

KORIŠĆENJE I ZAŠTITA POJEDINIH INSTITUTA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD FRANŠIZING UGOVORA

Apstrakt

Poslovni koncept franšizinga, koji se u praksi realizuje putem franšizing ugovora, sadrži u sebi elemente niza veoma značajnih pravnih instituta. Među najznačajnije institute u sastavu franšizing posla, ključne za uspešnu realizaciju njegove suštine, spadaju instituti iz domena intelektualne svojine. U sklopu prava iz oblasti intelektualne svojine koja se ustupaju franšizing ugovorima, instituti know-how-a, poslovne tajne i uopšte poverljivih informacija imaju izuzetno veliki značaj. Imajući u vidu činjenicu da se ovi instituti štite na „specifičan“ način pitanje njihove upotrebe i zaštite u franšizing poslovanju (naročito kad se radi o master franšizing ugovorima) je veoma interesantno. U radu se analizira pitanje korišćenja i zaštite instituta know-how-a, poslovne tajne i poverljivih informacija u franšizing ugovorima.

Ključne reči: *franšizing ugovor, master franšizing ugovor, know-how, poslovna tajna, poverljiva informacija.*

1. Franšizing – poslovni koncept i ugovor

Franšizing je moderan oblik poslovanja kreiran i usavršen sredinom prošlog veka od strane američke poslovne prakse². Iz Amerike, zemlje u kojoj je nastao, franšizing se proširio praktično na sve kontinente i sve zemlje, najpre one sa razvijenijom tržišnom privredom a potom

¹ Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet „Privredna Akademija“ Novi Sad, mail: ivanka.spasic@sbb.rs

² M. Draškić, *Ugovor o franšizingu*, Beograd, 1983., 9 i dalje.

i one nerazvijenije i zemlje u razvoju³. Osim teritorijalne ekspanzije, poslovanje po franšizing sistemu proširilo se u gotovo sve segmente privrede, sa izuzetkom teške industrije i poljoprivrede⁴.

Ekonomski gledano, franšizing je poslovni koncept određenih karakteristika; to je metod poslovne saradnje između samostalnih privrednih subjekata⁵, zasnovan na ugovoru⁶. Ugovor je pravni instrument putem koga se ovaj (privredni) posao realizuje u praksi (odnosno u pravnom prometu).

Imajući u vidu veliku ekspanzivnost franšizing poslovanja kako onu teritorijalnu tako i po segmentima privrede, jasno je da postoje različiti oblici franšizing poslova. Analogno karakteristikama i složenosti posla (o kome se konkretno radi) i ugovori o franšizingu se međusobno razlikuju, pre svega po stepenu (njihove) složenosti. Počevši od najjednostavnijih ugovornih oblika kakav je recimo *unit franchising* pa sve do najsloženijih oblika *master franchising agreement* – a ovi ugovori pokazuju neke opšte i zajedničke karakteristike (koje su najvažnije i predstavljaju samu „srž“ franšizing poslovanja) ali i niz specifičnosti koje, takođe, imaju nesumnjivo velikog značaja.

Franšizing posao, kao veoma složen privredni posao, sadrži u sebi elemente velikog broja drugih privrednih poslova, recimo, elemente prodaje (isporuka robe od strane davaoca franšizinga), elemente naloga (obaveza korisnika franšizinga da štiti interese davaoca franšizinga) elemente vršenja usluga (obuka kadrova korisnika franšizinga, opremanje poslovne jedinice, vođenje poslovnih knjiga itd.); među najvažnije elemente franšizing posla spadaju elementi ustupanja i prenosa određenih prava i znanja, ovi elementi, koji nesumnjivo čine suštinu franšizinga, spadaju u domen (prava) intelektualne svojine.

³ O rastu i razvoju franšizing poslovanja videti opširnije kod M.Mendelsohn, *The Guide to Franchising*, 5th.ed., 1992.

⁴ O oblastima privrede u kojima se franšizing posao najčešće pojavljuje kao i o karakteristikama poslovanja u tim oblastima videti kod I. Spasić, „Osnovi franšizing poslovanja“, *Strani pravni život*, 2006, br. 1-3, 426 – 427; opširnije na tu temu I. Spasić, *Franšizing posao*, Beograd, 1996, 53-57.

⁵ O oblicima i aspektima poslovne saradnje videti opširnije kod V.R. Emerson, „Franchising and the Collective Rights of the Franchisees“, *Vanderbilt Law Review*, vol. 43, 1508; isto M.Draškić, 9.

⁶ Kada se govori o franšizingu kao obliku kooperacije (poslovne saradnje) naročito se ističe njegova ugovorna zasnovanost budući da se poslovna saradnja može zasnivati i na drugim osnovama, pre svega organizacionim odnosno statusnim, mada su mogući i svojinskopravni oblici.

2.Specifičnosti i modaliteti franšizing ugovora

Poslovni koncept franšizinga realizuje se u pravnom prometu putem ugovora o franšizingu. Ugovor o franšizingu je specifičan i složen ugovor kod koga jedna ugovorna strana-davalac franšizinga ustupa (na korišćenje) drugoj ugovornoj strani-korisniku, ekskluzivno pravo prodaje robe i /ili/ vršenja usluga, omogućavajući mu da nastupa pod njegovim zaštićenim imenom (firmom), uz mogućnost korišćenja licenci njegovih trgovačkih i robnih žigova i drugih znakova razlikovanja, zatim njegovih komercijalnih i tehničkih metoda poslovanja (*know how*-a) kao i marketinga i oglašavanja i uz pružanje usluga stručne pomoći i obučavanja kadrova. Davalac franšizinga ima, tokom čitavog trajanja poslovnog odnosa, pravo nadzora i kontrole nad radom korisnika franšizinga. Korisnik franšizinga plaća naknadu za sva prenetu prava i ustupljena znanja (najčešće) ustupajući davaocu odgovarajući procenat od dobiti ostvarene od poslovanja odnosno prometa.

Zaključivanjem franšizing ugovora korisnik franšizinga se uključuje u poslovni sistem davaoca ostajući istovremeno samostalan privredni subjekat, koji posluje u svoje ime, za svoj račun i na svoj rizik.

Integrisanost u poslovni sistem franšizinga, a time i složenost franšizing odnosa (kao i složenost i komplikovanost njemu pripadajućeg ugovora), menjala se, naravno, tokom razvoja franšizing poslovanja. Od najjednostavnijih oblika (ekskluzivne) prodaje robe i/ili vršenja usluga pod firmom davaoca, franšizing je postepeno evoluirao u složeni poslovni (kooperativni) odnos u kome korisnik, kao samostalni privredni subjekat, postaje sastavni deo poslovnog sistema davaoca; on nastupa pod davaočevom firmom, koristi njegove distinktivne znakove, ali koristi i celokupan korpus davaočevih znanja o poslovanju (*know-how* – kako komercijalni tako i tehnički), zatim usluge marketinga, reklamiranje. Budući da postoji znatno veći stepen integrisanja u davaočevo poslovni sistem proporcionalno se povećava i stepen nadzora i kontrole od strane davaoca franšizinga⁷. Povećan broj elemenata u sistemu poslovanja uslovljava usložnjavanje ugovora.

Razvojno posmatrano, jednostavniji oblici franšizinga, koje karakteriše manji stepen poslovne integracije, predstavljaju prvu fazu franšizing poslovanja – fazu „tradicionalnog“ koncepta. Složeniji oblici, za koje je karakterističan viši stepen integracije korisnika u poslovni

⁷ M.Jović, „Franšizing u praksi-istine i zablude“ *Zbornik radova „Kooperacija uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije“*, Vrnjačka Banja, 1990, 4..

sistem davaoca franšizinga, predstavljaju drugu fazu razvoja franšizing poslovanja, to je faza „integrativnog“ koncepta. Integrativnu fazu razvoja obeležio je munjevit razvoj franšizinga „poslovnog formata“ (*business format franchising*).

Nesporno je, dakle, da složenije i kompleksnije oblike poslovnog odnosa prate složeniji tipovi (franšizing) ugovora. Veliki broj poslovnih operacija koje karakterišu franšizing „poslovnog formata“ normalno utiču na složenost ugovora kojima se ovaj poslovni odnos realizuje.

Kada se govori o modalitetima franšizinga značajno je koji će se kriterijum usvojiti kao polazna osnova; najpoznatija tipologija polazi od delatnosti u kojoj se razvijaju franšizing sistemi; sledeći ovaj kriterijum franšizing poslovi se razvrstavaju na tzv. „tradicionalne“ oblike – proizvodni (*industrial*), robni i uslužni franšizing. Sa druge strane stajao bi „integrativni“ sistem franšizinga poslovnog formata (*business format franchising*).

Proizvodni (*industrial*) franšizing je najstariji oblik franšizing posla, kod ovog oblika predmet posla je proizvodnja i promet određene vrste robe; roba se proizvodi po recepturi, na način i uz korišćenje tehnopolgije davaoca franšizinga. Kod proizvodnog franšizinga prenosi se licenca žiga i *know-how* (za proizvodnju), kao i osnovni sastojak za proizvodnju (sirup, esencija) od koga se, uz pomoć davaočeve tehnologije, proizvodi gotov završni „poznati“ proizvod⁸. Ovaj oblik je najčešći kod proizvodnje i distribucije bezalkoholnih pića (*Coca-Cola; Schweps, Fanta*). U pravnim sistemima većine država ovaj ugovor se najčešće kvalifikuje kao ugovor o licenci (budući da su ovi elementi u ugovoru dominantni).

Kod robnog franšizinga (*product franchising*) predmet posla je distribucija jedne ili više vrsta roba u svrhu prodaje krajnjim korisnicima odnosno potrošačima. Suština posla se sastoji u ustupanju (ekskluzivnih) prava i znanja (poslovnog *know-how-a*) vezanih za distribuciju određenog proizvoda. Korisnik franšizinga stiče ugovorom pravo da prodaje proizvode koji pripadaju davaocu uz pravo korišćenja davaočevog poslovnog imena, žiga i ostalih distinktivnih znakova, čime se postiže viši nivo ekskluziviteta i identiteta sa davaocem (benzinske

⁸ Korisnik franšizinga dobija (obično ekskluzivno, za celu zemlju) prvo proizvodnje određenog proizvoda čiju potpunu recepturu zna samo davalac franšizinga (originalni proizvođač). Uz ustupljeno pravo korisnik dobija i „sirup“-bazu proizvoda od koje (uz pomoć ustupljene tehnologije) pravi gotov proizvod koji i distribuira. Ovaj oblik franšizinga zastupljen je najviše kod proizvoda koji u originalnom obliku nisu pogodni za manipulaciju u prometu jer su „kabasti“ (tečnosti koje se ne mogu transportovati), stoga se ustupa „sirup“ i znanje kako da se od njega napravi (i potom distribuira) finalni proizvod.

pumpe, franšizing u automobilskoj industriji). U nacionalnim pravnim sistemima ovaj ugovor se najčešće kvalifikuje kao ugovor o distribuciji (praktično se identifikuje sa njim).

Pored proizvodnog i robnog u „tradicionalne“ oblike spada i franšizing usluga; kod ove vrste posla radi se o ustupanju prava korišćenja poslovnog i tehničkog znanja i iakustva vršenja određenih usluga. Poslovanje korisnika se obavlja pod imenom (firmom) davaoca franšizinga uz korišćenje licenci njegovih žigova i distinktivnih znakova, kao i *know-how*-a.

Pored navedenih „tradicionalnih“ oblika postoji, u savremenoj praksi franšizinga, novi oblik poslovanja – franšizing poslovnog formata (*business format franchising*) koji je postao sinonim za franšizing posao uopšte. Zbog izuzetne složenosti i kompleksnosti prava koja se ustupaju kod ovog novog modaliteta, kao i zbog stepena integrisanosti korisnika u poslovni sistem davaoca franšizinga, ovaj franšizing oblik započinje novu fazu u franšizing poslovanju – fazu „integrativnog“ koncepta. Franšizing poslovnog formata se može pojaviti kod svih pominjanih oblasti poslovanja (proizvodnja, prodaja robe, vršenje usluga), ono što ga izdvaja u posebnu kategoriju to je ustupanje celokupnog „poslovnog paketa“⁹. Pored skupa svih ustupljenih prava i znanja vezanih za poslovanje, marketing, metode plasmana, *image*, sastavni deo „poslovnog paketa“ predstavlja i pružanje stručne pomoći i ovlašćenja u vezi vršenja kontrole koje ima davalac franšizinga.

Korišćenjem *business format franchising*-a postiže se u praksi multiplikovanje (umnožavanje) poslovnog sistema na potpuno identičan i unificiran način (što je i intencija kako davaoca tako i korisnika franšizinga, svakog od njih rukovođenog sopstvenim razlozima¹⁰).

Ovakvi vidovi uniformisanja stvaraju utisak kod potrošača da je ceo sistem integrisan na svojinskim osnovama (što stvara veći stepen psihološke „sigurnosti“ kod potrošača). Integracija je naravno ugovorna a ne svojinska, radi se o poslovno nezavisnim subjektima (kako je već napred istaknuto).

⁹ Poslovni paket sačinjavaju najrazličitiji elementi kao što su formula poslovanja, metode plasmana, licence, žigovi, *know-how* itd.

¹⁰ O razlozima stupanja u posao franšizinga kao i prednostima i manama posla za ugovorne strane videti kod . I. Spasić (1996) 423 i dalje.

Pored ove tipologije koja je najuobičajenija (a koja polazi od oblika poslovanja) može se govoriti i o podeli tipova ugovora kojima se franšizing poslovi realizuju; ovakva podela mnogo se ređe koristi.

Jedan od osnovnih oblika franšizing ugovora je jedinični (odnosno pojedinačni) ugovor o franšizingu (*unit franchising agreement*), ovo je direktni ugovor kod koga se prava iz franšizing odnosa ustupaju individualnom korisniku od strane davaoca - direktno. Ovakav oblik ugovora najčešće se koristi kod franšizing poslova u nacionalnim okvirima dok u međunarodnim poslovima franšizinga nisu uobičajeni. Ovi ugovori su uglavnom standardizovani i prilagođeni uslovima poslovanja davaoca (u ređim međunarodnim poslovima prilagođeni su uslovima poslovanja zemlje domaćina¹¹). Osim što može biti samostalan direktan ugovor, jedinični franšizing može služiti i za finalizovanje drugih oblika franšizing posla, recimo, ugovora o master franšizingu ili razvojnih (*development*) ugovora.

Razvojni ugovori (*development agreements*) se zaključuju kada davalac franšizinga ustupa korisniku pravo da obavlja franšizing poslovanje otvarajući veći broj poslovnih jedinica na utvrđenoj teritoriji; na ovoj (ekskluzivnoj) teritoriji korisnik franšizinga ne sme imati konkurenciju drugih poslovnih subjekata, uključujući tu i samog davaoca. Postoje načelno dva tipa razvojnih poslovnih aranžmana, za oba je zajedničko pravo korisnika da otvara poslovne objekte na određenom području u skladu sa određenom dinamikom; razlike postoje samo u oblicima pravnog subjektiviteta koji ovakve poslovne jedinice imaju¹².

Corner franchising ugovori povezani su sa sužavanjem teritorije na kojoj se dobija ekskluzivitet; tako se u okviru jednog grada može uspostaviti veliki broj objekata koji funkcionišu po osnovu franšizinga¹³.

Master franšizing je danas praktično najvažniji i svakako najsloženiji oblik franšizinga¹⁴, prvenstveno kada se radi o poslovima

¹¹ Opširnije videti kod M. Parivodić, *Ugovor o franšizingu*, doktorska teza, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 59 i dalje.

¹² M. Parivodić, 60.

¹³ T. Milenković-Kerković, *Autonomni ugovori trgovinskog prava*, Niš, 2008, 135.

¹⁴ O osobinama master franšizing poslova v. M. Abell, *The International Franchising Option*, London, 1990, 4; isto M. Abell, *European Franchising Law and Practice*; GB, 1991, 24 i dalje.

međunarodnog karaktera¹⁵. Master ugovorom davalac (master) franšizinga ustupa lokalnom partneru ekskluzivno pravo da, na određenoj teritoriji (to može biti cela država ili manji segmenti državne teritorije, ali i teritorije više država), otvara poslovne jedinice i u njima posluje, ali i da ta ustupljena prava i sam dalje ustupa lokalnim saugovaračima - korisnicima franšizinga. U poslovima master franšizinga, ustupanje prava lokalnim saugovaračima od strane lokalnog partnera (pod-franšizing) ima zapravo veći značaj za master davaoca budući da više doprinosi razvoju i širenju mreže franšizinga (od razvijanja posla isključivo od strane lokalnog partnera). Kod realizacije master franšizing sporazuma egzistiraju (bar) dva involvirana ugovora, to su: međunarodni ugovor između master davaoca franšizinga (iz strane zemlje) i lokalnog partnera (saugovarača iz domaće zemlje) i pod-franšizing ugovor (ili ugovori) između lokalnog partnera koji se pojavljuje na domaćoj poslovnoj sceni kao davalac franšizinga i njegovih ugovornih partnera (pod franšizing ugovor ili ugovori ako ih ima više) . Između master davaoca iz strane zemlje i domaćih korisnika franšizinga ne postoji ugovorni odnos, korisnici franšizinga iz domaće zemlje su u ugovornom odnosu samo sa lokalnim davaocem (lokalnim partnerom master davaoca franšizinga)¹⁶. Već na prvi pogled je evidentno da je ovaj ugovorni konstrukt veoma složen; ono što se ne vidi na prvi pogled ali se veoma često javlja kao problem u praksi, to su veoma složeni odnosi između ugovornih strana koji nastaju (najčešće) u vezi sa ustupanjem prava iz intelektualne svojine (naročito ustupanjem licenci žigova; pod-licenca žiga je recimo zabranjena u određenom broju zemalja, u tom slučaju mora se zaključiti direktan ugovorni odnos između master davaoca franšizinga iz inostranstva i lokalnog korisnika franšizinga (jednog ili više njih) iz pod franšizing odnosa. Poteškoće nastaju i u slučaju raskida master ugovora budući da se javlja problem u vezi sa ostankom na snazi pod-franšizing ugovora (ili njihovim automatskim raskidom). Time lista potencijalnih problema naravno nije iscrpljena¹⁷.

Zbog velikog značaja master sporazuma UNIDROIT je doneo Vodič za franšizing, koji detaljno analizira sva najvažnija pitanja master

¹⁵ Poslovi međunarodnog franšizinga mogu se realizovati na više načina: putem direktnog franšizinga (osnivanjem ogranaka i jedinica u stranoj zemlji); putem zajedničkih ulaganja –*joint venture* -a; putem master ugovora (*master franchising agreement*). Opširnije videti kod L. Peters, „The Draft UNIDROIT Guide to Franchising, How and Why?“, *Uniform Law Review*; 1996, n. 4, 700.

¹⁶ O složenim odnosima kod master franšizinga, problemima i potencijalnim načinima njihovog rešavanja videti kod I. Spasić, „Vodič UNIDROIT – a za franšizing“, *Strani pravni život*, 2000, br. 1-2, 155-157 i 159-166.

¹⁷ V. I. Spasić (1996), 450-456.

franšizinga, dajući istovremeno predloge rešenja kod najvažnijih pitanja (nekada su to i alternativna rešenja). Vodič detaljno informiše zainteresovane stranke i pruža im značajnu dozu sigurnosti i samopouzdanja u vezi sa potencijalnim poslom.

3. Primena pojedinih instituta intelektualne svojine u franšizing ugovorima

U franšizing poslovima izuzetno značajnu ulogu igraju i pojedini instituti koji, po svojoj prirodi, pripadaju pravu intelektualne svojine; u kontekstu franšizing poslova najveći značaj imaju žigovi i licence, distinktivni znakovi, know-how i poslovne tajne. Neki instituti autorskog prava (koje spada u širu kategoriju intelektualne svojine) mogu se, takođe, sresti u franšizing poslu; to se, pre svega, odnosi na tzv. priručnike za poslovanje (*manuals*), koji služe kao detaljno uputstvo korisnicima franšizinga prvenstveno u vezi sa proizvodnom tehnologijom i procesima stvaranja proizvoda ili usluge.

U ovom radu će biti reči prvenstveno o pitanjima vezanim za know-how i poslovne tajne, njihovo korišćenje i zaštitu, naravno sve to iz vizure franšizing posla i njegove realizacije.

Razlika između različitih instituta koji spadaju u kategoriju intelektualne (ili još preciznije industrijske svojine) je u vrsti, obimu i stepenu njihove zaštite; dok su pojedini oblici (patent, žig, licenca) formalno realizovani (prijavljeni, registrovani) pa shodno tome uživaju i formalnu pravnu zaštitu, drugi oblici kao što su know-how i poslovne tajne¹⁸ (obično) nisu predmet ovakvog pravnog formalizovanja (bar ne u tolikom stepenu) te stoga imaju manji obim i mogućnost zaštite. Zaštita know-how-a i poslovnih tajni je pre svega faktička; ona se sastoji prvenstveno u nemogućnosti drugih (potencijalnih) korisnika i zainteresovanih subjekata da do određenih znanja (koja čine sadržinu know-how-a i poslovne tajne) dođu.

¹⁸ I teorija i praksa pominju oba pojma paralelno, mada se često u tim diskusijama ne vidi dovoljan stepen razlike između njih; opširnije rasprave temu pojmovnog odvajanja ovih srodnih i povezanih instituta videti kod M.Parivodić, 165 i dalje i kod R. Prica, *Ugovor o know-how*, Beograd, 1981, 16-19.

4. Know-how, poverljive informacije i poslovna tajna u kontekstu franšizing posla

Know-how-om se generalno smatra skupina poslovnog znanja koje se odnosi na neku specifičnu oblast u određenoj problematici. To poslovno znanje je obično kombinacija opšteg znanja (o suštini određenog pitanja) i iskustva stečenog u praksi. Priroda znanja i iskustava koja sačinjavaju know-how može biti veoma različita, to mogu biti komercijalna, tehnička, tehnološka, finansijska, administrativna i druge vrste znanja.

U kontekstu franšizing poslovanja know-how se prvenstveno pojavljuje kao komercijalni i tehnički¹⁹; obe vrste su izuzetno značajne i nezaobilazne za realizaciju i razvijanje posla. Pod komercijalnim know-how-om se podrazumevaju znanja i metodi organizovanja plasmana i prodaje robe i vršenja usluga, uvećavanja prometa, širenja mreže poslovanja, „pridobijanja“ potrošača; sumarno iskazano komercijalni know-how predstavlja određeni metod (sistem ili formulu) poslovanja. Koja će znanja konkretno sačinjavati metod poslovanja zavisi od svakog pojedinačnog posla (na primer suština poslovnog znanja o distribuciji i prodaji automobila biće svakako drugačija od poslovnih znanja o vođenju lanca hotela). Komercijalni know-how je od esencijalnog značaja za franšizing poslovanje (naročito za oblike „modernijeg“ i „razvijenijeg“ franšizinga). Tehnički know-how sačinjavaju specijalni proizvodni, tehnički i tehnološki metodi, koje je razradio davalac franšizinga a koji su neophodni u procesu realizacije franšizing posla; konkretno radi se najčešće o specijalnim recepturama, tehnološkim postupcima, tehničkim propisima i dokumentaciji, specifikacijama itd. Tehnički know-how je najčešće akcesorni uz komercijalni. U svojoj ukupnosti know-how predstavlja suštinu franšizing posla.

Pored know-how-a od izuzetnog značaja u franšizing poslu je i institucija poslovne tajne, neotkrivenih (tajnih) podataka (informacija) neophodnih u realizaciji posla. Poslovna tajna je, dakle, (neotkrivena, neobjavljena) informacija²⁰ koja se odnosi na poslovanje (pretstavlja važan aspekt posla), ima ekonomsku vrednost za učesnike u poslu; tajnu poseduje onaj ko je razvio određeni posao i on ima (ekonomski)

¹⁹ Opširnije v. Ph. Bessis, *Le contract de franchisage*, Paris, 1986; 66.

²⁰ Da bi se smatrala poslovnom tajnom informacija mora ispunjavati određene uslove : potrebno je da je upotrebljiva u privrednom životu, da njen imalac preduzima faktičke i pravne radnje da očuva njenu tajnost odnosno da spreči dostupnost informacije drugim licima (konkurentima), da informacija ima ekonomsku (privrednu) vrednost, v. S. Marković, „Poslovna tajna kao predmet ugovora o prenosu industrijske svojine“, *Pravni život*, 1993, br. 11-12, 1631-1632.

interes da se tajna ne sazna (jer time on gubi poslovnu prednost nad potencijalnim konkurentima). Tajna informacija ima, uslovno rečeno, tržišnu vrednost koju određuje odnos ponude i tražnje, informacije koje su javne i opštepoznate nemaju karakter tajnosti pa nemaju ni tržišnu vrednost u tom smislu²¹.

Postavlja se pitanje kakva veza postoji između know-how-a i poslovne tajne; očigledno je da je poslovna tajna veoma bitan deo poslovnog znanja i iskustva koji čine know-how; može se reći da je poslovna tajna tzv. poverljivi (*confidential*) know-how. Evidentno je da nije ceo know-how tajan, ali jedan njegov deo jeste – taj neotkriveni deo know-how-a čini poslovnu tajnu²². Iz svega rečenog jasno je da je poslovna tajna nešto uži pojam od know-how-a, ona je samo deo know-how-a i to onaj deo koji je iztuzetno značajan i specifičan, originalan i specijalno zaštićen²³.

U pravnoj teoriji postoje određene razlike u tumačenju pojmova know-how-a, trgovačke tajne (*trade secret*)²⁴, poslovne tajne; ipak, postoji konsenzus oko toga da je, kod svih ovih instituta (ako se radi o više njih), reč o veoma značajnim neotkrivenim informacijama, čija tajnost i njena zaštita predstavljaju suštinsko pitanje.

5. Pravna zaštita know-how i poslovne tajne

Zbog velikog značaja koji imaju know-how i poslovna tajna su zaštićeni na različite načine, prvenstveno ugovorno. Pored ugovornog i pozitivno pravo štiti ove institute, obično posrednim putem (krivičnopravna zaštita, zaštita koju pružaju odredbe pravila konkurencije, pravila o građanskoj deliktnoj odgovornosti, itd.).

²¹ S. Marković, 1632.

²² Ilustracije radi posmatraćemo primer poslovnih subjekata koji pružaju usluge fast food-a; poznato je da je asortiman ovih usluga veoma sličan, znanje o proizvodnji i pružanju ovih usluga evidentno nije tajno budući da sve firme imaju istu ili sličnu ponudu, ipak svaka ima i neki mali „specijalitet“ po kome se njena ponuda razlikuje od drugih, to specijalno „rešenje“ koje kreira samo taj poslovni subjekt, bez obzira da li se radi o receptu, nekom začinu, specijalnom načinu spravljanja ili pakovanja, to se može tretirati kao poslovna tajna (ako ispunjava određene uslove).

²³ Bez obzira na postojeće razlike u praksi je razlikovanje pojmova know-how-a od poslovne tajne, poverljive informacije, neotkrivene informacije nekada izuzetno teško.

²⁴ Izraz trgovačka tajna (*trade secret*) koristi se, prevashodno u pravu SAD, za neotkrivene informacije, videti opširnije M. Parivodić, 172.

Na međunarodnom planu problematika vezana za pojam i zaštitu know-how i poslovne tajne sadržana je u čl. 39 (2) Sporazuma o trgovačkim aspektima intelektualne svojine (TRIPS), koji se nalazi u Aneksu Sporazuma o osnivanju STO. Ovaj član predviđa uslove koje tajni (neotkriveni) podaci moraju ispunjavati da bi obezbedili pravnu zaštitu. Ovi uslovi se odnose na tajnost (koja ne mora biti apsolutna, dovoljna je faktička nedostupnost podataka onima koji sa takvim informacijama rade), zatim na trgovačku vrednost neobjavljenih informacija i konačno na potrebu da se preduzmu konkretne (pravne) mere da bi se tajnost zaštitila.

Pored odredaba sadržanih u „TRIPS“-u i tipski međunarodni ugovor MTK o franšizingu sadrži, u drugom odeljku, odredbe o know-how-u, obavezama ugovornih strana u vezi sa njegovim prenošenjem i zaštitom.

Najznačajniji vid međunarodnopravne zaštite know-how-a i poslovne tajne predstavljaju odredbe UNIDROIT Vodiča za franšizing. U tekstu Vodiča je naglašeno da se predviđene odredbe o pravnoj zaštiti know-how-a odnose i na sve slične ili identične institute pod različitim imenima²⁵ („poslovna tajna“, „trgovačka tajna“, „poverljive informacije“ itd.²⁶). Vodič za franšizing se poziva na definiciju, elemente i pojam zaštite koji su uspostavljeni odredbama čl. 39(2) „TRIPS“a, ali ih i dodatno i detaljno obrađuje²⁷, čime su razjašnjene određene nedoumice i ambivalentni stavovi u vezi sa konceptom „poslovnog znanja i iskustva“, „neotkrivenih informacija“, „poslovne tajne“, „trgovačke tajne“. Vodič za franšizing se odnosi samo na master franšizing sporazume, kao najsloženije, ali se većina odredaba o zaštiti know-how-a može primeniti na sve franšizing ugovore.

6. Odredbe o zaštiti know-how-a u master franšizing sporazumu

Pošto je utvrdio pojam know-how-a i poslovne tajne kao poverljivih (neotkrivenih) informacija, Vodič je istakao situaciju koja se javlja u vezi sa potrebom upoznavanja službenika (korisnika franšizinga)

²⁵ V. *Guide to International Master Franchise Agreements*, UNIDROIT, Study LXVIII-Doc. 17, 72.

²⁶ O razlikama i sličnostima videti opširnije kod M. Parivodić, 175

²⁷ Vodiči, kao što je poznato, ne regulišu materiju kojom se bave već je detaljno analiziraju i objašnjavaju ukazujući potencijalnim zainteresovanim stranama na sve specifičnosti i moguća rešenja.

sa poverljivom informacijom; službenici i saradnici učestvuju u procesu poslovanja (proizvodnje robe, pružanja usluge, kreiranja marketinga itd.), oni moraju biti upoznati sa tajnim poslovnim informacijama koje se odnose na ove aspekte poslovanja, u protivnom ne bi bili u stanju da obavljaju taj posao. Ono što se nametnulo kao jedino prihvatljivo rešenje to je (najčešće ugovorno) obavezivanje saradnika na poštovanje obaveze tajnosti odnosno neotkrivanja podataka o poslovanju (bar u određenom periodu).

Vodič je dalje istakao problem garancija (*warranties*) u pogledu vlasništva nad know-how-om. Lokalni partner (lokalni davalac franšizinga) treba da bude siguran u to da je davalac franšizinga i vlasnik know-how-a; isto tako, lokalni korisnici franšizinga moraju biti sigurni da je lokalnom davaocu, master ugovorom, zaista ustupljeno pravo da dalje ustupa know-how. Budući da nema obaveze registracije, pitanja garancije i njihovog stepena su prepuštena nacionalnim pravnim sistemima i praksi.

U Vodiču je zatim istaknuto i pitanje razlike između „ustupanja“ (*assignment*) i „licenciranja“ (*licensing*) know-how-a. Kod ustupanja know-how-a vlasnik prenosi i pravo svojine i pravo korišćenja nad know-how-om; kod licenciranja se na korisnika franšizinga prenosi samo pravo korišćenja know-how-a, na određenoj teritoriji i za određeni period vremena; davalac franšizinga ostaje i dalje vlasnik know-how-a²⁸.

U praksi, know-how se prenosi prvenstveno posredstvom operativnih priručnika (*manuals*), kao i putem početne i tekuće obuke koju pruža davalac franšizinga tokom trajanja ugovora. Ustupanje know-how-a podrazumeva i svako tekuće usavršavanje koje se postiže razvijanjem poslovanja. Bez obzira na praktičan metod upoznavanja članova mreže sa usavršavanjem tehnike poslovanja (nova izdanja priručnika, dopune priručnika, periodični ili dodatni kursevi obuke, sastanci sa davaocem itd.) informisanje korisnika franšizinga (lokalnog partnera) je obaveza davaoca franšizinga tokom celog trajanja posla. Korisnik franšizinga (lokalni partner u master sporazumu) je sa druge strane dužan da, kao davalac franšizinga, obaveštava svoje saugovarače (korisnike) o svim inovacijama u poslovanju (koja je saznao od master davaoca).

Kada se govori o zaštiti know-how-a potrebno je ukazati na važnost sprečavanja (krajnjih) korisnika know-how-a da otkriju podatke koje su

²⁸ Opširnije o ustupanju know-how-a i teritorijalnom ograničavanju licenci videti u Vodiču za međunarodne sporazume o master-franšizingu (drugo izdanje) u prevodu prof. dr Tamare Milenković-Kerković, UNIDROIT-Rome, 2007; Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 2010, 136.

tokom poslovanja saznali (budući da su deo poslovnog sistema); zakonska pravila o zaštiti poslovne tajne u zemlji korisnika mogu biti nedovoljna da obezbede efektivnu zaštitu (korisnici franšizinga nisu u ugovornom odnosu sa master davaocem franšizinga). Pod-davalac franšizinga će se, pak, smatrati odgovornim (po osnovu ugovora) za kršenje obaveze otkrivanja podataka svojih korisnika, službenika i saradnika.

7. Ugovorne klauzule o zaštiti know-how-a

Kada se radi o zaštiti know-how-a u ugovore se unose klauzule koje štite njegove višestruke aspekte. Shodno njihovoj sadržini klauzule koje služe da zaštite know-how mogu se odnositi na period trajanja ugovora kao i na period koji sledi po njegovom okončanju. Klauzule kojima se štiti know-how tokom trajanja ugovora su klauzule o poverljivosti podataka, klauzule o (ne)konkurenciji, klauzule o „uzvratnom ustupanju“ i klauzule o polju primene.

Confidentiality clauses (klauzule o poverljivosti) se unose u master i pod-franšizing sporazume; ove klauzule zabranjuju lokalnom partneru iz master ugovora i lokalnim korisnicima franšizinga da otkrivaju trećim licima sadržinu know-how-a i drugih poverljivih poslovnih informacija koje su im ustupljene. Ova zabrana se ne odnosi na službenike i saradnike ovih lica (o čemu je napred bilo reči). Moguće je i često se praktikuje da davalac franšizinga sa službenicima zaključi specijalni sporazum o poverljivosti informacija i tako ih neposredno obaveže na tajnost. Obaveza neotkrivanja informacija ne prestaje okončanjem sporazuma već traje dok informacija ne postane „javna“ odnosno opštepoznata.

Klauzule o (ne)konkurenciji obavezuju korisnika franšizinga da ne konkuriše davaocu koristeći znanje i iskustvo o poslovanju koje je od njega stekao.

Upotrebom *Grant-back* („uzvratnih“) klauzula lokalni partneri u franšizing poslovnoj mreži se obavezuju da sve inovacije, poboljšanja i usavršavanja „uzvrate“ davaocu (master) franšizinga. Budući da je franšizing posao integrativna struktura ovakve klauzule imaju svoje opravdanje.

Klauzule o „polju primene“ ograničavaju upotrebu ustupljenog know-how –a u druge poslovne svrhe osim onih za koje je ustupljen ceo franšizing sistem.

Dejstvo zaštitnih klauzula često ne prestaje okončanjem ugovora; da bi se ovo „zaštitno dejstvo“ proteglo i na post-ugovorni period potrebno je uneti u sporazum odgovarajuće klauzule. Obaveza tajnosti odnosno poverljivosti ne može se nametnuti korisnicima ako je, u međuvremenu, know-how postao opšte poznat ili prihvaćen. Klauzule o (ne)konkurenciji su takođe vid zaštite po okončanju ugovora, naime, lokalni partneri u mreži master franšizing posla (lokalni davalac i korisnici) se ugovorom obavezuju da se neće, direktno ili indirektno, angažovati u poslu koji je isti ili sličan poslu davaoca (master) franšizinga, na određenoj teritoriji i u okviru vremenski „razmnog“ roka.

U slučaju da su lokalni partneri, tokom poslovanja u okviru „lokalne“ poslovne franšizing mreže, razvili svoj specifični know-how biće im dozvoljeno da taj svoj know-how koriste kad se ugovor o master franšizingu okonča. Potrebno je, naravno, da specifičnost njihovog know-how-a (u odnosu na davaoček) bude nesumnjiva.

Prof. Ivanka Spasić Ph.D.

Full Professor at the Faculty of Law, University „Business Academy“
Novi Sad

USE AND PROTECTION OF CERTAIN RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN FRANCHISING CONTRACTS

Summary

Franchising business concept, realized in practice by franchising contracts, has the elements of many legal institutes. Among the most importantes, crucial for it's realization, are the institutes of intelectual property rights. In the corpus of intelectual property rights, generally used in franchising, the most important ones are kinds of undisclosed informations; at first, the institute of know-how, and, the other rights very similar to it. These institutes are trade secrets (generally considered as a special part of know-how).

This article is dealing with use of know-how and the trade secrets in franchising contracts, at first in the master franchising contracts (because the master franchising contract is the most interesting and the most complicated of all franchising agreements), but into the franchising contract in general, also.

Besides the use of know-how and trade secrets, as the most importante institutes of intelectual property rights for franchising method of business, autor is analyzing the question of the protection of those institutes in franchising contracts.

Key words: Franchising contract, Master franchising agreement, Know-How, Trade Secret, Undisclosed Information.