



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW

Univr Fashion Week - Summer School



Jean Monnet Module
Co-funded by the
Erasmus + Programme
of the European Union

CASE STUDY IN MATERIA DI MARCHI NON CONVENZIONALI

Diletta Danieli

Verona, 22 giugno 2016



Christian
Louboutin

Introduzione

- Un breve inquadramento della disciplina del marchio comunitario (ora dell'Unione europea) e l'incidenza del nuovo regolamento (UE) 2015/2424
- Un esempio pratico: la registrazione della «suola rossa» come marchio
- Un confronto con gli USA: il caso *Louboutin v YSL*

Marchio comunitario/dell'UE

- In origine, regolamento (CE) n. 40/94, abrogato dal regolamento (CE) n. 207/2009, a sua volta modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424
- Attribuisce un diritto di esclusiva di carattere **unitario**, che spiega gli stessi effetti in tutti gli Stati membri UE
(≠ marchio internazionale - WIPO: tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati in cui viene chiesto il deposito)

Marchio comunitario/dell'UE

- Cosa può essere un marchio UE? Art. 4 reg. 207/2009

«tutti i segni che possono essere **riprodotti graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, e cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»

Marchio comunitario/dell'UE

E con riferimento ad un **marchio di posizione**?

- L'onere di rappresentazione grafica è stato interessato dalle modifiche introdotte dal reg. 2015/2424
 - V. considerando 9
 - Nuova formulazione dell'art. 4 reg. 2007/2009, che **elimina** il requisito della **rappresentazione grafica**, purché siano *rappresentabili in qualsiasi forma idonea* attraverso la tecnologia generalmente disponibile e che la rappresentazione sia *chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva*

NB: modifica che si applica dal **1° OTTOBRE 2017**

Marchio comunitario/dell'UE

E con riferimento ad un **marchio di posizione**?

- L'eventuale mancanza del carattere distintivo originario può essere superata attraverso una **capacità distintiva "acquisita"**, c.d. *secondary meaning*

Un esempio pratico: la «suola rossa»

- Domanda di registrazione presentata dallo stilista Christian Louboutin in data 29 gennaio 2010
- Domanda inizialmente rifiutata (20 settembre 2010), perché si riteneva la contrarietà all'interesse generale degli altri produttori la restrizione imposta alla disponibilità di quella tonalità di colore rosso applicata alla suola
- Impugnazione del rigetto avanti il Board of Appeal dell'UAMI, che ha annullato la precedente decisione (16 giugno 2011)
- Esaurita questa fase, la domanda viene pubblicata in data 10 agosto 2011
- Ha inizio il periodo di opposizione di 3 mesi: possono essere fatti valere impedimenti assoluti (intrinseca inidoneità del segno a svolgere la funzione o contrasto con gli interessi della collettività) e relativi (marchi anteriori)
 - 3 opposizioni presentate (2 inammissibili)

Un esempio pratico: la «suola rossa»

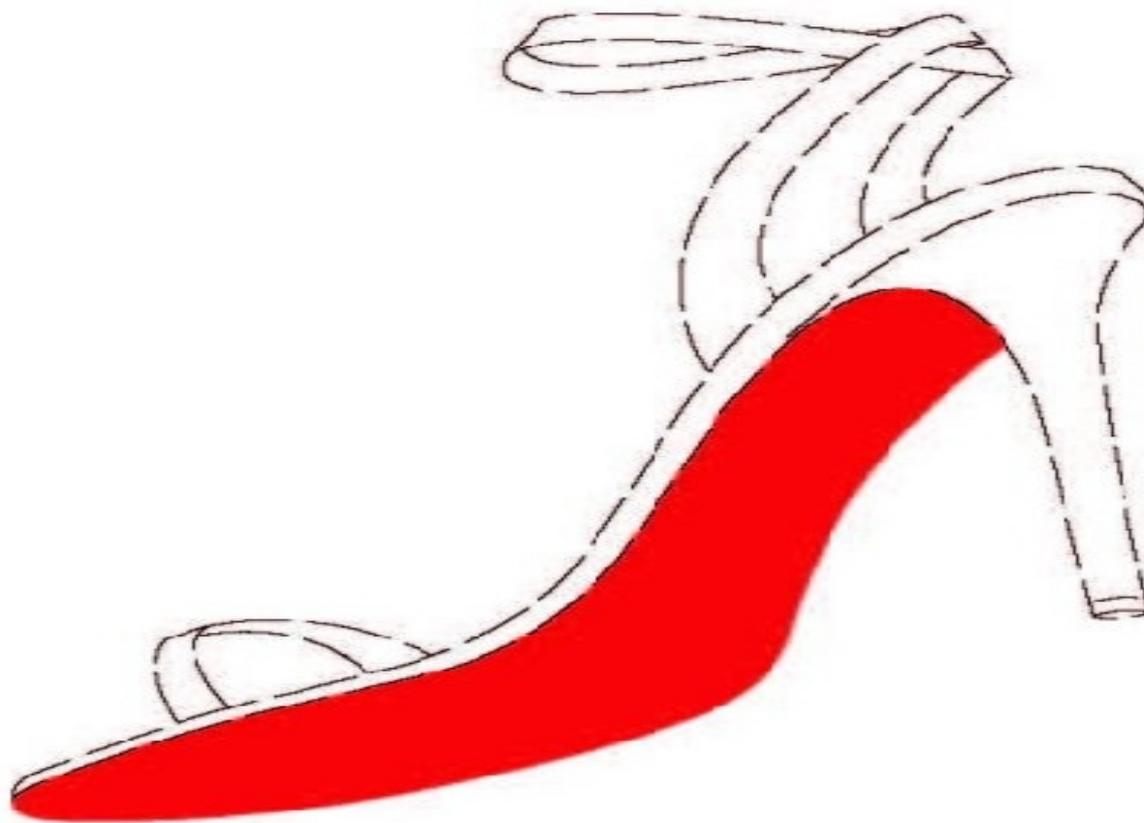
Opposizione di Roland SE sulla base dell'art. 8(1)(b) del reg. 207/2009 (identità o somiglianza con il marchio anteriore)

- Decisione del Board of Appeal del 21 giugno 2013
«The signs are clearly dissimilar»
- Tribunale UE, 16 luglio 2015, causa T-631/14, Roland SE c. UAMI
Conferma la precedente decisione
Non ci sono elementi di somiglianza e, pertanto, non vi è rischio di confusione
- CG, 14 aprile 2016, causa C-515/15 P, Roland SE c. EUIPO
Conferma la precedente decisione

Un esempio pratico: la «suola rossa»

- **12 maggio 2016: marchio dell'UE registrato e pubblicato**, con scadenza il 29 gennaio 2020 (10 anni dalla domanda di deposito)
- Descrizione: Il marchio è costituito dal colore rosso (codice Pantone n°18.1663TP) applicato sulla suola di una calzatura come rappresentato (il contorno della calzatura non è parte del marchio, ma ha lo scopo di mettere in evidenza l'ubicazione del marchio)
- Colore Rosso (Pantone 18-1663TP)
- Classe 25 (abbigliamento, calzature, cappelleria)

Un esempio pratico: la «suola rossa»



Negli USA: *Louboutin v YSL*

- *Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y. 2011)

Louboutin, titolare di marchio registrato di una suola per calzature di colore rosso laccato, cita in giudizio YSL per aver riprodotto modelli di calzature con una suola della stessa tonalità (nb: tutta la calzatura era rossa)

La corte distrettuale aveva respinto le pretese di Louboutin, sostenendo che il suo marchio non fosse meritevole di protezione (il colore ha solo funzione ornamentale ed estetica)

Negli USA: *Louboutin v YSL*

- *Christian Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent America Holding, Inc.*, 696 F.3d 206 (2° Cir. 2012)

Un colore può fungere da simbolo distintivo

Tuttavia, la tutela può essere riconosciuta solo per calzature con tomaia di differente colore, non nel caso di calzatura monocromatica (in quest'ultimo caso non è provato il *secondary meaning*)