



## **Nach Auffassung von Generalanwalt Szpunar kann eine Marke, die Farbe und Form kombiniert, aus den im Markenrecht der Union vorgesehenen Gründen von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt werden**

*Die Analyse darf sich nur auf den der Form innewohnenden Wert beziehen und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen, die aufgrund des Rufs der Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgeht*

Christian Louboutin ist ein Designer, der u. a. hochhackige Damenschuhe kreiert. Die Besonderheit dieser Schuhe besteht darin, dass die äußere Sohle systematisch die Farbe Rot hat. 2010 haben Herr Louboutin und sein Unternehmen diese Marke in den Benelux-Ländern für die Klasse „Schuhe“ und ab 2013 für die Klasse „hochhackige Schuhe“ eingetragen. Diese Marke wird beschrieben als bestehend „aus der Farbe Rot (Pantone 18 1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist“. Sie ist wie folgt wiedergegeben:



Das Unternehmen Van Haren betreibt in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe. Im Jahr 2012 verkaufte Van Haren hochhackige Damenschuhe, deren Sohlen rot waren. Herr Louboutin und sein Unternehmen riefen die niederländischen Gerichte an, um eine Markenverletzung durch Van Haren feststellen zu lassen. Van Haren macht geltend, dass die streitige Marke ungültig sei. Die Unionsrichtlinie über die Marken führt nämlich mehrere Ungültigkeitsgründe bzw. Eintragungshindernisse auf, u. a. in Bezug auf Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht<sup>1</sup>. Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) hat beschlossen, hierzu den Gerichtshof zu befragen. Sie ist der Ansicht, dass die streitige Marke untrennbar mit einer Schuhsohle verbunden sei. Nach der Richtlinie sei der Begriff „Form“ nicht unbedingt auf dreidimensionale Merkmale (wie die Konturen, die Abmessungen oder den Umfang) einer Ware beschränkt, sondern umfasse auch die Farben.

In seinen auf die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens<sup>2</sup> folgenden ergänzenden Schlussanträgen **hält Generalanwalt Maciej Szpunar seinen Standpunkt aufrecht: Ein**

<sup>1</sup> Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

<sup>2</sup> Am 28. Februar 2017 entschied der Gerichtshof, diese Rechtssache an die neunte Kammer zu verweisen. Am 6. April 2017 fand eine mündliche Verhandlung statt. Am 22. Juni 2017 trug der Generalanwalt seine ersten Schlussanträge vor. Am 13. September 2017 beschloss die neunte Kammer gemäß Art. 60 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, die Rechtssache dem Gerichtshof vorzulegen, damit sie an einen größeren Spruchkörper verwiesen wird. Daraufhin verwies der Gerichtshof die Rechtssache an die Große Kammer. Mit [Beschluss](#) vom 12. Oktober 2017 hat der

**Zeichen, das Farbe und Form kombiniert, könne unter das in der Markenrichtlinie enthaltene Verbot fallen.** Er schlägt dem Gerichtshof daher vor, zu antworten, dass die Eintragungshindernisse bzw. Ungültigkeitsgründe auf ein Zeichen, das in der Form einer Ware besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht, anwendbar sein können.

In seinen ersten Schlussanträgen hatte der Generalanwalt festgestellt, dass die streitige Marke einem Zeichen gleichzustellen sei, das in der Form der Ware bestehe und Schutz für eine bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruche – und nicht einer Marke, die ausschließlich aus einer Farbe als solcher bestehe. Er bestätigt diesen Standpunkt, da es sich nicht um eine völlig abstrakte Form oder um eine Form, die von geringfügiger Bedeutung sei, handele, sondern stets um die Form einer Sohle. Außerdem bezweifelt er, dass die Farbe Rot die wesentliche Funktion der Marke, auf ihren Inhaber hinzuweisen, erfüllen könne, wenn sie außerhalb ihres spezifischen Kontexts, d. h. unabhängig von der Form der Sohle, verwendet werde.

Der Generalanwalt weist allerdings, wie er es bereits in seinen ersten Schlussanträgen getan hatte, darauf hin, dass die Qualifizierung der Marke eine Tatfrage sei, die vom niederländischen Gericht zu entscheiden sei. Dies gelte auch für die Frage, ob die rote Farbe der Sohle der Ware einen wesentlichen Wert verleihe. Er meint, dass das niederländische Gericht insoweit einen klaren Standpunkt vertrete und davon ausgehe, dass diese Frage zu bejahen sei.

Der Generalanwalt führt aus, dass die Einführung des Begriffs „Positionsmarke“ in das Unionsrecht<sup>3</sup> nicht geeignet sei, seine Erwägungen zur Anwendbarkeit des in der Unionsrichtlinie über die Marken vorgesehenen Ungültigkeitsgrundes bzw. Eintragungshindernisses<sup>4</sup> auf ein Zeichen wie das in Rede stehende zu beeinflussen.

Er hat außerdem die Reichweite der neuen Markenrichtlinie<sup>5</sup> geprüft, deren Umsetzungsfrist am 14. Januar 2019 abläuft. Hierzu führt er aus, dass sich die Logik bestimmter Vorschriften der neuen Richtlinie – d. h. eine Stärkung des Monopols des Markeninhabers und eine Beschränkung der Rechte Dritter – kaum auf die Eintragungshindernisse bzw. Ungültigkeitsgründe übertragen lasse.

Der Generalanwalt vertritt ferner der Auffassung, dass die Bezugnahme auf die Wahrnehmung des Publikums als Faktor, der neben anderen die Merkmale bestimme, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, für die Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses bzw. Ungültigkeitsgrundes<sup>6</sup> auf Zeichen spreche, die aus der Form der Ware bestünden und Schutz für eine bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruchten. Was in der Wahrnehmung des Publikums wirklich zähle, sei nicht die Unterscheidung zwischen Form-, Farb- oder Positionsmarken, sondern die auf den Gesamteindruck eines Zeichens gestützte Identifizierung der Herkunft einer Ware.

Zur Qualifizierung der Marke stellt er fest, dass zu prüfen sei, ob die Eintragung nicht dem Allgemeininteresse zuwiderlaufe, die Verfügbarkeit der mit diesem Zeichen wiedergegebenen Merkmale für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der gleichen Art anböten, nicht ungerechtfertigt zu beschränken.

Schließlich weist der Generalanwalt darauf hin, dass, wie in seinen ersten Schlussanträgen ausgeführt, seine **Analyse sich ausschließlich auf den der Form innewohnenden Wert beziehe und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen dürfe, die aufgrund des Rufs der Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgehe.**

---

Gerichtshof entschieden, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen, und die Beteiligten eingeladen, an einer neuen mündlichen Verhandlung teilzunehmen, die am 14. November 2017 stattfand.

<sup>3</sup> Art. 3 Abs. 3 Buchst. d der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 der Kommission vom 18. Mai 2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 205, S. 39).

<sup>4</sup> Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95.

<sup>5</sup> Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1).

<sup>6</sup> Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95.

---

**HINWEIS:** Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

**HINWEIS:** Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden.

---

*Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.*

*Der [Volltext](#) der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht.*

*Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255*

*Filmaufnahmen von der Verlesung der Schlussanträge sind verfügbar über  
„[Europe by Satellite](#)“ ☐ ☎ (+32) 2 2964106*