



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**La tutela del marchio nel diritto dell'Unione
europea: il caso Louboutin v. Van Haren**

**Trademark Protection in European Union
Law: The Case of Louboutin v. Van Haren**

Relatore:

Prof. Luca Ettore Perriello

Rapporto Finale di:

Valeria Bushka

Anno Accademico 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 1: IL MARCHIO NEL DIRITTO	
1.1 Nozione e funzione del marchio.....	5
1.2 I requisiti del marchio e la sua registrazione.....	6
1.3 Il marchio celebre e la sua tutela.....	9
CAPITOLO 2: ANALISI DEL CASO LOUBOUTIN V. VAN HAREN	
2.1 Il marchio e la maison Louboutin.....	11
2.2 Fatti della controversia.....	13
2.3 Iter giudiziario nei tribunali dei Paesi Bassi.....	16
2.4 Questione pregiudiziale.....	19
2.5 Decisione della Corte di giustizia dell'UE.....	21
CAPITOLO 3: ANALISI DOTTRINALE SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE	
3.1 Analisi della dottrina sulla sentenza.....	23
3.2 Considerazioni personali.....	32
CONCLUSIONI.....	34
BIBLIOGRAFIA.....	35

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di analizzare la causa promossa dalla Christian Louboutin SAS per contraffazione del marchio nei confronti della società Van Haren Schoenen BV, ponendo attenzione alla sentenza pronunciata il 12 giugno 2018 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'interesse personale verso questa tematica nasce dalla volontà di approfondire sia la protezione dei segni distintivi nel settore della moda di lusso, sia dalla consapevolezza del ruolo rilevante che la tutela dei marchi riveste nell'identità aziendale e nella concorrenza leale nel mercato.

Inizialmente la trattazione si propone di affrontare il problema della contraffazione e della tutela del marchio, analizzando l'applicazione e l'attuazione di norme specifiche da parte delle autorità nazionali ed internazionali.

Successivamente, verrà esaminata l'esposizione pratica del caso Louboutin vs Van Haren Schoenen BV per comprendere come il celebre segno distintivo della décolleté con la suola rossa di maison Louboutin abbia ottenuto la protezione giuridica necessaria per garantirne il riconoscimento e la tutela della distintività nel mercato dei beni di lusso.

La contraffazione di marchi celebri è un fenomeno diffuso e in continua espansione, di conseguenza è necessaria un'adeguata tutela legale a protezione di quest'ultimi.

Il marchio costituisce un simbolo identificativo, mediante il quale viene attribuito un nome ad un bene e/o servizio prodotto da un determinato imprenditore, riveste la funzione di strumento di comunicazione tra le imprese ed i consumatori, conferendo la possibilità a quest'ultimi di orientare le proprie scelte di consumo: riconoscono nei valori e nell'immagine del marchio una rappresentazione coerente con la propria visione personale, in quanto costituisce un simbolo in cui identificarsi, di conseguenza è un elemento rilevante dell'avviamento e del valore dell'azienda.

Pertanto, risulta necessario definire quali standard di creatività devono essere soddisfatti affinché un design possa essere protetto, in modo tale da preservare il valore economico e reputazionale che l'azienda riveste attraverso il marchio, garantendo la tutela dell'identità e dell'originalità dei prodotti sul mercato.

Infine, verrà condotta un'analisi critica della dottrina sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo in considerazione gli articoli e le riflessioni dei principali contributi dottrinali, al fine di mettere in luce le diverse interpretazioni e i principi teorici relativi al caso.

CAPITOLO 1: IL MARCHIO NEL DIRITTO

1.1 NOZIONE E FUNZIONE DEL MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo utilizzato mediante apposizione materiale sul prodotto e la sua funzione principale è quella di identificare i beni e servizi prodotti da un determinato imprenditore, il quale riesce a consolidare la propria identità nel mercato rendendo riconoscibili i propri prodotti mediante segni costituiti da lettere, cifre, suoni, colori, forma e packaging.

Emerge che l'impresa comunica informazioni relative alla provenienza imprenditoriale e alla reputazione aziendale mediante il marchio, che è garanzia di qualità percepita, ed in quanto tale, è tutelato dall'ordinamento nazionale ed internazionale con l'obiettivo di garantire la libertà imprenditoriale e la leale concorrenza nel mercato.¹

La funzione di tale segno distintivo è duplice: la prima consiste nella tutela dell'imprenditore affinché i concorrenti nel mercato non possano utilizzare lo stesso segno nella produzione di beni e servizi; la seconda consiste nella tutela dei consumatori, consentendo a quest'ultimi di distinguerlo per evitare il rischio di confusione o inganno e orientare le proprie scelte di consumo.

In passato assumeva una funzione meramente distintiva della provenienza del prodotto o del servizio da una organizzazione imprenditoriale unitaria, successivamente la protezione è stata estesa nei limiti del rischio di confusione in relazione alla provenienza del prodotto.

¹ I marchi possono essere distinti secondo diversi criteri.

Una prima classificazione si basa sulla natura dell'attività del titolare: si parla così di marchio di fabbrica o di marchio di commercio.

Un altro criterio distingue tra marchio generale e marchi speciali: nel primo caso l'imprenditore utilizza un unico marchio per tutti i suoi beni, mentre nel secondo caso sono applicati a un singolo bene della propria impresa.

Si può inoltre distinguere tra marchio individuale, appartenente a un singolo imprenditore, e marchio collettivo, utilizzato da più soggetti.

Marco Cian, Manuale di diritto commerciale, V ed., Giappichelli.

Ora, invece, il marchio è tutelato anche nei confronti di soggetti che ne sfruttano il valore pubblicitario e la notorietà di cui esso gode, al fine di trarre vantaggio dalla reputazione e dalla capacità attrattiva consolidata nel pubblico.²

Infatti, grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il marchio deve intendersi protetto non solo nella funzione distintiva tradizionale, ma anche in quella di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità.

Inoltre, il nostro ordinamento riconosce anche la funzione attrattiva, definita come capacità del marchio di attrarre l'attenzione e guidare le preferenze dei consumatori, funzione che ha rinomanza soprattutto per i marchi celebri.

Al marchio viene attribuita una posizione di rilievo rispetto agli altri segni distintivi, di conseguenza, è stata dettata da parte del legislatore, una vasta disciplina incentrata sul procedimento amministrativo della registrazione.

1.2 I REQUISITI DEL MARCHIO E LA SUA REGISTRAZIONE

Ai fini del procedimento amministrativo della registrazione, il marchio necessita di una serie di requisiti di validità, che secondo il Codice della Proprietà Industriale, sono quattro: la liceità, la verità, l'originalità e la novità.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del c.p.i. “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi [...]
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore [...]

² Marco Cian, Manuale di diritto commerciale, V ed., Giappichelli.

Il seguente articolo mette in evidenza che il marchio, per detenere il requisito della liceità, deve essere giusto e non deve essere contrario al buon costume; per essere veritiero non deve essere ingannevole e non deve creare confusione circa le caratteristiche del prodotto.³

Sono previsti anche i requisiti di originalità e novità, questo perché il marchio deve avere una propria riconoscibilità distinta in modo tale da far fronte alla sua funzione principale, ossia la differenziazione dei prodotti o servizi, pertanto, il medesimo segno distintivo non deve essere già stato registrato per beni identici o simil.

La tutela del marchio registrato richiede la presenza dei suddetti requisiti, la cui assenza può essere contestata davanti al giudice, all'UIBM o all'EUIPO come causa di nullità della registrazione, poiché, i requisiti in esame proteggono gli interessi generali che possono entrare in conflitto con la tutela del marchio stesso e, in assenza di essi, chiunque ne abbia interesse può promuovere un'azione di nullità, che si configura come una nullità assoluta.⁴

Il fatto costitutivo del marchio è rappresentato dalla registrazione, ai sensi dall' articolo 2569c.c.: “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571”.

Si evince che con la registrazione del marchio si ottiene il diritto all'uso esclusivo dello stesso, vietando ai terzi l'utilizzo di un segno identico sui propri prodotti; tale diritto, una volta concessa la registrazione, opera con efficacia retroattiva in quanto i suoi effetti vengono fatti risalire alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale, oppure, se già registrato, può essere dichiarato invalido con conseguente decadenza della tutela precedentemente acquisita con la registrazione.

³Art. 14, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 c.p.i.

⁴ Marco Cian, Manuale di diritto commerciale, V ed., Giappichelli.

Il procedimento di registrazione inizia con il deposito della domanda, specificata in tutte le sue componenti nell'art. 156 c.p.i., presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la quale deve essere accompagnata dalla riproduzione del marchio contenente l'indicazione del genere di prodotti o servizi a cui il marchio è destinato a differenziare.⁵

Una volta completata la verifica della ricevibilità della domanda, l'UIBM concede la registrazione dopo averne verificato la regolarità del deposito e, in presenza dei requisiti di tutela, la registrazione ha efficacia costitutiva di diritti a prescindere dalla notorietà presso il pubblico; la tutela viene estesa anche all'intero territorio dell'Unione europea quando la registrazione avviene presso l'EUIPO.

La protezione del marchio registrato ha una tutela potenzialmente illimitata nel tempo, tuttavia, la registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni tramite apposita domanda presentata all'UIBM.

In mancanza di rinnovo, il marchio viene considerato scaduto trascorsi dieci anni dalla registrazione o dall'ultimo rinnovo.⁶

In aggiunta, il marchio registrato ha una tutela più forte rispetto a quello non registrato, la differenza è che quest'ultimo è tutelato nei limiti dell'uso effettivo e della notorietà che ha

⁵ Art. 156, d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 c.p.i.:<< 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta(1). 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201>>.

⁶ Marco Cian, Manuale di diritto commerciale, V ed., Giappichelli.

acquisito sul territorio, ai sensi dell'articolo 2571 c.c.: “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

La seguente norma afferma che il marchio registrato è tutelato nei limiti del preuso, genera un diritto in capo a chi lo ha utilizzato per primo ma non ha carattere pieno ed esclusivo come quello derivante dalla registrazione.

1.3 IL MARCHIO CELEBRE E LA SUA TUTELA

L'ordinamento riconosce al marchio celebre una tutela ancora più rafforzata rispetto al marchio ordinario, con l'obiettivo di impedire ai terzi lo sfruttamento del valore economico, reputazionale e la capacità attrattiva che esso ha acquisito nel tempo.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. c, c.p.i. l'impresa titolare di marchio celebre ha il vantaggio o pregiudizio di far vietare l'utilizzazione del segno per qualsiasi bene simile o meno per cui ha acquisito notorietà, non solo per non creare rischio di confusione, ma anche con il fine di proteggere e tutelare la capacità pubblicitaria e promozionale.⁷ “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio registrato goda di rinomanza nello Stato e quando l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure rechi pregiudizio degli stessi [...]”.

Il titolare di marchio celebre ha interesse di agire sia nei confronti di chi fabbrica prodotti contraffatti, sia di controllare la circolazione dei beni mediante clausole contrattuali; talvolta l'obiettivo non è limitato alla sola tutela dei beni ma anche nel portare avanti delle strategie pubblicitarie basate su logiche di marketing con l'obiettivo di rendere selettivo ed esclusivo

⁷ Art. 20, co. 1, lett. c, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 c.p.i.

il marchio, limitando e controllando il mercato e la circolazione dei prodotti nei vari canali distributivi.

Attraverso la limitazione dei canali distributivi, le imprese titolari di marchio celebre riescono più facilmente a tracciare e contrastare la vendita di prodotti contraffatti in modo tale che questi possano arrivare direttamente dal brand al consumatore finale mediante il canale controllato, tutelando così la propria immagine.

Nel diritto italiano e nel diritto dell'Unione europea, la differenza che intercorre ai fini della tutela tra marchio celebre e marchio ordinario, risiede nell'estensione della protezione; se pur le azioni di tutela sono le stesse, quali: azione di usurpazione e contraffazione, azione di rivendicazione, azione risarcitoria, azione di ritiro definitivo dal commercio e azione di concorrenza sleale⁸, mentre la tutela del marchio ordinario si applica quando i segni identici o affini sono idonei a creare confusione, la tutela del marchio celebre protegge anche i prodotti o servizi non affini e interviene anche in assenza di rischio di confusione quando ne viene sfruttata la notorietà.

Tale estensione è prevista sia dal c.p.i., sia dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.⁹

⁸ Ipercompendio di diritto commerciale, VII ed., Edizioni Simone-Giuridico.

⁹ c.p.i., art 20 / Regolamento UE 2017/1001.

CAPITOLO 2: ANALISI DEL CASO LOUBOUTIN VS VAN HAREN

2.1 IL MARCHIO E LA MAISON LOUBOUTIN

Nel mondo del fashion, alcuni marchi sono riusciti a costruire una propria identità e riconoscibilità talmente forte da diventare delle vere e proprie icone di stile per via di tratti originali e particolari.

Tra questi, la maison Christian Louboutin rappresenta uno dei casi più significativi nell'industria delle calzature di lusso femminili.

Tali prodotti godono di una fama internazionale, in particolare, le décolleté dalla suola rossa sono diventate l'iconico marchio di fabbrica che ha contribuito a definire il posizionamento del brand nel mercato globale.

Fondata a Parigi nel 1991, l'apertura della maison Louboutin segna l'inizio della sua attività imprenditoriale grazie al debutto della prima collezione di scarpe firmate con il suo nome, simbolo di sensualità, artigianalità ed eleganza.¹⁰

Da subito le sue creazioni ottengono grande risonanza tra i personaggi influenti nel mondo dello spettacolo, contribuendo a costruire il posizionamento del marchio nel mercato del lusso, rivolto ad una clientela esclusiva.

Il posizionamento di prestigio del marchio è dovuto alla creazione della suola rossa, segno distintivo nato nei primi anni Novanta, con l'obiettivo da parte di Louboutin di rendere un modello di calzatura più completo e riconoscibile mediante l'applicazione dello smalto rosso vermiglio della sua assistente sulla suola dello stiletto, ottenendo così un effetto estetico con carattere.

¹⁰ Laura Tortora, "Christian Louboutin, storia dello shoe maker. Le sue scarpe icona dalla suola rossa sono tra le più desiderate al mondo", Vogue Italia , 7 gennaio 2025.

Il semplice dettaglio cromatico apportato dallo stilista è riuscito a conferire un'identità forte e distintiva ai suoi prodotti, diventati facilmente riconoscibili a livello globale.

Inizialmente il designer francese ha avuto l'idea di cambiare il colore delle suole delle calzature di stagione in stagione; tuttavia, il carattere intenso conferito dal rosso ai suoi prodotti lo porta a mantenerlo come elemento distintivo.

A seguito della scelta di rendere il rosso il colore permanente delle suole, ottiene nel 2008 la registrazione della suola rossa come marchio presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, assicurando la tutela legale del Pantone 18-1663TP.¹¹

Successivamente alla registrazione del marchio, il brand si diffonde tra i consumatori e Louboutin deve affrontare problemi legati alla contraffazione, al monitoraggio dei mercati del Sud-Est asiatico e alla vendita dei prodotti contraffatti a basso costo con il potenziale danneggiamento della reputazione del brand di lusso.

Le copie cercano di replicare il celebre segno distintivo della suola rossa, di conseguenza, Louboutin investe in campagne di branding per educare il pubblico sul riconoscimento delle scarpe originali, dalla qualità dei materiali al packaging mediante il "stopfake"¹², piattaforma online lanciata dal designer per la tutela dell'autenticità dei prodotti, infatti, oltre ad essere un portale dedicato alla lotta contro il falso, è anche uno strumento informativo e di segnalazione con un servizio di autenticazione per il pubblico.

Il marchio Louboutin ha ottenuto per tre anni un importante riconoscimento nel settore lusso, classificandosi al primo posto nel Luxury Brands Status Index (LBSI) per tre anni consecutivi.

¹¹ U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), trademark registration of the red sole of Christian Louboutin, 2008, Pantone 186c.

¹² Christian Louboutin, "Stopfake-Anti-Counterfeiting Initiatives", Christian Louboutin Official Website, disponibile su: <https://www.christianlouboutin.com>

In particolare, nel 2007, 2008 e 2009 le proprie creazioni sono state ritenute le scarpe da donna più prestigiose¹³, superando rinomati competitors come Jimmi Choo.

In seguito, nel 2011, Louboutin è stato riconosciuto come il marchio di calzature più ricercato online, ciò conferma la crescente notorietà e rilevanza nel mercato globale.¹⁴

Emerge che la creatività distintiva del designer non solo lo renda un punto di riferimento nel settore del lusso, ma lo esponga al rischio di imitazioni; pertanto, il seguente elaborato si pone come obiettivo di sottolineare la rilevanza avuta dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Ue nella causa promossa da Christian Louboutin contro Van Haren Shoenen BV, la quale ha confermato la validità del marchio dalla suola rossa di Louboutin garantendone la tutela.

2.2 FATTI DELLA CONTROVERSIA

Il caso Louboutin vs Van Haren rappresenta uno dei contenziosi più emblematici nell'ambito della tutela del marchio, in quanto ha ad oggetto un segno distintivo non convenzionale, consistente nella suola rossa di Louboutin, divenuto universalmente riconosciuto.

Questa controversia non è soltanto una disputa commerciale, ma riguarda la protezione dell'elemento distintivo divenuto simbolo dell'identità del brand nel quale il pubblico si identifica, ne condivide i valori e ne percepisce la qualità.

Nel corso degli anni, infatti, il successo della suola rossa ha favorito la diffusione sul mercato di prodotti imitativi realizzati sia da imprese concorrenti nel settore del lusso,

¹³ Luxury Institute, Luxury Brand Status Index (LBSI) Survey-Best of the Best Luxury Brands, New York, 2007-2009.

¹⁴ Rachel Lamb, "Christian Louboutin most sought-after footwear brand: study", Luxury Daily, December 9, 2011.

come Yves Saint Laurent, sia da imprese del fast fashion; tutto ciò ha incrementato il rischio di confusione tra i consumatori per via della circolazione di imitazioni aventi l'obiettivo di sfruttare la notorietà dell'elemento distintivo.

Di conseguenza, la maison Louboutin si trova ad affrontare numerosi problemi legati alla tutela e alla difesa del proprio marchio, in cui la registrazione del segno distintivo ha avuto un ruolo centrale nella strategia di tutela del brand.

In tale prospettiva, lo stilista ha provveduto alla registrazione del marchio nel 2010 presso l'Ufficio marchio di Benelux, destinata a contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale di Nizza relativa alle calzature.

Questo ufficio tutela il marchio in tre stati: Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, inoltre, la caratteristica più rilevante è che il contorno della scarpa non costituisce oggetto di tutela, in quanto non rappresenta il marchio, ma svolge la funzione di delimitare la collocazione del colore rosso apposto sulla suola del prodotto, identificato mediante il codice Pantone 18-1663TP.¹⁵

Il segno viene interpretato come marchio di posizione e non di forma poiché ciò che viene tutelato non è la forma della scarpa, bensì l'applicazione di quella particolare tonalità cromatica su un punto preciso della calzatura.

Tale distinzione ha avuto un ruolo cruciale nei contenziosi con le contro parti, sostenitrici del fatto che la suola rossa rappresenta un semplice elemento estetico del prodotto e non un segno distintivo tutelabile.

Nonostante la registrazione del marchio, nel mercato continuano ad essere immesse calzature con caratteristiche molto simili a quelle prodotte da maison Louboutin e, nel 2012, la società Van Haren Schoenen BV operante nel settore della vendita di calzature nei

¹⁵ Christian Louboutin, Benelux Trademark No. 0874489, registrazione del marchio di posizione (suola rossa), Benelux Office for Intellectual Property, 2010.

Paesi Bassi, immette sul mercato una linea di scarpe da donna con tacco alto e dalla suola rossa.

La società olandese commercializza attraverso i propri punti vendita e tali prodotti risultano destinati a una fascia medio-bassa del mercato, rivolte ad un pubblico molto più ampio rispetto alle calzature dello stilista francese che invece sono caratterizzate da un posizionamento esclusivo e prezzi più elevati.

Come conseguenza, la società Christian Louboutin SAS avvia un'azione legale, ritenendo che la commercializzazione delle calzature in questione violi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio, in quanto idonea a generare confusione nel pubblico per via dell'applicazione del colore rosso sulla suola delle scarpe con tacco alto, elemento che costituisce il segno distintivo associato all'identità del brand.¹⁶

Anche in assenza di rischio di confusione tra i prodotti per via della differenza dei prezzi, l'utilizzo di un segno simile può determinare comunque lo sfruttamento della notorietà di un marchio già affermato nel mercato.

Al contrario, Van Haren contesta tale argomentazione, sostenendo che la suola rossa costituisce un mero elemento estetico volto ad aumentare l'attrattiva della calzatura e che non possa essere qualificata come marchio autonomo, indipendente dalla struttura del prodotto.

Alla luce delle contrapposte posizioni delle parti, è stato necessario stabilire se il colore rosso applicato alla suola di una scarpa con tacco alto possa essere qualificato come segno distintivo autonomo e, quindi, meritevole di tutela, oppure se debba essere considerato un elemento intrinseco del prodotto e, pertanto, escluso dalla registrazione come marchio.

¹⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV, sentenza 12 giugno 2018.

Tale problematica è stata sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.3 ITER GIUDIZIARIO NEI TRIBUNALI DEI PAESI BASSI

Il contenzioso ha inizio nel 2012, quando Christian Louboutin promuove un'azione legale contro Van Haren Schoenen BV davanti al Tribunale di primo grado dell'Aia.

In particolare, Louboutin contesta alla società olandese la commercializzazione della linea di scarpe "5th Avenue" con l'obiettivo di rivendicare la violazione del proprio marchio, registrato nel 2010 per la categoria "scarpe con tacco" (classe 25) con il colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato sulla suola del tacco alto.¹⁷

In prima battuta il Tribunale emette un'ordinanza provvisoria che impone a Van Haren di cessare la vendita dei modelli contestati.¹⁸

Mediante la sentenza del 18 aprile 2013, il giudice dell'Aia concede l'ingiunzione preliminare a favore di Louboutin, unicamente per le calzature Van Haren caratterizzate da suola rossa e tomaia nera o blu; tuttavia, la maison francese non insiste nell'ottenere l'ingiunzione anche per i modelli Van Haren interamente rossi, poiché la suola rossa non si distingue cromaticamente dalla tomaia, mentre il marchio francese tutela il colore rosso applicato alla suola in contrasto con il resto della calzatura.

Emerge che la ragione della scelta di Louboutin di limitare l'ingiunzione ai modelli con suola rossa e tomaia nera o blu è perché in tali casi diventa più facile dimostrare l'uso del segno distintivo.

¹⁷ Registrazione marchio Benelux n. 0874489, effettuata il 6 gennaio 2010.

¹⁸ Rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia), ordinanza cautelare nel procedimento Louboutin v. Van Haren del 19 aprile 2013, caso n. C/09/427735

Il fine ultimo dell'ingiunzione è proprio quello di prevenire la continuazione dell'illecito durante il processo, evitando che la commercializzazione delle scarpe contestate produca effetti distorsivi sul mercato.

Dato che l'utilizzo del colore rosso sulla suola è presente in tutte le collezioni di Louboutin, la Corte respinge l'argomentazione di Van Haren secondo cui la maison francese utilizza il rosso sulla suola solo a fini decorativi e che i consumatori non lo riconoscono come segno distintivo.

In seguito, la Corte stabilisce che Van Haren viola il marchio rosso di Louboutin ai sensi dell'Art. 2.20, par.1 b del Trattato sul Benelux per la proprietà industriale all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) della Direttiva sui marchi.

La Corte stabilisce che il rischio di confusione emerge solo post-vendita; ciò avviene perché i canali distributivi e i prezzi tra i due brand sono completamente diversi: se da un lato Louboutin commercializza attraverso poche ed esclusive boutique a prezzi elevati, dall'altro Van Haren commercializza a prezzi molto più bassi; pertanto, ciò non costituisce oggetto di confusione per i consumatori.

Successivamente, Louboutin presenta ricorso per ottenere un'ingiunzione permanente e il Tribunale distrettuale dell'Aia, mediante la sentenza del 17 giugno 2013, vieta stabilmente a Van Haren di commercializzare le calzature contestate e ordina di comunicare informazioni contabili con l'obiettivo di quantificare i danni da risarcire.¹⁹

In risposta, Van Haren si oppone alla sentenza dinanzi al giudice del rinvio affermando che il segno rivendicato da Louboutin non possa essere qualificato come marchio valido in quanto consisterebbe in una forma del prodotto accompagnata dal colore come elemento

¹⁹ District Court of The Hague, Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV, 17 June 2013, ECLI:RBDHA:2013:CA3742

estetico; pertanto, non rispettando i presupposti stabiliti dai marchi di colore o di forma, il segno non risulta idoneo a distinguere l'origine imprenditoriale dei beni.

Di conseguenza, la reazione di Van Haren si concretizza nella scelta di proseguire il contenzioso, con l'obiettivo di far emergere il dubbio interpretativo per la qualificazione del segno distintivo avvalendosi della sentenza del 20 marzo 2014 del tribunale Commerciale di Bruxelles, sentenza che fa riferimento al principio secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchi i segni costituiti unicamente dalla forma del prodotto che gli conferisca un valore sostanziale; limite previsto sia dalla normativa del Benelux, sia dalla direttiva europea sui marchi.²⁰

Il Tribunale distrettuale dell'Aia prende in considerazione l'argomentazione sostenuta da Van Haren ma la respinge mediante la sentenza del 1° aprile 2014, poiché la questione centrale consiste nello stabilire come debba essere qualificato il segno rivendicato da Louboutin, pertanto, il giudice riconosce a quest'ultimo di aver ottenuto carattere distintivo mediante l'utilizzo.²¹

Il giudice riconosce che il segno distintivo di Louboutin presenta delle caratteristiche che possono influenzare in modo significativo le scelte di acquisto dei consumatori, attribuendo così un valore sostanziale del prodotto.

Di conseguenza, nel valutare la distintività del marchio, il tribunale prende in considerazione anche la percezione dei consumatori effettuando delle indagini di mercato e dei sondaggi dai quali emerge che il colore rosso applicato sulla suola viene riconosciuto come elemento distintivo da molti consumatori del Benelux, allo stesso tempo, una parte

²⁰ Art. 3, par. 1, lett. e), iii), Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; art. 2.1, par. 2, Convenzione Benelux sulla proprietà intellettuale.

²¹ CGUE, causa C-163/16, Christian Louboutin v Van Haren, 12 giugno 2018.

degli intervistati lo considera invece come un aspetto estetico che rende il prodotto più attraente.

Per via di quest'ambivalenza, il giudice non considera il sondaggio completamente convincente in quanto i risultati non consentono di risolvere in modo definitivo la questione giuridica della controversia.

Alla luce dell'incertezza interpretativa, il Tribunale distrettuale dell'Aia si pone come obiettivo quello di chiarire se un segno consistente nel colore applicato a una specifica parte del prodotto possa rientrare nel divieto di registrazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 e, in particolare, se la nozione di "forma" ai sensi di tale disposizione, debba essere limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto quali contorni, dimensioni e volume, oppure se la disposizione possa essere estesa anche ad altre caratteristiche che non siano tridimensionali, come il colore.²²

Successivamente, il tribunale distrettuale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire se un segno costituito dal colore applicato alla suola del prodotto possa essere registrato come marchio o debba essere escluso perché ritenuto un aspetto estetico del prodotto.²³

2.4 QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La questione pregiudiziale viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto il giudice del Tribunale distrettuale dell'Aia ha come fine ultimo quello di chiarire l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.²⁴

²² Direttiva 2008/95CE, art. 3, par 1, lett. e), iii); *Christian Louboutin v Van Haren*, sentenza 12 giugno 2018.

²³ CGUE, rinvio pregiudiziale, caso C-163/16.

²⁴ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa *Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV*, sentenza 12 giugno 2018, causa C-163/16, punti 17-19.

Più nello specifico, il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione giuridica del segno costituito dal colore applicato alla suola e, in particolare, sulla sua idoneità ad essere percepito dal pubblico come indicatore di origine commerciale, quindi suscettibile di registrazione come marchio, oppure a essere percepito unicamente come aspetto meramente estetico del prodotto stesso.

In questo contesto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 12 giugno del 2018, afferma che la direttiva in questione non fornisce alcuna definizione di “forma” e che, nel diritto dei marchi, la Commissione europea attribuisce a tale nozione un’accezione generale, intesa come ciò che definisce e delimita i contorni del prodotto.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 ci si domanda se il colore applicato, in questo caso alla suola, quale parte specifica del prodotto, comporti che il segno distintivo sia costituito esclusivamente da una forma, oppure se un colore, considerato di per sé e privo di delimitazione nello spazio, non possa costituire una forma.

A sostegno di ciò, i governi tedeschi, francesi, del Regno Unito e la Commissione, rivelano che il marchio rivendicato da Louboutin non deve essere considerato un marchio di forma, poiché non verte su un determinato contorno di scarpa con tacco alto, in quanto il contorno della calzatura è funzionale a evidenziare la collocazione del colore rosso.

Di conseguenza, il marchio in questione è un colore preciso, tutelato e riconosciuto a livello internazionale mediante un codice di identificazione, pertanto, la Corte (Grande Sezione) afferma che un colore senza una precisa delimitazione non può qualificarsi come marchio di forma.²⁵

Infatti, Louboutin non vuole proteggere la forma della calzatura, ma vuole tutelare la parte del prodotto in cui è applicato il colore protetto, ossia la suola di un tacco alto, dunque,

²⁵ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV, sentenza 12 giugno 2018, causa C-163/16, punto 34.

deve essere inteso come un marchio di posizione; infine, dato che la registrazione tutela un determinato colore Pantone, il segno non deve essere considerato costituito unicamente da una forma.

Ne consegue che il marchio Benelux di Louboutin deve ritenersi valido ed efficace, rimanendo in vigore nell'ordinamento giuridico di riferimento.

2.5 DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea, all'esito delle proprie valutazioni, interpreta l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 nel senso che un segno costituito da un colore applicato a una parte specifica del prodotto, ossia alla suola di un tacco alto, non può rientrare nella nozione di forma del prodotto.

La Corte afferma che il segno in questione riguarda l'applicazione di un preciso colore su un elemento specifico del prodotto e non la forma dello stesso.

Emerge che il fine ultimo della CGUE è quello di chiarire al giudice del rinvio gli elementi utili alla decisione del caso, limitandosi all'interpretazione del diritto dell'Unione europea su rinvio pregiudiziale.

In particolare, la CGUE riconosce che la forma del prodotto è rilevante in quanto crea il contorno entro il quale viene applicato il colore registrato, tuttavia la ritiene insufficiente a qualificare il segno costituito esclusivamente dalla forma.²⁶

Uno degli elementi più significativi è il fatto che Louboutin, titolare del marchio, non richiede tutela per la forma della calzatura, ma dell'applicazione del colore a una

²⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-163/16, punti 23-28.

determinata parte del prodotto, di conseguenza, il contorno del prodotto non costituisce oggetto di tutela.

Ciò garantisce la validità del marchio in quanto consente di escludere l'applicazione del motivo assoluto di rifiuto previsto dalla direttiva 2008/95/CE.

CAPITOLO 3: ANALISI DOTTRINALE SULLA SENTENZA DELL'UE

3.1 ANALISI DOTTRINALE SULLA SENTENZA

La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-163/16 Louboutin v Van Haren ha un grande impatto nel dibattito dottrinale, infatti, è fonte di numerose interpretazioni contrastanti.

Una parte significativa della dottrina ritiene che la pronuncia valorizzi una delle funzioni più rilevanti del marchio, ossia la funzione distintiva e che estenda una protezione a dei segni atipici, ponendo così come obiettivo quello di far coincidere l'evoluzione dei prodotti con l'evoluzione del diritto dell'Unione europea.

Pertanto, quest'interpretazione valorizza il fatto che la Corte ha dato rilievo alla volontà del titolare di limitare la tutela al colore, senza estenderlo alla forma della calzatura.

Tuttavia, un'altra parte della dottrina critica invece lo stesso approccio utilizzato, mettendo in evidenza come esso sia basato unicamente su una lettura formalistica del marchio; in particolare, si ritiene che il colore applicato a una parte del prodotto non possa prescindere dalla forma che lo delimita in quanto è proprio la configurazione esterna del prodotto a conferire al marchio la propria riconoscibilità nei confronti del pubblico.

Così facendo, si pensa che sia permessa la registrazione di segni che incorporano elementi estetici, portando così molti studiosi a chiedersi se si tratti di un marchio di colore valido oppure di una forma del prodotto esclusa dalla registrazione.

Nel panorama così delineato, appare opportuno soffermarsi su uno specifico contributo dottrinale che affronta in maniera approfondita la pronuncia della CGUE.

In particolare, l'articolo: "Louboutin v Van Haren: White Flag for Red Soles or Provisional Truce?", pubblicato nel Journal of Intellectual Property Law & Practice nel 2018, analizza

criticamente la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto concerne la qualificazione giuridica della celebre suola rossa di Christian Louboutin, riflettendo sulla stabilità della pronuncia nel sistema del diritto dei marchi dell'Unione europea.²⁷

In particolare, l'articolo ricostruisce il contenzioso tra Louboutin e Van Haren mettendo in evidenza come il punto centrale della controversia consista nel qualificare o meno il segno in questione con la nozione di "forma".

Il presente contributo spiega che studiosi e commentatori si aspettavano che la Corte fornisse degli orientamenti più ampi sull'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della TDM e, in particolare, che fornisse un'interpretazione della nozione di "valore sostanziale" poiché l'ampiezza del suo potere interpretativo è generalmente considerata piuttosto estesa, poiché deve fornire indicazioni utili per consentire la decisione del giudice nazionale.

Al contrario, la Corte mantiene un approccio formale, secondo cui la decisione è presa basandosi sulla registrazione del marchio di Louboutin richiesta non per la forma della calzatura ma per l'applicazione di un colore a una parte specifica del prodotto.

La Corte, nel classificare come valido il marchio, specifica che esso non può essere qualificato con la nozione di forma, di conseguenza, secondo il ragionamento della Corte viene esclusa l'applicazione del motivo assoluto di rifiuto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della TDM per il marchio Louboutin.

Tuttavia, poiché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della nuova TDM include il concetto di "un'altra caratteristica", ci si chiede se il marchio in questione sia effettivamente protetto da tutti i rischi di invalidità, oppure se l'esito della sentenza rappresenta una soluzione circoscritta, basata su una distinzione concettuale, ossia quella che intercorre tra forma e colore posizionato.

²⁷ Carina Gommers, Eva De Pauw and Matteo Mariano, "Louboutin v Van Haren: White Flag for Red Soles or Provisional Truce?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018.

Si evince che, l'esito della sentenza appare fragile e suscettibile di future reinterpretazioni, pertanto, l'evoluzione della normativa del diritto dell'Unione europea assume un ruolo cruciale poiché tende ad ampliare l'ambito delle esclusioni, includendo non solo le forme, ma altre caratteristiche del prodotto.

Poiché né la nuova TDM, né il protocollo Benelux di recepimento prevedono disposizioni transitorie, si discute sulla qualifica e validità dei marchi registrati prima dell'entrata in vigore della nuova TDM, come quello di Louboutin, pertanto, le due conclusioni possibili sono o di rendere i marchi immediatamente soggetti alla nuova normativa oppure di assoggettarli al momento del loro rinnovo.

Inoltre, l'articolo sottolinea il ruolo centrale delle conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar, il quale conferma che la forma corrisponde alla delimitazione spaziale del colore di Louboutin; di conseguenza, la protezione non riguarda solo l'elemento cromatico privo di delimitazione, ma anche la forma assume rilievo.

Alla luce dei criteri insoddisfacenti nel diritto dell'UE, l'articolo spiega che può risultare utile approfondire la panoramica del diritto dei marchi statunitense, dal quale emergono vari test per valutare se un colore può essere registrato come marchio.

In tale sistema, un colore può essere registrato come marchio se viene valutato attraverso tre concetti: uso ornamentale, funzionalità, e funzionalità estetica.

Secondo l'uso ornamentale, un segno costituito da un mero elemento decorativo che non identifica e non distingue i prodotti, non svolge la funzione tipica del marchio, pertanto non può essere registrato.

Tuttavia, il segno non è escluso dalla registrazione se ha acquisito carattere distintivo mediante il commercio.

Inoltre, se un colore viene ritenuto funzionale ed è essenziale per l'uso del prodotto o ne influenza il costo o la qualità, non è mai registrabile, nemmeno se ha acquisito carattere distintivo poiché deve restare libero per la concorrenza.

Tutto ciò è analogo per la funzionalità estetica, infatti, quando il colore conferisce vantaggi competitivi rilevanti, non è mai registrabile.

Emerge che la linea di confine per stabilire se un colore può essere registrato come segno, non è l'attrattività, ma il tipo di vantaggio che conferisce: se esso è legato alla reputazione del marchio, allora la registrazione è possibile, ma se il vantaggio è di tipo competitivo, non è registrabile perché deve rimanere a disposizione della concorrenza.

Secondo la dottrina, gli aspetti appena analizzati risultano rilevanti in quanto delineano un equilibrio da importare nel diritto dell'UE per chiarire quando un colore dà valore sostanziale al prodotto.

Uno degli aspetti più significativi del seguente articolo, è il mettere in evidenza che le tensioni emerse tra l'esigenza di tutelare la creatività e l'innovazione dei brand e l'esigenza di preservare la concorrenza per evitare il formarsi di monopoli abbiano influenzato la decisione, la quale non rappresenta una resa definitiva ma una resa provvisoria che potrebbe essere rimessa in discussione alla luce dei futuri sviluppi giurisprudenziali.

Si evince che il seguente contributo, pur accogliendo la soluzione della Corte, si colloca in una prospettiva critica, in quanto si sofferma sul fatto che la pronuncia rappresenta un equilibrio instabile, destinato a essere rimesso in discussione nell'evoluzione del diritto dei marchi dell'Unione europea per via della mancanza di criteri chiari; tuttavia, la caratteristica più innovativa dell'articolo, è proporre come soluzione un test unitario che combina gli insegnamenti del caso *Libertel*²⁸, le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar e l'approccio

²⁸ Il caso *Libertel* stabilisce che un colore, in quanto tale, non è di per sé distintivo, ma può essere registrato come marchio se acquisisce carattere distintivo attraverso l'uso, tenuto conto dell'esigenza di non limitare indebitamente la disponibilità dei colori per gli alti operatori economici.

del diritto statunitense, al fine di offrire un criterio interpretativo più coerente nell'applicazione del concetto di "valore sostanziale" per i segni consistenti in un colore su una determinata posizione del prodotto.

Allo stesso modo, si colloca anche il contributo dottrinale di Ilanah Fhima, pubblicato nella rivista *Modern Law Review* nel 2022, nominato: "Consumer Value as the Key to Trade Mark Functionality", il quale, nell'analizzare la decisione della Corte, evidenzia come la qualificazione del segno come colore posizionato, e non di forma, solleva dei dubbi all'interno del diritto dei marchi dell'Unione europea, facendo apparire il sistema come indebolito per via dell'impostazione usata nell'interpretazione.²⁹

Di conseguenza, l'articolo di Ilanah Fhima, docente di diritto della proprietà intellettuale presso la Queen Mary University of London, risulta rilevante al fine di riflettere sull'interpretazione adottata dalla Corte per quanto concerne la qualificazione del segno di Louboutin.

Anche in questo articolo, proprio come nel precedente, l'autrice si concentra sulla distinzione tra forma e colore applicato in una determinata posizione del prodotto, sostenendo come la decisione della Corte porta a qualificare il segno come marchio di posizione e non come marchio di forma, escludendolo così dall'ambito applicativo delle cause di nullità previste per i segni consistenti solo dalla forma del prodotto previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) della Direttiva 2008/95/CE.

Innanzitutto, secondo Fhima, decisioni come il caso Louboutin non devono essere interpretate come un ampliamento della tutela dei marchi non tradizionali, piuttosto, devono essere prese basandosi sull'esigenza di evitare il sorgere di monopoli su

²⁹ Fhima, *Consumer Values as the Key to Trade Mark Functionality*, in *The Modern Law Review*, vol. 85, n. 5, 2022.

caratteristiche del prodotto rilevanti per la concorrenza, anche nel caso in cui le caratteristiche presentano capacità distintiva.

Di conseguenza, la giurisprudenza della CGUE deve evitare che il diritto di marchio attribuisca a un singolo operatore economico, il controllo esclusivo su un elemento che, al contrario, deve rimanere a disposizione dei concorrenti al fine della competizione.

Anche in questo contributo, proprio come nel precedente, viene messo in evidenza che il sistema statunitense evidenzia un'evoluzione verso un approccio unitario della funzionalità, nel quale l'obiettivo principale è la protezione della competitività, piuttosto che le rigide classificazioni formali dei segni.

Pertanto, il contributo mette in luce alcune criticità dell'impostazione della Corte, sottolineando come la distinzione tra colore posizionato e forma non risulta sempre chiara sul piano applicativo, può quindi generare delle incertezze nel definire le esclusioni previste dal diritto dei marchi dell'Unione europea.

Infatti, lo stesso approccio rischia di ampliare l'ambito della protezione dei segni registrabili, andando così a incidere sull'equilibrio tra tutela dell'innovazione dei brand e salvaguardia della concorrenza, di conseguenza, contribuisce a mantenere aperto il dibattito sulla sentenza, poiché la pronuncia rischia di consentire la registrazione anche a quegli elementi che contribuiscono in modo determinante all'aspetto estetico del prodotto.

Tutto ciò contribuisce al pericolo di indebolire il sistema delle esclusioni, in quanto, la qualificazione di marchio viene estesa a caratteristiche estetiche, che al contrario, dovrebbero rimanere a disposizione degli operatori economici al fine di garantire una maggiore competitività nel mercato.

In aggiunta, la presente criticità viene estesa alla difficoltà di separare la funzione distintiva del segno dal suo valore estetico, specialmente nel settore della moda, nel quale risulta sempre più complesso l'utilizzo di aspetti estetici volti ad incrementare l'attrattiva visiva

dei prodotti, andando così a limitare la possibilità per gli altri operatori di utilizzare soluzioni estetiche simili.

A sostegno della propria tesi, l'autrice richiama gli studi di marketing e design del prodotto per spiegare che l'approccio giuridico da utilizzare deve riflettere la realtà di come i consumatori scelgono i prodotti da acquistare.

In particolare, il pubblico seleziona i prodotti sulla base di un insieme integrato di valutazioni che includono simultaneamente caratteristiche tecniche, rilevanti sotto un profilo funzionale, e caratteristiche estetiche e culturali, connesse alla dimensione sensoriale ed emozionale dell'esperienza di consumo.

Sulla base di ciò, gli interpreti del diritto dei marchi sono chiamati a contestualizzare la nozione di "valore sostanziale" su una base reale, incentrata sul valore percepito dal consumatore.

Il conclusione, l'analisi di Fhima mette in luce che la decisione della CGUE nel caso Louboutin non chiarisce in modo sufficiente il concetto di "valore sostanziale" nel diritto dei marchi dell'Unione europea, generando incertezza applicativa.

Infatti, secondo l'autrice, è necessario un futuro intervento interpretativo fondato su un approccio più coerente, che tenga conto del ruolo della reputazione, al fine di non escludere dalla tutela segni il cui valore deriva dal successo del marchio, garantendo al contempo un equilibrio con le esigenze del mercato e della concorrenza.

I due contributi appena analizzati risultano connessi in quanto, pur partendo da prospettive differenti, convergono entrambi nel mostrare i limiti della pronuncia della Corte.

Entrambi convergono nel ritenere che la qualificazione del segno come marchio di posizione, non risolve in modo definitivo le problematiche inerenti alla registrazione di elementi non tradizionali, ma offre soltanto una soluzione interpretativa che, in futuro, può generare incertezze applicative.

Emerge una lettura dottrinale convergente che, senza essere in contrapposizione con la pronuncia, ne sottolineano la natura non definitiva, inoltre, la caratteristica più rilevante che accomuna i due articoli, è la riflessione sulle conseguenze della decisione della Corte che possono limitare la libera concorrenza sul mercato.

In tale contesto, il contributo successivo si inserisce come ulteriore sviluppo del dibattito, ampliando l'analisi dottrinale attraverso il confronto tra il sistema europeo e quello australiano, riflettendo sulle difficoltà applicative.

Il contributo affronta il tema dei marchi non tradizionali nel settore della moda nell'articolo "A comparative study of fashion and IP: trade marks in Europe and Australia", pubblicato nel *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, mettendo in evidenza la difficoltà applicativa nel contesto europeo, confrontandolo con quello australiano.³⁰

Secondo l'articolo, nel sistema europeo, un segno può essere escluso dalla registrazione qualora rientri tra le forme che conferiscono valore sostanziale al prodotto.

Al contrario, nel diritto australiano non esistono esclusioni rigide: ai fini della valutazione assume rilievo il requisito della distintività, anche acquisita, pur mantenendo un approccio prudente volto a non sottrarre forme e colori comuni alla disponibilità dei concorrenti.

In linea teorica, il sistema australiano risulta più flessibile rispetto a quello europeo, che appare invece più restrittivo.

Da questa analisi emerge che il colore può costituire un marchio, ma la sua registrazione deve essere valutata con cautela per evitare di restringere la disponibilità dei colori sul mercato; ciò viene dimostrato dal fatto che i colori, nell'ambito della moda, assumono una funzione sempre più rilevante nell'identificazione dell'origine dei prodotti.

³⁰ Violet Atkinson, Viviane Azard, Julien Canlorbe and William van Caenegem, "A comparative study of fashion and IP: trade marks in Europe and Australia", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*.

Nonostante ciò, la tutela giuridica resta limitata, poiché, per essere registrabile, un segno consistente in un elemento cromatico deve essere sia definito con precisione mediante un codice Pantone, sia percepito dal pubblico come indicatore di origine commerciale e non come mero elemento decorativo.

Pertanto, l'articolo riflette sul caso Louboutin come esempio delle difficoltà legate alla protezione dei marchi di colore, spiegando che la prima registrazione della suola rossa viene annullata in Francia per mancanza di precisione.

Successivamente, attraverso l'individuazione di una specifica tonalità tramite codice Pantone, il segno appare idoneo a soddisfare i requisiti richiesti, di conseguenza, il marchio viene ritenuto valido anche a livello europeo.

Nonostante la precisione del colore, la questione non si esaurisce del tutto poiché risulta rilevante la qualificazione giuridica del segno, a tal proposito, il contributo richiama il parere dell'avvocato generale Maciej Szpunar, il quale, come riportato anche nelle ricostruzioni dottrinali precedenti, sostiene che il marchio Louboutin consiste in un segno che combina elemento cromatico e forma del prodotto, volto a proteggere un determinato colore applicato a una specifica parte della calzatura.

La presente riflessione è rilevante perché il colore rosso sulla suola viene considerato parte dell'attrattiva del prodotto e, pertanto, non può essere monopolizzato tramite il diritto dei marchi.

Al contrario, per mantenere la validità del marchio è necessario dimostrare che il valore del prodotto non deriva dalla forma o dal colore in sé, ma dalla reputazione del segno acquisita sul mercato.

Ne consegue che il confine tra funzione distintiva e funzione estetica è sottile, infatti, la tutela dipende da come il segno viene qualificato: lo stesso elemento può essere considerato

un marchio valido oppure una caratteristica estetica del prodotto al cambiare della qualificazione del segno, perdendo così la protezione.

In conclusione, il contributo evidenzia come la tutela dei marchi di colore nella moda è possibile ma fragile, basata non solo sulla precisione di un codice, ma soprattutto sull'effettiva capacità distintiva del marchio; riflettendo sul fatto che gli operatori economici devono superare l'ostacolo di dimostrare che il segno registrato sia effettivamente utilizzato come marchio, cosa non semplice quando il segno presenta aspetti decorativi.

Dall'analisi dei contributi esaminati emerge un quadro dottrinale articolato, in cui le varie impostazioni, riflettendo sulla pronuncia della CGUE nel caso *Louboutin v. Van Haren*, convergono nell'evidenziare la necessità di un equilibrio tra la protezione dell'investimento creativo dei brand e la tutela della libera concorrenza nel mercato.

Infine, emerge che la tutela del marchio è basata sulla concreta percezione sul mercato e dai limiti imposti dall'esigenza di non monopolizzare elementi estetici o funzionali del prodotto.

3.2 CONSIDERAZIONI PERSONALI

Il 12 giugno 2018, il celebre marchio *Louboutin* è stato riconosciuto come valido dalla CGUE, la quale, ha dichiarato che il colore rosso posizionato su un determinato punto della calzatura è separato dalla forma della suola, vincendo il contenzioso contro la catena olandese *Van Haren*.

Nel prendere la decisione, la Corte ha attribuito grande rilevanza alla funzione distintiva del segno, valutando se esso sia idoneo a identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti, a differenziarli da quelli della concorrenza, e se riconosciuti dal pubblico.

Di conseguenza, emerge che non è la natura del segno a determinare la sua tutelabilità, ma la sua capacità ad assolvere alla funzione principale del marchio.

Personalmente, dopo aver esaminato varie interpretazioni, ritengo che la pronuncia della Corte tenga conto del fatto che la normativa europea deve guardare all'evoluzione, pertanto, la decisione appare significativa al fine di adattare il diritto alle nuove esigenze del mercato, in cui le strategie di impresa si sviluppano attraverso espressioni e canali sempre più innovativi.

Infatti, l'articolo 7 del Codice della Proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), consente di registrare tutti i segni suscettibili di rappresentazione nel registro se sono dotati di capacità distintiva, mentre la Direttiva (UE) 2015/2436 e il Regolamento (UE) 2017/1001 permettono la registrazione anche a marchi sonori, di movimento o multimediali.

Si evince che oggi il marchio non si esaurisce soltanto in un nome o in un logo, ma detiene la capacità di suscitare nel pubblico dei valori in cui identificarsi, inoltre, la fidelizzazione dei clienti incrementa il valore economico dello stesso.

Quindi, limitare la tutela ai segni tradizionali significa non cogliere i cambiamenti del mercato e penalizzare le imprese che investono in forme creative.

Parallelamente, un punto critico della pronuncia è sicuramente che la stessa estensione potrebbe limitare la concorrenza sugli elementi che dovrebbero rimanere a disposizione di tutti gli operatori economici e, specialmente nel settore della moda, porterebbe alla formazione di imprese monopoliste in grado di controllare tali caratteristiche.

Di conseguenza, risulta funzionale controllare i requisiti di distintività, evitando la registrazione di segni privi di carattere distintivo con funzione meramente estetica.

A mio avviso, il modo per rendere sostenibile l'evoluzione della disciplina è di accompagnare l'estensione della tutela dei marchi non tradizionali da un sistema che ne

individuare i limiti effettivi, con l'obiettivo sia di garantire la libera concorrenza nel mercato, sia di tutelare gli investimenti delle imprese in branding.

Di conseguenza, il bilanciamento si ottiene se si riesce a proteggere l'innovazione senza ridurre la competizione tra imprese.

CONCLUSIONI

Il contenzioso tra Louboutin v Van Haren costituisce un esempio di come oggi il marchio abbia subito un'evoluzione, il quale, non viene più inteso solo come segno distintivo volto a indicare la provenienza imprenditoriale dei prodotti, ma anche come strumento capace di racchiudere valori economici, comunicativi e simbolici mediante il quale l'impresa costruisce la propria identità e instaura un rapporto con i consumatori.

L'impatto della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, che qualifica il segno di Louboutin come marchio di posizione e non come marchio di forma, risulta fondamentale in quanto estende l'ambito di protezione dei marchi a segni non tradizionali; tuttavia, la portata innovativa della pronuncia solleva degli interrogativi per quanto concerne quegli elementi estetici che dovrebbero rimanere liberi e a disposizione di tutte le imprese per non limitare la concorrenza sul mercato.

Pertanto, la sentenza si colloca come punto di equilibrio all'interno di un sistema in continua evoluzione, mentre il caso Louboutin rappresenta un passaggio decisivo verso una concezione più dinamica del marchio, nella quale la tutela non si esaurisce nella forma ma si estende a ciò che distingue e orienta il mercato.

BIBLIOGRAFIA

Marco Cian, Manuale di diritto commerciale, V ed., Giappichelli.

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale.

Codice civile italiano, artt. 2569-2571.

Ipercompendio di diritto commerciale, VII ed., Edizioni Simone-Giuridico.

Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.

L. Tortora. Christian Louboutin, storia dello shoe maker. Le sue scarpe icona dalla suola rossa sono tra le più desiderate al mondo. Vogue Italia, 7 gennaio 2025.

U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), Trademark registration of the red sole of Christian Louboutin, 2008 (Pantone 18-1663 TP).

Christian Louboutin, “Stopfake-Anti-Counterfeiting Initiatives”, Christian Louboutin Official Website, disponibile su: <https://www.christianlouboutin.com>

Luxury Institute, Luxury Brand Status Index (LBSI) Survey – Best of the Best Luxury Brands, New York, 2007–2009.

R. Lamb, Louboutin named most searched-for footwear brand online, in Luxury Daily, 31 agosto 2011.

Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), 12 giugno 2018, causa C-163/16, Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV.

Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale, Registrazione marchio n.0874489, 6 gennaio 2010.

District Court of The Hague, 19 April 2013, case n. C/09/427735, Louboutin v. Van Haren Schoenen BV.

District Court of The Hague, 17 June 2013, case Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV, ECLI:NL:2013.CA3742.

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.

Carina Gommers, Eva De Pauw and Matteo Mariano “Louboutin v Van Haren: White Flag for Red Soles or Provisional Truce?”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018.

Ilanah Fhima, “Consumer Value as the Key to Trade Mark Functionality”, *The Modern Law Review*, vol. 85, n.5, 2022.

Violet Atkinson, Viviane Azard, Julien Canlorbe and William van Caenegem, “A comparative study of fashion and IP: trade marks in Europe and Australia”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*.