

ПРОМЕТ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ УГОВОРМ О ФРАНШИЗИНГУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

doi: 10.7251/SPM162249003J

Апстракт

Предмет овог рада је промет права интелектуалне својине уговором о франшизингу и однос са правом конкуренције. Уговор о франшизингу је још увијек неименовани привредни уговор у већини држава, осим у САД-у гдје је био регулисан законским прописима. Данас га све више регулишу законским прописима и друге државе свијета, па је приједлог о његовом законском регулисању ушао и у преднацрт Грађанског законика Републике Србије. Међународна регулатива је доста скромна и још увијек не постоје конвенцијска рјешења, већ су основни извори општи услови пословања, формуларни уговори, модел закони и правни водичи што су у основи *soft law*.

У раду се полази од дефинисања уговора о франшизингу, врста уговора о франшизингу, специфичности промета права интелектуалне својине и објашњења какве консеквенце може да има закључење овог уговора на право конкуренције. Аутор

* Мастер права, виши асистент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, njegoslavjovic@gmail.com.

не анализира права и обавезе уговорних страна, већ аспект овог уговора који се односи на промет права интелектуалне својине.

Кључне ријечи: **уговор о франшизингу, ауторско право и сродна права, права индустријске својине, know-how, право конкуренције.**

УВОД

Промет искључивих права интелектуалне својине се мора посматрати кроз промет личноправних овлашћења и промет имовинскоправних овлашћења. У строгом смислу, личноправна овлашћења нису у промету а нису ни подобна за наслеђивање, док су имовинскоправна овлашћења подобна за промет и могу се наслеђивати у складу са законом. Постоји изузетак код права знакова разликовања гдје се имовинскоправна овлашћења код колективног жига, жига гаранције и географске ознаке поријекла не могу преносити. Ова права се, међутим, под одређеним условима могу наслеђивати.

Закон о облигационим односима¹ (ЗОО) као општи пропис садржи само одредбе о уговору о лиценци којим су подобна за промет права индустријске својине, док о промету ауторских и сродних права нема одредби. Међутим, одредбе о промету права интелектуалне својине садржани су у законима који уређују конкретно право интелектуалне својине. Тако су нпр. у Закону о патенту² чланови 70. до 72. посвећени промету права који могу бити у виду уговора о потпуном и дјелимичном преносу права као и уговором о лиценци, док су у Закону о ауторским и сродним

¹ Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).

² Закон о патенту („Службени гласник БиХ“, 53/10).

правима³ унесене одредбе о издавачком уговору, уговору о извођењу, уговору о стварању дјела по наруцби.

У англосаксонском праву се и ауторска и сродна права као и права индустријске својине могу преносити уговором о лиценци, док је за континентално право карактеристично да се само права индустријске својине преносе уговором о лиценци а ауторска права и сродна права ауторским уговором и неком од форми овог уговора био он именован или не. Такође, промет права интелектуалне својине може бити заснован и на самом закону. Примјери за овакав промет су ауторско дјело створено извршењем уговора о раду или проналазак створен извршењем уговора о раду.

Претходно објашњени примјери промета интелектуалне својине су у основи „чисти“ уговори, јер за свој предмет имају само промет права интелектуалне својине или ова права чине њихову суштину. Постоје и уговори који су мјешовите правне природе који су најчешће неименовани уговори а који поред свог основног предмета обухватају и елементе других уговора. Такви уговори могу да садрже и промет права интелектуалне својине. Уговор о дугорочној производној кооперацији, уговор о дистрибуцији и уговор о франшизингу су примјери таквих уговора, мада постоје и други. У овом раду уговор о дугорочној производној кооперацији и уговор о дистрибуцији нећемо разматрати.

Уговором о франшизингу се врши промет права интелектуалне својине али поред овог преноса које обухвата лиценце⁴, рецимо за жиг, оно обухвата и друге радње које нису карактеристичне за „чисте“ лиценце и за права интелектуалне својине. Тако елементе франшизинг посла чине пренос права и овлашћења, али и обука кадрова примаоца франшизинга, надзор над његовим пословањем, накнада за уступљена права, док уговорне стране самостално

³ Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник БиХ“, 63/10).

⁴ О сличностима и разликама између уговора о франшизингу и уговора о лиценци вид. Јелена Вукадиновић. „Неке карактеристике уговора о франшизингу у упоредном праву и у преднацрту српског Грађанског законика“, *Правни живот*, 11/2012, 379-380.

иступају. У даљем дијелу овог раду ће се анализирати правни аспекти овог уговора везани само за промет права интелектуалне својине.

1. ПОЈАМ ФРАНШИЗИНГА

1.1. Уопште о франшизингу

Појам „*franchise*“ потиче из француског језика и значи слободу, отвореност, искреност. Као врста аутономног неименованог пословног уговора првобитно се почела употребљавати у САД-у одакле и потиче и значио је привилегију, повластицу или ослобађање.⁵ Сматра се да су 1863. године *Isaac Merit Singer* који је био проналазач игле за шиваћу машину и његова *Singer Sewing Machine Company* били први који су почели да употребљавају систем франшизинга јер су одобравали изабраним трговцима да на коњским запрегама и на тачно одређеним територијама продају њихове шиваће машине како би унапредили продају у земљи и учврстили своју конкурентску предност на тржишту.⁶ Овај уговор је до педесетих година прошлог вијека био заступљен у области производње и промета аутомобила, нафте и њених деривата а после се проширио и на ланце хотела и ресторане за брзу храну. Неки од најпознатијих привредних друштава у свијету који практикују франшизинг су: *Holiday Inn*, *Coca-Cola*, *Diners Club*, *Mc Donald's*. Израз „франшиза“ треба разликовати од истоименог института у праву осигурања⁷ те је боље употребљавати израз „франшизинг“,

⁵ Младен Драшкић. *Уговор о франшизингу*. (Београд 1983), 11.

⁶ *Ibid*; 9. Тамара Миленковић-Керковић. „Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи *de lege ferenda*“. *Право и привреда*, 5-8/2008, 620.

⁷ Франшиза у праву осигурања означава дио штете коју сноси осигураник у случају да се догоди осигурани случај. Јављају се код осигурања имовине и могу бити интегралне или одбитне.

мада израз „франшизинг“ у основи значи однос успостављен на основу уговора о франшизингу.

Развијањем овог посла, познати трговци су настојали да прошире своје пословање изван традиционалних канала продаје и да своје пословне партнере придобију не само као купце, већ и као сараднике у продаји и у прихватању њиховог начина пословања.⁸

Постоји мноштво дефиниција франшизинга и уговора о франшизингу како економских тако и правних. Не улазећи у економске дефиниције и сложеност овог правног посла, осврнућемо се на правну дефиницију коју сматрамо прикладном и на дефиницију коју је предложила Комисија за израду грађанског законика Владе Републике Србије.

Уговор о франшизингу се може дефинисати као неименовани уговор којим се једна уговорна страна давалац франшизе (франшизер) обавезује да ће другом лицу кориснику франшизе (франшизату) уступити право продаје робе или услуга под посебним знаком или именом франшизера, или право да користи његов јединствени начин продаје, а друга уговорна страна, корисник франшизе, се обавезује да за то плати накнаду и да се у свом пословању придржава предузетих обавеза.⁹

Комисија за израду грађанског законика Владе Републике Србије је сматрала да уговор о франшизингу треба законски регулисати у Грађанском законнику Републике Србије¹⁰ и предложила је више законских рјешења по том питању. У приједлогу члана 1260¹¹

⁸ Јелена Вукадиновић. „Неке карактеристике уговора о франшизингу у упоредном праву и у преднацрту српског Грађанског законика“, *Правни живот*, 11/2012, 370.

⁹ Радован Вукадиновић. *Међународно пословно право*. (Крагујевац 2012), 615. Вид. Младен Драшкић. *Уговор о франшизингу*. (Београд 1983), 13-16.

¹⁰ О отвореним питањима за овај уговор вид. Предраг Шулејић. „Франшизинг, лизинг, факторинг – отворена питања код регулисања ових уговора у Грађанском законнику Србије“. *Право и привреда*, 5-8/2008, 499-505.

¹¹ Влада Републике Србије, Комисија за израду грађанског законика. Грађански законик Републике Србије, радни текст припремљен за јавну расправу са алтернативним приједлозима. (Београд 2015), 345.

радног текста Грађанског законика Републике Србије Комисија је предложила следећу дефиницију:

„Уговором о франшизингу се успоставља однос трајне сарадње између правно самосталних привредних субјеката којим се једна уговорна страна – далац франшизе обавезује да као носилац франшизне пословне мреже другој уговорној страни – кориснику франшизе пренесе права и врши услуге ради укључивања корисника франшизе у пословни систем даваоца франшизе а корисник франшизе се обавезује да за то плаћа посредну или непосредну накнаду.

Далац франшизе преноси кориснику франшизе искључиво право продаје робе или вршења услуга на одређеној територији, право на коришћење пословног имена даваоца франшизе, права интелектуалне својине, право коришћења комерцијалних, маркетиншких и техничких метода пословања и знање и искуство (*know-how*) у пословању.

Далац франшизе трајно пружа услуге обуке и помоћи у пословању, као и услуге контроле и надзора над пословањем корисника франшизе ради очувања идентитета франшизне мреже.“

Такође, Комисија је предложила и алтернативно рјешење за исти члан које гласи:

„Уговор о франшизингу је уговор који се закључује између даваоца и корисника (примаоца) предмета уговора (франшизе) као независних субјеката, којим се далац обавезује да уступи кориснику свој пословни систем продаје робе и/или вршења услуга на једнообразни начин, уз уобичајени и стандардизовани степен надзора и контроле над начином обављања пословне делатности корисника франшизе, а корисник се обавезује да за то плаћа уговорену накнаду.“ Овај уговор мора бити закључен у писменој форми. Према пријелогу законског текста овај уговор, као и његове измјене и допуне морају бити регистроване у регистру Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

Предмет уговора о франшизингу јесте франшиза. Франшиза обухвата право продаје робе или вршења услуга на одређени начин и у уговореној територији под одређеним обиљежјима даваоца франшизе као што су робни или услужни жиг.

1.2. Врсте франшизинга

Постоје разне врсте и класификације уговора о франшизингу. Основна подјела је на робни франшизинг (франшизинг производа), франшизинг услуга (прометни (пословни) франшизинг) и производни (индустријски) франшизинг. Такође, постоје подјеле на покретни и непокретни франшизинг, затим на традиционални и франшизинг новог типа, као и на територијални и оперативни франшизинг.¹² У пракси САД разликују се јединствени или директни франшизинг, вишеструки или сложени франшизинг и систем мастер франшизинга.¹³ Неки аутори посебно издвајају међународни франшизинг и „*business format franchising*“.¹⁴

Због ограничености обима овог рада и његове теме ми ћемо се само осврнути на основну подјелу на робни франшизинг, франшизинг услуга и производни франшизинг.

Робни франшизинг (франшизинг производа) представља промет и дистрибуцију једне или више врста робе коју давалац франшизе а који је најчешће и произвођач исте, уступа уговором о франшизингу кориснику франшизе на тачно одређеној територији у сврху продаје трајним корисницима тј. потрошачима.

Франшизинг услуга или прометни (пословни) франшизинг представља уступање уговором од стране даваоца франшизе кориснику франшизе читавог пакета услуга који се најчешће

¹² Вид. Мирко Васиљевић. *Трговинско право*. (Београд 2012), 342-344.

¹³ Вид. Радован Вукадиновић. *Међународно пословно право*. (Крагујевац 2012), 611-612.

¹⁴ Иванка Спасић. „Franchising и облици интелектуалне својине“. *Право и привреда*, 5-8/2008, 888-889.

састоји од уступања права коришћења пословног имена даваоца франшизе, лиценце његових жигова, коришћења техничког знања вршења одређених услуга, уступање *know-how*, опреме и уређаја, дизајна и др. права. Ова врста франшизинга се најчешће користи код хотелских услуга и услуга закупа возила.

Производни (индустријски) франшизинг представља уговорно уступање кориснику франшизинга од стране даваоца франшизинга да поред продаје одређене робе може да врши и производњу исте или да учествује у некој од фаза технолошког процеса у производњи те робе. Ова врста франшизинга се најчешће користи код производње хране и пића. Типичан примјер ове франшизе јесте франшиза коју даје *The Coca-Cola Company* за свој производ *Coca-Cola*.

2. ПРЕНОС ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ УГОВОРМ О ФРАНШИЗИНГУ

2.1. Ауторско и сродна права као предмет уговора о франшизингу

Промет ауторских и сродних права¹⁵ може да буде регулисан прописима облигационог права. Закон о облигационим односима не регулише ниједан именовани уговор који се односи на ауторска и сродна права, већ регулише само уговор о лиценци за промет индустријске својине. Међутим, општи дио ЗОО-а који се односи на закључивање уговора уопште, може се примијенити и на закључивање ауторских уговора који су у аутономији уговорних страна. Поред ЗОО-а, ауторски уговори могу бити регулисани и посебним законима. У Босни и Херцеговини Законом о ауторским и сродним правима као *lex specialis*-ом за ову област су прописане

¹⁵ Сродна права се у овом раду неће посебно анализирати с обзиром на сличност њиховог преноса са преносом ауторских дјела.

одредбе за издавачки уговор, уговору о извођењу, уговору о стварању дјела по наруџби као именовани уговори. Поред ових именованих уговора, промет ауторских и сродних права може бити обухваћен и у другим сложенијим уговорима. Један од таквих уговора је и уговор о франшизингу.

Уговором о франшизингу се најчешће врши промет права индустријске својине и то лиценце жига и уступања пословне тајне тј. *know-how*, али се овим уговором може вршити и промет ауторских и сродних права. Нису сва ауторска права подобна за промет. Аутор до краја живота задржава сва морална (лична) права на свом дјелу те се ауторским уговором могу преносити само ауторска имовинска права, односно право аутора на искоришћавање дјела.¹⁶ То значи да аутор може да врши само конститутивни промет ауторског дјела али не и транслативни промет (види даље). Послије смрти аутора његови наследици такође имају право да уступају ауторска имовинска права.

Ауторско дјело никада није основни предмет уговора о франшизингу јер се они преносе у некој форми ауторског уговора. Уговор о франшизингу често садржи поред права индустријске својине и одредбе о преносу ауторских дјела. У пракси су то најчешће приручници за пословање, али нема ограничења да се и друга ауторска дјела или сродна права преносе (уступају) овим уговором. Ауторска права су у овим уговорима углавном споредна, али то не умањује њихов значај.

2.2. Права индустријске својине као предмет уговора о франшизингу

Права индустријске својине настају у строго формалном управном поступку одлуком надлежног управног органа. У Босни и

¹⁶ Весна Бесаровић. *Интелектуална својина*. (Београд 2011), 328.

Херцеговини је то Институт за интелектуалну својину. Зависно од врсте права индустријске својине за коју се тражи заштита, овај поступак има пет фаза. У првој фази се од стране носиоца права или његовог правног сљедника подноси пријава за заштиту одређеног права Институту, у другој фази Институт испитује формалну уредност пријаве и врши евентуално отклањање недостатака уз сарадњу подносиоца пријаве, у трећој фази Институт врши суштинско испитивање пријаве, у четвртој фази Институт доноси рјешење о признавању заштите права или одбијању захтјева за признавање права, те врши упис права у одговарајући регистар ако је признао правну заштиту и у петој фази Институт службено објављује у Службеном гласнику Института чињеницу да је одређено субјективно право признато одређеном лицу за одређени предмет заштите.¹⁷

Лица која су творци одређеног права индустријске својине немају обавезу да за своје творевине траже правну заштиту. Тако проналазач нема законску обавезу да тражи заштиту за свој проналазак. Међутим, ако он то своје искључиво право не искористи у примјереном року а тај проналазак је објављен, он ће ући у стање технике и неће испуњавати услове за заштиту. Друга лица ако почну да користе тај проналазак неће вријеђати патент проналазача јер он правну заштиту није ни тражио. Проналазач може свој проналазак да не објави и да га штити као пословну тајну ван управног поступка али онда ризикује да треће лице дође до истог проналаска и поднесе пријаву за његову заштиту или да га једноставно објави и да на тај начин уђе у стање технике те да буде слободан за употребу за сва лица.

Постоје и права индустријске својине која не морају да буду заштићена у управном поступку а да уживају правну заштиту.

¹⁷ Слободан Марковић и Душан Поповић. *Право интелектуалне својине*. (Сарајево 2015), 116.

Примјери су ноторне ознаке и *know-how* који у строгом смислу није право интелектуалне својине већ „привјезак“¹⁸ праву интелектуалне својине. Ноторне ознаке су ознаке које привредни субјекти користе за обиљежавање своје робе а које нису заштићене жигом. Њима право жига пружа заштиту онемогућавањем других лица да заштите ту или сличну ознаку.

Промет имовинскоправних овлашћења код права индустријске својине може бити конститутивни и транслативни.¹⁹ Под конститутивним прометом се подразумијева конституисање нових ужих имовинскоправних овлашћења која се уступају на друго лице стицаоца, док изворни носилац задржава сва имовинскоправна овлашћења. Он се код права индустријске својине најчешће врши уговором о лиценци која је и регулисана Законом о облигационим односима. Под транслативним прометом се подразумијева пренос свих имовинскоправних овлашћења са изворног носиоца на стицалоца. Стицалац је за убудуће једини овлаштен да користи имовинскоправна овлашћења за предмет заштите. Транслативни промет се врши уговором о цесији.

Код промета права интелектуалне својине уговорне стране имају аутономију да изаберу начин тог преноса. Они могу да закључе и неименоване уговоре или да одређени сложени уговори садрже и елементе промета права индустријске својине. Тако уговорне стране могу да врше промет својих права и уговором о франшизингу.

У наставку рада ћемо анализирати промет заштићених и незаштићених права индустријске својине уговором о франшизингу.

¹⁸ *Ibid*; 355.

¹⁹ Вид. шире: *Ibid*; 247-251. Вид. Весна Бесаровић. *Интелектуална својина*. (Београд 2011), 330.

2.2.1. Заштићена права индустријске својине као предмет уговора о франшизингу

Промет заштићених права индустријске својине уговором о франшизингу најчешће обухвата више права индустријске својине и они чине само један сегмент овог уговора.

У заштићена права индустријске својине спадају патентно право, право жига, право заштите географске ознаке поријекла, право заштите дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола и право заштите биљне сорте. Пословна тајна (знање и искуство, *know-how*) у строгом смислу није право индустријске својине али се традиционално убраја у ова права.

Проналазци који су под патентном заштитом су врло ријетко предмет уговора о франшизингу. Међутим, производи који су предмет продаје код робног франшизинга могу да буду произведени на основу заштићеног патента. Такви производи да би били пуштени у промет морају добити сагласност носиоца патента. Управо давалац франшизе може да буде носилац патента и да уговором о франшизингу да овлашћење за пуштање у промет таквих производа даваоцу франшизе. Такође, код индустријског или производног франшизинга, давалац франшизе може овластити да корисник франшизе производи робу или елементе производа који су под патентном заштитом.

Ознака која је заштићена правом жига је најчешће предмет франшизе. Давалац франшизе најчешће уступа кориснику франшизе своје пословно име (фирма) које је најчешће заштићено као ознака. Поред свог пословног имена давалац франшизе уступа и своје заштићене робне или услужне ознаке. Колективни жиг и жиг гаранције се не могу преносити уговором о лиценци па се не могу преносити ни уговором о франшизингу. Поставља се питање каква је правна судбина у случају када корисник франшизе користи пословно име даваоца франшизе које је заштићено жигом а истекне рок трајања уговора или дође до његовог раскида. У овом случају

корисник франшизе мора да промјени своје пословно име или да ликвидира привредно друштво у ликвидационом или стечајном поступку.

Географска ознака поријекла (имена поријекла и географске ознаке) као такве не могу бити предмет ни конститутивног ни транслативног промета. Са становишта права интелектуалне својине оне се не могу преносити ни уговором о лиценци а ни уговором о цесији. Поставља се питање да ли могу бити предмет уговора о франшизингу. Ако се давалац франшизе и корисник франшизе налазе на истом локалитету било би беспредметно давање франшизе јер би корисник франшизе могао и сам да пријавом у управном поступку код Института тражи, и ако испуњава услове, стекне својство овлашћеног корисника. Давање франшизе би имало смисла ако су давалац и корисник франшизе са различитих локалитета из исте државе а најчешће су из различитих држава. Размотрићемо могућност промета ових ознака код робног франшизинга. Производи на којима стоји заштићена географска ознака поријекла и који су пуштени у промет од законитог корисника ове ознаке се могу даље пуштати у промет²⁰ (препродавати). Уговором о робног франшизингу давалац франшизе би могао овакве производе да уступи кориснику франшизе. Међутим, никакво искључиво субјективно право географске ознаке поријекла овим уступањем на корисника франшизе не може да пређе. Корисник франшизе не би имао право да на своје производе ставља ову географску ознаку поријекла. Ако би само препродавао производе овлашћеног корисника географске ознаке поријекла он би био само његов дистрибутер, те смо мишљења да се уговором о франшизингу не може вршити промет ниједног искључивог субјективног права географске ознаке поријекла.

Дизајн је спољни изглед производа или једног његовог дијела. Може бити дводимензионалан или тродимензионалан. Штити се

²⁰ На овом мјесту ћемо занемарити институт „исцрпљења“ права.

као и сва друга права индустријске својине у строго управном поступку. Подобан је за промет уговором о франшизингу и најчешће се преноси заједно са ознакама које су заштићене жигом. Типичан примјер заштићеног дизајна јесте боца *Coca-Cola*-е. Приликом склапања уговора о франшизингу *The Coca-Cola Company* као давалац франшизе корисницима франшизе поред права коришћења свога жига *Coca-Cola* омогућава и да производи или и користи амбалажу чији је дизајн заштићен као нпр. боце препознатљивог облика на којима стоји жиг *Coca-Cola*. Као и код ознака, у случају протока рока овог уговора или његовог раскида, корисник франшизе мора да престане са производњом производа који имају облик заштићеног дизајна даваоца франшизе.

Топографија интегрисаног кола јесте просторни распоред елемената интегрисаног кола на једном чипу.²¹ Користи се у производњи електронских уређаја најчешће у виду чипа и карактеристичан је у индустрији производње компјутера и компјутерске опреме. Штити се у управном поступку и траје десет година од дана подношења пријаве. Топографија интегрисаног кола садржи само имовинскоправна овлашћења и подобна је за промет уговором о франшизингу. Као и друга права индустријске својине најчешће се преноси уговором о франшизингу заједно са жигом и пословном тајном (*know-how*).

Биљна сорта је скуп биљних индивидуа у оквиру једне ботаничке класификационе јединице најнижег ранга.²² Биљна сорта је интелектуална творевина која је имовинскоправне природе и подобна је за промет. Као таква је подобна за промет и уговором о франшизингу уважавајући специфичности њеног предмета заштите.

²¹ Вид. Слободан Марковић и Душан Поповић. *Право интелектуалне својине*. (Сарајево 2015), 226-227.

²² Вид. шире: *Ibid*; 235.

2.2.2. Незаштићена права индустријске својине као предмет уговора о франшизингу

Незаштићена права индустријске својине није најпрецизнији појам. У ову групу права која заслужују детаљнију анализу спадају незаштићене (ноторне) ознаке које су у употреби и пословна тајна (знање и искуство, *know-how*). Израз „незаштићени“ употребљавамо да би смо их разликовали од права индустријске својине који су у управном поступку били предмет заштите и за које њихови носиоци имају управно рјешење о признавању искључивог субјективног права.

Нерегистрована (ноторна) ознака не даје никакво искључиво субјективно право њеноме кориснику. Како не посједује управно рјешење о стицању искључивог субјективног права, њен корисник не може да тражи судску заштиту због повреде његових имовинскоправних овлашћења ако треће лице почне да употребљава исту или сличну ознаку за обиљежавање својих производа или услуга. Он може само да тражи заштиту на основу прописа о сузбијању нелојалне конкуренције. Како не посједује никаква искључива субјективна права корисник те ознаке не може на треће лице ни да пренесе никаква права. То значи да нерегистрована (ноторна) ознака не може да буде предмет уговора о лиценци а ни уговора о франшизингу.

За разлику од ноторних ознака пословна тајна је скоро увијек основни предмет уговора о франшизингу. Пословна тајна (знање и искуство, *know-how*²³) је корисна пословна информација која није без значајних тешкоћа доступна заинтересованим лицима.²⁴ Знање и искуство је емпириским путем стечено знање, односно представа у људском уму о одређеним правилима поступања да би се

²³ У преводу значи: знати како. У пракси се ријетко преводи и користи као англосаксонски термин.

²⁴ Слободан Марковић и Душан Поповић. *Право интелектуалне својине*. (Сарајево 2015), 356.

постигао одређени технички резултат или се ради о познавању одређених чињеница које је неопходно да би се добио жељени резултат.²⁵ Посједник *know-how* за разлику од осталих носиоца права интелектуалне својине нема никакву законску заштиту у смислу да може да га заштити у неком управном поступку. Вриједност *know-how* је управо у тајности садржине *know-how*. Његов посједник има фактички монопол на тржишту све док је он једини који познаје садржину *know-how*. То је фактички однос а не правни. Знање и искуство које посједује омогућава му бржи и ефикаснији развој у односу на конкуренте.²⁶

Законом о облигационим односима је пренос *know-how* регулисан уговором о лиценци. Међутим, уступање *know-how* је много чешће уговором о франшизингу. Он управо и представља суштину франшизинг посла. Овим уговором се преносе различите врсте знања и искуства које могу бити комерцијална, финансијска, техничка и др. Комерцијални *know-how* обухвата знање и методе организовања и пласмана продаје робе као и вршења услуга. Он је метод пословања даваоца франшизе који се уступа кориснику франшизе, док технички *know-how* обухвата методе производње даваоца франшизе, његове рецептуре, техничке прописе, технолошке поступке и сл.²⁷ *Know-how* се најчешће штити уговорним клаузулама као што су *confidentiality clauses* (клаузула о повјерљивости података), клаузула о неконкуренцији, *garant-back* клаузуле (клаузуле о „узвратном“ уступању), клаузуле о „пољу примјене“ и др.²⁸

²⁵ Радоје Прица. *Уговор о know-how-у*. (Београд 1981), 19-20.

²⁶ Весна Бесаровић. *Интелектуална својина*. (Београд 2011), 123.

²⁷ Иванка Спасић. „Franchising и облици интелектуалне својине“. *Право и привреда*, 5-8/2008, 890.

²⁸ Вид. шире: Иванка Спасић. „Нормативно уређење franchising послова – међународни аспект“. *Страни правни живот*, 2/2010, 289.

3. УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

Право конкуренције се може дефинисати као скуп прописа који треба да обезбиједи да се конкуренција на тржишту не нарушава на начин којим се умањује друштвено благостање.²⁹ Њен примарни циљ је да омогући већу ефикасност у привређивању. У том смислу право конкуренције најчешће методом генералне клаузуле одређује шта је појам нелојалне конкуренције и наводи неке од примјера.

У праву Европске уније право конкуренције је регулисано члановима од 101. до 109. Уговора о функционисању Европске уније (у даљем тексту: УФЕУ). Члан 101. УФЕУ (некадашњи члан 81. Уговора о Европској заједници) се односи на облике повреде права конкуренције односно на рестриктивне споразуме. Уговор о франшизингу спада у ред вертикалних споразума те се поставља питање његовог односа са чланом 101. УФЕУ.

Члан 101. УФЕУ гласи:

„1. Забрањени су као неспојиви са унутрашњим тржиштем: сви споразуми између учесника на тржишту, одлуке удружења учесника на тржишту и усаглашене праксе које могу утицати на трговину између држава чланица, а који за циљ или посљедицу имају спрјечавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на унутрашњем тржишту, а нарочито они којима се: (а) непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цијене или други услови трговања; (б) ограничавају или контролишу производња, тржишта, технички развој или инвестиције; (ц) дијеле тржишта или извори снабдијевања; (д) примјењују различити услови на једнаке послове са другим странама у трговини, чиме се они доводе у неповољан полжај у односу на конкуренцију; (е) склапање уговора условљава прихватањем додатних обавеза других страна које по својој

²⁹ Борис Беговић и Владимир Павић. *Увод у право конкуренције*. (Београд 2012), 23.

природи и трговачким обичајима немају никакву везу са предметом тих уговора.

2. Сви споразуми или одлуке који су забрањени овим чланом су ништави.

3. Одредбе става 1. могу се ипак прогласити непримјењивим у случају: сваког споразума или категорије споразума између учесника на тржишту, сваке одлуке или категорије одлука удружења учесника на тржишту, све усаглашене праксе или категорије усаглашених пракси, које доприносе побољшању производње или дистрибуције производа или подстицању техничког или економског напретка, при чему омогућавају потрошачима правичан удио у остварењу користи, и које: (а) тим учесницима на тржишту не намећу ограничења која нису нужна за остварење тих циљева; (б) таквим учесницима на тржишту не омогућавају уклањање конкуренције у погледу значајног дијела односних производа.“

Право конкуренције ЕУ које се односи на рестриктивне споразуме формулисане у члану 101. УФЕУ не забрањује аутоматски постојање споразума, одлука и договорене праксе, већ само оних који могу утицати на трговину између држава чланица и који имају за циљ или последицу спречавање, ограничавање или витоперење конкуренције на унутрашњем тржишту у случају да се не могу оправдати примјеном правила разумне примјене или начела *de minimis*.³⁰

Уговор о франшизингу садржи у себи низ рестриктивних клаузула. Те клаузуле могу бити у супротности са начелом слободне трговине. Корисник франшизе је независан привредни субјекат али он улази у пословни систем даваоца франшизе. У њихов уговор се уносе рестриктивне клаузуле (нпр. клаузуле ексклузивне трговине, клаузуле ексклузивне територије) које се односе на вертикално ограничење слободе корисника франшизе у оквиру пословног

³⁰ Радован Вукадиновић. *Увод у институције и право Европске уније*. (Крагујевац 2014), 418.

система.³¹ Став 1. члана 101. УФЕУ предвиђа да уношење рестриktivних споразума у уговоре представља кршење правила слободне трговине, односно права конкуренције. Став 2. овог члана такве споразуме сматра ништавим. Међутим, став 3. предвиђа одређене изузетке од ништавости рестриktivних клаузула из става 1. Уговор о франшизингу несумњиво садржи одређене рестриktivне клаузуле и поставило се питање да ли оне могу потпадати под изузетке предвиђене ставом 3. члана 101. УФЕУ. Одговор на ово питање је дао Европски суд правде (у то вријеме Суд правде Европских заједница) у случају *Pronuptia de Paris*³². Суд је у овом случају у одговору на постављено питање истакао да: а) компатибилност уговора о дистрибуционим франшизама са чланом 85. став 1. Уговора о оснивању Европске економске заједнице (у даљем тексту УЕЕЗ) (садашњи члан 101. став 1. УФЕУ) зависи од клаузула таквих уговора и њиховог економског карактера; б) одредбе које су кључне за спрјечавање да пренесени *know-how* и помоћ пружена од стране даваоца франшизе донесу користи конкуренцији не представља ограничење конкуренције из члана 85. став 1. УЕЕЗ (члан 101. став 1. УФЕУ); ц) одредбе које одређују ниво контроле потребне за чување идентитета и репутације дистрибуционе мреже симболизоване именом брeнда не представљају ограничење конкуренције из члана 85. став 1. УЕЕЗ (члан 101. став 1. УФЕУ); д) одредбе које резултирају дјелењем тржишта између даваоца франшизе и корисника франшизе, или међу уговорним странама, представљају ограничење конкуренције из члана 85. став 1. УЕЕЗ (члан 101. став 1. УФЕУ); е) чињеница да давалац франшизе даје ценовне препоруке кориснику франшизе не пред-

³¹ Драган Вујисић и Страхина Миљковић. „Право конкуренције и уговор о франшизингу у праву Европске уније“. *Право и привреда*, 7-9/2010, 366.

³² C-161/84, *Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis*. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hr&jur=C,T,F&num=C%20-%20161/84>, 30.11.2015.

ставља ограничење конкуренције, док год нема договорене праксе између уговорних страна или међу корисницима франшизе, за стварну примјену тих цијена; ф) уговори о франшизингу за дистрибуцију робе који садрже одредбе о дјелењу тржишта између даваоца и корисника франшизе или између самих корисника франшизе су у стању да утичу на трговину између држава чланица.³³ У овој пресуди Суд је истакао да већина рестриктивних клаузула из уговора о франшизингу не потпада под члан 85. став 1. УЕЕЗ (члан 101. став 1. УФЕУ) и да нема ограничавања конкуренције, већ да постоји могућност уласка новог конкурента. Међутим, Суд забрањује фиксирање препродајних цијена од стране даваоца франшизе и сматра их повредом конкуренције, али дозвољава цјеновне препоруке.

Пресуда у случају *Pronuptia de Paris* је послужила Европској комисији да донесе низ уредби о групним или блок изузећима. Тако је Комисија донијела Уредбу 4087/88³⁴ која се односи на блок изузеће за уговоре о франшизингу и Уредбу 556/89³⁵ која се односи на *know-how*. Уредбом 4087/88 је било предвиђено да се клаузуле из уговора о франшизингу дијеле на оне које се безусловно изузимају (тзв. бјела листа), клаузуле које се условно могу изузети (тзв. сива листа) и на клаузуле које се не могу уносити у уговор и чине га забрањеним (тзв. црна листа). Уредба 4087/88 је стављена ван снаге доношењем Уредбе 2790/1999³⁶ која регулише блок изузеће о вертикалним уговорима. Сама Уредба 2790/1999 се не бави непосредно уговором о франшизингу али то чине њене Смјернице о вертикалним ограничењима³⁷ којима је накнадно

³³ C-161/84, *Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis*, 388-389.

³⁴ Commission Regulation 4087/88, OJ 1988, L 359/46.

³⁵ Commission Regulation 556/89, OJ 1989, L 61/1.

³⁶ Commission Regulation 2790/99, OJ 1999, L 336.

³⁷ Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 291/7.

допуњена. У члану 30. Смјерница о вертикалним ограничењима блок изузеће код уговора о франшизингу се може сматрати дозвољеним под условом испуњавања пет кумулативних услова. Ти услови су: 1) да одредбе права интелектуалне својине морају бити дио вертикалног уговора, односно уговора са условом под којим уговорне стране могу куповати, продавати или препродавати одређене робе или услуге; 2) да се права интелектуалне својине морају додијелити или бити коришћена од стране купца; 3) да права интелектуалне својине не смију обухватити примарни предмет уговора; 4) да одредбе права интелектуалне својине морају бити директно повезане са употребом, продајом или препродајом роба или услуга од стране купца или његових потрошача; 5) да одредбе права интелектуалне својине а у вези уговорених роба или услуга не смију обухватити ограничења конкуренције која имају исти предмет или ефекат као вертикална ограничења која нису изузета блок изузећем. Уредба 2790/1999 је замијењена новом Уредбом 330/2010³⁸. Нова уредба поставља три услова да би клаузуле у рестриктивним споразумима били изузети од примјене члана 101. УФЕУ. Први услов је да споразуми не садрже никакво „тврдо ограничење“, други услов је да удео на тржишту не смије бити већи од 30% и за добављаче и за купце и трећи услов који је постављен Уредбом је да су постављени посебни услови за три вертикална ограничења. То су ограничења за неконкурентне обавезе за вријеме трајања уговора и након његовог престанка и код искључења посебних робних марки из система селективне дистрибуције.³⁹ Уредбом 330/2010 су постојећи блок изузеци замијењени јединственим блок изузећем који важи за све вертикалне споразуме. Овом уредбом се на уговор о франшизингу примијењују опште одредбе које важе и за сва друга блок изузећа.

³⁸ Commission Regulation 330/2010, OJ 2010, L 17.

³⁹ Вид. Радован Вукадиновић. *Увод у институције и право Европске уније*. (Крагујевац 2014), 434.

ЗАКЉУЧАК

Промет права интелектуалне својине може бити конститутивни и транслативни. Личноправна овлашћења су непреносива ни *inter vivos* ни *mortis causae*. Имовинскоправна овлашћења су преносива. Нека од тих овлашћења су преносива само у конститутивном облику као нпр. имовинскоправна овлашћења аутора и интерпретатора, док су остала имовинска овлашћења подобна и за конститутивни и за транслативни облик преноса. Уобичајно је да се ауторска дјела и сродна права преносе у некој форми ауторског уговора, док се права индустријске својине преносе уговором о лиценци или уговором о цесији. Уговор о франшизингу је неименовани уговор у већини држава свијета који води поријекло из XIX вијека а настао је на тлу САД. Овај уговор је подобан за конститутивни промет права интелектуалне својине. Изузетак постоји код права знакова разликовања гдје се имовинскоправна овлашћења код колективног жига, жига гаранције и географске ознаке поријекла не могу преносити. Такође, ноторне ознаке нису подобне за промет уговором о франшизингу јер на њима њихови корисници намају искључива субјективна права. Оне се могу штитити само у поступку ради заштите од нелојалне конкуренције.

Уговором о франшизингу се најчешће преноси пословно име даваоца франшизе, његове ознаке које су заштићене жигом, *know-how* који чини суштину овог уговора, али су подобна за пренос и остала права интелектуалне својине.

У раду смо поред осталог анализирали и уговор о франшизингу у контексту права конкуренције. Пракса Европског суда правде а затим и уредбе Европске комисије су допринијеле да се уговор о франшизингу може подвести под изузетке прописане чланом 101. став 3. УФЕУ. Рестриктивне клаузуле које су саставни дијелови ових уговора се сврставају у блок или групна изузећа ако испуњавају услове за њихову примјену.

Njegoslav Jovic, MA*

THE TRAFFIC OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITH FRANCHISING AGREEMENT AND COMPETATION LAW

Abstract

The subject of this article is the traffic of intellectual property rights with franchising agreement and its relation with competition law. The franchising agreement is still unnamed commercial contract in most of the states, except in the US where it was regulated by legal regulations. Today's legislation is increasingly regulating this agreement in the states all over the world, so also the proposal of its legal regulation entered in the preliminary draft of the Civil Code of the Republic of Serbia. International regulation is quite humble so there is still no solutions in the conventions, the main sources are general business conditions, public contracts, model laws and legal guides which are basically soft law.

This article starts with the definition of franchise agreements, types of the franchise agreements, specifics of the traffic of intellectual property rights and also explaining the consequences of conclusion of franchise agreement with regard to competition law. The author didn't analyze the rights and obligations of the contracting parties, in this article it is analyzed the aspect of the franchise agreement in regard to the traffic of intellectual property rights.

Keywords: franchise agreement, copyright and related rights, industrial property rights, know-how, competition law.

* Senior Assistant, Faculty of Law, University of Banja Luka, njegoslavjovic@gmail.com.

ЛИТЕРАТУРА

Књиге, чланци

1. Бесаровић Весна. *Интелектуална својина*. Београд 2011.
2. Васиљевић Мирко. *Трговинско право*. Београд 2012.
3. Вујисић Драган, и Миљковић, Страхиња. „Право конкуренције и уговор о франшизингу у праву Европске уније“. *Право и привреда*, 7-9/2010.
4. Вукадиновић, Јелена. „Неке карактеристике уговора о франшизингу у упоредном праву и у преднацрту српског Грађанског законика“, *Правни живот*, 11/2012.
5. Вукадиновић, Радован. *Увод у институције и право Европске уније*. Крагујевац 2014.
6. Вукадиновић, Радован. *Међународно пословно право*. Крагујевац 2012.
7. Драшкић, Младен. *Уговор о франшизингу*. Београд 1983.
8. Марковић, Слободан и Поповић, Душан. *Право интелектуалне својине*. Сарајево 2015.
9. Миленковић-Керковић, Тамара. „Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи *de lege ferenda*“, *Право и привреда*, 5-8/2008.
10. Прица, Радоје. *Уговор о know-how-у*. Београд 1981.
11. Спасић, Иванка. „Нормативно уређење Franchising послова – међународни аспект“. *Страни правни живот*, 2/2010.
12. Спасић, Иванка. „Franchising и облици интелектуалне својине“. *Право и привреда*, 5-8/2008.
13. Шулетић, Предраг. „Франшизинг, лизинг, факторинг – отворена питања код регулисања ових уговора у Грађанском законикау Србије“. *Право и привреда*, 5-8/2008.

Законски прописи и пресуде

1. *Закон о ауторском и сродним правима* („Службени гласник БиХ“, 63/10).
2. *Закон о облигационим односима* („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).
3. *Закон о патенту* („Службени гласник БиХ“, 53/10).
4. Влада Републике Србије, Комисија за израду Грађанског законика. Грађански законик Републике Србије, радни текст припремљен за јавну расправу са алтернативним приједлозима, Београд 2015.
5. C-161/84, Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis.
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hr&jur=C,T,F&num=C%20-%20161/84>, 30.11.2015.
6. Commission Regulation 4087/88, OJ 1988, L 359/46.
7. Commission Regulation 556/89, OJ 1989, L 61/1.
8. Commission Regulation 2790/99, OJ 1999, L 336.
9. Commission Regulation 330/2010, OJ 2010, L 17.
10. Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 291/7.

