



Monika Szymura*

Politechnika Opolska

UMOWA FRANCYZY A UMOWY DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Streszczenie

Polskie prawo nie normuje umowy franczyzowej, co utrudnia jej kwalifikację prawną. Nie jest to proste, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę podobieństwo umowy franczyzy do innych umów gospodarczych czy cywilnoprawnych (w tym umów dotyczących praw własności intelektualnej). Celem artykułu jest wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy umową franczyzy a umową licencji patentowej, umową licencji o znak towarowy oraz umową know-how. Instytucja franczyzy wykazuje podobieństwo do tych stosunków umownych, nie jest jednak z nimi tożsama ani co do celu, ani co do treści. Umowa franczyzy ma w stosunku do nich szerszy zakres przedmiotowy. Wprawdzie zawiera w treści elementy charakterystyczne dla umów dotyczących praw własności intelektualnej, ale obejmuje zakresem również inne postanowienia, równie doniosłe dla określenia wzajemnych praw i obowiązków stron. Tekst opiera się na analizie obowiązujących przepisów prawnych i aktualnej literatury.

Słowa kluczowe: franczyza, umowa licencyjna, patent, know-how

Wprowadzenie

O atrakcyjności umowy franczyzy stanowi fakt, że jest to jedna z bezpieczniejszych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

* ORCID ID 0000-0003-2148-0691, e-mail: m.szymura@po.opole.pl

Umowa franczyzy (franchising) należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lutego 2008 roku stwierdził, że „treść umowy franchisingu, jako umowy nienazwanej, może zostać ukształtowana przez strony w granicach wyznaczonych art. 353¹ k.c.” Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 353¹ k.c. (Ustawa, 1964) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Umowa ta może w treści zawierać rozwiązania oparte wyłącznie na zasadzie zasady swobody umów, jak również elementy umów nazwanych. Nadto równoległe z tą umową mogą być zawierane umowy dodatkowe, niejako towarzyszące umowie franczyzy. Franczyza jest umową „o mieszanej treści, łączącą w sobie elementy umów nazwanych, takich jak dzierżawy praw, sprzedaży, zlecenia, umowy licencyjnej czy agencji. W literaturze przedmiotu, tego typu umowy o współpracy gospodarczej kwalifikuje się jako umowy franchisingu” (Wyrok SA, 1998, s. 39).

Pojawia się zatem pytanie, jakim przepisom podlega omawiany stosunek prawny. Problem staje tym bardziej widoczny, gdy weźmie się pod uwagę podobieństwo umowy franczyzy do innych umów gospodarczych czy cywilnoprawnych (w tym umów dotyczących praw własności intelektualnej).

Celem artykułu jest wskazanie różnic i podobieństw umowy franczyzy do umowy licencji patentowej, umowy licencji o znak towarowy i umowy know-how.

1. Umowa franczyzy

Polskie ustawodawstwo nie definiuje instytucji franczyzy. Nie stoi to na przeszkodzie coraz szerszemu wykorzystywaniu tej umowy w obrocie gospodarczym. Przedmiotem franczyzy mogą być:

- usługi świadczone przy wykorzystaniu marki franchisingodawcy i na podstawie jego wskazań;
- produkcja prowadzona przy wykorzystaniu wskazań franchisingodawcy, którą następnie sprzedaje pod jego marką;
- dystrybucja polegająca na sprzedaży produktów w punktach sprzedaży zorganizowanych i urządzonych według wskazań franchisingodawcy (Cygan, 2010, s. 39).

Franczyzę należy rozumieć również jako system współpracy. Zgodnie z klasyfikacją wskazaną w uzasadnieniu wyroku ETS w sprawie Pronuptia można wyróżnić franczyzę produkcyjną, dystrybucyjną, usługową i mieszaną (Wyrok ETS, 1986).

Istotą franczyzy produkcyjnej jest samodzielne wytwarzanie towarów przez uczestnika sieci (towary wytwarzane są na podstawie technologii organizatora sieci i cechują się takimi samymi właściwościami co produkty przez niego wytwarzane) i ich późniejsza sprzedaż pod oznaczeniami odróżniającymi organizatora sieci. Umowa franczyzy może obejmować licencję patentów, praw do znaków towarowych, firmy, know-how itp.

Franczyza dystrybucyjna polega na udostępnieniu przez organizatora sieci franczyzobiorcy know-how w postaci asortymentu towarów i wiedzy, jak je sprzedawać (chodzi m.in. o art. spożywcze, leki, odzież).

W przypadku franchisingu handlowego (dystrybucyjnego) głównym przedmiotem umowy jest prowadzenie działalności handlowej w określony sposób. Istoty tej umowy nie zmienia fakt zawarcia przez strony umów dodatkowych, jak najmu pojazdów czy umów sprzedaży. Orzecznictwo sądowe w pełni respektuje zasadę wolności umów w gospodarce rynkowej i autonomii stron w kształtowaniu swoich stosunków na podstawie art. 353 [1] kc. Umowa franchisingu jest umową wzajemną, jednakże w jej przypadku z reguły ma się do czynienia z niewymiernością wielu nawet podstawowych świadczeń dokonywanych przez dawców franchisingu. Trudno bowiem w sposób wymierny ocenić udostępnienie koncepcji systemowej prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, doświadczenia zawodowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, a także licencji znaku towarowego czy innych praw własności intelektualnej (Wyrok SA, 1998, s. 39).

Franczyza usługowa polega na udostępnieniu przez organizatora sieci franczyzobiorcy know-how w postaci zasad i standardów wykonywania usługi. Punkt, w którym działalność prowadzi franczyzobiorca, jest oznaczony znakiem towarowym franczyzodawcy. Wprowadza się w nim ujednoczone zasady w zakresie wystroju, rodzaju świadczonych usług czy przeszkolenia personelu i obsługi klienta. Wymienione rodzaje mogą być łączone (Mróz, Stec, 2012).

„Franczyza w literaturze określana jest jako system marketingu kooperacyjnego lub jako forma marketingowej kooperacji pionowej. Jego cechą charakterystyczną jest sprzedaż kompletnego systemu marketingowego” (Chajęcki, Bojar, Chajęcki, 2014, s. 5).

Franczyza umożliwia nawiązanie współpracy pomiędzy „samodzielnymi prawnie przedsiębiorstwami oraz udzielenie franczyzobiorcy prawa do korzystania z wypracowanej przez dawcę koncepcji prowadzenia przedsiębiorstwa w zamian za określone świadczenia finansowe” (Pokorska, 2004, s. 12).

„Franchising jako metoda organizacji obrotu towarów i usług ogranicza swobodę działalności franchisingobiorcy na rzecz franchisingodawcy. W zamian za to franchisingobiorca uzyskuje pewne korzyści zmniejszające ryzyko prowadzonej przez niego działalności gospodarczej” (Wyrok SA, 1993). Organizator sieci zapewnia nowemu przedsięwzięciu know-how w przedmiocie wytwarzania towarów czy świadczenia usług, w zamian otrzymując możliwość ekspansji na danym rynku przy stosunkowo niewielkim obciążeniu finansowym. Franchyzodawca ma przy tym zagwarantowany daleko idący wpływ na prowadzoną przez tę osobę działalność. Przy niedużym zaangażowaniu kapitałowym franchyzobiorca zyskuje dostęp do procedur czy technologii, które w innym przypadku musiałyby samodzielnie wypracować. „Umowa franczyzy jest zatem dla franchyzodawcy pośrednią formą pomiędzy prowadzeniem działalności na danym rynku w formie oddziału a sprzedażą swojej produkcji poprzez pośredników czy dystrybutorów” (Szewc, Ziolo, Grzesiczak, 2011, s. 107).

Reasumując, sens umowy franczyzy przejawia się w tym, że franchyzodawca nie tylko uzyskuje upoważnienie do korzystania z pakietu franczyzowego, lecz także zobowiązuje się do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej objętej umową (z wykorzystaniem tego pakietu).

Umowa franczyzy wykazuje podobieństwo do stypizowanych ustawowo stosunków umownych, nie jest jednak z nimi tożsama ani co do celu, ani co do treści (Kidyba, 2018).

2. Umowa franczyzy a umowa licencji patentowej

Wśród umów o prawa własności intelektualnej, do których umowa franczyzy wykazuje największe podobieństwo, można wymienić licencję patentową, licencję znaku towarowego i umowę o know-how.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi umowy licencyjne w polskim porządku prawnym są Prawo własności przemysłowej (Ustawa, 2000) oraz Prawo autorskie i prawa pokrewne (Ustawa, 1994).

Umowa licencyjna stanowi umocowanie do korzystania z określonego dobra przez podmioty, które nie były do tego uprawnione, w zamian za określone świadczenie (przede wszystkim wynagrodzenie). Wprawdzie umowa franczyzowa również zawiera w treści uprawnienie do korzystania z danego prawa, błędem byłoby jednak utożsamienie tych instytucji.

Umowa licencyjna ma węższy zakres niż umowa franczyzy. Dotyczy praw wynikających w szczególności z wynalazków, natomiast umowy franczyzy – praw, które wynikają zarówno ze znaków towarowych, jak i firmy przedsiębiorstwa czy znaku towarowego.

Wśród cech charakterystycznych umowy należy wymienić: zezwolenie podmiotu uprawnionego na korzystanie z jego wynalazku, zobowiązanie licencjodawcy do umożliwienia licencjobiorcy korzystanie z przedmiotu licencji, zobowiązanie licencjobiorcy do uiszczenia opłaty licencyjnej. „W umowie franczyzy występują elementy licencji patentowej, ich nasilenie jest różne, zależnie od rodzaju franczyzy; najsilniejsze we franczyzie dotyczącej sfery produkcji i usług; najsłabsze w porozumieniach dystrybucyjnych” (Pokorska, 2004, s. 16).

Licencja patentowa może ograniczać się do zgody na korzystanie przez licencjobiorcę z prawa własności intelektualnej. Nie obejmuje postanowieniami przekazania podręcznika operacyjnego wskazującego zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa (Dereń, 2011, s. 388).

Istota franczyzy sięga dalej niż licencja. Obejmuje również dystrybucję i marketingu i opiera się na ścisłej wielopłaszczyznowej współpracy. Umowa franczyzy zawiera inne istotne dla określenia wzajemnych praw i obowiązków stron postanowienia dotyczące np. dostaw, procedur zatrudniania i szkolenia pracowników czy wizualizacji miejsca prowadzenia działalności. Najczęściej umowa franczyzy obejmuje cały katalog uprawnień do korzystania z wielu praw wyłącznych, przy czym, co istotne, nie jest to „zbiór” umów licencyjnych, lecz jedna umowa o specyficznym charakterze (Bagan-Kurluta, 1999, s. 57).

Należy także podkreślić aktywną rolę franczyzodawcy. Ponieważ przysługuje mu prawo do stania na straży wizerunku sieci, korzysta z szerokiego wachlarza uprawnień kontrolnych w stosunku do franczyzobiorcy. W przeciwieństwie do organizatora sieci rola licencjodawcy jest pasywna i w zasadzie ogranicza się do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu praw wyłącznych.

Sama licencja patentowa, nawet jeśli jest elementem umowy franczyzy, nie decyduje o powstaniu zorganizowanej sieci, o ujednoliconych zasadach prowadzenia. Licencja patentowa jest zatem jednym z elementów umowy franczyzy i nie może być utożsamiana z tą instytucją.

3. Umowa franczyzy a umowa licencji o znak towarowy

Niezwykłe podobieństwo występuje też pomiędzy umową franczyzy a umową licencji o znak towarowy.

Zgodnie z art. 43⁹ § 1. k.c. firma, rozumiana jako nazwa handlowa przedsiębiorcy, nie może być zbyta (Ustawa, 1964). Jednocześnie § 2 tego artykułu stanowi, że przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Dodatkowo w świetle art. 163 ustawy Prawo własności przemysłowej (Ustawa, 2000) uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Przytoczone regulacje dotyczą także umowy franczyzy.

We franczyzie znak towarowy ma podstawowe znaczenie. Dobra i rozpoznawalna marka jest dla franczyzodawcy gwarancją rozwoju sieci franczyzowej. Dla franczyzobiorcy to z kolei element gwarantujący zainteresowanie klientów, a tym samym uzyskanie zwrotu zainwestowanych we franczyzę środków finansowych.

Pewnego rodzaju licencji na korzystanie ze znaku towarowego udziela się też w umowie franczyzy. Udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego przez franczyzodawcę musi spełniać pewne charakterystyczne dla umowy licencji wymogi. Udzielenie prawa do korzystania ze znaku towarowego powinno zostać udzielone pod rygorem nieważności na piśmie. Strony powinny określić także zasady kontroli prowadzonej w przedmiocie korzystania ze znaku. Kontrola nie może utrudniać czy nawet uniemożliwiać franczyzobiorcy prowadzenia działalności. Wreszcie postanowienia umowne powinny określać czas, na jaki uprawnienie jest przyznawane. Co do zasady okres ten powinien być zbieżny z okresem, na jaki zawierana jest umowa franczyzy (Barta & Kaliński, 2018).

Zarówno umowa franczyzy, jak i umowa licencji o znak towarowy przyznają uprawnienie do korzystania z praw podlegających ochronie osobom, które nie byłyby do tego uprawnione.

Tak jak umowa licencji na używanie znaku towarowego, franchising upoważnia do korzystania z praw majątkowych, jednak różni go rodzaj praw, których dotyczy. Umowa franchisingu zawiera bowiem postanowienia odnoszące się nie tylko do znaku towarowego, ale także do innych dóbr z zakresu własności intelektualnej. Licencja jest zatem pojęciem węższym (Załucki, 2008).

4. Umowa franczyzy a umowa know-how

W zbliżony sposób można wyjaśnić różnice pomiędzy umową know-how a umową franczyzy. Przedmiotem umowy know-how jest całokształt poufnych wiadomości, doświadczenia, umiejętności, które pozwalają na prowadzenia procesu produkcyjnego określonego wyrobu czy innego technicznego działania.

Licencjodawca przyjmuje obowiązek zachowania w tajemnicy przekazanych poufnych informacji. Umowa know-how obejmuje także świadczenie na rzecz biorcy w postaci szkoleń, dzięki którym przekazaną wiedzę będzie mógł on skutecznie wdrożyć i wykorzystać. Umowa know-how zawiera się w treści umowy franczyzy, jest jednym z jej podstawowych elementów. Podstawową różnicą pomiędzy umową franczyzy a umową know-how jest to, że w umowie franczyzowej zgoda na korzystanie w działalności przedsiębiorstwa z know-how organizatora sieci jest tylko jednym ze składowych decydujących o specyfice tej umowy (Dereń, 2011, s. 390). Współpraca przedsiębiorców w ramach sieci obejmuje znacznie szerszy zakres.

Podsumowanie

Pomimo wielu podobieństw nie należy utożsamiać umowy franczyzy z umową licencyjną. Jak słusznie podkreśla się w doktrynie, zakres przedmiotowy umowy licencyjnej jest węższy w stosunku do umowy franczyzy. Wprawdzie umowa franczyzy zawiera w treści umowę licencyjną, ale obejmuje zakresem również inne elementy, również doniosłe dla określenia wzajemnych praw i obowiązków stron (Kidyba, 2018).

Słuszna wydaje się koncepcja, że należy do niej stosować przepisy dotyczące upoważnienia do korzystania z tego znaku (Skubisz, 1997, s. 1620). Z chwilą upoważnienia franczyzodawcy do korzystania ze znaku towarowego „uprawnienia osoby posiadającej prawo ochronne na znak towarowy ulegają na czas umowy jakby zawieszeniu względem franchisingobiorcy” (Załużcki, 2008).

W przypadku dodatkowych okoliczności nie można wykluczyć stosowania w drodze analogii przepisów regulujących inne rodzaje licencji (licencji na korzystanie z wynalazku, licencji na korzystanie z wzoru użytkowego, licencji do korzystania z wzoru przemysłowego). Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu formalnych przesłanek ważności licencji na korzystanie z danego dobra, w przeciwnej sytuacji mogłoby to skutkować obejściem tych przepisów (Kidyba, 2018). Naturalnie do in-

terpretacji umowy zastosowanie znajdują również przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa spółek handlowych.

Literatura

- Bagan-Kurluta, K. (1999). Franchising a podobne instytucje prawne. *Rejent*, 1 (93), 55–72.
- Barta & Kaliński (2018). *Znak towarowy we franczyzie – kwestie podstawowe*. Pobrano z: <https://bartakalinski.pl/artykuly/znak-towarowy-we-franczyzie-kwestie-podstawowe> (3.09.2018).
- Chajęcki, A., Bojar, M., Chajęcki, M. (2014). Umowy nienazwane na przykładzie franczyzy jako instrument tworzenia nowych warunków inwestycyjnych. W: R. Knosala (red.), *Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji* (s. 225–236). Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
- Cygan, T. (red.) (2010). *Ochrona własności intelektualnej w pigułce*. Katowice: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
- Dereń, A.M. (2011). *Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie*. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie.
- Kidyba, A. (red.) (2018). *Pozakodeksowe umowy handlowe*. Warszawa: Wolters Kluwer. Pobrano z: <https://sip.lex.pl/#/monograph/369429651/4/kidyba-andrzej-red-pozakodeksowe-umowy-handlowe?keyword=Pozakodeksowe%20umowy%20handlowe&cm=SFIRST> (20.09.2018).
- Mróz, T., Stec, M. (red.) (2012). *Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym*. Warszawa: Lex. Pobrano z: <https://sip.lex.pl/#/monograph/369251540/4/mroz-teresa-red-stec-miroslaw-red-instytucje-prawa-handlowego-w-przyszlym-kodeksie-cywilnym?keyword=Instytucje%20prawa%20handlowego%20w%20przysz%C5%82ym%20kodeksie%20cywilnym&cm=SFIRST> (9.09.2018).
- Pokorska, B. (2004). *Przedsiębiorca w systemie franczyzowym*. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Skubisz, R. (1997). *Komentarz. Prawo znaków towarowych*. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
- Szewe, A., Ziolo, K., Grzesiczak, M. (2011). *Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji*. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Ustawa (1964). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 2018, poz. 1025.
- Ustawa (1994). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2018, poz. 1191.
- Ustawa (2000). Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2017, poz. 776.
- Wyrok ETS (1986). Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie Pronuptia (161/84). Pobrano z: <https://franczyzawpolsce.pl/prawo/orzecznictwo/194-wyrok-europejskiego-trybunalu-sprawiedliwosci-w-sprawie-pronuptia> (2.09.2018).

- Wyrok SA (1993). Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 12 lutego 1993 r. (XVII Amr 36/92), LEX nr 56278.
- Wyrok SA (1998). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 1998 r. (I ACa 636/98), OSA 1999/11-12 poz. 50.
- Wyrok SN (2008). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r. (V CSK 397/2007).
- Załucki, M. (2008). *Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze*. Warszawa: Oficyna. Pobrano z: <https://sip.lex.pl/#/publication/151099043/traple-elzbieta-rec-m-zalucki-licencja-na-uzywanie-znaku-towarowego-studium-prawnoporownawcze...?keyword=za%C5%82ucki&cm=STOP> (12.09.2018).

FRANCHISE AGREEMENT AND AGREEMENTS CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Abstract

The franchise agreement is based on the principle of freedom of contract and is the result of adjusting legal turnover to the needs of entrepreneurs in a constantly evolving economic environment. Due to the fact that Polish law does not regulate the franchise agreement and there are no legal regulations that would apply directly to it, the question arises as to what regulations this legal relationship is subject to. The franchise agreement is a complex structure. This problem becomes even more evident when one takes into account the significant similarity of the franchise agreement to other commercial or civil law agreements (including agreements concerning intellectual property rights). The franchise agreement shows a number of features of different agreements and combines these features, creating a new form of cooperation between entrepreneurs. The article indicates the differences and similarities of the franchising agreement to the patent licence agreement, the trademark licence agreement and the know-how agreement.

Keywords: franchising, licensing agreement, patent, know-how

JEL codes: K11, K12, K39

Cytowanie

Szymura, M. (2019). Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej. *Studia i Prace WNEiZ US*, 55, 89–97. DOI: 10.18276/sip.2019.55-08.