

# Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie

## Protection of Distinctive Marks in Fashion

Gabriela Sacha, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

**Typ artykułu:** oryginalny artykuł naukowy.

**Źródło finansowania badań:** środki własne Autorki.

**Źródło finansowania artykułu:** środki własne Autorki.

**Cytowanie:** Sacha G., (2017) *Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie*, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 84-89, <https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Sacha-ochrona-oznaczen-odrozniajacych-w-modzie.pdf>

STRESZCZENIE

Branżę mody charakteryzuje ciągła zmienność. Aktualność projektów kreowanych przez projektantów trwa aż do momentu stworzenia nowej kolekcji. W obliczu ogromnego tempa zmian, związane-go z cyklicznością procesu twórczego, właściciele domów mody często opatrują projekty oznaczeniami odróżniającymi. Mają one na celu umożliwienie ochrony praw gwarantowanych przez te oznaczenia oraz dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń. Znaki te są uniwersalne i mogą służyć do oznaczenia towarów każdego rodzaju. Cel badania stanowiło wykazanie jakie cechy wpływają na uznanie, że dane oznaczenie może pełnić funkcję oznaczenia odróżniającego oraz w jakich sytuacjach można mówić o naruszeniu. Analizie porównawczej poddano przepisy dotyczące zna-ków towarowych oraz te odnoszące się do zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienie pod-dano również badaniu analitycznemu, którego podstawę stanowiły orzeczenia sądów polskich, amerykańskich, włoskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem specyfiki mody, a orzeczenia dotyczyły spraw wytoczonych przez podmioty należące do tej branży. W toku badań stwierdzono, iż oznaczenia odróżniające, w szczególności znak towarowy, stanowią skuteczną formę ochrony przed naruszeniami takimi jak podrabianie dóbr luksusowych. Okazują się jednak nieefektywne w sytuacji, gdy dany produkt stanowi odwzorowanie oryginalnego projektu, ale nie jest opatrzony oznaczeniem identyfikującym dom mody, z którego oryginał pochodzi. W takim przypadku odwołanie się do przepisów dotyczących m.in. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wydaje się bardziej zasadne.

**Słowa kluczowe:** moda, design, prawo własności intelektualnej, oznaczenia odróżniające, znak towarowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Fashion is a continuously changing industry. The relevance of designs created by designers lasts till the next collection is unveiled. Faced with a breakneck pace of changes, caused by the cyclical nature of the creative process, the owners of fashion houses often distinguish their designs with distinctive marks. Their purpose is to enable the protection of rights guaranteed by these distinctive marks and the pursuit of claims in the case of violations of these rights. Trademarks are universal and can be used to mark all types of goods. The aim of this paper is to show which characteristics cause a given distinctive mark to be considered a trademark and when one can speak of a violation. Currently binding provisions on trademarks and on combating unfair competition were subjected to comparative analysis. The issue has also been analytically researched based on the rulings of Polish courts, as well as American and Italian, and the Court of Justice of the European Union. This analysis was conducted considering the particular nature of fashion, and the rulings pertained to cases filed by entities belonging to this industry. During the research, it has been determined that distinctive marks, particularly trademarks, constitute an effective form of protection against violations such as counterfeiting of luxury goods. They prove ineffective, however, in the situation where a given product is similar to an existing original, but does not have a distinctive mark of the fashion house of origin. In this case, e.g. law on registering a design patent seems a better basis for claims.

**Keywords:** fashion, design, intellectual property rights, distinctive marks, trademark, unfair competition.

ABSTRACT

### Wstęp

Moda to prężnie rozwijająca się branża, która, jak podaje portal Fashion United, obecnie wyceniana jest na około 3 biliony dolarów amerykańskich oraz stanowi nie mniej jak 2% światowego produktu krajowego brutto (PKB) (<https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>, 2018). We wspomnianym raporcie zostały zgromadzone dane, które wskazują na to, że detaliczna wartość rynku dóbr luksusowych oscyluje w granicach 340 miliardów dolarów. The McKinsey Global Fashion Index przewidział, że sprzedaż dóbr oferowanych przez tę branżę w 2018 roku wzrośnie z 3,5% do 4,5% w ska-

li roku (<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion>, 2018). Moda oraz projekty tworzone przez kreatorów zasługują na skuteczną ochronę prawną w związku z ciągłym wzrostem ekonomicznym, postępującym wzrostem w światowej sprzedaży oraz pozycją ważnego gracza na światowym rynku pracy.

Moda to specyficzna branża, której cechą charakterystyczną jest zmienność wynikająca z cykliczności procesu tworzenia nowych kolekcji. Kolekcje prezentowane są przez projektantów średnio dwa do czterech razy do roku. Wraz wprowadzeniem do butików nowej kolekcji, żywotność poprzedniej wygasa. W związku z taką specyfiką branży właściciele marek często rezygnują z ochrony gwarantowanej

przez prawo autorskie czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, obejmującej zewnętrzną postać stworzonej odzieży czy akcesorium. W zamian polegają na ochronie oznaczeń odróżniających, głównie znaków towarowych, które dostarczają odbiorcom informacje o opatrzonym nimi towarze.

### Charakter prawny oznaczeń odróżniających

Oznaczenia odróżniające stanowią jedną z kategorii dóbr niematerialnych. Są to symbole będące nośnikami określonych informacji, zdolne do wytworzenia określonych skojarzeń. Informacje, które dostarczają te oznaczenia mogą dotyczyć przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, geograficznego miejsca wytworzenia towaru, czy pochodzenia towaru (Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2014). Ustawodawca ani doktryna nie wykreowali ustabilizowanego katalogu oznaczeń odróżniających, ale powszechnie zalicza się do nich: znaki towarowe i usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia, oznaczenia przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy (tj. firma) (Żelechowski, 2015). "Znak towarowy, będący odbitym w świadomości odbiorców związkiem między oznaczeniem i towarem, prowadzi do powstania określonych wyobrażeń o towarze" (Kostański, Żelechowski, 2014, s. 278). Wyobrażenia te są związane z pełnieniem przez znak towarowy jego podstawowej, konstytucyjnej funkcji, jaką jest funkcja oznaczenia pochodzenia (Kostański, Żelechowski, 2014). To właśnie ta funkcja stanowi kryterium wyodrębnienia znaku towarowego spośród innych oznaczeń odróżniających.

### Rejestracja znaku towarowego w celu ochrony projektów mody

Znak towarowy jest najskuteczniejszą formą ochrony oznaczenia pod którym działa przedsiębiorca, a w konsekwencji całego dziedzictwa przedsiębiorstwa. Zarejestrowany znak towarowy jest również najbardziej efektywnym narzędziem w walce z naruszeniami w postaci zamieszczania znanego loga, bądź całej nazwy domu mody na produktach podrobionych, a niekiedy nawet wprowadzaniem do obrotu repliki kształtu produktu, który zarejestrowany jest jako przestrzenny znak towarowy. Portal Trademark Now wydał raport, z którego wynika, że w 2016 roku na całym świecie zostało zgłoszonych ponad 6400 wniosków o rejestrację znaków towarowych w zakresie ochrony dóbr luksusowych (<http://www.thefashionlaw.com/home/the-state-of-trademark-protection-in-fashion-and-luxury>, 2018).

System rejestracji i uznawania oznaczeń za znaki towarowe jest na terenie Unii Europejskiej zharmonizowany. W tym przedmiocie obowiązują bowiem dyrektywy, głównie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95 z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. L 299 z 8.11.2008). Regulacje unijne wyznaczają minimalny poziom ochrony. Oznacza to, że przepisy w poszczególnych państwach członkowskich są zbliżone, ale nie są takie same. Prawo Unii Europejskiej ponadto przewiduje możliwość rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Prawo udzielane w jednej procedurze prowadzonej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest skuteczne jednolicie na całym obszarze UE.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508; dalej jako: p.w.p.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Tę zdolność odróżniającą określa się mianem abstrakcyjnej i ocenia się ją w oderwaniu od towarów, czy usług. Pierwotna zdolność odróżniająca jest jedną z przesłanek udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Mimo to, oznaczenie, które pierwotnie nie nadawało się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, wtórnie zyskuje zdolność odróżniającą w następstwie jego używania (tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Aby dane oznaczenie można było uznać za znak towarowy konieczne jest, by było zmysłowo postrzegalne, jednolite, samoistne oraz aby można było je przedstawić w sposób graficzny. Zmysłowa postrzegalność jest tłumaczona w ten sposób, że posiada ją oznaczenie możliwe do postrzegania zmysłem wzroku, słuchu, smaku, węchu czy dotyku. Jednolitość oznaczenia zachodzi wtedy, gdy można poznać je dzięki jednemu aktowi poznawczemu. Ta przesłanka ma za zadanie wyeliminować oznaczenia, które są zbyt długie lub skomplikowane. Odbiorcy nie są w stanie zapamiętać takich oznaczeń, w związku z czym w ich świadomości nie wytworzy się związek oznaczenia z danym towarem. Oznaczenie jest samodzielne, gdy odbiorcy mogą, przynajmniej pojęciowo, wyodrębnić oba elementy składające się na znak towarowy, czyli towar i oznaczenie. Ponadto "konieczne jest graficzne (a więc postrzegalne wzrokowo, tj. za pomocą linii, symboli, wzorów) przedstawienie oznaczeń zmysłowo postrzegalnych, które pozwala jednoznacznie określić formę przedstawieniową oznaczenia" (Kostański, Żelechowski, 2014, s. 289).

Jeżeli oznaczenie spełnia wymienione przesłanki, może zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. Podmioty z branży mody najczęściej rejestrują logo domu mody, jego pełną nazwę, charakterystyczny rodzaj szwu, kształt poszczególnych elementów odzieży - takich jak kieszeń, kształt zapięcia, małe elementy w postaci wstawek na ubraniach wskazujących na danego projektanta lub dystyngtywne motywy składające się zwykle z połączonych monogramów jak u Gucci czy Louis Vuitton. Zdarza się również, że projektanci rejestrują sam kolor per se. Prawo ochronne na taki znak towarowy zostało udzielone dla czerwonej podeszwy obuwia projektowanego przez Christiana Louboutin (por. szerzej podpunkt IV) oraz dla błękitnych pudełek w kolorze "Tiffany Blue" używanych do pakowania biżuterii stworzonej przez Tiffany & Co. By móc skutecznie bronić się przed podrabianiem znanego i pożądanego modelu torebki, francuski dom mody Hermès zarejestrował w amerykańskim Urzędzie Patentowym (U.S. Patent & Trademark Office) całościowy kształt charakterystycznego projektu "Birkin".

W kontekście oznaczeń identyfikujących domy mody nierzadko będzie można mówić o znaku towarowym powszechnie znanym lub znaku renomowanym. "O kwalifikacji znaku towarowego jako powszechnie znanego decyduje stopień jego znajomości w kręgu nabywców, dla których przeznaczony jest towar (usługa) z danym znakiem" (Kostański, Żelechowski, 2014, s. 401). Z dotychczasowych wypowiedzi polskiej doktryny i sądów wynika, że za znak powszechnie znany uważa się znak znany połowie potencjalnych nabywców (Wiszniewska, 2001). Znakiem powszechnie znanym będą więc ist-

niejące w świadomości odbiorców logo domów mody takie jak podwójne, nachodzące na siebie dwie litery "C" w logo Chanel, charakterystyczna meduza w logo domu mody Versace, zlokalizowane tuż koło siebie dwie litery "G" w logo Gucci, ząbki się litery "LV" w logo Louis Vuitton, czy litery "YSL" tworzące logo Yves Saint Laurent. Znakiem powszechnie znanym został uznany również motyw składający się z trzech równoległych pasów zarejestrowany na rzecz producenta odzieży sportowej Adidas, co potwierdza orzeczenie wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, adidas AG i adidas Benelux BV v. Marca Mode CV i inni. Znak zyskuje przymiot notoryjności w wyniku długiego czasu używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym, dużego zasięgu dystrybucji i kampanii reklamowej oraz wyraźnej siły odróżniającej znaku (Wojcieszko-Głuszko, 1995). Przechodząc natomiast do znaku towarowego renomowanego, zauważyć należy, iż renoma nie jest prostą konsekwencją rozpoznania znaku. "Jest raczej utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru i oczekiwanych cechach" (Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, s. 467). W wyroku z dnia 4 listopada 1997 r., w sprawie C-337/95, Parfums Christian Dior S.A. i Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że wartość znaku "Dior" nie polega na tym, że jest to oznaczenie dobrze rozpoznawalne, ale na tym, że jest synonimem luksusu i prestiżu. Renoma znaku jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku. Wpływa na nią dbałość o jakość towarów i usług, atrakcyjność formy przedstawieniowej znaku, siła odróżniania. "Jest to znak, który przykuwa uwagę klienteli i jest zauważalny na rynku bez względu na to, czy jego użycie dotyczy towarów, z którymi był dotychczas łączony, czy towarów do nich niepodobnych" (Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, s. 468).

W tym miejscu należy się zastanowić jakie działania będą stanowiły naruszenie znaku towarowego. Do naruszenia dojdzie, gdy podmiot nieuprawniony używa znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Używanie oznaczenia, aby zostało zakwalifikowane jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, odbywa się w odniesieniu do konkretnych towarów. Samo oznaczenie powinno służyć odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, czyli być wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Bezprawne korzystanie ze znaku odbywa się bez zgody podmiotu uprawnionego. Naruszenie będzie polegało m.in. na użyciu znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. W takim przypadku do naruszenia dojdzie przykładowo, gdy znak towarowy zarejestrowany został dla odzieży, a inny przedsiębiorca bezprawnie używa tego znaku umieszczając go na produkowanych przez siebie koszulkach. Przesłanką naruszenia jest ponadto negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego (np. jakościową, która przekazuje informację o cechach jakościowych towaru oznaczonego znakiem). O naruszeniu będzie można mówić również wtedy, gdy przedsiębiorca używa znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego przez innego przedsiębiorcę w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Analizie poddaje się stopień podobieństwa oznaczeń, towarów oraz rozpoznawalność zarejestrowanego znaku towarowego. Oceny wspo-

mnianego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonuje się z punktu widzenia modelowego, przeciętnego odbiorcy, który jest dobrze poinformowany, ostrożny i spostrzegawczy. Przedsiębiorcy tworzący podróbki dóbr luksusowych nierzadko liczą na naiwność i nieorientowanie klientów. W konsekwencji na produktach umieszczane są oznaczenia, które na pierwszy rzut oka przypominają zarejestrowany znak towarowy, takie jak: Deisel (w oryginale: Diesel), Gucci (w oryginale: Gucci), czy Ballin (w oryginale: Balmain). Oznaczenia te wykazują różnice w stosunku do zarejestrowanych znaków na wszystkich płaszczyznach, a ponadto mało prawdopodobnym jest wprowadzenie przeciętnego odbiorcy dóbr luksusowych w błąd co do ich pochodzenia. Na gruncie obowiązujących przepisów takie działanie można, uznać za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy tylko, gdy dotyczy ono znaku towarowego renomowanego. Aby stwierdzić naruszenie takiego znaku, powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów nie jest bowiem wymagane. Naruszenie będzie miało miejsce wtedy, gdy dojdzie do użycia znaku towarowego identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego. Towary opatrzone tym znakiem nie muszą być identyczne, ani podobne do towarów, które oznacza się renomowanym znakiem towarowym. Używanie znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego będzie stanowiło naruszenie jeżeli zaistnieje możliwość, że przyniesie naruszeniu nienależną korzyść lub będzie szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku. Wymienione przesłanki naruszenia zostaną jednak wyłączone, w sytuacji gdy istnieje uzasadniona przyczyna używania cudzego znaku. Produkty podrobione, ze względu na niską cenę, wiążą się przeważnie ze złym wykonaniem oraz merną jakością użytych materiałów. Skojarzenie tych towarów z oryginałem będzie miało negatywny wpływ na jego postrzeganie przez odbiorców. Opatrywanie podróbek oznaczeniami identyfikującymi uznanych kreatorów prawie zawsze będzie więc szkodliwe dla renomy oryginalnego znaku towarowego.

W razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, podmiot uprawniony może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

### **Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji**

Ochrona gwarantowana przez przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211; dalej jako: u.z.n.k.) jest ochroną nieformalną, powstającą w związku z użyciem danego towaru w obrocie. Celem tej regulacji jest ochrona uczciwych relacji w stosunkach między przedsiębiorcami. W przypadku czynów nieuczciwej konkurencji zarówno projektant, jak i naruszcyciel muszą być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy (art. 2 u.z.n.k.), a przepisy ustawy odnoszą się do krajowego obrotu gospodarczego. Ochrona jest o tyle korzystna, że nie wymaga do swojego powstania rejestracji, formalnie nie jest ograniczona czasowo oraz nie wiąże się z kosztami.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprost wskazuje następujące kategorie oznaczeń odróżniających: oznaczenia przedsiębiorstw (art. 5-7 u.z.n.k.), oznaczenia geograficzne (art. 8-9 u.z.n.k.), oznaczenia towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.). W kontekście branży mody, najbardziej relewantne będzie omówienie oznaczeń przedsiębiorstw oraz oznaczeń towarów lub usług.

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa to więc dwa odrębne dobra materialne, podlegające odrębnym reżimom ochrony (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018). Choć teoretyczne ich rozróżnienie nie napotyka większych trudności, to w praktyce rozstrzygnięcie czy dane oznaczenia zostało użyte jako firma, czy jako oznaczenie przedsiębiorstwa może okazać się wręcz niemożliwe. Zaznaczyć należy, iż “celem art. 5 ustawy jest wyeliminowanie zachowań zmierzających do korzystania z renomy, pozycji czy klienteli cudzego przedsiębiorstwa w sposób nieuczciwy” (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018, kom. do art. 5 u.z.n.k., uw. 12).

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także, zgodnie z art. 10 u.z.n.k., takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Stosowanie do art. 10 ust. 2 u.z.n.k. za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. Przepis ten najczęściej jest przywoływany w sporach dotyczących zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych znaków towarowych. “Omawiany przepis może samodzielnie stanowić podstawę ochrony znaków towarowych zarówno formalnie chronionych, jak i tych, które ochrony takiej nie posiadają, a także znaleźć zastosowanie uzupełniające dla odpowiednich przepisów Prawa własności przemysłowej” (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018, kom. do art. 10 u.z.n.k., uw. 2). Wskazuje na to również fakt, iż komentowany przepis dotyczy m.in. kwestii wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów. Przyjąć należy, iż słowo “pochodzenie” w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie dotyczy pochodzenia geograficznego, gdyż ochrona przed używaniem fałszywych i oszukańczych oznaczeń geograficznych jest już odrębnie uregulowana w art. 8 i 9 u.z.n.k. (Kępiński, 2014). Stosowanie do art. 10 u.z.n.k. działania przedsiębiorcy mogą zostać uznane za nieuczciwe jeśli wprowadzają w błąd co do innych – poza pochodzeniem – istotnych cech towarów i usług, w szczególności: ilości, jakości, składników, przydatności. Są to cechy odnoszące się do fizycznych właściwości towaru, a w konsekwencji weryfikowalne.

Istnieją dwie koncepcje dotyczące charakteru uprawnień przewidzianych przez przytoczone przepisy. Pierwsza z nich zakłada, że artykuły te chronią jedynie określony stan faktyczny, w którym jeden podmiot w sposób nieuczciwy eksploatuje cudzą własność przemysłową. Zgodnie z tym poglądem przepisy te nie udzielają jednemu podmiotowi wyłączności prawnej. Stosownie do drugiej koncepcji,

używanie określonego oznaczenia prowadzi do powstania na rzecz uprawnionego prawa podmiotowego. Treścią tego prawa miałyby być wyłączne korzystanie z danego oznaczenia jako oznaczenia przedsiębiorstwa, czy oznaczenia towaru. Niezależnie od przyjętej koncepcji, roszczenie przysługiwać będzie tylko temu przedsiębiorcy, który wcześniej używał oznaczenia przedsiębiorstwa lub oznaczenia towaru. Źródłem ochrony jest więc, jak stwierdzono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, pierwszeństwo używania oznaczenia w obrocie gospodarczym. Jeżeli oznaczenia będą faktycznie używane przez przedsiębiorcę, ochronie będą podlegały nawet te fantazyjne czy niezarejestrowane w odpowiednich rejestrach. Zgodnie z przeważającym poglądem, oznaczenia te nie muszą mieć charakteru odróżniającego. W związku z powyższym oznaczenia, które ze względu na brak zdolności odróżniającej, nie mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, ale służą do identyfikacji przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, mogą stanowić oznaczenie towarów w rozumieniu przepisów u.z.n.k.

Kolejną przesłanką ochrony gwarantowanej przez omawiane przepisy jest powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd. W danej sytuacji faktycznej musi zachodzić potencjalna, ale i realna możliwość wprowadzenia odbiorcy w błąd co do tożsamości takiego oznaczenia. Dla dokonania stosownych ocen dotyczących możliwości wywołania niedozwolonej konfuzji, istotny jest stan świadomości przeciętnego, modelowego uczestnika rynku (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018). W przypadku oznaczenia przedsiębiorstwa chodzi o błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa będący konsekwencją późniejszego użycia przez inny podmiot identycznego lub podobnego oznaczenia. W przypadku niezarejestrowanych znaków towarowych chodzi o ryzyko wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi (Żelechowski, 2015).

Roszczenia przewidziane przez ustawę przysługują przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony. Aby móc wystąpić z roszczeniem nie jest więc konieczne faktyczne zaistnienie naruszenia, wystarczy że będzie ono jedynie potencjalne. Naruszciciel może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

### **Wzajemny stosunek Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**

Zaznaczyć należy, iż oznaczenie przedsiębiorstwa może być tożsame ze znakiem towarowym, co umożliwia dochodzenie roszczeń przeciwko naruszcycielowi na dwóch podstawach prawnych. Art. 156 ust. 1 p.w.p. stanowi próbę rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa, a znakiem towarowym. Stosowanie do tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby: ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo. Ustęp 2 omawianego artykułu uzależnia jednocześnie używanie danego oznaczenia przez różne osoby w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, jak i znaku towarowego od usprawiedliwionych potrzeb używającego i nabywców towarów oraz od zgodności tego używania z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018).

Kwestia wzajemnego stosunku Prawa własności przemysłowej i odrębnych regulacji - w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-



kurencji - była przedmiotem rozważań sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Postanowienie wydane dnia 30 września 1994 r. przez Sąd Najwyższy dotyczyło sprawy, w której nazwa przedsiębiorstwa powoda był używana jako znak towarowy przez inny podmiot gospodarczy, czyli pozwanego. Sąd Najwyższy stwierdził, iż "zarejestrowanie słownego znaku towarowego o brzmieniu identycznym z nazwą istniejącego już na rynku przedsiębiorstwa pozostaje bez wpływu na ocenę bezprawności używania tego znaku". Rejestracja oznaczenia używanego przez inny podmiot w obrocie gospodarczym jako znaku towarowego, nie zapewnia wyłączności korzystania z tego oznaczenia. "Skoro ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest tylko formalna, to nie może stać na przeszkodzie żądaniu zakazu naruszenia praw prywatnych strony" (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94).

### Spory sądowe i ich rozstrzygnięcia

Domy mody zajmują czołowe miejsce wśród podmiotów, które najbardziej systematycznie monitorują nieuprawnione korzystanie z ich zarejestrowanych znaków towarowych, czy oznaczeń przedsiębiorstwa oraz najczęściej inicjują postępowania sądowe w związku z naruszeniami (<http://www.thefashionlaw.com/home/fashion-brands-top-list-of-most-active-trademark-lawsuit-filing-parties>, 2018). Raport przygotowany przez portal Lex Machina zebrał dane dotyczące pozwów wnoszonych w związku z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w okresie od 2009 do 2016 roku. Z raportu wynika, że amerykańska marka Coach wniosła 730 spraw o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, co zapewniło jej pozycję lidera w zestawieniu. Drugie miejsce - z 330 wniesionymi sprawami - zajął francuski dom mody Chanel. Louis Vuitton Malletier SA w badanym okresie wniosł natomiast 81 spraw. Najwyższe do tej pory zasądzone roszczenia, wynoszące 1 miliard dolarów, zasądzone zostały na rzecz domu mody Chanel. Potem kolejno na rzecz Burberry Ltd. - 523.1 miliony dolarów, i na rzecz Gucci America Inc. 207.7 miliony dolarów.

Najwięcej emocji, a zarazem wątpliwości w orzecznictwie związanych jest z kwestią rejestracji koloru per se lub kombinacji takich kolorów jako znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 2 p.w.p. znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. Rejestracja koloru lub kombinacji kolorów jako znaku towarowego jest możliwa poprzez wskazanie w zgłoszeniu odpowiedniego numeru w klasyfikacji kolorów Pantone. Na gruncie tego zagadnienia wydano już kilka wyroków, a w niektórych sprawach postępowania dalej się toczą.

Sąd I instancji w Mediolanie w wyroku nr 6095/2013 wydanym na początku 2013 roku, oddalił powództwo wzajemne marki Guess o uznanie nieważności znaku towarowego składającego się z zielono-czerwono-zielonych pasów, należącego do domu mody Gucci (Wyrok Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia di Impresa, opublikowany 02.05.2013, RG nr 36857/2009, Repert. nr 4792/2013). Sąd uznał, że oznaczenie używane przez Gucci ma niepodważalną zdolność odróżniającą oraz umożliwia precyzyjną identyfikację źródła towarów oznaczonych tym znakiem. W tym samym

uzasadnieniu sąd odniósł się również do wcześniejszego powództwa marki Gucci, w którym twierdzono, że umieszczenie na butach Guess brązowo-czerwono-brązowych pasów narusza prawo ochronne na znak towarowy powoda. Sąd uznał, że działania marki Guess nie stanowiły takiego naruszenia, bowiem pasy złożone z kombinacji kolorów nie podlegają monopolizacji, a w konsekwencji nie mogą stanowić przedmiotu ochrony. W uzasadnieniu trafnie zauważono, że używanie tego typu motywów w projektach odzieży czy akcesoriów jest niezwykle powszechne.

We wrześniu 2012 roku federalny Sąd Apelacyjny USA wydał decyzję w sprawie Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., uznającą ważność znaku towarowego w postaci czerwonej lakierowanej podeszwy buta na obcasie, przysługującego projektantowi butów (Wyrok z dnia 5 września 2012 r. w sprawie Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., No. 11-3303, 2d Cir. 2012). W decyzji uznano, że czerwona lakierowana podeszwa jest na tyle dystyngtywnym oznaczeniem, że pozwala na identyfikację marki Christiana Louboutin. Niemniej jednak, Sąd Apelacyjny zaznaczył, iż ochrona z rejestracji znaku towarowego ogranicza się tylko do takich butów, których podeszwa kontrastuje z całą resztą. Czerwona podeszwa uzyskała zdolność odróżniającą wtórnie, w wyniku używania. Aby przesądzić o takiej istnieniu zdolności odróżniającej, sąd posłużył się danymi zawierającymi informacje na temat wydatków poczynionych na reklamę, obecności w mediach oraz sukcesu sprzedażowego.

Kwestia dopuszczalności rejestracji koloru czerwonego jako znaku towarowego była również przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 stanowi, że znakiem towarowym nie mogą być oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Na gruncie tego artykułu w wyniku powództwa wniesionego przez Christiana Louboutin, powstał spór co do jego wykładni. W dniu 28 grudnia 2009 r. Louboutin zgłosił znak towarowy, który został zarejestrowany, jako znak towarowy Beneluxu nr 0874489. 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)” (<https://www.boip.int/en/trademarks-register>, 2018). Trzy lata później holenderska spółka Van Haren Schoenen BV wprowadziła do obrotu obuwie z czerwonymi podeszwami. Louboutin uznał te działania za naruszenie jego prawa ochronnego na znak towarowy. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar w swojej opinii z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie C-163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, stanął na stanowisku, iż kolor nałożony na dany kształt powoduje scalenie obu elementów, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania funkcjonalnego charakteru przez kolor, który powinien być badany łącznie z samym kształtem towaru. Trybunał jednak, w orzeczeniu wydanym dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, nie przychylił się do tej opinii. Stwierdził że "w kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu” rozumie się zasadniczo, jak podkreśliła Komisja Europejska, jako oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni". Ze znaczenia tego terminu nie wynika, aby kolor sam w sobie mógł stanowić kształt. Ponadto nie można

“stwierdzić, że oznaczenie jest tworzone przez ten kształt, gdy zgłoszenie znaku towarowego ma na celu ochronę nie tyle tego kształtu, ile jedynie zastosowania danego koloru w szczególnym umiejscowieniu na wspomnianym towarze” (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd880d30a91f7940ddb35dd3f90c36517c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=525038>, 2018). Trybunał zauważył również, że w tej sprawie kontur buta sam w sobie nie stanowi znaku towarowego. Służy on jedynie sprecyzowaniu umiejscowienia faktycznego znaku towarowego, jakim jest kolor czerwony. Zarejestrowane przez Christiana Louboutin oznaczenie pozostaje więc ważnym znakiem towarowym.

### Podsumowanie

Według danych przedstawionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), światowy rynek towarów podrobionych jest wart ponad 450 miliardów dolarów. Zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi Unii Europejskiej - rynek odzieżowy, obuwniczy oraz rynek akcesoriów, traci około 26.3 miliardy euro (około 27.7 miliardów dolarów) dochodu rocznie w wyniku importowania podróbek, na terenie samej Unii Europejskiej (<https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/fighting-the-450-billion-trade-in-fake-fashion>, 2018). Kopiowane produkty “obniżają sprzedaż, rozmywają ciężko wypracowaną reputację, wpływają niekorzystnie na pozytywne skojarzenia odbiorców z poszczególnymi projektantami, a w konsekwencji stanowią ogromne zagrożenie dla branży mody” (Sacha, niepubl.). Ochrona oznaczeń odróżniających stanowi popularną, a co ważniejsze, skuteczną formę przeciwdziałania wytwórcom podróbek. Istotne, że roszczeń można dochodzić na dwóch opisanych w artykule podstawach prawnych, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo przyznania odpowiedniej rekompensaty za doznane naruszenie. Ochrona tych oznaczeń nie rozciąga się jednak na sytuacje, w których produkty podrobione nie zostaną opatrzone zarejestrowanym logiem czy oznaczeniem marki. W takim przypadku, gdy produkt podrobiony inkorporuje charakterystyczne cechy oryginalnego projektu, ale nie zawiera oznaczenia jego nazwy - ochrona oznaczeń odróżniających identyfikujących danego kreatora jest nieskuteczna.

### Bibliografia

1. Amed I., Berg A., Brantberg L., Hedrich S., *The state of fashion*, <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion> [dostęp: 20.07.2018 r.].
2. Benelux Office for Intellectual Property, *Trademarks register*, <https://www.boip.int/en/trademarks-register> [dostęp: 24.07.2018 r.].
3. Dyrektywa 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. L 299 z 8.11.2008.
4. Kępiński M., System prawa prywatnego, Tom 15, Prawo konkurencji, Warszawa 2014, red. M. Kępiński.
5. Kostański P., Żelechowski Ł., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa, C.H. Beck, 2014.
6. Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Wyd. 1, Warszawa, LexisNexis, 2014.
7. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018.
8. Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 22.06.2017 r., sprawa C-163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV.
9. Portal internetowy Fashion United, *Global fashion industry statistics - International apparel*, <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 12.07.2018 r.].
10. Portal internetowy The Fashion Law, *The State of Trademark Protection in Fashion and Luxury*, <http://www.thefashionlaw.com/home/the-state-of-trademark-protection-in-fashion-and-luxury> [dostęp: 12.07.2018 r.].
11. Portal internetowy The Fashion Law, *Fashion Brands Top List Of Most Active Trademark Lawsuit Filing Parties*, <http://www.thefashionlaw.com/home/fashion-brands-top-list-of-most-active-trademark-lawsuit-filing-parties> [dostęp: 24.07.2018 r.].
12. Postanowienie Sądu Najwyższego z 30.09.1994 r., III CZP 109/94, LEX nr 4115.
13. Sacha G., Wyzwania związane z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualnej, niepubl.
14. Shannon S., *Fighting the \$450 Billion Trade in Fake Fashion*, “Business of Fashion”, 02.03.2017 r., <https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/fighting-the-450-billion-trade-in-fake-fashion> [dostęp: 12.07.2018 r.].
15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508.
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211.
17. Whymark J., D’Souza-Culora T., Sim A., *IP enforcement in the fashion industry*, “World Trademark Review”, 08.05.2015 r., <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Anti-counterfeiting/2015/Industry-insight/IP-enforcement-in-the-fashion-industry> [dostęp: 23.07.2018 r.].
18. Wisniewska I., *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH 2001, nr 12.
19. Wojcieszko-Głuszko E., *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle porównawczym*, ZNUJ 1995, nr 65.
20. Wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego, II Okręgu z 5.09.2012 r. w sprawie Christian Louboutin SA v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc. No. 11-3303.
21. Wyrok Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia di Impresa nr 6095/2013, z 02.05.2013, RG nr 36857/2009, Repert. nr 4792/2013.
22. Wyrok TSUE z 12.06.2018 r. w sprawie C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV.
23. Wyrok TSUE z 10.04.2008 r., w sprawie C-102/07, adidas AG i adidas Benelux BV v. Marca Mode CV i inni.
24. Wyrok TSUE z 4.11.1997 r., w sprawie C-337/95, Parfums Christian Dior S.A. i Parfums Christian Dior BV v. Evora BV.
25. Wyrok Sądu Najwyższego z 7.03.1997 r., II CKN 70/96, LEX nr 29888.
26. Żelechowski Ł., *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji*. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony, *Prawo konkurencji*. 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2015, red. T. Skoczny.