

РЕ альна економіка

Як створити успішний франчайзинг

Наталія Микольська, Анжела Махінова, ЮФ "Сасенко Харенко",
для РЕ сьогодні, 11:16



Незважаючи на недосконале законодавче регулювання, що вже стало "притчею во язи цех", франчайзинг прижився в Україні і продовжує активно розвиватися.

Так, згідно з даними Федерації розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури загальна кількість франчайзингових моделей, представлених на території України, становить близько 1500 торгових марок, хоча відповідає європейським і світовим стандартам всього 100-130 торгових марок.

Ринок України цікавий тим, що вітчизняні компанії не тільки купують іноземні франшизи, а й розробляють і пропонують ринку "національні", окремі з яких вже продемонстрували свою затребуваність на ринку - згадаймо хоча б Челентано, Віденські булочки, *Zarina*, *Natali Bolgar*, Монарх та інші.

Досвід авторів з консультування "початківців" франчайзерів показав, що основною їх проблемою є нерозуміння того, що створення успішної франшизи, яка буде генерувати дохід і за якою будуть "шикуватися в чергу" потенційні франчайзи, - це складний комплексний процес, що вимагає злагодженої кропіткої роботи команди і складається не тільки зі співробітників франчайзера, консультантів та юристів.

Так, консультант може оцінити, чи здатний в принципі досвід компанії бути використаний для створення франшизи, чи буде така франшиза користуватися попитом і за яких умов, як правильно "описати" франшизу і як структурувати платежі.

У свою чергу, юридичний радник порадить франшизі "безпечну і міцну юридичну форму".

В рамках цієї статті ми хотіли б зупинитися саме на ролі юридичного радника в розробці франшизи. У яких же питаннях слід франчайзерам покладатися на юристів.

Питання інтелектуальної власності

Перш за все, слід пам'ятати, що невід'ємною складовою франшизи є об'єкти права інтелектуальної власності, які вже визнані на ринку і дозволяють виділити товари і послуги франчайзера з інших подібних товарів і послуг.

Саме тому питанням номер один для потенційного франчайзера повинні бути:

- Які об'єкти інтелектуальної власності будуть передаватися згідно з договором франчайзингу?

На жаль, на практиці в силу відсутності досвіду не завжди франчайзери можуть оцінити, які їхні напрацювання в принципі є об'єктами інтелектуальної власності.

Так, якщо торговельні марки реєструються недбало, то слогани, комбінації кольорів, які використовуються на бланках, візитках, в рекламних матеріалах, сувенірна продукція, відмінні елементи інтер'єру в принципі не розглядається франчайзерами як об'єкти інтелектуальної власності.

Така "недбалість" призводить до того, що спочатку франчайзери не застосовують необхідних заходів щодо захисту таких об'єктів, результатом чого є неможливість ефективно захиститися від незаконних дій третіх осіб, що істотно знижує вартість франшизи і в принципі ставить під загрозу її існування.

- Які формальності повинні бути дотримані для забезпечення ефективного використання та захисту об'єктів інтелектуальної власності?

Не рідко ми чуємо від потенційних франчайзерів питання: "якщо у мене не зареєстрована торгова марка, чи можу я передавати її у франчайзинг"?

У першу чергу, варто звернути увагу, що є об'єкти ІВ - наприклад, торгові марки, промислові зразки, винаходи тощо, момент виникнення прав на які (в тому числі виключне право заборонити неправомірне використання об'єкта ІВ) пов'язане з реєстрацією таких об'єктів.

Основним ризиком відсутності реєстрації є неможливість ефективного захисту незареєстрованих об'єктів ІВ. Крім того, не виключено, що несумлінні франчайзи "привласнять" об'єкти ІВ собі і подбають про їх належну реєстрацію без участі франчайзера.

Більш того, згідно з українським законодавством предметом ліцензійного договору, або "ліцензійної" складової договору франчайзингу не можуть бути права на використання об'єкта ІВ, не дійсні на момент укладення договору.

Наскільки відомо авторам, на сьогодні відсутня судова практика, яка визначає юридичну долю угод, на підставі яких передавалися незареєстровані об'єкти ІВ - в першу чергу, чи є такі договори дійсними.

Однак, навіть якщо не вдаватися в можливі юридичні наслідки, очевидним є те, що досвідчені франчайзи навряд чи куплять франшизу, основою якої є незахищений об'єкт інтелектуальної власності, оскільки ні франчайзер ні франчайзи не зможуть його захищати від третіх осіб.

Ну і, звичайно ж, не варто забувати, що відповідно до Податкового кодексу України роялті - це будь-який платіж, отриманий в якості винагороди за використання або за надання права на використання будь-якого ... патенту, зареєстрованого Знака для товарів і послуг.

Відповіді на згадані питання зможе дати комплексний юридичний аудит, в рамках якого аналізуються всі матеріали франчайзера, які будуть входити у франшизу.

Результатом такого аудиту, як правило, є звіт, який містить перелік усіх матеріалів, які можуть бути кваліфіковані, як об'єкти ІВ, з ідентифікацією того, чи вимагає кожен із згаданих об'єктів ІВ здійснення будь-яких реєстраційних процедур, а також з описом порядку здійснення таких процедур.

Не менш важливими є послуги юристів, пов'язані з реєстрацією об'єктів ІВ по національній та/або міжнародній процедурам, з наступною підтримкою дії охоронних документів на них, а також їх захистом від незаконного використання третіми особами.

Корпоративна і контрактна схеми реалізації проекту

Необхідність розробки корпоративної та контрактної схеми індивідуально для кожної франшизи обумовлена не тільки особливостями бізнес схеми, але також специфікою законодавчого регулювання франчайзингу в Україні, а також мінливим податковим законодавством.

Згідно з українським законодавством договору франчайзингу, зміни до них, а також їх розірвання підлягають обов'язковій державній реєстрації. Така реєстрація здійснюється органом, що зареєстрував франчайзера, а якщо франчайзер - іноземна особа, - органом, що зареєстрував франчайзи.

Незважаючи на те, що відсутність реєстрації не веде до недійсності договору франчайзингу, воно тягне негативні наслідки. Сторони договору франчайзингу мають право посилатися на нього або на зміни до нього у відносинах з третіми особами тільки після його реєстрації.

А існуюча незначна судова практика дуже широко визначає поняття "треті особи", а саме: це всі особи, крім сторін договору, включаючи будь-яких фізичних осіб, юридичних осіб, державні органи.

Так, нерідкі випадки, коли податкові органи відмовлялися враховувати договору франчайзингу для "цілей оподаткування" в силу відсутності його реєстрації.

Не виключено, що аналогічний підхід може "застосовуватися" митними органами, що здійснюють митне оформлення товарів на підставі договору франчайзингу, банками, що здійснюють розрахунки за таким договором та інші.

Відсутність реєстрації договору франчайзингу позбавляє сторони права посилатися на такий договір у разі виникнення суперечки.

Однак, як свідчить судова практика, суди не відмовляли у розгляді суперечок, що виникли на підставі незареєстрованих договорів франчайзингу. Правда, практично у всіх таких суперечках сторони надавали офіційні відмови в реєстрації договорів франчайзингу.

При цьому, основною проблемою на сьогодні є відсутність затвердженої процедури реєстрації договорів франчайзингу.

А тому на практиці, навіть якщо сторони звертаються у відповідні органи з вимогою про реєстрацію, вони, як правило, отримують відмову в реєстрації, оскільки така реєстрація виходить за рамки передбачених повноважень державних органів.

З урахуванням цього на практиці існує два основних стандартних варіанти "виходу" з такої ситуації.

По-перше, це укладення договору франчайзингу з подальшим зверненням до уповноважених державних органів з вимогою про його реєстрацію.

Навіть якщо сторони отримують відмову в реєстрації, він у разі виникнення спору буде свідчити про сумлінність сторін.

По-друге, це висновок декількох договорів, а саме: ліцензійного на передачу в користування об'єктів ІВ, на надання послуг, наприклад, в сфері маркетингу, навчання персоналу та інше, на поставку товарів, наприклад, елементів облаштування магазину.

Разом з тим, слід пам'ятати, що вже є прецеденти, коли суди визнавали ліцензійні договори уявними і застосовували до відносин сторін регулювання в сфері франчайзингу.

Що стосується податкових питань, в залежності від обраної схеми розвитку франчайзингової мережі необхідно особливу увагу приділяти структуруванню платежів з точки зору їх податкової оптимізації: як мінімум, аналіз питання віднесення на валові витрати роялті, який виплачується згідно з договором франчайзингу.

У зв'язку з цим основним завданням юридичного радника буде розробка з урахуванням побажань франчайзера декількох варіантів корпоративної та контрактної схеми реалізації проекту з описом всіх плюсів і мінусів.

Після чого франчайзер, адекватно оцінивши всі ризики, зможе обрати для себе найбільш оптимальний і вигідний варіант.

Договірні інструменти

Ну і звичайно ж до "зони відповідальності" юридичного радника відноситься розробка всіх необхідних договірних інструментів в рамках обраної схеми - договору франчайзингу, ліцензійного договору, договору на надання послуг та інші, які в подальшому будуть укладатися з франчайзи.

Як правило, спочатку готується пакет "стандартних" договорів, що надаються в пакеті франшизи потенційним франчайзи. В деяких випадках також, можливо, слід підготувати кілька "варіацій" договорів, що містять якісь "поступки" для франчайзи, на які франчайзер може піти в процесі переговорів.

При цьому дуже важливо, щоб всі договори, повністю відповідають інтересам франчайзера, "працювали" злагоджено і не містили суперечливих положень.

Як показує практика авторів, як правило, співпраця франчайзера і юридичного радника не закінчується "створенням" франшизи, а триває протягом усього її "життя".

Так, допомога юристів, як правило, необхідна при узгодженні договірних інструментів з конкретними франчайзи - оскільки останні можуть вимагати внесення будь-яких змін до них, при захисті прав інтелектуальної власності та у разі виникнення суперечок з франчайзи.



Наталія Микольська, радник, голова практики міжнародної торгівлі ЮФ "Саєнко Харенко"



Анжела Махінова, юрист ЮФ "Саєнко Харенко"