

Joanna Szczęch

*Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji**Uniwersytetu Gdańskiego*

ORCID: 0000-0003-2305-8224

## Czerwony kolor podeszwy szpilek jako kształt. Głosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16<sup>1</sup>

The red colour of the sole of stilettos as a shape.

A gloss to the judgment of the Court of Justice of 12 June 2018, C-163/16

### Streszczenie

Inspiracją do podjęcia niniejszej problematyki stał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany na skutek wszczęcia przez sąd krajowy Rechtbank Den Haag pytania prejudycjalnego, czy definicja „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1. lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych została ograniczona do trójwymiarowych cech towarów, takich jak trójwymiarowe kontury, rozmiar i objętość towarów, czy też przepis ten ma zastosowanie również do innych niż trójwymiarowe cech towarów, takich jak kolor. Ponadto odniesiono się do przesłanki znacznego zwiększania wartości towaru będącej podstawą do odmowy rejestracji bądź unieważnienia zgodnie z art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Istotnymi punktami rozważań nad niniejszą problematyką stały się dwie opinie rzecznika generalnego, które częściowo nie są zgodne z wyrokiem Trybunału. Głosa próbuje stanowisko rzecznika, że znak towarowy, który łączy oznaczenia takie jak kształt oraz kolor może podlegać wyłączeniom przewidzianym przez art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Ponadto, co do znacznego zwiększania wartości znaku, sam fakt, że oznaczenie posiada jakiegokolwiek walory estetyczne, nie powinien wyłączać ochrony znaków towarowych przewidzianej w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, a powinien być oceniany indywidualnie przez sąd.

### Słowa kluczowe

znak towarowy, zdolność odróżniająca, kolor, kształt, Trybunał Sprawiedliwości

### Abstract

The present case is inspired by a judgment of the Court of Justice following a preliminary ruling by the national court of the Rechtbank Den Haag on whether the definition of ‘shape’ within the meaning of Article 3 1(e)(iii) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council

---

<sup>1</sup> Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16 *Christian Louboutin i Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV*, ECLI: EU:C:2018:423, dalej wyrok C-163/16.

of 22 October 2008 intended to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is limited to three-dimensional characteristics of the goods, such as the three-dimensional contours, size and volume of the goods, or does that provision also apply to characteristics of the goods other than three-dimensional characteristics, such as colour. Furthermore, reference is also made to the condition of substantial increase in the value of the goods as grounds for refusal or invalidation under Article 3 of Directive 2008/95/EC. Two opinions of the Advocate General, which partially disagreed with the judgment of the Court, became important points for consideration of this issue. The opinion approves the Advocate General's view that a trademark which combines signs such as shape and colour may be covered by the exceptions provided for in Article 3 of Directive 2008/95/EC. Moreover, as far as the substantial increase in the value of a sign is concerned, the mere fact that a sign has any aesthetic value should not exclude the protection of trademarks provided for in the directives of the European Parliament and of the Council and should be assessed by the court on an individual basis.

### **Keywords**

trademark, distinctive character, colour, shape, Court of Justice

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

## **Glosa**

### **1. Wstęp**

Tematem niniejszej publikacji jest ochrona znaku towarowego pod postacią koloru naniesionego na podeszwę buta na obcasie. Inspiracją do podjęcia niniejszej problematyki stał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16, który zapadł na skutek pytania zadanego przez sąd odsyłający, czy oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta składa się wyłącznie z kształtu w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE<sup>2</sup>. W oparciu o wiodący wyrok przeanalizowane zostały trzy główne kwestie. W pierwszej kolejności podjęta została próba zdefiniowania pojęcia kształtu, następnie analiza dotyczyła problematyki kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru. Ponadto, w kolejnej części rozważań nad głosowanym wyrokiem omówiony został nowy rodzaj znaków towarowych, tj. znaki pozy-

---

<sup>2</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 299/25 z 8.11.2008 r., art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) – dalej dyrektywa 2008/95/WE.

cyjne. Powyższe zagadnienia mają na celu pomóc w zrozumieniu, czy kolor, także ten będący przedmiotem omawianego wyroku, może stanowić kształt w rozumieniu dyrektywy 2008/95/WE.

## 2. Spór przed Sądem Krajowym

Christian Louboutin jest projektantem tworzącym damskie buty na wysokich obcasach, których znakiem charakterystycznym jest pokrycie ich zewnętrznej podeszwy kolorem czerwonym. W dniu 28 grudnia 2009 r. Christian Louboutin dokonał w Urzędzie Własności Intelktualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego, który zarejestrowano w dniu 6 stycznia 2010 r. i opisano jako „znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18–1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)<sup>3</sup>. W dniu 27 maja 2013 r. Christian Louboutin wniósł do Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do jego znaku przeciwko spółce Van Haren prowadzącej w Niderlandach sklepy detaliczne, która wprowadzała do obrotu buty na obcasie z czerwoną podeszwą. W dniu 17 lipca 2013 r. sąd rejonowy w Hadze wydał wyrok zaoczny, w którym jedynie częściowo uwzględnił żądania Christiana Louboutina, czego konsekwencją było wniesienie przez stronę pozwaną sprzeciwu od wyroku, w którym wskazała, że znak towarowy zgłoszony przez Christiana Louboutina powinien podlegać unieważnieniu. Według spółki Van Haren omawiany znak towarowy jest dwuwymiarowym graficznym znakiem towarowym, a dokładniej został on utworzony z powierzchni o kolorze czerwonym. Rechtbank Den Haag stwierdził, że mając na względzie sposób, w jaki przedstawiony został ów znak towarowy, kolor czerwony jest nierozzerwalnie związany z podeszwą buta, w związku z czym omawiany znak nie może być zakwalifikowany jako zwykły dwuwymiarowy graficzny znak towarowy. Następnie sąd krajowy uznał, że znaczna część konsumentów nabywających obuwie na wysokich obcasach w Beneluksie byłaby w stanie zidentyfikować, czy obuwie pochodzi od marki Louboutin, czy jest to produkt innego podmiotu gospodarczego. W związku z tym można by wnioskować, że powszechnie znak ten postrzegany był jako znak towarowy zgodnie z normami Unii Europejskiej.

Spór przed sądem krajowym został zawieszony poprzez skierowanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Sąd w Hadze powziął wątpliwości, analizując art. 3 ust. 1 lit. e ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE<sup>4</sup> mówiący o bezwzględnych podstawach odmo-

---

<sup>3</sup> Wyrok C-163/16.

<sup>4</sup> Dyrektywa 2008/95/WE, art. 3 ust. 1 lit. e ppkt (iii), dalej art. 3.

wy rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego. Wiodącą wątpliwością sądu krajowego było, czy pojęcie kształtu w rozumieniu art. 3<sup>5</sup> jest ograniczone jedynie do trójwymiarowych cech danego towaru, takich jak kontur i rozmiar, czy też pojęcie to dotyczy również cech niemających charakteru trójwymiarowego. W tym też celu zadano pytanie prejudycjalne<sup>6</sup>.

### 3. Opinie rzecznika generalnego

Znaczącą rolę dla omawianego wyroku pełniły dwie opinie rzecznika generalnego. W pierwszej opinii<sup>7</sup> rzecznik skoncentrował się na funkcjonalności znaku, uznając, że kolor naniesiony na kształt towaru powoduje, że dochodzi się przyznania ochrony koloru związanego z konkretnym kształtem, a nie jedynie ochrony znaku składającego się z koloru. Ponadto, analizując funkcjonalność omawianego znaku towarowego, uznał, że kolor naniesiony na konkretny element towaru, jakim jest podeszwa buta na obcasie, sprawia, że zmonopolizowanie tej cechy uniemożliwiłoby konkurentom sprzedaż obuwia o tej samej funkcjonalności. Podkreślił również, że wątpliwe jest, by kolor czerwony spełniał podstawowe funkcje znaku towarowego<sup>8</sup> i wskazywał właściciela w sposób jednoznaczny, w sytuacji gdy kolor byłby wykorzystany na innej podeszwie niż podeszwa wskazana w rejestracji znaku towarowego<sup>9</sup>. Rzecznik generalny w swojej pierwszej opinii wykazał pewne wątpliwości co do analizowanych zagadnień, albowiem po rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości, podczas której strony zostały wysłuchane ponownie, wydał drugą opinię konkretyzującą zagadnienia będące podstawą wniesienia powództwa i pytania omawianego w sprawie. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar w drugiej opinii zakwestionował spełnianie przez przedmiotowy znak podstawowych funkcji znaku towarowego, które nawiązują do postrzegania wartości danego towaru przez pryzmat osoby będącej jego właścicielem. Ponadto stanął na stanowisku, że odbieranie znaku przez konsumentów jako czynnika, który określa właściwości zwiększające znacznie wartość towaru, przemawia za możliwością stosowania podstawy unieważnienia lub odmowy rejestracji w art. 3. Ostatecznie podtrzymał twierdzenia zawarte w pierwszej opinii oraz zaznaczył, że w oparciu o art. 3 można stosować go w sytuacji, kiedy sprawa dotyczy oznaczenia składającego się z kształtu towaru i koloru, który ma być objęty ochroną. Jednak pojęcie kształtu, który w rozumieniu tego

---

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> Wyrok C-163/16.

<sup>7</sup> Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 22 czerwca 2017 r., C-163/16, *Christian Louboutin i Christian Louboutin Sas przeciwko van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2017:495 – dalej opinia rzecznika.

<sup>8</sup> Dyrektywa 2008/95/WE.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

przepisu zwiększa znacznie wartość towaru, dotyczy nierozzerwalnej więzi z kolorem, którego ochrony dochodzimy.

#### **4. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości**

Podczas rozważań dotyczących kwestii spornych, Trybunał Sprawiedliwości skupił się na zdefiniowaniu pojęcia „kształt”. W rezultacie uznał, że pomimo iż kształt odgrywa rolę, gdy mamy na celu wyodrębnienie koloru w przestrzeni, to nie możemy stwierdzić, że oznaczenie jest chronione przez kształt, który kolor ten wyodrębnia. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył sprawę odmiennie niż zrobił to rzecznik generalny we wspomnianych dwóch opiniach. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Co więcej, kwestia miejsca, w którym naniesiony jest kolor będący spornym znakiem towarowym, nie oznacza, że znak jest tworzony przez kształt.

#### **5. Omówienie wyroku**

##### **a. Zdefiniowanie pojęcia kształtu w celu zrozumienia wyroku TSUE**

Podczas analizy wyroku TSUE wiodącym pytaniem było, czy kolor naniesiony na podeszwę może stanowić kształt w rozumieniu dyrektywy 2008/95/WE. Kwestie sporne w omawianym wyroku okazały się na tyle zawile, że wyjaśnienia wątpliwości podjęła się wielka izba Trybunału Sprawiedliwości. Co istotne, do omawianego wyroku sporządzone zostały aż dwie opinie rzecznika generalnego, w tym w części odmiennie od końcowego wyroku. Punktem wyjścia, od którego należy rozpocząć niniejszą analizę, jest definicja kształtu w rozumieniu dyrektywy 2008/95/WE. Artykuł 3 niniejszej dyrektywy stanowi, że nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne, oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, jednakże artykuł ten nie wskazuje samej definicji kształtu. W związku z tym definicji kształtu, który jest przedmiotem glosowanej sprawy, należy szukać w orzecznictwie dotyczącym znaków towarowych. W przedmiotowej sprawie TSUE uznał, że „kształt” należy rozumieć jako ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni<sup>10</sup>. Wynika z tego, że pojęciem „kształt” można objąć nie tylko przedstawienie trójwymiarowego znaku towarowego, wobec którego to pojęcie jest stosowane, ale również element graficzny przedstawiony w dwóch wymiarach. Można więc wywnioskować, że sam kolor, który nie zostanie wyodrębniony na

---

<sup>10</sup> Wyrok C-163/16.

danym kształcie, nie będzie mógł stanowić kształtu. W celu przybliżenia zagadnienia ochrony konkretnego kształtu należy przywołać wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r. w sprawie *LEGO*<sup>11</sup>, gdzie Trybunał podkreślił, że możliwość badania znaku może zostać rozciągnięta na badanie każdego innego znaku, który tworzony jest przez kształt towaru. W związku z tym TSUE w glosowanym wyroku dotyczącym czerwonej podeszwy buta wskazał, że pojęcie „kształtu” rozumie się z zasady jako oznaczenie ogółu linii lub konturów wyodrębniających wskazany towar w przestrzeni. W związku z powyższym można przyjąć rozumowanie, że bez wydzielenia w przestrzeni kolor *per se* nie mógłby stanowić kształtu<sup>12</sup>. W związku z powyższym istotną kwestią zdaje się być również definicja koloru *per se*. Zgodnie z wnioskami zawartymi przez autora w dziele *Law of Trade Marks and Trade Names*<sup>13</sup> kolor jest to bezkształtna, nieograniczona liniowo plama niezależna od konkretnej formy umiejscowienia. Problematykę określenia w urządzie koloru i kształtu w odniesieniu do niniejszej sprawy podjęła w komentarzu Olena Butriy<sup>14</sup>, wskazując, jakoby jedną z podstaw sporu była niedokładność określenia koloru i kształtu w opisie znaku towarowego. Wymienione definicje i rozważania pozwalają szerzej spojrzeć na sprawę C-163/16, jednak należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie przy rejestracji omawianego spornego znaku określono, na jakim konkretnym towarze zostanie wyodrębniony kolor, co w celu ułatwienia weryfikacji zostało przedstawione również w formie graficznej. Sąd odsyłający, nawiązując do opisu w zgłoszeniu znaku marki Louboutin, zadał pytanie, czy to, że dany kolor został umieszczony w określonym miejscu na wskazanym towarze, oznacza, że przedmiotowe oznaczenie jest tworzone przez kształt w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE.

### **b. W przedmiocie wykładni pojęcia „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”**

W celu rozważenia kwestii znacznego zwiększenia wartości towaru należy przywołać przesłanki stosowania bezwzględnej podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, o której mowa art. 3 dyrektywy 2008/95/WE, oraz o art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia 2017/1001<sup>15</sup>. Trybunał wskazał, że przepis ten nie jest ograniczony do kształtu towaru mającego wyłącznie wartość artystyczną lub zdobniczą, ale stosuje się

<sup>11</sup> Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 roku, w sprawie C-48/09 P *Lego Juris A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, ECLI:EU:C:2010:516, dalej wyrok C-48/09 P.

<sup>12</sup> E. Juhász, *Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas*, TJ, *Gran Sala*, S 12 Jun. 2008. *Asunto C-163/16: Louboutin y Christian Louboutin*, „La Ley Unión Europea” 2018, número 61.

<sup>13</sup> J. Mellor, QC *et al.*, *Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell 2017, s. 24, nb 2-68.

<sup>14</sup> O. Butriy, *Shaping a Colour as a Trade Mark: Comments on the Judgment of the CJEU C-163/16*, 10 July 2018, <https://ssrn.com/abstract=3227872> [dostęp: 03.04.2022].

<sup>15</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii), dalej rozporządzenie 2017/1001.

również do oznaczeń odnoszących się do towarów, które poza funkcją estetyczną pełnią również inne. Problematykę znacznego zwiększania wartości towaru poruszył w toku postępowania sąd krajowy. Rechtbank Den Haag wskazał, że czerwona podeszwa znacznie zwiększa wartość obuwia oraz że charakterystyczny kolor czerwony znacząco wpływa na wybory konsumenta i podjęcie ostatecznej decyzji o kupnie konkretnego produktu. Według sądu odsyłającego Christian Louboutin początkowo wykorzystywał czerwone podeszwy obcasów jako aspekt czysto estetyczny, jednak z biegiem czasu i zdobycia większego uznania wśród konsumentów zaczął traktować czerwoną podeszwę jako sposób na identyfikację właściciela, co wskazuje na używanie tego koloru jako znaku towarowego. Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 7 rozporządzenia 2017/1001 nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości zwiększających znacznie wartość towaru. Przepis ten odnosi się *stricte* do kształtu, którego właściwości estetyczne znacząco wpływają na decyzję konsumenta. Jednakże w przypadku omawianego wyroku ewentualna ochrona dotyczy koloru, a nie kształtu, który miałby zwiększać wartość towaru. Jednak gdyby zostało przyjęte, że kolor czerwony stanowi znak towarowy jedynie przy ściśle określonym modelu buta, wtedy można byłoby uznać za prawdopodobne, że ten konkretny kształt powoduje zwiększenie wartości produktu, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie ze stanowiskiem niniejszej glosy, gdyby zmieniono choćby wysokość szpilki bądź wprowadzono inną widoczną dla oka modyfikację w bucie, ochrona przyznawana znakom towarowym nie miałaby już zastosowania. Pewne nieścisłości można wywnioskować z postawy sądu krajowego, ponieważ sąd ten uznał, że to intensywny czerwony kolor może powodować zwiększenie wartości towaru, a nie kształt, który jest przedmiotem omawianego art. 7 rozporządzenia 2017/1001. Sąd odsyłający sam poniekąd ustalił, że to nie kształt tego oznaczenia stanowi tu kluczową kwestię, a kolor, więc posługiwanie się przepisami dotyczącymi zwiększenia wartości towaru poprzez kształt może powodować pewne nieścisłości. Ponadto, w kontekście zwiększenia wartości towaru, należy pamiętać, iż omawiana sprawa ma szczególnie charakter, gdyż Christian Louboutin to znany powszechnie projektant mody, co jak opisała Katarzyna Grzybczyk w dziele *Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa*<sup>16</sup>, ma duże znaczenie. W związku z powyższym potencjalni odbiorcy często wybierają akurat ten model buta nie z powodu atrakcyjności czerwonej podeszwy, której w czasie chodzenia w zasadzie nie widać, ale ze względu na renomę samego projektanta, a także cenę, której wysokość kojarzy się z czymś luksusowym. Temat reputacji projektanta i zwiększenia wartości towaru na podstawie omawianej sprawy przybliży Eleonora Rosati w artykule *AG Szpunar confirms that there is a way out*

---

<sup>16</sup> K. Grzybczyk, *Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa*, Warszawa 2018.

*of invalidation for the Louboutin red sole trade mark* zamieszczonym w czasopiśmie „Journal of Intellectual Property Law & Practice”<sup>17</sup>. Przy kupnie obuwia zazwyczaj w pierwszej kolejności patrzy się na wygląd, funkcjonalność i wygodę buta, jednakże czerwona podeszwa nie spełnia wprost cechy funkcjonalności czy wygody. Tematykę znacznego zwiększenia wartości towaru Trybunał Sprawiedliwości rozważał przy sprawie T-508/08<sup>18</sup> *Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*. W powyższej sprawie Trybunał uznał, że oznaczenie przedstawiające głośnik nie może być zarejestrowane jako znak towarowy, gdyż składa się z formy znacznie zwiększającej wartość towaru. Zdaniem Sądu, w ocenie, czy kształt produktu znacznie zwiększa jego wartość, należy wziąć pod uwagę istotne właściwości całego produktu<sup>19</sup>, w tym – co istotne dla głosowanego wyroku – kolor. Należy wspomnieć, że od dnia wydania przedmiotowego wyroku pewne kwestie uległy zmianie, co może wpływać na ocenę zagadnienia kształtu zwiększającego znacznie wartość produktu. Zmiana, jaką wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436<sup>20</sup>, zastępująca dyrektywę 2008/95/WE obowiązującą w dniu, gdy wydany został wyrok, w odniesieniu do oznaczeń znacznie zwiększających wartość towaru, rozszerzyła zakres zastosowania tego wyłączenia, stanowiąc w art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)<sup>21</sup>, że nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów. Obiektywnie patrząc, ta inna właściwość określona w nowym brzmieniu tego przepisu może stanowić podstawę pozwalającą na wyłączenie koloru z rejestracji. Podobne stanowisko przyjęła Karolina Sztobryn w głosie do przedmiotowego wyroku, podkreślając ważność opinii rzecznika generalnego<sup>22</sup>. Powracając do głosowanego wyroku, opinia rzecznika generalnego praktycznie wyprzedziła nowe brzmienie przepisu o zwiększaniu wartości towaru, a co za tym idzie, osłabiła wyrok TSUE. Trybunał podkreślił, że „w każdym wypadku oznaczenie takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie może zostać uznane za tworzone wyłącznie przez kształt, gdy przedmiotem tego oznaczenia jest sprecyzowany kolor – w tym przypadku Pantone 18-1663TP”. W związku z powyższym, kolor naniesiony na podeszwę buta jest tą „inną” właściwością

<sup>17</sup> E. Rosati, *AG Szpunar confirms that there is a way out of invalidation for the Louboutin red sole trade mark*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2018, vol. 13, iss. 7, s. 518-520.

<sup>18</sup> Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie T-508/08 *Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, ECLI:EU:T:2011:575.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26) – dalej dyrektywa 2015/2436; weszła w życie 14.01.2019 r. i zastąpiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

<sup>21</sup> Dyrektywa 2015/2436.

<sup>22</sup> K. Sztobryn, *Czy kolor może być kształtem? Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16*, „Glosa” 2019, nr 1, s. 86-93.



według nowego brzmienia dyrektywy 2015/2436. To właśnie ta „inna” właściwość może powodować znaczne zwiększenie wartości towaru. Nie należy jednak zapominać o przepisach, które obowiązywały w dniu wydania glosowanego wyroku, co skłania do aprobaty końcowych wniosków Trybunału Sprawiedliwości.

### **c. Znak pozycyjny jako pomocnicze rozwiązanie dla znaków graficznych objętych ochroną przyznaną znakom towarowym**

Pomimo istnienia rozległych przepisów w kwestii znaków towarowych w praktyce pojawiają się trudności z określaniem znaku umieszczonego na danym produkcie. W celu zniwelowania nieścisłości w sposobie oznaczenia znaku na produkcie ustawodawca unijny zdecydował się na dodanie „znaku pozycyjnego” do katalogu znaków towarowych Unii Europejskiej<sup>23</sup>. Znak pozycyjny jest to nowy rodzaj znaku towarowego, którego istotę stanowi umieszczenie na danym produkcie elementu graficznego – zazwyczaj jest to kolor, tak jak w przypadku omawianego wyroku. Tradycyjnie używane są w sektorze odzieży i obuwia, jednakże również popularne przy oznaczaniu opakowań napojów alkoholowych. W celu wyjaśnienia warto przywołać przykładowe sprawy, m. in. o sygnaturze T-235/12<sup>24</sup>, która dotyczy sporu w sprawie ochrony jako znaku towarowego żdźbła w szklanej butelce napoju alkoholowego Żubrówka. Znak pozycyjny w tej sprawie, czyli trawa rosnąca w Puszczy Białowieskiej zwana potocznie żubrówką, jest znakiem, który szczególnie pomaga potencjalnemu klientowi skojarzyć ten produkt z producentem. W związku z tym należy zauważyć, że posiada on zdolność odróżniającą od innych produktów. Kolejną znaną sprawą w kwestii kolizji znaków pozycyjnych jest sprawa C-396/15 P<sup>25</sup> dotycząca obuwia sportowego firmy Adidas AG, a konkretnie charakterystycznych pasków umieszczonych na obuwiu jako znaku pozycyjnego. Według praktyki EUIPO znaki pozycyjne, by takowymi je nazwać, muszą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. W związku z powyższym, aby przybliżyć funkcję znaku pozycyjnego, należy wyjaśnić znaczenie pojęć pierwotnej oraz wtórnej zdolności odróżniającej. Choć nie istnieje w polskim prawie ustawowa definicja zdolności odróżniającej znaku towarowego, jest to jedna z podstawowych przesłanek decydujących o możliwości zarejestrowania znaku. W związku z tym zdolność odróżniająca to sposób, w jaki znak towarowy umożliwia odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W przypadku pierwotnej zdolności cechy odróżniające są wyodrębniane celowo i od wejścia na rynek produktu mają nam kojarzyć się z danym przed-

---

<sup>23</sup> Rozporządzenie 2017/1001, art. 4.

<sup>24</sup> Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie T-235/12 *CEDC International przeciwko OHMI – Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille)*, ECLI:EU:T:2014:1058.

<sup>25</sup> Wyrok TSUE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie C-396/15 P *Shoe Branding Europe przeciwko Adidas*, ECLI:EU:C:2016:95.

siębiorcą<sup>26</sup>. Inne kryteria będziemy brać pod uwagę, rozważając wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego, bowiem to sytuacja, kiedy oznaczenie, które początkowo nie posiadało cech znaku towarowego, w następstwie ogromnej popularności zaczyna konsumentom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą. To, czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą, ocenia się, biorąc pod uwagę okres jego używania, jego udział w rynku czy sposób i intensywność jego używania. Najistotniejsza przy tym wszystkim jest nie popularność samego znaku, ale fakt, że dla znaczącej grupy odbiorców znak ten identyfikuje towar z konkretnym producentem. Wracając więc do omawianego znaku towarowego, należy zastanowić się, czy czerwona podeszwa buta na wysokim obcasie wprowadzona przez znanego projektanta Christiana Louboutina spełnia przesłanki wtórnej zdolności odróżniającej. Zagadnienie zdolności odróżniającej, także w kontekście czerwonej podeszwy Louboutin, szerzej opisała Gabriela Sacha w artykule *Ochrona znaczeń odróżniających w modzie*<sup>27</sup>. W przypadku omawianego znaku towarowego kolor czerwony pierwotnie nie miał na celu przywołać na myśl danego przedsiębiorcę, jednak odbiorcy zaczęli z czasem rozpoznawać i kojarzyć ten kolor naniesiony na podeszwę z konkretną marką. W przypadku butów Christiana Louboutina szczególnie ważna jest również popularność projektanta, która z pewnością przyspieszyła proces nabycia zdolności odróżniającej. Instytucja znaku pozycyjnego dotyczy produktów, które posiadają pierwotną zdolność odróżniającą, dlatego też pojawia się pytanie, czy omawiany znak towarowy może być zarejestrowany jako znak pozycyjny, czy zarejestrowanie go w tej formie wiązałoby się z obejściem udowodnienia wtórnej wartości odróżniającej, której wymaga się w celu uzyskania ochrony. Po wniesieniu do urzędu zgłoszenia o ochronę znaku, sprawdza się, czy znak towarowy umożliwia identyfikację danego towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy, a w rezultacie odróżnienie tego towaru od innych podobnych towarów obecnych na rynku.

## 6. Podsumowanie

Reasumując rozważania nad wyrokiem C-163/16, należy wskazać, że organ rozpatrujący przyznanie ochrony dla konkretnego znaku powinien przede wszystkim zbadać, czy istnieje związek między kształtem lub inną właściwością, w tym przypadku kolorem, a zwiększeniem wartości danego towaru. Ponadto powinien zastanowić się, czy powszechnie uznana atrakcyjność danego towaru, w tym przypadku butów z czerwoną po-

---

<sup>26</sup> Mikołaj Lech – rzecznik patentowy, LECH Prawna Ochrona marki, [znakitowarowe-blog.pl](http://znakitowarowe-blog.pl) [dostęp: 25.11.2021].

<sup>27</sup> G. Sacha, *Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie*, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2017, nr 26, s. 84-89, <https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Sacha-ochrona-oznaczen-odrozniajacych-w-modzie.pdf> [dostęp: 02.04.2022].

deszwą, wiąże się z jednym modelem tego buta z czerwoną podeszwą, a więc ma związek z czerwonym kolorem naniesionym na jeden konkretny typ buta, czy może podstawą do uznania towaru za atrakcyjny jest jedynie kolor. Co za tym idzie, czy przyznanie prawa ochrony jednemu przedsiębiorstwu na sam kolor, niewyodrębniony na konkretnym kształcie, nie wpłynęłoby realnie na możliwość konkurowania na rynku, a więc doprowadziłoby do sytuacji monopolu na jeden produkt. Jednakże odpowiadając na zadane pytanie, czy kolor naniesiony na podeszwę szpilek może być traktowany jako kształt w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE, należy uznać, że w odniesieniu do omawianej sprawy, gdy kolor naniesiony będzie na jeden konkretnie oznaczony model buta na wysokim obcasie, może stanowić on kształt w rozumieniu obowiązujących przepisów, jednak taki rodzaj oznaczenia ogranicza możliwość jego ochrony na innym modelu, dzięki czemu nie pojawi się sytuacja niepożądanego monopolu na kolor *per se*. Analizując wyrok Trybunału, należy pamiętać o nowelizacjach, tzn. dyrektywie 2015/2436, która pojawiając się po wydaniu wyroku, osłabiła znaczenie rozważań i wyroku TSUE. Uwagi także wymaga kwestia zakwalifikowania znaku jako znaku pozycyjnego, a w związku z tym określenia, czy posiada on pierwotną bądź wtórną zdolność odróżniającą od innych produktów. Jednakże, odnosząc się do wyroku Trybunału, należy zgodzić się, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Jednak na podstawie późniejszej dyrektywy 2015/2436 kwestia omawianej zwiększonej wartości towaru będzie mogła dotyczyć również innych właściwości towaru niż kształt, w tym koloru. Oznacza to, że czerwony kolor na podeszwie buta na wysokim obcasie, w świetle obowiązujących obecnie przepisów, mógłby zostać wyłączony z ochrony ze względu na znaczne zwiększanie wartości produktu, co, jak wcześniej wspomniano, osłabia wyrok Trybunału. Biorąc pod uwagę omówione kwestie, niniejsza głosa stanowi częściowo krytyczny komentarz do wyroku, przede wszystkim ze względu na odmienne zdanie rzecznika generalnego zawarte w opinii, którego twierdzenia zostały później potwierdzone wydaną dyrektywą 2015/2436.

## Bibliografia

### Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299/25 z 8.11.2008 r.); weszła w życie dnia 22 października 2008 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r.); weszła w życie dnia 14 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 154/1 z 14.06.2017 r.).

## Orzecznictwo

Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 P *Lego Juris A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, ECLI:EU:C:2010:516.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie T-508/08 *Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, ECLI:EU:T:2011:575.

Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie T-235/12 *CEDC International przeciwko OHMI – Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille)*, ECLI:EU:T:2014:1058.

Wyrok TSUE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie C-396/15 P *Shoe Branding Europe przeciwko Adidas*, ECLI:EU:C:2016:95.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16 *Christian Louboutin i Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV*, ECLI: EU:C:2018:423.

Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie C-163/16 *Christian Louboutin i Christian Louboutin Sas przeciwko van Haren Schoenen BV*, ECLI:EU:C:2017:495.

## Literatura

Butriy O., *Shaping a Colour as a Trade Mark: Comments on the Judgment of the CJEU C-163/16*, 10 July 2018, <https://ssrn.com/abstract=3227872>.

Grzybczyk K., *Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa*, Warszawa 2018.

Juhász E., *Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas*, TJ, Gran Sala, S 12 Jun. 2008. Asunto C-163/16: *Louboutin y Christian Louboutin*, "La Ley Unión Europea" 2018, número 61.

Mellor J., QC, Llewelyn D., Moody-Stuart T., QC, Keeling D., Berkeley I., Chantrielle A., Keay M., *Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell 2017.

Rosati E., *AG Szpunar confirms that there is a way out of invalidation for the Louboutin red sole trade mark*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2018, vol. 13, iss. 7.

Sacha G., *Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie*, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2017, nr 26, <https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Sacha-ochronaoznaczen-odroznajacych-w-modzie.pdf>.

Sztobryń K., *Czy kolor może być kształtem? Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16*, „Glosa” 2019, nr 1.

## Strony internetowe

Mikołaj Lech – rzecznik patentowy, LECH Prawna Ochrona marki, [znakitowarowe-blog.pl](http://znakitowarowe-blog.pl), [dostęp: 25.11.2021].