



Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #010

Czy ufasz swojemu pełnomocnikowi?

18 wrzesień 2017 r.

Opis odcinka: <http://znakitowarowe-blog.pl/010>

Witam Cię bardzo serdecznie.

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

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.

Cześć! To już 10 odcinek mojego podcastu i niestety musiałeś na niego czekać dłużej niż zwykle.

Nie jestem z tego powodu szczęśliwy, ale mam kilka rzeczy na swoje usprawiedliwienie.

Zauważyłem, że z biegiem lat piszę coraz obszerniejsze artykuły. Tak, aby Ci to zobrazować to powiem, że na początku składały się one z około 600 słów. Dziś nie schodzą poniżej 1000. A jak dobrze widzę, mój artykuł o tym jak formalnie zmienić nazwę firmy składa się z ponad 1700 słów.

Wraz objętością wpisów staram się poprawiać ich jakość. Od wielu czytelników słyszałem, że to co najlepiej działa na ich wyobraźnię, to konkretne, barwne przykłady z życia. Staram się więc każdy wpis okraszać historiami z mojej pracy lub jakimiś ciekawymi sporami z rynku. No i co ważniejsze artykuły, uzupełniam zawsze o nagranie wideo. To wszystko sprawia, że przygotowanie artykułu zajmuje mi niestety coraz więcej czasu.

Do tego, na początku roku założyłem sobie, że zabiorę się w końcu za tematy, które gdzieś przez lata odpychałem. Chodziło o tematy bardziej skomplikowane, do których muszę się dłużej przygotowywać.

Chyba każdy ma taką przypadłość, że odwleka trudniejsze czy cięższe zadania. To się fachowo nazywa prokastynacją. Mi to odwlekanie zaczęło już ciążyć. I patrząc na ostatnie pół roku uważam, że w walce z prokastynacją jestem górą :) Rozgryzłem tematy, którymi chciałem się zająć od bardzo dawna.

Stworzyłem cykl aż 4 artykułów, o tym czy można używać w reklamie Google AdWords znaku towarowego konkurenta. Na ten temat skierował mnie klient, który prowadził hotel. Na jego nazwę hotelu ochoczo reklamował się Booking.com, czym zabierał mu najlepszych klientów.

Innym tematem, o którym chciałem już od dawna coś napisać to ten, czym różni się własność intelektualna od własności przemysłowej. Jest to o tyle ważne, dla nas rzeczników patentowych, że przed sądami możemy swoich klientów reprezentować właśnie w zakresie spraw z własności przemysłowej. I jako ciekawostkę powiem Ci, że kilka tygodni temu miał miejsce ważny wyrok Sądu Najwyższego. Sąd stwierdził, pozwól, że zacytuję „W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.” Jest to o tyle przełomowy wyrok, że do tej pory nasze środowisko zakładało, że jeżeli w sprawie pojawia się wątek praw autorskich to musimy klienta reprezentować razem z adwokatem lub radcą prawnym. Teraz okazuje się, że możemy działać samodzielnie.

No, ale idąc dalej. Nie każdy przedsiębiorca rejestruje swój znak towarowy. Nie oznacza to, że prawo w ogóle takiej marki nie chroni. Chroni, ale na niższym poziomie. I w osobnym artykule szczegółowo opisałem niuanse, które różnią znak zarejestrowany od niezarejestrowanego.

Udało mi się przygotować również dwa artykuły o tym od czego zależy silna ochrona znaku towarowego. Wiele osób myśli, że wystarczy znak zarejestrować, aby cieszyć się pewnym monopolem prawnym. Tymczasem znak znakowi nierówny. Wszystko zależy od tego z jakich słów się składa i na ile fantazyjna jest jego [szata graficzna](#). Powinieneś zajrzeć do tych artykułów, jeżeli jesteś na etapie wymyślania nowej marki. Jestem również, szczególnie zadowolony z serii artykułów dotyczących prawnej ochrony programów komputerowych. Brakowało mi w internecie takiej jasnej i zrozumiałej analizy tego problemu. Zrobiłem więc taką analizę sam. W jednym wpisie zająłem się kwestią [patentowania software-u](#). W drugim opisałem, [które elementy programu komputerowego chroni prawo autorskie](#). Zajął mi to masę czasu, ale jestem bardzo zadowolony z tego co ujrzało światło dzienne :)

Oczywiście ja w tym miejscu tylko wspominam o tych artykułach, ale w opisie do tego podcastu umieściłem do nich linki. Znajdziesz je pod adresem znakitowarowe-blog.pl/010. Swoją drogą niektórymi z tych tematów zajmę się w kolejnych odcinkach tego podcastu.

Tak więc mała przerwa w podcastach wynikała po prostu z intensywnej pracy nad blogiem.

Dodatkowo po drodze miało miejsce ważna dla mnie wydarzenie, czyli mój ślub. A to oderwało mnie na jakiś czas od pracy. Pamiętam, że kiedy tylko kładłem wieczorem palce na klawiaturze, aby dopiąć jakieś tematy firmowe, moja wtedy jeszcze narzeczona, patrzyła na mnie takim wzrokiem..., ale to takim wzrokiem...:), że momentalnie odpuszczałem i pomagałem jej w przygotowaniach do ślubu. Moja żona jest bardzo wyrozumiała dla mojego pracoholizmu, ale wtedy zauważyłem, że zbliżam się już do granicy jej cierpliwości. Nie chciałem wiedzieć co się stanie po przekroczeniu tej granicy. Z tego powodu tematy firmowe czy blogowe nieco odpuściłem.

Zresztą właśnie praca w kancelarii zabiera mi najwięcej cennego czasu. A w dużym stopniu doprowadził do tego sukces mojego bloga. Wiele osób, które [szuka pomocy](#) czy to z rejestracją znaku towarowego czy w jakiejś sprawie spornej trafia do mnie poprzez moje publikacje w internecie. Dzięki temu, że pomagam wielu osobom mam możliwość bardzo mocno rozwijać się zawodowo.

Tylko jak to powiedział mój kolega Wojtek Wawrzak, który prowadzi świetnego bloga prawniczego Prakreacja, „sukces bloga zabija bloga”. Im blog więcej generuje klientów, tym jego autor ma mniej czasu na pisanie. A to dzięki pisaniu blog zyskał tą popularność.

Myślę, że kluczem do rozwiązania tego problemu jest dla mnie dobra organizacja pracy i delegowanie zadań w ramach mojego zespołu. A zespół bardzo mnie wspiera w tym co robię. Pewnie będą słuchać tego nagrania, więc ich z tego miejsca pozdrawiam. Swoją drogą z mikrofonem uciekłem do najcichszego pokoju w naszej kancelarii.

Zespół pracuje za ścianą, a ja nagrywam :)

No dobrze, widzę, że strasznie się rozgadałem, a jeszcze ani słowa nie powiedziałem na temat, który miał być motywem przewodnim tego odcinka. A mianowicie czy ufasz swojemu pełnomocnikowi. Temat może Ci się wydawać dziwny. Jeżeli komuś nie ufasz to z nim nie rozmawiasz. W szczególności jeżeli mówimy o prawnikach. Tylko, że do pewnych przemyśleń skłoniły mnie zachowania dwóch moich klientów.

Sytuacja miał miejsce kilka lat temu. Klient miał zarejestrowany znak towarowy i nie podobało mu się to, że na rynku pojawiła się inna firma o identycznej nazwie. Chciał, żebyśmy zareagowali i zmusili ją do zmiany nazwy. W końcu po coś ten znak rejestrował. Tylko, że po zapoznaniu się z

tą sprawą stwierdziłem, że wiele zrobić się nie da. Nazwa tej firmy może i była identyczna, ale działała ona w innej branży. Wykazywanie, że obie firmy świadczą podobne usługi byłoby karkołomnym zadaniem. Powiedziałem więc, że moim zdaniem nie ma tu naruszenia prawa.

Klient nie był zadowolony z takiej odpowiedzi. Powiedział, że skonsultuje sprawę ze swoim radcą prawnym. Ten najwidoczniej inaczej ocenił całą sprawę, bo wysłał do tamtej firmy bardzo ostre pismo wzywające do zaprzestania naruszania prawa. Żądał przy tym kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania i przeprosin w ogólnopolskiej gazecie. Sprawa skończyła się dość ciekawie.

Po kilku tygodniach przyszła odpowiedź. W imieniu tamtej firmy pisał rzecznik patentowy. Wskazał, że jego klient świadczy zupełnie inne usługi, więc nie ma niebezpieczeństwa, że nasi klienci się pomylą. Co jednak najciekawsze wspomniał, że zgłosił znak towarowy swojego klienta do rejestracji. A musisz wiedzieć, że miało to miejsce jeszcze za starej procedury badawczej.

Oznaczało to, że ekspert z Urzędu Patentowego zanim przyznał ochronę na nowy znak, sprawdzał czy nie istnieją jakieś wcześniej zarejestrowane znaki kolizyjne. I jak się okazało po czasie, ekspert ich znak zarejestrował. Nie było to dla mnie zaskoczeniem, ale to był pierwszy przypadek, kiedy klient całkowicie nie zgadzał się z moją oceną sprawy i szukał kogoś, kto powiedzmy będzie podzielał jego entuzjazm.

Druga historia dotyczyła klienta, który jak to czasami bywa nieświadomie naruszył cudzy znak towarowy. Działał on od kilku lat pod pewną marką, która jak się okazało nie tylko fonetycznie, ale również graficznie była bardzo [podobna do pewnego zarejestrowanego znaku towarowego](#).

Zgłosił się do mnie o pomoc w momencie, kiedy się o tym dowiedział. Czyli po otrzymaniu [pisma ostrzegawczego](#) od pewnej kancelarii prawnej. Znow to był rodzaj sprawy raczej oczywisty. Jego konkurent chronił swój znak od ponad 9 lat. On działał bodajże od 4.

Powiedziałem, że nie ma zbyt dużego pola manewru i przede wszystkim powinien zejść z tej nazwy. Jeżeli sprawa jest przegrana to należy robić wszystko, aby nie trafiła do sądu. Ten przedsiębiorca podziękował za poradę i można powiedzieć poszedł w swoją stronę.

Odezwał się do mnie ponownie po pół roku. Okazało się, że ma teraz dużo większe problemy. Nie tylko nie zszedł ze spornej nazwy, ale zgłosił ją do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Zrobił to, bo wydawało mu się, że konkurencja nie przedłużyła ochrony swojego znaku. Cóż, przedłużyła, tylko w rejestrze nie zostało to jeszcze odnotowane.

Konkurenta takie zachowanie nieźle wkurzyło. Z jednej strony złożył [sprzeciw do rejestracji](#), a z drugiej z tego co pamiętam zażądał określonej kwoty odszkodowania za łamanie prawa. Już mniejsza o to jak ta sprawa się skończyła. To był kolejny przypadek, kiedy klient mnie nie posłuchał i nie za bardzo rozumiałem dlaczego.

Czasami porównuję osoby wykonujące zawody prawnicze do lekarzy. Jeżeli coś Ci dolega i lekarz mówi Ci, że nie jest w stanie Ci pomóc to możesz iść na konsultacje do kolejnego. Być może któryś inaczej oceni Twoją sprawę. Podobnie jest u prawników i to naturalna sytuacja. Tylko wszystko trzeba robić z głową. Konsultować powinieneś się z lekarzami specjalistami, a nie na przykład jakimś znachorem. Znachor powie Ci to co chcesz usłyszeć a później umówi Cię na kolejną płatną wizytę.

Jeżeli chodzi o prawników to właściwie uprawnienia adwokatów i radców prawnych są zbliżone. Podobnie zresztą wiedza ogólna wyniesiona z 3 letniej aplikacji. Takie osoby specjalizują się dopiero w trakcie pracy zawodowej. Oczywiście jeżeli czują taką potrzebę, bo wielu z nich zajmuje się wszystkim. Jednego dnia zajmują się rozwodem innego ściąganiem długów, a kolejnego zakładaniem spółki.

W ogóle o korzyściach ze specjalizacji prawniczych [mówiłem w 5 odcinku podcastu](#). Uważam, że na specjalizacji zyskuje zarówno prawnik jak i jego klient. Prawnika, który na co dzień zajmuje się np. rozwodami ma w tym duże doświadczenie i know how. Zna kruczki prawne i praktykę orzekania lokalnych sędziów. Jednym słowem jest w stanie lepiej obsłużyć swoich klientów niż jego kolega, który prowadzi swoją pierwszą sprawę rozwodową. Mamy więc tutaj sytuację win-win.

Problem w tym, że na rynku prawniczym jest teraz bardzo ciasno. Aby się utrzymać, prawnicy chwytają się każdej sprawy. Nawet jeżeli się na niej kompletnie nie znają.

Na moim blogu opisywałem historię klientki, która udała się do mnie po poradę, kiedy przegrała sprawę w sądzie o naruszenie znaku towarowego swojego byłego pracodawcy. Kiedy zapoznałem się z okolicznościami tej sprawy byłem w szoku. To był wręcz książkowy przykład naruszenia.

Klientka odeszła ze swojej poprzedniej firmy i zaczęła oferować konkurencyjne usługi pod nazwą, w którą planował wejść jej pracodawca. Co istotne, jej byłym pracodawcą bardzo roztropnie wcześniej zgłosił ten znak towarowy do ochrony. No i wchodzenie w spór sądowy w takiej sytuacji totalnie nie ma totalnie sensu. Tylko, że radca prawny, który ją reprezentował uważał, że szanse na wygraną są realne. Co więcej, po przegranej zachęcał ją do złożenia apelacji.

Nie wiem czy ten prawnik nie znał się na znakach towarowych czy zachęcał do sporu z premedytacją. Wiem natomiast, że był prawnikiem od wszystkiego. Klientka z kolei całkowicie mu zaufała.

Co chcę Ci przez tą historię przekazać. Jeżeli masz jakiś problem prawny i chcesz go omówić z kilkoma prawnikami to udaj się do specjalistów z danej dziedziny. Miej świadomość przy tym, że mało który prawnik „od wszystkiego” przyzna się, że na danej sprawie się nie zna.

Wiążą z nim duże nadzieje w związku z czym ten pomysł jest dla nich cenny. Tylko że bym mógł im doradzić jak i czy w ogóle taki pomysł można chronić, muszę poznać jego szczegóły. W tym momencie niektóre osoby zaczynają mieć wątpliwości. Muszą ujawnić szczegóły swojego pomysłu w sumie obcej osobie. Najwyczejniej w świecie boją się, że te informacje gdzieś wypłyną. Z tego powodu stosunkowo często dostaję propozycje, że zanim przejdziemy do konkretów mój Klient chce podpisać ze mną umowę o zachowaniu poufności.

Szczerze mówiąc, nie obrażam się na takie propozycje, bo zawsze stawiam się w pozycji takiego klienta. Taka osoba najczęściej po raz pierwszy ma styczność z rzecznikiem patentowym i po prostu chucha i dmucha na swój pomysł.

Tylko, że jeżeli tematem tego odcinka jest zaufanie, to chciałbym abyś wiedział, że rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego. Dokładnie tak samo jak sędzia, notariusz, adwokat czy radca prawny. Oznacza to, że wszystko czego dowiem się w trakcie współpracy z Klientem muszę zachować w poufności. I to nie jest kwestia mojego wyboru. Wyraźnie zobowiązują mnie do tego zasady etyki zawodowej. Za poważne złamanie zasad etyki rzecznik patentowy może zostać pozbawiony uprawnień do wykonywania zawodu. Te zasady etyki zostały przygotowane przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i są szczegółowo spisane. W notatkach do tego podcastu oczywiście umieszczę do nich link.

Tutaj zacytuję tylko artykuł 12§ z tych zasad. Rzecznika patentowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa i interesem klienta. Dotyczy to także akt własnych spraw prowadzonych przez rzecznika. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej trwa, chociażby ustał już stosunek pełnomocnictwa między rzecznikiem a klientem.

Co bardzo ważne nie wolno mi świadczyć pomocy prawnej, jeżeli w danej sprawie mam konflikt interesów. Czyli pomagam już jednej ze stron. A muszę Ci powiedzieć, że już kilkakrotnie spotkała mnie taka sytuacja. Przykładowo kilka miesięcy temu dwie skonfliktowane ze sobą firmy szukały w internecie informacji na temat ochrony marki. Jako, że na blogu piszę na ten temat już od 5-ciu lat łatwo trafili na moje wpisy. Z tym, że jeden z przedsiębiorców skontaktował się ze mną pierwszy. Otrzymałem od niego podpisane pełnomocnictwo i przystąpiłem do przygotowania pisma ostrzegawczego.

I ku mojemu zaskoczeniu, po kilku dniach otrzymałem maila od strony przeciwnej z długim opisem całej sprawy. Tamten człowiek pisał, że pewna kobieta czepia się go i żąda, aby zmienić nazwę firmy. Kiedy to przeczytałem odpisałem jednym zdaniem. Nie mogę Panu pomóc, ponieważ w tej sprawie mam konflikt interesów.

Podobne zasady etyki zawodowej mają adwokaci i radcowie prawni. I to, właśnie nasze zawody wyróżnia z grona różnego rodzaju doradców prawnych. Dla mnie zresztą nie do wyobrażenia jest sytuacja, że można działać na szkodę swojego klienta. Mówi się, że zaufanie buduje się latami, a traci w ciągu sekundy. Coś takiego zrujnowało by wizerunek naszej kancelarii. A w tym roku obchodziliśmy 27 rok jej istnienia.

Obecnie w internecie reklamuje się wiele firm, które przykładowo rejestrują znaki towarowe. Tylko to nie są kancelarie prawne ani rzecznikowskie. Niektóre to zwykłe agencje reklamowe, a o innych nie wiadomo absolutnie nic. Na ich strona poza hasłami reklamowymi nie ma informacji, kto będzie Cię obsługiwał. To może być równie dobrze grafik lub programista.

Zresztą z takim przypadkiem miałem do czynienia bardzo niedawno. Klient zlecił pewnej agencji stworzenie logo, a ta zachęciła go do rejestracji znaku unijnego. Wypełniła za niego dokumenty, dała do podpisania i wysłała do Alicante w Hiszpanii. Kiedy przyszła informacja, że EUIPO uznaje ten znak za opisowy i nie chce go zarejestrować, grafik ambitnie podjął się przygotowania odpowiedzi. Niestety nic to nie dało i urząd podtrzymał decyzję o odmowie rejestracji. I w tym momencie nastąpiła dziwna sytuacja. Wyobraź sobie, że komórka grafika przestała działać. Mój Klient obecnie nie jest w stanie się do niego dodzwonić. Klienta wiedza o tym, że graficy świadczą kiepską pomoc prawną kosztowała 1000 EURO.

Oczywiście mamy wolny rynek i nikt nie zabrania świadczenia takich usług. Można powiedzieć, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko sama zweryfikuje.

Pamiętaj jednak, że jeżeli pomaga Ci osoba, która nie jest ani rzecznikiem patentowym ani radcą prawnym czy adwokatem to zasady etyki zawodowej jej nie dotyczą. Taka osoba może w tej samej sprawie doradzać Tobie i Twojemu konkurentowi. A za nielojalność nie grozi jej wyrzucenie z zawodu, bo tych uprawnień formalnie nie posiada.

Jest też druga kwestia, o której takie firmy milczą. Takie osoby nie mogą być Twoimi pełnomocnikami przed Urzędem Patentowym. Mogą jedynie wypełnić za ciebie dokumenty zgłoszeniowe i Ty bierzesz na siebie odpowiedzialność co się z Twoją sprawą będzie dziać. Jeżeli pojawią się jakieś problemy ze zgłoszeniem, to musisz radzić sobie samemu. Osoba, która Ci doradzała nie może w Twoim imieniu korespondować z Urzędem. No, ale takie firmy przyciągają do siebie klientów agresywną reklamą i niskimi cenami swoich usług.

Ostatecznie to Ty musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy niższe ceny są warte takiego ryzyka.

To będzie już wszystko co miałem do powiedzenia w ramach tego odcinka. Wszelkie notatki, odesłania do wspomnianych artykułów znajdziesz na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl/010. Tak jak 10 numer tego odcinka. Przygotowałem tam również transkrypcję tego odcinka w postaci pliku PDF.

Ze swojej strony chciałem Ci obiecać, że kolejny odcinek opublikuję za 2 tygodnie. Uwierz mi naprawdę niekomfortowo czułem się z tą przerwą.

Do usłyszenia:)



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl