



Kontakty z Mediami i
Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 11/18

Luksemburg, 6 lutego 2018 r.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-163/16
Christian Louboutin i Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara znak towarowy, który łączy w sobie kolor i kształt, może nie zostać dopuszczony do rejestracji lub zostać unieważniony z powodów przewidzianych w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej

Analiza powinna dotyczyć wyłącznie wartości nierozzerwalnie związanej z kształtem i nie może uwzględniać atrakcyjności produktu wynikającej z reputacji tego znaku lub jego właściciela

Christian Louboutin jest stylistą projektującym między innymi damskie buty na wysokich obcasach. Znakiem szczególnym tych butów jest pokrycie ich zewnętrznej podeszwy kolorem czerwonym. W 2010 r. Ch. Louboutin i jego spółka zarejestrowali ten znak w Beneluksie dla klasy obejmującej „obuwie”, a następnie, począwszy od 2013 r., dla klasy obejmującej „buty na wysokich obcasach”. Znak ten został opisany jako składający się „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)”. Wygląda on następująco:



Spółka Van Haren prowadzi w Niderlandach sprzedaż detaliczną obuwia. W 2012 r. sprzedawała damskie buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym. Christian Louboutin i jego spółka wystąpili do sądów niderlandzkich o stwierdzenie naruszenia przez Van Haren praw do znaku towarowego. Van Haren twierdzi, że znak, na który się powołano, jest nieważny. Dyrektywa Unii dotycząca znaków towarowych wymienia kilka podstaw unieważnienia lub odmowy rejestracji, w szczególności w przypadku oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru¹. Rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii. Uważa on, że sporny znak jest nierozzerwalnie związany z podeszwą buta i że zgodnie z dyrektywą pojęcie „kształtu” nie jest ograniczone jedynie do trójwymiarowych cech towaru (takich jak kontury, wymiar i objętość towaru), lecz również odnosi się do kolorów.

W opinii uzupełniającej, której przedstawienie wiąże się z otwarciem na nowo ustnego etapu postępowania², **rzecznik generalny Maciej Szpunar podtrzymał swoje stanowisko, zgodnie z**

¹ 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 (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

² W dniu 28 lutego 2017 r. Trybunał postanowił przekazać sprawę do rozpoznania przez dziewiątą izbę. Rozprawa odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 r. W dniu 22 czerwca 2017 r. rzecznik generalny przedłożył swoją pierwszą opinię w tej sprawie. Dziewiąta izba postanowiła w dniu 13 września 2017 r., na podstawie art. 60 § 3 regulaminu postępowania przed Trybunałem, przekazać sprawę Trybunałowi celem przydzielenia sprawy składowi orzekającemu złożonemu z

którym oznaczenie, które łączy w sobie kolor i kształt, może podlegać zakazowi ustanowionemu w dyrektywie w sprawie znaków towarowych. W konsekwencji zaproponował Trybunałowi, by na zadane pytanie udzielił odpowiedzi, że podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku towarowego mogą znajdować zastosowanie do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru.

W swojej pierwszej opinii rzecznik generalny stwierdził, że rozpatrywany znak należy zrównać z oznaczeniem składającym się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla koloru związanego z tym kształtem, a nie ze znakiem składającym się z koloru samego w sobie. Potwierdził on to stanowisko, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia nie z kształtem w pełni abstrakcyjnym lub z kształtem o pomijalnym znaczeniu, lecz zawsze z kształtem podeszwy. Co więcej, uznał za wątpliwe, by kolor czerwony mógł spełniać podstawową funkcję znaku towarowego i wskazywać jego właściciela w sytuacji, gdy kolor ten jest wykorzystywany poza właściwym kontekstem, czyli niezależnie od kształtu podeszwy.

Rzecznik generalny przypomniał jednak, że – jak zasygnalizował to już w swojej pierwszej opinii – kwalifikacja znaku towarowego stanowi ocenę faktyczną, należąca w omawianej sprawie do sądu niderlandzkiego. Dotyczy to również odpowiedzi na pytanie, czy czerwony kolor powierzchni zwiększa znacznie wartość towaru. Sądzi on, że stanowisko sądu niderlandzkiego jest jasne w tym względzie i że sąd ten wychodzi z założenia, iż na to pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Rzecznik generalny stwierdził, że wprowadzenie w prawie Unii³ pojęcia „znaku pozycyjnego” nie ma wpływu na jego rozważania dotyczące możliwości stosowania podstawy unieważnienia lub odmowy rejestracji przewidzianej w dyrektywie Unii w sprawie znaków towarowych do oznaczenia takiego jak to rozpatrywane w omawianej sprawie⁴.

W tym samym nurcie rzecznik generalny zbadał zakres nowej dyrektywy w sprawie znaków towarowych, której termin transpozycji upływa w dniu 14 stycznia 2019 r.⁵. Uważa on w tym względzie, że logikę niektórych przepisów nowej dyrektywy – czyli wzmocnienie monopolu właściciela znaku towarowego i ograniczenie praw osób trzecich – trudno byłoby zastosować w odniesieniu do podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia.

Rzecznik generalny stanął również na stanowisku, że odniesienie do sposobu postrzegania przez odbiorców jako do czynnika, który wraz z innymi określa właściwości zwiększające znacznie wartość towaru, przemawia na rzecz możliwości stosowania omawianej podstawy unieważnienia lub odmowy rejestracji⁶ do oznaczeń składających się z kształtu towaru, w przypadku których dochodzi się przyznania ochrony dla koloru związanego z tym kształtem. W rzeczywistości w postrzeganiu przez odbiorców istotne jest nie rozróżnienie między znakami przestrzennymi, składającymi się z koloru czy pozycyjnymi, lecz wskazanie pochodzenia towaru w oparciu o całościowe wrażenie wywierane przez to oznaczenie.

W odniesieniu do kwalifikacji znaku, rzecznik generalny zaznaczył, że należy dokonać oceny, czy jego rejestracja nie narusza ogólnego interesu przejawiającego się w tym, by nie ograniczać nadmiernie dostępności właściwości przedstawionych przez to oznaczenie dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju.

większej liczby sędziów. Następnie Trybunał postanowił przydzielić sprawę wielkiej izbie. [Postanowieniem](#) z dnia 12 października 2017 r., Trybunał postanowił o otwarciu na nowo ustnego etapu postępowania i wezwał zainteresowane strony na ponowną rozprawę, która odbyła się w dniu 14 listopada 2017 r.

³ Artykuł 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 205, s. 39).

⁴ Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.

⁵ 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.U. 2015, L 336, s. 1).

⁶ Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.

Wreszcie rzecznik generalny przypomniał, że przeprowadzana przezeń **analiza** – jak wskazał już w swojej pierwszej opinii – **dotyczy wyłącznie wartości nierozzerwalnie związanej z kształtem i nie powinna uwzględniać atrakcyjności produktu wynikającej z reputacji tego znaku towarowego lub jego właściciela.**

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[Pełny tekst](#) opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedłożenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z przedłożenia opinii jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106