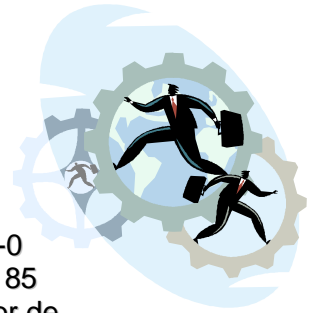




Consultor
start up



Kleemannstraße 14
D-93413 Cham
Tel.: 0 99 71 / 85 78-0
Fax: 0 99 71 / 80 19 85
eMail: info@consultor.de
home: www.consultor.eu/infobrief.htm

Cham, Styczeń 2008

Podatki - Prawo List informacyjny dla franczyzobiorców i francyzodawców

Szanowni Państwo!

Franczyza i (europejskie) prawo marek

Do treści każdego systemu franczyzowego należy m.in. korzystanie z marek i/lub innych przedsiębiorczych praw chronionych i autorskich.

Bez istnienia możliwie najszerzej obejmujących praw chronionych, szczególnie towarów i/lub usług markowych, franczyza nie jest możliwa.

1. Zagadnienia ogólne

Właściwie we franczyzie rozbudowa marki i z tym związanej ochrony ma bardzo ważne znaczenie, gdyż silna, już rozpowszechniona marka w czasach, w których produkty i usługi stają się co raz bardziej wymienne, tworzy ona niesamowitą przewagę marketingową i konkurencyjną.

Marka(i) systemu franczyzowego są najważniejszym zewnętrznym elementem rozpoznawalności i w związku z tym zarówno w krajowym jak i w międzynarodowym franczyzingu, krajowym lub też światowym oznaczeniem.

Nie tylko dla franczyzodawcy, również dla franczyzobiorcy prawa autorskie mają istotną wartość. To właśnie użytkowanie przemysłowych praw autorskich i chronionych, tzn. w szczególności partycypowanie w marce należy do ważnych atutów systemu franczyzowego dla franczyzobiorcy.



a. Prawo i obowiązek użytkowania

Wykorzystywanie praw chronionych jest dla każdego **franczyzobiorcy prawem i obowiązkiem**, ponieważ jednakowe przeznaczenie i użytkowanie oznaczeń systemu przez franczyzobiorców wnosi do uzyskania chcianego we franszyzie efektu quasi filii.

Przed tym zarysem i w szczególności za sprawą istoty ochrony marki w systemie franczyzowym jest koniecznie wymagane, by umowa francyzowa możliwie obszernie regulowała prawa i obowiązki franczyzobiorcy odnośnie praw chronionych i autorskich.

b. Obrona naruszeniem praw chronionych

W tym kontekście obok ogólnego obowiązku do korzystania w stosunku do marki jest ogromnie znaczące, by franczyzobiorca w umowie franczyzy zobowiązał się **bezzwłocznie poinformować swojego franzyzodawcę o wszelkich mu znanych atakach i ingerencjach w markę, oraz nie ingerować z własnej strony**.

Obrona przed złamaniem praw chronionych, które utożsamiają miarodajne części wartości franszyzy, **leży więc we wspólnym interesie**.

Z reguły to franczyzodawca jest zobowiązany do obrony przed naruszeniem praw chronionych. Wyjątkowo jednak franczyzobiorca może przejąć prawo do obrony w umowie, przede wszystkim jeśli naruszenie prawa chronionego odnosi się wyłącznie do obszaru działalności danego franczyzobiorcy.

Mimo to, franczyzodawcy muszą w takich wypadkach zostać zastrzeżone możliwości wpływu na porównywalne rozwiązanie procesu, ponieważ takie porównanie oczywiście może wywoływać skutki w innych obszarach działalności.

c. Koncepcja i rejestracja marki

Każdy franczyzodawca, który zdecyduje się na koncepcję marki, musi ją starannie rozważyć i stworzyć.

Jeśli bowiem przy koncepcji marki franczyzodawca popełni błąd a franczyzodawca w umowie już zobowiązał się do przekazania praw do wykorzystywania jeszcze nie istniejącej marki, nie może prawidłowo wypełnić swego zobowiązania względem franczyzobiorcy. W przypadku fiaska rejestracji marki, mogą spaść na franczyzodawcę nawet olbrzymie roszczenia franczyzobiorców.

Obok rejestracji krajowej marki, istnieje dla franczyzodawców chętnych do ekspansji na teren całej Unii Europejskiej możliwość, wnioskowania o **rejestrację marki wspólnotowej w Urzędzie Harmonizacyjnym Wspólnego Rynku – Harmoniesierungsamt für den Binnenmarkt.**

Poprzez jednorazowe zameldowanie w urzędzie harmonizacyjnym wspólnego rynku, franczyzodawca otrzymuje po pomyślnym zarejestrowaniu **jednolite prawo do marki przypadające na każdy kraj członkowski Unii Europejskiej.**

Wspólnotowe prawo marki istnieje wtedy z reguły obok każdego krajowego prawa markowego, tak więc **poprzez rejestrację krajowej i wspólnotowej marki zostaje osiągnięta krajowa i wspólnotowa ochrona prawa do marki.**

2. Aktualny wyrok w temacie rejestracji marki wspólnotowej



Na podstawie stosunkowo aktualnego orzeczenia staje się jasne, jakim potrzebom musi sprostać rejestracja marki wspólnotowej.

Druga izba odwoławcza Urzędu Harmonizacyjnego Wspólnego Rynku 6.06.2006 rozstrzygnęła, że kombinacje słów „Küchen-Lifting“ (czyli „Lifting kuchni”) dla usług franczyzodawcy w branży kuchennej, nie jest rejestrowalna w ramach wspólnoty.

Z zameldowaniem z 30 września 2004 roku franczyzodawca wnioskował o zarejestrowanie marki „Küchen-Lifting“ jako marki wspólnotowej, na następujące usługi:

- Usługi franczyzodawcy, zagwarantowanie użytkownika praw chronionych i pośredniczenie gospodarczego know-how poprzez zakładanie i prowadzenie interesu franczyzowego branży kuchennej
- Przeprowadzanie badań zdolności rynku i analiza grup docelowych, analiza popytu, definicji produktu
- Tworzenie koncepcji zbytu wedle objętości, środków i dróg zbytu
- Doradztwo przedsiębiorcze, tzn. Tworzenie obrazu firmy, doradztwo zakładowe dotyczące konceptu marketingowego, doradztwo gospodarcze, zakładowe i organizacji przebiegu, gospodarki towarowej i materiałowej, logistyki i marketingu

- Finansowanie, finanse, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach dyspozycyjności konceptów finansowania odnośnie potrzeb inwestycyjnych, gromadzenie kapitału i wykonywanie inwestycji
- Torzenie i wprowadzanie pomocy doradczych w gałęziach prawniczych i technicznych, poprzez wybranych mecenasów, radców podatkowych i audytorów
- Franczyza, tzn. Przekazywanie technicznego i prawnego know-how

Rejestracja ta została postanowieniem z 02.02.2005 oddalona przez HABM, przeciw czemu francyzodawca wniósł odwołanie.

Po tym jak odwołanie nie zaradziło, wniesiono ponownie zażalenie przed 2. Izłą Żażaleniową.

Izba rozpatrująca zażalenie musiała więc rozstrzygnąć, czy przeciw zarejestrowaniu pojęciu „Küchen-Lifting“ (czyli „Lifting Kuchni“) stoją absolutne przeszkody rejestracji z art. 7 GMV.

W danej sprawie relewanty był szczególnie art. 7 lit. C) GMV, zgodnie z którym znaki i dane, które w obiegu mają służyć określeniu cech przewidzianych towarów i usług ze względu na swój rodzaj oceniane są jako nienadające się do wypełniania funkcji rozpoznania pochodzenia danej marki.

Poprzez wykluczenie takich oznaczeń, czy danych z powodu opisowego charakteru z rejestracji jako marki wspólnotowej osiąga się w interesie ogółu cel, by znaki i dane które opisują towary i usługi, mogły być dowolnie używane przez każdego.

Dlatego niedozwolone jest, by takie oznaczenia czy dane zostały przez swoje zarejestrowanie zastrzeżone jednemu przedsiębiorcy.

Należy tutaj również uwzględnić, że odmowa rejestracji nie wymaga, by oznaczenia i dane w momencie meldowania już rzeczywiście były wykorzystywane w towarach, usługach czy marce. Wystarczy tylko, by znaki i dane były używane w tym właśnie celu.

Znak słowny może zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. C) GMV zostać wykluczony z zarejestrowania, jeśli tylko w jednej z możliwości określa cechy stawianych pod znakiem zapytania towarów i usług.

Przed takim tłem, 2. Izba rozpatrująca zażalenia HABM odmówiła zarejestrowania samej tylko usługi, mianowicie zagwarantowania wykorzystania praw chronionych i przekazywanie gospodarczego know-how o założeniu i prowadzeniu zakładu interesu franczyzowego branży kuchennej.

Argumentem za odmową był fakt, że określenie „Küchen-Lifting“ ma charakter opisujący i w branży kuchennej jest używany przy renowacjach kuchni. Znaczenie wyrażenia według 2. Izby rozpatrujących zażalenie „Küchen-Lifting“ pociąga za sobą wniosek niemieckojęzycznego konsumenta na pierwszy rzut oka, gdyż niemieckojęzyczni konsumenci rozumieją natychmiast, że „Küchen-Lifting“ znaczy to samo, co „Renowacja Kuchni”.

3. Wygaśnięcie praw do użytkowania



W stosunku do praw i obowiązków każdego franczyzobiorcy odnośnie systemu franczyzowym praw ochronnych trzeba wspomnieć, że każde franczyzobiorcy po zakończeniu umowy, franczyza zostaje cofnięta i przez to również wszelkie prawa do korzystania i użytkowania wygasają.

Oznacza to, że franczyzobiorca po zakończeniu umowy nie jest już uprawniony do użytkowania niematerialnych i przemysłowych praw chronionych dotychczasowego franczyzodawcy.

Ponadto jest również zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazówek oznaczających system franczyzowy oraz oznaczeń i znaków ze swojej działalności zakładowej.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Z poważaniem
Sozietät Jürgen Geiling & Partner GbR
Przez



mecenas Christian Geiling, MBA