

## ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У ДОГОВОРАХ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

Сьогодні досить поширеною формою передачі прав інтелектуальної власності є «франчайзинг», в українському законодавстві відомий як «комерційна концесія». Дана неузгодженість термінів породила не мало дискусій серед вітчизняних вчених. Термін «франчайзинг» об'ємніший «комерційної концесії», яка є по суті способом передачі прав. Більше того, з практичної точки зору виникло теж не мало труднощів, так як закордонним контрагентам не був відомий з міжнародного та з національні законодавства термін «комерційна концесія», а вживався «франчайзинг». Однак це не завадило популярності та симпатії українських підприємців до франчайзингу в Україні.

Слово франчайзинг походить від французького *franchir*, яке означає «звільняти», «пільга». Сьогодні воно має кілька різних значень залежно від галузі. Деякі навіть називають франчайзинг галуззю самою по собі, як ніби це товар або послуга. Однак типова франшиза являє собою договір між продавцем і покупцем — договір, який дозволяє покупцеві (франчайзі, франшизодержателю, франшизіару) продавати товар чи послугу продавця (франшизера, франшизодавця).

Одна з історичних версій виникнення франчайзингу свідчить, що піонерами франчайзингового руху стали наприкінці 40-х років брати Макдональд, власники невеликого при шляхового кафе, які вирішили поліпшити обслуговування клієнтів і збільшити дохід. З цією метою вони скоротили число найменувань страв до трьох, стандартизували технологію їх приготування і уніфікували рецептуру. Така реорганізація значно підвищила ефективність і знизила витрати, а однакове меню McDonald's створило нове покоління клієнтів, які знали, що в будь-якому ресторані McDonald's їх чекає швидке обслуговування і звичний набір страв.

На відміну від даної теорії, інша група дослідників базується на тому, що франчайзинг не виник разом з різким розквітом франчайзингових підприємств харчування швидкого приготування (*fast-food franchises*) типу ресторанів «Макдоналдс» у 1950-х роках. Швидше за все, його поява відноситься до початку 1800-х років. Сучасний франчайзинг випробував свій перший дійсний підйом в 1898 р., коли компанія «Дженерал моторс» почала застосовувати франчайзингове дилерство.

Аналогічні франшизні системи були створені компаніями «Рексолл» в 1902 р. і «Говард Джонсон» в 1926 р., як і багато інших нафтових, бакалійних, мотельних закладів на початку століття. З цього часу франчайзинг розвивався настільки швидко, що проник у більшість галузей.

Даний договір укладається стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів, отриманих від правовласника чи вироблених користу-

вачем, виконання робіт, надання послуг) і передбачає використання ділової репутації і в певному обсязі комерційного досвіду правовласника. Комерційна інформація і комерційний досвід, що надаються користувачеві за договором, включають зазвичай документацію по веденню бізнесу (документи, інструкції, стандарти та ін.), а також професійне навчання персоналу, спеціальний інструктаж протягом усього періоду дії договору з різних аспектів організації господарської діяльності (управління, ведення обліку та звітності, обслуговування клієнтури і ін.). За домовленістю сторін комерційною інформацією можуть бути визнані відомості економічного, методичного та іншого характеру з різних аспектів організації та здійснення господарської діяльності правовласника, у тому числі конфіденційна інформація (комерційна таємниця).

За фіксовану плату типовий франчайзі отримує кваліфіковану допомогу, яка в іншому випадку була б надто дорогою для його окремого підприємства, за різними напрямками:

- стратегія маркетингу з акцентом на рекламу;
- початкове навчання працівників і підготовка в галузі управління;
- дизайн магазину і закупівля обладнання;
- уніфікована політика та процедури;
- централізовані закупівлі за зниженими цінами;
- постійне консультування з питань управління;
- вибір місця і рекомендації з розміщення підприємства;
- надання оренди;
- фінансування.

Згідно з інформацією, наданою статистичними компаніями, приблизно 85 % новостворених підприємств зазнають краху, але якщо підприємство починає роботу на умовах франчайзингу, то ця цифра істотно знижується — до 15–17 %, це є яскравим доказом того, що схеми реалізації бізнесу за допомогою франчайзингу допомагають утриматися на плаву і витримати конкуренцію підприємцям, які починають свій шлях в конкурентній боротьбі за ринок приблизно раз на 5 більше, ніж у звичайного підприємця.

Однак, як показує практика, тільки та франшиза буде ефективна, яка може зацікавити франчайзі працювати з франчайзером завдяки так званім «гачкам утримання партнера в мережі». Такими гачками можуть бути перш за все бренд, поставки товару, підключеного до будь-якої ІТ-системи, постійна генерація нових ідей франчайзером, постійне навчання співробітників франчайзі та інші гачки в залежності від сфери діяльності. Якщо франчайзер вичерпав свої гачки, він стає нецікавим франчайзі, і останній задумується про те, щоб «зістрибнути», позбутися тягаря періодичних платежів та контролю франчайзера, причому вже володіючи усією технологією роботи франчайзера. Таким чином, починаючи франчайзингову програму, необхідно обов'язково подбати про те, щоб франчайзі завжди був у залежності від франчайзера, продумавши систему гачків утримання партнера в мережі.

В Україні відносини з комерційної концесії регулюються в рамках глави 36 Господарського [1] та глави 75 Цивільного кодексів України [2].

Одним з договорів, у яких збереження комерційної таємниці має найбільш важливе значення, є договір комерційної концесії (франчайзингу). Згідно зі ст. 366 ГК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволоділецьві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволоділецьві обумовлену договором винагороду. Деяке інше визначення договору комерційної концесії міститься в ст. 1115 ЦК України. Однак ні в Господарському кодексі, ні в Цивільному кодексі України не передбачені положення про збереження комерційної таємниці за цим договором.

Особлива важливість збереження комерційної таємниці в цьому договорі обумовлена, на наш погляд, тим, що, як справедливо відзначається в літературі, одним з обов'язкових елементів предмета франчайзингової угоди є передача франчайзером франчайзі розробленої і перевіреної на практиці конкурентоздатної системи організації й ведення певної підприємницької діяльності (комерційної таємниці). Проблема збереження в таємниці основних елементів системи є однією з основних проблем при укладанні й реалізації договору франчайзингу [3, 13–14].

Як ми бачимо, першочерговим та найбільш уразливим місцем при веденні переговорів, а також при укладанні договору комерційної концесії є обмін інформацією між потенційними сторонами. Чим більше майбутні партнери будуть знати один про одного, тим вірніше виявиться рішення про доцільність укладення договору.

Модельний закон UNIDROIT про розкриття інформації про франшизу містить положення, відповідно до яких мінімум за 14 днів до підписання договору франчайзер повинен надати інформацію про себе, дані про досвід і термін експлуатації франшизи, про судові процеси, включаючи процеси з банкрутства та кримінальні справи у відношенні посадових осіб франчайзера, про існуючі франчайзі і про тих, хто розірвав франчайзингові договори, із зазначенням причин розірвання, про фінансову сторону договору, умови припинення та продовження договору, права і обов'язків за договором.

У багатьох країнах, таких як США, Франція, Іспанія, регулювання переддоговірних відносин присвячені окремі закони або положення законів про франчайзинг. Ці документи передбачають види інформації і терміни, в які вона повинна бути надана претенденту. Такі положення повинні бути і в українському законодавстві.

На думку З. Опейди, при укладенні договору комерційної концесії визначення дійсного волевиявлення сторін є надзвичайно важливим аспектом. Головним об'єктом, що передається за договором комерційної концесії, є певна секретна інформація, що стає відома користувачеві лише після укладення угоди. Отже, на момент її укладення він має лише загальне уявлення про неї. Переконатися, наскільки вона відповідає дійсності, користувач може лише після того, як він почне працювати за франчайзинговою схемою та вкладе в

неї свої кошти [4, 34]. Як справедливо зазначає Г.Цірат, беручи до уваги наявність елементів конфіденційного характеру про франшизу, користувач може мати хибне уявлення про неї, діяти під впливом помилки або обману зі сторони праволодильця [5, 112].

Практика свідчить, що саме на цьому етапі відбувається значна кількість зловживань. По-перше, самі дії користувача можуть бути недобросовісні. У цьому випадку договір комерційної концесії може служити лише «ширмою» для отримання секретної інформації, оскільки після укладання договору користувач може вчинити позов про визнання договору недійсним на тій підставі, що його було укладено внаслідок помилки [6, 34].

Приймаючи це до уваги, деякі країни встановили спеціальні правила укладання договору франчайзингу, які передбачають обов'язкове оприлюднення франшизіаром певної інформації, на основі якої франшизіат буде мати уявлення про істотні обставини, що мають значення для договору франчайзингу [6, 18–19].

Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) уніфікував підходи до визначення обсягу інформації, що розкривається, у розробленому ним Типовому законі про розкриття інформації про франшизу, прийнятому 25 вересня 2002 р. Управляючою радою УНІДРУА [7].

Однією із правомочностей суб'єкта господарювання, що володіє комерційною таємницею, є право розпорядження належною йому інформацією. Це означає не тільки можливість розкриття такої інформації, а й її передачі іншим суб'єктам на договірних засадах.

У процесі розвитку ринкових відносин формування нових господарських зв'язків підприємств призводить до виникнення проблеми взаємного захисту комерційної таємниці торговельних партнерів. У практиці роботи зарубіжних фірм передбачений порядок спеціальних договорів щодо взаємного захисту інформації, переданої один одному в ході ділового співробітництва. Для ув'язування інтересів продавця (не бажаного повідомляти яку-небудь інформацію про товар до підписання контракту на постачання) з інтересами покупця (не бажаного здобувати товар, повна інформація про який поки відсутня) практикується застосування так званої опціонної угоди. Її суть у тому, що покупець за певну плату і на умовах конфіденційності здобуває додаткову інформацію про товар, до складу якої можуть входити відомості, що містять комерційну таємницю [8, 636].

У світовій практиці умови конфіденційності, що включаються в договір про співробітництво, мають певний ступінь автономності. Це означає, що вони, з одного боку, можуть передувати укладенню договорів про створення спільних підприємств, передачі ноу-хау, ліцензій тощо, а з іншого — можуть і повинні дотримуватися протягом певного терміну після завершення дії основного договору.

На думку М. Чепелюка, підприємство має бути зацікавленим не лише в нерозголошенні конфіденційної інформації, а й у її невикористанні особою, якій вона надається у зв'язку з отриманням певних послуг. Саме тому вважаємо, що досить дієвим механізмом забезпечення нерозголошення конфіденцій-

ної інформації та її невикористання може бути угода, в якій визначатиметься перелік конфіденційної інформації; обов'язки отримувача конфіденційної інформації; коло осіб, на яких поширюються вимоги угоди, термін її дії, відповідальність за порушення умов угоди тощо [9, 90].

На думку Г. К. Нікіфорова та С. С. Нікіфорова, з метою застереження можливого розголошення комерційної таємниці угод, які укладаються між суб'єктами господарювання в межах України, у них доцільно передбачити окремий розділ, у якому слід відобразити:

- конкретні відомості, які складають комерційну таємницю угоди;
- види матеріальних носіїв, у яких містяться такі відомості (документи, вироби, і т.д.);
- вимоги щодо захисту відомостей, що складають комерційну таємницю;
- права сторін на використання інформації, що містить комерційну таємницю;
- зобов'язання сторін про нерозголошення (неправомірної передачі) відомостей, що охороняються;
- санкції за розголошення, неправомірну передачу або використання відомостей, що складають комерційну таємницю.

В умовах договору доцільно обумовити можливість припинення його дії у випадку невиконання (неналежного виконання) вимог однією із сторін по захисту комерційної таємниці, а також звернення з позовом про відшкодування шкоди в арбітраж або суд загальної юрисдикції [10, 64–65].

На наш погляд, слід розробити примірну угоду про конфіденційність і нерозголошення комерційної таємниці, де установити порядок передачі, умови використання та інші питання, що стосуються конфіденційної інформації, у тому числі комерційної таємниці, що стає відомою одержуючій стороні в результаті її передачі розкриваючою стороною.

В Примірній угоді доцільно передбачити, що сторони погоджуються обмінюватися конфіденційною інформацією, у тому числі комерційною таємницею, з метою розвитку партнерських відносин і співробітництва в галузі технічного управління, інформаційних технологій тощо.

Вважаємо важливим вказати в Угоді, що одержуюча сторона має право використовувати конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну таємницю, розкрити їй відповідно до угоди, виключно з метою співробітництва з розкриваючою стороною, якщо інше не передбачено письмовою угодою сторін.

У зазначеній угоді слід передбачити певні заборони й обов'язки одержуючої сторони, зокрема заборону розкривати отриману відповідно до угоди конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну таємницю, третім особам, а також використовувати у власних цілях і для здійснення конкуруючої господарської діяльності стосовно розкриваючої сторони, якщо інше не передбачено письмовою угодою сторін.

Крім того, варто передбачити низку обов'язків одержуючої сторони, у тому числі:

- дотримуватися такого ж ступеня таємності і приймати всі необхідні за-

ходи для захисту отриманої конфіденційної інформації щоб уникнути її розголошення або будь-якого іншого несанкціонованого використання, які одержуюча сторона звичайно приймає щодо своєї власної конфіденційної інформації;

- негайно сповістити розкриваючу сторону про будь-яку спробу третіх осіб одержати несанкціонований доступ до отриманої конфіденційної інформації;
- сприяти розкриваючій стороні у захисті конфіденційної інформації;
- не здійснювати копіювання, відтворення в будь-якій формі конфіденційної інформації і на першу вимогу розкриваючої сторони повернути всі матеріальні цінності та їхні копії, що містять конфіденційну інформацію.

Також доцільно передбачити в зазначеній угоді, що отримана конфіденційна інформація, у тому числі комерційна таємниця, може бути повідомлена тільки співробітникам одержуючої сторони і лише в тому обсязі, у якому це необхідно для виконання ними їхніх трудових (службових) обов'язків.

В Угоді варто передбачити відповідальність одержуючої сторони за розголошення конфіденційної інформації, у тому числі комерційної таємниці, розкриваючої сторони, зокрема, у вигляді відшкодування завданих таким порушенням збитків, у тому числі упущеної вигоди відповідно до чинного цивільного законодавства України.

Також вважається можливим регулювати переддоговірні відносини перед укладанням договору комерційної концесії. Суб'єкт господарювання зобов'язується у певний термін, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором. Попередній договір повинен містити умови, які дозволяють визначити предмет, а також інші істотні умови основного договору. Доречно в рамках цього попереднього договору улагодити відносини стосовно розкриття та передачі відомостей, які є комерційною таємницею.

Обмін інформацією — найбільш ризиковий момент у відносинах між контрагентами, адже немає гарантій того, що інформація, яка розголошується для укладення договору, не буде використана і в інших цілях.

Згодом у договорі про комерційну концесію в пункті про нерозголошення інформації, отриманої відповідно до договору, слід згадати також і про інформацію, отриману сторонами на переддоговірній стадії.

### Література

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18–22. — Ст. 144.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.
3. Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Килимник. — Х., 2003. — 22 с.
4. Опейда З. Розкриття інформації про комплекс прав, що передається за договором комерційної таємниці // Правничий часопис Донецького університету. — 2003. — № 1. — С. 34–39.
5. Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор: учеб.-практ. пособие / А. Цират. — К.: Истина, 2002. — 240 с.
6. Цират Г. В. Договори франчайзингу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Цират. — К., 2003. — 22 с.

7. Типовий закон про розкриття інформації про франшизу: прийнятий Управляючою радою УНІДРУА від 25 верес. 2002 р. // Draft Articles for a Model Franchise Disclosure Law with Draft Explanatory Report as revised by the Committee of Governmental Experts at its Second Session. Rome, 8–12 April 2002. UNIDROIT 2002. Study LXVIII. — Doc. 48.
8. Справочник директора предприятия / под ред. М. Г. Лапусты. — 6-е изд., испр., изм. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 832 с.
9. Чепелюк М. Угода про нерозголошення конфіденційної інформації // Юридичний журнал. — 2003. — № 9. — С. 90–91.
10. Нікіфоров Г. К. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: навч.-практ. посіб. / Г. К. Нікіфоров, С. С. Нікіфоров. — К.: Олан, 2001. — 208 с.

### Анотація

*Сляднева Г. О.* Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії. — Стаття.

Стаття присвячена розгляду досить поширеної форми передачі прав інтелектуальної власності — «франчайзингу», в українському законодавстві відомий як «комерційна концесія». Особлива важливість збереження комерційної таємниці в цьому договорі обумовлена тим, що, як справедливо відзначається в літературі, одним з обов'язкових елементів предмета франчайзингової угоди є передача франчайзером франчайзі розробленої і перевіреної на практиці конкурентоздатної системи організації й ведення певної підприємницької діяльності (комерційної таємниці). Проблема збереження в таємниці основних елементів системи є однією з основних проблем при укладанні й реалізації договору франчайзингу.

*Ключові слова:* комерційна таємниця, інтелектуальна власність, комерційна концесія, франчайзинг.

### Аннотация

*Сляднева А. О.* Правовое регулирование передачи коммерческой тайны в договорах коммерческой концессии. — Статья.

В статье рассматривается достаточно распространенная форма передачи прав интеллектуальной собственности — «франчайзинг», в украинском законодательстве известен как «комерційна концесія». Особая важность сохранения коммерческой тайны в этом договоре обусловлена тем, что, как справедливо отмечается в литературе, одним из обязательных элементов предмета франчайзингового соглашения является передача франчайзером франчайзи разработанной и проверенной на практике конкурентоспособной системы организации и ведения определенной предпринимательской деятельности (комерційна таємниця). Проблема сохранения в тайне основных элементов системы является одной из основных проблем при заключении и реализации договора франчайзинга.

*Ключевые слова:* коммерческая тайна, интеллектуальная собственность, коммерческая концессия, франчайзинг.

### Summary

*Slyadneva A.* Legal Regulation of the Transfer of Trade Secrets in the Contract of Commercial Concession. — Article.

The article is devoted to a common form of transfer of intellectual property rights — «franchise», the Ukrainian legislation known as «commercial concession.» The special importance of preserving trade secrets in this contract due to the fact that, as correctly noted in the literature, one of the mandatory elements of the object is to transfer the franchise agreement the franchisor franchisee developed and proven competitive system of organizing and conducting certain business activities (trade secrets). The problem of secrecy the main elements of the system is a major problem in the conclusion and implementation of a franchising contract.

*Keywords:* trade secrets, intellectual property, commercial concession, franchise.