

Czerwona podeszwa (nie) tylko dla Louboutina

Słynny projektant chciał zyskać **monopol na kolor spodu butów na obcasie**. Wydana kilka dni temu opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości nadzieję na to oddała



Marek Rumak,
radca prawny
Affre i Wspólnicy
Sp. k.

22 czerwca 2017 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar wydał opinię na temat możliwości zastrzeżenia na wyłączność określonego koloru dla podeszwy butów. Sprawa dotyczy słynnych wyrobów Christiana Louboutina – stylisty i projektanta słynącego głównie z projektowania damskich butów na wysokich obcasach. Charakterystycznym elementem, swoistym znakiem rozpoznawczym jego wyrobów jest słynna czerwona podeszwa.

Istota sporu

Nie dziwi zatem, że w 2009 r. Louboutin zgłosił jako znak towarowy Beneluxu (obejmujący Holandię, Belgię, Luksemburg) do rejestracji graficzny znak towarowy zawierający w sobie właśnie czerwony kolor podeszwy.

Co istotne, Louboutin zastrzegł jako znak towarowy jedynie czerwony element – czyli podeszwę, a nie kontury buta czy kształt jako całość. Po uzyskaniu rejestracji (zgłoszenie ograniczono do butów na wysokich obcasach) Louboutin pozwał holenderską spółkę Van Haren o naruszenie jego praw do znaku, bo wprowadzała do obrotu buty na obcasach z czerwoną podeszwą, ale w cenie znacznie niższej.

Powództwo uwzględniło, ale sąd holenderski – w wy-

roku sprzeciwu od wyroku zaocznego złożonego przez Van Haren – nabrał wątpliwości, czy tego rodzaju oznaczenia mogą być w ogóle rejestrowane jako znaki towarowe i zadał Trybunałowi pytanie prejudycjalne następującej treści:

Czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95 z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299 s. 25) jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak przedstawione trójwymiarowo kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten obejmuje swoim zakresem również inne niż trójwymiarowe cechy towaru, takie jak kolor?

Pytanie bardzo zawiłe prawnie. Wyjaśnijmy więc, o co chodzi. Wspomniany art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy wskazuje bezwzględnie przeszkody rejestracji znaków towarowych i wyraźnie stanowi, że nie rejestruje się m.in. oznaczeń, które „składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”. W przypadku gdy taki znak został już zarejestrowany – może zostać unieważniony jako niespełniający bezwzględnych przesłanek rejestracyjnych.

To nie jest zwykły znak w postaci koloru

Rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar najpierw musiał rozstrzygnąć, czy to, co zareje-

strował Louboutin, należy zakwalifikować jako zwykły znak towarowy w postaci czerwonego koloru, czy też należy go traktować jako znak towarowy składający się właśnie z kształtu towaru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, ale wymagający także ochrony w odniesieniu do koloru. Po analizie tych dwóch możliwości – rzecznik stwierdził, iż mimo że sporny znak towarowy zmierza do ochrony określonego koloru, to ta ochrona nie jest wymagana w sposób abstrakcyjny, lecz na potrzeby nanieśienia barwy na podeszwę buta na wysokim obcasie, zgodnie z przedstawionym znakiem. Tak więc uznał, że mamy do czynienia z sytuacją drugą.

Rekomendacje dla TSUE

W celu wydania pełnej odpowiedzi na postawione pytanie prejudycjalne rzecznik zbadał następnie dopuszczalność rejestracji znaku dla obu przypadków i doszedł do następujących konkluzji:

■ Jeżeli TS UE uzna ostatecznie (inaczej niż to ocenił to rzecznik), iż znak należy traktować jako zwykły znak w postaci koloru samego w sobie – należy do niego zastosować przesłanki oceny zdolności rejestracyjnej koloru, jako znaku towarowego, wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, a zwłaszcza w wyroku w sprawie Libertel (wyrok z 6 maja 2003 r., sprawa C-104/01 Libertel). W wyroku tym wskazano wiele ograniczeń związanych z rejestracją znaku w postaci sa-

meo koloru, m.in. konieczność uwzględnienia interesu ogólnego, przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców.

■ Jeżeli Trybunał uzna – tak jak postuluje rzecznik generalny – że oznaczenie należy rozpatrywać jako znak składający się z kształtu towaru i wymagający ochrony dla koloru w związku z tym kształtem – znak ten będzie podlegał zakazowi rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy.

Rzecznik: nie powinno się rejestrować

Ostatecznie rzecznik generalny na pytanie prejudycjalne postawione przez sąd holenderski odpowiedział: „Artykuł 3 ust. 1

reputacji znaku towarowego lub jego właściciela.

Inaczej mówiąc: rzecznik uznał, że znak zarejestrowany na rzecz Louboutina powinien podlegać ocenie z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, co w konsekwencji oznacza, że tego rodzaju oznaczenia w ogóle nie powinny być rejestrowane lub mogą być unieważnione ze względu na niespełnienie bezwzględnych przesłanek rejestracyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy.

Tak więc, w zderzeniu prawa swobodnej konkurencji z prawem przyznającym monopol na używanie określonego rodzaju znaku na wyłączność, rzecznik stanął po stronie swobody konkurencji i tym samym dostępności tego rodzaju oznaczeń dla wszystkich uczestników rynku.

Środowisko zadowolone

Ostatecznie tę istotną kwestię z pogranicza prawa znaków towarowych oraz prawa konkurencji rozstrzygnie w najbliższych miesiącach Trybunał Sprawiedliwości UE. Opinia przedstawiona przez Macieja Szpunara co prawda nie wiąże sędziów, jednak w praktyce w przytłaczającej większości przypadków podziela ją oni ustalenia rzeczników.

Już dziś eksperci wyrażają zadowolenie. – Byłoby to bardzo niepokojące, zwłaszcza w branży mody, gdyby dopuścić do zmonopolizowania przez pojedyncze firmy kolorów wyrobów takich jak podeszwy, kieszenie czy guziki – mówią.

WAŻNE Zdaniem ekspertów zmonopolizowanie przez pojedyncze firmy kolorów np. podeszw czy guzików, byłoby zgubne dla mody

lit. e) ppkt (iii) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że może on być stosowany do oznaczenia składającego się z kształtu towaru oraz wymagającego ochrony dla określonego koloru”. Dodatkowo wyjaśnił, że pojęcie kształtu, który „zwiększa znacznie wartość” towaru, w rozumieniu tego przepisu dotyczy wyłącznie wartości nierozdzielnie związanej z kształtem i nie umożliwia uwzględnienia

Sąd zapytał TSUE o uciekających z majątkiem za granicę

Czy wierzyciel może przed polskim sądem skutecznie wytoczyć powództwo ze skargi pauliańskiej przeciwko podmiotowi z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej? O tym zdecyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Bartosz Sierakowski
radca prawny,
Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Przedsiębiorca, którego dłużnik, uciekając ze swoim majątkiem przed wierzycielami, sprzedał nieruchomości podmiotowi z innego państwa członkowskiego UE, znajduje się dziś w niełatwej sytuacji. Teoretycznie – jako że w wyniku transakcji został pokrzywdzony – mógłby skorzystać z możliwości, jaką daje mu skarga pauliańska, czyli zażądać uznania krzywdzącej czynności prawnej za bezskuteczną wobec niego. Problem w tym, że sprawiedliwości musi szukać w sądzie w kraju nabywcy nieruchomości. A to dlatego, że to przeciwko zagranicznemu podmiotowi powinien skierować powództwo, a zgodnie z zasadą actor sequitur forum rei – obecnie także w ustawodawstwie unij-

nym – „powód podąża za pozwanym”.

A to bardzo utrudnia działania i rodzi dodatkowe koszty. Tymczasem pojawia się pytanie: skoro wierzyciel podważa umowę, która została zawarta między jego dłużnikiem a osobą trzecią, a umowę tę zawarł i wykonano przecież w Polsce, to czy w tym wypadku nie można skorzystać z tzw. jurysdykcji szczególnej, wynikającej z art. 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia Bruksela I Bis (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; Dz. Urz. UE L351 s. 1). Inaczej mówiąc: czy wierzyciel mógłby wytoczyć powództwo w kraju, w którym zawarta została kwestionowana przez niego umowa?

Z taką kwestią mierzył się ostatnio Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt VIII GC 349/16). Powód (spółka prawa polskiego) pozwał spółkę z siedzibą w Hiszpanii o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska). Domagał się, by za bezskuteczną uznana została umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce, jaką spółka hiszpańska zawarła z jego dłużnikiem, gdyż

efektem tej transakcji było pokrzywdzenie wierzycieli. Pozwana z kolei podniosła zarzut braku jurysdykcji krajowej i wskazała, że powództwo winno być rozpoznane przed sądem hiszpańskim, a nie polskim. Podnosząc ten zarzut, powołała się na prawo unijne, a konkretnie na przepisy rozporządzenia Bruksela I Bis. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, co do zasady pozwać należy przed sąd państwa, w którym pozwany ma siedzibę (mieszka) – tzw. jurysdykcja ogólna.

Sąd Okręgowy w Szczecinie powziął jednak wątpliwość: czy na gruncie rozporządzenia Bruksela I Bis, w razie rozpoznawania sprawy o uznanie umowy za bezskuteczną wobec pokrzywdzonego wierzyciela istnieje możliwość odejścia od zasady jurysdykcji ogólnej (czyli łącznika miejsca siedziby/zamieszkania). Wskazał, że istnieje alternatywa, a mianowicie możliwość pozwania przed sąd państwa, w którym zawarto i wykonano umowę, której skuteczność obecnie podważa wierzyciel (powód). Jest to tzw. jurysdykcja szczególna, czyli dopuszczalność pozwywania w sprawach dotyczących umów przed sąd państwa, w którym doszło do wykonania zobowiązań z kwestionowanej umowy. Stanowi o niej

art. 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia Bruksela I Bis.

A zaznaczmy, umowa sprzedaży nieruchomości została zawarta i w całości wykonana w Polsce, także w Polsce doszło do pokrzywdzenia wierzycieli sprzedającego, przy czym powód (pokrzywdzony wierzyciel) nie był stroną tej umowy.

Mimo że TSUE już kilkakrotnie badał sprawy związane ze skargą pauliańską, dotąd nie odniósł się bezpośrednio do kwestii, czy można je zakwalifikować jako sprawy dotyczące umowy, a przez to, czy podpadają pod jurysdykcję szczególną. Dlatego przedstawiciele powoda wnieśli o skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału, przedstawiając jednocześnie proponowaną ich treść. Szczeciński sąd, ustanowieniem z 29 maja 2017 r., w całości przychylił się do

wniosku powoda i wystosował pytania.

Odpowiedź na powyższe wątpliwości będzie miała istotne znaczenie dla możliwości poszukiwania ochrony prawnej przez polskich przedsiębiorców (i nie tylko) przed rodzinnymi sądami. Jeżeli Trybunał zgodzi się z argumentami przedstawionymi przez powoda, wówczas żaden polski przedsiębiorca, w obliczu nielojalnego zachowania się swego dłużnika, nie będzie musiał walczyć o swoje prawa w obcych sądach, na obszarze całej Unii Europejskiej, co niewątpliwie oszczędzi mu czasu, kosztów i niepotrzebnego wysiłku. ©

Autor reprezentował powoda w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (sygn. akt VIII GC 349/16). Numer sprawy przed Trybunałem: C-337/17.

Sprostowanie

W artykule z dnia 25 kwietnia 2017 r. pt. „Fałszywi eksperci na celowniku UOKiK”, który ukazał się w Gazecie Prawnej w rubryce: Firma i Prawo na 3 stronie zostało błędnie podane, że Olimp Laboratories naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez emisję radiowych spotów reklamowych suplementu diety Chela Mag B6. Tymczasem, w decyzji Prezes UOKiK wskazał jedynie, że zostało uprawdopodobnione, iż Olimp Laboratories stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Olimp Laboratories sp. z o.o.

PRENUMERATA:

Cena prenumeraty DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ: Wersja Standard – miesięczna (lipiec 2017 r.): 114,45 zł; lipiec–grudzień 2017 r.: 661,50 zł; Wersja Premium – miesięczna (lipiec 2017 r.): 130,20 zł; lipiec–grudzień 2017 r.: 756,00 zł. Wszystkie ceny brutto (zawierają 8% VAT). Więcej informacji na stronie www.gazetaprawna.pl/prenumerata