



TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO ACADÉMICO 2017 - 2018

**Admisibilidad del color como marca: especial
referencia a la suela roja de *Christian Louboutin***

**Admissibility of the color as a trademark: special
reference to the red sole of *Christian Louboutin***

AUTORA: Sara Alonso Martínez

DIRECTORA: María Eugenia Fernández Fernández

SUMARIO

INTRODUCCIÓN	4
1. LA MARCA	5
1.1. Criterios de distinción	6
1.2. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones	7
1.2.1. Prohibiciones absolutas	8
1.2.2. Prohibiciones relativas	8
1.3. Contenido del derecho de marca	9
1.4. Acciones por violación del derecho de marca	10
1.5. Extinción de la marca: nulidad y caducidad	11
1.6. Color como marca	12
2. CONFLICTO ENTRE <i>CHRISTIAN LOUBOUTIN</i> E <i>YVES SAINT LAURENT</i>	16
2.1. Exposición de los hechos y problemas jurídicos	16
2.2. Breve resumen de la resolución del conflicto	17
2.3. Análisis de la sentencia No. 11-3303-cv	20
2.3.1. Único color como marca	20

2.3.2. Doctrina de la funcionalidad	21
2.3.3. Suela roja como marca	23
3. ANÁLISIS DEL CASO “ LOUBOUTIN vs ROLAND SE”	25
4. CASO “LOUBOUTIN vs VAN HAREN” ASUNTO C- 163/16	27
4.1. Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar de 22 de junio de 2017	28
4.2. Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar de 6 de febrero de 2018	31
4.3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C 163/16 de 12 de junio de 2018	32
5. BREVE REFERENCIA AL CASO LOUBOUTIN vs ZARA	34
CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	38

INTRODUCCIÓN

Christian Louboutin, nacido en París en 1964 y creador de la lujosa firma que lleva su nombre, comienza en 1992 a desarrollar la que será la característica mas llamativa de la marca; una suela brillante y laqueada en el llamado “Rojo *Louboutin*”, que casi siempre contrasta con el resto del zapato. Desde entonces la popularidad de la marca crece por momentos, portando sus diseños celebridades e importantes iconos del mundo de la moda.

Poco tiempo después había logrado una gran importancia en el mercado, puesto que se asociaba de forma directa la suela roja con la firma. Tal es la fuerza que adquiere su signo, que en marzo de 2007 solicita a la Oficina de marcas y patentes la protección para una suela de zapato lacada en rojo, acompañándola de un diagrama donde se indicaba la ubicación del color.

El principal conflicto que trataremos comienza de la mano de la prestigiosa marca “*Yves Saint Laurent*”, nacida en 1961 y fundada por el propio *Yves Saint Laurent* y su fiel compañero *Pierre Bergé*.

En 2011 *Yves Saint Laurent* lanza al mercado una línea de zapatos monocromos, suela inclusive, en diferentes colores y entre ellos el rojo. Es entonces cuando *Louboutin* solicita la retirada del mercado de dichos zapatos con la suela roja ya que, según él, vulneraba su derecho de marca. En ese momento comienzan las negociaciones entre ambas marcas, que resultan fallidas, y es cuando en ese mismo año *Louboutin* presenta una demanda contra *Yves Saint Laurent* alegando falsificación, infracción y dilución de marca así como falsa denominación de origen, competencia desleal y prácticas y actos engañosos.

Para abordar este mediático conflicto debemos partir del conocimiento teórico del concepto de marca, aplicándolo al presente caso y más concretamente el color como signo distintivo y la posibilidad de registrar un solo color como marca.

Procederemos a analizar posteriormente diversos conflictos ocasionados a raíz de la validez y registro de la suela roja de los zapatos desde un punto de vista mercantil, así como el color y concretamente la suela roja, como signo distintivo de una marca

1. LA MARCA

El concepto de marca se recoge en el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, estableciendo que *“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”*

Analizando en profundidad esta definición, podemos deducir que la principal función de la marca es la distinción de un producto o servicio del resto. Como señala BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.¹, lo que caracteriza esencialmente a la marca es que constituye un signo a través del cual los productos o servicios para los que ese signo se utiliza, se identifican y distinguen de los productos o servicios similares dentro del mercado.

Debemos citar en este contexto una sentencia del Tribunal Supremo que establece que *“es esencial a las marcas servir de distintivo de los productos, con las cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado”*².

Cabe destacar en este aspecto la distinción entre la definición de marca recogida en la Ley de marcas y la recogida en el Reglamento nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria en su artículo 4, el cual establece que *“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”*.

Prestando atención a las expresiones *“que sirva para distinguir”* de la Ley de Marcas, y *“apropiados para distinguir”* del Reglamento sobre la marca comunitaria, podemos deducir que la principal diferencia radica en el momento en el que basan la definición, esto es, la ley de marcas establece la definición de la marca ya constituida,

¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas*, pág. 122. Thomson Aranzadi, 2003

² STS, Sala 1ª, de 20 junio 1994

mientras que el reglamento indica los signos registrables como marca, es decir, antes de constituirse como tal.

Partiendo de esta principal función de distinguir atribuible a la marca, hemos de señalar otras funciones de la misma como la publicitaria, ya que a través de la misma puede dar a conocer sus productos y potenciar la adquisición de todos aquellos identificados con la propia marca.

Así mismo reiterada jurisprudencia ha admitido la función de la marca de protección a los consumidores, relacionado con la identificación en el mercado de sus productos o servicios. Por último debemos mencionar una función de garantía, íntimamente relacionada con el deber del titular de la marca de hacer frente a las responsabilidades que se deriven de daños ocasionados a los consumidores por sus productos, así como de responsabilidad ocasionada por publicidad engañosa³.

1.1. Criterios de distinción

Para realizar una clasificación detallada de los diferentes tipos de marcas que existen, debemos atender a diversos criterios establecidos en la ley, implícita y explícitamente.

En primer lugar, en función de la naturaleza de la actividad del empresario, podemos encontrar marcas industriales o comerciales, dependiendo si lo ponen los fabricantes sobre sus productos o son puestas por aquellos que distribuyen y comercializan los mismos.

En segundo lugar, dependiendo de la titularidad de la misma podemos encontrar marcas individuales cuyo titular es una sola persona física o jurídica o marcas colectivas, cuando los titulares son varios como puede ser las asociaciones (art. 62.1. y art. 2 Ley 17/2001, *de Marcas*). De esta última se diferencia a su vez la marca de garantía establecida en el artículo 68 de la Ley 17/2001 como *“todo signo susceptible de representación gráfica (...) utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad,*

³ Para un mayor conocimiento sobre las funciones de la marca véase BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Comentarios a la Ley, 17/2001, de Marcas*, ob. cit. págs. 124 a 128

componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.”

En tercer lugar podemos diferenciar marcas nacionales e internacionales, entendiendo estas últimas aquellas depositadas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial (OMPI), las cuales se encuentran de igual modo protegidas y registradas en España.⁴

En cuarto lugar, basándonos en la composición del signo distintivo podemos encontrar marcas denominativas, gráficas, tridimensionales, mixtas, sonoras, de colores y olfativas. De igual modo podemos encontrar marcas de garantía, defensivas y de reserva. Y por último existen marcas notorias y marcas renombradas.

1.2. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones

Continuando el análisis del artículo 4 de la Ley de Marcas, debemos mencionar qué signos pueden constituir la marca, en su apartado segundo se establece que podrán constituirse como marca “*a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*”

La representación del signo distintivo que se proceda a registrar como marca o nombre comercial debe cumplir además una serie de requisitos: realizarse de manera completa, accesible, inteligible, objetiva y duradera en el tiempo, cuyo objetivo será la absoluta identificación y permanencia en el tiempo del signo distintivo registrado.

Considero necesario relacionar dicho artículo 4.1 de la citada ley de Marcas, con su artículo 5.1.b, que establece un listado de prohibiciones absolutas, es decir, todos aquellos signos que no son susceptibles de ser registrados como marca. Este artículo establece que todos aquellos que carezcan de este signo distintivo no podrán ser registrados, esto deja en evidencia que el carácter distintivo constituye, junto con la

⁴ “Capítulo 9: Los signos distintivos” en BROSETA PONT M. *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, en Madrid, 2011, pág. 243

susceptibilidad de representación gráfica, los pilares fundamentales e ineludibles del registro de una marca.

Las prohibiciones a la hora de registrar un signo como marca pueden ser absolutas y relativas y están establecidas en la ley 17/2001 en su Capítulo II y III, revisten gran importancia ya que puede

1.2.1. Prohibiciones absolutas

En primer lugar, el artículo 5 establece las prohibiciones absolutas, en las que se encuentran todos los signos que en ningún caso pueden constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente ley.

Entre los diferentes signos que no pueden constituir una marca encontramos aquellos que carezcan de carácter distintivo, los contrarios a la ley, los que puedan conducir al público a error, los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, municipios, provincias u otras entidades locales y los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes, entre otros.

1.2.2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas, establecidas en los arts. 6 a 10⁵, son signos que en abstracto pueden ser aptos de registro como marca, pero en el caso concreto no pueden serlo, por existir ya un derecho previo sobre el mismo signo a favor de otra persona, es decir, afectan a los casos de identidad o semejanza del signo elegido por el solicitante y un derecho anterior⁶.

Tal y como establece el art. 6.1. de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas “*No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de*

⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

⁶ “Capítulo 9: Los signos distintivos” en BROSETA PONT M. *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, en Madrid, 2011, pág. 245

asociación con la marca anterior.” Según el artículo 7 de la misma ley tampoco pueden registrarse signos que sean idénticos a un nombre comercial para actividades idénticas o semejantes a los productos o servicios para los que se solicita la marca. De igual modo tampoco podrá registrarse como marca *“un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España”* ya que fruto de la conexión que se puede realizar entre ambos, se puede producir aprovechamiento indebido o un menoscabo en la distintividad de la marca notoria o de renombre.

Tampoco podrán registrarse nombres civiles, imágenes, apellidos, seudónimos o cualquier signo que identifique la identidad de una persona distinta al solicitante, así como nombres comerciales, denominaciones o razones sociales que se identificase previamente en el tráfico económico con una persona distinta del solicitante.

1.3. Contenido del derecho de marca

Cuando se inscribe un signo como marca, se crean automáticamente unos derechos al titular de la marca durante un determinado tiempo establecido, concretamente por un periodo de diez años, renovable en periodos sucesivos de otros diez años, tal y como establece el artículo 31 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Pero como en la mayoría de las relaciones jurídicas, se crean unos derechos pero también unas obligaciones y así sucede con la inscripción del derecho de marca. El titular de la marca tiene así mismo, tres obligaciones principales: la obligación de uso, de pago de tasas y de renovación.

En relación a los derechos otorgados al titular de la marca, establecidos en el artículo 34 de la Ley 17/2001, podemos englobarlo en dos apartados.

En primer lugar se confiere al titular de la marca el derecho a usar la marca registrada “en exclusiva” en el tráfico mercantil. Esto es: identificar, comercializar y publicitar en el mercado unos determinados bienes, servicios y productos bajo el nombre de la marca.

En segundo lugar, el artículo 34 de la ley 17/2001 en su apartado segundo establece uno de los derechos más destacados, ya que viene a colación del tema que

trataremos. En este artículo se le confiere al titular de la marca el derecho de uso en su vertiente negativa, que se refleja en el derecho de prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen en el mercado cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos así como cualquier signo idéntico o semejante a la marca e idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público e incluso para productos o servicios que no sean similares a los que está registrada la marca, siempre que esta sea notoria o renombrada y su uso pueda ocasionar aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la marca.

Tal y como establece BROSETA PONT, M. *“La finalidad de este monopolio de uso es proteger el interés del empresario en que ningún competidor sustraiga la clientela obtenida por las características del producto distinguido por una marca concreta.”*⁷

1.4. Acciones por violación del derecho de marca

Para una adecuada protección de estos derechos que se establecen en la Ley de Marcas la posibilidad de ejercitar acciones por violación del derecho de marca a favor del titular lesionado.

Concretamente, el artículo 40 de la presente ley establece que *“El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia”*.

Estas acciones están sometidas a un plazo de prescripción de cinco años (art. 45 Ley 17/2001) y pueden consistir en la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización por daños y perjuicios sufridos, adopción de medidas para evitar o impedir que prosiga la violación y la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca.

⁷ “Capítulo 9: Los signos distintivos” en BROSETA PONT M. *Manual de Derecho Mercantil*, ob. cit. Pág. 250

1.5. Extinción de la marca: nulidad y caducidad

El registro de una marca se cancela por dos motivos: caducidad y nulidad, que analizaremos con detalle a continuación.

Respecto a la nulidad, se declara por los tribunales de jurisdicción ordinaria y tal como establece el artículo 54.1 de la ya citada Ley de marcas *“implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.”*

Podemos distinguir causas de nulidad absoluta y nulidad relativa, por contravenir las prohibiciones absolutas o relativas respectivamente. Respecto a la legitimación, se establece el artículo 59, apartados *a* y *b* de la Ley de marcas.

En primer lugar, estarán legitimadas para solicitar la nulidad absoluta la Oficina Española de Patentes y Marcas y cualquier persona física o jurídica o agrupación constituida para la representación de intereses de fabricantes, productores, comerciantes o consumidores afectados o con un derecho subjetivo o legítimo.

En segundo lugar, estarán legitimadas para solicitar la nulidad relativa *“los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca”*.

Respecto a la caducidad, implica la cancelación de la marca pero con efectos distintos a la nulidad, una marca caducada es una marca que hasta entonces era perfectamente válida⁸.

Puede producirse por diversas causas establecidas en el artículo 55 de la Ley 17/2001 de Marcas: falta de renovación de la misma, objeto de renuncia por su titular, falta de uso conforme al artículo 39, cuando se hubiere convertido por la actividad o inactividad de su titular en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada, cuando a consecuencia del uso de la marca pueda conducir al público a error o cuando a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley.

Existen tres principales causas de caducidad establecidas en los artículos 56 a 58 de la Ley: falta de renovación, renuncia de la marca y falta de uso.

⁸ “Capítulo 9: Los signos distintivos” en BROSETA PONT M. *Manual de Derecho Mercantil*, ob. cit. Pág. 255.

1.6. El color como marca

En este apartado trataremos el conflicto sobre la posibilidad de registrar como marca un simple color.

Antiguamente en el ordenamiento jurídico español estaba prohibido registrar un color como marca, y aunque a día de hoy nuestro país continúa con una actitud reacia al registro del único color como marca, esta situación ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

En el ámbito europeo se produce en primer lugar una proliferación de directivas comunitarias relacionadas con la materia; en segundo lugar el Convenio de París y por último, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), a todo lo cual la legislación española ha de adaptarse.

Concretamente el ordenamiento español se debe alinear con la directiva 84/104 y con los Acuerdos ADPIC, abandonando la prohibición de marcas de color único, así mismo y en la misma línea encontramos el Tratado de Ginebra sobre Marcas ampara en su articulado las marcas de color único, pues no quedan excluidas de su ámbito de aplicación conforme a su artículo 2.1.⁹

Debemos partir de la siguiente premisa: *“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos¹⁰”,* así lo establece el ADPIC, de 15 de abril de 1994, ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 (publicado en el BOE de 24 de enero de 1995). Dentro de los signos registrables como marca en esta definición, encontramos las combinaciones de colores, lo que ya

⁹ Porticolegal.economista.es 04.06.2018/ *Posibilidad actual de las marcas de color único* en Estudio sobre la marca de color único de Javier Martínez Simón

¹⁰ Artículo 15.1. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994

introduciría en España el registro de colores como marca.

De todo esto podemos concluir que el color como marca constituye una clase diferente del resto, pero con características comunes. Es decir, podemos decir que el color es susceptible de registro como marca, pero siempre cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes, concretamente las establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Estos requisitos básicos serán la susceptibilidad gráfica y la capacidad de distinción en el mercado de los productos o servicios de la empresa, a los cuales se les debe añadir que no estén incursos en ninguna prohibición absoluta ni relativa.

Las marcas de color, al tener una naturaleza distinta al resto, pueden presentar particularidades tanto en la concreción de los requisitos legales como en los criterios de apreciación. Sin embargo, la doctrina, la jurisprudencia comunitaria y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) defienden “que no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías de marcas¹¹”.

Es diversa la jurisprudencia, que sigue la línea de la susceptibilidad del registro del color como marca. Concretamente, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma que procede señalar que no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo, normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, el mismo puede constituir un signo dependiendo del contexto en que se utilice el color.

En cualquier caso, cabe la posibilidad de que un color por sí solo constituya un signo en relación con un producto o un servicio pero cumpliendo los requisitos que se establecen: el color debe ser identificado con exactitud, de forma duradera y objetiva, fácilmente accesible e inteligible¹². Es decir, para solicitar el registro de un color como marca es imprescindible que dicho color quede perfectamente delimitado, ya sea aportando una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido (Ej.

¹¹ Sentencia Administrativo Nº 946/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec. 93/2009 de 14 de Junio de 2012. Fundamento QUINTO

¹² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003 en el asunto C-104/01, caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau párrafo 27

La guía de colores Pantone).

Según la Oficina de Marca Comunitaria, un color por sí mismo puede ser signo apto para constituir marca y podrá ser aceptado siempre que permita otorgar identidad y suponga una característica comercial distintiva con carácter independiente.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el registro de un color como marca constituye, como hemos explicado antes, una clase de marca diferente al resto. En primer lugar porque el derecho de exclusiva que confiere la marca a su titular impedirá a terceros su utilización en el mercado para los mismos productos y servicios, lo que podría ser altamente perjudicial para el resto de competidores. Asimismo, será necesario acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa, ya que de otro modo estaríamos ante una falta de carácter distintivo, lo que conllevaría una prohibición absoluta de registro como marca.¹³ Como establece el Dr. Peleasse Capell y la Dra. Solanelles Batlle¹⁴ aquellos colores que se identifiquen con el producto y no con el origen empresarial –como el amarillo para limonada o el verde para productos mentolados– o los que guarden alguna conexión con el mismo carecerán del carácter distintivo.

Ejemplos de la susceptibilidad de registro de un color como marca tenemos la americana marca Kraft (titular de chocolates Milka) que en 2004 consiguió registrar el color lila que identifica sus productos como marca comunitaria¹⁵. Así mismo la petrolera BP tiene reconocidos ante la OAMI los colores verde y amarillo para productos de motor exclusivamente, y el Barcelona Club de Fútbol los colores azul y grana que caracterizan al equipo.

Por el contrario en España, continúa una actitud reacia a la aceptación del registro del color como marca. Claro ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo STS 5725/2013 en el caso *Orange VS Jazztel*, en la cual *Orange* pretendía registrar un un cuadrado de color naranja (pantone 151) característico de su empresa, a cuya inscripción

¹³ Garrigues Opina / 31.05.2018: “*El Abogado General del TJUE concluye: La suela roja de Louboutin no es una marca de color*”, M^a Teresa Fernández y Victoria Gigante. 30 de Noviembre de 2012

¹⁴ “*El color per se como marca en la doctrina de la OAMI*”, Actas de Derecho Industrial 1998, tomo XIX; página 398

¹⁵ Marca comunitaria 31336, OAMI

se opone *Jazz Telecom*, a quien el tribunal termina dando la razón.

Dicho tribunal argumenta que *“la consideración de que el color que la solicitante trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser un naranja usual en el mercado que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos¹⁶”* como *Jazztel*.

Así mismo afirma que *“existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocia inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos “extraordinarios””* poniendo en evidencia que no es el caso de *Orange*, el cual pretende registrar un cuadrado de color naranja, donde lo relevante no es el cuadrado, ya que no aporta distintividad, sino el color.

Podemos concluir que se ha producido un gran avance a la hora de registrar un color como marca, principalmente en el ámbito europeo, donde actualmente la marca compuesta por un único color es válida. Pero por contraste, vemos que en nuestro país esto aún no se acepta de forma plena y es por lo que a día de hoy es un tema conflictivo.

Partiendo de una base legal, debemos acudir al código civil que establece en su artículo 1 que *“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”* y a colación de lo anterior la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 96 que *“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”*, por lo que España deberá adaptarse a los sucesivos convenios y jurisprudencia comunitaria, ya que es una materia armonizada y por lo tanto interpretada y aplicada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

¹⁶ STS 5725/201 2 de Diciembre de 2013. Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

2. CONFLICTO ENTRE *CHRISTIAN LOUBOUTIN* E *YVES SAINT LAURENT*

2.1. Exposición de los hechos y problemas jurídicos

Christian Louboutin registra en 2010 en el Benelux el color rojo aplicado a la suela del zapato, posteriormente modificado a suela de tacón, concretamente el Pantone 18 1663TP.

El conflicto comienza en el año 2011 cuando la prestigiosa marca *Yves Saint Laurent* lanza al mercado una línea de zapatos monocromos, incluida la suela, en diferentes colores. El problema surge concretamente con el zapato rojo cuya suela estaba lacada también del mismo tono.

Se produjeron numerosas negociaciones entre ambas marcas pero siempre fallidas. El diseñador de zapatos de lujo siempre ha mostrado una política muy activa en lo que refiere a la defensa de sus marcas, lo que provoca que en ese mismo año *Christian Louboutin* emprenda acciones legales contra *Yves Saint Laurent* por acto de competencia desleal e infracción de marca registrada. La cuestión que se plantea en el presente caso es si un solo color puede servir como marca registrada limitando y protegiendo su uso frente a las demás.

El 10 de agosto de 2011, la *District Court* de Manhattan deniega a *Louboutin* un requerimiento judicial preliminar alegando que su marca no era aplicable y que un color nunca podría utilizarse como marca. Dicho Tribunal, en interpretación de la Corte Suprema (*Qualitex* 514 U.S.), establece en un principio que “*el color solo puede protegerse como marca si actúa como un símbolo que distingue los productos de una empresa e identifica su origen sin necesidad de otra funcionalidad.*”

Christian Louboutin apela dicha decisión y será finalmente la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos quien conocerá y solventará el problema¹⁷.

¹⁷ Expediente No. 11-3303-cv, Corte de apelaciones EEUU, 5 de Septiembre de 2012

El tribunal de apelación de EEUU considera que un solo color puede ser registrado como marca tanto en la industria de la moda como en el comercio en general. Aborda así mismo la funcionalidad, considerando que una marca consistente en un único color debe ser necesariamente funcional en la industria de la moda.

El tribunal de apelación reconoció que la suela roja de los zapatos Louboutin ha adquirido distintividad sobrevenida a través del uso, caracterizada por el contraste del color rojo de la suela con el resto del zapato. Ahora bien, esta misma argumentación trae como resultado que se exceptúen los zapatos de un solo color, es decir, cuando el zapato sea monocromo y no se produzca dicho contraste, como sucedía con el modelo de *Yves Saint Laurent*.¹⁸

Considera firmemente que marca basada en una suela roja es válida y con derecho a la protección que otorga el “Lanham Act”, el principal estatuto de marca federal de ley en los Estados Unidos, cuyo principal objetivo es asegurar el interés público en la protección contra fraudes en sus compras, así como los derechos de los empresarios y su reputación asociada a un nombre comercial.

2.2. Breve resumen de la resolución del conflicto.

Como hemos explicado anteriormente, será el Tribunal de segunda instancia de Nueva York quien finalmente resolverá el conflicto creado entre *Christian Louboutin* e *Yves Saint Laurent* en su sentencia de septiembre de 2012 (expediente No. 11-3303-cv).

Podemos resumir esta sentencia como un triunfo para ambos litigantes que a continuación explicaremos con detalle en este epígrafe.

En primer lugar, el tribunal comienza sosteniendo que la conclusión a la que llegó la District Court de Manhattan en la cual un solo color nunca podría servir como marca en la industria de la moda estaba basada en una premisa errónea en relación a la

¹⁸ Garrigues Opina / 31.05.2018: “*El Abogado General del TJUE concluye: La suela roja de Louboutin no es una marca de color*”, M^a Teresa Fernández y Victoria Gigante. 30 de Noviembre de 2012

funcionalidad estética. Así mismo afirmaba que la marca de *Christian Louboutin* basada en una suela lacada en rojo había adquirido un “*Secondary meaning*” en la industria de la moda y por lo tanto era una marca válida y aplicable. Del mismo modo limitaban la marca de la suela roja conforme a la sección 37 del “Lanham Act” a una suela lacada en rojo que contrasta con el color de la parte superior contigua, mucha atención debemos prestar a esta expresión “*que contrasta con el color de la parte superior*”, ya que será la clave de la resolución.

Debemos aclarar en este punto el significado del concepto “*Secondary meaning*” o distintividad sobrevenida. Existen ciertos colores específicos que respecto de productos y servicios determinados son apropiados para distinguir desde el inicio la procedencia empresarial, sin embargo existen otros que *ab initio* carecen de tal capacidad y la distintividad debe ser otorgada por el público destinatario, y es cuando adquiere el “*Secondary meaning*”¹⁹.

Es decir, es un signo que carecía de distintividad y mediante su utilización en promoción, publicidad y uso efectivo como marca adquiere la capacidad para identificar una fuente empresarial. Como establece el abogado Ignacio M. Barroso, el carácter distintivo de una marca no es fijo e inmutable, sino que puede sufrir cambios decisivos a lo largo de la vida de ésta en virtud de diversas circunstancias, como el uso que de la misma se haga.²⁰

La Corte Suprema de Estados Unidos establece que los colores no conllevan automáticamente una conexión a ningún producto por sí mismos, pero sí se podría lograr a lo largo del tiempo, durante el uso en el mercado. De esta forma, un color podría servir para el propósito de las marcas comerciales, la identificación de la fuente de un producto en particular²¹.

¹⁹ Porticolegal.eleconomista.es 08.06.2018/ *El Secondary meaning* en “Estudio sobre la marca de color único” Javier Martínez Simón

²⁰ “*El uso y la fuerza distintiva de la marca*”, del Abogado Ignacio M. Barroso, publicado en togas.biz

²¹ *Supreme Court of the United States* No. 93-1577 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* de 28 de Marzo de 1995

Aunque este concepto no está definido expresamente en la ley, podemos encontrar una referencia en el artículo 5.2. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en sus excepciones a las prohibiciones absolutas cuando establece que “*Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.*”

En resumen, la Sentencia del Tribunal de segunda instancia de Nueva York resuelve que confirma en parte lo sentenciado por la *District Court* de Manhattan en la medida que se negó a prohibir el uso de una suela exterior lacada en rojo aplicada a un zapato monocromo, pero corrige en parte a esta *District Court* en la medida en que pretendía denegar la protección de la marca registrada por *Christian Louboutin* en el uso de suelas lacadas en rojo contrastando con el color del zapato.

Es decir, permite a *Yves Saint Laurent* seguir comercializando su zapato monocromo (en el cual el zapato completo es de color rojo, suela incluida) porque no se produce contraste entre la misma y el resto del zapato, considerando que en este zapato “*total red*” no existe infracción de marca ni competencia desleal. Así mismo reconoce judicialmente a *Christian Louboutin* su derecho de marca como único facultado para lacar en rojo la suela de los zapatos femeninos con carácter único y exclusivo, eso sí, siempre que se produzca un contraste entre la suela y el resto del zapato, en conformidad a la Sección 37 del “Lanham Act” 15 U.S.C. § 1119.

Es por esto que previamente expresábamos que la sentencia dictada por el Tribunal de segunda instancia de Nueva York suponía en cierto modo una victoria para ambas marcas, ya que reconocía los derechos de marca de *Louboutin*, pero al mismo tiempo permite continuar comercializando a *Yves Saint Laurent* los zapatos que ocasionaron el litigio.

2.3. Análisis de la sentencia No. 11-3303-cv

En este epígrafe realizaremos un examen detallado sobre cuáles han sido los argumentos y fundamentos del fallo del Tribunal de segunda instancia de Nueva York que resuelve el conflicto que tratamos en este capítulo, para ello realizaremos una división en diversos epígrafes de la misma. En esta sentencia se tratan principalmente tres temas:

En primer lugar se considera cómo un solo color puede ser registrado como marca, especialmente en el contexto de la industria de la moda.

En segundo lugar se aborda la doctrina de la funcionalidad estética considerando si una marca de un solo color debe ser necesariamente funcional en la industria de la moda ya que si no nunca podría ser registrada.

Por último, centrándose más específicamente en el caso que nos compete, se determina si la marca de la suela roja es válida en relación a la Ley *Lanham* o “*Lanham Act*”, el principal estatuto de Ley de Marcas de Estados Unidos.

2.3.1. Único color como marca

Uno de los principales temas a tratar en este caso es la posibilidad de registrar un único color como marca y su protección frente a terceros, para lo cual debemos recordar unas nociones básicas acerca de las marcas.

En primer lugar se establece que para que un signo a registrar como marca sea susceptible de protección siempre debe poseer carácter distintivo que puede no ser inherente al mismo pero sí adquirirse con el paso del tiempo a través del previamente explicado “*Secondary meaning*”, como es el caso de *Christian Louboutin*.

El Tribunal de apelaciones de Nueva York comienza explicando brevemente la historia de las marcas de un único color o “*Single-Color marks*”, y posteriormente explica como se tratan estas mismas en la actualidad.

En relación a la historia de las mismas, antes de la Ley Lanham de 1946 la validez de las marcas de un solo color era bastante incierta. Aunque ya en el año 1906 el Tribunal Supremo se mostraba escéptico ante la posibilidad de que las marcas de un solo color

podieran registrarse. “*Aunque los tribunales no llegaron a sostener que las marcas de un solo color podían merecer protección de marca, el reconocimiento por parte de algunos tribunales de que el color por sí solo puede, en algunas circunstancias, adquirir un significado secundario fue un elemento importante en la evolución de las marcas de un solo color*²²”.

En este momento los propietarios de marca de un solo color comenzaron a disfrutar de un cierto éxito en la aplicación de las mismas. Ejemplo de ello es el caso *Owens-Corning* cuando en 1985 el Tribunal de apelaciones de Estados Unidos concluía que “*el uso del color rosa cumple la función clásica de marca de fábrica de indicar el origen de los productos y, por lo tanto, protege al público*”, por lo cual dicha empresa tuvo derecho a registrar su marca.

Acercándonos más a la actualidad en España, el Tribunal Supremo detectaba una gran dificultad para el registro de un solo color como marca basándose en los requisitos de la misma establecidos en la ley. Pero así mismo establecía que no encontraba una objeción al uso de un único color como marca basándose en la doctrina de la funcionalidad del derecho de marcas, que explicaremos con detalle en el siguiente epígrafe. Por todo lo cual finalmente se concluye que un único color puede cumplir los requisitos legales para ser registrado como marca y por lo tanto actuar como un símbolo que distingue los bienes o productos de una empresa e identifica su origen.

2.3.2. *Doctrina de la funcionalidad*

En primer lugar, debemos explicar brevemente en qué se basa esta doctrina de la funcionalidad, tan conocida en Estados Unidos y muy poco usual en España.

²² *United States Court of appeals for the second circuit*, No. 11-3303-cv, *Christian Louboutin S.A. V. Yves Saint Laurent America Holding, INC*

En la Ley de marcas registradas de los Estados Unidos, la doctrina de la funcionalidad impide que los fabricantes protejan características específicas de un producto por medio de la Ley de Marcas. Nos encontramos con dos diferentes tipos de funcionalidad: la utilitaria y la estética.

Para el caso que estamos analizando nos centraremos en esta última. Trata la funcionalidad estética de una suela roja afirmando que las características puramente estéticas de un producto pueden considerarse funcionales. Es decir, si una característica de diseño, desde una perspectiva utilitaria tradicional, se considera "*esencial para el uso o el propósito*" del producto o para afectar su costo o calidad, entonces la característica de diseño es funcional.²³

Así mismo debemos resaltar que "*Las características puramente estéticas del producto se pueden proteger como marcas comerciales si son identificativas de origen y no funcionales.*"²⁴

A colación de esto último, el Tribunal de apelaciones de EEUU establece que los aspectos funcionales de un producto, en general, no pueden servir como marca registrada, las características funcionales solo pueden protegerse a través del sistema de patentes.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos sostiene²⁵ que podemos considerar que una marca es funcional si se le otorga al titular el derecho de utilizarla de forma exclusiva y así mismo establece que la funcionalidad no era una barrera para el registro del color como marca registrada y determina que el producto será funcional si es esencial para el propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad del artículo.

Centrándonos en la funcionalidad estética y en la sentencia citada relativa al caso *Louboutin*, en el cual se trata la funcionalidad estética de una suela roja, trataremos la funcionalidad en la industria de la moda.

²³ I.A. FRATELLI SAPORITI v. CHARLES CRAIG, LTD. No. 336, Expediente 83.

²⁴ www.USLegal.com/definitions

²⁵ *Supreme Court of the United States* No. 93-1577 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* de 28 de Marzo de 1995

Concretamente la Corte Suprema de los Estados Unidos sostiene que “*a veces un color cumplirá con los requisitos de marca legal ordinarios y, cuando lo hace, ninguna regla legal especial impide que el color solo sirva como marca registrada*”. El propósito de la doctrina de la funcionalidad es evitar que los avances en el diseño funcional sean monopolizados por el propietario de la marca.²⁶

2.3.3. *Suela roja como marca*

Más concretamente, en este apartado nos centraremos en el objeto concreto que ha ocasionado este litigio, una suela lacada en rojo. ¿Es posible registrarlo como marca?

En primer lugar, podemos determinar que no existe ningún tipo de regulación que regule la protección de marcas formadas por un solo color en ningún tipo de industria.

En lo que a la marca basada en una suela roja registrada por *Christian Louboutin* se refiere, podemos presumir que legalmente es válida, ya que consta un certificado de registro. Por el contrario *Yves Saint Laurent* se mostraba contrario a esa decisión afirmando que un solo color nunca podría contar con protección de marca en la industria de la moda.

Es en este momento cuando entra en juego el papel de la distintividad, ya que el Tribunal de apelaciones afirma en la sentencia que estamos analizando (No. 11-3303-cv), que la marca – suela roja en contraste con el resto del zapato – ha adquirido un “*Secondary meaning*” por su consistente y prominente utilización y se identifica la fuente del producto, en lugar del producto en sí mismo, por lo cual podemos afirmar que ha obtenido la distintividad requerida para merecer protección.

Existen una serie de factores que determinan la adquisición del “*Secondary meaning*”, como pueden ser gastos de publicidad, estudios de consumidores, éxito de

²⁶ 11-3303-cv *Christian Louboutin VS. Yves Saint Laurent*. United States Court of Appeals for the second circuit

ventas, intentos de plagio de la marca, etc.

Concretamente el Tribunal del distrito que juzgó en primera instancia el presente caso incluyó una evidencia de los gastos de publicidad de *Louboutin*, así como cobertura de los medios y éxito de ventas, que demostraba que la marca había creado un autentico símbolo que había obtenido realmente ese significado secundario del que hablamos.

Para afirmar en qué medida las personas asocian las suela roja de los zapatos a la marca creada por *Christian Louboutin*, he realizado personalmente una pequeña encuesta a treinta personas (quince hombres y quince mujeres) de diferentes personalidades, edades e intereses.

	Asocian la suela roja a <i>Louboutin</i>	No asocian la suela roja a nada	Asocian la suela roja a otra cosa
Hombres (15)	4	8	3
Mujeres (15)	7	3	5

Visto el resultado de esta pequeña encuesta, podemos apreciar que la mayoría de los hombres (53,3%), quizá un poco más alejados del mundo de la moda, no asocian la suela roja del zapato a *Louboutin* y tras realizar preguntas posteriores casi ninguno de estos conocía la marca por lo que no identifican la fuente del producto con el mismo en sí. En el género masculino el “Secondary meaning” es muy leve, ya que únicamente un 26,6 % asocia la suela roja con la marca, y un 20% asocia las suelas rojas en los zapatos a otras marcas como Carolina Herrera o Manolo Blahnik.

En relación a las mujeres los resultados son bastante diferentes, podemos observar que el 46,6 % asocian la suela roja de los zapatos a la marca *Louboutin*, por lo que en este caso podríamos afirmar que realmente la marca ha adquirido un “Secondary meaning” ya que la suela roja permite identificar el origen del producto. Entre el 33,3% que asocian la suela roja a otra cosa la mayoría lo asocia a otras marcas como Pompeii o Carolina

Herrera. Cabe destacar que ha habido dos personas que han asociado la suela roja del zapato con “marca” o “más calidad”, lo que es bastante interesante ya que no logran asociarlo concretamente a la marca en cuestión pero lo conocen o lo han visto y lo asocian a zapatos de calidad, como es en este caso *Louboutin*. Únicamente un 20% de las mujeres no asocia la suela roja a ninguna marca.

Debemos aclarar que la marca creada por *Louboutin*, a la cual se reconoce protección y exclusividad, se basa siempre en la suela roja del zapato en contraste con el resto del mismo, es decir, no tiene protección frente a un zapato monocromo, como el que creó *Yves Saint Laurent*, en el cual la suela era roja pero el resto del zapato lo era también ya que el Tribunal de apelaciones establece que *Christian Louboutin* con su suela roja únicamente ha adquirido un “*Secondary meaning*” cuando dicha suela contrasta con la parte superior del zapato.

3. ANÁLISIS DEL CASO “*ROLAND SE vs LOUBOUTIN*”

Esta sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un paso delante de *Christian Louboutin* en su consolidación como marca. ya que el TJUE desestimará un recurso presentado por la empresa alemana *Roland SE* contra la OAMI (Organización de Armonización del Mercado Interior) en el que se oponía a la marca presentada por *Christian Louboutin* basada en la suela roja de los zapatos creada por *Louboutin*.

La marca alemana *Roland SE* posee una marca basada en un signo tricolor compuesto por un cuadrado azul y un rectángulo rojo y los elementos verbales “my shoes” en letras blancas, para la comercialización de calzado.

En la presente sentencia²⁷ el demandante solicitaba que rechazara la solicitud de marca comunitaria de *Louboutin*. Al contrario de lo que el Tribunal dictará posteriormente considerando que ambos signos eran diferentes desde los puntos de vista conceptual y visual, por lo que rechaza la oposición estableciendo que el color rojo no era el elemento dominante del signo, sino el término “my shoes” ya que se trata de una marca de zapatos y considerando una falta de riesgo de confusión de ambas al consumidor.

El Tribunal consideraba que el elemento denominativo tenía un carácter distintivo muy débil con respecto a los productos. Así mismo señala que *“el cuadrado y el rectángulo de color rojo no tienen ningún significado particular con respecto a los productos en cuestión. El elemento verbal “my shoes”, sin embargo, consiste en dos palabras en inglés que significan “mis zapatos”, que son parte del vocabulario inglés conocido y entendido por una gran parte del público relevante.”*

Posteriormente *Ronald SE* interpone un recurso contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invocando en particular un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. A ese respecto, Roland argumentó que existía una similitud visual entre su marca y la marca que el Sr. *Louboutin* estaba solicitando, ya que el color rojo desempeñaba un papel predominante, en cada una de las marcas en cuestión, y que en lo que respecta a la marca anterior, la suya, ese color era el único elemento visible cuando esa marca estaba fijada a la suela de un zapato²⁸. Afirma que existía una similitud entre las dos marcas resultante del color rojo y el concepto de calzado. En dicho recurso el demandante solicitaba la anulación de la sentencia recurrida, así como el rechazo de la solicitud de registro de *Louboutin* como marca de la Unión Europea.

Por el contrario, el Tribunal determina en primer lugar que el papel predominante del color rojo que el demandante argumentaba no ha sido establecida, ratificando lo que

²⁷ Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 16 de julio de 2015. Roland SE contra Oficina de Armonización del Mercado Interior. Asunto T- 631/14

²⁸ Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 14 de abril de 2016. Asunto C-515/15 P

establecía el Tribunal en primera instancia afirmando que “*todos los elementos de la marca anterior tenían la misma importancia, ninguno de ellos era más distintivo que otro*”. Así mismo contradice lo que Ronald SE afirmaba, estableciendo la insuficiencia de existencia de similitud entre ambas marcas, determinando que carecen de un vínculo conceptual suficiente

Finalmente por todo lo expuesto el tribunal desestima en su totalidad el recurso y condena en costas a Ronald SE.

4. CASO “*LOUBOUTIN vs VAN HAREN*” ASUNTO C- 163/16

Otro de los casos más importantes surgidos a raíz de la famosa suela roja es el litigio ocasionado con la cadena de zapaterías *Van Haren*, perteneciente al grupo alemán Deichmann, el cual explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos.

Concretamente la famosa cadena de zapaterías lanzó al mercado en 2012 un zapato de mujer con tacón alto y la suela lacada en rojo. Es en ese momento cuando *Louboutin* presenta una demanda ante el “Rechtbank Den Haag” (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos) con el objeto de declarar que *Van Haren* había vulnerado su derecho de marca. La misma fue estimada y consecuentemente *Van Haren* formuló oposición contra dicha sentencia dictada en rebeldía, alegando nulidad de la marca controvertida, afirmando que la marca controvertida es bidimensional, y el color rojo aplicado a las suelas de los zapatos corresponde a su forma.

El tribunal considera que la marca controvertida no es simplemente bidimensional, ya que está vinculada la suela del zapato. Observa que, si bien consta que la marca controvertida corresponde a un elemento del producto, no está claro si el concepto de «forma», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la

Directiva 2008/95, que establece que “*será denegado el registro, o en el supuesto de estar registrado, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto*”, se limita únicamente a las características tridimensionales de un producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen, excluyendo los colores. A este respecto, en el caso de que el concepto de forma no comprendiese los colores, las causas de denegación previstas no serían aplicables al caso²⁹.

En este momento el Tribunal de primera instancia de La Haya decide 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 a las características tridimensionales del producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?*». Dicha resolución fue recibida en la secretaría del Tribunal de Justicia en marzo de 2016.

Para conocer de forma más detallada este caso, procederemos a analizar en primer lugar las conclusiones realizadas por el abogado general Maciej Szpunar tanto en junio de 2017 como, más actualmente en febrero de 2018, y en segundo lugar la Sentencia del TJUE.

4.1. Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar de 22 de junio de 2017

En su análisis, el abogado general trata diversos temas; en primer lugar realiza unas observaciones preliminares del caso; en segundo lugar una opinión sobre la calificación de la marca controvertida; en tercer lugar estudia la aplicabilidad el art. 3.1.e de la Directiva 2008/95 a las marcas constituidas por un color por sí solo así como a los signos constituidos por la forma del producto y por un color determinado y, por último,

²⁹ CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 22 de junio de 2017, Asunto C- 163/16

realiza una interpretación del concepto «*forma que dé un valor sustancial al producto*».

Para esclarecer el presente conflicto debemos partir de un determinado contexto normativo, en este caso nos basaremos en la Directiva 2008/95 y más concretamente en su artículo 3, apartado 1, letra e, el cual establece las causas de denegación o nulidad de una marca. Lo que en esta directiva el Derecho de la Unión pretende hacer es establecer un régimen de protección de marcas.

Centrándonos en la calificación de la marca controvertida, la suela roja de un zapato, el órgano jurisdiccional señala que se confunde con un aspecto del producto en cuestión por lo cual se generan dudas a la hora de calificar dicho aspecto como “forma” del producto. *Louboutin* afirma que el concepto de signo constituido exclusivamente por la forma del producto no engloba a su marca, ya que la suela roja puede incorporarse a diferentes modelos del producto, no está constituida por un solo modelo. Pero por el contrario, la alemana *Van Haren* afirma que el color puede considerarse integrante de la forma del producto.

En este sentido el abogado general Maciej Szpunar considera que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si nos encontramos ante una marca de color o una marca constituida por la forma del producto con la que también se solicita protección para un color, para lo cual efectuará una apreciación global teniendo en cuenta la representación gráfica y otros elementos útiles para la identificación de las características esenciales de la marca.

El mismo Maciej Szpunar en sus conclusiones considera que “*el examen de las características esenciales de la marca controvertida exige tener en cuenta tanto el color como los demás aspectos del producto en cuestión. Así, esta marca debería equipararse a una marca constituida por la forma del producto, que, además, solicita protección para un color en relación con esta forma, más que a una marca constituida por un color por sí solo.*”³⁰ Para lograr una respuesta más acertada, realiza un análisis de la aplicabilidad del artículo 3.1.e de la Directiva 2008/95 a las marcas constituidas por un solo color y a

³⁰ CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 22 de junio de 2017. Párrafo 41

los signos constituidos por la forma del producto y por un color determinado.

De este exhaustivo análisis podemos deducir que los signos constituidos por un solo color no están comprendidos en el ámbito de aplicación del citado artículo de la Directiva 2008/95 y pueden, por tanto, adquirir carácter distintivo con su uso. Pero así mismo , al tratarse de signos que se confunden con el aspecto del producto, su registro debe apreciarse teniendo en cuenta las consideraciones del artículo 3. 1. e, es decir, en ningún momento se excluye la aplicabilidad del citado artículo a las marcas constituidas por un solo color.

En cuanto a la aplicabilidad del mismo a los signos constituidos por la forma del producto que solicitan así mismo también protección para un color en relación con esa forma, podemos observar que la Comisión es partidaria de la consideración del color como aspecto autónomo respecto a la forma. El abogado general considera que *“la presencia de un color aplicado a un elemento de la superficie del producto puede considerarse como una característica reflejada en la forma del producto”*. Podemos observar una posición del abogado general tendente a considerar que el citado artículo 3.1.e de la directiva es aplicable a estos signos constituidos por la forma del producto que solicitan protección para un color determinado.

Por todo lo expuesto el abogado general en conclusión propone al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de primera instancia de La Haya del siguiente modo: *“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (...) debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a un signo constituido por la forma del producto y que solicita protección para un color determinado. El concepto de una forma que «dé un valor sustancial» al producto, en el sentido de esta disposición, se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no permite tomar en consideración la reputación de la marca o de su titular”*.

4.2. Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar de 6 de febrero de 2018

Acercándonos más a la actualidad, procedemos a analizar unas conclusiones complementarias del mismo abogado general realizadas en febrero de este mismo año ya que en el transcurso de este periodo la Sala Novena, a la cual se había remitido el caso, lo devolvió al Tribunal de Justicia para su reasignación a una formación importante, que en este caso sería la Gran Sala.

En las presentes conclusiones el abogado general realiza un análisis de la vista que tuvo lugar en noviembre de 2017 y lo completa con consideraciones sobre diferentes enfoques de los interesados en el proceso partiendo en todo momento de sus primeras conclusiones en las cuales calificó la marca controvertida – registrada por *Louboutin*, la suela roja del zapato – como un signo constituido por la forma del producto y para el cual se solicita también la protección para un color en relación con esa forma, y no como una marca de color, dudando además de la capacidad de cumplir la función esencial de la marca e identificar a su titular en su utilización.

En primer lugar debemos aclarar el significado de “marca de posición”, ya que a juicio de *Louboutin*, la marca controvertida se ajusta a los criterios establecidos en esta definición. Dícese de una marca consistente en la manera específica en que el signo se coloca o figura en el producto.

A colación de lo anterior, el abogado general observa que la Directiva 2008/95 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no atribuyen consecuencias jurídicas a la calificación de una marca como «marca de posición». De igual modo en el punto 32 de sus conclusiones de noviembre de 2017 señala que *“la calificación de «marca de posición» no impide por sí misma considerar que la marca esté constituida por la forma del producto y, por consiguiente, que pueda verse afectada por la prohibición que establece el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95, ya que esta última categoría, esto es, las marcas constituidas por la forma del producto, engloba igualmente los signos que representan una parte o un elemento del producto en cuestión”*.

Destacar que con anterioridad a la reapertura del procedimiento oral tanto los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido como la Comisión sostuvieron en la vista que la marca controvertida debe calificarse como marca de posición.

En segundo lugar, el abogado general trata el asunto ya explicado en apartados anteriores, el carácter distintivo de la marca, ya que como establece el artículo 3.1.b de la Directiva 2008/95, toda marca que carezca de distintividad no podrá ser registrada como tal o será causa de nulidad de la misma. A modo de excepción, debemos relacionar este artículo con el 3.3. de la misma directiva, que establece que no se denegará el registro de una marca si antes de la fecha de la solicitud del registro y debido a su uso, hubiera ya adquirido un carácter distintivo, tras una familiarización del público.

Según expresa Maciej Szpunar cuando se trata de signos que se confunden con el aspecto del producto, como es el caso, su registro deberá apreciarse teniendo en cuenta el artículo previamente citado. Así mismo y basándose en diversa jurisprudencia establece que los consumidores no suelen presumir el origen comercial de los productos únicamente basándose en signos que se confunden con el aspecto de los mismos, es decir, estos serán únicamente distintivos si difieren de una manera significativa de los usos de ese ramo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el abogado general afirma que el artículo 3.1.b no puede desempeñar plenamente la función del 3.1.e.iii, puesto que es posible establecer las excepciones establecidas en el artículo 3.3 de la misma Directiva. Por lo que concluye manteniendo su propuesta del 22 de junio de 2017 a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, es decir, aboga por considerar que si se concede a Louboutin el derecho de marca, se le estaría concediendo el monopolio sobre una característica de uso de un producto, lo cual supone una ventaja desleal en el mercado, contrario al interés general de libre competencia.

4.3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C 163/16 de 12 de junio de 2018

Pocos meses después de las últimas conclusiones del abogado general, concretamente el pasado 12 de junio, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publica la sentencia referente a la decisión de la cuestión prejudicial citada

previamente y planteada por el Tribunal de primera instancia de La Haya, mediante resolución de 9 de marzo de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 2016.

En primer lugar debemos aclarar que la marca registrada por Christian Louboutin se registra del siguiente modo: *«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)»*.

El TJUE considera que *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*, entendiendo la misma como conjunto de líneas o contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio³¹. Así mismo este Tribunal con sede en Luxemburgo precisa en el párrafo 24 de la presente sentencia que la forma del producto o parte del mismo desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, pero no se puede considerar que un signo esté constituido por la forma cuando lo único que se persigue es la aplicación del color en un lugar específico del producto y no la protección de dicha forma.

Así mismo establece que *“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”* por lo que no cabe considerar que el signo objeto del litigio principal esté constituido exclusivamente por la forma, cuando el objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación reconocido internacionalmente como es el Pantone.³²

La presente resolución contradice de forma total las conclusiones del abogado general explicadas previamente, estableciendo que *“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de*

³¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 en el asunto C-163/16, párrafos 21 y 22

³² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 en el asunto C-163/16, párrafos 25 y 26

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.”

5. BREVE REFERENCIA AL CASO *LOUBOUTIN* vs *ZARA*

Zara, el eje central del imperio Inditex creado por Amancio Ortega y caracterizado por lanzar productos *low cost* con grandes símiles a los diseñados por la alta costura también ha sido llevado a los tribunales por el diseñador de las suelas rojas.

Este caso puede resultar bastante similar al de Yves Saint Laurent, y es que la marca Zara sacó a la venta un zapato rojo monocromático, suela inclusive, y de forma muy similar al modelo “Yo Yo” de la firma Louboutin. Poco después *Christian Louboutin* le llevaría a los juzgados por delito de imitación y competencia desleal. Será finalmente la Corte de Casación de París quien resolverá acerca de este litigio ya que la marca española apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de París, de noviembre de 2008, en la cual Louboutin salía victorioso.

La Corte de Casación de París en su decisión de 22 de junio de 2011³³ considera que los términos de registro de marca de *Christian Louboutin* es muy poco específico y no contiene ninguna referencia de color Pantone para dicha suela roja. Destacar aquí que es tres años después de esta sentencia cuando *Christian Louboutin* modifica el registro de su marca, añadiéndola en la categoría “zapatos de tacón” y así mismo especificando el Pantone que registra, que será el 18 1663TP.

Así mismo el Tribunal declara que no existe riesgo probado de que ambos zapatos puedan confundirse en el mercado, considerando además que ambas empresas operan en mercados completamente distintos, poniendo así mismo de relevancia que el precio de los zapatos que comercializa la marca Zara era de 49 euros, unas diez veces menor al precio de los que comercializa Louboutin, presentes en puntos de venta que nada tienen

³³ Corte de Casación de París, número de registro: 09/00405

en común con las tiendas Zara, en las que esta comercializó de forma exclusiva el zapato en cuestión. Consideró de igual modo que la comercialización de dicho zapato fue de forma efímera, no convirtió el uso de la suela roja en sistemático sino que se trata de una puntualidad.

Por todo lo cual desestima la demanda presentada por *Louboutin* por imitación y competencia desleal, revoca la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia, condena a *Louboutin* a pagar las costas procesales así como una cantidad de dinero a la marca Zara.

CONCLUSIONES

I

El requisito más importante a la hora de registrar un signo como marca es la distintividad: que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa del resto. De igual modo deberá cumplir una serie de requisitos establecidos legalmente, de lo contrario no será válida.

II

A pesar de la actitud reacia que se observaba respecto al registro de un color único como marca, gracias a la proliferación de numerosas directivas europeas y convenios acerca de la materia, actualmente y según la Oficina de Marca comunitaria es válido el registro de un color como marca y los países integrantes de la Unión Europea deben adaptarse a ello. Las marcas de color constituyen una clase de marca diferente al resto pero con características comunes.

III

Tras numerosos litigios con grandes marcas por su uso, *Christian Louboutin* mantiene la exclusividad de las suelas rojas de los zapatos, exceptuando cuando el zapato es monocromo y el rojo de la suela no contrasta con el resto del zapato (caso *Louboutin vs Yves Saint Laurent*) o cuando no exista riesgo probado de que ambos zapatos puedan confundirse en el mercado (caso *Louboutin vs Zara*).

IV

Cuando un signo que en un principio carecía de distintividad, pero mediante su promoción, publicidad y uso en el mercado adquiere la capacidad para identificar mediante el mismo la fuente empresarial se dice que ha adquirido un *Secondary meaning*.

V

Podemos afirmar que la marca registrada por *Christian Louboutin* – suela roja del zapato, ha adquirido un *Secondary meaning* en el mercado, puesto que se puede asociar directamente la suela roja del zapato con la propia marca o procedencia empresarial. Con

lo cual adquiere la distintividad necesaria para que el registro de la marca sea válido y ejercitable contra terceros. Concretamente el tribunal que juzgó en primera instancia el caso “*Louboutin vs Yves Saint Laurent*” incluyó evidencias de gastos de publicidad, cobertura de medios y éxito de ventas para demostrar tal significado secundario.

VI

En el último litigio de la firma a raíz de las suelas rojas se enfrenta a la cadena de zapaterías *Van Haren* y se debate actualmente en el Tribunal de primera instancia de La Haya. Por el momento el Tribunal de Justicia, al cual se plantea una cuestión prejudicial, considera – en contra de lo que establece el abogado general Maciej Szpunar en sus conclusiones – que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, no está constituido exclusivamente por la forma, por lo cual la suela roja de *Louboutin* no entra dentro de la prohibición del artículo 3.1. e) inciso iii) de la Directiva 2008/95, que establece que “*podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto*” y la marca continuaría siendo sería válida.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Bibliografía:

- BARROSO, I. M.: “*El uso y la fuerza distintiva de la marca*”, www.togas.biz/ / 05.06.2018.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas*, Thomson Aranzadi, 2003.
- BROSETA PONT M. *Manual de Derecho Mercantil*, “Capítulo 9: Los signos distintivos” Tecnos, en Madrid, 2011.
- “*El color per se como marca en la doctrina de la OAMI*”, Actas de Derecho Industrial 1998, tomo XIX.
- FERNÁNDEZ, M^a. T. Y GIGANTE, V.: “*El Abogado General del TJUE concluye: La suela roja de Louboutin no es una marca de color*”, Garrigues Opina 30 de Noviembre de 2012 / 31.05.2018.
- MARTÍNEZ SIMÓN, J.: *Estudio sobre la marca de color único*, 28.09.2011. https://porticolegal.eleconomista.es/pa_articulo.php?ref=328 04/06/2018
- www.USLegal.com/definitions

Normas legales:

- Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Resoluciones judiciales:

- Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 14 de abril de 2016. Asunto C-515/15 P.
- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 22 de junio de 2017, Asunto C- 163/16.
- Corte de Casación de París, número de registro: 09/00405.
- Expediente No. 11-3303-cv, Corte de apelaciones EEUU, 5 de Septiembre de 2012.
- I.A. FRATELLI SAPORITI v. CHARLES CRAIG, LTD. No. 336, Expediente 83.
- Sentencia Administrativo N° 946/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec. 93/2009 de 14 de Junio de 2012. Fundamento QUINTO.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003 en el asunto C-104/01, caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau párrafo 27.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 en el asunto C-163/16.
- Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 16 de julio de 2015. Roland SE contra Oficina de Armonización del Mercado Interior. Asunto T- 631/14.
- STS, Sala 1ª, de 20 junio 1994.

- STS 5725/201 2 de Diciembre de 2013. Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso.

- *Supreme Court of the United States* No. 93-1577 *Qualitex Co. v. Jacobson Products. Co.* de 28 de Marzo de 1995.

- *United States Court of appeals for the second circuit*, No. 11-3303-cv, *Christian Louboutin S.A. V. Yves Saint Laurent America Holding, INC.*

- 11-3303-cv *Christian Louboutin VS. Yves Saint Laurent.* United States Court of Appeals for the second circuit.