



Luxemburgo, 6 de febrero de 2018

Prensa e Información

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-163/16  
Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV

**Según el Abogado General Szpunar, una marca que combina color y forma puede ser denegada o anulada por las causas que establece el Derecho de la Unión en materia de marcas**

*El análisis debe referirse exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no debe tener en cuenta el atractivo que ejerce el producto a causa de la reputación de la marca o de su titular*

El Sr. Christian Louboutin es un diseñador que crea fundamentalmente zapatos de tacón alto para mujer. Estos zapatos tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de color rojo. En 2010, el Sr. Louboutin y su sociedad registraron su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyeron por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste «en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es dejar clara la posición de la marca)». Se representa del siguiente modo:



La sociedad Van Haren explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos. En 2012 vendió zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación del registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.<sup>1</sup> El rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y que, según la Directiva, el concepto de «forma» no se limita necesariamente a las características tridimensionales de un producto (tales como el contorno, la dimensión y el volumen), sino que comprende también los colores.

En las conclusiones complementarias que siguieron a la reapertura del procedimiento oral,<sup>2</sup> **el Abogado General Maciej Szpunar mantiene su posición: un signo que combina el color y la**

<sup>1</sup> Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

<sup>2</sup> El 28 de febrero de 2017 el Tribunal de Justicia decidió remitir el asunto a la Sala Novena. El 6 de abril de 2017 se celebró una vista. El 22 de junio de 2017 el Abogado General presentó sus primeras conclusiones. El 13 de septiembre

**forma puede ser objeto de la prohibición establecida en la Directiva sobre marcas.** En consecuencia, propone al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada que las causas de denegación del registro o de nulidad de una marca pueden aplicarse a un signo constituido por la forma del producto, que reivindica la protección para un color determinado.

En sus primeras conclusiones, el Abogado General señaló que la marca en cuestión debía equipararse a un signo constituido por la forma del producto y que reivindica la protección para un color en relación con esa forma, más que a una marca constituida por un color por sí sólo. En sus conclusiones complementarias confirma este punto de vista, por considerar que no se trata de una forma plenamente abstracta o de una forma cuya importancia sea desdeñable, sino de una forma de suela. Asimismo, duda que el color rojo pueda cumplir la función esencial de la marca e identificar a su titular cuando se utilice fuera del contexto que le es propio, es decir, con independencia de la forma de la suela.

No obstante, el Abogado General recuerda que, como ya indicó en sus primeras conclusiones, la calificación de la marca constituye una apreciación fáctica que incumbe al tribunal neerlandés y que lo mismo cabe afirmar en lo que respecta a la cuestión de si el color rojo de la suela da un valor sustancial al producto. A su juicio, la posición del tribunal neerlandés sobre este último aspecto es clara y parte de la premisa de que ha de darse una respuesta afirmativa a dicha cuestión.

El Abogado General considera que la introducción del concepto de «marca de posición» en el Derecho de la Unión<sup>3</sup> no implica una matización de sus consideraciones sobre la aplicabilidad de la causa de nulidad o de denegación del registro que establece la Directiva de la Unión sobre marcas a un signo como el examinado.<sup>4</sup>

En la misma línea, el Abogado General examina el alcance de la nueva directiva sobre marcas, cuya fecha límite de transposición se ha fijado para el 14 de enero de 2019.<sup>5</sup> Estima, a este respecto, que la lógica de algunas disposiciones de la nueva directiva —se refuerza el monopolio del titular de la marca y se restringen los derechos de terceros— difícilmente podría aplicarse en relación con los motivos de denegación o de nulidad.

Asimismo, el Abogado General considera que la referencia a la percepción del público como factor que, entre otros, determina las características que dan un valor sustancial al producto, aboga por la aplicabilidad de la causa de nulidad o de denegación del registro<sup>6</sup> a los signos constituidos por la forma del producto y que reivindican la protección de un color en relación con esa forma. Señala que lo que realmente cuenta en la percepción del público no es la distinción entre marcas de forma, de color o de posición, sino la identificación del origen del producto basada en la impresión global de un signo.

Respecto a la calificación de la marca, el Abogado General observa que ha de apreciarse si el registro no es contrario al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de las características representadas por el signo para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo.

En último lugar, el Abogado General recuerda que, como había indicado en sus primeras conclusiones, su **análisis se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no debe**

---

de 2017 la Sala Novena decidió, con arreglo al artículo 60, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, devolver el asunto al Tribunal de Justicia para su reasignación a una formación más importante. Ulteriormente, el Tribunal de Justicia reasignó el asunto a la Gran Sala. Mediante [auto](#) de 12 de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia acordó la reapertura del procedimiento oral e invitó a los interesados a participar en una nueva vista que se celebró el 14 de noviembre de 2017.

<sup>3</sup> Artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 205, p. 39).

<sup>4</sup> Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.

<sup>5</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

<sup>6</sup> Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.

**tener en cuenta el atractivo que ejerce el producto a causa de la reputación de la marca o de su titular.**

---

**NOTA:** Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura*

*Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667*

*Las imágenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en  
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*