

SUB-FRANCHISINGUL – MODALITATE DE TRANSMITERE A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ



MARIA PÎSLARUC,
MASTERANDĂ, ANUL I, FACULTATEA DE DREPT, USM

INSTITUȚIA FRANCHISINGULUI ESTE BINECUNOSCUTĂ ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA, DEFINIȚIA ACESTUIA FIIND PREVĂZUTĂ ÎN ART.1171 AL CODULUI CIVIL, ÎN CONFORMITATE CU CARE: PRIN CONTRACT DE FRANCHISING, CARE ESTE UNUL CU EXECUTARE SUCCESIVĂ ÎN TIMP, O PARTE (FRANCHISER) ȘI CEALALTĂ PARTE (FRANCHISEE), ÎNTREPRINDERI AUTONOME, SE OBLIGĂ RECIPROC SĂ PROMOVEZE COMERCIALIZAREA DE BUNURI ȘI SERVICII PRIN EFECTUAREA DE CĂTRE FIECARE A UNOR PRESTAȚII SPECIFICE¹.

Un alt act normativ în care este reglementat contractul de franchising este Legea cu privire la franchising² din 1997, care îl definește în felul următor: *Franchisingul reprezintă un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi în care partea denumită franchiser acordă părții denumite franchisee dreptul de a produce și/sau a comercializa anumite produse (mărfuri), de a presta anumite servicii în numele și cu marca franchiserului, precum și dreptul de a beneficia de asistența tehnică și organizatorică a acestuia.*

În baza contractului de franchising pot fi transmise diferite obiecte ale proprietății industriale,

care sunt: invenția, desenul sau modelul industrial, marca.

Sub-franchisingul este contractul încheiat între franchisee și persoane terțe cu privire la același obiect, prevăzut în contractul de franchising, cu acordul franchiser-ului sau în baza unei stipulații exprese în contractul de franchising. Este important de specificat că obiectul contractului de sub-franchising trebuie să corespundă obiectului contractului inițial de franchising, respectându-se regula „*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*”.

Spre deosebire de legislația Republicii Moldova, un șir de state au reglementat, pe lângă contractul de franchising, și instituția sub-franchising-ului, în acest sens drept exemplu servind Codul civil al Federației Ruse (partea a doua) din 26 ianuarie 1996 care, la art.1029 (*Коммерческая субконцессия*), stipulează următoarele: „Prin contractul de franchising poate fi prevăzut dreptul franchisee-ului de a permite altor persoane să folosească complexul de drepturi exclusive acordate acestuia sau a unei părți din aceste drepturi în condițiile contractului de sub franchising, cu acordul franchiser-ului sau în baza contractului de franchising”.

Totodată, documentul stipulează că durata pentru care se încheie contractul de sub-franchising

¹ Cod civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial nr. 82-86, art. 661.

² Legea nr. 1335 din 01.10.1997 cu privire la franchising, publicat: 11.12.1997 în Monitorul Oficial nr. 82-83, art. 669, data intrării în vigoare: 11.12.1997.

nu poate fi mai mare decât durata contractului de franchising.³

În același Cod civil al Federației Ruse este prevăzut că, dacă contractul de franchising nu este valabil, trebuie considerat nevalabil și contractul de sub-franchising încheiat în baza acestuia.

Cu excepția cazului când contractul de franchising prevede altfel, dacă contractul de franchising încheiat pe o perioadă determinată încetează anticipat, drepturile și obligațiile sub-franchisee-ului (utilizatorului contractului de sub-franchising) trec la franchiser, dacă el nu refuză acceptarea drepturilor și obligațiilor respective. Această regulă este aplicabilă și cazului când contractul de franchising este încheiat fără indicarea perioadei de acțiune.

Franchisee-ul răspunde în subsidiar față de franchiser pentru prejudiciul cauzat de către sub-franchisee, dacă în contract nu este prevăzut altfel.⁴

Contractului de sub-franchising i se aplică regulile contractului de franchising, dacă din natura contractului de sub-franchising nu rezultă altfel.⁵

Făcând referire la legislația Republicii Moldova, nu găsim niciunde definirea și reglementarea contractului de sub-franchising, cu toate că în Hotărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, în Capitolul VI, care reglementează înregistrarea contractului de franchising, găsim prevederi ce se referă la procedura de înregistrare a contractului de sub-franchising. La punctul 45 al hotărârii menționate identificăm clauzele pe care trebuie să le includă un contract de franchising, și anume: numărul titlului de protecție al obiectului de proprietate industrială, indicații privind dreptul franchiserului de a încheia contracte de sub-franchising, teritoriul pe care va fi folosită marca franchiserului, descrierea completă a programului de prestare a franchisei, termenul de valabilitate a contractului, semnăturile părților contractante, cu indicarea lizibilă a numelui și a pre-

numelui (dacă partea contractantă este persoană juridică, contractul este semnat de conducătorul unității, fiind indicate funcția, numele, prenumele semnatarului și se aplică ștampila), locul și data semnării contractului. În același punct se prevede că înregistrarea contractului de sub-franchising se realizează în conformitate cu procedura stabilită de înregistrare a contractului de franchising. Dacă o persoană dorește să înregistreze un contract de sub-franchising, aceasta o poate face doar cu condiția ca contractul de franchising, căruia îi corespunde, să fie înregistrat la AGEPI.

Legea prevede că contractul de sub-franchising urmează aceeași procedură de înregistrare ca și contractul de franchising, deci, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, persoana care dorește să înregistreze un contract de sub-franchising trebuie să depună la AGEPI cererea de înregistrare în care urmează să fie indicate datele de identificare ale părților contractante, datele de identificare a reprezentantului sau mandatarului autorizat, dacă cererea se depune prin reprezentant, datele care permit identificarea obiectului de proprietate industrială (numărul titlului de protecție, iar dacă acesta lipsește – numărul și data de depozit a cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială, iar dacă și acesta lipsește, atunci numărul și data de intrare, atribuite cererii de înregistrare a obiectului de proprietate industrială), semnăturile părților contractante, cu indicarea clară și lizibilă a numelui și prenumelui, precum și a datei semnării cererii. O mențiune prevăzută de lege care trebuie respectată se referă la faptul că, în cazul în care contractul, în cazul nostru contractul de sub-franchising, se referă la mai multe obiecte de proprietate industrială, cererea de înregistrare trebuie să conțină date privind identificarea fiecărui obiect de proprietate industrială, respectiv, cererea de înregistrare a contractului de sub-franchising poate să includă unul sau mai multe obiecte de proprietate industrială, dar cu condiția ca toate aceste contracte să fie înregistrate la AGEPI. Mergând pe aceeași ordine de idei și analizând modalitatea de înregistrare a contractului de sub-franchising în conformitate cu legislația națională, pe lângă cere-

³ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f535e6e1f4a9de1d20d8b648fc7e50a5606bd897/.

⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f535e6e1f4a9de1d20d8b648fc7e50a5606bd897/.

⁵ <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=797200>.

rea depusă privind solicitarea înregistrării, trebuie anexate următoarele acte: procura (dacă cererea se depune prin reprezentant sau mandatar autorizat), contractul inițial de franchising, dovada de plată a taxei de stat. Contractul inițial de franchising se prezintă fie în original sau extrasul din acesta în original, semnat de părți, fie copia contractului sau extrasului din contract, dar cu condiția să fie legalizat de către notar.

După cum am menționat, nu se poate înregistra un contract de sub-franchising dacă la AGEPI nu este înregistrat contractul de franchising. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, pentru a fi înregistrat, contractul de franchising trebuie să conțină următoarele: numărul titlului de protecție a obiectului de proprietate industrială, clauza referitor la faptul dacă franchiserul are dreptul de a încheia contracte de sub-franchising, teritoriul pe care va fi folosită marca franchiserului, descrierea completă a programului de prestare a franchisei, termenul de valabilitate a contractului, locul, data semnării contractului și semnătura părților.

După ce a fost depusă cererea de înregistrare a contractului de sub-franchising cu toate documentele necesare, AGEPI în decurs de 3 luni examinează cererea și verifică dacă sunt depuse toate actele necesare. Dacă în urma verificării se constată că actele au fost prezentate în conformitate cu legislația în vigoare, AGEPI emite decizia de înregistrare a contractului de sub-franchising. După emiterea deciziei de înregistrare a contractului de sub-franchising, AGEPI înscrie în registrele naționale ale obiectelor de proprietate industrială și în baza de date corespunzătoare informația privind înregistrarea contractului.

După o analiză a procedurii de înregistrare a contractului de sub-franchising, este oportun să menționăm raționamentele înregistrării unui astfel de contract. În primul rând, specificăm că în literatura juridică de specialitate posibilitatea franchiseului de a încheia contracte de sub-franchising poate fi atât un drept, cât și o obligație. Astfel, dacă acest lucru este stipulat în contract ca obligație, reiese că extinderea afacerii este dorința franchiserului.

În vederea lărgirii sferei de activitate sau de po-

pularizare a unei anumite mărci, desen sau model industrial, încheierea contractelor de sub-franchising este o soluție potrivită, deoarece atât franchise-ul, cât și sub-franchise-ul valorifică un obiect al proprietății industriale deja înregistrat, cu o anumită valoare pe piață și, deseori, deja având o clientelă formată. În schimbul unei remunerații, sub-franchiseul primește dreptul de a folosi o marcă, de a valorifica un desen sau model industrial sau un know-how. Având în vedere că franchiserul oferă posibilitatea franchiseului să încheie contracte de sub-franchising, este evident că primul delegează acest drept cu o anumită doză de risc. Pentru asigurarea franchiserului de eventuale prejudicii, legislațiile altor state, cum ar fi, de exemplu, cea a Ucrainei,⁶ prevăd în codul civil că, pentru prejudiciile cauzate franchiserului, franchiseul și sub-franchiseul răspund solidar.

Contractul de sub-franchising este binecunoscut și sistemului common-law, în special în Statele Unite ale Americii există *Compliance Guide to the Federal Trade Commission's trade regulation rule on franchising*⁷, documentul-cadru ce reglementează relațiile de franchising și sub-franchising, unde sunt stipulate toate aspectele caracteristice contractului de sub-franchising.

Astfel, apare întrebarea – în cazul în care a fost încheiat un contract de franchising cu privire la un șir de obiecte ale proprietății industriale, însă în contract nu s-a prevăzut dreptul franchiseului de a încheia contracte de sub-franchising, ar putea el totuși încheia un astfel de contract? Răspunsul ar fi negativ, dacă ținem cont de specificul acestui contract și de faptul că legea civilă stipulează că obligațiile reciproce ale părților urmează a fi clar precizate. Însă, dacă această clauză a fost totuși inclusă în contractul de franchising, franchiseul, cu o posibilă și eventuală aprobare a franchiserului, poate încheia contract de sub-franchising, care va fi obligatoriu pentru toate 3 părți implicate în raportul juridic. O prevedere legală ce poate fi corobora-

⁶ <http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/civil-pravo/grazhdanskij-kodeks-ukrainy/9720-statya-1119-dogovor-kommercheskoj-subkoncessii>.

⁷ <https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/bus70-franchise-rule-compliance-guide.pdf>.

tă cu aspectul abordat este stipulată în Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor⁸, unde, la art.13 alin.(1), se prevede că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său. Rezultă că, dacă titularul mărcii a transmis dreptul de utilizare asupra acesteia prin contractul de franchising, nu poate interzice utilizarea acestei mărci de către alte persoane (sub-franchisee) pe produse și/sau servicii pe piața Republicii Moldova, fiindcă și-a exprimat consimțământul în mod contractual, cu excepția situației când titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special dacă starea acestora este modificată sau alterată după plasarea lor pe piață⁹, fapt prevăzut la art.13 alin.(2) al legii sus-menționate, ceea ce înseamnă că franchisee-ul sau franchisor-ul se pot opune utilizării de către sub-franchisee a mărcii, dacă ultimul modifică sau alterează starea produselor după ce au fost plasate pe piață, acest lucru fiind prevăzut de lege și trebuie prevăzut de contract în particular.

Contractul de sub-franchising, având ca obiect drepturile de proprietate intelectuală cum ar fi, de exemplu, dreptul la utilizarea unei invenții, mărci, soi de plantă, desen sau model industrial, poate genera situația în care instanța de judecată, în urma unei acțiuni depuse, să declare nul brevetul de invenție, marca sau alt act care conferă dreptul la utilizare titularului obiectului de proprietate industrială, soluția pentru această situație fiind prevăzută în actele ce reglementează regimul juridic al obiectelor de proprietate industrială în parte, de exemplu, Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor¹⁰, unde art.64 reglementează că efectul retroactiv al nulității brevetului nu aduce atingere contractelor încheiate anterior hotărârii

de nulitate, în măsura în care ele au fost executate anterior acestei hotărâri. Totuși, poate fi revendicată, pe motive de echitate, rambursarea sumelor, plătite în virtutea contractului, într-un quantum justificat de circumstanțe. Un alt act care prevede o soluție similară este Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, la care art.24 prevede că „sub rezerva aplicării prevederilor legale privind fie acțiunile de compensare a prejudiciului cauzat din neglijență sau din lipsa de bună-credință a titularului mărcii, fie îmbogățirea neîntemeiată, efectul retroactiv al decăderii din drepturi sau al nulității mărcii nu afectează contractele încheiate anterior adoptării deciziei de decădere din drepturi sau de nulitate, în măsura în care acestea au fost executate până la adoptarea deciziei respective; totodată, din motive de echitate, poate fi cerută restituirea, într-o măsură justificată de circumstanțe, a sumelor plătite în temeiul contractului”.

Aceeași soluție se conturează și în Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale¹¹. Art.27 al acestei legi prevede că efectul retroactiv al nulității desenului sau modelului industrial nu afectează contractele încheiate și executate înaintea hotărârii de declarare a nulității. În cazul în care există circumstanțe întemeiate, se poate solicita, din rațiuni de echitate, restituirea sumelor vărsate în temeiul contractului.

Pornind de la natura contractului de sub-franchising, acesta este cu executare continuă, respectiv, dacă el este încheiat și executat până la pronunțarea hotărârii judecătorești de declarare a nulității, valabilitatea acestuia nu va fi afectată. Totodată, dacă avem un contract de sub-franchising, obiectul căruia este un desen industrial și în privința desenului industrial respectiv s-a admis o acțiune de nulitate, iese că contractul a fost încheiat înaintea pronunțării hotărârii de judecată, dar acesta mai este în curs de executare. Așadar, efectul nulității desenului industrial va afecta contractul inițial de franchising, și, ulterior, contractul de sub-franchising, deoarece, după cum am menționat anterior, contractul de sub-franchising urmează soarta contractului de franchising în baza căruia a fost înche-

⁸ Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, publicată: 06.06.2008 în Monitorul Oficial nr.99-101, art. 362, data intrării în vigoare: 06.09.2008.

⁹ Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, publicată: 06.06.2008 în Monitorul Oficial nr.99-101, art. 362, data intrării în vigoare: 06.09.2008.

¹⁰ Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, publicată: 04.07.2008 în Monitorul Oficial nr.117-119, art. 455, data intrării în vigoare: 04.10.2008.

¹¹ Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, publicată: 31.08.2007 în Monitorul Oficial nr.136-140, art. 577, data intrării în vigoare: 01.12.2007.

iat. Pentru a remedia eventualele prejudicii care ar porni din situația descrisă, legea prevede că, în cazul în care există circumstanțe întemeiate, se poate solicita, din rațiune de echitate, restituirea sumelor vărsate în temeiul contractului.¹²

În **concluzie**, accentuăm că contractul de sub-franchising reprezintă o modalitate de a extinde activitatea economică și de a promova imaginea, brandul sau marca companiei, ceea ce îi va întări poziția pe piață. Din acest raționament, urmând practica altor state, se impune cu necesitate ca și legislația Republicii Moldova să reglementeze instituția sub-franchisingului, fie în Codul civil, fie în Legea cu privire la franchising din 1997, cu atât mai mult cu cât Hotărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, se referă expres la acest gen de contract și la procedura înregistrării acestuia. Reglementarea expresă a contractului de sub-franchising va eficientiza promovarea și dezvoltarea activității economice atât a agenților economici naționali, cât și a celor străini.

REZUMAT

Sub-franchisingul – modalitate de transmitere a obiectelor de proprietate industrială. Autorul propune încheierea contractelor de sub-franchising în vederea lărgirii sferei de activitate sau de popularizare a mărcii, desenului sau modelului industrial, care este o soluție potrivită, deoarece atât franchisee-ul, cât și sub-franchisee-ul valorifică un obiect de proprietate industrială deja înregistrat, cu o anumită valoare pe piață și, deseori, deja având o clientelă formată. În schimbul unei remunerații, sub-franchisee-ul primește dreptul de a folosi o marcă, de a valorifica un desen sau model industrial sau un know-how. Legea prevede că contractul de sub-franchising urmează aceeași procedură de înregistrare ca și contractul de franchising, însă nu putem înregistra un contract de sub-franchising dacă la AGEPI nu este înregistrat contractul de franchising.

¹² Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecția deseneilor și modelelor industriale, publicată: 31.08.2007 în Monitorul Oficial nr.136-140, art.: 577, data intrării în vigoare: 01.12.2007.

ABSTRACT

Sub-Franchising – A Means of Transferring Industrial Property Objects. The author proposes to conclude sub-franchise contracts in order to broaden the sphere of activity or to popularize the trademark, industrial design, which is a suitable solution, because both the franchisee and the sub-franchisee uses an industrial property already registered, with a certain value on the market and often already having a formed clientele. In return for a fee, the sub-franchisee receives the right to use a trademark, to use an industrial design or know-how. The law provides for that the sub-franchise contract follows the same registration procedure as the franchise contract, but we cannot register a sub-franchise contract if the franchise contract is not registered with the AGEPI.

РЕФЕРАТ

Субфранчайзинг как способ передачи объектов промышленной собственности. Автор предлагает заключать договоры субфранчайзинга с целью расширения сферы деятельности или популяризации и продвижения товарного знака, промышленного рисунка или модели, считая это подходящим решением, поскольку и франчайзер, и субфранчайзер используют уже зарегистрированный объект промышленной собственности, имеющий определенную ценность на рынке и часто уже сформированную клиентуру. За определенную плату субфранчайзер приобретает право пользования товарным знаком, промышленным образцом или ноу-хау. Закон предусматривает, что договор субфранчайзинга подлежит той же процедуре регистрации, что и договор франчайзинга, однако мы не можем регистрировать договор субфранчайзинга, если договор франчайзинга не зарегистрирован в AGEPI.