

Авторы:

Управляющий партнер юридической фирмы ТОО «БМФ Групп» Болотов Ю.А.,
ybolotov@bmflegal.com

Директор Союза франчайзинга в Казахстане Сидельников В.В.,
kaf12024@yandex.kz

ФРАНЧАЙЗИНГ В КАЗАХСТАНЕ

В настоящее время франчайзинг в Казахстане используется практически во всех отраслях экономики и охватывает сектор торговли, услуг для населения и бизнеса, различные производственные сферы. Франчайзинговые отношения в доле малого и среднего бизнеса на октябрь 2012 г. составляют 7% по сравнению с 3,5% на аналогичную дату 2011 года.

Динамика роста франчайзинговых отношений в Казахстане и прогноз до 2016 года по данным «Союза франчайзинга KZ» представлена в таблице ниже.

№	Показатель	2010 г.	2011 г.	Декабрь 2012 г.	2016 г. при поддержке Фонда «ДАМУ»	2016 г. при внедрении других мер поддержки *
1	Доля франчайзинговых отношений в структуре и по количеству субъектов МСБ, %.	3	3,5	7	15	20
2	Количество иностранных франшиз.	220	240	350	500	600
3	Количество казахстанских компаний, имеющих или разрабатывающих собственные франшизы.	9	11	30	100	150
4	Количество казахстанских франшиз, представленных за рубежом.	2	4	15	20	30
5	Оборот в секторе франчайзинга, млрд. \$.	0,85	0,9	1,0	1,2.	1,4.
6	Количество созданных рабочих мест.	20 000	22 000	25 000	30 000	35 000

*

Внедрение государственных программ развития франчайзинга, например, безвозвратная дотация государством 30% стоимости проекта на основе договора франчайзинга, если франшиза аккредитована, например, банком, Фондом «ДАМУ», Союзом франчайзинга KZ.

Банковское финансирование предпринимателей и старт-апов – потенциальных франчайзи.

Внедрение образовательных программ по франчайзингу в учебно-образовательные учреждения, подготовка специалистов по франчайзингу.

Другие меры.

Рождением франчайзинга в Казахстане принято считать открытие в 1994 году в городе Алматы завода «Coca-Cola Bottlers Almaty». В конце 1990-х в Алматы начали появляться другие франчайзинговые проекты, например, «Baskin Robbins», «Adidas», «InterContinental».

К настоящему времени в Казахстане действует более 350 франшиз, открыто более 3 000 франчайзинговых предприятий, в которых трудоустроено более 25 000 человек, а оборот сектора франчайзинга достигает 1 миллиарда долларов в год. Динамика развития франчайзинга в Казахстане растет с каждым годом (Диаграмма 2). В нашей стране на данный момент более 30 отечественных компаний заявили о предложении собственной франшизы.

Сейчас в Казахстане присутствуют такие мировые бренды, как «World Class», «Pizza Hut», «BURGER KING», «Gloria Jeans», линейка брендов «Росинтер Ресторантс Холдинг», «ZARA», «Rixos», «Coca-Cola», «Baskin Robbins», «Adidas», «Benetton» и многие другие. Вместе с тем, широко распространены малобюджетные франшизы в сфере торговли товарами народного потребления, услуг, ремесленничества, СМИ, интернет-технологий, и т.д. Наблюдается приход в Казахстан франшиз «нового поколения» - социальных и событийных франшиз, например, франшиза «Глобальная неделя предпринимательства». По данным специалистов, сейчас более 200 иностранных франчайзеров принимают активные меры по поиску партнеров в Казахстане и более 5 000 потенциально готовы сотрудничать с отечественными предпринимателями.

Рост объема франчайзинговых отношений в доле малого и среднего бизнеса за период 2011 - 2012 (декабрь) гг. составил 100%.

С марта 2012 г. в Республике действует программа «Национальный центр развития франчайзинга при Фонде «ДАМУ» (Центр), данная программа, по словам Ибрагимовой Л.Е., Председателя правления Фонда «ДАМУ» является одним из приоритетов деятельности Фонда «ДАМУ» [1]. К настоящему времени клиентами Центра стали более 500 предпринимателей со всех регионов Казахстана и более 5 000 предпринимателей посетили различные тематические мероприятия, организованные Центром.

Впервые в Республике в 2012 г. в трех государственных документах заявлены меры поддержки франчайзинга:

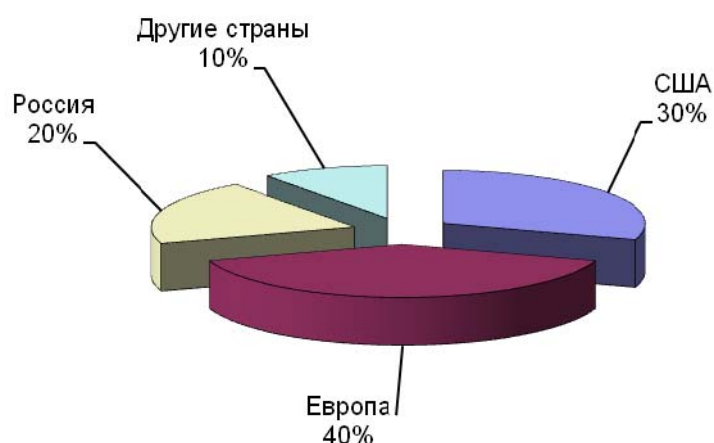
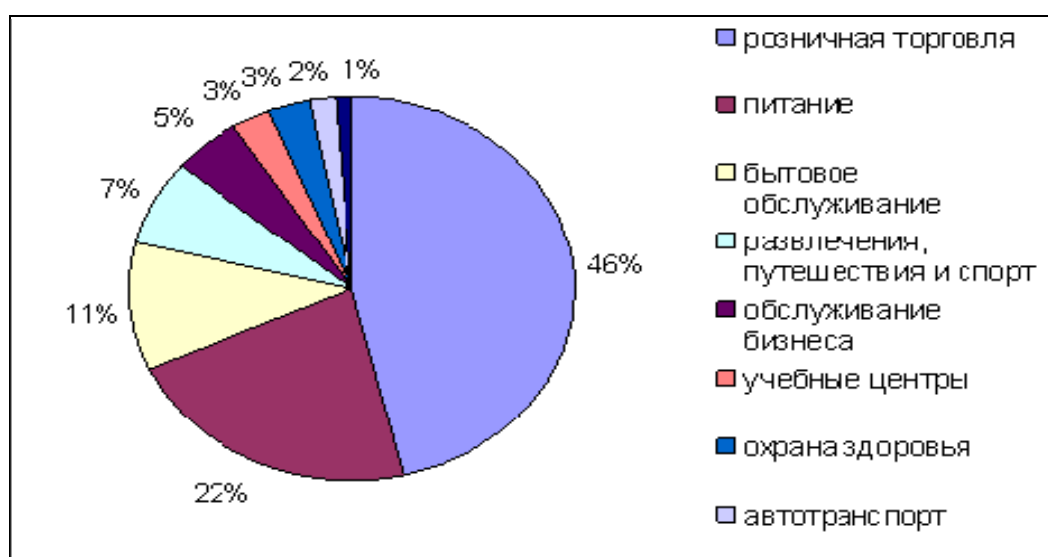
- Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» в рамках Программы «ЭКСПОРТ 2020» осуществляет поддержку экспортеров путем возмещения им 50% затрат, понесенных при выводе отечественной продукции на внешние рынки. Данная поддержка распространяется и на приобретение франшизы в производственной сфере для организации ориентированного на экспорт производства;
- Фонд «ДАМУ» реализует Программу «Национальный центр развития франчайзинга при Фонде «ДАМУ»;
- Правительством РК издано постановление о предоставлении государственных грантов начинающим предпринимателям для реализации проектов в рамках

Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Гранты в размере до 3 млн. тенге выдаются, в том числе на приобретение франшизы.

С января по октябрь 2012 г. в РК проведено более 30-ти мероприятий по франчайзингу - выставка, конференции, семинары, круглые столы, презентации.

По данным Казахстанского Агентства франчайзинга, в период с 1994 по 2004 годы в Казахстане приступили к работе 150 иностранных франчайзинговых систем, в их рамках было открыто 1150 предприятий.

На диаграммах ниже представлены доля различных секторов экономики, где используется франчайзинг в Казахстане и доля различных стран, присутствующих в Казахстане на условиях франчайзинга (по состоянию на 1 января 2010 г., «Альманах франчайзинга», 2010. № 1 (8)).



Структура франчайзинговых сетей в Казахстане неоднородна, практически отсутствует классический франчайзинг, в основном на рынке представлены смешанные сети, состоящие из собственных и франчайзинговых точек.

Региональными центрами франчайзинга в Казахстане являются города Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Шымкент. Здесь сосредоточен малый и средний бизнес, в среде которого и развиваются технологии франчайзинга. Более 70% франчайзинговых

проектов берут истоки из Алматы, именно здесь проходят первоначальную адаптацию иностранные франшизы, прежде чем получить развитие в других городах страны. Основные международные франчайзинговые бренды сосредоточены в Алматы и Астане.

Согласно проведенным исследованиям (Б. Кисиков, 2007 год), в регионах Казахстана констатируется увеличение количества сетей, но достоверная информация о количестве и номенклатуре действующих франшиз отсутствует.

Особенность рынка франчайзинга в Казахстане - сублицензионность. Международные франчайзеры предпочитают работать в Казахстане через своих лицензиатов, предоставляя им мастер-франшизу на несколько стран, и лицензиаты заключают суб-лицензионные договоры в Казахстане и казахстанские компании выступают в качестве суб-франчайзи (сублицензиатов).

Казахстанские франчайзинговые системы

Наряду с практикой работы иностранных франшиз в Казахстане представляет интерес становление казахстанских франчайзинговых систем.

Уже в первой половине 90-х годов было несколько случаев предоставления казахстанскими компаниями комплекса своих исключительных прав третьим лицам, в том числе и за рубежом, по форме, напоминающей классический франчайзинг. Но, в силу отсутствия точной информации и непубличного характера сделок, затруднительно назвать эти случаи примерами франчайзинга.

Рождением казахстанского франчайзинга принято считать предоставление в 1996 г. франшизы «Казахстанским автотранспортным экспедиторским предприятием «Транссистема» Кыргызскому предприятию «Талапкер». Поддержка и техническая помощь были оказаны со стороны американских компаний «Carana Corporation» и «SIBLEY International», финансируемых USAID/США (<http://franchisor.narod.ru/franchising/170.html>).

Элементы франчайзинга присутствовали в схеме сбыта продукции казахстанской инвестиционной компании ОАО «Алматы Кус», построенной в конце 1990-х годов. Торговые точки по реализации птицеводческой продукции в виде ларьков и автолавок были оформлены по единому фирменному дизайну с обязательным визуальным присутствием логотипа и товарного знака компании, которая объединила более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Кроме того, позже компания внедрила систему производственного франчайзинга, предоставляя другим лицам права на открытие птицеводческих ферм на условиях франчайзинга» (Казахстанская правда 31.01.2003 г.).

По сравнению с 2002 г., когда в РК были «заявлены» 2 отечественные франшизы, на декабрь 2012 г. Их было уже 30, из них 5 оперируют за рубежом, это «Happyton», «ShBS», «Mimioiki», «Viba», «Ziboo». В настоящее время более 200 казахстанских компаний «присматриваются» к возможности своего стратегического развития, создавая собственные франчайзинговые концепции, 30% из них с дальнейшим экспортом франшиз на зарубежные рынки.

Особенность франчайзинга в Казахстане за минувшие 2 года – это его проникновение в регионы и интерес к франчайзингу инвесторов всех уровней (от одной тысячи до нескольких миллионов долларов США).

Предметом договора франчайзинга (ст. 896 ГК РК) является предоставление франчайзером франчайзи за вознаграждение определенного договором комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс), включающих право использования фирменного наименования лицензиара, охраняемой коммерческой информации и других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.) для использования в предпринимательской деятельности франчайзи.

Таким образом, договор франчайзинга является основным документом регламентирующим всю деятельность его участников, и, соответственно, требуется скрупулезное его изучение, а в случае необходимости и детальное разъяснение франчайзером его сути.

Поскольку в структуре взаимоотношений франчайзинга интеллектуальная собственность играет одну из главных ролей, и эта тема вызывает наибольшее количество вопросов, мы остановимся на ней чуть подробнее.

Согласно Гражданскому кодексу РК, по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение право на использование комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс).

Исходя из самого понятия «лицензия» (разрешение на осуществление определенной деятельности, разрешение на использование чего-либо) под комплексной предпринимательской лицензией (франчайзингом) понимается, прежде всего, предоставление права на использование комплекса исключительных прав (права на использование фирменного наименования, товарного знака, коммерческой тайны и т.п.), а не сама предпринимательская деятельность, как это определено в Законе РК от 24 июня 2002 года «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)».

По существу, в рамках соглашений по франчайзингу передаются права на:

1. Информацию (включая также опыт работы в определенной области); и
2. Средства индивидуализации товаров и услуг и участников гражданского оборота.

Исходя из анализа положений Гражданского кодекса и Закона о франчайзинге, обязательной является передача права использования фирменного наименования и ноу-хау, передача всех иных объектов интеллектуальной собственности (права пользования товарным знаком, патентом и пр.) факультативна.

1. Информация

Информация передается, как правило, двух типов: (i) защищенная патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и (ii) ноу-хау, охраняемое в рамках защиты коммерческой тайны.

Необходимо отметить, что патенты должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и передача патентов, зарегистрированных в других странах, в общем случае, не имеет под собой правовой основы.

Защита ноу-хау в Казахстане обладает также рядом формальных признаков, порядок и процедура защиты ноу-хау должны подчиняться таковым установленным для коммерческой тайны.

Основными признаками коммерческой тайны являются следующие:

1. информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
2. к ней нет свободного доступа на законном основании; и
3. обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Таким образом, не может быть признана «ноу-хау» информация, не имеющая ценности, пусть и неизвестная третьим лицам и охраняемая собственником. Не может быть признана «ноу-хау» информация, к которой есть свободный доступ на законных

основаниях и, наконец, та информация, собственник которой не принимает меры по её защите.

2. Средства индивидуализации товаров и услуг и участников гражданского оборота

Средства индивидуализации товаров и услуг и участников гражданского оборота включают в себя (i) товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарные знаки) и (ii) фирменные наименования.

2. Фирменные наименования

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, фирменные наименования в регистрации не нуждаются. Однако данное положение относится только к фирменным наименованиям иностранных компаний, фирменные наименования Казахстанских юридических лиц регистрируются одновременно с регистрацией юридического лица. В рамках франчайзинга возможна передача наименования своего «дела» (не требующих государственной регистрации) частным предпринимателем, однако в нашей практике такой передачи еще не было.

Необходимо отметить, что регистрация как патентов и товарных знаков, так и, с небольшим отличием, фирменных наименований не означает, что их собственник получает при этом дополнительное право их использовать – такое право у него (как и у всех остальных) было и до регистрации, но получает право запрещать другим использовать его зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности или сходные до степени смешения средства индивидуализации.

Таким образом, для того, чтобы в рамках договора по франчайзингу одна компания могла передать другой как защищенную патентом информацию, так и средства индивидуализации, описанные выше, необходимо предварительно выполнить ряд формальных требований законодательства Казахстана, иначе их передача не будет иметь должной защиты.

Кроме того, поскольку соглашения, связанные с передачей зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, в свою очередь, требуют государственной регистрации, целесообразно составлять общий договор франчайзинга и, в дополнение к нему, отдельные лицензионные соглашения о передаче патентов и товарных знаков. В этом случае только последние регистрируются в Патентном ведомстве, а сам договор франчайзинга остается известным только подписавшим сторонам.

3. Товарные знаки

Несмотря на то, что обязательной является передача только права использования фирменного наименования и ноу-хау, считаем, что наиболее существенную часть среди объектов интеллектуальной собственности в договоре франчайзинга занимает товарный знак, так как, по нашему мнению, основная идея договора франчайзинга заключается в производстве и распространении товаров и услуг под определенным товарным знаком, успешно действующим на рынке товаров и услуг. Для франчайзи передача права пользования фирменным наименованием с обязательным указанием на то, что имеет место франшиза представляет, на наш взгляд, меньшую ценность.

Не всякое обозначение, используемое предпринимателем для маркировки своих товаров и услуг, является товарным знаком и не всякий товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан.

Согласно ст. 1024 Гражданского кодекса РК, товарным знаком признается «зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора

словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц».

В Казахстане согласно статье 4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) правовая охрана товарных знаков предоставляется «на основании их регистрации в порядке предусмотренном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан».

Таким образом, в соответствии с Законом о товарных знаках:

1. товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан в случае наличия его регистрации.

В соответствии со ст. 5 Закона «О комплексной предпринимательской лицензии» среди основных мер государственной поддержки франчайзинговых отношений отмечены «регистрация и защита комплекса исключительных прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

Регистрация товарного знака производится непосредственно в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. Для осуществления регистрации товарного знака подается заявка на регистрацию в РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» при Комитете по правам интеллектуальной собственности. Экспертиза заявки согласно Закону о товарных знаках проводится в течение 12 месяцев по окончании которой, выдается решение о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака. В случае положительного решения и при осуществлении соответствующей оплаты Комитет по правам интеллектуальной собственности выдает Свидетельство о регистрации товарного знака РК, которое является документом, подтверждающим регистрацию и право на товарный знак.

2. товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан.

Казахстан является участником 2-х основных международных договоров в области охраны товарных знаков, а именно:

- Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, предусматривающей общие положения охраны объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, и

- Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года в соответствии с которым страна-участник Соглашения может подать одну заявку на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) с указанием стран-участников, в которых испрашивается охрана данного знака и при этом в каждой такой стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Таким образом, товарный знак имеет правовую охрану в Казахстане если он зарегистрирован в Международном бюро ВОИС (штаб-квартира которой находится в Женеве, Швейцария) в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков. При этом владельцем должно быть указано, что регистрация распространяется на территорию Республики Казахстан. В данном случае непосредственной регистрации такого знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности не происходит, но этот орган проводит экспертизу такого знака, и в течение 12 месяцев с даты международной регистрации знака или заявления о

расширении охраны на территории Республики Казахстан вправе вынести отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака на территории Казахстана.

Кроме того, правовая охрана на территории Республики Казахстан, предоставляется общеизвестному товарному знаку, если он признан и зарегистрирован в качестве такового в Комитете по правам интеллектуальной собственности, который уполномочен определять наличие его общеизвестности на территории Казахстана. Согласно Инструкции по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан от 23 августа 2002 года, общеизвестным товарным знаком может быть признан как (1) зарегистрированный на территории Казахстана товарный знак или (2) охраняемый в силу Мадридского соглашения, так и (3) обозначение, используемое как товарный знак без его регистрации, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в РК.

Суммируя вышеизложенное, следует, что при заключении договора франчайзинга комплексный лицензиат (франчайзи) должен удостовериться, имеет ли патент или товарный знак, на который передается право использования по договору франчайзинга, правовую охрану на территории Республики Казахстан. Более того, он должен быть гарантирован, что комплексный лицензиар (франчайзер) является владельцем данного товарного знака и имеет право предоставлять лицензию на него.

Кроме того, при заключении договора франчайзинга необходимо удостовериться в том, что срок действия регистрации на данный товарный знак в Казахстане не истек, что регистрация товарного знака является действующей, и не была оспорена по возражению третьих лиц.

Согласно Гражданскому кодексу РК и Закону РК «О комплексной предпринимательской лицензии» договор комплексной предпринимательской лицензии должен заключаться в письменной форме, регистрация самого договора не предусмотрена.

Однако законодательство в области охраны промышленной собственности, а именно в области охраны товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров на их использование.

В соответствии с Законом о товарных знаках право на использование товарного знака предоставляется по лицензионному договору, регистрация которого в Комитете по правам интеллектуальной собственности обязательна. Несоблюдение требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Следовательно, при заключении договора франчайзинга необходимо осуществить регистрацию лицензионного договора на использование товарного знака. Обычно регистрация такого лицензионного договора в Комитете по правам интеллектуальной собственности занимает около 2-х месяцев. Основными требованиями, установленными Законом о товарных знаках к лицензионному договору на использование товарного знака являются:

- обязательное наличие условия о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара, и
- наличие условия о том, что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением условия, изложенного выше.

Хотелось бы остановиться на некоторых положениях Закона РК «О комплексной предпринимательской лицензии», которые могут вызвать проблемы при заключении договора франчайзинга.

Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О комплексной предпринимательской лицензии» «в случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, регистрация права интеллектуальной собственности и его передача по договору комплексной предпринимательской лицензии осуществляются по усмотрению сторон». Таким образом, этим положением устанавливается, что если товарный знак не зарегистрирован в Казахстане, то его регистрация осуществляется по усмотрению сторон договора франчайзинга.

Однако это положение в некотором роде противоречит положениям Гражданского кодекса РК и Закону о товарных знаках, так как право на товарный знак в Казахстане возникает только в силу его регистрации либо в силу международного договора (как было отмечено ранее), и более того, передача права на использование товарного знака также подлежит обязательной регистрации. При неисполнении вышеуказанных условий право на товарный знак не возникает и договор франчайзинга в части передачи права на использование товарного знака будет недействительным. Следовательно, регистрация такого права должна быть осуществлена в соответствии с законодательством РК, а не по усмотрению сторон: без регистрации – нет права и, следовательно, оно не может быть передано.

В статье 3 Закона РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» отмечено, что субъектами франчайзинговых отношений являются физические и юридические лица. В данном случае хочется отметить, что, так как договор франчайзинга касается предпринимательской деятельности, а также то, что в соответствии с Законом о товарных знаках владельцем или пользователем товарного знака может быть только предприниматель, то необходимо, чтобы физическое лицо было зарегистрировано в качестве частного предпринимателя.

Что касается защиты прав на товарные знаки от нарушений, стоит заметить, что бремя такой защиты ложиться в основном на владельца товарного знака. Договором франчайзинга может быть предусмотрено, что лицензиат обязан уведомить владельца товарного знака (в данном случае – комплексного лицензиара) о нарушении прав на товарный знак третьими лицами, а также может быть предусмотрено, что лицензиат вправе осуществлять действия по защите прав владельца на товарный знак с разрешения комплексного лицензиара.

Подводя итоги по данной теме хочется еще раз напомнить, что при заключении договора франчайзинга основными и необходимыми условиями в части предоставления права на использование патента или товарного знака являются:

- наличие правовой охраны патента или товарного знака на территории Республики Казахстан; и
- регистрация лицензионного договора на их использование в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

В завершение хотелось бы еще раз напомнить, что действие регистрации товарных знаков территориально, в разных странах одно и то же обозначение может быть зарегистрировано на разные юридические лица. Это означает, что прежде чем выходить на рынки других стран нужно убедиться, что предлагаемые к использованию товарные знаки и продукты не нарушают уже имеющиеся в этой стране права третьих лиц!