

# Prawna Ochrona Marki

## Transkrypt podcastu #006

### Czy można ukraść nazwę firmy? Jak się przed tym bronić?

22 listopad 2016 r.

Opis odcinka: <http://znakitowarowe-blog.pl/006>

Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się **Mikołaj Lech**, a to jest mój podcast pt. *Prawna ochrona marki*, odcinek szósty.

Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem [znakitowarowe-blog.pl](http://znakitowarowe-blog.pl).

Zapraszam Cię do odsłuchania 6 odcinka mojego podcastu. Dziś zamierzam odpowiedzieć na tytułowe pytanie: **Czy można ukraść nazwę firmy?** No i tutaj wiele osób może być zaskoczonych. Ludzie kradzież utożsamiają z czymś materialnym. Ukraść można samochód, okraść można mieszkanie. Alternatywnie jeżeli chodzi o własność niematerialną to haker może nam ukraść pieniądze z konta.

Jak jednak można ukraść nazwę firmy? Coś co w sumie jest tym samym czym nazwisko dla osoby fizycznej. Już teraz Ci powiem, że TAK - to niestety jest możliwe. I z takimi przypadkami stykam się w swojej pracy zawodowej. Zresztą opowiem Ci dalej kilka takich historii moich klientów. Dowiesz się w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do próby kradzieży nazwy firmy. No i kogo powinieneś się obawiać. Jak to się mówi najciemniej jest pod latarnią :)

Opowiem ci o zjawisku, które jeszcze na większą skalę w Polsce nie występuje. Posłużę się tutaj angielskim pojęciem „**trademark trolls**”. Czyli tak jak są trolle patentowe (o których być może słyszałeś) tak samo mogą być trolle, które do walki wykorzystują znaki towarowe. Na końcu jak już opowiem o wszystkich niebezpieczeństwach, które mogą na Ciebie czekać w związku z kradzieżą marki, jak już Cie trochę postraszę, no to opowiem Ci jak się przed tym zabezpieczyć. A jeżeli mleko się rozlało i zostałeś zmuszony do walki o swoją markę to opowiem Ci **jakie masz drogi wyjścia**.

Jak byś miał się zastanowić dlaczego ludzie kradną, albo co kradną to co byś odpowiedział? Kradnie się coś co ma wartość. Najczęściej jest to wartość ekonomiczna. Złodziej może odjechać firmowym samochodem, albo włamać się do twojej hurtowni. Złodziejem może być nawet **Twój własny pracownik**. Tutaj przypomina mi się jeden z odcinków serialu animowanego *The Simpsons*, gdzie Homer po wyjściu z pracy wchodzi do samochodu i rzuca na tylne siedzenie paczkę ukradzionych wcześniej ołówków. I mówi: *To był kolejny dobry dzień w pracy*. To nic, że ołówki są mu do niczego potrzebne. Można było je buchnąć to to zrobił :)

W kontekście tego co firmie można ukraść, to właśnie marka jest najcenniejsza. Rozpoznawalna marka potrafi dać firmie ogromną przewagę nad konkurencją. Zobacz, gdybyś miał wydać 5 tys. zł na telewizor to jakiego producenta byś wybrał? Znaną każdemu firmę SONY czy przysłowiowego „no name-a”? Czy wydając taką kwotę kierowałbyś się jedynie ceną? Czy zaryzykowałbyś zakup od firmy, o której niewiele wiadomo? Wybierając SONY wiesz, że towary tej marki poniżej pewnego poziomu nie schodzą.

Marka komunikuje więc istotne informacje. Między innymi o jakości.

Natomiast ten **pozytywny obraz marki** w głowach konsumentów jest następstwem wielu lat obecności marki na rynku. Każdy przedsiębiorca stara się oferować wysokiej jakości towary lub usług. Do tego inwestuje w reklamę i promocję. A to wszystko wymaga oczywiście czasu i pieniędzy. Wspominałem o tym już w [podcaście dotyczącym bankructwa firmy](#). Często kupienie od upadającej firmy jej znaku towarowego, jest tańsze niż od zera budowania nowego brendu. Przykładem może być [marka Atlantic](#). Zabiła ją wojna na Ukrainie, ale sama odzież tej marki kojarzy się konsumentom pozytywnie. W tym kontekście nie powinno Cię dziwić, że **ktoś może chcieć ukraść twoją markę**. Dobrze rozwijana marka może być dla klientów jak magnes. Jest więc cenna.

No dobrze. Ale zapytasz pewnie jak można ukraść nazwę firmy? Otóż bardzo prosto. Wykorzystuje się do tego Urząd Patentowy. Marka pod którą działa przedsiębiorca, to w świetle prawa znak towarowy. Nie masz obowiązku [rejestracji takiego znaku](#).

W Urzędzie Patentowym panuje jednak zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Po prostu ktoś **może Cię ubiec** w takim zgłoszeniu. A przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej mówią, że: Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Oczywiście, jeżeli ktoś rejestruje **unijny znak towarowy** ochrona obejmuje wszystkie kraje UE w tym Polskę. Formalnie więc osoba, która jako pierwsza zarejestruje dany znak towarowy, może zakazać Ci posługiwania się Twoją marką. W ten sposób dochodzi do prób przejęcia marki. **Później dostajesz pozew**. Albo nie, przepraszam. Wcześniej przed formalnym pozwem otrzymasz **pismo wzywające do zmiany nazwy**. Zazwyczaj wyznaczany jest na to termin 14 dni. Dopiero jeżeli tych warunków nie spełnisz sprawa trafia do sądu.

Uczciwie jednak muszę powiedzieć, że w praktyce takie przejęcie cudzej marki jest dużo bardziej skomplikowane. Dalej przeczytasz, że w określonych sytuacjach takie prawo ochronne można unieważnić. Wiąże się to jednak z długim i niepewnym postępowaniem spornym. Nie zamierzam tutaj pokazywać jak, ale musisz mieć świadomość tego, że można tak wszystko poustawić od strony prawnej, że unieważnienie znaku towarowego będzie bardzo, bardzo trudne!

Zastrzeżenie Twojej nazwy firmy na rzecz konkurenta **jest bardzo niebezpieczne** z 3 powodów.

- 1) Po pierwsze tak jak mówiłem konkurent może zażądać od Ciebie zaprzestania naruszania jego praw. Formalnie bowiem to on dysponuje „**monopolem prawnym**” na znak towarowy, którym Ty się faktycznie posługujesz,
- 2) Po drugie, może on wykorzystywać zarejestrowany znak towarowy aby cię szantażować. Najczęściej przedstawi Ci ofertę „nie do odrzucenia” związaną z odkupieniem praw do znaku lub odpłatną **licencją na jego używanie**.
- 3) Po trzecie konkurent może szkodzić Ci wizerunkowo. Pokazując **świadectwo ochronne** może wszem i wobec ogłaszać, że działa legalnie a ty łamiesz jego prawo. A skoro świadomie naruszasz przepisy to niewykluczone, że oszukujesz również w innych sprawach...

Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami często pytają **kto niby chciałby ukraść ich markę**. Słyszę, że albo są zbyt mali, więc ich marka nie jest dużo warta. Albo są na tyle duzi, że nikt się na to nie odważy. Tymczasem tak jak powiedziałem na początku najciemniej jest pod latarnią. Najczęściej Twoją markę będzie starał się przejąć: były wspólnik, kluczowy pracownik, lub konkurent z branży, który będzie chciał Ci zaszkodzić. Czyli zazwyczaj osoba, którą znasz [przypis: o ochronie przed niełojalnym pracownikiem rozmawiałem z r.pr. Robertem Solgą, w **podcaście nr 007**].

Kilka lat temu pomagałem właśnie w takim sporze moim znajomym. Ta historia zaczęła się tak, że trzech młodych chłopaków zapragnęło otworzyć klub sportowy. Postanowili zacząć **zarabiać na swojej pasji**. Wynajęli salę treningową w pobliskiej siłowni i zaczęli prowadzić treningi. Fantastycznie wszystko zorganizowali od strony marketingowej. Efekt tego był taki, że po niecałym roku ćwiczyło u nich ponad 100 osób. Pojawiły się pierwsze poważne pieniądze... i konflikt między wspólnikami. Dwóch chciało każdą zarobioną złotówkę dalej inwestować w klub. Pozostały preferował natychmiastową wypłatę zysków.

Okazało się, że na tym etapie mieli zupełnie odmienną wizję rozwoju firmy. Efekt tego był taki, że jeden ze wspólników postanowił odejść. Jednak nie z pustymi rękoma. Postanowił **zarejestrować na siebie nazwę** swojego byłego klubu sportowego. Nie mieliśmy innego wyjścia i skierowaliśmy sprawę do sądu. Wygraliśmy, ale sprawa ciągnęła się ponad rok. A jak znajomi powiedzieli, gdyby nie musieli skupiać się na procesie, mogliby bardziej całą energię zainwestować w rozwój firmy

I to był przykład, kiedy Twoją markę może chcieć przejąć Twój były wspólnik. Najczęściej jest tak, że te osoby uważają się za ojców sukcesu marki. Jak wiemy sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą. To samo może jednak postąpić Twój najlepszy pracownik.

O wielu takich historiach opowiada radca prawny **Robert Solga** na swoim blogu pod adresem [tajemnica-przedsiębiorstwa.pl](http://tajemnica-przedsiębiorstwa.pl). Link do jego bloga znajdziesz w notatkach do tego podcastu. W ogóle z Robertem jestem już umówiony na wywiad więc najprawdopodobniej już w następnym odcinku sam opowie ci jak się przed taką zdradą pracownika bronić.

Ja tutaj chciałem ci opowiedzieć **historię mojego klienta**. Otóż ten pracownik był w jego firmie niemal od początku jej istnienia. Z czasem zyskiwał coraz większe umiejętności i zaufanie szefa. No i ten zlecał mu coraz odpowiedzialniejsze zadania. Było to dla niego bardzo wygodne. Zrzucał na kogoś innego absorbujące zadania i ta osoba radziła sobie z tym rewelacyjnie. Po 10 latach ten pracownik stał się jego prawą ręką. Odpowiadał za pilnowanie terminów i podpisywanie umów. Wiedział jakie jego szef ma marże i kim są jego najlepsi klienci. Co więcej, znał ich osobiście. W końcu jadał z nimi obiady i to do niego dzwoniли jak pojawiały się jakieś problemy.

W którymś momencie ten pracownik zadał sobie pytanie – **po co mi szef**, skoro cała firma opiera się na moich barkach. Jaki był tego efekt? Z dnia na dzień odszedł z firmy i założył własną. Choć w sumie chyba było nawet odwrotnie. Jeszcze będąc pracownikiem założył własną firmę. Natomiast dzień w którym złożył wypowiedzenie był równocześnie dniem kiedy przejął najlepszych pracowników swojego szefa. Co więcej przejął również wielu

najbardziej rentownych klientów. A doskonale wiedział którzy to. Na koniec, wiedząc, że jego szef nie chronił swojej marki zgłosił ją do rejestracji na siebie. Tutaj sprawa jest wielowątkowa. Poza rejestracją znaku należało z pracownikami zawrzeć **umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazie konkurencji**. Szczegółowo na ten temat opowie Ci Robert Solga w naszej rozmowie.

Tak się złożyło, że miałem również okazję bronić przedsiębiorcy, któremu markę próbował przejąć konkurent. Mój klient od 10 lat prowadził pensjonat w stylu włoskim. Był zakochany w tym kraju i chciał choć jego namiastkę przenieść do swojego pensjonatu. Dopieścił jego wygląd, styl i klimat. W regionie istniała już restauracja o takiej samej nazwie jak ta, którą on się posługiwał. Jak jednak wiesz na rynku mogą istnieć firmy posługujące się identycznymi nazwami pod warunkiem, że działają w innych branżach. Mój klient oferował nocleg, a tamta firma prowadziła restaurację. Jednak nagle postanowiła obok restauracji wybudować hotel. Zgłosiła więc do ochrony znak towarowy wskazując nie tylko usługi restauracyjne, ale i hotelowe. Jak tylko Urząd Patentowy przyznał ochronę **pozwała mojego klienta**.

I to był dla niego prawdziwy szok. Nagle zrozumiał, że efekt 10 lat budowania przez niego rozpoznawalnej w regionie marki może zostać przejęty przez konkurenta. Planuję ten przypadek dokładniej opisać kiedyś na blogu. Mogę ci jednak już teraz powiedzieć, że po bodajże 1,5 roku, po przesłuchaniu szeregu świadków, przedstawieniu masy dowodów, unieważniliśmy ten znak towarowy. No, ale musiałem się przy tym sporo napracować.

No dobrze to były **historie z naszego polskiego podwórka**. Jednak z podobnymi problemami zmagają się również firmy działające na skalę międzynarodową. Takie firmy często współpracują z wybranymi firmami w danym kraju. Czyli ktoś produkuje np. rowerki dziecięce, które następnie planuje eksportować do Egiptu. Znajduje tam firmę, która zobowiązuje się sprzedawać te rowerki, podpisuje z nią umowę na oficjalną dystrybucję i udostępnia jej materiały reklamowe.

Jest to prostsze rozwiązanie niż zakładanie w każdym kraju osobnej spółki-córki. Ma to jednak pewne minusy. Możesz popaść w konflikt z taką firmą. I masz wtedy problem. No bo jak na dany rynek wprowadzać towar, skoro twój dystrybutor postanowił nagle, z dnia na dzień zerwać współpracę. Okazuje się jednak, że przy działalności międzynarodowej prawna ochrona marki staje się szczególnie ważna.

Jeden z moich klientów eksportował swoje towary na killkanaście rynków świata. W tym do Afryki. Po kilku latach. Jeden z krajowych dystrybutorów zerwał z nim umowę. Jak to się mówi *"jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze"*. Ten dystrybutor czuł się ojcem



sukcesu całej marki w tym kraju. I miał w sumie dużo racji. Przez te lata to on zajmował się marketingiem i promocją w swoim kraju. Uczciwie trzeba jednak powiedzieć, że, **nie sprzedawał swojego produktu** a marka nie należała do niego. Poza tym przy reklamie miał duże wsparcie „centrali”. W takich okolicznościach mój klient postanowił nawiązać współpracę z kimś innym. Okazało się jednak, że były dystrybutor już kilka lat wcześniej zarejestrował jego znak towarowy na siebie. Tym samym bez jego zgody żaden towar oznaczony tym znakiem nie mógł być w tym kraju sprzedawany. No i nagle okazało się, że z dnia na dzień mój klient ma zablokowany cały rynek tego kraju. Miał do wyboru albo dogadać się z dystrybutorem, albo rozpocząć długą batalię sądową w egzotycznym bądź co bądź kraju.

Wszystkie historie, które ci właśnie opowiedziałem łączy jedno. Żaden z tych przedsiębiorców **nie miał zarejestrowanego swojego znaku towarowego**. Tymczasem każdy z nich powinien dokonać zgłoszenia od razu jak poczuł, że ich biznes „chwycił”. To wyeliminowałoby wszystkie późniejsze problemy. Mogliby legitymować się wcześniejszą datą rejestracji znaku co pozwalałoby spacyfikować działania konkurentów.

Chyba już nawet w ramach tego podcastu mówiłem, że 90% sporów by nie powstało, gdyby przedsiębiorcy już na początku działalności zastrzegali swoje znaki towarowe. Zobacz jak prosto to działa. Gdyby mój klient miał chroniony znak w tym afrykańskim kraju, to mógłby dystrybutorowi udzielać licencji na jego używanie. Formalnie jednak to on byłby właścicielem wszelkich praw. Gdyby oficjalny dystrybutor stwarzał problemy, mój klient mógłby umowę wypowiedzieć i podpisać ją z kim innym.

Jeżeli ktoś chce ukraść nazwę twojej firmy **nie jesteś bezbronny**. Od zasady „kto pierwszy ten lepszy” są pewne wyjątki. Przepisy mówią, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały **zgłoszone w złej wierze** do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. A w złej wierze działa osoba, która wie lub ze względu na okoliczności powinna wiedzieć, że takie prawo mu nie przysługuje. Książkowym przykładem jest tutaj zachowanie byłego wspólnika, który formalnie był związany z daną marką. Dokonując zgłoszenia takiego znaku na siebie, miał pełną świadomość, że inny podmiot posługiwał się tym określeniem przed nim.

Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie ten **zamiar niegodziwy**, naganny z punktu widzenia zasad uczciwości społecznej. Chodzi o sytuację kiedy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z rynku i przejęcia jego kontrahentów. Być może w tym miejscu zadajesz sobie pytanie jakim cudem Urząd Patentowy w ogóle taki znak zarejestrował. W przepisach wyraźnie jest przecież napisane, że w takim przypadku ochrona nie powinna być przyznana.

Wszystko się zgadza, tylko jak ten biedny ekspert z UP ma zbadać okoliczności w których znak został zgłoszony. Ekspert nie wie czy przedsiębiorcy nie zawarli między sobą jakiejś umowy. Umowy, która określałaby na kogo ma być dokonane zgłoszenie. Zazwyczaj ekspert nie jest w stanie zweryfikować czy w danym zgłoszeniu zachodzi przesłanka złej wiary. Być może czerwona lampka zapali mu się w najbardziej jaskrawych przypadkach. Chodzi o sytuację, kiedy Jan Kowalski ubiega się o ochronę na [znak towarowy](#) np. General Mottors :)

Jakie płyną z tego dla Ciebie wnioski? Nie możesz liczyć na to, że Urząd Patentowy nie zarejestruje znaku twojej konkurencji. Szczególnie w obliczu nowej [procedury sprzeciwowej](#). Obecnie właściwie każdy znak zostanie zarejestrowany, chyba, że właściciel wcześniejszych praw się temu sprzeciwi. Jeżeli doszło do sytuacji kiedy ktoś taki znak zarejestrował jesteś zmuszony wejść w spór i próbować ten znak unieważnić.

I tutaj chciałem Ci zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.

Zauważyłem, że ludzie bardzo upraszczają wszelkie sprawy. Spotkałem się z opiniami, że skoro przepisy pozwalają unieważnić znak towarowy w oparciu o zarzut złej wiary, to nie ma sensu swojego znaku rejestrować. W razie problemów można przecież wszystko odkręcić. Niestety muszę ci powiedzieć, jako rzecznik patentowy, który prowadzi takie spory, że te sprawy nigdy nie są czarno białe. Czyli rzadko kiedy z dowodów jednoznacznie wynika, że tak **mamy tu do czynienia z nieuczciwa konkurencją**.

Częściej występują pewne skale szarości, brakuje jednoznacznych dowodów, mało kto podpisuje [umowy o przeniesienie praw do logo](#), nie wiadomo, kto je stworzył, kto może powoływać się na prawa autorskie. Przedsiębiorcy często współpracują kolokwialnie mówiąc „na gębę”. Nie podpisują umów. Koniec końców choć możesz mieć rację, to z dowodami jest krucho. I może się pojawić widmo, że znaku nie uda się unieważnić. Jeżeli nie dasz mi amunicji w postaci dowodów, to choćbym stanął na głowie, to **nie unieważnię takiego znaku**.

Najlepiej więc w ogóle do takiej sytuacji nie doprowadzać. Można działać na rynku nie chroniąc swojego znaku, ale jest to ryzykowne. Może nie za miesiąc, nie za rok, ale ktoś w końcu będzie próbował, albo się pod twoją nazwę podszywał, albo nawet zawalczy o jej przejęcie. A jako przedsiębiorcy, powinno ci zależeć na pewności prawnej.

Na koniec chciałem Ci zwrócić uwagę na zjawisko, które w Polsce jeszcze na masową skalę nie występuje. Chodzi o tzw. **trademark trolls**, czyli trolle związane ze znakami towarowymi. W Stanach Zjednoczonych są firmy, które wyszukują przedsiębiorców, którzy nie chronią swoich znaków towarowych. Jak takie znaki zlokalizują, to rejestrują je na siebie. Takie „trolle” nie mają

zamiaru znaków używać. Chodzi jedynie o szantażowanie przedsiębiorców.

Trolle związane ze znakami towarowymi mają zdecydowanie łatwiej niż trolle patentowe. Rejestracja znaku jest prostsza, **tańsza** i szybsza niż uzyskanie patentu. Jeżeli taki troll dysponuje znacznym kapitałem, to spokojnie może zarejestrować kilkadziesiąt znaków towarowych i zacząć zabawę w zastraszanie.

Później może składać propozycje nie do odrzucenia, typu **odsprzedaży praw do znaku**, albo zawierania odpłatnych umów na ich używanie. Przedsiębiorca, albo zgodzi się na comiesięczny haracz, albo może spodziewać się pozwu. A pozew najczęściej poprzedza wniosek o zabezpieczenie towaru. Czyli jeżeli masz w magazynie towaru za 100 tys. zł to może przyjść komornik w asyście policji i do czasu zakończenia procesu **zablokuje Ci sprzedaż**.

Choć brzmi to przerażająco, to w takich okolicznościach zawarcie ugody z szantażystą może być dla Ciebie rozwiązaniem tańszym. Tak jak jednak powiedziałem, o tym procederze w Polsce na razie nie słychać. Niestety podejrzewam, że to tylko kwestia czasu i się pojawi. Przed takimi trollami oczywiście najprościej bronić się poprzez rejestrację swojego znaku. Jeżeli troll Cię wyprzedzi możesz mieć poważne kłopoty.

No i w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Niestety znowu postraszyłem. Mam nadzieję, że te problemy nigdy nie będą Ciebie dotyczyć. W sumie łatwo się przed nimi obronić. Ważne aby reagować z konkurencją, albo trolle się uaktywnią.

Jeżeli uważasz, że w dzisiejszym odcinku dzielę się wartościową wiedzą, to podziel się nim ze znajomymi. Wrzuć do niego linka np. na Facebooka. Bardzo pomożesz mi tym w promocji. Wszelkie notatki do tego odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem [znakitowarowe-blog.pl/006](http://znakitowarowe-blog.pl/006). Tak jak 6 numer tego odcinka.

Prędzej lub później znajdziesz tam również transkrypcję podcastu. Ściągniesz ją w postaci pliku PDF. Na koniec chciałem Cię pozdrawiam z mroźnej listopadowej Bydgoszczy.

Do usłyszenia :)



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

+48 575 999 710

[mikolaj@lech.bydgoszcz.pl](mailto:mikolaj@lech.bydgoszcz.pl)