

# Papers

di diritto europeo



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**  
Dipartimento  
di **SCIENZE GIURIDICHE**



**Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona – *Papers di diritto europeo*, Anno 2018, Edizione speciale  
*The fashion industry in the European Union***

Maria Caterina Baruffi

Paolo Butturini

Diletta Danieli

Agostina Zwilling

URL: <http://cde.univr.it/index.php/papers-di-diritto-europeo/>

© 2018 Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona

**ISSN 2038-0461**

**Registrazione al Tribunale di Verona numero 1875 del 22/07/2010**

**Referee.** Gli scritti contenuti nella rivista sono valutati attraverso un sistema *peer-review*.

La rivista *open access* “Papers di diritto europeo” raccoglie contributi sui temi dell’integrazione europea nei suoi aspetti di diritto, sia istituzionale sia materiale, e dei suoi riflessi sugli ordinamenti nazionali in una prospettiva interdisciplinare. Sono accolti contributi di professori e ricercatori universitari, come pure di studiosi italiani e stranieri.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su <http://cde.univr.it/index.php/papers-di-diritto-europeo/>

**Direzione scientifica:**

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

**Comitato scientifico:**

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi, [mariacaterina.baruffi@univr.it](mailto:mariacaterina.baruffi@univr.it)

Prof.ssa Laura Calafà, [laura.calafa@univr.it](mailto:laura.calafa@univr.it)

Prof. Franco Ferrari, [franco.ferrari@nyu.edu](mailto:franco.ferrari@nyu.edu)

Prof. Matteo Ortino, [matteo.ortino@univr.it](mailto:matteo.ortino@univr.it)

Dott.ssa Isolde Quadranti, [isolde.quadranti@univr.it](mailto:isolde.quadranti@univr.it)

**Comitato di redazione:**

Dott.ssa Diletta Danieli, [diletta.danieli@univr.it](mailto:diletta.danieli@univr.it)

Dott.ssa Caterina Fratea, [caterina.fratea@univr.it](mailto:caterina.fratea@univr.it)

Dott.ssa Cinzia Peraro, [cinzia.peraro@univr.it](mailto:cinzia.peraro@univr.it)

Dott.ssa Isolde Quadranti, [isolde.quadranti@univr.it](mailto:isolde.quadranti@univr.it)

**Editore:**

Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Scienze giuridiche

Via Carlo Montanari, 9

37122 Verona

Tel. +39.045.8028847

Fax +39.045.8028846

<http://cde.univr.it>

## TABLE OF CONTENTS

Foreword	V
----------	---

### *PART I: ARTICLES*

MARIA CATERINA BARUFFI, <i>L'industria della moda nel mercato interno: tra rilancio economico e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Unione europea</i>	3
PAOLO BUTTURINI, <i>Equity crowdfunding in the fashion industry: some peculiarities of the recent Italian regulation in the light of other EU countries disciplines</i>	11
DILETTA DANIELI, <i>Louboutin's "Red Sole" strikes back: osservazioni a margine della causa C-163/16</i>	21

### *PART II: COMMENTS*

AGOSTINA ZWILLING, <i>Processi sostenibili nella moda</i>	35
---	----



# The Fashion Industry in the European Union

## Foreword

The publication of this special issue of the journal *Papers di diritto europeo* is envisaged among the scientific activities of the project «Univr Fashion Week», co-funded by the European Union as Jean Monnet Module 2015-2018 within the Erasmus+ Programme. More precisely, it follows the delivery of the third edition of the Summer School on the fashion industry in the European Union, which was held at the Law Department of the University of Verona from 18 to 22 June 2018, and allows to further deepen the research on such topics, as well as to provide a wider dissemination of the project's results.

The issue is structured in two parts, «Articles» and «Comments». All papers were drafted by members of the Teaching Staff of the Summer School, analysing selected subject matters that formed part of the programme of the course with the aim of fostering the academic value of the project.





*PART I*  
*ARTICLES*





*Louboutin's "Red Sole" strikes back:*  
osservazioni a margine della causa C-163/16

Diletta Danieli

## Abstract

Il contributo esamina la pronuncia della Corte di giustizia, nonché le conclusioni dell'Avvocato generale, rese nella causa C-163/16 che vedeva opposti lo stilista Christian Louboutin alla società olandese Van Haren con riguardo all'invocata applicabilità dell'esclusione funzionale di cui all'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE rispetto al marchio "suola rossa" registrato in Benelux. Alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza, sono proposte alcune considerazioni in merito all'applicazione dei suddetti motivi di nullità nei casi di marchi c.d. non convenzionali, tenendo conto anche dell'incidenza della nuova disciplina introdotta con la recente riforma del diritto UE dei marchi.

## *Louboutin's "Red Sole" strikes back: comments on case C-163/16*

*The paper analyses the decision of the Court of Justice, as well as the opinions of the Advocate general, delivered in the case C-163/16 between the shoe designer Christian Louboutin and the Dutch company Van Haren, in the context of infringement proceedings where the "Red Sole" Benelux trade mark was challenged under Art. 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC. Taking into account the reasoning of the CJEU, some considerations are proposed regarding the applicability of the functional exclusions to non-conventional trade marks, also in light of the new regime introduced by the European trade mark reform package.*

# *Louboutin's "Red Sole" strikes back: osservazioni a margine della causa C-163/16*

---

Diletta Danieli\*

**SOMMARIO\*\***: 1. Introduzione. – 2. La causa C-163/16: l'ennesima vicenda giudiziaria che ha coinvolto il marchio "suola rossa" di Louboutin. – 2.1. Le (doppie) conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar. – 2.2. La sentenza della Corte di Giustizia. – 3. Considerazioni conclusive sull'applicazione delle esclusioni funzionali ai marchi non convenzionali.

## 1. Introduzione.

La celebre suola rossa delle calzature disegnate dallo stilista francese Christian Louboutin costituisce un "caso" che ha messo alla prova, sotto numerosi profili<sup>1</sup> e in diverse giurisdizioni<sup>2</sup>, la normativa in materia di marchi. La più recente controversia che ha interessato tale segno distintivo, originata da un procedimento instaurato nei Paesi Bassi e giunta fino alla Corte di giustizia per mezzo di un rinvio pregiudiziale del giudice nazionale, fornisce lo spunto per alcune considerazioni in merito alla nozione di forma c.d. "ornamentale" nel sistema degli impedimenti assoluti alla registrazione di un

---

\* Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche. Il presente contributo rappresenta, idealmente, una continuazione di quello pubblicato nell'[Edizione speciale 2016, n. 1, di questa Rivista](#), consentendo di sviluppare profili ulteriori relativi alla discussa registrabilità del marchio "suola rossa" di Louboutin.

\*\* Dopo la pubblicazione del presente contributo, la vicenda giudiziaria in commento ha avuto un ulteriore sviluppo con la decisione del Tribunale de L'Aja (del 6 febbraio 2019) a seguito della sentenza della Corte di giustizia, della quale si è ritenuto opportuno dare atto, a fini di completezza, attraverso un *addendum* di aggiornamento inserito alla fine dello scritto.

<sup>1</sup> Limitandosi alla casistica esaminata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, un primo procedimento ha riguardato, nell'ambito della domanda di registrazione di marchio comunitario depositata dallo stesso stilista Louboutin, un impedimento relativo ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. b) del reg. (CE) n. 207/2009 fatto valere da una società concorrente, Roland SE, e ritenuto, in ultima analisi, insussistente per assenza di rischio di confusione (v. [Tribunale UE, 16 luglio 2015, causa T-631/14, Roland SE c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale](#), EU:T:2015:521, confermata da [Corte giust., ord., 14 aprile 2016, causa C-515/P, Roland SE c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale](#), EU:C:2016:298). Il secondo procedimento nel quale si è pronunciato il giudice UE è quello oggetto del presente commento, che ha interessato, come si dirà più ampiamente, il diverso profilo del motivo di nullità assoluto di un «segno costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto», di cui all'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE.

<sup>2</sup> Solo per fare alcuni esempi, si possono richiamare le controversie instaurate in Francia, Belgio, Paesi Bassi e USA con riferimento, rispettivamente, ai marchi nazionali ivi registrati da Louboutin. Per un'analisi generale di questa casistica nazionale, nell'ambito della quale particolare attenzione è stata dedicata alla qualificazione del marchio "suola rossa", cfr. C. GOMMERS, E. DE PAUW, *Red Sole Diaries: a tale on the enforcement of Louboutin's position mark*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2016, pp. 258-269, spec. pp. 262-269.

marchio, anche alla luce della nuova disciplina a livello UE, nonché, più ampiamente, sulle attuali tendenze rispetto ai marchi non convenzionali nel settore della moda e non solo.

## 2. La causa C-163/16: l'ennesima vicenda giudiziaria che ha coinvolto il marchio “suola rossa” di Louboutin.

Prima di analizzare le posizioni dell'Avvocato generale Szpunar e della Corte di giustizia, che hanno fornito risposte divergenti alla questione pregiudiziale sottoposta, è opportuno richiamare brevemente i fatti di causa che hanno dato origine alla controversia in esame. Più precisamente, si era trattato di un'azione per contraffazione del marchio Benelux n. 0874489, depositato nel 2009 da Louboutin, consistente nel colore rosso Pantone 18.1663TP applicato alla suola di calzature con tacco alto<sup>3</sup>. La controversia, proposta dallo stesso stilista contro la società Van Haren, rivenditrice di scarpe al dettaglio, era stata instaurata avanti al Tribunale di primo grado de L'Aja (*Rechtbank Den Haag*), il quale, il 17 luglio 2013, aveva parzialmente accolto il ricorso e, in sede di opposizione da parte della Van Haren per l'annullamento del marchio in questione, aveva sospeso il procedimento ed effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nella decisione di rinvio, il giudice olandese non condivideva l'impostazione della società opponente, che qualificava il segno controverso come marchio figurativo bidimensionale (una superficie di colore rosso), ritenendolo invece inscindibilmente connesso alla suola di una scarpa e, pertanto, coincidente con un elemento del prodotto. Alla luce di ciò, veniva in considerazione il motivo di nullità assoluto previsto dall'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE<sup>4</sup> (applicabile ai segni costituiti «dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»), in relazione al quale il giudice del rinvio si interrogava sulla nozione di «forma», e in particolare se dovesse ritenersi limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto (quali contorni, dimensioni, volume) o estesa anche ad altre non tridimensionali, come il colore. Da ciò, infatti, dipendeva la possibilità di ritenere che il marchio “suola rossa” fosse costituito esclusivamente dalla forma e, come tale, ricompreso nell'ambito di applicazione dell'impedimento di cui alla disposizione sopra menzionata.

### 2.1. Le (doppie) conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar.

---

<sup>3</sup> Reperibile nella banca dati [BOIP](#) (*Benelux Office for Intellectual Property*).

<sup>4</sup> [Dir. 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, in *GUCE* L 299 dell'8 novembre 2008, pp. 25-33, abrogata e sostituita dalla [dir. \(UE\) 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, in *GUUE* L 336 del 23 dicembre 2015, pp. 1-26. È opportuno precisare che la direttiva vigente ha aggiunto una specificazione in tutte le ipotesi di impedimenti c.d. funzionali (art. 4, par. 1, lett. e)), ora riferiti a segni costituiti non solo dalla forma, ma anche ad ogni altra caratteristica del prodotto, e potendo così fornire una possibile risposta alla questione pregiudiziale oggetto della controversia in esame. Per ulteriori considerazioni sul punto, v. *amplius* par. 3.

Il 22 giugno 2017 sono state rese le conclusioni nella causa in commento<sup>5</sup>, nelle quali l'Avvocato generale Szpunar ha affrontato, preliminarmente, la questione della qualificazione del marchio "suola rossa" registrato da Louboutin<sup>6</sup>. Sotto questo profilo, sussisteva una sostanziale divergenza tra le posizioni delle parti: da un lato, lo stilista<sup>7</sup> lo descriveva come marchio di posizione, come tale non coincidente con un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, bensì apponibile su diversi modelli dello stesso, mentre dall'altro lato, la Van Haren riteneva che fosse un marchio di colore specifico, essendo il colore parte integrante della forma del prodotto<sup>8</sup>. In merito alla prima impostazione, l'Avvocato generale ha tuttavia sottolineato come alla qualificazione di marchio di posizione non possano attribuirsi conseguenze giuridiche né sulla base della normativa rilevante, né della giurisprudenza UE, ma tale nozione sia da considerarsi ricompresa nella categoria dei marchi costituiti dalla forma del prodotto. Il profilo della qualificazione risulta, all'evidenza, decisivo ai fini dell'argomentazione sull'applicabilità dell'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE e, sul punto, l'Avvocato generale ha svolto alcune considerazioni al fine di orientare la valutazione di fatto rimessa, in quanto tale, al giudice del rinvio. Esaminando gli elementi fattuali emergenti dalla decisione del Tribunale dell'Aja, l'Avvocato generale ha confermato che il marchio controverso debba ritenersi non un marchio di colore, bensì un «marchio costituito dalla forma del prodotto» e che rivendica[va] la tutela per un colore determinato in relazione a tale forma<sup>9</sup>, combinando pertanto il colore con altri aspetti del prodotto in questione. Ciò, in particolare, in ragione del fatto che la tutela del colore specifico non è rivendicata in astratto, ma applicato alla suola di una scarpa con tacco alto, e, inoltre, che determinati aspetti della forma di una scarpa, cioè quelli atti a distinguerla come scarpa con tacco alto, devono ritenersi parte del marchio stesso. Nonostante tale opinione espressa, l'Avvocato generale ha comunque ritenuto opportuno, a fini di completezza, valutare l'applicabilità del richiamato motivo di nullità assoluto alla luce di entrambe le qualificazioni proposte.

Per quanto riguarda i marchi costituiti da un colore specifico, argomentando alla luce del precedente giurisprudenziale nel caso *Libertel* del 2003<sup>10</sup>, l'Avvocato generale ha escluso la possibilità di

---

<sup>5</sup> [Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV](#), EU:C:2017:495. Per un commento, cfr. L. RAJANAYAGAM, *AG Szpunar's position on Louboutin's red sole mark: a shoo-in for a shape mark*, in J. of Intellectual Property L. & Practice, 2017, pp. 887-890.

<sup>6</sup> Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punti 28-42.

<sup>7</sup> Sostenuto, in questo senso, da alcuni intervenienti, in particolare i governi tedesco, francese e del Regno Unito.

<sup>8</sup> La Commissione europea, anch'essa interveniente nel procedimento, pur riconoscendo che un segno costituito dalla forma del prodotto possa avere un colore, ha qualificato il marchio in questione come marchio di colore in quanto il colore specifico è da considerarsi come un elemento autonomo del prodotto, e pertanto indipendente dalla sua forma.

<sup>9</sup> Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punto 39.

<sup>10</sup> [Corte giust., 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau](#), EU:C:2003:244. In quel caso, la Corte di giustizia aveva ritenuto, in via generale, che i colori non possedessero un intrinseco carattere distintivo, ma potessero acquisirlo in seguito all'uso che ne fosse stato fatto. In particolare, nell'ambito di un simile esame del carattere distintivo, il limite alla registrabilità del segno era dato dal contrasto con l'interesse generale a non restringere in modo indebito la disponibilità dei colori per altri operatori concorrenti.

ricorrere all'impedimento assoluto di cui all'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE, che non potrebbe essere superato dalla prova della c.d. *acquired distinctiveness*. Allo stesso tempo, però, la medesima *ratio* sottostante alla disposizione in esame deve riconoscersi anche nella valutazione della registrabilità di segni che si confondono con l'aspetto del prodotto, come appunto un marchio di colore specifico<sup>11</sup>.

Diversamente, i segni costituiti dalla forma del prodotto e da un colore determinato, laddove il colore sia applicato ad una parte specifica del prodotto stesso, dovrebbero rimanere soggetti all'analisi di funzionalità ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. e), in quanto la funzionalità del colore potrebbe derivare dal suo posizionamento sul prodotto. Infatti, la valutazione di un segno, e precisamente la verifica se il colore rappresenti un elemento funzionale in un marchio di forma e colore, è basata sull'«impressione complessiva», secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia<sup>12</sup>. Sotto questo aspetto, l'Avvocato generale ha altresì esaminato l'argomento relativo all'evoluzione normativa dei limiti alla registrabilità dei marchi di forma, attualmente disciplinati dall'art. 4, par. 1, lett. e), della citata dir. (UE) 2015/2436, che ha aggiunto, accanto alla forma, il riferimento ad «ogni altra caratteristica» del prodotto. Muovendo dall'assenza di disposizioni transitorie specificamente introdotte dal legislatore UE, si è ritenuto che il relativo regime giuridico sia rimasto, in ultima analisi, invariato, e pertanto la modifica sia da intendersi come un mero chiarimento delle disposizioni della precedente dir. 2008/95/CE<sup>13</sup>.

Sulla base delle considerazioni sin qui riassunte, l'Avvocato generale ha quindi ribadito la propria posizione a favore della qualificazione del marchio controverso come segno costituito dalla forma del prodotto che rivendica la tutela per un colore determinato e, di conseguenza, dell'applicabilità ad esso del motivo di nullità assoluto previsto dall'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE.

Infine, sebbene non oggetto della decisione di rinvio, l'Avvocato generale ha ulteriormente considerato il profilo delle condizioni di applicazione della norma in esame, con particolare riferimento all'interpretazione della nozione di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Sul punto, ha evidenziato la necessità di condurre un'analisi oggettiva della forma in questione, al fine di stabilire se le sue caratteristiche «esteriori» siano in grado di esercitare un'influenza tale da risultare essenziali per il successo del prodotto sul mercato, conferendo così un indebito vantaggio non derivante dalla concorrenza fondata sulla qualità e sul prezzo dei prodotti. Tuttavia (e tale precisazione, come si dirà, risulta particolarmente rilevante nel caso del marchio «suola rossa»), nell'ambito di una simile analisi, la capacità attrattiva data dalla «reputazione del marchio o del suo titolare»<sup>14</sup> non dovrebbe giocare un ruolo,

---

<sup>11</sup> Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punti 43-48.

<sup>12</sup> In questo contesto, i precedenti richiamati nelle prime conclusioni dell'Avv. gen. Szpunar sono la [sentenza del 14 settembre 2010, causa C-48/09 P](#), *Lego Juris A/S c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, EU:C:2010:516, e la [sentenza del 18 settembre 2014, causa C-205/13](#), *Hauck GmbH & Co. KG c. Stokke A/S e altri*, EU:C:2014:2233.

<sup>13</sup> Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punti 49-66.

<sup>14</sup> Conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punto 70.

poiché l'acquisizione di tale reputazione rappresenta un elemento fondamentale del sistema concorrenziale che proprio la normativa in materia di marchi mira a garantire.

A seguito della richiesta di rinvio della causa ad un collegio più ampio ai sensi dell'art. 60, par. 3, del reg. di procedura della Corte di giustizia, essa è stata riattribuita alla Grande Sezione, con conseguente riapertura della fase orale del procedimento. L'Avvocato generale Szpunar ha pertanto reso delle conclusioni aggiuntive, pubblicate il 6 febbraio 2018<sup>15</sup>, alla luce dei nuovi elementi emersi attraverso questo ulteriore sviluppo procedurale della controversia. Quanto alla classificazione del marchio "suola rossa", è stata ribadita la posizione già argomentata nelle prime conclusioni, nel senso di ritenerlo non un marchio di colore specifico, bensì un segno costituito dalla forma del prodotto (la suola della calzatura) e che rivendica la tutela per un colore in relazione a tale forma, vale a dire un colore spazialmente delimitato dalla forma stessa<sup>16</sup>. Ancora in relazione a questo aspetto, l'Avvocato generale ha preso in considerazione quanto sostenuto dallo stilista, nell'udienza a seguito della riapertura del procedimento, in merito alla rappresentazione di un marchio di posizione così come chiarita dall'art. 3, par. 3, lett. d), del reg. di esecuzione 2017/1431<sup>17</sup>. Secondo Louboutin, infatti, i requisiti previsti da questa disposizione sarebbero stati integrati nel caso del marchio controverso. L'Avvocato generale, sul punto, ha invece chiarito come il fine di tale norma non sia quello di definire un tipo di marchio che, in ogni caso, possa essere escluso dall'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto di cui all'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE, anche tenuto conto della già richiamata irrilevanza, in questo contesto, della distinzione tra «forma» e «altre caratteristiche» del prodotto a seguito della riforma del sistema dei marchi a livello UE<sup>18</sup>.

Riguardo all'ultimo profilo trattato nelle prime conclusioni, cioè l'interpretazione del concetto di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» ai sensi della disposizione in esame, l'Avvocato generale ha ampliato il proprio ragionamento nel suo secondo intervento<sup>19</sup>, affermando che non solo la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento sia un criterio da prendere in considerazione ai fini di

---

<sup>15</sup> [Conclusioni aggiuntive Avv. gen. Szpunar, 6 febbraio 2018, causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV](#), EU:C:2018:64. In dottrina, cfr. E. ROSATI, *AG Szpunar confirms that there is a way out of invalidation for the Louboutin red sole trade mark*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2018, pp. 518-520.

<sup>16</sup> Conclusioni aggiuntive Avv. gen. Szpunar, 6 febbraio 2018, *Louboutin*, cit., punti 17-22.

<sup>17</sup> [Reg. 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, in *GUUE* L 205 dell'8 agosto 2017, pp. 39-58. Esso è stato abrogato e sostituito dal reg. di esecuzione (UE) 2018/626, a seguito della codificazione del reg. 207/2009 con il reg. (UE) 2017/1001.

<sup>18</sup> Peraltro, anche con riferimento allo specifico argomento della modifica normativa intervenuta nella formulazione dell'impedimento assoluto tra il regime della dir. 2008/95/CE e il successivo della dir. (UE) 2015/2436, l'Avv. gen. ha confermato che l'assenza di disposizioni transitorie sia da ritenersi un indizio a favore dell'applicabilità dell'art. 3, par. 1, lett. e), iii) della dir. 2008/95/CE ai segni costituiti dalla forma del prodotto che rivendicano la tutela per un colore specifico: v. conclusioni aggiuntive Avv. gen. Szpunar, 6 febbraio 2018, *Louboutin*, cit., punti 35-42.

<sup>19</sup> Conclusioni aggiuntive Avv. gen. Szpunar, 6 febbraio 2018, *Louboutin*, cit., punti 43-55.



questa valutazione, ma anche le «conseguenze economiche» derivanti dall'attribuzione della titolarità esclusiva del segno in capo ad una sola impresa. In proposito, è stata tracciata una distinzione tra l'impedimento in questione, fondato sulla funzionalità estetica, e gli altri due previsti dall'art. 3, par. 1, lett. e), della dir. 2008/95/CE, relativi invece ad elementi tecnico-funzionali del prodotto, rispetto all'incidenza su di essi delle preferenze del pubblico. Solo con riferimento al primo, infatti, la percezione del pubblico in relazione al prodotto risulterebbe rilevante, consentendo, in particolare, di mantenere una determinata forma nella disponibilità degli operatori del mercato fino a quando essa sia «ricercata ed apprezzata dal pubblico». Pertanto, a seguito del cambiamento di tali preferenze, un segno siffatto non dovrebbe più ricadere nell'ambito del divieto di cui all'art. 3, par. 1, lett. e), iii). In ogni caso, tra questi fattori esterni da cui dipenderebbe il valore sostanziale del prodotto, non dovrebbe essere compresa, come ribadito dall'Avvocato generale, la capacità attrattiva connessa alla reputazione del marchio o del suo titolare, per evitare, sostanzialmente, che l'attrattività creata attraverso quella reputazione diventi, essa stessa, motivo di invalidità del marchio<sup>20</sup>.

Alla luce delle argomentazioni complessivamente esposte, l'Avvocato generale Szpunar ha suggerito di concludere nel senso che il marchio “suola rossa” di Louboutin, considerato come segno costituito dalla forma del prodotto e che rivendica la tutela per un colore in relazione a tale forma, debba essere soggetto all'applicazione dell'impedimento rappresentato dalla forma (o altra caratteristica) che dà un valore sostanziale al prodotto. Cionondimeno, proprio tenendo a mente i chiarimenti forniti rispetto all'interpretazione del «valore sostanziale», sembra residuare una possibilità di distinguere il caso del marchio controverso ai fini dell'esclusione funzionale, in quanto sarebbe la reputazione acquisita dal marchio stesso a costituire il fattore esterno decisivo ad orientare la scelta del pubblico. In altre parole, sarebbe necessario determinare se sia la forma “suola rossa” o, piuttosto, la reputazione del marchio così rappresentato a conferire valore sostanziale al prodotto, e, in questo secondo caso, il marchio in questione non potrebbe ritenersi invalido.

## 2.2. La sentenza della Corte di giustizia.

Il 12 giugno 2018, la Corte di giustizia (Grande Sezione) ha pronunciato la propria sentenza nel caso *Louboutin c. Van Haren*<sup>21</sup>, sostenendo che il marchio “suola rossa”, rappresentato da un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, non sia costituito esclusivamente dalla «forma» ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE, con conseguente

---

<sup>20</sup> Cioè per evitare che il titolare del marchio diventi «victim of its own success», come efficacemente espresso da C. GOMMERS, E. DE PAUW, M. MARIANO, *Louboutin v Van Haren: white flag for red soles or provisional truce?*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2018, pp. 909-916, a p. 911.

<sup>21</sup> [Corte giust., 12 giugno 2018, causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV](#), EU:C:2018:423.

esclusione, in radice, dell'applicabilità di tale disposizione al marchio controverso. Come è evidente, tale conclusione si è discostata dagli orientamenti proposti dall'Avvocato generale, ed è stata inoltre argomentata in modo piuttosto succinto, rispondendo al quesito pregiudiziale in modo formalistico<sup>22</sup>.

Nell'esame della questione, la Corte ha preliminarmente affrontato il profilo definitorio della nozione di «forma». Non essendo chiarita nella dir. 2008/95/CE, essa è stata ricostruita tenendo conto del significato abituale che emerge dal linguaggio corrente, nonché del contesto e degli obiettivi della normativa entro cui si colloca, ritenendola come «un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio»<sup>23</sup>. Di conseguenza, non potrebbe dirsi che un colore, in sé considerato e senza delimitazioni nello spazio, sia tale da costituire una forma nel senso appena precisato.

Il caso di specie, invero, si pone su un piano parzialmente diverso, trattandosi di una forma (la suola) che effettivamente svolge un ruolo nella delimitazione del colore rosso nello spazio. Tuttavia, facendo riferimento alla descrizione del marchio controverso in fase di registrazione, nella quale era espressamente escluso che il contorno della scarpa facesse parte del marchio stesso, svolgendo invece solo una funzione di evidenziare la posizione del colore rosso, la Corte ha ritenuto che il segno che il titolare del marchio intendeva tutelare non sia esclusivamente la forma del prodotto, bensì «l'applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso»<sup>24</sup>. Ciò, a maggior ragione, quando l'oggetto principale del segno in questione sia un colore determinato mediante un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto (più precisamente, secondo la classificazione Pantone). Sulla base di questi due argomenti, dunque, la Corte non ha nemmeno proceduto all'analisi del valore sostanziale conferito al prodotto da parte della forma, sulla quale l'Avvocato generale si era invece soffermato, con il risultato di esentare il marchio “suola rossa” dall'asserita invalidità invocata dalla Van Haren sulla base dell'art. 3, par. 1, lett. e), iii), della dir. 2008/95/CE.

### 3. Considerazioni conclusive sull'applicazione delle esclusioni funzionali ai marchi non convenzionali.

La vicenda in commento consente di svolgere alcune riflessioni conclusive in merito alle prospettive di applicazione degli impedimenti alla registrazione/motivi di nullità fondati sulla funzionalità del prodotto in casi in cui vengano in gioco marchi, come la “suola rossa” di Louboutin, comunemente ascritti alla categoria dei marchi c.d. non convenzionali (*non traditional trade marks*, nell'accezione inglese). Ciò risulta di particolare interesse in considerazione delle modifiche normative introdotte dalla riforma del diritto UE dei marchi, cui in precedenza si è accennato, che ha, da un lato, eliminato il requisito della

---

<sup>22</sup> In questo senso, C. GOMMERS, E. DE PAUW, M. MARIANO, *Louboutin v Van Haren*, cit., p. 910.

<sup>23</sup> Corte giust., 12 giugno 2018, *Louboutin*, cit., punto 21.

<sup>24</sup> Corte giust., 12 giugno 2018, *Louboutin*, cit., punto 24.



rappresentazione grafica del segno<sup>25</sup>, ampliando così le possibilità di identificazione univoca del marchio ai fini della registrazione, e, dall'altro, esteso le esclusioni funzionali ad altre caratteristiche del prodotto<sup>26</sup>, oltre alla forma, al fine di evitare la monopolizzazione di aspetti che, in sé considerati, possono essere oggetto delle preferenze del pubblico. Si può quindi sostenere che la nuova normativa, nel suo complesso, cerchi di bilanciare l'apertura alla potenziale registrazione di un numero molto elevato di realtà non convenzionali con un irrigidimento della disciplina degli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi di forma, la cui applicazione, in concreto, dipenderà comunque dall'interpretazione che sarà fornita da parte degli organi competenti e delle corti<sup>27</sup>. Sotto quest'ultimo profilo, la causa C-163/16 non offre, per la verità, particolari indicazioni in quanto, come già sottolineato, la Corte di giustizia ha negato che il marchio "suola rossa" possa ritenersi costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto, e quindi soggiacere al relativo motivo di nullità assoluto<sup>28</sup>. Tuttavia, ciò non escluderebbe, nella vigenza della nuova disciplina, di poterlo considerare ricompreso nella più ampia categoria di «altre caratteristiche» del prodotto che è stata aggiunta nell'attuale formulazione dell'impedimento. Tale conclusione potrebbe dipendere, in particolare, dall'interpretazione della disgiuntiva «o», che potrebbe in realtà essere ritenuta una mera giustapposizione della forma e di altra caratteristica, includendo così anche eventuali combinazioni tra questi elementi del prodotto. Ancora, rimarrebbe comunque decisiva anche l'interpretazione del termine «esclusivamente» che, come proprio nel caso "suola rossa", dovrebbe condurre ad una valutazione d'insieme degli elementi del segno al fine di stabilire se possa ricadere nell'ambito di una delle esclusioni funzionali previste.

Inoltre, con riferimento specifico all'esclusione fondata sulla funzionalità c.d. estetica, venuta in rilievo nel caso in esame, anche con la nuova disciplina un ruolo determinante sarà riconosciuto all'interpretazione di «valore sostanziale» conferito al prodotto dal segno costituito dalla forma (o altra caratteristica). Sul punto, la sentenza della Corte di giustizia non ha ulteriormente elaborato le considerazioni espresse dall'Avvocato generale Szpunar, in particolare nelle sue conclusioni aggiuntive, che invece si era soffermato sull'incidenza delle preferenze del pubblico, soggette alle tendenze e ai

---

<sup>25</sup> Cfr. gli attuali artt. 4, lett. b), del reg. (UE) 2017/1001 e 3, lett. b), della dir. (UE) 2015/2436, che richiedono l'idoneità del segno ad essere rappresentato nel registro «in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare».

<sup>26</sup> Cfr. gli attuali artt. 7, par. 1, lett. e), del reg. (UE) 2017/1001 e 4, par. 1, lett. e), della dir. (UE) 2015/2436.

<sup>27</sup> In questo senso, D. FIELDS, A. MULLER, *Going against tradition: the effect of eliminating the requirement of representing a trade mark graphically on applications for non-traditional trademarks*, in *European Intellectual Property Rev.*, 2017, pp. 238-243, a p. 242.

<sup>28</sup> Diversa invece la posizione dell'Avv. gen. nelle sue conclusioni, laddove, come già ricordato, è stato sostenuto che, per quanto riguarda i segni costituiti dalla forma e dal colore del prodotto, registrabili sotto il vigore sia della precedente sia della nuova disciplina, l'inclusione di caratteristiche del segno diverse dalla forma abbia, in realtà, soltanto chiarito la formulazione letterale di tali impedimenti (in particolare, conclusioni Avv. gen. Szpunar, 22 giugno 2017, *Louboutin*, cit., punti 63-64).

cambiamenti del mercato, per argomentare un diverso approccio interpretativo dell'esclusione di cui alla lett. e), iii), rispetto alle altre fondate sulla funzionalità tecnica. Un simile ragionamento, come è evidente, potrebbe avere un rilievo ancora più significativo nel settore della moda, dominato da tendenze e stili in continua evoluzione. Più precisamente, in tale ambito, si dovrebbe valutare se sia possibile distinguere effettivamente tra valore intrinseco dell'elemento funzionale e valore distintivo dello stesso, al fine di includere solo il primo nella valutazione del valore sostanziale del prodotto. Con riferimento al caso della "suola rossa" di Louboutin, questo profilo emergerebbe nella misura in cui il suo valore intrinseco consiste, in definitiva, nella capacità di essere un indicatore di «fashionableness»<sup>29</sup>, che potrebbe invero essere riconosciuta anche a qualsiasi altra caratteristica del design della scarpa. Di conseguenza, rimane il dubbio che l'attribuzione di un'esclusiva sull'uso della "suola rossa" possa condurre ad un monopolio ingiustificato (e potenzialmente perpetuo) su un elemento del prodotto che dovrebbe, invece, essere lasciato nella disponibilità dei concorrenti in modo da stimolare il processo creativo e la costante innovazione che rappresenta l'essenza stessa dell'industria della moda. Inoltre, appare ulteriormente problematico, in una prospettiva più generale, il possibile ricorso, in casi simili, alle categorie proprie del diritto dei marchi per tutelare caratteristiche del prodotto che costituiscono, in ultima analisi, parti integranti del prodotto stesso e che dovrebbero, per questa ragione, ricadere nell'ambito di altri diritti di proprietà intellettuale, quali modelli industriali o brevetti di design<sup>30</sup>.

#### *Addendum di aggiornamento.*

Dopo la decisione della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, la controversia è proseguita a livello nazionale, e il giudice olandese competente (Tribunale di primo grado de L'Aja) ha pronunciato la propria sentenza il 6 febbraio 2019<sup>31</sup>.

Il Tribunale de L'Aja ha confermato quanto statuito dalla Corte di giustizia, concludendo nel senso che il marchio "suola rossa", rappresentato da un segno costituito dalla forma e dal colore del prodotto, ma nel quale la forma svolge solamente la funzione di delimitare il colore nello spazio, non possa dirsi tale da essere costituito esclusivamente dalla forma, e, pertanto, ricadere nel motivo di nullità

---

<sup>29</sup> L'efficace termine è utilizzato da S. TEILMANN-LOCK, T. BRUN PETERSEN, *Louboutin's red sole mark and the logics of fashion*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2018, pp. 890-895, a p. 894.

<sup>30</sup> Per una più ampia disamina di questi profili critici in relazione alla registrazione dei marchi non convenzionali, con esempi riferiti anche al settore della moda, v. I. CALBOLI, *Hands Off "My" Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation*, in *The Protection of Non-Traditional Trademarks*, edited by I. Calboli and M. Senftleben, Oxford 2018, pp. 288-307, a pp. 305-307.

<sup>31</sup> [Rechtbank Den Haag, 6 febbraio 2019, C/09/450182 / HA ZA 13-999](#), NL:RBDHA:2019:930. Per un breve commento sulla decisione, nel più ampio contesto dell'intera controversia, v. E. ROSATI, [Red Sole Diaries: another chapter](#), in *TheIPKat*, 14 febbraio 2019.

previsto dall'art. 2.1(2) della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, riproduttivo dell'art. 3, par. 1, lett. e), della dir. 2008/95/CE.

Non è stata invece accolta la prospettazione avanzata dalla società Van Haren la quale, alla ripresa del procedimento, aveva sostenuto che la sentenza della Corte di giustizia non avesse fornito risposta ai quesiti sottoposti dal giudice del rinvio, e che fosse necessario pertanto riferirsi alle argomentazioni dell'Avvocato generale Szpunar o, in alternativa, effettuare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte. Allo stesso modo, non è stato ritenuto condivisibile l'ulteriore profilo sollevato dalla Van Haren, e relativo all'intervenuta modifica della norma sulle esclusioni funzionali da parte della già citata dir. (UE) 2015/2436, che sono state estese, come già illustrato, anche ad altre caratteristiche del prodotto diverse dalla forma. In particolare, la società olandese faceva valere l'applicabilità dell'esclusione così riformulata anche ai procedimenti pendenti, mentre il Tribunale de L'Aja ha concluso nel senso che il precedente regime sia ancora vigente, e ciò sino al recepimento della direttiva a livello nazionale, non avvenuto al momento della pronuncia della decisione, solo dopo il quale si potrebbero eventualmente porre questioni in merito all'applicabilità ai procedimenti in corso<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Sulla possibilità di applicare il nuovo regime ai marchi registrati anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche intervenute nel sistema UE, peraltro, è utile sottolineare che la Corte di giustizia si è nel frattempo pronunciata con riguardo alla norma corrispondente all'impedimento in esame contenuta nel regolamento sul marchio UE (art. 7, par. 1, lett. e), iii), del reg. (CE) 207/2009 come modificato dal reg. (UE) 2015/2424 e poi codificato nell'art. 7, par. 1, lett. e), iii), del reg. (UE) 2017/1001), escludendone la portata retroattiva in assenza di disposizioni espresse: [Corte giust., 14 marzo 2019, causa C-21/18, \*Textilis Ltd e Özgur Keskin c. Svenskt Tenn Aktiebolag\*](#), EU:C:2019:199.