



Un marchio consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa non rientra nel divieto di registrazione delle forme

Infatti, un marchio del genere non è costituito «esclusivamente dalla forma» ai sensi della direttiva sui marchi

Il sig. Louboutin e la Christian Louboutin SAS creano scarpe da donna con tacco alto. Tali scarpe hanno la peculiarità di avere la suola esterna sistematicamente rivestita di colore rosso. Nel 2010, il sig. Louboutin ha registrato tale marchio in Benelux nella classe «calzature», poi, dal 2013, nella classe «calzature con tacco alto». Tale marchio è descritto come consistente «nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)».



La società Van Haren gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe. Nel 2012 ha venduto scarpe da donna con tacco alto, la cui suola era rivestita di colore rosso. Il sig. Louboutin e la sua società hanno adito i giudici olandesi per far dichiarare che la Van Haren si era resa responsabile di una contraffazione. La Van Haren sostiene che il marchio in questione è nullo. Infatti, la direttiva dell'Unione sui marchi elenca vari motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, in particolare 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 d'interpellare la Corte di giustizia a tal riguardo. Esso ritiene che il marchio di cui trattasi sia inscindibilmente connesso a una suola di scarpa e si chiede se, secondo la direttiva, la nozione di «forma» sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto (come il contorno, la dimensione e il volume) o se essa riguardi anche altre caratteristiche, come il colore.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ritiene che, non essendovi nella direttiva alcuna definizione della nozione di «forma», la determinazione del significato di tale termine deve essere stabilita sulla base del significato abituale di quest'ultimo nel linguaggio corrente. La Corte rileva che dal senso usuale di tale termine non risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.

Inoltre, se è vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l'applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto.

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).

Nel caso di specie, **il marchio non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.**

La Corte aggiunge che non si può ritenere che un segno, come quello di cui trattasi, sia costituito «esclusivamente» dalla forma ove l'oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d'identificazione riconosciuto a livello internazionale.

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](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

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

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