

### **EuGH bestätigt markenrechtliche Schutzfähigkeit roter Schuhsohle.**

ein Artikel von Rechtsanwalt Manfred Wagner und Rechtsanwalt Thorsten Dohmen,  
Saarbrücken

Das Urteil betrifft einen Rechtsstreit zwischen den Schuhherstellern Christian Louboutin SAS (Klägerin) und Van Haren Schoenen BV (Beklagte). Christian Louboutin SAS ist Herstellerin der bekannten hochhackigen Schuhe, welche einheitlich eine rote Sohle aufweisen. Diese ist unter anderem durch eine Benelux-Marke geschützt. Die Darstellung der Marke zeigt einen Schuh, welcher bis auf die rote Sohle als Umrisszeichnung wiedergegeben ist. Laut Beschreibung der Marke besteht diese aus der Farbe Rot auf der Sohle eines Schuhs abgebildet ist, wobei die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst sei, sondern lediglich die Position der Marke (die roten Sohle) verdeutliche.

Die Klägerin ging aus dieser Marke gegen die Beklagte vor, welche ebenfalls hochhackige Schuhe mit einer roten Sohle produzierte. Die Beklagte verteidigte sich unter anderem mit dem Argument, die Klagemarke sei ungültig, da sie lediglich eine zweidimensionale rote Oberfläche zeige. Das mit dem Fall befasste Gericht stellte sich die Frage, ob es sich um eine nicht schutzfähige Formmarke handelt, und legte diese dem EuGH vor.

Dieser gelangte zu dem Ergebnis, dass die Form der Ware oder eines Teils der Ware bei der räumlichen Begrenzung der Farbe zwar eine Rolle spielt, dass jedoch nicht angenommen werden kann, dass ein Zeichen aus dieser Form besteht, wenn die Eintragung der Marke nicht diese Form, sondern nur die Aufbringung einer Farbe an einer bestimmten Stelle dieser Ware schützen soll. Die Marke beziehe sich nicht auf eine bestimmte Sohlenform.

#### **Fazit:**

Das europäische Markenrecht erlaubt neben den „klassischen“ Wort- und Bildmarken auch weniger bekannte Markenformen, wie z. B. dreidimensionale Marken bzw. Formmarken und Positionsmarken. Letztere beziehen sich auf eine Anbringung der Marke an einer bestimmten Position auf der Ware. Die Abgrenzung kann zum Teil schwierig sein und der Anmelder trägt die Verantwortung dafür, dass die Eintragung dem gewünschten Schutzzumfang entspricht. Diese Abgrenzung kann kritisch sein, etwa, wenn wie im konkreten

## **mittelstandsdepesche 06-2018**

Fall die Frage aufgeworfen wird, ob die eingetragene Marke eine Positionsmarke darstellt oder aber eine Formmarke, welche unter bestimmten Umständen nicht schutzfähig sein kann. Hier folgerte der EuGH, dass die fragliche Marke aufgrund der Umrisszeichnung, aus welcher sich die Position an dem Schuh ergibt, sowie aus der Beschreibung der Marke, dass diese nicht ausschließlich aus der Form der Ware besteht.

Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.

Für Rückfragen steht Ihnen der Autor gerne zur Verfügung

Rechtsanwalt Manfred Wagner  
WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Großherzog-Friedrich-Str. 40  
66111 Saarbrücken

Tel.: +49 (0) 681-95 82 82-0  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

Fax: +49 (0) 681-95 82 82-10  
[www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)