

Ein neues Kapitel im Streit um den Markenschutz von Louboutin

25.07.2016

Gewerblicher Rechtsschutz

Die bekannten roten Sohlen von Louboutin sind nun Gegenstand eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Ein niederländisches Gericht hat dem EuGH eine Frage zur Auslegung der europäischen Markenrechtsrichtlinie vorgelegt (Az. C-163/16). Der EuGH hat nun darüber zu entscheiden, ob der im europäischen Recht verankerte Grundsatz, dass die Form einer Ware nicht als Marke geschützt werden kann, sich auch auf Farben bezieht. Letztlich geht es also um die Schutzfähigkeit der Sohlen-Marke von Louboutin.

Die Hintergründe

Die Schuhe des französischen Schuhdesigners Christian Louboutin sind nicht zuletzt wegen ihres „Markenzeichens“ einer rotlackierten Sohle weltweit bekannt geworden. Louboutin verfügt in vielen Ländern der Welt über Marken, um die roten Sohlen zu schützen. Erst im Mai diesen Jahres hat Louboutin trotz mehrerer Widersprüche die Eintragung einer europaweit geltenden Unionsmarke für seine roten Sohlen erreicht.

Das Unternehmen nimmt den Kampf gegen (vermeintliche) Nachahmer sehr ernst und hat bereits eine Reihe von Verfahren gegen andere Schuhhersteller geführt - allerdings mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Auch hierzulande war der im Jahr 2012 in New York geführte Rechtsstreit zwischen den Häusern Louboutin und Saint Laurent um die roten Sohlen in aller Munde. Am Ende des Verfahrens, in dem Louboutin Saint Laurent untersagen lassen wollte, rote Sohlen für vollständig rote Schuhe zu verwenden, stand ein salomonischer Ausgang: Louboutins Sohlen-Marke wurde trotz eines Gegenangriffs aufrecht erhalten und Saint Laurent erhielt das Recht, Schuhe mit roten Sohlen anzubieten, solange der gesamte Schuh rot ist.



Das Verfahren

Seit 2013 streitet sich Louboutin nun auch in den Niederlanden um die roten Sohlen. Die Firma Van Haren Shoenen B.V., ein Unternehmen der Deichmann-Gruppe, hatte dort hochhackige Damenschuhe mit roten Sohlen vertrieben. Die Handelskette hatte die Schuhe für rund 40 Euro unter ihrer eigener Marke „5th Avenue“ angeboten. Zum Vergleich: ein klassischer Louboutin-Schuh kostet im deutschen Online-Shop des Unternehmens über 500 Euro. Louboutin verlangte von Van Haren Unterlassung des Vertriebs und machte zudem Schadensersatzansprüche wegen Markenrechtsverletzung geltend. Van Haren erhob Widerklage auf Löschung der Louboutin-Marke und begründete diese u.a. damit, dass die Marke ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die dieser ihren wesentlichen Wert verleihe. Van Haren argumentierte, dass die rote Farbe der Sohlen dabei als „Form der Ware“ anzusehen sei. Diese Frage hat das niederländische Gericht nun dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Was ist das Problem?

Nach der europäischen Markenrechtsrichtlinie ist die Form einer Ware nicht als Marke schützbar. Damit soll verhindert werden, dass bloße Warenformen durch Markenrechte monopolisiert werden und der Wettbewerb auf dem betreffenden Gebiet damit effektiv ausgehebelt wird. Die reine Form einer Ware soll jeder Wettbewerber frei benutzen dürfen. Der EuGH wird nun zu klären haben, ob sich der Begriff der Form der Ware auch auf die Farbe bezieht oder ob nur dreidimensionale Eigenschaften einer Ware nicht monopolisiert werden können.

Auswirkungen

Nach herkömmlichem Verständnis bezieht sich die Form einer Ware allein auf dreidimensionale Eigenschaften eines Produkts.

Sollte der EuGH aber zu dem Ergebnis kommen, dass der Begriff der Form einer Ware auch andere als dreidimensionale Eigenschaften wie eine Farbe erfasst, würde dies den Schutz der Louboutin-Marken für die roten Sohlen jedenfalls in Europa in Frage stellen. Insbesondere für die Modeindustrie hätte eine solche Entscheidung unter Umständen erhebliche Auswirkungen und könnte den Markenschutz für farbig gestaltete Produkte bzw. Produktteile wesentlich erschweren. Es bleibt jedoch zunächst abzuwarten, wie der EuGH entscheidet.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: [Janina Voogd](#)

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

Contact Person



Janina Wortmann, LL.M. (Cape Town)

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

www.noerr.com twitter.com/NoerrLLP xing.com/companies/NoerrLLP