

Marchio di forma e marchio di posizione: il caso Louboutin

Autore: Serena Biondi

In: Diritto industriale

La forma di un prodotto non è sempre registrabile come marchio. Tale forma è annoverata nell'elenco - previsto dall'articolo 7 del Codice della Proprietà Intellettuale nonché dall'articolo 2 della Direttiva 2008/95 (rubricato "Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa") - dei segni registrabili in quanto suscettibili di essere rappresentati graficamente tuttavia alcune limitazioni alla registrazione della stessa sono previste dagli articoli 9 del C.P.I. e 3 della Direttiva 2008/95.

Ebbene, i segni che sono costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico oppure dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, non sono registrabili come marchi d'impresa.

Diversi dai marchi di forma sono i marchi di posizione.

Per **marchio di posizione** si intende il segno costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto. Si tratta quindi di segni distintivi che consistono in una parola, in una figura tridimensionale o in un motivo grafico per i quali viene richiesta la registrazione in una specifica posizione, su un determinato prodotto.

E' proprio alla luce della **distinzione tra marchi di forma e marchi di posizione** che la Corte di Giustizia dell' Unione Europea si è pronunciata in riscontro alla controversia tra la casa di moda francese Louboutin e la società olandese Van Haren.

La controversia ha avuto origine quando Louboutin ha adito in giudizio la casa di moda olandese per sentir dichiarare la contraffazione del proprio marchio.

Ebbene, con **sentenza C- 163/16 del 16 giugno 2018** la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha dichiarato che il marchio registrato dallo stilista francese Louboutin, che si identifica in un colore applicato sulla suola di una calzatura per donna, è valido e registrabile in quanto trattasi di un marchio di posizione e non, come sostenuto dalla convenuta Van Haren, di un marchio di forma che dà valore sostanziale al prodotto.

Nello specifico, il colore rosso è inscindibilmente connesso alla suola della scarpa e quindi il marchio dello stilista francese non può essere qualificato come semplice marchio bidimensionale. Il contorno della suola della scarpa non fa parte del marchio ma ha il solo fine di mettere in evidenza la posizione del colore a cui la registrazione si riferisce: trattasi di in un colore precisato con un codice di identificazione riconosciuto a livello interazione.

Con detta sentenza la Corte di Giustizia dell' UE ha ribaltato le decisioni precedenti dell'Avvocato Generale ed ha riconosciuto a Louboutin l'esclusiva sul colore rosso pantone n. 18. 1663 TP applicato alla suola delle scarpe con il tacco alto da donna.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/marchio-di-forma-e-marchio-di-posizione-il-caso-louboutin/>