

# Kein Markenschutz für Louboutins rote Sohlen?

Highheels des Designers Christian Louboutin sind Kult. Nicht nur Modeliebhaber erkennen sie an der roten Sohle. Diese ist seit 2010 als Marke beim Benelux-Markenamt eingetragen. Doch nun steht der Markenschutz auf der Kippe.

**IN ZEITEN VON FAST FASHION** werden Produkte erfolgreicher Modeschöpfer immer schneller kopiert und auf den Markt gebracht. Auch wenn sie leicht mit dem Original zu verwechseln sind: Juristisch gesehen sind Nachahmerprodukte nicht unbedingt ein Plagiat. Die Abgrenzung ist in der Praxis jedoch oft umstritten. Die Bandbreite zwischen billigen Kopien einerseits und der Monopolisierung einer Warengestaltung andererseits ist groß. Im Fall der Schuhe des französischen Designers Christian Louboutin ist die Abgrenzung rechtlich komplex: Entscheidend ist die Frage, ob die Kombination aus roter Farbe und Form der Sohle die Form des Produktes im markenrechtlichen Sinn ausmacht.

Christian Louboutin eröffnete Anfang der 1990er-Jahre eine erste Boutique in Paris. Seinen Durchbruch verdankt der Designer nicht zuletzt der Idee, die Sohlen seiner Schuhe rot lackieren zu lassen und damit einen Kontrast zu seinen schwarzen oder dunkelblauen hochhackigen Kreationen zu schaffen. Eine Abbildung der roten Sohle meldete er am 28. Dezember 2009 unter der Nr. 874489 beim Benelux-Markenamt an. Seit dem 6. Januar 2010 genießt die Marke Schutz für 'Schuhe mit hohen Absätzen, ausgenommen orthopädische Schuhe' (Waren der Klasse 25) und enthält die folgende Beschreibung: »Die Marke besteht aus der Farbe rot (Pantone 18 – 1663TP), die auf die Sohle eines Schuhs aufgebracht ist (die Kontur des Schuhs ist nicht Bestandteil der Marke, soll aber die Lage der Marke kennzeichnen).«

## Streit um Schutzfähigkeit der roten Sohle

Die Idee der roten Sohle ist immer wieder von anderen Designern und Herstellern kopiert worden. Im Laufe der Jahre gab es eine Reihe rechtlicher Auseinandersetzungen vor verschiedenen Gerichten mit unterschiedlichem Ausgang. So entschied 2012 ein Gericht in New York, dass Yves Saint Laurent rote Schuhe mit roter Sohle verkaufen durfte. Gleichzeitig bestätigten die Richter, dass dies jedoch nicht für blaue oder schwarze Schuhe mit roter Sohle gelten würde.

Vor dem Europäischen Gerichtshof geht es aktuell um ein Verfahren aus den Niederlanden. Der niederländische Schuheinzelhändler Van Haren, Tochtergesellschaft der Deichmann-Gruppe, vertrieb im Jahr 2012 hochhackige Damenschuhe mit roter Sohle und bewarb diese mit der breit angelegten Kampagne '5th Avenue by Halle Berry'. Dagegen erhob Louboutin bei der Rechtbank Den Haag Klage wegen Markenverletzung. Der französische Hersteller machte unter anderem geltend, dass die Verwendung der roten Sohle durch Van Haren zu Verwechslungen sowie zu einer Verwässerung seiner Marke führe. Van Haren ist hingegen der Ansicht, dass die rote Sohle für Wettbewerber frei verwendbar sein müsse und daher nicht als Marke hätte eingetragen werden dürfen.

## Kombination aus Farbe und Form

Die Rechtbank Den Haag stufte die Louboutin-Marke zunächst als eine Kombinationsmarke ein, die aus einer Farbe und einer bestimmten Form zusammengesetzt sei. Die Richter stellten außerdem fest, dass die rote Sohle von Louboutin durch langjährige und intensive Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, da diese stets in der gleichen Art und Weise benutzt worden sei und somit einen wichtigen Bestandteil des Brandings ausmache.

Endgültig über den Markenschutz entscheiden wollte das niederländische Gericht trotzdem nicht: Nach der EU-Markenrichtlinie (Art. 3 Abs. 1 e (iii)) können Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht als Marke eingetragen werden. Ist eine Eintragung bereits erfolgt, ist die Marke ungültig. Nach Auffassung der Richter steht jedoch der Begriff der »Form« nicht eindeutig fest. Offen sei, ob der Markenschutz auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Marke nicht nur aus einer Form, sondern auch aus einer bestimmten Farbe bestehe.

Die Überlegung, die die Richter hierbei anstellen, ist folgende: Würde die Farbe keine Rolle spielen, wäre zum

Foto: iStock Photo



## ➤➤ Juristisch gesehen sind Nachahmerprodukte nicht unbedingt ein Plagiat.

Dr. Dydra Donath Mewburn Ellis

101

Beispiel ein roter Feuerlöscher oder eine reflektierende Schutzkleidung, bei denen die Farbe als ein wichtiges Signal und Erkennungsmerkmal im Falle einer Notlage dient, als Marke eintragungsfähig. Sie könnte dann für einen bestimmten Markeninhaber monopolisiert werden. Genau dies soll aber durch die EU-Markenrichtlinie verhindert werden, da Farben, die einem bestimmten Zweck dienen, von allen frei verwendbar sein sollen.

### Louboutin könnten Schutz verlieren

Wie nun der entsprechende Artikel der Richtlinie zu verstehen ist, soll der Europäische Gerichtshof klären. In seinen Schlussanträgen vertritt der Generalanwalt die Auffassung, dass die Richtlinie auch auf Zeichen, die aus Form und Farbe bestehen, anwendbar sein kann. Darüber hinaus stellt er fest, dass dies nicht erlaube, den Ruf der Marke oder ihres Inhabers zu berücksichtigen. Im Ergebnis könnte es also sein, dass die rote Sohle von Louboutins Schuhen nicht mehr unter den Schutz des Markenrechts der EU fällt. Die Ansicht des Generalanwalts ist für den Europäischen Gerichtshof nicht bindend, spielt aber für die Entscheidungsfindung in der Regel eine wichtige Rolle.

Sollte sich der EuGH der Ansicht des Generalanwalts anschließen, könnte dies fatale Folgen für Louboutin haben: Im ungünstigsten Fall würde es dazu führen, dass die Klagemarke für nichtig erklärt wird und Louboutin im Gebiet der EU nicht mehr gegen Wettbewerber, die ebenfalls Damenschuhe mit roten Sohlen anbieten, vorgehen könnte.

Eine Entscheidung im Sinne des Generalanwalts liefe der Zielsetzung der EU-Richtlinie zuwider. Sie soll lediglich verhindern, dass Warengestaltungen monopolisiert werden, die dem Gebrauch durch Wettbewerber billigerweise nicht entzogen werden dürfen. Hinzu kommt die zeitliche Komponente: Patente und Designs haben eine begrenzte Schutzdauer. Die Eintragung von Marken hingegen kann unbegrenzt verlängert werden. Die EU-Richtlinie soll lediglich verhindern, Rechte zu

verewigen, für die der Uniongesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorgesehen hat.

### Markenschutz durch intensive Verwendung

Die rot lackierte Sohle, mit der hochhackige Damenschuhe ausgestattet sind, dient jedoch nicht einem bestimmten Zweck, so dass sie auch für Wettbewerber zur freien Verfügung stehen müsste. Sie steht vielmehr als Symbol für Highheels von Louboutin. Dahinter steckt ein enormer zeitlicher und kostenintensiver Aufwand, mit dem sich Louboutin den Goodwill der Marke über mehr als zwanzig Jahre hinweg erarbeitet hat. Sie ist damit mehr als ein bloßes modisches Element oder eine Verzierung, sondern sie steht für die Handschrift von des französischen Designers und damit für genau das, was eine Marke bewirken soll: Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Für die Anwendung der in Rede stehenden Vorschrift der EU-Richtlinie sollte daher kein Raum bestehen. Dann kann sich Louboutin auf seine durch jahrelange intensive Verwendung der roten Sohle erworbenen Markenschutz berufen und damit Wettbewerbern nach wie vor Einhalt gebieten. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wird im Laufe des Jahres erwartet.

Dydra Donath



Dr. Dydra Donath ist seit 2015 Partnerin der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Mewburn Ellis LLP, München. Ihr Schwerpunkt ist das deutsche und europäische Markenrecht, einschließlich der strategischen Beratung und Verwaltung von Markenportfolios. Zuvor war sie u.a. bei der Kanzlei Winter, Brandl et. al. sowie bei der Kuhnen, Wacker & Partner tätig.