

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 12 de junio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Causas absolutas de denegación o de nulidad — Signo constituido exclusivamente por la forma del producto — Concepto de “forma” — Color — Posición sobre una parte del producto — Directiva 2008/95/CE — Artículo 2 — Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii)»

En el asunto C-163/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de la Haya, Países Bajos), mediante resolución de 9 de marzo de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 2016, en el procedimiento entre

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

y

Van Haren Schoenen BV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, los Sres. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund y C. Vajda, Presidentes de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente), J.-C. Bonichot y A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader, los Sres. S. Rodin y F. Biltgen, la Sra. K. Jürimäe y el Sr. C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de abril de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Sr. Louboutin, por el Sr. T. van Innis, avocat;
- en nombre de Christian Louboutin SAS, por el Sr. J. Hofhuis, advocaat;
- en nombre de Van Haren Schoenen BV, por los Sres. W.J.G. Maas, M.R. Rijks, E.T. Bergsma y M. van Gerwen, advocaten;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, M. Hellmann y J. Techert, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. D. Segoin, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M.Z. Fehér y G. Koós y la Sra. E.E. Sebestyén, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo y T. Rendas, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. N. Saunders, la Sra. Z. Lavery y el Sr. D. Robertson, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y los Sres. T. Scharf y F. Wilman, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de junio de 2017;

visto el auto de reapertura de la fase oral del procedimiento de 12 de octubre de 2017 y celebrada la vista el 14 de noviembre de 2017;

oídas las conclusiones complementarias del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de febrero de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial 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 (DO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de una acción por violación de marca entablada por el Sr. Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS (en lo sucesivo, conjuntamente, «Christian Louboutin») frente a Van Haren Schoenen BV (en lo sucesivo, «Van Haren»), por considerar que la comercialización por esta última sociedad de determinado calzado vulnera la marca de la que es titular el Sr. Louboutin.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

- 3 El artículo 2 de la Directiva 2008/95, cuyo epígrafe es «Signos que pueden constituir una marca», establece que:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
- 4 El artículo 3 de esta Directiva, que lleva por epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», dispone lo siguiente:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

 - i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

[...]».

El Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos)

5 El Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, dispone en su artículo 2.1 lo siguiente:

«1. Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentación y cualesquiera otros signos que puedan ser objeto de una representación gráfica que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa.

2. No obstante, no podrán considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, que dé un valor sustancial al producto o que sea necesaria para obtener un resultado técnico.

[...]»

Litigio principal y cuestión prejudicial

6 Christian Louboutin diseña y fabrica calzado.

7 El 28 de diciembre de 2009, el Sr. Louboutin presentó una solicitud de registro de marca del Benelux en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que se registró el 6 de enero de 2010, con el número 0874489, para productos de la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que corresponden a la descripción siguiente: «Zapatos (con excepción del calzado ortopédico)» (en lo sucesivo, «marca controvertida»).

8 La marca se representa del siguiente modo:



- 9 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)».
- 10 El 10 de abril de 2013, el registro de la marca controvertida fue objeto de una modificación, consistente en limitar el ámbito de protección de la marca a los «zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)».
- 11 Van Haren, titular de establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos para mujer de tacón alto con la suela revestida de color rojo.

- 12 El 27 de mayo de 2013, Christian Louboutin incoó ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) una acción por violación de la marca controvertida frente a Van Haren. El 17 de julio de 2013, dicho órgano jurisdiccional dictó una sentencia en rebeldía parcialmente estimatoria de las pretensiones de Christian Louboutin.
- 13 Van Haren formuló oposición contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya), alegando, sobre la base del artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux, la nulidad de la marca controvertida. Según Van Haren, esta marca es una marca figurativa bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.
- 14 El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) considera, en primer lugar, que, a la vista de la representación gráfica y la descripción de la marca controvertida, el color rojo está indisolublemente vinculado a una suela de zapato, por lo que dicha marca no puede calificarse de simple marca figurativa bidimensional. Según el órgano jurisdiccional remitente, la circunstancia de que la descripción de la marca precise que «el contorno del zapato no forma parte de la marca» no desvirtúa esta apreciación, sino que, por el contrario, la confirma, sobre todo habida cuenta de que con arreglo a dicha descripción la finalidad del contorno del zapato, ilustrado en la representación gráfica de la marca controvertida, no es reducirla a una marca bidimensional, sino poner de relieve su posición.
- 15 A continuación, el órgano jurisdiccional remitente señala 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», de modo que, en esa fecha, la marca controvertida se percibía como una marca de este tipo de producto.
- 16 El órgano jurisdiccional remitente considera, además, que la suela de color rojo da un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin porque ese color forma parte de la apariencia de este tipo de calzado, que desempeña 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.
- 17 Por último, dicho órgano jurisdiccional indica que, en la medida en que la marca controvertida consiste en un color aplicado en la suela de un zapato, que, por tanto, coincide con un elemento del producto, se plantea la cuestión de si la excepción establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 es aplicable a esta marca. A tal respecto, se pregunta si el concepto de «forma», en el sentido de la disposición citada, se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, las dimensiones y el volumen, o si comprende otras características no tridimensionales de un producto.
- 18 En consideración al conjunto de estos elementos, el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
- «¿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?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 19 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

- 20 A este respecto, procede recordar que, al no existir en la Directiva 2008/95 una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 19).
- 21 En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente, como puso de relieve la Comisión Europea, en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.
- 22 No resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.
- 23 No obstante, se plantea la cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto de que se trate significa que el signo controvertido está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.
- 24 A este respecto, ha de precisarse que, 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 persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto.
- 25 Como pusieron de manifiesto los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido y la Comisión, la marca controvertida no consiste en una forma específica de suela de zapato de tacón alto, habida cuenta de que la descripción de esta marca indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que sirve únicamente para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.
- 26 En cualquier caso, no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el litigio principal, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando, como ocurre en el presente asunto, su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.
- 27 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 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.

Costas

- 28 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del proceso principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del proceso principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

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.

Firmas

* Lengua de procedimiento: neerlandés.