

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 giugno 2018 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – Nozione di “forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)»

Nella causa C-163/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 9 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2016, nel procedimento

**Christian Louboutin,**

**Christian Louboutin SAS**

contro

**Van Haren Schoenen BV,**

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, E. Juhász (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 aprile 2017,

considerate le osservazioni presentate:

- per C. Louboutin, da T. van Innis, avocat;
- per la Christian Louboutin SAS, da J. Hofhuis, advocaat;
- per la Van Haren Schoenen BV, da W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma e M. van Gerwen, advocaten;
- per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Techert, in qualità di agenti;
- per il governo francese, da D. Segoin, in qualità di agente;
- per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e E. E. Sebestyén, in qualità di agenti;
- per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e T. Rendas, in qualità di agenti;
- per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, da N. Saunders, Z. Lavery e D. Robertson, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Samnadda, T. Scharf e F. Wilman, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 giugno 2017, vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del procedimento del 12 ottobre 2017 e in seguito all'udienza del 14 novembre 2017, sentite le conclusioni complementari dell'avvocato generale all'udienza del 6 febbraio 2018, ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'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 La domanda è stata proposta nell'ambito di un'azione per contraffazione che oppone il sig. Christian Louboutin e la Christian Louboutin SAS (in prosiegua, congiuntamente: «Christian Louboutin») alla Van Haren Schoenen BV (in prosiegua: la «Van Haren»), avente ad oggetto la commercializzazione, da parte di quest'ultima, di scarpe che violerebbero il marchio di cui è titolare il sig. Louboutin.

#### **Contesto normativo**

##### ***Diritto dell'Unione***

- 3 L'articolo 2 della direttiva 2008/95, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 4 L'articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così dispone:

«1. 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;

(...))».

##### ***La Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)***

- 5 L'articolo 2.1 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), firmata all'Aia il 25 febbraio 2005 dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio Benelux», dispone quanto segue:

«1. 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.

2. 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.

(...)).».

### **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

6 Christian Louboutin crea e produce scarpe.

7 Il 28 dicembre 2009 il sig. Louboutin ha presentato presso l'Ufficio Benelux della proprietà intellettuale una domanda di registrazione di marchio Benelux, che è stata registrata il 6 gennaio 2010 con il numero 0874489 per prodotti che ricadono nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, nella sua versione riveduta e modificata, corrispondente alla seguente descrizione: «Calzature (escluse quelle ortopediche)» (in prosieguo: il «marchio controverso»).

8 Tale marchio è rappresentato come segue.



- 9 Nella domanda di registrazione, il marchio controverso è così descritto: «Il marchio consiste 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)».
- 10 Il 10 aprile 2013, la registrazione del marchio controverso è stata oggetto di un adattamento, consistente nel limitare l'ambito di tutela del marchio alle «Calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)».
- 11 La Van Haren, che gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe, nel corso del 2012 ha venduto scarpe con tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso.

- 12 Il 27 maggio 2013 Christian Louboutin ha adito il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) di un'azione per contraffazione del marchio controverso contro la Van Haren. Il 17 luglio 2013 detto giudice ha pronunciato una sentenza contumaciale, con la quale ha parzialmente accolto le domande di Christian Louboutin.
- 13 La Van Haren si è opposta a tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia), facendo valere, sul fondamento dell'articolo 2.1, paragrafo 2, della convenzione del Benelux, che il marchio controverso era nullo. Secondo la Van Haren, tale marchio era un marchio figurativo bidimensionale, vale a dire una superficie di colore rosso.
- 14 Il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia) ritiene, anzitutto, che, in considerazione della rappresentazione grafica e della descrizione del marchio controverso, il colore rosso sia inscindibilmente connesso alla suola di una scarpa, sicché questo marchio non potrebbe essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale. Secondo il giudice del rinvio, tale valutazione non potrebbe essere inficiata dalla circostanza secondo cui la descrizione di detto marchio precisa che «il contorno della scarpa non fa parte del marchio». Tale precisazione confermerebbe, al contrario, detta valutazione, tanto più che, secondo questa descrizione, il contorno della scarpa, illustrato nella rappresentazione grafica del marchio controverso, avrebbe lo scopo di mettere in evidenza la posizione del marchio e non di ridurlo a un marchio bidimensionale.
- 15 Il giudice del rinvio afferma poi che, nell'autunno 2012, «una parte considerevole dei consumatori di scarpe da donna con tacco alto, in Benelux, era in grado di identificare le scarpe di [Christian Louboutin] come provenienti da quest'ultimo e, pertanto, di distinguerle dalle scarpe da donna con tacco alto [provenienti] da altre imprese», sicché, in tale data, per tale prodotti, il marchio controverso era percepito come un marchio.
- 16 Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la suola rossa dia un valore sostanziale alle scarpe commercializzate da Christian Louboutin, in quanto tale colorazione fa parte dell'apparenza di queste scarpe, che svolge un ruolo importante nella decisione di acquistarle. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che Christian Louboutin ha inizialmente utilizzato la colorazione rossa delle soles per ragioni estetiche, prima di concepirla come identificazione d'origine e di utilizzarla come marchio.
- 17 Detto giudice indica, infine, che, in quanto il marchio controverso consiste in un colore apposto sulla suola di una scarpa, che coincide, di conseguenza, con un elemento del prodotto, si pone la questione se l'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 si applichi a tale marchio. A tal riguardo, detto giudice si chiede se la nozione di «forma», ai sensi di questa disposizione, sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto, come il contorno, le dimensioni e il volume del prodotto medesimo, o se una siffatta nozione riguardi altre caratteristiche, non tridimensionali, di un prodotto.
- 18 In considerazione dell'insieme di tali elementi, il rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “forma”, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva [2008/95] (nelle versioni tedesca, inglese e francese di [detta direttiva], rispettivamente: *Form*, *shape* e *forme*) sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore».

### **Sulla questione pregiudiziale**

- 19 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di detta disposizione.
- 20 A tal riguardo, non essendovi nella direttiva 2008/95 alcuna definizione della nozione di «forma», la determinazione del significato e della portata di tale termine deve essere stabilita, in forza di una

costante giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punto 19).

- 21 Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di «forma» va intesa generalmente, come sottolineato dalla Commissione europea, nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio.
- 22 Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.
- 23 Si pone tuttavia la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.
- 24 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur 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 stesso.
- 25 Come rilevato dai governi tedesco, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, il marchio controverso 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 stesso, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.
- 26 In ogni caso, non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito «esclusivamente» dalla forma, ove, come nella specie, l'oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.
- 27 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione.

### **Sulle spese**

- 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

**L'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, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione.**

Firme

---

\* Lingua processuale: il neerlandese.