (компенсация рассчитывается на основе процентной доли от доходов, вырученных от продажи произведения).

Соответствующими договорами ВОИС предусмотрено, что имущественные права имеют срок действия, который начинается со времени создания или фиксации произведения и заканчивается не менее чем через 50 лет после смерти автора. Национальное законодательство может устанавливать более продолжительный срок охраны. Этот срок охраны позволяет авторам, а также их наследникам и правопреемникам получать финансовую выгоду в течение разумного периода времени. Смежные права действуют в течение более короткого срока, который, как правило, составляет 50 лет с даты исполнения, записи или трансляции произведения.

Авторское право и охрана прав исполнителей включают также личные неимущественные права, которые заключаются в праве требовать признания в качестве автора произведения, а также возражать против внесения в произведение изменений, которые могут нанести ущерб репутации автора.

Авторско-правовая охрана и смежные права предоставляются автоматически без необходимости регистрации и выполнения других формальностей. Однако национальные системы многих стран предусматривают добровольную регистрацию или депонирование произведений; эти системы облегчают, например, решение вопросов в связи со спорами о владельце или авторе произведения, финансовыми сделками, продажей, уступкой или передачей прав. Многие авторы и исполнители

не располагают возможностями и средствами для обеспечения правовой и административной защиты авторских и смежных прав, особенно в свете все более широкого распространения в мире литературных, музыкальных и исполнительских прав. В результате во многих странах наблюдается логичный рост тенденции к созданию и укреплению организаций или «обществ» коллективного управления правами. Эти общества могут предоставить своим членам возможность пользоваться административными и юридическими знаниями организации и эффективно обеспечивать, например, сбор, управление и распределение роялти, получаемых за использование и исполнение произведений членов общества в стране и за рубежом. Управление определенными правами производителей звукозаписи и вещательных организаций иногда осуществляется также на коллективной основе.

Для получения более подробной информации см. *«Творческое выражение: введение в авторские и смежные права для малых и средних предприятий»*, публикация ВОИС № 918.

Патенты

Патент представляет собой исключительное право, предоставленное на изобретение, которое может быть продуктом или способом, должно быть промышленно применимым (полезным), новым (неизвестным) и иметь достаточный «изобретательский уровень» (быть неочевидным).

Патент предоставляет своему владельцу охрану на его изобретение. Охрана предоставляется на ограниченный срок, как правило, на 20 лет с даты подачи заявки.

Патентная охрана означает, что изобретение не может быть изготовлено, использовано, выставлено на продажу, продано или импортировано без согласия патентовладельца, обладающего эксклюзивными правами на эти действия. Эти патентные права обычно защищаются в суде, который в большинстве систем уполномочен пресекать нарушения патентных прав. И наоборот: после успешного оспаривания патента третьей стороной суд также может объявить патент недействительным.

Патентовладелец имеет право принимать решение о том, кто может или не может использовать запатентованное изобретение в течение срока охраны изобретения. Патентовладелец может давать разрешение или выдавать лицензию другим лицам на использование изобретения на взаимно согласованных условиях. Владелец может также продать право на изобретение какому-либо лицу, которое становится новым владельцем этого патента. После истечения срока действия патента его охрана прекращается, и изобретение становится общественным достоянием, то есть владелец больше не обладает исключительными правами на изобретение, которое может быть использовано другими лицами в коммерческих целях.

В обмен на предоставление патентной охраны все патентовладельцы обязаны публично раскрывать информацию о своих изобретениях для того, чтобы обогатить общемировой фонд технических знаний. Этот постоянно пополняющийся фонд знаний, доступных для всех, способствует дальнейшему развитию творческой и инновационной деятельности у других людей. Таким образом, патенты не только обеспечивают правовую охрану для своих владельцев, но также служат источником ценной информации и вдохновения для будущих поколений исследователей и изобретателей.

Первым шагом на пути к получению патента является подача патентной заявки. В патентной заявке обычно указываются название изобретения и техническая область, к которой оно относится; она должна включать справочную информацию об изобретении и его описание, изложенное ясным языком и достаточно подробно, с тем чтобы лицо, не обладающее специальными знаниями в данной области, могло использовать или воспроизвести изобретение. Описание, как правило, сопровождается визуальными материалами, такими как чертежи, схемы и диаграммы, помогающими лучше раскрыть суть изобретения. В заявке содержатся также различные «притязания», то есть информация, которая определяет объем охраны, предоставляемой патентом.

Для получения подробной информации см. *«Изобретая будущее: введение*

в патенты для малых и средних предприятий», публикация ВОИС № 9171.

Промышленные образцы

Под промышленным образцом понимается художественное оформление или эстетический компонент изделия. Дизайн изделия может включать трехмерные элементы, такие как форма или поверхность, или двухмерные элементы, такие как повторяющийся рисунок, линии или цветовое оформление. Промышленные образцы представлены в широком ассортименте промышленных товаров и изделий ремесленного производства: от приборов и медицинского оборудования до часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши; от кухонной утвари и бытовых электроприборов до транспортных средств и архитектурных объектов; от моделей одежды до товаров для досуга. В соответствии с национальным законодательством большинства стран для получения охраны промышленный образец должен быть новым или оригинальным и не обладать функциональностью. Это означает, что в основе промышленного образца лежат, прежде всего, эстетические компоненты и любые технические характеристики изделия, частью которого он является, охране не подлежат.

Если промышленный образец охраняется, владельцу – физическому или юридическому лицу, зарегистрированному образцу, – гарантируется исключительное право на защиту от несанкционированного копирования или имитации образца третьими лицами.

Для получения более подробной информации см. *«Стремление к совершенству: введение в промышленные образцы для малых и средних предприятий»*, публикация ВОИС № 498.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/

Публикация ВОИС № 1035R
ISBN 978-92-805-2491-8