

Асистент др Страхиња Миљковић

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици

ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ПРЕНОСА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КОД УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ

Потреба капитала за даљим оплођивањем односно освајање нових тржишта кроз минимална инвестициона улагања може се остварити путем франшизинга као специфичног инвестиционог метода уговорног пословања. Употреба успешног метода пословања, смањени инвестициони ризици и самосталност у пословању јесу неки од опредељујућих разлога приступања франшизинг network-у од стране потенцијалног примаоца франшизе. Давалац франшизе у обавези је да у тренутку закључења уговора пренесе на примаоца франшизе права интелектуалне својине. Обавеза преноса права интелектуалне својине може се посматрати као једна од есенцијалних обавеза даваоца франшизе. Пренос права интелектуалне својине са даваоца франшизе на примаоца франшизе једна је од обавеза која мора бити договорена да би се уговор могао класификовати као уговор о франшизингу. Иако се у раду указује на значај преноса права интелектуалне својине, треба истаћи да наведена решења могу послужити као репери и узори за решавање могућих спорова.

Кључне речи: Уговор о франшизингу; Давалац франшизе; Прималац франшизе; Права интелектуалне својине; Франшизни пакет права.

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Етимологија термина „франшизинг“ (*franchising*) потиче са англо-америчког говорног подручја, где овај институт настаје у савременом облику каквим га данас познајемо. Ипак, иако термин „франшизинг“ (*franchising*) потиче из англоамеричког говорног подручја, он своје

извориште налази у старој француској речи *la franchise*,¹ која се најчешће користи да би се описала слобода, искреност, отвореност.²

Може се истаћи да је франшизинг, а самим тим и уговор о франшизингу, прошао у свом развоју кроз две фазе: а) фазу традиционалног концепта, и б) фазу интегралног концепта.³ Традиционални концепт франшизинг пословања карактерише уступање права продаје производа уз право коришћења трговачког имена.⁴ За разлику од традиционалног концепта, интегрални концепт настаје – развија се комплекснијим развојем тржишта робе и услуга. Интегрални концепт почива на текућој пословној сарадњи даваоца и примаоца франшизе, која се поред услуга, производа, *trademark*-а, односи на целокупно пословање, маркетинг (*advertising*) стратегије и планове, права интелектуалне својине, контролу, *know-how*, *goodwill*, и методе пословања. Из наведеног, закључује се да интегрални концепт франшизинг пословања карактерише јака и континуирана персонална комуникација између даваоца и примаоца франшизе, јер давалац франшизе примаоцу франшизе уступа франшизни пакет права – *franchise package*.

Уговор о франшизингу у нашем правном промету сматрао се, а и даље се сматра, неименованим уговором. Као неименован уговор, на њега се аналогно примењују одредбе Закона о облигационим односима⁵ којима се уређује посао закупа и сличних послова. Правно ненормирање уговора о франшизингу долази до изражаја приликом закључења уговора, из разлога што су уговорне стране, с обзиром на правно-конструкцијску комплексност, у обавези да детаљно и прецизно регулишу уговорни однос. Као неименовани уговор на који се примењују општа правила облигационог права, а услед непостојања правне нормативе и неразвијене или оскудне пословне и судске праксе, имплицира настајак правних празнина које даваоцу франшизе као еко-

¹ Појам „*franchise*“ – франшиза први пут је употребљен у средњовековној Француској. Франшиза је била назив за уговор закључен између краља и градског савета, на основу кога се градском савету гарантује право управљања у оквиру својих активности, као и у односу између града и државе, а такав франшизни град познат је под именом „*Ville Franche*“. – М. Mendelsohn, *Franchising in Europe*, London 1992, 107.

² М. Драшкић, *Уговор о франшизингу*, Београд 1983, 11.

³ В. М. Јовић, „Franchising u praksi, istine i zablude“, *Kooperacija (franšizing) uslov opstanka malih privrednika i velike kooperacije*, Zbornik radova sa sabora malih privrednika održanog u Vrnjačkoј Banji 26–28. XII 1990, 4.

⁴ Овај вид концепта франшизинг пословања јавља се као једноставан концепт, тј. јавља се као однос испоручиоца и продавца, при чему продавац прибавља и део идентитета произвођача. – И. Спасић, *Франшизинг посао*, Београд 1996, 15.

⁵ Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/93 и *Службени лист СЦГ*, бр. 1/03 – Уставна повеља.

номски доминантнијој уговорној страни (одређује садржину уговора) отвара простор за предузимање фрудалних радњи. Садржина, а самим тим и централни део уговора о франшизингу чине права интелектуалне својине које давалац франшизе уступа на временско коришћење примаоцу франшизе приликом вођења сопствене франшизне јединице. Управо из разлога непостојања правног нормирања уговора о франшизингу и судске праксе, аутор поставља и даје одговор на питање који је значај преноса права интелектуалне својине код уговора о франшизингу. У раду се указује на решења приликом преноса – непреноса права интелектуалне својине, која представљају резултат пословне и судске праксе економија са развијеним франшизним пословањем.

2. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА ФРАНШИЗИНГА

2.1. Појам франшизинга

Потреба капитала за освајањем нових тржишта кроз минимална инвестициона улагања може се остварити путем франшизинга као специфичног инвестиционог метода уговорног пословања. Франшизинг као специфични инвестициони метод уговорног пословања најједноставније се може окарактерисати као метод продаје робе и услуга. Разлози који се сигурно могу идентификовати, а који утичу на експанзију франшизинг пословања, јесу потреба за растом успешних пословних операција и способност постизања таквог раста повезивањем са другима који поседују капитал и радну снагу за тако нешто.⁶

Значај франшизинга као инвестиционог метода је у томе што се примаоцу франшизе закључењем уговора омогућује приступ развијеном франшизинг *network*-у (мрежи), тј. франшизинг систему.⁷ Приступањем франшизинг мрежи, прималац франшизе користи све предности развијеног и у пракси провереног система пословања даваоца франшизе.⁸ Иако је прималац франшизе *de facto* подређен даваоцу франшизе, он ужива правну самосталност, тј. послује у своје име и за

⁶ М. Mendelsohn, *Franchising law*, Second edition, Richmond 2004, 1.

⁷ Франшизни систем чине давалац франшизе и сви примаоци његове франшизе. На даваоцу франшизе је да осигура рад и раст система те препознатљивост и квалитет марке. Захваљујући заједничкој марки, франшизни систем гради идентитет и репутацију у очима својих купаца. Главни чувар репутације, препознатљивости и вредности је давалац франшизе. Франшизни системи су изграђени на односу који давалац франшизе заснива са примаоцима франшизе. – www.pks.rs/fransizing/.

⁸ Прималац франшизе – *franchisee*, користи развијен метод пословања и технологије које је развио давалац франшизе – *franchisor*, а такође и одређене облике интелектуалне својине.

свој рачун.⁹ Инвестициони ризици нису искључени. Они и даље постоје, али су умногоме мањи него да прималац франшизе започиње самостално са развојем свог пословања. Коришћење успешног метода пословања, смањени инвестициони ризици и самосталност у пословању представљају есенцијалне разлоге приступања франшизинг мрежи – *franchising network*, од стране потенцијалног примаоца франшизе.

2.2. Дефиниције франшизинга

Франшизинг се дефинише као „(...) систем продаје добара и/или услуга и/или технологије, који се базира на блиској и трајној сарадњи између правно и финансијски засебних и независних предузећа, даваоца франшизе и примаоца његове франшизе, где давалац франшизе додељује његовим индивидуалним примаоцима права, и поставља обавезу, спровођења пословања које је у складу са даваочевим концептом.

Права омогућују да индивидуални прималац франшизе, у замену за директне или индиректне финансијске накнаде, користи даваочево трговачко име, и/или робну марку и/или услужну марку, *know-how*(*),¹⁰ пословне и техничке методе, систем процедура и друга права индустријске и/или интелектуалне својине, уз подршку у виду континуалног пружања комерцијалне и техничке помоћи, у оквиру и током трајања писаног франшизног уговора, закљученог између уговорних страна у ову сврху“.¹¹

⁹ Прималац франшизе – *franchisee*, у односима са трећим лицима наступа самостално и одговара као независан правни субјект.

¹⁰ (*) *Know-how* значи скуп непатентираних практичних информација, насталих из искуства и тестирања од стране даваоца франшизе, који је тајан, значајан и идентификован. „Тајан“ значи да *know-how*, као целина или прецизна конфигурација и скуп његових компонената, није уопштено познат или му се не може лако приступити. Он није ограничен у ужем смислу да свака засебна компонента *know-how*-а мора бити потпуно непозната или недоступна изван даваочевог пословања. „Значајан“ значи да *know-how* обухвата информације које су битне за продају добара или пружање услуга крајњим корисницима, поготово код представљања робе за продају, обраде робе повезане са пружањем услуга, метода пословања са потрошачима, администрације и финансијског менаџмента. *Know-how* мора бити користан за примаоца франшизе у смислу да му омогућује, у тренутку склапања уговора, да побољша конкурентску позицију побољшањем примаоцевих перформанси или помажући му да уђе на „ново тржиште“. „Идентификован“ значи да *know-how* мора бити описан на довољно разумљив начин да би омогућио верификацију да он испуњава критеријуме тајности и значаја. Опис *know-how*-а може се убацити у франшизни уговор или у одвојен документ, или може бити записан у било ком другом прикладном облику.

¹¹ Чл. 1 European Code of Ethics for Franchising, European Franchise Federation, 1999, <http://www.eff-franchise.com>, 10. септембар 2013.

Одредбама *Model Franchise Disclosure Law*-а,¹² под франшизингом се подразумевају права:

„(...) Која додељује страна (давалац франшизе) која овлашћује и захтева од друге стране (прималац франшизе), у замену за директну или индиректну финансијску надокнаду, да се ангажује у пословима продаје робе или услуга у своје име, под системом који одређује давалац франшизе, а који обухвата *know-how* и асистенцију, у значајној мери прописује начин на који треба да се води франшизно пословање, обухвата значајну и континуирану контролу пословања од стране даваоца франшизе, и у знатној је вези са жигом, заштитним знаком, трговачким називом, или логотипом који одређује давалац франшизе. То обухвата:

1. Права која давалац франшизе додељује даваоцу подфраншизе у оквиру споразума мастер франшизи;
2. Права која давалац подфраншизе додељује примаоцу подфраншизе у оквиру споразума о подфраншизи;
3. Права која давалац франшизе додељује страни у оквиру споразума о развоју.¹³

Дефиниција франшизинга садржана у *Model Franchise Disclosure Law* ставља акценат на *know-how*, као битан елемент франшизинга. Давалац франшизе преноси стечено знање и искуство на примаоца франшизе омогућавајући му да се ангажује у пословима без додатних инвестиционих улагања, уз то да при томе не направи грешке.¹⁴ Поред *know-how*-а, који је битан елемент франшизинг пословања, предвиђа се да и помоћ (*assistance*) која се пружа представља битан састојак франшизинг пословања, без обзира на то да ли је она: а) иницијална (на самом почетку); б) за одређено време предвиђена уговором; или в) током целог трајања уговорног односа. Дефиниција предвиђа постојање „значајне и континуиране контроле даваоца франшизе“ под којом се не сматра само контрола да ли прималац франшизе правилно користи трговачко име, трговачки знак, услужни знак или логотип, већ се под њом подразумева постојање и спровођење физичке контроле, тј. контрола рада примаоца франшизе и његових запосленика.

¹² On 25 September 2002 the *Governing Council of UNIDROIT* adopted the *Model Franchise Disclosure Law* finalised by a *Committee of Governmental Experts* convened by the organisation to examine a draft prepared by the *UNIDROIT Study Group on Franchising*.

¹³ Чл. 2 *Model Franchise Disclosure Law*, <http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/main.htm>, 1. октобар 2013.

¹⁴ Ј. Вилус, „Унификација правила о обавези преговорног давања података код уговора о франшизингу“, *Правни живот* 11/2001, 283–284.

3. ОБАВЕЗА УГОВОРНОГ УСТУПАЊА ПАКЕТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

3.1. Обавеза преноса права интелектуалне својине

Давалац франшизе у обавези је да у складу са типом и врстом франшизинга уступи примаоцу франшизе она права интелектуалне својине која му омогућују да самостално послује у оквиру франшизинг мреже. Права интелектуалне својине које давалац франшизе уступа есенцијално су значајна за успешно пословање примаоачеве франшизинг јединице. Да би прималац франшизе могао користити „пакет интелектуалних права“ у пословању своје франшизинг јединице, неопходно је да му давалац франшизе додели право на коришћење права интелектуалне својине до оне мере која је неопходна за вођење франшизног пословања.¹⁵ Давалац франшизе преноси – лиценцира на примаоца франшизе само она права интелектуалне својине која му омогућују и дозвољавају да користи већ установљен и препознатљив имиц франшизинг мреже.¹⁶ Коришћење уступљеног имица франшизинг мреже односи се на коришћење заједничког имена или ознаке или других права интелектуалне својине и на јединствену презентацију у просторијама или начину транспорта који су предмет уговора.¹⁷

3.2. Садржина пренетог права интелектуалне својине

Закључењем уговора¹⁸ (у складу са одређеном формом уговора о франшизингу), давалац франшизе децидирано наводи која права ин-

¹⁵ Чл. 3:201(1) „The franchisor must grant the franchisee a right to use the intellectual property rights to the extent necessary to operate the franchise business.“ – *Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts – PEL CAFDC*, 2006.

¹⁶ О. В. Diaz, *Franchising in European Contract Law*, Munich 2008, 114; Шпански *Audiencia Provincial Barcelona* у пресуди од 24. марта 2004, JUR 2004/122633 пресуђује „(...) да су насупрот аргументима примаоца франшизе, ознаке распознавања које су пренете биле ознаке неопходне за креирање јединственог имица пословања“. У пресудама од 23. јануара 2001, JUR 2004/54712 и 31. марта 2001, JUR 2001/215218, *Audiencia Provincial Barselone* пресуђује да уговор о франшизингу може обухватити само пренос трговачког имена, али не и робне марке, с обзиром на то да је трговачко име неопходна ознака распознавања која омогућава стварање заједничког имица целе мреже. А. Н. Gimenez такође наглашава значај и важност јединственог имица франшизинг мреже. – *El contrato de franquicia de empresa*, Civitas, Madrid 2000, 206.

¹⁷ Art. 2. 1(a) „El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.“, Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero.

¹⁸ Закључењем уговора утврђује се да је давалац франшизе једини и искључиви имаалац права коришћења заштићених изума (патената) и знакова разликовања. – D. M. Tomić, *Ugovor o frannchisingu*, Ljubljana 1987, 32.

телектуалне својине уступа на коришћење примаоцу франшизе, а која чине „франшизни пакет права“ – *franchise package*. Разлог оваквог становишта је у томе што одређена права интелектуалне својине не морају или не могу да буду предмет одређеног уговора о франшизингу, тј. уговором се уступају само „релевантна права интелектуалне својине“.¹⁹ Права интелектуалне својине која се најчешће уступају уговором о франшизингу су право на коришћење: жига (робне марке); лоба; ознака; дизајна; ауторских и сличних права; софтвера; и патента даваоца франшизе. Поред наведених права, која давалац франшизе преноси примаоцу франшизе на коришћење, у правној теорији заступа се став да у оквиру франшизног пакета права интелектуалне својине која се уступају повремено могу бити садржане пословне тајне и *know-how* (у техничком смислу).²⁰

Познатост – престижност права интелектуалне²¹ својине која се уступају представља још један у низу предуслова да ли ће уговор о франшизингу, тј. формирана франшизинг јединица, остваривати очекиване приходе које уговором гарантује давалац франшизе. Иако престижност права интелектуалне својине представља један од основа успеха пословања будућег примаоца франшизе, она не представља увек основ успешног пословања.²² Престижност уступљених права интелектуалне својине примаоцу франшизе треба да омогуће не само да услуге које пружа или робу коју продаје препознају потенцијални корисници – купци, већ да му та и таква лиценцирана права интелектуалне својине омогуће задобијање привилегованог тржишног позиционирања у односу на потенцијалну конкуренцију. Критеријуму да ли прималац франшизе остварује конкурентност на тржишту на основу уступљених права, даје се предност над наглашавањем строгог испуњавања захтева о познатости права.²³

¹⁹ Релевантна права интелектуалне својине јесу она права која обликују комерцијални имиџ пословања даваоца франшизе. – D. Ferrier, *Droit de la distribution*, 3 ed, Litec, 2002, 374.

²⁰ J. N. Adams, J. Hickey, V. K. Prichard Jones, *Franchising*, Fifth Edition, Tottel, West Sussex 2006, 79.

²¹ Само она права интелектуалне својине која карактерише престижност на тржишту представљају један од иницијалних основа због којих потенцијални прималац франшизе жели приступити франшизинг пословном систему.

²² У пресуди од 12. јула 1993, француски *Cour de Cassation (Chambre Commerciale)*, *Lettre distrib.* 1993-11, пресудио је да „(...) чињеница да је робна марка америчког даваоца франшизе била нова за Француску, и стога непозната јавности, не чини је неадекватном, како је тврдио прималац франшизе, ако је прималац франшизе морао да плати њено коришћење у складу са њеном реалном вредношћу и ако је давалац учинио додатне напоре да би промовисао робну марку и компензовао недостатак престижа“, <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/com/1993/7/12/>, 5. октобар 2013.

²³ J. M. Leloup, *La franchise, droit et pratique*, 4 ed, Delmas, Paris 2004, 49.

3.3. Патент као предмет преноса

Приликом одређивања која права спадају у пакет права интелектуалне својине која се уступају примаоцу франшизе, наводи се и право на патент. Иако патент као правни облик заштите проналаска спада у ред права интелектуалне својине, он и није увек предмет уговора о франшизингу. Правна теорија, а самим тим и пословна пракса, показала је да патент није предмет преноса уговора о франшизингу из разлога што природа уговора о франшизингу није производња робе.²⁴

Патент у одређеним случајевима може утицати (обезбеђивање неопходног простора за успостављање) на стварање брэнда на одређеном тржишту, представљајући истовремено и баријеру за конкуренте који желе да послују на циљаном тржишту по истеку временске заштите патента. У вези са краткорочном заштитом коју пружа патент, а у колерацији са трајањем уговора о франшизингу, тј. у односу на период пробног пројекта или док се пројекат не заокружи, а и компанија не развије, проблем настаје у оном делу јер може остати мало времена за искоришћавање патента у оквиру трајања уговора о франшизингу.²⁵

Још један у низу разлога зашто патент не представља предмет преноса уговора о франшизингу је и тај што се њиме штити проналазак који има карактеристике тајности. Давалац франшизе, поред тога што уступа франшизни пакет права, није спреман да уступи: а) проналазак; б) рецептуру и в) есенцу. Проналазак, рецептура²⁶ и есенца обезбеђују даваоцу франшизе конкурентност на тржишту. Технолошки франшизинг представља очигледан пример непреношења права на патент, тј. давалац франшизе на примаоца франшизе преноси само техничка упутства и технолошке поступке, док је прималац франшизе у обавези да купује есенце од даваоца франшизе.²⁷

Проналазак који се штити патентом²⁸ и његово неуступање на основу уговора о франшизингу, с једне стране, омогућује даваоцу франшизе да и даље остане конкурентан на тржишту, док му, с друге стране, пружа могућност да шири систем франшизинг пословања управо стога што је прималац франшизе у обавези да од њега купује есенцу чија је садржина само њему позната. Иако у пословној пракси

²⁴ D. M. Tomić, 33.

²⁵ J. N. Adams, J. Hickey, V. K. Prichard Jones, 79.

²⁶ У области производње негазираних пића давалац франшизе не уступа патент односно не уступа рецептуру примаоцу франшизе.

²⁷ D. M. Tomić, 33.

²⁸ Услови за заштиту проналаска према Закону о патентима, *Службени гласник Р. Србије*, бр. 99/11.

често не представља предмет преноса уговора о франшизингу, ипак постоје изузеци када патент може бити предмет преноса уговора о франшизингу, и то онда када је реч о „*big league*” франшизингу.²⁹

4. УСЛОВЉЕНОСТ КЛАСИФИКАЦИЈЕ УГОВОРА ПРЕНОСОМ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

4.1. Давалац франшизе као титулар права интелектуалне својине

Давалац франшизе у обавези је да пре закључења уговора о франшизингу учини доступним сву неопходну документацију потенцијалном примаоцу франшизе којом му доказује да је титулар права над правима која уступа или да има право коришћења ознака распознавања везаних за франшизно пословање.³⁰ Да би могао лиценцирати права интелектуалне својине, неопходно је да информације о томе да је он титулар права или да има права коришћења ознака распознавања претходно региструје при регистру који се води код асоцијације даваоца франшизе.³¹

Да би могао преносити – лиценцирати права интелектуалне својине, давалац франшизе мора имати титуларско право над њима,³² које стиче регистрацијом код надлежног органа. Предуслов регистрације права интелектуалне својине представља срж лиценцирања права интелектуалне својине. Регистрација права интелектуалне својине врши се у складу са прописима који регулишу ту материју. Значај регистрације права интелектуалне својине у складу са прописима је у томе што само регистрована права интелектуалне својине могу бити предмет права лиценцирања. У случају да је закључен уговор о франшизингу где су предмет уговора права која нису регистрована, такав уговор сматра се ништавим. Ипак, за разлику од правне теорије и законске правне регулативе у погледу услова регистрације, одређена судска пракса заузима став да непостојање регистрације уступљених пра-

²⁹ Више о „*big league franchising*“, вид. код J. N. Adams, J. Hickey, V. K. Prichard Jones, 8–12.

³⁰ Art. 3 (b) „*Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, y de los eventuales recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a la titularidad o al uso de la marca, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia*“, Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero.

³¹ Art. 7(1)(b), Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero – art. 2 Ley de Marcas.

³² *Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 6. mai 2003, 01-00.515, Inedit*, поништио уговор јер је сматрао да је он закључен на бази непостојеће робне марке, бар што се тиче те одређене франшизне везе, с обзиром на то да давалац франшизе није имао валидно право (власништво) да би лиценцирао робну марку. – <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/com/2003/5/6/01-00515/>, 1. октобар 2013.

ва не представља основ поништења уговора, тј. недостатак регистрације је ирелевантан. Судска пракса полази од става да регистрација права не представља услов пуноважности уговора, већ да је за уговор о франшизингу релевантно питање да ли прималац франшизе може користити ознаке распознавања без икаквих сметњи иако оне нису регистроване.³³

Титуларско право које даваоцу франшизе дозвољава да лиценцира права интелектуалне својине не представља једино валидно право, већ се као давалац франшизе може јавити прималац лиценце права интелектуалне својине у случају када титулар додељује права да би их он даље могао лиценцирати осталим примаоцима франшизе.³⁴ Приликом закључења уговора о мастер франшизингу – *master franchise*, прималац франшизе се из уговора о мастер франшизи у односу на примаоца подфраншизе са којим закључује уговор о франшизингу појављује као давалац франшизе. На основу уговора о мастер франшизингу, давалац мастер франшизе овлашћује примаоца мастер франшизе да може лиценцирати права интелектуалне својине на потенцијалног примаоца подфраншизе.

Давалац франшизе у обавези је да током трајања уговорног односа гарантује примаоцу франшизе право коришћења лиценцираних права, тј. гарантује му да су лиценцирана права интелектуалне својине уредно регистрована. Ако у току трајања уговорног односа дође до истека права на одређеним правима интелектуалне својине, давалац франшизе је у обавези да изврши обнову регистрације права интелектуалне својине³⁵ (оних права чија се регистрација може обновити) које је уговором лиценцирао.

Током трајања уговорног односа, а у складу са општим правилима облигационог права, давалац франшизе је у обавези да примаоцу франшизе пружи заштиту од евикције (*garantie d'eviction – garantia de eviccion*).³⁶ Обавеза заштите од евикције извлачи аналогну примену из правних правила која се односе на уговор о куповини и продаји (*emptio venditio*), на основу којих продавац гарантује купцу право на не-

³³ Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 10 Mayo 2000, JUR 2000/211264. У правној теорији *Echebarria* је једини аутор који тврди да регистрација не представља захтев за валидност, јер служи само да стави лиценцу на снагу насупрот тврдњама трећих страна. – А. Ј. Echebarria, *El contracto de franquicia, Definicion y conflictos en las relaciones internas*, McGraw-Hill, Madrid 1995, 304.

³⁴ „... Le franchiseur doit etre titulaire d'un droit, de propriete ou d'usage, sur les elements constitutifs d'une image commerciale...” – D. Ferrier, 374.

³⁵ Истеком патента није могуће обновити регистрацију патентног права.

³⁶ J. P. Gunther, “Franchising”, *Commercial Agency and distribution Agreements, law and practice in the Member States of the European Union* (eds. G. Bogaert, U. Lohmann), 3 ed, London 2000, 271.

сметану употребу купљене робе ослобођене од тужби треће стране да има преча права над робом.³⁷ Обавеза заштите од евикције постоји током трајања уговора, а давалац франшизе не може се ослободити наведене обавезе.³⁸ У супротном, уговор се сматра ништавим. Давалац франшизе је у обавези да у сваком тренутку трајања уговорног односа предузима све неопходне мере којима ће пружити адекватан одговор на тужбе које су поднела трећа лица или на њихове предузете радње, тј. мора спречити и исправити ситуације када треће лице тврди да има већа права над правима интелектуалне својине и тиме омета примаочево коришћење уступљеног права.³⁹ Током трајања уговора, давалац франшизе се у разумној мери мора трудити да обезбеди несметану и континуалну употребу права интелектуалне својине.⁴⁰

У правној теорији појављује се становиште, које је у складу са правилима о достави робе код уговора о продаји и уговора о најму, да давалац франшизе има обавезу да примаоцу франшизе гарантује да су лиценцирана права интелектуалне својине погодна договореној сврси,⁴¹ тј. да одговарају типу франшизинг посла поводом кога се закључује уговор. Аналогно уговору о најму, давалац франшизе је у обавези да уради све што је неопходно како би могао гарантовати да су сва лиценцирана права интелектуалне својине погодна уговореном начину коришћења.⁴² У складу са наведеном обавезом, давалац франшизе у обавези је да исправи могуће скривене дефекте који би ознаке распознавања могле учинити неадекватним за коришћење приликом вођења франшизинг пословања (*garantia por vicios ocultos*).

³⁷ Вид. чл. 508–515 Закона о облигационим односима.

³⁸ Art. 3:201 (3) „The parties may not derogate from this provision.“, *PEL CAFDC*.

³⁹ Art. 3:201 PEL CAFDC – Comment F. Undisturbed and Continuous Use of IPR „The franchisor is required to make reasonable efforts to guarantee the undisturbed and continuous use of (paragraph 2). In assessing what is reasonable, the nature and purposes of the contract, the circumstances of the case and the usages and practices of the trade or profession involved should be taken into account. (See further Article 1:302 PECL).

The franchisor’s intellectual property rights are protected against abuse, apart from the rules in intellectual property law and the license agreement, by the franchisee’s obligation to strictly limit the use of the rights to the operation of the franchised business and in the manner provided for by the franchisor (see Article 3:303). Moreover, the franchisee is to be identified as a mere licensee of such rights“.

⁴⁰ Art. 3:201 (2) „The franchisor must make reasonable efforts to ensure the undisturbed and continuous use of the intellectual property rights.“, *PEL CAFDC*.

⁴¹ A. H. Hernando Gimenez, *El contracto de franquicia de empresa*, Civitas, Madrid 2000, 236.

⁴² Активно понашање даваоца франшизе током трајања уговора неопходно је ради одржавања или, ако је и када то могуће, побољшања пословне вредности ознака распознавања њиховим прилагођавањем потребама тржишта.

4.2. Условљеност класификације уговора о франшизингу преносом права интелектуалне својине

Обавеза преноса права интелектуалне својине сматра се главном обавезом даваоца франшизе,⁴³ тј. ако није предвиђено лицензирање права интелектуалне својине, такав уговор не може се класификовати – сматрати уговором о франшизингу. Пренос права интелектуалне својине са даваоца франшизе на примаоца франшизе једна је од обавеза која мора да буде договорена да би се уговор могао класификовати као уговор о франшизингу. Значај који лицензирање права интелектуалне својине има за класификацију одређеног уговора као уговора о франшизингу познат је у правима земаља са развијеним франшизинг пословањем.

Значај судске праксе огледа се у томе што одређује да пренос – лицензирање права интелектуалне својине са даваоца франшизе на примаоца франшизе представља каузу уговора о франшизингу.⁴⁴ Заузимање става судске праксе да пренос права интелектуалне својине представља каузу уговора о франшизингу, имплицира да ако се не може постићи договор о преносу права интелектуалне својине, тј. ако давалац франшизе не жели да преузме ову обавезу на себе, уговор се не може класификовати као уговор о франшизингу.⁴⁵

Поред заузимања јединственог става да пренос права интелектуалне својине представља каузу уговора о франшизингу, судска пракса поставља још један услов: права интелектуалне својине која се преносе на примаоца франшизе морају одговарати одређеном облику франшизног пословања поводом кога се закључује уговор. Оправданост наведеног услова значајна је јер ако се преноси право интелектуалне својине које не одговара облику франшизинга поводом кога се закључује уговор, он се неће моћи на целисходан и потпун начин реализовати, тј. прималац франшизе неће бити у могућности да успешно и самостално води франшизинг јединицу. У том случају, ако у тренутку закључења уговора о франшизингу права интелектуалне својине не

⁴³ Art. 3:101 „... the franchisee has the right and the obligation to use the franchisor’s trademark or trademark and other intellectual property rights, the know-how and the business method.“, *PEL CAFDC*.

⁴⁴ Француски судови су у доношењу пресуда заузели јединствен став да обавеза преноса права интелектуалне својине представља каузу уговора о франшизингу.

⁴⁵ *Cour de Cassation (Chambre Sociale), du 25. février 1998, 95-44.096 96-40.144, Publié au bulletin*, пресудио је да се веза није могла класификовати као франшизна без верификовања адекватности *know-how*-а, познатог карактера посебних ознака и обавезе пружања помоћи од стране даваоца франшизе, <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007040389&fastReqlId=2080080527&fastPos=1>, 1. октобар 2013.

испуњавају услов компатибилности са појавним обликом франшизинга поводом кога се закључује уговор, такав уговор се сматра неважећим. Закључени уговор сматра се неважећим, тј. може се прогласити неважећим услед непостојања каузе, односно, права интелектуалне својине која се преносе не одговарају појавном облику франшизинга због којег се и приступа закључењу уговора.⁴⁶

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Hernando Gimenez, Aurora, *El contrato de franquicia de empresa*, Civitas, Madrid 2000;
2. Echebarria Saenz, Joseba, *El contrato de franquicia, Definicion y conflictos en las relaciones internas*, McGrawHill, Madrid 1995;
3. Milkotin-Tomić, Deša, *Ugovor o franchisingu*, Informator, Ljubljana 1987;
4. Ferrier, Didier, *Droit de la distribution*, 3 ed, Litec, Paris, 2002;
5. Вилус, Јелена, „Унификација правила о обавези предуговорног давања података код уговора о франшизингу“, *Правни живот* 11/2001;
6. Leloup, Jean-Marie, *La franchise, droit et pratique*, 4 ed, Delmas, Paris 2004;
7. Adams, John N., Hickey, Julian J. B., Prichard, Jones V. K., *Franchising*, Fifth Edition, Tottel, West Sussex 2006;
8. Gunther, J. P., “Franchising“, *Commercial Agency and distribution Agreements, law and practice in the Member States of the European Union* (eds. G. Bogaert, U. Lohmann), 3 ed, London 2000;
9. Jović, M., „Franchising u praksi, istine i zablude“, *Kooperacija (franzizing) uslov opstanka malih privrednika i velike kooperacije*, Zbornik radova sa sabora malih privrednika održanog u Vrnjačkoj Banji 26-28. XII 1990;
10. Спасић, Иванка, *Франшизинг посао*, Институт за упоредно право, Београд 1996;
11. Драшкић, Младен, *Уговор о франшизингу*, Институт друштвених наука, Београд 1983;
12. Mendelsohn, Martin, *Franchising in Europe*, Cassel, London 1992;
13. Mendelsohn, Martin, *Franchising law*, Second edition, Richmond Law & Ted Ltd., Richmond 2004;
14. Diaz, Odavia Bueno, *Franchising in European Contract Law*, Sellier, European Law Publisher, Munich 2008.

⁴⁶ Cour de Cassation (Chambre Commerciale), du 6. mai 2003, 01-00.515, inedit, <http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/com/2003/5/6/01-00515/>, 2. октобар 2013.

Правни прописи

1. European Code of Ethics for Franchising, European Franchise Federation, 1999.
2. Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/93 и *Службени лист СЦГ*, бр. 1/03 – Уставна повеља;
3. Закон о патентима, *Службени гласник Р. Србије*, бр. 99/11;
4. Model Franchise Disclosure Law, UNIDROIT – International Institute For the Unification of Private Law, Rome, September 2002;
5. Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts – PEL CAFDC 2006;
6. Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.

Судска пракса

1. Audiencia Provincial Barsegone, 31. marzo 2001, JUR 2001/215218;
2. Audiencia Provincial Barsegone, 23. enero 2001, JUR 2004/54712;
3. Audiencia Provincial Barsegone, 24. marzo 2004, JUR 2004/122633;
4. Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 12. juillet 1993, Lettre distrib. 1993-11;
5. Cour de Cassation (Chambre Sociale), du 25. février 1998, 95-44.096 96-40.144, Publié au bulletin;
6. Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 6. mai 2003, 01-00.515, Inedit;
7. Sentencia Audiencia Provincial Barcelona 10 Mayo 2000, JUR 2000/211264.

Assistant Strahinja Miljković, LL.D.

Faculty of Law, University of Priština with temporary seat
in Kosovska Mitrovica

LEGAL SIGNIFICANCE OF THE TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN FRANCHISE AGREEMENTS

Summary

The need for further self-expansion of capital and the conquest of new markets through the minimum investments can be achieved through franchising as a specific investment method of contract business. Using successful methods of business, reduced investment risks and independence in business are among the governing reasons for joining franchise network by potential franchisees. The franchisor is obliged to pass the intellectual property rights to the franchisee in the moment of the contract conclusion. The obligation to transfer intellectual property rights can be seen as one of the essential obligation of the franchisor. Transfer of intellectual property rights from the franchisor to the franchisee is one of the obligations that must be agreed on so that the contract could be classified as a franchise agreement.

Key words: *Franchise agreement; Franchisor; Franchisee; Intellectual property rights; Franchise package.*