

6

LUIZA BAKIEWICZ

Instytucja znaku towarowego w kolorze per se w sektorze mody na gruncie prawa amerykańskiego¹

Opiekun naukowy: dr Joanna Buchalska

Luiza Bakiewicz – absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego. W trakcie studiów pełniła funkcję Prezesa PKN Prawa Własności Intelektualnej „Actio Efficiens”, była także członkiem Studenckiej Poradni Prawnej (sekcja nauk penalnych oraz sekcja prawa rodzinnego i opiekuńczego). Obroniła, na ocenę bardzo dobrą, pracę magisterską pt. „*Fashion law* – ochrona znaku towarowego w kolorze *per se* w sektorze mody”, napisaną pod kierunkiem prof. ALK dr. hab. Waldemara Hoffa. Obszar zainteresowań koncentruje się na szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, *fashion law*, prawie amerykańskim, a także prawie karnym.

¹ Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. „*Fashion law* – ochrona znaku towarowego w kolorze *per se* w sektorze mody” napisanej pod kierunkiem prof. ALK dr. hab. Waldemara Hoffa w Akademii Leona Koźmińskiego, obronionej na ocenę bardzo dobrą.

1. Geneza instytucji znaku towarowego

Pierwszy federalny projekt ustawy o znakach towarowych przedstawiony został przez Thomasa Jeffersona. Asumpt stanowić miały poszukiwania jego przyjaciół, dążących do wyłącznego używania znaku towarowego na płótnie żaglowym. Trzeba było jednak czekać aż do 1870 r.², kiedy to ówczesny Kongres zdecydował się na uchwalenie pierwszej ustawy o znakach towarowych. Niestety, została ona później uznana za niekonstytucyjną, z uwagi na to, iż odnosiła się do zagadnień handlu wewnątrzstanowego, podczas gdy przepisy prawa federalnego ograniczone są do regulacji handlu międzystanowego bądź pomiędzy federacją a państwami trzecimi. Kolejne ustawy poprawnie regulujące tę materię wchodziły w życie odpowiednio w 1881 r., 1905 r. i 1920 roku. Prawdziwym przełomem było jednak uchwalenie w 1946 r. Lanham Act³, której regulacje dotyczące prawa znaków towarowych obowiązują do dziś (Ellerbrock, 1987).

Wraz z ewolucją ustawy o znakach towarowych zmieniała się także definicja tego dobra niematerialnego. W brzmieniu ustawy z 1905 r. możliwa była jedynie rejestracja arbitralnych lub fantazyjnych słów bądź symboli; zgłoszenia zawierające słowa lub symbole jedynie opisujące dany towar były odrzucane. W obecnym brzmieniu Lanham Act (kilkukrotnie nowelizowanego) definicja znaku towarowego nie jest tak ograniczona. Zgodnie z § 45 Lanham Act⁴ znak towarowy to **każde słowo, nazwa, symbol lub forma/środek wyrazu (*device*) bądź kombinacja wymienionych:**

- 1) używane przez podmiot (*person*⁵) lub
- 2) które podmiot ma zamiar używać w obrocie w dobrej wierze i zgłasza do zarejestrowania na zasadach określonych w ustawie,

w celu powiązania danych towarów z konkretną osobą, oznaczenia źródła ich pochodzenia (nawet jeżeli źródło jest nieznane), jak również odróżniania od innych towarów występujących w obrocie.⁶ W praktyce sądy regularnie stosują rozszerzającą wykładnię ww. przepisu w celu objęcia ochroną prawa znaków towa-

² Prezydentura Thomasa Jeffersona trwała od 1801 do 1809 roku. Zmarł w 1826 roku.

³ Federalna ustawa o znakach towarowych z 5 lipca 1946 r. (Pub. L. 79–489, 60 Stat. 427, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. [15 U.S.C. ch. 22]) – dalej oznaczana jako Lanham Act.

⁴ 15. U.S.C. § 1127.

⁵ Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127) stanowi, iż termin „person” jest niezwykle szeroki i oznacza zarówno osobę fizyczną i prawną, zgłaszającego, uprawnionego, jak i liczne podmioty powiązane ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także Stany Zjednoczone same w sobie.

⁶ Przepis § 45 Lanham Act (15 U.S.C. § 1127) stanowi: *Trademark. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof – (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including*

rowych każde oznaczenie wskazujące na źródło pochodzenia, m.in. kolor, dźwięk, a nawet zapach (Boulware, 2009, s. 57–58).

Zasadniczą funkcją federalnego prawa znaków towarowych jest zarówno ochrona znaków towarowych używanych w obrocie międzystanowym oraz w handlu zagranicznym⁷, jak i ochrona odbiorców przed ryzykiem konfuzji, a konkretnie przed występowaniem w obrocie towarów wprowadzających w błąd co do źródła ich pochodzenia. Ponadto Lanham Act przyznaje uprawnionym wyłączone prawo do używania danego oznaczenia⁸, zaś przedsiębiorcom prawo do czerpania pożytków z wypracowanej tzw. *goodwill*⁹ oraz reputacji (*reputation*) ich firmy (*trade name*)¹⁰.

W wyroku z 1942 r. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż prawo znaków towarowych jest rezultatem uznania w sferze prawa psychologicznego wpływu wywieranego na konsumentów przez symbole. Natomiast pojęcie znaku towarowego Sąd ten zdefiniował jako skrót stosowany w działalności marketingowej, który skłania nabywcę do wyboru pożądanego towaru [towaru opatrzonego pożądanym znakiem towarowym – dop. L.B.], bądź towaru, który poprzez utrwalenie się w świadomości odbiorcy prowadzi go do przekonania, iż to ten konkretny chce nabyć¹¹.

a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

⁷ *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 US 189 – Supreme Court 1985, s. 193.

⁸ *La Societe Anonyme des Parfums LeGalion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F. 2d 1265 – Court of Appeals, 2nd Circuit 1974, s. 1271.

⁹ Pojęcie *goodwill* jest dość niedookreślone. W wyroku *Premier-Pabst Corporation v. Elm City Brewing Co.*, 9 F. Supp. 754 – District Court, D. Connecticut 1935, s. 757 *goodwill* przedstawione zostało jako „korzystne powiązanie przez konsumentów konkretnej osoby, towarów bądź usług z właściwym źródłem ich pochodzenia”. Natomiast Żelechowski (2011, s. 114) przedstawił pojęcie *goodwill* jako dobre imię, renomę przedsiębiorstwa. Warto także wskazać na publikację Burgunder (1986, s. 590), w której przytoczona została definicja Granofa (1977, s. 384), że *goodwill* oznacza te niematerialne aktywa przedsiębiorstwa, które zawierają dobre imię przedsiębiorstwa (*good name*), szczególne formy zarządzania tymże przedsiębiorstwem, a nawet korzystną lokalizację bądź warunki ekonomiczne, jednakże nie zostały one uwzględnione w rozliczeniach danego przedsiębiorstwa. Z zaprezentowanej definicji M.H. Granofa autorka wywodzi, iż *goodwill* przede wszystkim odnosi się do reputacji (*reputation*) przedsiębiorstwa w odniesieniu do jakości oraz pewnej spójności towarów. Warto także dodać, iż obecnie *goodwill* wliczane jest do aktywów przedsiębiorstwa. Więcej na ten temat: Berk (2007).

¹⁰ *Fabrication Enters., Inc. v. Hygenic Corp.*, 64 F. 3d 53, 57 – 2nd Circuit 1995, s. 57.

¹¹ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. SS Kresge Co.*, 316 US 203 – Supreme Court 1942, s. 205; chcąc posłużyć się przykładem, dla pełnego zrozumienia myśli Sądu Najwyższego, jest to sytuacja, w której konsument wchodzi do sklepu (np. perfumerii) z zamiarem nabycia towaru (np. perfum). W tym miejscu rodzi się pytanie o zamiar zakupu: czy dotyczy on

Podsumowując: „(...) prawo znaków towarowych powstrzymując innych [uczestników obrotu – L.B.] przed kopiowaniem oznaczeń identyfikujących pochodzenie towaru obniża ponoszony przez konsumenta koszt podejmowania decyzji rynkowych oraz zakupu, umożliwiając potencjalnemu nabywcy szybką i łatwą ocenę towaru jako wytworzonego przez tego samego producenta, którego podobnie oznaczony [towar – dop. L.B.] został już w przeszłości oceniony pozytywnie (lub negatywnie)”¹².

2. Instytucja znaku towarowego w kolorze *per se* w prawie stanowionym

Uchwalenie w 1946 r. Lanham Act umożliwiło przyznanie ochrony również oznaczeniom niekonwencjonalnym, takim jak dźwięk lub zapach, ozdobnym etykietom, zewnętrznej postaci towarów, a nawet sloganom reklamowym. Literalne brzmienie definicji znaku towarowego zawarte w Lanham Act („**każde słowo, nazwa, symbol lub forma/środek wyrazu (*device*) bądź kombinacja wymienionych** [podkr. – L.B] używane przez dany podmiot [*person*]¹³ [...] w celu powiązania danych towarów z konkretną osobą, oznaczenia źródła ich pochodzenia, nawet jeżeli źródło jest nieznane, jak również odróżniania od innych towarów występujących w obrocie”) prowadzi do wniosku, iż katalog ten otwarty jest również dla koloru (Landau, 1995, s. 21–22). Ponadto, jak wskazali zarówno M.B. Landau, jak i Sąd Najwyższy¹⁴ podstawą rozszerzającej wykładni definicji znaku towarowego jest także § 2 Lanham Act¹⁵ stanowiący, iż „żadne oznaczenie odróżniające towary zgłaszającego [znak – dop. L.B.] od towarów innych [przedsiębiorców – dop. L.B] nie powinno zostać odrzucone [w drodze

jakichkolwiek czy konkretnych perfum, np. Chanel Chance. Jeżeli konsument udał się do perfumerii w celu nabycia tych konkretnych należy zastanowić się, co skłoniło go do tego wyboru – chęć posiadania flakonu perfum sygnowanych oznaczeniem Chanel, bez względu na zapach (a zatem wybór podyktowany jest wpływem znaku towarowego), zapach tychże (więc jest to ten pożądaný produkt, który po prostu przypadł nabywcy do gustu), czy może jest to wpływ systematycznych bodźców w postaci reklam (co oznacza, iż to utrwalony w świadomości znak towarowy skłania do zakupu konkretnej linii zapachowej). Zwłaszcza w sferze dóbr luksusowych wybór towaru podyktowany może być chęcią nabycia produktu pochodzącego od konkretnego projektanta bądź domu mody, a zatem towaru opatrzonego konkretnym znakiem towarowym. Wówczas konsument nie zadowolony się towarem zastępczym, gdyż na poziomie jego świadomości dany znak towarowy związany jest z daną jakością lub renomą.

¹² *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995, s. 163–164.

¹³ Zob. przypis 5.

¹⁴ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 US 205 – Supreme Court 2000, s. 211.

¹⁵ 15 U.S.C. § 1052.

rejestracji – dop. L.B] na podstawie *principal register* [czyli zasad i przesłanek rejestrowych zawartych w dziale I Lanham Act – dop. L.B.] z powodu charakteru znaku [*it's nature*], chyba, że (...)". Dalej przepis ten zawiera katalog zamknięty bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, obejmujący: (a) „oznaczenia sprzeczne z zasadami moralnymi, wprowadzające w błąd lub obraźliwe”, (b) „oznaczenia zawierające flagę, godło lub inne emblematy Stanów Zjednoczonych Ameryki, innego państwa, miasta, obcego narodu”, (c) „imię i nazwisko [dane osobowe – dop. L.B.], wizerunek lub podpis osoby żyjącej bądź zmarłego prezydenta Stanów Zjednoczonych za życia jego żony (*during the life of his widow*), chyba że uzyskano pisemną zgodę”, (d) „oznaczenie, które przez swoje podobieństwo może prowadzić do ryzyka konfuzji”, (e) „(1) oznaczenia opisowe (*merely descriptive*), mylące w zakresie charakteru towaru lub usługi (*deceptively misdescriptive*) (2) oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne danego towaru/usługi¹⁶, (3) oznaczenia mylące w zakresie pochodzenia geograficznego towaru/usługi (*geographically deceptively misdescriptive*), (4) oznaczenia składające się jedynie z nazwiska, (5) oznaczenie, które jest funkcjonalne”¹⁷. Co istotne, litera (f) stanowi jednak o wyjątku dotyczącym rejestracji znaków, które w drodze używania nabyły zdolność odróżniającą: „jeżeli zgłoszone oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą w drodze używania, żadne przeszkody wymienione w niniejszym dziale nie powinny znaleźć zastosowania”¹⁸. Oznaczenie, które spełnia przesłanki wymienione w literach (a) – (d) nie zostanie zarejestrowane, nawet gdy nabędzie zdolność odróżniającą w toku jego używania, a zatem gdy spełni przesłankę wymienioną w literze (f). Możliwość powołania się na wtórną zdolność odróżniającą przyznana została zatem jedynie dla oznaczeń wymienionych w literze (e).

Przedstawiony katalog bezwzględnych przeszkód rejestrowych, choć obszerny, nie uwzględnia koloru *per se* bądź kombinacji kolorów, co prowadzi do wniosku, iż oznaczenie takie mogłoby zostać odrzucone tylko wtedy, gdy wypełnia przesłanki z § 2 Lanham Act¹⁹. Nie istnieje zatem żaden przepis wyłączający możliwość rejestracji oznaczenia w kolorze (tak *per se*, jak kombinacji kolorystycznej), jeżeli spełnia ono wymogi znaku towarowego wskazane w § 45 Lanham Act²⁰.

¹⁶ § 2 Lanham Act (15 U.S.C. § 1052); zob. także Landau (1995, s. 23–24).

¹⁷ Oznaczenia zawierające mylący opis. Oznacza to, iż znak błędnie informuje o cechach lub charakterze danego towaru/usługi np. metalowe plastikowe części radiowe – zob. Casey (2002).

¹⁸ § 2 (f) Lanham Act (15 U.S.C. § 1052).

¹⁹ 15 U.S.C. § 1052; tak: Ellerbrock (1987, s. 25).

²⁰ 15 U.S.C. § 1127.

Przytoczyć jednak należy błyskotliwe spostrzeżenia, jakie poczynił C. Summerfield, wskazując, iż pewna kombinacja kolorów mogłaby zostać odrzucona w drodze rejestracji z uwagi na nawiązanie do symboli narodowych. Autor posłużył się hipotetycznym przykładem wykorzystującym flagę Polski, której biało-czerwone poziome pasy mogłyby uniemożliwić rejestrację takiej kombinacji kolorystycznej na podstawie litery [b] ww. ustawowych przeszkód rejestracji. Kolejny przykład, odnoszący się do przeszkód zawartych w literze (e), nawiązywał do wyroku *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*²¹, w którym sąd odmówił przyznania ochrony kombinacji kolorystycznej w postaci poziomych biało-czerwonych pasów naniesionych na (spopularyzowaną przez Andy'ego Warhola) puszkę zupy Campbell (Summerfield, 1992–1993, s. 985).

3. Stanowisko judykatury w przedmiocie zdolności rejestrowej znaku towarowego w kolorze *per se*

W zakresie przyznawania prawa ochronnego na oznaczenia w kolorze judykatura nie była jednak tak jednomyślna²². Proces kształtowania się orzecznictwa w tym zakresie sięga roku 1906, w którym Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie *A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co.*, stwierdzając, iż „wątpliwości wzbudza spełnienie wymogów znaku towarowego przez samodzielny kolor (*mere color*)”²³. Wyrok ten, choć wydany *in dicta*, wykreował powielaną przez sądy *mere color rule* i w ten sposób zapoczątkował nieprzychylną erę, w której sądy i USPTO²⁴ odmawiały rejestracji oznaczeniom w kolorze (O’Keefe, 2012–2013, s. 1050). Okazjonalnie sądy przyznawały jednak ochronę na używany w obrocie kolor w oparciu o *common law unfair competition* (zasady

²¹ Zob. *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F. 2d 795 – Court of Appeals, 3rd Circuit 1949; w wyroku tym w rzeczywistości sąd odmówił przyznania ochrony na podstawie:

- 1) *color depletion theory* – uzasadniając, iż istnieje ograniczona liczba kolorów, a przyznawanie przedsiębiorcom monopolu na konkretny kolor doprowadziłoby do wyczerpania puli kolorystycznej;
- 2) *mere color rule* – ustanowionej przez Sąd Najwyższy w 1906 r. w wyroku *A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co.*, 201 US 166 – Supreme Court 1906, s. 171 zasady stanowiącej wyraz wątpliwości co do możliwości pełnienia funkcji znaku towarowego przez *mere color*, czyli samodzielny kolor.

²² Historii znaków kolorowych poświęcono litery B i C II części uzasadnienia wyroku *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2012, s. 217–218.

²³ *A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co.*, 201 US 166 – Supreme Court 1906, s. 171.

²⁴ The United States Patent and Trademark Office.

nieuczciwej konkurencji na gruncie *common law*). W sprawie *Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co.* Sąd Apelacyjny dla Szóstego Okręgu uznał, iż 25-letnie używanie w obrocie oznaczenia w postaci żółtego koloru nanoszonego na taksówki doprowadziło do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej i na tej podstawie przyznał ochronę Louisville Taxi²⁵. Po uchwaleniu w 1946 r. Lanham Act sądy stopniowo zaczęły odchodzić od stanowiska, jakoby kolor *per se* nie mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Wyrazem tego są wyroki *Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co.*, w którym przyznano prawo ochronę na żółtą, ośmiokątną metkę nanoszoną na podeszwy i obcasy obuwia, czy też *In re Hehr Manufacturing*, w przypadku którego sąd objął ochroną kwadratową czerwoną nalepkę nanoszoną na szyby pojazdów z naczepą (Landau, 1995, s. 7). Do czasu wydania w 1985 r. wyroku w sprawie *Owens-Corning Fiberglas Corp.*²⁶ poziom dorobku orzeczniczego był dość zachowawczy²⁷. W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny Federalnego Okręgu zajął stanowisko, że kolor *per se* może zostać zarejestrowany jako znak towarowy przy założeniu, że ustawowe przesłanki w postaci nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oraz braku cech funkcjonalnych są spełnione. Wskazał także na ewolucję orzecznictwa, które zgodnie z zasadami wynikającymi z Lanham Act wypracowało pogląd, iż oznaczenie, które odróżnia na rynku towary zgłaszającego, wypełnia ustawowe przesłanki znaku towarowego i jako takie może zostać zarejestrowane. W zakresie przedmiotu sprawy – problematyki zdolności rejestrowej koloru różowego wykorzystywanego w izolacji ze szklanego włókna – sąd orzekł, iż oznaczeniu w postaci koloru różowego może zostać przyznane prawo ochronne na znak towarowy. Wskazał jednocześnie, że jest to możliwe wskutek intensywnej reklamy i promocji danego oznaczenia, jak również wysokiej pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Tym samym dane oznaczenie chroni odbiorcę, gdyż odróżnia towary Owens-Corning od innych występujących w obrocie oraz wskazuje na źródło ich pochodzenia.

Odpowiedzi na bezpośrednio zadane pytanie „Czy Lanham Act przyznaje możliwość rejestracji oznaczenia składającego się tylko i wyłącznie z koloru?” udzielił Sąd Najwyższy w wyroku *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*²⁸. Przedsiębiorstwo Qualitex Company od 1950 r. produkowało deski do prasowania w charakterystycznym, jednolitym zielono-żółtym kolorze, których nabywcami były pralnie chemiczne. W 1989 r. rynkowy konkurent Jacobson Products wprowadził na rynek deski do prasowania w ładząco podobnym do towaru Qualitex,

²⁵ Zob. *Louisville Taxicab & Transfer Co. v. Yellow Cab T. Co.*, 53 F. Supp. 272 – Dist. Court, WD Kentucky 1943.

²⁶ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F. 2d 1116 – Court of Appeals, Federal Circuit 1985.

²⁷ Szerzej na ten temat: Hubbard (1986).

²⁸ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995.

zielono-złotym odcieniu. Qualitex wystąpił z powództwem, zarzucając nieuczciwą konkurencję, jednocześnie zgłaszając do USPTO oznaczenie w postaci unikatowego zielono-złotego koloru dla desek do prasowania. Po uzyskaniu prawa ochronnego w 1991 r. Qualitex podniósł dodatkowo zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego²⁹. Sąd Federalnego Okręgu orzekł, iż rejestracja znaku Qualitex jest ważna z uwagi na nabycie przezeń wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd ten uznał także, iż Jacobson naraził konsumentów na ryzyko konfuzji i zakazał używania przez pozwanego tegoż koloru. Sąd Federalny Dziewiątego Okręgu zajął jednak inne stanowisko, orzekając o unieważnieniu znaku towarowego w postaci zielono-złotego koloru. W swoim uzasadnieniu wskazał, iż pomimo braku ustawowego zakazu rejestracji koloru należy podtrzymać wypracowaną niegdyś w orzecznictwie praktykę odmawiania kolorom *per se* ochrony znaków towarowych, jednocześnie przywołując jako wiążące teorie: *color depletion*³⁰ (wyczerpania kolorów) oraz *shade confusion*³¹ (konfuzję odcieni) (Labadie-Jackson, 2008, s. 5). Sąd Najwyższy uchylił jednak wyrok Sądu Federalnego Dziewiątego Okręgu uzasadniając, iż z prawa znaków towarowych trudno wywieść niemożność używania koloru jako znaku towarowego. Sąd Najwyższy wskazał, że kolor *per se* może spełnić ustawowe wymogi używania danego koloru jako znaku towarowego, może również stanowić „symbol” odróżniający towary i wskazywać na źródło ich pochodzenia, nie pełniąc przy tym żadnej innej funkcji (np. nie wykazując cech funkcjonalności użytecznej lub estetycznej). Kolor zielono-złoty, pełniąc funkcję takiego właśnie symbolu, nabył wtórną zdolność odróżniającą, wskutek czego Sąd Najwyższy podtrzymał wydane przez USPTO prawo ochronne.

²⁹ Ibidem, s. 161.

³⁰ Teoria *color depletion* opiera się na założeniu, iż pula kolorów jest ograniczona, zatem przyznanie przedsiębiorcom monopolu na konkretny kolor doprowadziłoby do wyczerpania bądź znacznego ograniczenia dostępnej gamy kolorystycznej, a tym samym doprowadziłoby do nieuczciwej konkurencji – tak J.L. Vana (1998–1999, s. 389).

³¹ Jak wskazuje J.L. Vana (1998–1999), podstawą teorii *shade confusion* jest ustawa o prawie znaków towarowych, stanowiąca, iż używanie w obrocie podobnych oznaczeń nanoszonych na podobne towary/usługi jest niedozwolone z uwagi na ryzyko konfuzji (wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia danego towaru). Jednakże tak sądy, jak (na poziomie zgłoszenia) TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) nie są w tym zakresie na tyle kompetentne, aby móc dokonać obiektywnej oceny ryzyka konfuzji pomiędzy dwoma odcieniami jednego koloru (np. różne odcienie bieli – ecru i kość słoniowa, dop. L.B.).

4. Rejestracja znaku towarowego w kolorze *per se* w USPTO³²

Wydanie orzeczenia w sprawie Qualitex zmieniło byt oznaczeń w kolorze. Kolor *per se* uzyskał zdolność rejestrową, jeżeli spełniał warunek nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oraz braku cech funkcjonalnych (McCarthy, 2014, za: Traina, 2013–2014, s. 1324). Do wytycznych ustanowionych przez Sąd Najwyższy stosuje się także USPTO³³. Urząd przyzna prawo ochronne na oznaczenie w kolorze, gdy sposób jego używania w obrocie odpowiada używaniu znaku towarowego, a konsumenci utożsamiają dany kolor z odpowiadającym mu towarem, a zatem gdy nabył on wtórną zdolność odróżniającą. W celu ustalenia zaistnienia owej wtórnej zdolności USPTO poddaje ocenie następujące czynniki: 1) powszechność używania koloru na danym obszarze rynkowym (w sektorze przemysłu); 2) liczbę sprzedanych towarów oznaczonych kolorem; 3) zdolność zwrócenia uwagi konsumentów na produkt w kolorze poprzez reklamę; 4) konsekwentne używanie koloru także dla artykułów promocyjnych danego przedsiębiorstwa (np. nanoszenie koloru na „firmowe” długopisy, notesy, reklamówki itd.); 5) utożsamianie przez konsumentów danego koloru z charakterem towaru; 6) przejawianie przez oznaczenie jakichkolwiek użytecznych cech (Labadie-Jackson, 2008, s. 99). Ponadto USPTO uzależnia dokonanie rejestracji takiego oznaczenia w zależności od formy jego używania; dlatego dany kolor może zostać zarejestrowany jako znak towarowy tylko w powiązaniu z konkretnym towarem, gdyż wrażenie komercyjne wywoływane przez kolor jest zależne od sposobu jego wykorzystania, a to z uwagi na fakt, iż kolor staje się charakterystyczny tylko będąc naniesionym na konkretny przedmiot bądź powierzchnię, z którymi odbiorcy mogą dany kolor utożsamiać (tak Moir, 2011, s. 431).

5. Znaki towarowe w kolorze używane w sektorze mody

Wykorzystywanie kolorów w przemyśle modowym nie stanowi *novum*, stąd projektanci dążą do rozszerzania granic ich formalnej ochrony. Jest to inwestycja w przyszłość, która ma na celu uzyskanie rozpoznawalności nie tylko danego wzoru (projektu) w kolorze, ale i całej marki (projektanta, domu mody) (Sreepada, 2009, s. 1134). Wiele marek oferujących dobra luksusowe powiązanych jest z kolorem, m.in. czerwień Valentino, pomarańcz Hermès³⁴, brąz

³² The United States Patent and Trademark Office.

³³ Zob. *Trademark Manual of Examining Procedure April 2016, Chapter 1200 – Substantive Examination of Applications*; <https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (dostęp: 25.08.2016).

³⁴ USPTO przyznał ochronę Hermès na kolor pomarańczowy – nr rejestracji – 4.000.067.

Louis Vuitton, turkus Tiffany (*Tiffany blue*³⁵) czy czerwień podeszwy obuwia Louboutin³⁶.

Kolory pełnią także funkcję psychologiczną, wpływając na podświadomość odbiorców, np. czerwień pobudza, podczas gdy odcieniom niebieskiego przypisuje się spokój i dostojność. Żółć stymuluje rozwój mentalny i intelektualny, zieleń harmonię i doznania duchowe, a brąz ma emanować spokojem i mądrością. Biel symbolizuje czystość, niewinność i wieczną młodość, zaś czerń jest atrakcyjna i wyrafinowana (Okonkwo, 2007, s. 83). Ponadto czerń, niegdyś utożsamiana z uroczystościami pogrzebowymi, przeobraziła się w symbol klasyki, elegancji i pożądania, co zawdzięcza projektom autorstwa Gabrielle „Coco” Chanel („mała czarna”), Huberta de Givenchy³⁷ czy Toma Forda. Dom mody Alexander McQueen wykorzystuje w swoim butiku czerń w celu wywołania „tłęcej się aury seksapilu” nierozzerwalnie powiązanej z jego marką. Odcienie złota i brązu wykorzystywane w butikach Louis Vuitton harmonijnie współgrają z tożsamością luksusowej marki³⁸, a monochromatyczne czerń i biel, uwielbiane przez Coco Chanel, dają wyraz klasycznej elegancji, stąd konsekwentnie wykorzystywane są zarówno w butikach tego domu mody, jak również podczas wizualnej komunikacji marki z odbiorcą (Okonkwo, 2007, s. 82–83; Sreepada, 2009, s. 1134). Wyjątkowa, z uwagi na swoją historię, jest również purpura. Odcień tyryjskiej purpury (*tyrian purple*) ekstrahowano z maleńkich mięczaków wylawianych z Morza Śródziemnego, których potrzeba było aż 9000, aby pozyskać 1 gram barwnika (Kotz i Treichel, 2006, s. 474). Ekskluzywność i wysoki koszt uzyskania tej barwy uczyniła purpurę kolorem zarezerwowanym dla monarchii³⁹, a także dostojników

³⁵ *Tiffany blue* to kolokwialna nazwa jasnego odcienia koloru *robin egg blue*, którego nazwa pochodzi od barwy jaj składanych przez drozda wędrownego. Kolor ten jest zarejestrowany jako *trade dress* o określonym odcieniu Pantone 1837, do którego używania uprawniony jest światowy lider branży jubilerskiej – Tiffany & Co. USPTO przyznał ochronę na turkusowe pudełka, turkusowe pudełka z białą kokardką, torby na zakupy oraz okładki katalogów (nr rejestracji kolejno: 2.359.351; 2.184.128; 2.416.795; 2.416.794).

³⁶ USPTO udzielił prawa ochronnego na znak towarowy, który „(...) składa się z czerwonej, lakierowanej podeszwy obuwia” – nr rejestracji – 3361597.

³⁷ Najpopularniejszym projektem Huberta de Givenchy jest czarna suknia zaprezentowana przez Audrey Hepburn w filmie *Śniadanie u Tiffany’ego*.

³⁸ Louis Vuitton otworzył swoje pierwsze atelier w 1854 r., oferując podróżne płaskodenne kufry Trianon oraz torby wykonane z brązowej skóry ze złotymi okuciami. Aby zapobiec podrabianiu towarów, w 1896 r. zaczęto na nie nanosić, paradoksalnie dziś podrabiany najczęściej, wzór *Toile Monogram*; zob. Pasols i Leonforte (2012).

³⁹ Podobno Marek Antoniusz i Kleopatra mieli wyruszyć na bitwę pod Akcjum statkiem z żaglami w kolorze tyryjskiej purpury, a cesarz Neron był jedynym w cesarstwie rzymskim, który mógł przywdziewać purpurowe tkaniny – zob. Titlow (2007, s. 79).

kościelnych⁴⁰, stąd dziś utożsamiany jest z dobrami luksusowymi (m.in. słodyczami – zwłaszcza czekoladą)⁴¹.

Jak wskazał sąd I instancji w wyroku w sprawie *Louboutin v. YSL*, do czasu sporu o czerwoną podeszwę sądy nie rozstrzygały w przedmiocie ochrony koloru *per se* w przemyśle modowym. Orzekały jedynie w zakresie kolorów tworzących charakterystyczny wzór (krata Burberry) bądź kombinację odcieni wyróżniających dany towar i markę na rynku (monogram Louis Vuitton, na którego wzór składają się 33 jasne barwy)⁴². Innym przykładem zarejestrowanego znaku towarowego w kolorze używanego dla towarów w przemyśle modowym jest trójkolorowy ornament w kształcie pasa, do którego uprawniony jest dom mody Gucci, a którego dotyczył głośny proces o naruszenie prawa do znaku towarowego Gucci przez firmę Guess?

5.1. Burberry Ltd. V. Euro Moda, Inc.

Spór *Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc.* dotyczył luksusowej, brytyjskiej marki Burberry, której historia sięga 1856 roku. Tenże dom mody wytoczył powództwo przeciwko kilku uczestnikom obrotu, wśród nich przedsiębiorstwu *Euro Moda*. Jednym spośród licznych zarzutów było naruszenie prawa do znaku towarowego w postaci charakterystycznej kraty Burberry (Keeffe, 2012–2013, s. 1055), którego opis brzmi: „Wskazane kolory stanowią cechę oznaczenia, a kolory i odcienie to jasny *tan* (piaskowy odcień brązu, tłumaczony także jako „opalenizna”), ciemny *tan*, jasny brąz, ciemny brąz, czerń, biel, cztery odcienie czerwieni od bardzo ciemnej, poprzez ciemną, pośredni odcień nasycenia kolorem (*medium red*) aż do jasnej, ciemnoszary, szary (*medium grey*) i jasny odcień szarości”⁴³. Sąd Południowego Okręgu Nowy Jork wskazał, iż przeciwnik procesowy nie udowodnił podniesionego zarzutu wadliwości prawa na znak towarowy Burberry. Co więcej Burberry używał danego znaku towarowego nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat (wyrok wydano w 2009 r.) czyniąc swoje prawo do posługiwania się danym

⁴⁰ Pierwsza wzmianka pojawia się w Biblii w kontekście barwienia purpurą zasłon i kotar zawieszanych w przybytku zawierającym Arkę Przymierza. Chrześcijanie barwę tę utożsamiają także z męką i zmartwychwstaniem Jezusa – por. Wilson i Taylor (2010, s. 188–190).

⁴¹ Przykładem czego jest przedsiębiorstwo *Kraft Foods* (którego towarem jest m.in. czekolada Milka) uprawnione do znaku towarowego w kolorze fioletowym – EUTM M00009442; na temat konotacji koloru purpurowego zob. Becker (2016, s. 91).

⁴² Tak w wyroku *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 778 F. Supp. 2d 445 – Dist. Court, SD New York 2011, s. 451.

⁴³ Opis znaku towarowego w bazie USPTO – nr rejestracji 1,241,222.

oznaczeniem niepodważalnym⁴⁴, na co wskazuje § 15 Lanham Act (15 U.S.C. § 1065)⁴⁵. W orzeczeniu sąd uznał, iż oznaczenie w postaci kolorowej kraty jest znakiem ważnym (spełniającym przesłanki rejestrowe, a zatem prawidłowo zarejestrowanym), w związku z czym zasługuje na ochronę⁴⁶.

5.2. *Louis Vuitton v. Dooney Burke*

Spośród licznych znaków towarowych, do których uprawnionych jest Louis Vuitton Melletier („LV”), trzy z nich obejmują ochroną poszczególne elementy *Toile Monogram* – pierwszego, stworzonego w 1986 r. wzoru przedstawiającego splecione ze sobą inicjały LV w towarzystwie trzech motywów: znaku w kształcie czteroramiennej gwiazdy wpisanej w wygięty romb, jego negatywu oraz czterolistnego kwiatu wpisane w okrąg⁴⁷. Wzór ten nanoszony jest w kolorze złotym na ciemnokasztanowy odcień skóry kufrów bagażowych, toreb i akcesoriów⁴⁸. W 1997 r. dyrektor artystyczny domu mody Louis Vuitton – Marc Jacobs – zwrócił się do Takashiego Murakami w celu odświeżenia tradycyjnej wersji monogramu. Dom mody LV w marcu 2003 r. wprowadził do obrotu cztery wzory zaproponowane przez japońskiego artystę: 1) *Monogram Cherry Blossom*, czyli kwiaty wiśni naniesione na tradycyjny wzór *Toile Monogram*; 2) *Eye Love Monogram* składający się z kolorowego wzoru *Toile Monogram* na jasnym tle wraz z wkomponowanym symbolem Murakamiego przedstawiającym *jelly fish eye* – oko konika morskiego (który pojawił się w zastępstwie czterolistnego kwiatu wpisane w okrąg); 3) *Monogram Multicolor* składający się z 33 jasnych kolorów na jasnym tle (w lipcu 2003 r. wprowadzono również wersję z tłem w kolorze czerni); 4) kolekcję postaci stworzonych przez Murakamiego naniesionych na tradycyjny złoto-brązowy wzór *Toile Monogram*. Przedmiotem sporu były jednak wzory w kolorze z punktów 2) i 3)⁴⁹. Pod koniec lipca 2003 r. Dooney & Burke („D&B”) wprowadzili do sprzedaży kolekcję toreb „It-Bag” zawierającą monogram splecionych, jasnokolorowych inicjałów „DB” na białym tle, zaś w październiku 2003 r. wprowadzono także wersję z tłem w kolorze czerni. Ponadto torebki D&B, tak jak modele LV,

⁴⁴ *Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc.*, No. 08 Civ. 05781, 2009 WL 1675080, at *5 (S.D.N.Y. June 10, 2009) cyt. za: Eguhi (2011–2012, s. 137).

⁴⁵ § 15 Lanham Act (15 U.S.C. § 1065) stanowi, iż znak niezakwestionowany przez ponad 5 lat od daty jego rejestracji korzysta z domniemania ważności – zob. Bernstein (2014, s. 82–83).

⁴⁶ *Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc.*, No. 08 Civ. 05781, 2009 WL 1675080, at *5 (S.D.N.Y. June 10, 2009) cyt. za: O’Keeffe (2012–2013, s. 1055).

⁴⁷ Szerzej na ten temat zob. Kaufman (2005–2006, s. 545–550).

⁴⁸ *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 340 F. Supp. 2d 415 – Dist. Court, SD New York 2004, s. 424.

⁴⁹ *Ibidem*, s. 425.

wyposażone były w paski i „uszy” z jasnej skóry oraz metalowe akcesoria (jak klamerki) w kolorze połyskującego złota⁵⁰. LV wystąpił z powództwem przeciwko D&B, zarzucając naruszenie prawa do znaku towarowego oraz jego rozwodnienie. W I instancji Sąd Okręgu Nowy Jork odmówił LV tymczasowego zabezpieczenia z uwagi na brak ryzyka konfuzji, przyznając jednak, iż sporny znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą (O’Keeffe, 2012–2013, s. 1055). Sąd odwoławczy zgodził się z sądem niższej instancji, w zakresie nabycia przez oznaczenie LV wtórnej zdolności odróżniającej (*secondary meaning*). Ponadto wskazał jednak, iż *Toile Monogram* cechuje także pierwotna zdolność odróżniająca, gdyż od przeszło wieku stanowi unikatowy wyróżnik LV, dzięki któremu odbiorcy utożsamiają go z francuskim domem mody, w związku z czym ochrona tegoż monogramu jest w pełni uzasadniona⁵¹.

5.3. Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc.

Utworzony w 1921 r.⁵² włoski dom mody Gucci wystąpił z powództwem przeciwko założonej w 1981 r.⁵³ amerykańskiej marce *Guess?*. Gucci zarzucił naruszenie czterech znaków towarowych i jednego *trade dress*. Jednym ze znaków był używany w obrocie od 1960 r. Green-Red-Green-Stripe („GRG Stripe”) – trójkolorowy (zielono-czerwono-zielony) ornament w kształcie pasa⁵⁴, który jest zarejestrowanym znakiem towarowym (od 1979 r. m.in. dla torebek oraz od 1988 r. dla obuwia). W trakcie postępowania dowodowego Gucci wykazał, iż znak ten utożsamiany jest z włoskim domem mody, jak również stanowi zasadniczy element wizerunkowy marki. Ponadto akcesoria opatrzone pasiastym znakiem stanowią 20% wszystkich akcesoriów i tylko w latach 2005–2009 dochód z ich sprzedaży wyniósł 250 mln USD⁵⁵. Sąd, wzięwszy pod uwagę międzynarodową sprzedaż i popularność, jak również fakt, iż oznaczenie to jest zarejestrowanym znakiem towarowym od ponad 50 lat uznał GRG Stripe za znak sławny⁵⁶. Przywołał także orzecznictwo innych sądów, które zajmowały stanowisko, iż znak GRG Stripe jest „silnym, sławnym oznaczeniem podlegającym najściślejszej ochronie jaką prawo

⁵⁰ Ibidem, s. 427.

⁵¹ *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 454 F. 3d 108 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2006, s. 116.

⁵² *Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc.*, 868 F. Supp. 2d 207 – Dist. Court, SD New York 2012, s. 217.

⁵³ Ibidem, s. 216.

⁵⁴ Ibidem, s. 214–215.

⁵⁵ Ibidem, s. 218.

⁵⁶ Ibidem.

może zagwarantować”, w związku z czym znak ten jest ważny i uprawniony do ochrony⁵⁷.

6. Charakterystyka dwuinstancyjnego sporu o naruszenie praw do znaku towarowego w kolorze *per se* w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy damskiego obuwia *high fashion*⁵⁸ – *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*

Christian Louboutin (dalej także Louboutin) otworzył pierwszy butik w Paryżu w 1991 roku. Dziś sprzedaje ponad milion par butów rocznie⁵⁹, z czego 240 000 w samych Stanach Zjednoczonych⁶⁰; ich cena wynosi od 500 do 6000 dolarów (Jimenez, 2014, s. 14). Imperium Louboutina składa się ze 112 butików w 32 krajach⁶¹. W 1992 r.⁶² Louboutin, nieusatysfakcjonowany końcowym efektem prototypu butów inspirowanych *Kwiatami* Andy’ego Warhola, wyrwał swojej asystentce czerwony lakier do paznokci i zamalował czarną podeszwę. Tak powstała charakterystyczna lakierowana czerwona podeszwa o określonym odcieniu Pantone No. 18-1661 TP – tzw. chińskiej czerwieni⁶³, stając się szybko przedmiotem pożądania kobiet na całym świecie.

Decyzja Louboutina o zastosowaniu koloru na podeszwę butów podyktowana była chęcią tchnienia w sygnowane jego nazwiskiem obuwie energii, za pomocą „pociągającej, zalotnej, zapadającej w pamięć i przepełnionej pasją” czerwieni⁶⁴. Mając na uwadze, iż ponad połowa konsumentów dokonuje oceny towaru na

⁵⁷ Ibidem, s. 246; zob. także *Gucci America, Inc. v. Action Activewear, Inc.*, 759 F. Supp. 1060 – Dist. Court, SD New York 1991, s. 1064.

⁵⁸ Inaczej *haute couture* – fr. wysokie krawiectwo – termin wywodzący się z XIX wieku, oznaczający najwyższą jakość krawiectwa i modych projektów – Cumming, Cunnigton i Cunnigton (2010, s. 102).

⁵⁹ <http://www.cbsnews.com/news/christian-louboutin-the-inspiration-behind-the-red-sole/> (dostęp: 25.08.2016).

⁶⁰ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 778 F. Supp. 2d 445 – Dist. Court, SD New York 2011, s. 448.

⁶¹ http://eu.christianlouboutin.com/mc_en/storelocator (dostęp: 25.08.2016).

⁶² Zob. rubrykę *Pierwsze użycie znaku towarowego* http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (dostęp: 25.08.2016).

⁶³ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 778 F. Supp. 2d 445 – Dist. Court, SD New York 2011, s. 23.

⁶⁴ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 778 F. Supp. 2d 445 – Dist. Court, SD New York 2011, s. 447.

podstawie jego koloru w ciągu 90 pierwszych sekund⁶⁵, a dla ponad 90% kolor stanowi najistotniejszy wizualny czynnik podczas zakupu towarów⁶⁶, to właśnie podeszwa w odcieniu czerwieni jest największym kapitałem marki Louboutin⁶⁷. Kolor wpływa także na rozpoznawalność marki, zwiększając ją aż do 80%, co pokazuje, że dążenie przedsiębiorców do ochrony danej barwy jako znaku towarowego jest uzasadnione.

W 2008 roku Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office – USPTO) udzielił prawa ochronnego na znak towarowy, który „(...) składa się z czerwonej, lakierowanej podeszwy obuwia”⁶⁸, zaś kolor czerwony uznany został za cechę znaku⁶⁹. Dodatkowo, świadectwo ochronne zawiera rysunek przedstawiający umiejscowienie znaku towarowego – „(...) [l]inia kropkowana została wyznaczona jedynie w celu przedstawienia umiejscowienia znaku i nie stanowi jego części”⁷⁰.

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie znaku towarowego nr 3361597



Źródło: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (dostęp: 25.08.2016).

⁶⁵ Spośród ocen osoby, środowiska lub towaru 62% a 90% ocen dokonanych zostało na podstawie koloru, zob. J. Morton, *Colour and Marketing*, gdzie autorka powołuje się na dane pochodzące z CCI COLOR – Institute for Color Research. <http://www.colorcom.com/research/why-color-matters> (dostęp: 25.08.2016).

⁶⁶ Ibidem, autorka przedstawia wyniki badań pochodzące z Secretariat of the Seoul International Color Expo 2004.

⁶⁷ Schwartz (2012–2013, s. 289-290), gdzie autorka pisze, iż nazwa przedsiębiorstwa bądź „logo” stanowi prawdopodobnie największy kapitał marki.

⁶⁸ Zob. rubrykę *Opis słowny znaku*, nr rejestracji 3361597 http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (dostęp: 25.08.2016).

⁶⁹ Zob. rubrykę *Stwierdzenie koloru*, nr rejestracji 3361597 http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (dostęp: 25.08.2016).

⁷⁰ Zob. rubrykę *Opis słowny znaku*, nr rejestracji 3361597 http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (dostęp: 25.08.2016).

Konkurencyjny dom mody Yves Saint Laurent (dalej: YSL) zaprezentował w kolekcji *Cruise 2011* modele butów *Tribute*, *Tribtoo*, *Palais* i *Woodstock*, których podeszwa oraz wierzchnia część buta miały jednolity kolor. Monochromatyczne obuwie jest dostępne okazjonalnie od 1970 roku, jednakże Louboutin, będąc już uprawnionym do znaku towarowego w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy zażądał od YSL wycofania z obrotu obuwia naruszającego jego prawa. Rynkowi konkurenci podjęli negocjacje mające na celu polubowne rozwiązanie sporu, jednakże zakończyły się one niepowodzeniem. Z tego względu w 2011 r. Louboutin wystąpił z powództwem na podstawie prawa federalnego⁷¹ – Lanham Act, zarzucając pozwanemu: 1) naruszenie i podrabianie znaku towarowego; 2) wprowadzające w błąd oznaczenie pochodzenia towaru i nieuczciwą konkurencję; 3) rozwodnienie znaku towarowego⁷², jak również na podstawie prawa stanowego⁷³ – stanu Nowy Jork – zarzucając: 1) naruszenie znaku towarowego; 2) rozwodnienie znaku towarowego; 3) nieuczciwą konkurencję; 4) wprowadzające w błąd bezprawne działania i praktyki.

Ponadto Louboutin wystąpił o tymczasowe zabezpieczenie roszczenia przez nałożenie na czas trwania procesu obowiązku powstrzymania się przez YSL przed dalszą sprzedażą monochromatycznych damskich butów w odcieniu czerwieni (*preliminary injunction*⁷⁴).

W odpowiedzi na pozew YSL wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy z uwagi na:

⁷¹ Prawo federalne (*federal law*) to prawo „obowiązujące na terenie całego kraju” (Stanów Zjednoczonych); Tokarczyk (2011, s. 30).

⁷² Pojęcie rozwodnienia znaku towarowego (*trademark dilution*), zawarte w Lanham Act, obejmuje tzw. *dilution by blurring*, które zachodzi, kiedy zdolność odróżniająca sławnego znaku jest osłabiona w wyniku skojarzenia z podobnym znakiem towarowym bądź nazwą handlową (15 U.S.C. § 1125[c][2][B]) oraz tzw. *dilution by tarnishment*, kiedy naruszona zostaje renoma (*reputation*) sławnego znaku w wyniku skojarzenia jej z podobnym znakiem towarowym bądź nazwą handlową (15 U.S.C. § 1125[c][2][C]).

⁷³ Prawo stanowe (*state law*) to prawo „obowiązujące jedynie w określonym stanie” (Tokarczyk, 2011, s. 30).

⁷⁴ *Injunction* to sądowy nakaz czynienia bądź zaniechania konkretnego działania. Istnieją trzy typy *injunctions* wydawane przez sądy federalne: tymczasowy zakaz zbliżania się (TRO), wstępne/tymczasowe zabezpieczenie – nakaz/zakaz wydawany przed rozpoczęciem procesu (*preliminary injunction*) oraz stały nakaz/zakaz (*permanent injunction*); R.H. Eden, *A Treatise on the Law of Injunctions*, Albany/Nowy Jork 1822, cyt. za U.S. Magistrate Judge, Denlow (2003, s. 498–499); celem *preliminary injunction* jest zapobieżenie groźbie nieodwracalnej szkody (*irreparable mischief*) do czasu rzetelnie przeprowadzonego procesu (Hilliard, 1865, s. 7).

1) ozdobny charakter znaku, któremu brak zdolności odróżniającej; 2) funkcjonalny charakter znaku; 3) uzyskanie prawa ochronnego na znak poprzez wprowadzenie USPTO w błąd.

Jednocześnie wystąpił także o odszkodowanie za ograniczanie swobody działalności gospodarczej oraz czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd I instancji (*United States District Court Southern District of New York*), nie przeprowadziwszy postępowania dowodowego (*evidentiary hearing*)⁷⁵, wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2011 r. odrzucił wniosek Louboutin o nałożenie na YSL zakazu sprzedaży monochromatycznych butów w odcieniu czerwieni, jak również orzekł, że Louboutin nie wykazał zasadności swoich twierdzeń. W uzasadnieniu sąd, powołując się na precedensowy wyrok *Qualitex*⁷⁶, zajął stanowisko, iż kolor *per se* może zostać zarejestrowany jako znak towarowy tylko wtedy, gdy wyróżnia towary danego przedsiębiorcy i wskazuje na źródło ich pochodzenia, to umożliwia odbiorcy utożsamienie towarów z konkretnym przedsiębiorcą bądź gdy uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą. Sąd wskazał także, iż znak towarowy nie może pełnić żadnych innych funkcji, zwłaszcza nie może cechować go „funkcjonalność” (użyteczność; Jasińska, 2010, s. 91), która zachodzi, gdy znak skorelowany jest ze sposobem używania towarów, ich przeznaczeniem bądź wpływa na cenę lub jakość.

Choć w orzecznictwie istnieją przypadki przyznania ochrony samodzielnemu kolorowi dla dóbr przemysłowych (m.in. kolorowi różowemu dla izolacji z włókna szklanego (*Owens-Corning Fiberglas*)⁷⁷ czy też kolorowi zielono-złotemu dla desek do prasowania wykorzystywanych w pralniach chemicznych (*Qualitex*)⁷⁸) orzekający w sprawie sąd I instancji zajął stanowisko, że wynika to jedynie ze względnie jednakowej zewnętrznej postaci towarów danego rodzaju. Muszą one odpowiadać wymogom danego rynku przemysłowego, dlatego niezależnie od producenta pozostają one w zasadzie takie same, zaś nanoszenie na nie konkretnego koloru, jak również jego rejestracja, służyć ma umożliwieniu odróżnienia produktów jednego przedsiębiorcy od towarów innego. Zdaniem sądu I instancji teoria ta nie znajduje jednak zastosowania względem towarów z sektora mody, które z założenia wyróżnia kreatywność, wartość estetyczna i sezonowa rotacja. Ich charakter automatycznie spełnia także funkcje estetyczne, przez co przesłanki rejestrowe znaku towarowego nie zostają spełnione, zaś jeżeli na oznaczenia takie

⁷⁵ Zasada 65 a(2) w zbiorze *Federalnych Zasad Postępowania Cywilnego* (dalej: *Federal Rules of Civil Procedure*) stanowi, iż przyjęcie lub odrzucenie wniosku o *preliminary injunction* musi zostać poprzedzone postępowaniem dowodowym.

⁷⁶ Zob. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995.

⁷⁷ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116 – Court of Appeals, Federal Circuit 1985.

⁷⁸ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995.

udzielono już prawo ochronne – powinno ono zostać unieważnione. W wątpliwość podano także możliwość wykazania przez Louboutin dowodów przemawiających za zasadnością objęcia ochroną czerwonej podeszwy.

Powyższe orzeczenie nie obejmowało jednak zakresem jedynie oceny zasadności wniosku o nałożenie *preliminary injunction*. Zaprezentowane przez sąd stanowisko, stwierdzające brak zdolności rejestrowej znaku towarowego Louboutin, realnie zagroziło przyznanemu nań prawu ochronnemu. W konsekwencji prawo to mogło zostać unieważnione, zatem zrozumiałą reakcją było wniesienie przez pełnomocników Louboutin środka odwoławczego, w którym zarzucono:

- 1) błędne rozumienie doktryny estetycznej funkcjonalności, co doprowadziło do uznania, że znak towarowy w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy nie spełniał przesłanek rejestracyjnych, a co za tym idzie nie powinien zostać objęty ochroną,
- 2) niewłaściwe zastosowanie doktryny estetycznej funkcjonalności, co skutkowało odmową przyznania ochrony na kolor *per se* jako znak towarowy, nanoszony na towary z sektora mody,
- 3) wadliwe założenie, iż czerwony kolor dla podeszwy nie spełniał ustawowych przesłanek rejestracyjnych,
- 4) nieprawidłowość w przeprowadzonym wnioskowaniu w zakresie naruszenia oraz rozwodnienia znaku towarowego,
- 5) pominięcie (rzekomo bezspornych) dowodów istnienia ryzyka konfuzji i nieodwracalnej szkody związanej z koegzystencją dwóch oznaczeń na jednym rynku,
- 6) założenie, iż zasada funkcjonalności koloru *per se* narusza jedną z *Federalnych Zasad Postępowania Cywilnego*⁷⁹.

Stanowisko sądu I instancji zagrażało nie tylko prawu ochronnemu przyznanemu na oznaczenie w postaci czerwonej podeszwy, lecz także, pośrednio, innym podmiotom z sektora mody, np. uprawnionemu do koloru pomarańczowego domowi mody Hermès⁸⁰ czy uprawnionemu do koloru turkusowego (*Tiffany blue*⁸¹) liderowi branży jubilerskiej Tiffany & Co. Podtrzymanie tegoż orzeczenia przez sąd odwoławczy doprowadziłoby bowiem do wykreowania niebezpiecznego precedensu, który miałby wpływ na całą branżę modową; stąd też orzeczenia w niniejszej sprawie wypatrywali zarówno przedstawiciele środowiska prawniczego, jak i branży

⁷⁹ Reguła 52(a)2 *Federal Rules of Civil Procedure* wymaga, aby przyznanie bądź odmowa nałożenia tymczasowego zakazu/nakazu (*injunction*) poprzedzone było ustaleniem stanu faktycznego oraz wykładnią prawa przemawiającą za decyzją sądu.

⁸⁰ Zob. przypis 35.

⁸¹ Zob. przypis 36.

mody. Jest to zasadniczy powód, dla którego sądowi odwoławczemu przedłożono liczne opinie *amici curiae*⁸² (INTA – International Trademark Association⁸³ – oraz Tiffany & Co. opowiedzieli się za Louboutin, zaś pozwanego YSL wsparło jedenastu profesorów prawa reprezentujących różne uczelnie na terenie USA).

5 sierpnia 2012 roku Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu (United States Court of Appeals, Second Circuit) wydał wyczekiwany wyrok⁸⁴, w którym wskazał, iż odmowa zastosowania tymczasowego zabezpieczenia (*preliminary injunction*) oparta została na błędnym założeniu, iż kolor *per se* w sektorze mody nie może spełniać funkcji znaku towarowego, które niespójne jest ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zaprezentowanym w wyroku w sprawie *Qualitex Co. v. Jacobson Products*, w którym wskazano, że „nie istnieją żadne przepisy szczegółowe, które wyłączałyby możliwość zarejestrowania pojedynczego koloru jako znaku towarowego”⁸⁵. Nadto, zdaniem sądu nie istnieje również żadna reguła *per se* (*per se rule*), która uniemożliwiałaby oznaczeniom o jednolitym kolorze uzyskanie

⁸² *Amicus curiae* (łac.) – instytucja „przyjaciela sądu” wywodząca się z prawa rzymskiego. Jest to niezależny i niebędący stroną postępowania podmiot występujący w interesie publicznym bądź ze względu na prywatny interes powiązany z daną sprawą. Podmiot ten pozornie występuje na rzecz konkretnej strony postępowania, jednakże zamiarem przedstawienia opinii/dokumentu (*brief*) jest prezentacja konkretnego stanowiska, a co za tym idzie chęć wpływu na decyzję sądu. W postępowaniu przed sądem apelacyjnym *brief* może zostać złożone pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody stron postępowania lub sądu. Wyjątkiem jest *brief* składane przez rząd lub przedstawiciela agencji rządowej. Instytucja ta nie posiada polskiego odpowiednika; pokusić można się jedynie o wskazanie na podobieństwo z instytucją interwencji ubocznej uregulowanej w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 101 z późn. zm.), jednakże tzw. interwenant uboczny występuje jedynie w wypadku wykazania interesu, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron; podmiot ten nie może działać w sprzeczności z czynnościami strony do której przystąpił. Podmiot składający *brief* nie działa na prawach strony – jego udział w procesie ogranicza się do zaprezentowania konkretnego stanowiska; zob. *Zasady Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (Rules of the Supreme Court of the United States)* – zasada 37 (*rule 37*), przyjęte 19 kwietnia 2013 r., obowiązujące od 1 lipca 2013 r.; https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae (dostęp 5.08.2016); <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/amicus+curiae> (dostęp: 25.08.2016); por. także Covey (1959–1960).

⁸³ Międzynarodowa organizacja zrzeszająca zarówno uprawnionych do znaków towarowych, jak i profesjonalnych pełnomocników zajmujących się ochroną znaków towarowych oraz powiązanej w tym zakresie własności intelektualnej. Założeniem INTA jest ochrona konsumentów i promocja uczciwego handlu.

⁸⁴ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2012.

⁸⁵ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995, s. 174.

ochrony prawa znaków towarowych używanych w konkretnym sektorze przemysłu, w tym sektorze mody.

Sąd Apelacyjny, dążąc do ustalenia zdolności rejestrowej oraz prawidłowości przyznanego w 2008 r. prawa ochronnego, wskazał, iż brak odmowy rejestracji ze strony urzędu (USPTO) lub żądania przedstawienia przez zgłaszającego dowodu nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej stanowi podstawę domniemania, iż zgłoszone oznaczenie posiada pierwotną zdolność odróżniającą (*inherent distinctiveness*), jednocześnie stanowiąc dowód *prima facie* spełnienia przez nie przesłanek rejestrowych. W odniesieniu zaś do znaku towarowego w kolorze *per se* używanym w „specyficznym kontekście”, w sektorze mody sąd ten zajął stanowisko, iż nie występują przeszkody w nabyciu przezeń wtórnej zdolności odróżniającej *secondary meaning*⁸⁶. Jednakże zgromadzony w danej sprawie materiał dowodowy wykazał, iż znak towarowy Louboutin w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy jest ściśle powiązany z kontrastem, stąd znak ten pozbawiony jest wtórnej zdolności odróżniającej, gdy wierzchnia część obuwia jest w tym samym kolorze⁸⁷. Decyzja sądu odwoławczego oparta została na dowodach tak bezpośrednich jak i pośrednich. Louboutin przedstawił własne badanie ankietowe przeprowadzone wśród konsumentów, które dowiodło nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez czerwoną, lakierowaną podeszwę, jednakże obnażyło także, iż marka Louboutin utożsamiana jest z czerwoną podeszwą bardziej aniżeli z samodzielny kolorem czerwonym. Dodatkowo na setki przedstawionych przez Louboutina zdjęć butów jego projektu, jedynie cztery jawiły się w monochromatycznej czerwieni. Ponadto sam François-Henri Pinault – dyrektor generalny domu mody YSL – uznał zarówno notoryjność znaku towarowego Louboutin, jak i jego rynkową dystynktywność, ale tylko w sytuacji kontrastu wierzchniej części obuwia z kolorem jego podeszwy. Tym samym sąd uznał nabycie *secondary meaning* jedynie w sytuacji, gdy wierzchnia część obuwia jest odmiennego koloru niż podeszwa; z tego też względu jedynie w takim zakresie jest on chroniony prawem znaków towarowych. W konsekwencji sąd zobowiązał Dyrektora USPTO do zawężenia opisu znaku⁸⁸.

Modyfikując zakres ochrony znaku towarowego w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy, sąd postanowił „nie odnosić się, czego czynić nawet nie powinien (...)” do zarzutu ryzyka konfuzji, uznając, iż koegzystencja towarów Louboutin i YSL na jednym rynku jest niezagrażona⁸⁹.

⁸⁶ Ibidem, s. 226.

⁸⁷ Ibidem, s. 227.

⁸⁸ Zob. ibidem, s. 227–228.

⁸⁹ Zob. *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2012, s. 228.

7. Podsumowanie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu *Qualitex* wskazał, iż odkąd Lanham Act definiuje znak towarowy jako „(...) każde słowo, nazwę, symbol lub środek wyrazu (*device*) bądź kombinację wymienionych (...)”, to zdolność rejestrowania, co do zasady, każde oznaczenie umożliwiające przekazanie danej treści.⁹⁰ Nieuzasadniona byłaby zatem odmowa rejestracji znaku w kolorze *per se* w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy obuwia Louboutin, zwłaszcza że USPTO przyznawał prawo ochronne na niekonwencjonalne oznaczenia, m.in. konkretny kształt oznaczenia (butelka Coca-Coli⁹¹), dźwięk (*three chimes* stacji telewizyjnej NBC⁹², ryk lwa MGM Entertainment⁹³), a nawet zapach (woń gumy balonowej dla obuwia⁹⁴ lub kokosa dla sieci sklepów⁹⁵).

Rejestracja wymienionych oznaczeń jednoznaczna jest z uznaniem ich charakteru odróżniającego oraz możliwości wskazywania na źródło pochodzenia towarów lub usług. Analogicznie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w *Qualitex* oznaczenia te pełnią funkcję znaku towarowego jako „symbol” bądź „środek wyrazu”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego Drugiego Okręgu takim „symbolem” jest także czerwona podeszwa Louboutin, w związku z czym znak ten zasługuje na ochronę⁹⁶.

Postępowanie w sprawie *Louboutin v. YSL* jako pierwsze łączyło ważką kwestię ochrony kolorów *per se* z ochroną znaków towarowych używanych w sektorze mody, stanowiąc potwierdzenie niedostatecznej regulacji oraz braku wypracowanej praktyki orzeczniczej w zakresie ochrony dóbr niematerialnych w modzie. Problem też został także zauważony przez sędziego Cabranes, orzekającego w postępowaniu odwoławczym w sprawie *Louboutin v. YSL*: „(...) zostało dobitnie potwierdzone, iż prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki niedostatecznie chroni projekty modowe (*fashion designs*)”⁹⁷. Niemniej, w związku z przedstawionymi powyżej pozostałymi przykładami orzeczeń w zakresie używania znaku towarowego tak w kolorze, jak kolorze *per se* w przemyśle mody, należy zgodzić

⁹⁰ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 US 159 – Supreme Court 1995, s. 161.

⁹¹ Nr rejestracji 696.147; rejestr USPTO.

⁹² NBC *three chimes* to pierwszy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych znak dźwiękowy, nr rejestracji 72349496; rejestr USPTO.

⁹³ Nr rejestracji 73553567; rejestr USPTO.

⁹⁴ Nr rejestracji 86265443; rejestr USPTO.

⁹⁵ Nr rejestracji 85063625; rejestr USPTO.

⁹⁶ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2012, s. 226.

⁹⁷ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 – Court of Appeals, 2nd Circuit 2012, s. 223.

się z G. O’Keeffe, iż świadczą one o przychylności sądów w zakresie przyznawania prawa ochronnego na charakterystyczne zestawienie kolorystyczne w branży *fashion*, skąd niedaleka już droga do uznawania za zasadne udzielanie ochrony na oznaczenia w kolorze *per se* (Keeffe, 2012–2013, s. 1056). Zważywszy że od wydania w 1906 r. pierwszego orzeczenia w sprawie ochrony znaku towarowego w kolorze *per se* (*A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderic & Bascom Rope Co.*), do 1995 r. w którym Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok w sprawie *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* upłynęło 89 lat, pozostaje jedynie wyrazić nadzieję, iż w kwestii ochrony oznaczeń wprowadzanych do obrotu w sektorze mody, sądy ujednoclą swoje stanowisko w niedalekiej przyszłości. Perspektywa ta wydaje się możliwa do zrealizowania dzięki wzrostowi roli znaków towarowych, jak również dynamicznemu rozwojowi przemysłu mody, co rodzi konieczność podążania przez organy orzekające w kierunku wyznaczonym przez Sąd Najwyższy w *Qualitex* oraz Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu w *Louboutin v. YSL* – kierunku dokonywania zindywidualizowanej oceny zdolności rejestrowej znaku, uwzględniającej specyfikę sektora mody.

Bibliografia

- Becker, D. (2016). *Color Trends and Selection for Product Design: Every Color Sells A Story*. Elsevier.
- Berk, J.B. i DeMarzo, P.M. (2007). *Corporate Finance*. Pearson.
- Bernstein, D.H. (2014). Litigation Strategies in Fashion Law. W: G.C. Jimenez i B. Kolsun (red.), *Fashion Law. A Guide for Designers, Fashion Executives & Attorneys*. New York.
- Boulware, M.A. (2009). Emerging Protection for Non-Traditional Trademarks: Product Packaging and Design. W: S.J. Barber i in., *Recent Trends in Trademark Protection: Leading Lawyers on Analyzing Recent Decisions and Adapting to Evolutions in Trademark Law*. Aspatore.
- Burgunder, L. (1986). *Trademark Registration of Product Colors: Issues and Answers*, 26 Santa Clara L. Rev. 581.
- Casey, K.R. (2002). „Problem” Trademarks of the Descriptive-Misdescriptive-Deceptive Types. Intellectual Property Law Newsletter, A Publication of the Pennsylvania Bar Association Intellectual Property Law Section.
- Covey, F.M. Jr. (1959–1960). *Amicus Curiae: Friend of the Court*, 9 DePaul L. Rev. 30.
- Cumming, V., Cunnigton, C.W. i Cunnington, P.E. (2010). *The Dictionary of Fashion History*. Oxford.
- Denlow, M. (2003). The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard. *The Review of Litigation*, 22.
- Ellerbrock, Ch.H. (1986–1987). *Trademark Registration of a Color Having Secondary Meaning: In Re Owens-Corning Fiberglas Corporation*, 27 IDEA 7.

- Eguhi, A. (2011–2012). *Curtailing Copycat Couture: The Merits of the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act and a Licensing Scheme for the Fashion Industry*, 97 Cornell L. Rev. 131.
- Granof, M.H. (1977). *Financial Accounting Principles and Issues*. New Jersey.
- Hilliard, F. (1865). *The Law of Injunctions*. Philadelphia.
- Hubbard, J.R. (1986). *Think Pink! Color Can Be a Trademark*, 43 Wash. & Lee L. Rev. 1433.
- Jasińska, K. (2010). *Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej*. Warszawa.
- Jimenez, G.C. (2014). A Survey of Fashion Law: Key Issues and Trends. W: G.C. Jimenez i B. Kolsun (red.), *Fashion Law. A Guide for Designers, Fashion Executives & Attorneys*. New York.
- Kaufman, S.J. (2005–2006). *Trend Forecast: Imitation is a Legal Form of Flattery – Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 23 Cardozo Arts & Ent. L. J. 531.
- Kotz, J.C., Treichel, P.M., Weaver, G.C. (2006). *Chemistry and Chemical Reactivity Enhanced Review Edition*, Thomson Brooks/Cole.
- Labadie-Jackson, G. (2008). *Through the Looking Hole of The Multi-Sensory Trademark Rainbow: Trademark Protection of Color Per Se Across Jurisdictions: The United States, Spain and The European Union*, 7 Rich. J. Global L. & Bus. 91.
- Landau, M.B. (1995). *Trademark Protection for Color Per Se After Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Another Grey Area in the Law*, 2 UCLA Ent. L. Rev. 1.
- Moir, D.E. (2011). *Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive*, 27 Touro L. Rev. 407.
- O’Keefe, G. (2012–2013). *After Louboutin: Responding to Trademark Ownership of Color in Creative Contexts*, 64 Mercer L. Rev. 1047.
- Okonkwo, U. (2007). *Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques*. Palgrave MacMillan.
- Pasols, P. i Leonforte, P. (2012). *Louis Vuitton: The Birth of Modern Luxury Updated Edition*, Harry N. Abrams, Inc.
- Schwartz, E.S. (2012–2013). *Red with Envy: Why the Fashion Industry Should Embrace ADR as a Viable Solution to Resolving Trademark Disputes*, 14 Cardozo J. Conflict Resol. 279.
- Sreepada, S. (2009). *The New Black: Trademark Protection for Color Marks in The Fashion Industry*, 19 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 1131.
- Summerfield, C. (1992–1993). *Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone*, 68 Chi.-Kent L. Rev. 973.
- Titlow, B. (2007). *Seashells – Jewels from the Ocean*. Voyageur Press.
- Tokarczyk, R. (2011). *Prawo amerykańskie*. Warszawa.
- Traina, L. (2013–2014). *Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks*, 87 S. Cal. L. Rev. 1319 (2013–2014).

Wilson, N. i Taylor, N.R. (2010). *The A to Z Guide to Bible Signs and Symbols: Understanding Their Meaning and Significance*. Baker Books.

Vana, J.L. (1998–1999). *Color Trademarks*, 7 Tex. Intell. Prop. L. J. 387.

Żelechowski, Ł. (2011). *Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej*. Warszawa.