Caso Louboutin: marchio di forma o di posizione?

di *Cristina Ottonello*

Title: Louboutin case: 'shape mark' or 'position mark'?

Keywords: Refusal of registration or invalidity; Shape; Concept.

1. – Con sentenza pronunciata il 12 giugno 2018 (causa C-163/16, *Christian Louboutin e Christian Louboutin Sas contro van Haren Schoenen BV*) la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, promosso dal Tribunale dell'Aia, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95/CE, datata 22.10.2008, del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea.

La questione ha tratto origine dal ricorso, per contraffazione del marchio, promosso dalla Louboutin s.a.s avverso la società olandese Van Haren.

Il 28 dicembre 2009, infatti, Louboutin s.a.s, aveva presentato, presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux, una domanda volta alla registrazione del marchio 'rosso pantone' applicato alla suola delle scarpe, senza ricomprenderne il contorno. Successivamente, il 10 aprile 2014 la predetta registrazione era stata limitata alla sola suola delle calzature con tacco alto.

Nel 2013, la Van Haren, titolare di diversi negozi di calzature nei Paesi Bassi, aveva messo in vendita numerosi articoli che presentavano, al pari dei prodotti Louboutin, il tacco alto e la suola rossa.

In ragione di ciò, in data 27 maggio 2013, il signor Christian Louboutin e la Louboutin s.a.s hanno radicato, nanti il Tribunale dell'Aia, procedimento per contraffazione del marchio, ottenendo il parziale accoglimento delle proprie domande.

La Van Haren ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il marchio che Louboutin riteneva essere stato contraffatto fosse nullo dal momento che riguardava una semplice superficie di colore rosso, qualificabile come marchio di mera forma, non registrabile, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95.

Il citato articolo 3 prevede, infatti, che «sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (..) e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (..)».

Analogamente, l'articolo 2 della Convenzione del Benelux, firmata il 25 febbraio 2005 da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, afferma che «sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le impronte, i timbri, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento e tutti gli altri segni suscettibili di rappresentazione grafica che servano a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa (..) tuttavia non possono essere registrati come marchi d'impresa i segni costituiti

esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

Il giudice di secondo grado, nel risolvere la vertenza, si è posto due interrogativi: *in primis*, verificare che la richiesta formulata dalla Louboutin s.a.s riguardasse un marchio,

in secondo luogo, che quest'ultimo fosse registrabile secondo la Direttiva 2008/95.

Il giudice olandese, diversamente da quanto asserito dalla difesa della società Van Haren, ha rilevato che nel caso Louboutin non si potesse parlare di marchio figurativo bidimensionale stante che il colore 'rosso pantone' risultava strettamente connesso alla suola della calzatura.

A questa considerazione si è aggiunta la circostanza che, in Benelux, già prima del procedimento per contraffazione, la maggior parte dei consumatori di scarpe con tacco alto era in grado di distinguere una calzatura Louboutin da quella di un'altra marca.

Infine, il giudice di merito ha osservato come la suola rossa attribuisse un valore sostanziale alle scarpe commercializzate da Louboutin, giocando un ruolo importante nella decisione dei consumatori di acquistarle.

In ragione di ciò, il giudice olandese ha ritenuto che il colore 'rosso pantone', applicato alla suola delle calzature, potesse considerarsi, a tutti gli effetti, un marchio.

Riconosciuta la valenza distintiva del marchio, il giudice nazionale si è domandato se quest'ultimo non rientrasse tra quelli non registrabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95 ovvero se la nozione di 'forma' ai sensi della citata disposizione fosse limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto (il suo contorno, volume, *etc.*) o se tale termine riguardasse altre caratteristiche non tridimensionali, quali, ad esempio, il colore.

La Corte dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi su tale problema interpretativo, attraverso il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale olandese, parte da una considerazione preliminare: la Direttiva 2008/95 non fornisce alcuna definizione di 'forma', così che sarà necessario ricavare quest'ultima nozione dalla giurisprudenza della Corte, dal linguaggio comune, dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa prevista a tutela della proprietà intellettuale.

In considerazione di quanto premesso e con riguardo alla specifica domanda sollevata dal Tribunale olandese, la Corte ha osservato che per la Commissione dell'Unione europea, la nozione di 'forma' consiste in un insieme di linee o di contorni che delimitano il prodotto nello spazio.

Inoltre, dalla giurisprudenza e dall'utilizzo comune del termine non risulta che un colore, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.

Una volta appurato ciò, la Corte si è ulteriormente domandata se l'applicazione del colore su una parte specifica dell'articolo potesse integrare la nozione di 'forma', arrivando ad affermare che, a prescindere dall'importanza che la forma di un prodotto può assumere nella delimitazione del colore nello spazio, non si può affermare che un segno sia costituito da tale forma qualora quest'ultima intenda tutelare la sola applicazione di un colore su una parte specifica del bene. Questo perché il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso ma serve, unicamente, a mettere in evidenza la posizione del colore 'rosso pantone' cui si riferisce la registrazione.

Pertanto, in ragione di tutto quanto premesso, la Corte ha ritenuto che l'articolo 3, paragrafo 1, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso di escludere che un segno caratterizzato da un colore applicato alla suola di una calzatura possa costituire marchio di forma non registrabile.

La predetta pronuncia appare importante perché la Corte, non solo, chiarisce la nozione di 'forma' ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 95/2008, escludendo la bidimensionalità ma fornisce, definendoli, una distinzione tra 'marchio di forma' e 'marchio di posizione'.

Quest'ultimo, così come precisato dalla Corte, può essere integrato tanto da una parola quanto da una figura o da un motivo grafico in cui l'elemento distintivo risulta essere costituito dalla sua apposizione sul prodotto: nel caso di specie, il colore 'rosso pantone' sulla suola delle calzature con tacco alto.

Al contrario, nel marchio di forma, la cui registrazione è vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lett. e) iii) della Direttiva 2008/95, vengono ricompresi tutti quei segni distintivi nei quali la forma è imposta dalla natura, dalla necessità di ottenere un risultato tecnico o di attribuire un valore sostanziale al prodotto.

In altre decisioni, come ad esempio, in *Adidas AG v. Branding Europe BUBA* (Causa C-145/2014), la Corte si era pronunciata in merito ai 'marchi di posizione', definendoli, senza, tuttavia, affrontare, come in questo caso, il parallelismo con i 'marchi di forma', non registrabili secondo la normativa comunitaria.

Nella citata causa, Adidas lamentava il rischio di confusione tra le tre strisce che contraddistinguono il suo marchio, con le due, posizionate su lato esterno superiore delle calzature, presenti sugli articoli prodotti e commercializzati da Shoe Brandng Europe BUBA.

La Corte, in questa ipotesi, avvallando la decisione del giudice di merito, ha ritenuto che tanto la diversa posizione quanto il differente numero di strisce potessero ritenersi elementi sufficienti ad evitare qualsiasi rischio confusorio tra i segni.

Infine, a voler valutare la vicenda alla luce della normativa italiana si può osservare come la distinzione, ai fini della registrazione, tra 'marchi di forma' e 'marchi di posizione' appaia più sfumata. L'articolo 7 del Dlgs. 30/2005, infatti, per la registrazione del marchio, richiede, più genericamente, che quest'ultimo sia: - nuovo - lecito e - dotato di capacità distintiva.

Va da sé che, laddove un giudice italiano si fosse trovato a decidere su una vertenza analoga a quella promossa dalla società Louboutin s.a.s, dopo aver riconosciuto la novità, la liceità ed il carattere distintivo di un marchio apposto sulla suola di alcune calzature, lo stesso sarebbe giunto ad una conclusione analoga a quella del giudice comunitario, ritenendo perfettamente valida la registrazione.