



Prawna Ochrona Marki

Transkrypt podcastu #018

Rejestracja znaku towarowego w Anglii.

23 lipiec 2018 r.

Opis odcinka: <https://znakitowarowe-blog.pl/018>

Witam Cię bardzo serdecznie.

Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek osiemnasty.

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 powinienes unikać. Ten podcast jest także uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl.

Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj usłyszysz wywiad z kolejnym już praktykiem zajmującym się znakami towarowymi, albowiem odbyłem rozmowę z Katarzyną Binder-Sony. Z Kasią poznaliśmy się jeszcze na aplikacji, więc łatwo domyślić się, że obecnie jest już polskim rzecznikiem patentowym. To jednak nie wszystko, ponieważ Kasia, mieszkając kilka lat w Wielkiej Brytanii, uzyskała tam uprawnienia solicitora. To jeden z tamtejszych zawodów prawniczych, któremu najbliższym do polskiego tytułu radcy prawnego.

Bardzo zależało mi na tej rozmowie, gdyż z racji dawnego Brexitu dostaję pytania od klientów, co stanie się, gdy Wielka Brytania formalnie wyjdzie z Unii Europejskiej. Obecnie zgłaszając do ochrony znak unijny, zakres jego ochrony obejmuje wszystkie 28 krajów Unii, w tym Wielką Brytanię. I Kasia powie nam, jakie są możliwości rozwiązania tej całej sytuacji. Tak naprawdę wiele z tych kwestii nie jest jeszcze definitywnie rozwiązanych.

Z naszej rozmowy dowiesz się również takich podstawowych informacji o procedurze rejestrowania brytyjskich znaków towarowych, o wysokości tamtejszych opłat urzędowych, o tym, dlaczego nie zarejestrujesz znaku nawiązującego do rodziny królewskiej oraz co sędzimy o sporze o marce „John Lemon”. Choć Kasia od niedawna jest już na stałe w Polsce, to wiele lat żyła i pracowała zagranicą. Ma więc międzynarodowe doświadczenie w ochronie znaków towarowych. Wypytałem ją więc, co według niej daje taką ochronę i czy świadomość prawna Brytyjczyków w tym zakresie jest większa niż u polskich przedsiębiorców. Zapraszam do rozmowy.

Mikołaj Lech: Cieszę się, że udało się nam spotkać w ramach mojego podcastu. Długo Cię w Polsce nie było, ale chciałbym najpierw, abyś przedstawiła się, powiedziała coś o sobie, czym zajmujesz się i jakie masz uprawnienia zawodowe.

Katarzyna Binder-Sony: Dziękuję za zaproszenie. Jestem rzecznikiem patentowym, także brytyjskim – solicitem.

Jaki jest odpowiednik solicitora w Polsce? To radca prawny?

Najbliżej radca prawny, ale jednak w UK solicitor i barrister, czyli radca prawny i adwokat, są inaczej rozdzielani niż w Polsce. W Polsce granice między tymi zawodami zatarły się dość mocno. W Wielkiej Brytanii podział kompetencji między solicitem a barristerem jest jeszcze dość wyraźny.

Myślę, że łamiesz stereotyp typowego prawnika, czyli takiego smutnego gościa w garniturze. Jak wyglądała Twoja droga zawodowa na studiach i po studiach? Z tego, co wiem, żyłaś na drugim końcu świata i dopiero wiosną tego roku na stałe przeprowadziłaś się do Polski.

To prawda, wracając historią do studiów, muszę przyznać, że zawsze uważałam, że nie tylko studiuje się dla studiowania, ale w tym czasie należy też robić dużo innych rzeczy. Studiując prawo w Warszawie próbowałam również swoich sił w różnych kancelariach celem odbywania praktyk w sądach. Działalam również w fundacji Academia Iuris. W trakcie studiów wyjechałam z programu Erasmus do Niemiec, gdzie przez pół roku studiowałam prawo. Więc zawsze coś robiłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda w Polsce w różnych kancelariach, różnych działach prawa, a jak zagranicą, by później wiedzieć mniej więcej, co będę chciała robić w po studiach. Chociaż jak życie pokazuje, trafiłam w inną działkę prawa.

Czy interesowałaś się własnością przemysłową na studiach?

Bardziej własnością intelektualną, bo robiłam różne monografie związane z prawem autorskim. Na studiach mieliśmy troszeczkę na temat patentów, konwencji paryskiej w ramach prawa handlowego. Nawet miałam o to pytanie na egzaminie. Więc może to było przeznaczenie. Ale jeszcze wtedy zupełnie o tym nie myślałam. I w Polsce pracowałam dla kancelarii niemieckiej, zajmując się szeroko pojętym prawem komercyjnym, spółkowym, pracy, też trochę karnym. Będąc nastolatką, kiedy mój ojciec składał patent o zarejestrowanie maszyny turbinowej, więc swego czasu byłam w Urzędzie Patentowym. Jeszcze to był okres podstawówki i może wczesne liceum. I o rzeczniku patentowym również słyszałam, ponieważ kilku znajomych moich rodziców wykonywało ten zawód po politechnice, ale nie wiedziałam, że można zajmować się tym, będąc prawnikiem. To mnie bardzo zaskoczyło. Po studiach, kiedy znalazłam się w kancelarii amerykańskiej w Indiach i zajmowałam własnością intelektualną, zaczęłam szukać, w jaki sposób można być kwalifikowanym rzecznikiem patentowym czy może *trademark attorney*. I wtedy trafiłam na to, że w Polsce jest aplikacja na rzeczników patentowych również dla absolwentów prawa.

Czy w Wielkiej Brytanii jest taki zawód, czy to jest podpięte pod zawody typowo prawnicze, np. odpowiednik polskiego radcy prawnego?

W Wielkiej Brytanii mamy radców prawnych, którzy mogą zajmować się występowaniem przed Urzędem Patentowym w związku ze znakami towarowymi lub wzorami. Natomiast jeśli chodzi o patenty, musi to być rzecznik patentowy, tzw. *patent attorney*. Ale obok tego mają również *trademark attorney*, którym mogą zostać osoby i po prawie, i po innych kierunkach, które będą zajmowały się stricte tylko zgłaszaniem i występowaniem przed Urzędem Patentowym w Wielkiej Brytanii w sprawach związanych z własnością przemysłową, z wyłączeniem patentów. Bo żeby w Wielkiej Brytanii być rzecznikiem patentowym, trzeba mieć wykształcenie techniczne. Więc Polska jest swego rodzaju ewenementem, że jeden zawód łączy cechy rzecznika patentowego, inżyniera, *trademark attorney*, a także radcy, adwokata, bo możemy występować przecież aż do Sądu Najwyższego.

Było nawet orzeczenie, że jeżeli spór dotyczy łącznie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, co przy okazji znaków towarowych często się zdarza, to pełnomocnikiem przed sądem może być rzecznik patentowy.

Dokładnie, mamy bardzo duże uprawnienia, nie wybierając aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. A z drugiej strony ja widzę jednak, że wbrew pozorom, i wielu prawników tego nie rozumie, że specjalizacja może być przewagą konkurencyjną. Co z tego, że będziemy mieli uprawnienia radcy prawnego, będziemy mogli reprezentować klientów w praktycznie każdej sprawie, skoro dobrzy nie jesteśmy z niczego, a specjalizacja typu prawo cywilne to żadna specjalizacja, bo to jest elementarna wiedza.

Na aplikacji rzecznikowskiej nie było zbyt wiele osób w porównaniu z aplikacjami radcowskimi albo adwokackimi, które kończą rocznie tysiące osób. U nas to było sto osób. Sto osób zjechało się z całej Polski i to było jak spotkanie się z dobrymi znajomymi, a szczególnie my przyjezdni, bo Ty z Londynu, ja z Bydgoszczy. To była dla nas okazja, by spotkać się z ludźmi, których te tematy interesują.

Było wiele ciekawych dyskusji, które mieliśmy okazje przeprowadzić. Pozdrawiamy również Gosię i Asię, bardzo dobre rzeczniczki patentowe – jak powinniśmy na nie powiedzieć?

Pani rzecznik.

Wspomniałaś, że kilka lat spędziłaś w Indiach, ale później kilka lat w Londynie.

Tak. Potem postanowiłam kontynuować swoją karierę we własności intelektualnej już na gruncie europejskim. Aby zdobyć kwalifikacje, wróciłam do Europy, wybrałam Londyn na pewien czas. I tam zrobiłam najpierw aplikację na *solicitora*, żeby mieć uprawnienia, a w międzyczasie postanowiłam bardziej podrażnić temat własności intelektualnej. Uznałam, że to jest ten dział prawa, w którym chcę zostać, w związku z tym zdałam egzamin na aplikację rzecznikowską w Polsce. I przez trzy lata mieliśmy okazję się widywać.

Przylatywałaś na zajęcia z Londynu do Warszawy. Właściwie to jest główny powód, dla którego zaprosiłem Cię do naszej rozmowy, ponieważ chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, jak wygląda prawna ochrona marki w Wielkiej Brytanii, na czym można opierać ochronę firmowej marki. Domyślałam się, że podobnie jak w Polsce, tak i tam są przepisy dające ochronę marcebez formalnej rejestracji i klasycznie wzmocniona ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego. Powiedz coś więcej na ten temat.

To prawda. I z uwagi na to, że mamy obecnie bardzo zharmonizowane prawo związane ze znakami towarowymi, to jeśli chodzi o znaki zarejestrowane, jest dużo podobieństw między obecnym polskim prawem a unijnym. I jeżeli chce się mieć zarejestrowany znak, należy go zgłosić w Urzędzie Patentowym w Wielkiej Brytanii, by uzyskać takową rejestrację. Jednak nie wszyscy zawsze tą drogą idą i mogą ewentualnie ratować się wtedy *common law*, tzw. *passing off*, prawie, które ochroni niezarejestrowane znaki. To tutaj wychodzi cała specyfika prawa angielskiego. Bo trzeba nadmienić, że Wielka Brytania jest podzielona. Jest prawo kontynentalne w Szkocji i *common law* w Anglii i w Walii. Więc tu ten *passing off* będzie działał tylko na terenie Anglii i Walii. I trzeba tu spełnić przesłanki wskazane w sprawie *Erven Warnink przeciwko Townend & Sons Ltd*. Ta sprawa miała miejsce w 1879 r. I od tego momentu istnieje taka ochrona niezarejestrowanego znaku.

W takim razie jakie główne wymogi należy spełnić?

Należy tu udowodnić, że właściciel takiego oznaczenia posiada już tzw. *good will*, czyli dobre imię swojego znaku, przez używanie jest dobrze kojarzony, znany. Następnie należy udowodnić, że jego klienci myślą go z tym kimś, kto podszywa się pod niego albo z jakichś powodów ma bardzo bliskie oznaczenie. Trzeba jeszcze udowodnić, że nastąpiła szkoda, czyli ma utracone korzyści albo też tamta druga strona uzyskuje korzyści kosztem jego.

Przy tych znakach zarejestrowanych ważne jest, przynajmniej w Polsce, terytorium. Więc mówiąc o tym, że należy wykazać, że dochodzi do pomyłek, że konsumenci mogą się pomylić, czy musi to być udowodnione?

Musi być to udowodnione. Trzeba mieć najlepiej jakieś maile od klientów czy też korespondencję listową w konkretnych przypadkach, że ktoś kupił dany towar pod danym znakiem, myśląc, że to jest towar tego naszego przedsiębiorcy, który nie zarejestrował znaku.

Jak wygląda zasięg terytorialny? Czy to wszystko sprowadza się wówczas do tych pomyłek? Bo bardzo często jest tak, że mali przedsiębiorcy prowadzą lokalne działalności, działają nawet w obrębie dzielnicy miasta. Czy to oznacza, w tym momencie analogicznie w Wielkiej Brytanii, że ochrona ogranicza się tylko do terytorium, w którym oni działają, czy obejmuje cały kraj?

Na pewno będziemy patrzeć na to, jakiego rodzaju są to usługi albo towary, czy o zasięgu tylko lokalnym, czy krajowym. Ale to może nie mieć w tym momencie znaczenia. Jeżeli lokalnym, to może być w tym momencie za mało. Trzeba to udowodnić, może to nie jest tak blisko, że znak musi mieć reputację, ale tak. Ten znak przez to używanie musi być dość dobrze rozpoznawalny.

Pracowałaś w Indiach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, to teraz chciałbym zadać Ci to samo pytanie, które zadałem pani Edycie Demby-Siwiek, z którą miałem okazję rozmawiać. Pani Edyta jest ekspertem Urzędu Patentowego. Pytanie jest takie: po co rejestrować, skoro pewien poziom ochrony przyznają nam przepisy bez tej formalnej rejestracji?

Myślę, że trochę odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Udowodnienie tego, że nasz znak, który nie jest zarejestrowany, ma ten *good will*, może nastroczać różnorodnych problemów. To nie jest wcale takie proste, żeby powołać się na *common law*, na *passing off* i wygrać sprawę. Raz, że jeszcze trzeba to zrobić przed sądem i ponieść duże koszty, więc to już będzie jedna z barier dla tych mniejszych przedsiębiorców, dwa, że może zabraknąć paru dowodów na udowodnienie tego.

Czyli wszystko się znów opiera na dowodach.

Tak, wszystko opiera się na dowodach, na sprawie sądowej. Myślę, że w przypadku rejestracji mamy bardzo czystą sytuację, czyli świadectwo rejestracji, to, kiedy ten znak został złożony do danego urzędu i jesteśmy w stanie powołać się na to niezależnie od tego, czy jesteśmy bardzo znani, mniej znani, czy w ogóle nieznani, czy już zaczęliśmy używać tego pod pewnymi warunkami. Więc my już na wstępie jesteśmy do przodu. Koszty również nie są tak wysokie, jeśli chodzi o zarejestrowanie znaku przed urzędem.

Ile wynoszą?

W Wielkiej Brytanii za jedną klasę płaci się 170 funtów, jeśli pójdzie się trybem uproszczonym, a za każdą dodatkową klasę – 50 funtów.

Ma to w sobie opłatę za zgłoszenie i 10-letnią ochronę.

Tak. Nie ma tu żadnych dodatkowych opłat za rejestrację czy publikację. Świadectwo też jest wysyłane automatycznie po tym, jak znak zostanie zarejestrowany. Więc myślę, że to jest bardzo przyjazny sposób zabezpieczenia swojej marki.

Co można tam chronić, poza oczywiście znakami towarowymi? Zgłaszałaś kiedyś topografię układu scalonego?

Nie. To jest tylko polska specyfika.

Ponoć było kilkanaście zgłoszeń od roku 1990. Ale rozumiem, że patenty?

Patenty, wzory.

Przemysłowe, użytkowe?

Przemysłowe tak, użytkowe nie. Są tylko patenty, wzory przemysłowe i znaki.

Zaczęliśmy rozmowę o procedurze rejestrowania tego znaków towarowych. Obecnie w Polsce jest procedura sprzeciwowa. Słyszałem, że właściwie jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, gdzie taka procedura badawcza była do 2016 r. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii też nastąpiła zmiana, tylko że w 2007 r, kiedy to odeszli od badania wszystkich przesłanek, zarówno tych relatywnych, jak i absolutnych. Przed 2007 r. badano nie tylko, czy znak jest opisowy, ale czy zachodzą też inne przesłanki bezwzględne, które nie pozwalają na to, żeby znak był zarejestrowany, ponieważ nie spełnia warunków bycia znakiem. Kiedyś sprawdzano także wcześniejsze rejestracje i jeśli już wcześniej zgłoszone zarejestrowane znaki towarowe były podobne, urząd odmawiał tej ochrony.

Obecnie tylko te przesłanki bezwzględne, które decydują o tym, czy znak istotnie wypełnia przesłanki artykułu mówiącego o tym, czym jest znak towarowy, a także jeszcze inne możliwe, bezwzględne przeszkody jak to, że znak jest opisowy, czyli wskazuje bezpośrednio towary lub usługi, ale także może być parę innych przeszkód do tego, żeby znak w ogóle był zarejestrowany. Ale już taką przeszkodą na etapie tego wstępnego badania przez eksperta nie jest to, że istnieją nawet identyczne wcześniejsze znaki zarówno w rejestrze Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej. Musimy też pamiętać, że tu przeszkodą dla zarejestrowania nie tylko będzie znak, który był zgłaszany w Wielkiej Brytanii, ale także w Unii Europejskiej.

Którego zasięg terytorialny obejmuje również ten kraj.

Tak.

Jak wygląda sytuacja właścicieli już zarejestrowanych znaków towarowych? Bo z tego, co mówisz, jeżeli oni formalnie nie złożą w wyznaczonym okresie dwóch miesięcy sprzeciwu do rejestracji, to nawet identyczny znak towarowy może zostać zastrzeżony. Natomiast moje pytanie brzmi tak: czy Urząd Patentowy informuje ich o tym, że takie zgłoszenie wpłynęło?

Tak. Zarówno zgłaszający, jak i właściciel tego wcześniejszego znaku jest informowany o tym, że są wcześniejsze podobne znaki i właściciel wcześniejszego znaku może w tym momencie podjąć decyzję, że zgłosi sprzeciw w okresie dwóch miesięcy od publikacji danego zgłoszenia.

Czy to jest listownie wysyłane?

Tak, to jest listownie wysyłane.

Więc kancelarie muszą dostawać takich listów na kilogramy.

Listownie jest to wysyłane do właścicieli, na kilogramy dostaje się maili w związku ze zgłaszanymi znakami. Myślę, że podobnie jak urząd unijny, tak i tu mamy zupełnie inne relacje dotyczące tego, ile jest w tej chwili zgłoszonych znaków przed urzędem unijnym, a ile w Wielkiej Brytanii, musimy mieć to także na uwadze. Nie wszystkim do szczęścia potrzebna jest ochrona w Wielkiej Brytanii.

Często u moich klientów spotykam się z takim stwierdzeniem, że nowa procedura sprzeciwowa narzuca niejako na naszych przedsiębiorców obowiązek monitorowania, co jest zgłoszone do Urzędu Patentowego, i że to jest trochę skandal, że w tym momencie identyczny znak towarowy może zostać zarejestrowany i oni muszą to wszystko pilnować. Jak byś to oceniła? Bo miałaś doświadczenie z poprzednią procedurą, gdy ekspert stał w obronie znaków zarejestrowanych, i mamy nową procedurę, która jest szybsza, łatwiej zarejestrować ten znak, ale de facto być może trzeba będzie powalczyć o tę ochronę, bo jeżeli kogoś zaatakujemy, to on może próbować ten nasz znak towarowy unieważnić.

Jak oceniasz tę sytuację od strony interesów przedsiębiorców? Czy nowa procedura jest lepsza od starej?

Zastanawiałam się nad tym kilka razy, ponieważ na początku swojej kariery zajmowałam się głównie znakami amerykańskimi. I tam nadal istnieje pełne badanie. I urząd stoi na straży tego, żeby w imieniu tych przedsiębiorców zabraniać zarejestrowania późniejszych określeń. Musimy mieć tylko na uwadze to, że ta cała procedura tam wygląda inaczej niż u nas w Europie. I doszłam do wniosku, że prawdopodobnie nie ma innego wyjścia niż to, jak jest teraz. I powiem dlaczego. W Stanach Zjednoczonych nie można zarejestrować znaku, można go zgłosić, ale nie utrzyma się rejestracji bez okazania *proof of use*, czyli tego, że znak jest już używany w Stanach Zjednoczonych, poza pewnymi wyjątkami, kiedy można to wykluczyć, ale co do zasady trzeba mieć tę rejestrację, a po pięciu latach trzeba również znowu zgłosić to, że tego znaku się w ogóle używa. I naprawdę tamtejszy urząd bada nie tylko to, że dostał zdjęcie towaru, z tym, jakie jest na nim oznaczenie, ale trzeba wskazać takie dowody na każdy towar, na każdą usługę, jaką zgłasza się w Stanach Zjednoczonych. I to co pięć lat jest weryfikowane. Ten urząd przynajmniej wie, że te znaki są w użyciu. U nas mamy inną sytuację. Składamy, rejestrujemy i mamy pięć lat okresu przejściowego, w którym możemy zacząć używać znak. I dopiero po pięciu latach ktokolwiek może nas wezwać o to używanie. W związku z tym, jeśli urzędy chroniłyby teraz każde wcześniejsze oznaczenie, chroniłyby zapewne dziesiątki zarejestrowanych znaków, które już nie są w użyciu, gdzie często, jeżeli sprawdza się te identyczne oznaczenia, okazuje się, że nie dość, że ono nie jest używane, to firmy już nie ma. Firma jest w KRS-ach i jest wykreślona. W zasadzie nie przekazała tego nikomu i to by blokowało bardzo wielu przedsiębiorców, którzy zgłaszają. Więc z jednej strony faktycznie przedsiębiorcy muszą dołożyć dodatkowych środków, nie tylko czasowych, ale i pieniężnych, zaangażować pomoc prawną, by to ogarnąć, ale z drugiej strony ci, którzy chcą wejść na rynek i zgłaszają nowe oznaczenia, byłiby bardzo mocno ograniczeni w zarejestrowaniu czegokolwiek, a tam mielibyśmy, tak jak to się mówi bardzo często w Wielkiej Brytanii, dużo *dead trees*.

Po rozmowie z przedsiębiorcami mam takie wrażenie, że im bardzo zależy na czasie. Jeżeli jest przedsiębiorca, który chce wejść na rynek z jakimś produktem np. z Unii Europejskiej, to może on poczekać parę miesięcy i chciałby mieć informację, czy ten znak uda się zarejestrować, czy ktoś będzie się sprzeciwiał. W Polsce poprzednia procedura czasami trwała dwa lata. Pamiętam, że przed zmianą procedury mieliśmy rekord osiem miesięcy, ale to ewenement, zazwyczaj nie krócej niż 12 to trwało, choć często wydłużało się do półtora roku, nawet dwóch lat. I to jest taka sytuacja, w której zgłaszaliśmy znaki i była cisza z Urzędu Patentowego, nie wiadomo, czy im teczka nie wpadła za biurko. Po prostu czekało się ten czas. Natomiast teraz faktycznie to trwa ok. pół roku, więc to wszystko przyspieszyło, świat jest coraz szybszy, zmiany technologii są niesamowite.

W efekcie czego odnoszę wrażenie, że potrzeba rynkowa jest taka, żeby to wszystko kończyło się szybciej, a osoby, które chcą się ze sobą bić o te znaki towarowe, mają do tego narzędzie w postaci sprzeciwu do rejestracji znaku bądź wniosku o jego unieważnienie. Czy w Wielkiej Brytanii też mamy pięć lat o powoływanie się na te dwa wcześniejsze?

Tak, też tak jest. I zgadzam się z Tobą w zupełności, że przedsiębiorcy potrzebują szybciej. Teraz bardzo popularny stał się Amazon Brand. Wielu przedsiębiorców, którzy sprzedają przez Amazon, w momencie gdy zarejestrują znak, mają również dodatkową ochronę ze strony Amazona, która pozwala im na dowiadywanie się, że są inne osoby, które chcą pod identycznym kontem zarejestrować swoje produkty lub sprzedają produkty pod identyczną nazwą. I Amazon może je bezpośrednio zablokować. I to dotyczy zarówno znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych. Więc to jest warte pamiętania. I dzięki temu oni używają tych praw w życiu codziennym. Widzą realną korzyść z tego płynącą. A w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na tę procedurę, to nawet przez minimum trzy miesiące żaden ekspert się nią nie zajmie, bo najpierw muszą pospytywać inne znaki, muszą być te wszystkie priority, wszystkie zastrzeżone pierwszeństwa, żeby oni mogli coś w tym raporcie napisać, by nie przegapić tych wcześniejszych oznaczeń. I to trwa najmniej 12-18 miesięcy.

Czyli coś kosztem czegoś. Albo szybka procedura, którą można podważyć, albo porządna analiza, ale kosztem czasu. Wspomniałaś o tych portalach aukcyjnych czy platformach sprzedażowych. Warto pamiętać o tym, że jeżeli powołujemy się na prawo do znaku niezarejestrowanego, to trzeba wykazać, że to prawo nam przysługuje. I jak powołam się nawet w piśmie, że mój klient pierwszy posługiwał się tym oznaczeniem, to jest to tak naprawdę moje twierdzenie. Natomiast jeżeli mamy świadectwa rejestracji, gdzie jest numer, wszystko opisane w zakresie tego, na jakie towary i usługi mamy wyłączność, to nie ma opcji, żeby taki portal nie zareagował, jeżeli jeszcze to jest znak słowny, bo jest wyraźnie napisane, komu te prawa przysługują. I tak naprawdę nawet sąd nie może tego podważać. Jeżeli ktoś uważa, że dany znak nie powinien zostać zarejestrowany, to ma narzędzia do tego, aby np. wnosić o jego unieważnienie. Więc udowodnienie przysługujących nam praw ogranicza się do przedstawienia tego świadectwa rejestracji, a podejrzewam, że nawet wystarczy numer rejestrowy, bo te wszystkie rejestry są ogólnodostępne. Zastanawia mnie to w kontekście Polski. W aktualnej ustawie mowa jest o tym, że przedsiębiorca obok zarejestrowanego znaku może umieszczać symbol ®, który oznacza, że dany znak jest zarejestrowany i de facto powinien odstraszać potencjalnych naruszcycieli. I informacja o tym, że takie ® można umieścić, znalazłem w polskiej ustawie o znakach towarowych z '85 r., natomiast nie znalazłem tego w ustawie z '63 r. Coś czuję, że te ® przyszło do mnie z zagranicy, ale czy jesteś w stanie wskazać, skąd ono się wzięło?

Wydaje mi się, że to przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam bardzo popularne jest oznaczanie swoich znaków zarejestrowanych ze znaczkiem ® dla znaków towarowych. Bo my w zasadzie mówimy znak towarowy, a oni rozróżniają znak towarowy od znaku usługowego, więc może widziałeś, że niektórzy mają przy swojej nazwie ™, a inni ℠.

Burger King w Bydgoszczy na jednym z plakatów miał ℠.

To oznacza service mark – to dla klas usługowych. Udało mi się ustalić, że gdy pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ®, które można używać dla znaków. W Stanach Zjednoczonych, to było to w ustawie o znakach towarowych z 1946 r. I to była pierwsza federalna ustawa o znakach towarowych.

Pewnie rozprzestrzeniło się to na cały świat. Ta moda, ale i praktyka prawdopodobnie przyszła razem z dużymi markami. Jak otwierały się nowe rynki – mamy przecież stulecie istnienia Urzędu Patentowego i naszego zawodu formalnie – to pierwszymi znakami, które formalnie były rejestrowane, były marki wielkich koncernów międzynarodowych. Więc podejrzewam, że ta praktyka, która była w USA, zaczęła przechodzić do nas, aż w którymś momencie została zapisana w konkretnej ustawie. Przeglądałem pierwsze wiadomości Urzędu Patentowego – de facto będąc w Urzędzie Patentowym można wziąć do ręki osobiście oryginalny egzemplarz – i tam w ciekawy sposób były te znaki oznaczane, bo ludzie pisali np. „marka zastrzeżona”, „marka fabryczna chroniona w Urzędzie Patentowym”, „znaczek zastrzeżony”. I co ciekawe, to było napisane w samym znaku towarowym, który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, więc widać było, że przedsiębiorcom zależało na poinformowaniu, że jest chronione, ale za bardzo nie wiedzieli, jak to zrobić. Więc kombinowali. Powiedziałaś już o kosztach, a jak długo czeka się na uzyskanie ochrony w Wielkiej Brytanii?

Z uwagi na to, że zmieniło się to na postępowanie sprzeciwowe, to jest to zdecydowanie krótki proces. I w tej chwili, jeśli nie ma tu żadnych uwag ze strony Urzędu albo nie ma żadnego sprzeciwu, można w Wielkiej Brytanii spokojnie zarejestrować taki znak w 3-4 miesiące. Może być i trochę szybciej, bo pierwsze raporty dostaje się z Urzędu już w ciągu dwóch tygodni.

Tak, bo wspomniałaś, że okres sprzeciwowi trwa dwa miesiące, w Polsce trzy. Ten system jest też jakoś, bo wiemy, że teraz wszystko robi się on-line. I to działa całkiem dobrze. Nic nie działa idealnie, ale całkiem dobrze. W Polsce to dopiero zaczyna się rozwijać. czy ten system informatyczny w Wielkiej Brytanii działa bardziej jak polski system ePUAP czy raczej jak EUIPO?

Może być to gdzieś pośrodku. Bo jest wiele rzeczy, które można załatwić przez internet. Można zrobić zgłoszenie, odpisać na uwagi, złożyć pierwszą opozycję. Do tego wydrukować, podpisać i przefaksować. Pewne rzeczy są już w sposób nowoczesny usprawnione, a inne nadal wymagają od nas papieru i trochę technologii.

Pani Edyta wspominała, że w cudownych latach '90 badanie znaku towarowego robiło się ręcznie, przyjeżdżając do Urzędu Patentowego. Przy tym ogromie znaków towarowych, które mamy dzisiaj, to tamte czasy są jak opowieści typu „jak było, gdy prądu nie było”.

Tak, tym bardziej, że pomocą jest to, że urząd wyśle taką informację. I jest prawdopodobieństwo, że może Was, szanowny przedsiębiorco, zainteresuje złożenie tu sprzeciwu. Oczywiście oni nie wyłapują wszystkich tych znaków i stąd, jak wspominałeś, istotne jest monitorowanie tego przez przedsiębiorców w ich własnym zakresie. Ale coś już jest, coś dostajemy z samego urzędu i możemy zastanowić się, czy chcemy, czy nie chcemy wejść komuś w paradę przy okazji rejestracji jego oznaczenia.

Jacy przedsiębiorcy najchętniej zgłaszają te znaki towarowe?

Jest pewna grupa przedsiębiorców związanych z odzieżą, z produktami farmaceutycznymi, suplementami. Branża kosmetyczna, sportowa, spożywcza, IT, czyli aplikacje, oprogramowania.

Rozmawiałem z twórcą jednej aplikacji i z aplikacjami jest taki problem, że przecież jeżeli ona jest np. w Google Play albo w jakimś innym systemie, to może być pobrana przez kogokolwiek na całym świecie, bo wystarczy dostęp do internetu. Natomiast ochrona znaków towarowych jest terytorialna. W związku z czym, jeżeli chcielibyśmy rejestrować znak na cały świat, to to dużo kosztuje. Ja w jednym z artykułów wspominałem o tym. W trybie międzynarodowym takie standardowe zgłoszenie w dwóch klasach, znak słowno-graficzny, czyli to logo, kosztuje 100 tys. zł, ale to było tylko na 100 krajów i prawdopodobnie trzeba byłoby się do nich wszystkich odzywać, więc nie jest łatwo.

I jeszcze wynajmować pełnomocników w różnych krajach i ich opłacać. Internet powoduje różne problemy. Każdy może mieć swoją stronę internetową, nie tylko dotyczącą sprzedaży aplikacji czy innych rzeczy, ale w zasadzie przez stronę internetową może nas zobaczyć cały świat.

Wspomniałaś o tym, że po zgłoszeniu znaku towarowego urząd w pierwszej kolejności bada, czy ten znak nie jest opisowy. Czy w ramach przeszkód w rejestracji może być naruszenie dóbr osobistych?

Jak najbardziej.

Chciałbym się zapytać o sprawę sporną, która była na wielu portalach informacyjnych, chodzi o markę „John Lemon” i sytuację, w której ponoć ten znak towarowy, de facto nawet zarejestrowany w Unii Europejskiej, naruszał dobra osobiste Johna Lennona. Jak byś na to spojrzała?

To bardzo ciekawa sprawa. Już parę razy mieliśmy okazję o niej dyskutować, rzucaliśmy argumenty za i przeciw, bo w każdej sprawie można widzieć i te argumenty, które mogła wysunąć Yoko Ono, jak i te, którymi polski przedsiębiorca mógł się bronić. Nie jest to w końcu taka kopia jeden do jeden.

„Lemon” jest opisowy, był przecież dla napoju.

Tak, dla lemoniady. I w prasie czytałam, że to było bardziej tak, że oni myśleli, że John to taki polski Jaś, że to takie popularne imię

Oj, z tym, co oni mówili, to ja bym uważał, bo widziałem ich oflagowane samochody i kilku mężczyzn przechodzących przez pasy, jakieś skojarzenia to budziło ewidentnie, więc niby tak, jeśli chodzi o eksponowanie tej marki czy wykorzystywanie jej komercyjnie. Natomiast patrząc na to, że mamy znak zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej i konfrontujemy to z dobrami osobistymi, to pojawia się problem. Bo jeżeli rozkładalibyśmy to na czynniki pierwsze, to czy można zarejestrować samo imię? Słowo „John” jest na tyle popularne, że ciężko mówić o tym, żeby monopol był na samo imię.

Chodziło mi raczej o sam koncept, żeby to był „John Lemon”, że jest „Lemon” od lemoniady i jeszcze coś tutaj dodać. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa konwencja i ciekawy pomysł. Nie jest to taki produkt, który byłby bezpośrednio związany z muzyką lub uznany za obraźliwy dla Lennona.

Cała branża rzeczników patentowych niestety ze smutkiem przyjęła informację o ugodzie.

Nie dowiemy się nigdy, jak to mogło być. Bardzo nad tym ubolewamy. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku szkoda, bo mieli naprawdę ciekawy pomysł i fantazję.

Ale ja patrzę na to też od strony typowej przedsiębiorczości i moim zdaniem oni wykorzystali to marketingowo. Kiedyś oglądałem program „Europa da się lubić”. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to leciało przez parę lat w telewizji. I jakiś Hiszpan powiedział mniej więcej w ten sposób: „Ja Was Polaków nie rozumiem. Wy się tak kłóćcie ze sobą, wyzywacie, ale niech ktoś z zagranicy powie coś na Polskę, to przestajecie się kłócić, zagryzacie tego człowieka. I jak już atak zostanie odparty, wracacie i kłóćcie się dalej”. Więc mam wrażenie, że w tej sprawie było podobnie. Naszego polskiego przedsiębiorcę ktoś próbował zaatakować i w takiej nucie patriotycznej wszyscy postawili się za nim. A on to fantastycznie wykorzystał, natomiast wszedł z nową marką „On Lemon”, czyli bardzo podobną. Ten cały rebranding będzie musiał sporo kosztować, ale efekt jest taki, że każdy z czystej ciekawości kupi ten napój i pomyśli, że to jest ten, o którym czytał.

Tak, ta sprawa nie tylko w Polsce była głośna, ale oni sprzedają te swoje lemoniady w różnych krajach. Mają dystrybutorów też w Wielkiej Brytanii, więc sprawa i tam była nagłośniona. I Yoko Ono z jednej strony obroniła dobre imię swojego męża, a z drugiej strony zrobiła dobrą reklamę lemoniadom z Polski. Myślę, że ten przykład jest jednym z takich bardziej wyrafinowanych i ciekawszych. Od razu widać, że grubymi nićmi jest to szyte, gdzie rzeczywiście ktoś próbuje użyć czyjś wizerunku i podszywać się pod niego, zbić na nim fortunę. Myślę, że użyto jednak trochę inwencji.

Przedsiębiorcy też muszą mieć tego świadomość. Ja nie wierzę, że to był czysty przypadek.

Ja też do końca w to nie wierzę.

Ale to jest ryzykowne. Ktoś może odezwać się, że promujemy markę 10 lat i nagle są problemy, i jest znak zapytania, czy ona może w tej formie występować, czy nie.

Zaczęli wykorzystywać te różne nawiązania do Lennona, nawet takie oczywiste, więc powinni byli zapytać o zgodę odnośnie używania tego znaku. Pewnie potoczyłoby się to wtedy trochę inaczej. A nie, zaskoczona Yoko Ono, poprosiła o lemoniadę w jednym z barów w Holandii i dostała „Johna Lemona”.

Jakie oznaczenia w znaku towarowym nie mogą występować w ramach bezwzględnych przeszkód w Wielkiej Brytanii? Czy to może być jak w Polsce Czerwony Krzyż?

Jest grupa oznaczeń, które nie mogą być tu używane, mówimy głównie o oznaczeniach graficznych albo słowno-graficznych. I pierwszymi, które są u nich wymieniane, będą symbole związane z rodziną królewską i wszystkim, co jest związane z królową Wielkiej Brytanii, tego nie może sobie nikt zastrzec. Wszystkie tego rodzaju rzeczy zapisane są w ustawie. Flaga Wielkiej Brytanii, Szkocji, Walii i Północnej Irlandii też nie może być zarejestrowana. Do tego dochodzi bardzo ciekawa rzecz, która pojawiła się przy okazji olimpiady w Londynie w 2012 r. Dopisano, że symbol olimpijski również nie może być zarejestrowany.

To wszystko i tak jest zarejestrowane jako znak towarowy.

Tak powinno być. Ale z uwagi na to, że ta olimpiada była organizowana w Wielkiej Brytanii, to znalazło swoje zaszczytne miejsce w ich ustawie. Później tuż przed olimpiadą było wiele takich spraw, w wyniku których pozamykano różne puby i inne miejsca, gdzie używany był ten znak olimpijski. Przez wiele, wiele lat nikt nic nie chciał od jakiejś małej kawiarenki w jakiejś dziurze i nagle zaczęli pojawiać się panowie i różne listy, prośby o usunięcie tego. Ale podobnie jest w Polsce, nie możemy używać symboli międzynarodowych organizacji, flag państw. I taką rzeczą, która nie będzie znakiem towarowym, jest zdjęcie pomidora.

Dlaczego?

Jeżeli ten pomidor miałby być znakiem towarowym, to nigdy nie będzie tak, żeby dało się wyhodować takiego samego pomidora.

Ale nie chodzi tu o pomidora, tylko o jego zdjęcie.

Ale interpretacja jest taka, że to ten pomidor ma być tym znakiem towarowym. Nie jego zdjęcie, ale ten pomidor miałby być tym znakiem 3D, to sam znak pomidora, truskawki czy krowy nim nie będzie, bo wiadomo, że jest jeden niepowtarzalny. Poza tym kształt nie będzie mógł być zarejestrowany jako znak, jeżeli spełnia funkcję techniczną.

Ostatnio czytałem ciekawy artykuł o tym, że faktycznie przygotowując rejestry, przewijały mi się znaki towarowe, które przedstawiały obraz sprzed 200 lat, np. wizerunek szampana. Przygotowywałem się do artykułu na temat szampana i kobieta, która go wypromowała w Szampanii, została przedstawiona na obrazie, ten obraz został zarejestrowany jako znak towarowy. I kiedyś miałem okazję kupić tego szampana, to jej wizerunek znajduje się właśnie na korku. Więc to ciekawa sprawa. Nie można tu mówić o prawach autorskich, ponieważ te po siedemdziesięciu latach wygasły. Więc obraz jako taki może być znakiem towarowym, pod warunkiem, że nikt tu nie rości sobie do tego prawa. Więc pomyślałem, że skoro obraz może, to czemu nie pomidor.

Samo zdjęcie pomidora, jeżeli miałoby być to zdjęcie reprodukowane non stop, to nie będzie z tym problemu. Pewnie urząd próbowałby to z nami wyjaśnić, czy to zdjęcie pomidora, czy samego pomidora próbujemy zastrzec jako kształt.

Z takimi problemami spotykamy się na co dzień, czyli czy pomidor może być znakiem towarowym.

I w pierw musimy to ustalić z klientem.

Ale później trzeba przenieść to na papier, uzasadnić, że np. ten kolor nie jest czerwony, tylko różowy, a to nie jest krzyż, tylko to jest plus. I chwyci albo nie. Fantazja ludzka co o znaków, które są zgłaszane, jest niesamowita, ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi. A często jest tak, że przecież głównym celem znaku towarowego jest wyróżnienie się na rynku. Więc czasami takie znaki są kontrowersyjne albo charakterystyczne, a przecież jest wiele takich, które bazują na jakichś aktualnych wydarzeniach, sprawiających, że dana marka jest popularna. I może być to też trochę kontrowersyjne. Kiedy we Francji był zamach terrorystyczny, to nagle do Urzędu Patentowego posypały się zgłoszenia znaków towarowych nawiązujących bezpośrednio do tego wydarzenia. Więc etyczność jest wątpliwa.

Taka nowa moda, że coś się dzieje i zaczynają wpływać znaki z tym związane. Po pierwsze pytanie, czy to jest etyczne, dwa, jaki to ma sens, czy ludzie rzeczywiście będą takie oznaczenie widzieli w funkcji znaku towarowego, czy on będzie później wykorzystywany na jakichś towarach. Urząd w Wielkiej Brytanii jest mocno czepliwy do różnych znaków związanych z T-shirtami, ponieważ uważa, że te oznaczenia nie będą nazwą znaku, tylko bardzo często będą użyte jako logo na samej koszulce.

Jak to EUIPO lubi mówić, że to jest do celów dekoracyjnych.

Nie do dekoracyjnych, ale bardziej do jakichś identyfikacyjnych, że jestem dobrym tatą, fantastyczną mamą itp. I w tym momencie urząd jest w porządku dla innych produktów związanych z odzieżą, ale właśnie uważa, że jeśli chodzi o T-shirty, to takie oznaczenie w ogóle nie będzie sprawdzało się w formie znaku towarowego. Pewnie nawiązujesz do tych wszystkich rzeczy związanych z Francją typu „Je suis”, „Jestem z Francją”, tych wszystkich rzeczy, które pojawiły się na Twitterze czy na Facebooku, którymi wszyscy się oznaczali. Pytanie: na czym zamierzasz to sprzedawać jako przedsiębiorca. Na kubku jako suvenir, czy jako co?

Były dywagacje, czy hashtag może być znakiem towarowym. Jak się uprzeć, to może, ale czy ktoś faktycznie będzie używał tego w tej formie? Można się zastanawiać. Jeśli mówimy o tym, czy takie oznaczenie ma zdolność wyróżniającą, czy pełni funkcję znaku towarowego, to ja mam takie pytanie: jak brytyjski urząd podchodzi do oceny tej zdolności odróżniającej? Bo wiemy, że te znaki unijne rejestrowane w urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej od kilku lat oceniane są bardzo restrykcyjnie. Wiem, że w polskim Urzędzie Patentowym jest tak, jak do tej pory, czyli bardziej przewidywalnie. Jak to jest w Wielkiej Brytanii? Bo też zgłaszasz znaki unijne, więc masz porównanie.

Prawdopodobnie jest bardziej przewidywalnie niż w urzędzie europejskim. Jesteśmy w stanie dużo lepiej ocenić, czy będzie tu jakiś problem z danym oznaczeniem, czy nie. Jest ich relatywnie mniej niż w Unii Europejskiej. I zdarza nam się, że klient chce mieć ochronę w Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie w Unii Europejskiej są problemy i w żaden sposób nie daje się przekonać eksperta. A w ciągu trzech miesięcy ten sam znak, identyczne słowo czy identyczne graficzne oznaczenie, jest zarejestrowane. Ale jak wcześniej wspomniałam, urząd ma też swoją specyfikę. I jeżeli urząd europejski nie czepia się tak bardzo do tych samych oznaczeń związanych z T-shirtami, to urząd w Wielkiej Brytanii bardzo często ma wątpliwości, czy to nie będzie raczej taką informacją dla wszystkich na koszulce, czy tylko tak naprawdę nazwą.

Wspomnieliśmy o tym, że żeby uzyskać prawo ochrony na znak towarowy w Wielkiej Brytanii, to jednym ze sposobów jest zgłoszenie znaku towarowego do brytyjskiego urzędu patentowego. Ale w jaki inny sposób polski przedsiębiorca może zarejestrować swój znak towarowy tak, aby jego ochrona objęła Wielką Brytanię?

Możemy to zrobić wciąż poprzez urząd europejski, zgłoszenie unijne, które obejmuje wszystkich obecnych członków UE. I w przypadku Wielkiej Brytanii będzie to trwało tak długo jak Wielka Brytania będzie jeszcze w Unii. Ale też można pokusić się o międzynarodową ochronę i w tym momencie, powołując się na polskie zgłoszenie bazowe, można wyznaczyć bezpośrednio Wielką Brytanię albo też Unię Europejską.

Czyli polski rzecznik patentowy, rozszerzając ochronę znaku krajowego, może wyznaczyć w trybie międzynarodowym np. Wielką Brytanię i szereg innych krajów, ewentualnie, co wydaje się w ogóle najkorzystniejsze, zrobić zgłoszenie znaku unijnego, który będzie używany tylko i wyłącznie w Polsce, a np. za kilka lat dopiero w Wielkiej Brytanii, więc przy spełnieniu tych wszystkich wymagań ta ochrona zostanie mu przyznana. I to jest bardzo wygodne, nie trzeba zgłaszać tego znaku towarowego później oddzielnie w 28 krajach, bo to byłoby zdecydowanie większe koszty.

I też oczywiście czas, bo każdy urząd sprawdzałby oddzielnie. I w wielu wypadkach trzeba by było wynajmować dodatkowego prawnika.

I część urzędów na pewno dopatrzyłaby się jakichś przeszkód w rejestracji, więc tu mamy o tyle dobrą sytuację, że korespondujemy z jedną stroną i decyzja jest pozytywna albo negatywna.

A w wypadku, gdy urząd unijny odmówi nam, zawsze możemy dokonać konwersji i wtedy wybrać już tylko poszczególne urzędy, więc mamy parę wyjść z sytuacji.

Wspomnieliśmy o tym, że nastąpił Brexit. Wielka Brytania powolutku odłącza się od Unii Europejskiej. Co stanie się z tymi unijnymi znakami towarowymi? Skoro Wielka Brytania nie będzie w Unii, to ta ochrona nie powinna objąć tego kraju. Czy są jakieś umowy dwustronne z Wielką Brytanią? Co będzie się działo, gdy oni faktycznie z tej Unii wyjdą?

Na początku musimy rozdzielić brytyjski system znaków towarowych od europejskiego. Jeśli chodzi o brytyjski, tam się nic nie będzie zmieniało. Czyli te wszystkie znaki, które są teraz zarejestrowane lub dopiero będą, będą podlegały dotychczasowej ustawie obowiązującej w Wielkiej Brytanii. Tu na gruncie systemu europejskiego pojawi się dużo zagwozdek i na pewno jeszcze nieraz wrócimy do tego tematu, ponieważ tu będziemy i dywagować na temat tego, co stanie się ze znakami, które już są zgłoszone, zarejestrowane przed urzędem europejskim, co jeszcze z tymi, które będą w przyszłości, dopóki Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii, i co stanie się, gdy jej już tam nie będzie. Chciałam też nadmienić, że to wszystko, o czym teraz powiem, to są w zasadzie plany niż cokolwiek pewnego.

Nagrywamy w maju 2018 r.

Jest już lepiej, bo na początku w ogóle nic nie wiedzieliśmy. Nikt nie był na to przygotowany, że dojdzie do Brexitu, nie było żadnych planów i pomysłów, co będzie się działo. Dopiero po jakimś czasie zaczęto rozważać skutki wyjścia z Unii Europejskiej. Oczywiście najpierw zajęto się dużo istotniejszymi sprawami, czyli swobodą przepływu towarów, usług a także ludzi. Bo najpierw dotyka to wszystkie osoby, które mieszkają w Unii Europejskiej, a nie w swoim kraju, i pytanie, co z nimi będzie, oraz które są Brytyjczykami. Więc temat znaków towarowych leżał gdzieś odłogiem, ale na pewno przedsiębiorcy chcieli wiedzieć i naciskali na jeden i drugi urząd.

W grudniu zeszłego roku urząd europejski ogłosił, że z dniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii znaki europejskie przestaną działać w Wielkiej Brytanii, tak długo, jeżeli Wielka Brytania nie wypracuje tu pewnych kompromisów, więc pewnie to był jakiś sygnał, żeby zasiąść do tych rozmów i coś wspólnie opracować. Żeby pokazać, że może być dramat. To przede wszystkim będzie dramat dla przedsiębiorców, nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale także tych spoza Wielkiej Brytanii, którzy zgłosili w dobrej wierze oznaczenie przed unijnym urzędem, wierząc w to, że są chronieni przez kolejne lata, dekady zarówno i tu, i tu.

Dla bezpieczeństwa ci przedsiębiorcy powinni rozszerzyć ochronę tego znaku unijnego na Wielką Brytanię bądź ogólnie zrobić nowe zgłoszenie w brytyjskim urzędzie patentowym. Żeby nie było tak, że Wielka Brytania wyjdzie, a oni obudzą się pół roku po tym momencie i zrozumieją, że w Wielkiej Brytanii ich znak nie jest chroniony, a ktoś już taki znak zgłosi.

Na pewno jest to jedno z wyjść z sytuacji. Dla bezpieczeństwa i świętego spokoju można do tego tak podejść. Tym bardziej, że jak wskazywałam te koszty zgłoszenia przed urzędem brytyjskim nie są tak naprawdę wysokie. Po wysokości funta można by było spodziewać się, że te liczby będą porażające, a tak nie jest. Ale ja zawsze wychodziłam z założenia, że nie może być tak, żeby przedsiębiorcy czy też osoby indywidualne, które zgłosiły swoje oznaczenia przed urzędem unijnym, były poszkodowane przez Brexit, żeby one za to płaciły. I pojawiła się pewna koncepcja związana z ustaleniem dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którym ma 29 marca 2019 r. Udało się dojść do porozumienia, że do 31 grudnia 2020 r będzie trwał jeszcze okres przejściowy dla znaków towarowych. I na razie jest taki plan, że wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do tego czasu przed unijnym, będą nadal miały taki sam skutek w Wielkiej Brytanii i nadal będą obejmowały Wielką Brytanię. Również wszelkie sprawy toczące się przed Europejskim Trybunałem będą również będą miały swój skutek póki co w Wielkiej Brytanii. Pytanie, co będzie później. Bo na razie jest takie odwlekanie w czasie, co będzie potem. Bo jednak kiedyś ten koniec musi nastąpić. Na razie jest taki plan, że te znaki, które już będą zarejestrowane przed unijnym w ramach również tego okresu przejściowego, będzie można w jakiś sposób zarejestrować w Wielkiej Brytanii, w sposób automatyczny najprawdopodobniej bez dodatkowych kosztów i bez żadnego dodatkowego badania. Jeżeli zostały przyznane wg rozporządzenia unijnego o znakach towarowych, nawet jeżeli z jakichś powodów one nie przeszłyby badania w Wielkiej Brytanii, nie będzie tu nic robione w tym zakresie. Pytanie, czy to będzie automatyczny rozdział, czy z tych znaków unijnych automatycznie zostanie wydzielony ten w Wielkiej Brytanii, czy też trzeba będzie oddzielnie ubiegać się o taką rejestrację.

Bo teraz jest troszkę wróżenie z fusów, bo nie wiadomo, jak to się skończy.

Teraz jest jeszcze kwestia tych znaków po. Więc już po zdaje się, że znak będzie obejmował tylko 27 krajów bez Wielkiej Brytanii, chociaż czytałam różne wypowiedzi ze strony brytyjskich radców czy rzeczników, którzy próbowali przekonać rząd, żeby walczono o to, by Wielka Brytania jakoś mogła w tym systemie pozostać. Ale miejmy też na uwadze to, że ze wszystkich doniesień wiemy o tym, że Wielka Brytania chce tego twardego rozvodu, nie chce pozostać w tej grupie gospodarczej krajów jak Norwegia czy Szwajcaria. Więc Unia nie może pójść na tak dalekie ustępstwa.

Ty byłaś tam, gdy miał miejsce ten Brexit. Jak to wyglądało od strony osoby, która była na miejscu, obserwowała, rozmawiała z Brytyjczykami? Czy oni są tak obrażeni na Unię, czy zrobiono tak dla przekory i nie spodziewali się takiego skutku? Bo z polskiej perspektywy tak to wyglądało, że było to głosowanie, natomiast koniec końców chyba wszyscy zakładali, że powinno być dobrze, a tu się nie udało.

Tak. Chyba nikt nie przypuszczał, że to referendum tak się skończy. Zaskakująco dużo osób, w tym np. Boris Johnson, przeszedł na stronę tych, którzy chcą wyjść, ale widać było, że jest to część jego walki politycznej o bycie przyszłym premierem, więc nikt tego nie brał na poważnie jego słów o tym, że Wielka Brytania powinna wyjść z Unii, że sobie bez niej poradzi. A tu nagle szok. Zanim to referendum przeprowadzono i zanim zaczęło się jeszcze o nim mówić, mam na myśli 2010 r., rzeczywiście moi znajomi Brytyjczycy bardzo często w ten czy inny sposób psioczyli na Unię. Mieli do niej wiele pretensji, że im narzuca sposób myślenia, nowe prawo, że wyroki narzucane są przez Europejski Trybunał i że oni to w zasadzie muszą implementować, inkorporować do swojego porządku prawnego, że nie mają dużo do powiedzenia. Z kolei z Gazet wyłaniał się następujący obraz, że jest za dużo przyjezdnych i o ile mogą poradzić sobie ze wszystkimi spoza Unii Europejskiej, określić, na jakich zasadach tych ludzi będą przyjmować, to z Europejczykami nie mogą sobie poradzić. Więc byliśmy przedstawiani jako zaraza, która przyjeżdża, najeżdża i oni nie mają nad tym żadnej kontroli. Z tym że ilość procentowa wszystkich Europejczyków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jest niewspółmierna do tego, ile mają imigrantów spoza Wielkiej Brytanii. Gdy zaczęła się ta cała szopka wokół referendum, to była to, moim zdaniem, propaganda i jechanie po jakichś tanich argumentach. I niestety ona przemówiła do tej populistycznej części. Trzeba zauważyć, że po tym wydarzeniu kraj podzielił się bardzo mocno. Mamy podział na ludzi młodych, którzy są w tej idei i chcieliby pozostać w Unii Europejskiej, którzy korzystają z tego, że mogą studiować, pracować, wyjeżdżać, osiedlać się, a ludzie, którzy są jeszcze z tego pokolenia, które pamięta, że Wielka Brytania nie była w owej Unii, uważają, że powinno być tak, jak było kiedyś.

Tak, uważają, że to Wielka Brytania była unią, mocarstwem światowym.

Tak. Ich prawo powinno być najważniejsze i nikt nie powinien im mówić, co powinni, a czego nie powinni, jakiej wielkości powinny być banany.

Czy ślimak to ryba.

I tu mamy podział na duże ośrodki miastowe czy akademickie, jak Londyn, Oxford czy Cambridge, oraz Szkocję i północną Irlandię, które opowiedziały się za pozostaniem, a tak naprawdę pozostałą część kraju, czyli tę bardziej industrialną, która uznała, że wyjście z Unii przewróci im wszelkiego rodzaju prawa, pracę, a tak naprawdę to właśnie te rejony korzystały najbardziej. Może być dla wielu osób zaskoczeniem, ale Wielka Brytania ma takie miejsca, które są na liście najuboższych Unii Europejskiej i dostawały dosyć potężne subwencje. Teraz jest pytanie: skąd będą je dostawały? Obecnie nikt nie jest za bardzo zachwycony tym całym zawieszeniem. Uważają, że to nie jest najszcześniejsze. Jednak wyjście z Unii nastęrcza tyle problemów. Znaki towarowe są jednym z nich, a jest trylion innych.

Są ważniejsze rzeczy.

Tego bym nie powiedziała, bo dla przedsiębiorców ich marka jest ważna. To ich imię. To jak nazwisko. I to jest dla nich bardzo ważne, ale jest tyle rzeczy, które trzeba teraz rozdzielić, więc nie wiadomo, gdzie zacząć i jak to zrobić.

Gdy była ta kampania w sprawie referendum i Brexitu, to posypały się zgłoszenia do brytyjskiego, unijnego urzędu patentowego. I ja znalazłem decyzję urzędu, który wskazał, że w tym przypadku określenie Brexit narusza dobre obyczaje. I zacytuję to stwierdzenie: „To jest bardzo negatywne wydarzenie dla Wielkiej Brytanii i obywatele całej Unii byłiby głęboko urażeni, jeżeli omawiane wyrażenie zostałoby zarejestrowane jako znak towarowy, a nie wykorzystywane jedynie do celów, do których zostało pierwotnie wymyślone”. Czy Ciebie Brexit uraża w jakikolwiek sposób?

Szczerze powiedziawszy nie. Jest to dla mnie bardzo ciekawie uknute pojęcie, akronim składający się z nazwy kraju i tego „exit”.

Ale jeżeli mowa jest o tym, że to wyrażenie wiąże się z negatywnym dla Wielkiej Brytanii wydarzeniem i ludzie mogliby by być urażeni, to troszkę postawiono znak równości jak tymi hasłami związanymi z tym terroryzmem, który miał miejsce np. we Francji. Wiadomo, że sytuacja, w której Wilka Brytania wychodzi z Unii, nie jest dla Unii ani dla Wielkiej Brytanii szczególnie korzystna, ale stawianie de facto znaku równości między tymi wydarzeniami jest zaskakujące.

Naciągane.

Można tak powiedzieć, ale Ty, przygotowując się, znalazłaś inne decyzje EUIPO, który jednak rejestrował znak Brexit.

Zgadza się. Przejrzałam i to, co ma miejsce przed urzędem w Wielkiej Brytanii i przed urzędem europejskim, jest znowu przykładem tego, że coś się zadziało i teraz nagle przedsiębiorcy postanowili na tym skorzystać i w jakiś sposób zarejestrować. I może z tego powodu urząd europejski próbował w jakiś sposób to zatamować, nie chciał, żeby takie słowo zostało zarejestrowane i użyte przez przedsiębiorców, żeby to jednak pozostało wyłącznie w sferze politycznej, a nie przenosiło się na działalność. Ale nie jest to w żaden sposób ani obraźliwe, ani nie obraża uczuć religijnych. To, że ktoś był za albo przeciw w żaden sposób nie powoduje, że będzie urażony, że będzie to niemoralne. Wydaje mi się, że trochę za daleko z tym poszedł. Nie ma tego dużo w Unii Europejskiej. Widać tylko, że w następnych dniach od wyniku paru przedsiębiorców podjęto się tego i na razie było osiem zgłoszeń, które to wykorzystywały i były tylko dla Brexitu itp. I odmówiono im z tego powodu, ale jeden przedsiębiorca odwołał się od tego i już zmieniło tę decyzję, uznając, że nie jest to obraźliwe i niemoralne, w żaden sposób nie obraża czyichś uczuć.

W Polsce zgłoszono znak „San Escobar”, jak ostatnio patrzyłem, to chyba siedmiu przedsiębiorców ma najróżniejsze towary i usługi. I wiem, że toczy się obecnie postępowanie sprzeciwowe. Więc kto był pierwszy, to teraz walczy z przedsiębiorcami, którzy zgłosili ten znak później. Jeśli dobrze wiem, to chyba w Bydgoszczy jest teraz restauracja San Escobar albo jakieś połączenie tych słów. Więc jeśli my się zastanawiamy, czy można to komercjalizować, więc można komercjalizować. Jeśli ktoś by powiedział, że w moim mieście jest taka restauracja, to być może ludzie z czystej ciekawości by tam zajrzeli.

Urząd uznał, że to było zgłoszenie dla jakichś tam napojów i że będzie ono też opisowe dla napojów. To też jest już trochę zbyt daleka interpretacja.

Rozumiem, że mówimy o EUIPO?

Tak. Jeżeli widzę napój, na którym jest Brexit, to będę w stanie odróżnić go od innych towarów. Nie jest to bezpośrednio związane.

Pierwsze, co pomyślisz, to o wodzie w sposób jednoznaczny.

Zdecydowanie. I też bardzo ciekawym argumentem, jaki zbiły bordy, tę pierwszą decyzją było to, że narusza to konwencję praw człowieka. I tu wolność słowa i ekspresji. Więc pozwolono im. Ale z tego, co wiem, ta sprawa jest w toku, ponieważ została zgłoszona opozycja. Później w dwóch innych sprawach też zostały zgłoszone apelacje, więc może jeden, dwa znaki zostaną zarejestrowane. Oczywiście były też takie jak „Brexit law” dla udzielania porad, więc oczywiste, że to jest opisowe. Ale żeby to kogoś obrażało, to nie sądzę.

Czy obserwujesz w Wielkiej Brytanii działalność trolli od znaków towarowych? Jakie narzędzia obrony ma np. polski przedsiębiorca, który od kilku lat eksportuje swój towar na teren Wielkiej Brytanii i nagle dowiaduje się, że jakiś konkurent zarejestrował znak towarowy, którym w sposób niezarejestrowany posługiwał się od kilku lat. Rozróżnijmy może dwie sytuacje, bo jeżeli to był jego oficjalny dystrybutor, to zaraz powiesz, co będzie się działo, ale jeżeli to jest zupełnie obca firma, z którą on nie miał do czynienia, to co można tu zrobić?

Jeżeli to był jego dystrybutor i mieli podpisane umowy czy był dostarczany im towar, żeby byli ich przedstawicielem w Wielkiej Brytanii, i teraz nagle wpadli na taki pomysł, że oni zarejestrują tę markę, będą pod nią działać, i wpadną na jeszcze lepszy pomysł, że powiadomią właściciela tej marki, że nie może już sprzedawać w Wielkiej Brytanii, bo myśmy to zarejestrowali, to oczywiście, tak, będziemy mogli bronić się złą wiarą, jak najbardziej będziemy mieli na to różne dowody.

Książkowa zła wiara. Ale to nie zmienia faktu, że zanim my ten znak towarowy unieważnimy, to minie trochę czasu.

Ale to zależy. Tu wychodzi też pewna specyfika Wielkiej Brytanii i często zdarzają się takie sprawy, że składamy o unieważnienie, składamy też sprzeciw i później druga strona nie wchodzi w spór, nie odpowiada i urząd wycofuje takie zgłoszenie.

Bo przedsiębiorcom zależy na czasie.

Z jednej strony zależy na czasie, ale w Wielkiej Brytanii jest generalnie taka zasada przed sądami, że to nie sąd prowadzi sprawę, nie sąd wyciąga od drugiej strony dowody, nie pomaga jednej czy drugiej stronie, tylko tyle, ile zbiorą strony czy ci, którzy ich reprezentują. Tyle ten sąd oceni. Tu podobnie, jeżeli strona w ogóle nie wykaże żadnego zainteresowania, można w ciągu paru miesięcy pozbyć się delikwenta, oczywiście jeżeli nie, to sprawa może potrwać ze dwa lata.

To jest ta prostsza sytuacja, ale to, co ja obserwuję wśród firm, które działają na skalę międzynarodową, że czasami w danym kraju, jeżeli to jest ich dystrybutor, to tylko się cieszyć, bo to się da rozwiązać.

Mamy jakiś ślad, że oni kiedykolwiek od nas kupowali towar i sprzedawali.

Ale co w następującej sytuacji. Nie mówię o znaku powszechnie znanym, bo najczęściej przedsiębiorca wchodzi na dany rynek ze swoim towarem, niech to będą zabawki, trochę ich posprzedaje, większą bądź mniejszą ilość. I jeśli ktoś zarejestruje taki znak, to czy są jakieś realne narzędzia, aby go unieważnić?

Można próbować powoływać się na złą wiarę. Może to nie będzie zbyt skuteczne, jeśli druga strona wda się w spór i będzie argumentować. Ale jest trochę wyroków, które mówią o tym, że jeżeli ktoś zarejestrował ten znak, specjalnie żeby drugiej stronie utrudnić wejście na rynek, tej stronie, która jest właścicielem, i jeszcze możemy pokazać, że mamy te znaki zarejestrowane w innych krajach, identyczne na identyczne towary, do tego czasem nam też te drugie strony pomagają, bo składają loga, czyli można powołać się tu na ochronę praw autorskich, to możemy próbować. Każda sprawa jest indywidualna. Nie zawsze się uda.

Koszt rejestracji znaku w Wielkiej Brytanii to szaleństwo, bo 170 funtów kosztuje ta najtańsza rejestracja w jednej klasie, a ktoś wprowadza np. w Wielkiej Brytanii za dziesiątki czy setki tysięcy funtów bądź złotych swoje towary. To raczej opiera się o to, że przedsiębiorcy nie muszą rejestrować tych znaków towarowych, więc troszkę to bagatelizują i budzą się wtedy, gdy ich coś boli.

Później może być duży problem, by to wszystko podkręcać. I mieliśmy wiele takich spraw, że były osoby, które używały swojego znaku przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii sprzedawały dane produkty i dopiero po X latach dochodziło do tego, że może to jest ten czas, by zarejestrować znak. I w tym momencie okazywało się, że parę miesięcy wcześniej ktoś inny zarejestrował czy nawet jest w trakcie rejestracji identycznego oznaczenia. I trzeba było działać. I w tym momencie nie mamy żadnej rejestracji bazowej w Wielkiej Brytanii ani w Unii Europejskiej, bo jest to przedsiębiorca zupełnie spoza. I tak naprawdę w Unii prawdopodobnie by to nigdy nie przeszło, ale tutaj składaliśmy opozycję i mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że ta druga strona albo wycofywała się, albo nie wdawała się w spór i te znaki były „usuwane” przez urząd.

Gdy już mówimy o trollach od znaków towarowych, to czy w Wielkiej Brytanii też jest ten cały proceder wysyłania pism od naciągaczy do przedsiębiorców? W Polsce naciągacze, oszuści wysyłają pisma, które wyglądają jak pisma z Urzędu Patentowego i wzywają do opłaty za publikację informacji o znaku towarowym.

Co ciekawe, muszę przyznać, że nie bardzo. Jeśli chodzi o Unię Europejską, praktycznie każdy nasz klient dostaje taką informację, że ma tu i tu wpłacić. Najczęściej to są właśnie konta w Polsce, w Czechach albo na Słowacji.

Czyli ten proceder występuje.

Występuje przed Unią Europejską. Przed urzędem w Wielkiej Brytanii też. Ale nie jest na taką skalę. Nie wiem, z czego to wynika, ale mamy tego stosunkowo mniej.

Może nie macie tam tak pseudopredsiębiorczych ludzi albo jest jakiś skuteczny sposób, by z tym walczyć.

Chciałabym, aby był tak skuteczny sposób, wątpię, żeby taki był. Ale może nie mówmy nikomu, że tam jest jeszcze nisza.

Jak wygląda świadomość prawna brytyjskich przedsiębiorców w zakresie rejestrowania znaków towarowych? W Polsce jest różnie, można powiedzieć, że jest cały czas słabo. Natomiast czy standardowy brytyjski przedsiębiorca myśli już na początku swojej działalności o rejestracji znaku?

Myślę, że wygląda to bardzo różnie. Przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii nie są tu lepsi niż inni, chyba że mówimy o Stanach, gdzie w zasadzie jeszcze nie zacznie się tego znaku używać, a już myśli się o tym, by go zarejestrować. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że klienci brytyjscy odzywają się do nas celem złożenia o rejestrację właśnie w Stanach Zjednoczonych. Bo dla nich Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to naturalny rynek, bo język, wspólne tradycje z przeszłości i dużo większy i silniejszy ekonomicznie brat po drugiej stronie oceanu. I pytają się o rejestrację w Stanach Zjednoczonych, a w tym momencie pytamy się, jak wygląda ta sprawa z rejestracją w Wielkiej Brytanii. A tu: „Nie, nie potrzebuję, mam zarejestrowaną spółkę”, więc już nie może zarejestrować.

To jest tak jak w Polsce, skoro urzędnik mi zarejestrował działalność gospodarczą, to znaczy, że mam prawo do marki.

To ciekawe, że z jednej strony wiedzą, że trzeba chronić swoje w Stanach Zjednoczonych, ale nie pamiętają o tym albo nie są świadomi tego, że powinni także zadbać o to na własnym podwórku.

To ciekawe, bo myślałem, że Wielkiej Brytanii jest jednak trochę lepiej niż w Polsce. O Stanach Zjednoczonych faktycznie słyszałem, ale widać, że wszędzie jest podobnie.

Tak jak zawsze, wielkie firmy jeszcze nie zawsze będą miały produktu, a już będą rejestrowały znaki. Będą je rejestrowały w najróżniejszych klasach, w najróżniejszych kombinacjach. A ci mniejsi przedsiębiorcy będą szukać dróg, jak to najbardziej optymalizować. I często nie będą wiedzieć, że powinni zgłosić się do rzecznika.

Kasiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do następnego razu. Cześć.

Do następnego, cześć.

I to już koniec naszej rozmowy. Pomyślałem sobie, że mając podwójne uprawnienia zawodowe, Kasia ma rewelacyjne możliwości działania. Polskim przedsiębiorcom może rejestrować znaki towarowe bezpośrednio w brytyjskim urzędzie patentowym, natomiast jeżeli Brytyjczycy jakoś nie dogadają się z tą Unią, to tamtejsi prawnicy mogą stracić uprawnienia do reprezentowania swoich klientów przed EUIPO. W takim przypadku tytuł zawodowy polskiego rzecznika patentowego pozwoli Kasi robić to, co dotychczas. Zresztą gdybyś chciał nawiązać z Kasią współpracę, to w notatkach do tego odcinka zamieszczę do niej kontakt. Wystarczy, że wejdiesz na adres znakitowarowe-blog.pl/018.

Z mojej strony to już wszystko, do usłyszenia!



Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl