

Spread the love



Fotografía tomada del texto de la Sentencia del Tribunal de Justicia.

Así se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 en el asunto C-163/16 *Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV*. Esta Sentencia trae causa en la petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Se trata de una cuestión de gran interés en el ámbito de las marcas, más concretamente, en el tema de la delimitación precisa de los signos hábiles para constituir una marca y, de manera especial, en este tipo de marcas tan ligadas al mundo de las formas estéticas relevantes en el mundo de la moda, protegibles como marca.

A fin de encuadrar la cuestión, situémonos en los antecedentes de hecho:

- El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto conocidos por la particularidad de lucir una suela revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que

sustituyó en 2013 por la clase «zapatos de tacón alto». A tenor de la descripción de la marca, consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato.

Precisamente, en la solicitud de registro, la marca se describe según se indica a continuación: «La marca consiste en el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».



- La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida precisamente de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad interpusieron demanda ante los tribunales neerlandeses dirigida a que se declarara que la comercialización de zapatos por Van Haren había vulnerado la marca de la que es titular el Sr. Louboutin.

Van Haren alegó que la marca de Louboutin es nula. Concretamente se apoyaba en que el art. 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva sobre marcas, recoge entre las causas de nulidad o de denegación de registro, la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.

- El *rechtbank Den Haag* (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos), al conocer de este caso, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El órgano jurisdiccional remitente reconoce que en otoño de 2012, «en el Benelux una parte considerable de los consumidores de zapatos para mujer de tacón alto podía identificar los zapatos de [Christian Louboutin] y, por tanto, distinguirlos de los zapatos para mujer de tacón alto de otras empresas», por lo que, en esa fecha, la marca controvertida se percibía como una marca de este tipo de producto. Añade este

órgano jurisdiccional que, además, la suela de color rojo confiere un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin, al formar parte este color de la apariencia de este tipo de calzado, y jugar un importante papel a la hora de decidir sobre su compra. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en un primer momento, Christian Louboutin utilizó el color rojo de las suelas por razones estéticas y que fue en un momento posterior cuando lo concibió como una identificación de origen y lo utilizó como marca.

- *El rechtbank Den Haag* considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato, cuestionándose acerca de si, conforme a la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si además abarca otras características, como el color.

La cuestión prejudicial se formula, textualmente, con este tenor literal:

«¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] —en sus versiones alemana, inglesa y francesa, respectivamente, *form*, *shape* y *forme*— a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?»

Pues bien, sobre este tema, esta sentencia del Tribunal de Justicia resuelve que, a falta de definición del concepto de «forma» en la Directiva, procede determinar su significado atendiendo a su sentido habitual en el lenguaje corriente.

- Y ateniéndose a este sentido usual del término, el Tribunal de Justicia estima que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, puede constituir una forma. Según el Tribunal de Justicia, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse

que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se pretende al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

- Desde esta perspectiva, el Tribunal razona que la marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas. Y ello porque no se trata de que la marca esté constituida por una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, tal y como se desprende de la descripción de la marca, en la que se indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

- El Tribunal de Justicia interpreta que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

En suma, el Tribunal de Justicia dilucida la cuestión prejudicial planteada en estos términos:

“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

El texto íntegro de la sentencia puede verse [aquí](#).