



Secondo l'avvocato generale Szpunar, un marchio che combina colore e forma può essere negato o annullato per i motivi previsti dal diritto dell'Unione sui marchi

L'analisi deve vertere esclusivamente sul valore intrinseco della forma e non deve tener conto dell'attrattiva esercitata dal prodotto che deriva dalla reputazione del marchio o del suo titolare

Christian Louboutin è uno stilista che crea, segnatamente, calzature da donna con tacco alto. Tali calzature possiedono la particolarità di avere la suola esterna sistematicamente colorata di rosso. Nel 2010, Louboutin e la sua società hanno registrato questo marchio in Benelux per la classe «calzature», poi, dal 2013, per la classe «calzature a tacco alto». Tale marchio è descritto come consistente «nel colore rosso (Pantone 18 1663TP) applicato sulla suola di una calzatura quale rappresentata (ove la forma della calzatura non fa parte del marchio ma ha lo scopo di mettere in evidenza la collocazione del marchio)». Esso è riprodotto come segue:



La società Van Haren svolge nei Paesi Bassi attività di commercio al dettaglio di calzature. Nel 2012, essa ha venduto calzature da donna con tacco alto con la suola ricoperta di rosso. Il sig. Louboutin e la sua società hanno chiesto ai giudici dei Paesi Bassi di far accertare che la Van Haren si era resa colpevole di contraffazione. La Van Haren afferma che il marchio in questione è nullo. Infatti, la direttiva dell'Unione sui marchi elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, segnatamente, per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto¹. Il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo. A suo avviso, il marchio in questione è inscindibilmente connesso con una suola di calzatura e, secondo la direttiva, la nozione di «forma» non sarebbe necessariamente limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto (come i contorni, le dimensioni e il volume), ma includerebbe anche i colori.

Nelle conclusioni complementari pronunciate in esito alla riapertura della fase orale del procedimento², **l'avvocato generale Maciej Szpunar mantiene la propria posizione: un segno che combina il colore e la forma può essere colpito dal divieto previsto dalla direttiva sui marchi**. Conseguentemente, propone alla Corte di rispondere affermando che gli impedimenti alla

¹ Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

² Il 28 febbraio 2017, la Corte di giustizia ha deciso di rinviare questa causa dinanzi alla Nona Sezione. Il 6 aprile 2017 si è svolta un'udienza. Il 22 giugno 2017, l'avvocato generale ha presentato le sue prime conclusioni. La Nona Sezione ha deciso, il 13 settembre 2017, in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, di rinviare la causa dinanzi alla Corte ai fini della sua riattribuzione a un collegio più ampio. Successivamente, la Corte ha riattribuito la causa alla Grande Sezione. Con [ordinanza](#) del 12 ottobre 2017, la Corte ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento e ha invitato gli interessati a partecipare ad una nuova udienza che si è svolta il 14 novembre 2017.

registrazione o i motivi di nullità di un marchio possono applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendica la tutela per un colore specifico.

Nelle sue prime conclusioni, l'avvocato generale aveva constatato che il marchio in questione doveva essere assimilato a un segno costituito dalla forma del prodotto e che rivendica la tutela per un colore in relazione a detta forma, piuttosto che a un marchio costituito da un colore in sé. Egli conferma questo punto di vista, dato che non si tratta di una forma del tutto astratta o di una forma d'importanza trascurabile, bensì sempre della forma di una suola. Inoltre, l'avvocato generale esprime i propri dubbi quanto al fatto che il colore rosso possa svolgere la funzione essenziale del marchio ed identificarne il titolare allorché tale colore è utilizzato al di fuori del contesto che gli è proprio, ossia indipendentemente dalla forma della suola.

Tuttavia, l'avvocato generale ricorda, come aveva già segnalato nelle sue prime conclusioni, che la qualificazione del marchio costituisce una valutazione di fatto, che incombe al giudice dei Paesi Bassi. Lo stesso vale per quanto riguarda la risposta da fornire alla questione se il colore rosso della suola conferisca un valore sostanziale al prodotto. A suo avviso, la posizione del giudice olandese è chiara su tale punto e detto giudice muove dalla premessa secondo cui occorre rispondere affermativamente a tale quesito.

L'avvocato generale considera che l'introduzione della nozione di «marchio di posizione» nel diritto dell'Unione³ non sia tale da stemperare le sue considerazioni sull'applicabilità del motivo di nullità o dell'impedimento alla registrazione, previsto nella direttiva dell'Unione sui marchi, a un segno come quello in parola⁴.

Nello stesso spirito, l'avvocato generale esamina la portata della nuova direttiva sui marchi, il cui termine per il recepimento è previsto per il 14 gennaio 2019⁵. Al riguardo, ritiene che la logica di alcune disposizioni della nuova direttiva – vale a dire, il consolidamento del monopolio del titolare del marchio e la limitazione dei diritti dei terzi – potrebbe difficilmente essere applicata con riferimento agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità.

L'avvocato generale ritiene, inoltre, che il riferimento alla percezione del pubblico quale fattore che, tra gli altri, determina le caratteristiche che danno un valore sostanziale al prodotto deponga a favore dell'applicabilità del motivo di nullità o dell'impedimento alla registrazione⁶ ai segni costituiti dalla forma del prodotto e richiedenti la tutela per un colore in relazione a tale forma. In realtà, ciò che conta nella percezione del pubblico è non tanto la distinzione tra marchi di forma, di colore o di posizione, ma l'identificazione dell'origine del prodotto fondata sull'impressione complessiva di un segno.

Quanto alla qualificazione del marchio, l'avvocato generale osserva che occorre valutare se la registrazione non contrasti con l'interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità delle caratteristiche rappresentate da tale segno per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi dello stesso tipo.

Infine, l'avvocato generale ricorda che, come aveva affermato nelle sue prime conclusioni, la sua **analisi verte esclusivamente sul valore intrinseco della forma e non deve tener conto dell'attrattiva esercitata dal prodotto derivante dalla reputazione del marchio o del suo titolare.**

³ Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 205, pag. 39).

⁴ Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.

⁵ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

⁶ Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106