

Kunst am Fuss



ARNOLD F. RUSCH

PD Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich

Die Damenwelt ist wild auf teure Louboutin-Stöckelschuhe. Deren Erkennungsmerkmal ist die rote Sohle, für die Christian Louboutin sogar eine Marke eintragen liess. Als Yves Saint Laurent die Cruise 2011-Schuhkollektion ebenfalls mit einer roten Sohle ausstattete, ging Louboutin vor Gericht. Doch verdient die rote Sohle wirklich den Ausschliesslichkeitsschutz einer Marke?

Auf keinem roten Teppich fehlen die Louboutins. Meist sind die Absätze atemberaubend hoch, so dass man die rote Sohle des schwarzen Schuhs noch deutlicher sieht. Die Sängerin Jennifer Lopez hat den Louboutins sogar einen Song gewidmet und verleiht ihnen darin *emanzipatorische Symbolkraft*. Sie singt davon, wie sie ihren treulosen Mann verlässt. Dieser sieht nur noch die roten Sohlen der Louboutins weglassen und das Heck des Mercedes wegfahren: *«I'm throwing on my Louboutins/watch these red bottoms, and the back of my jeans/watch me go, bye baby/don't know what you got until it's gone/tail lights is all you'll see/watch that Benz exit that driveway.»*¹

Die Faszination der roten Sohle muss auch die Modemacher bei Yves Saint Laurent inspiriert haben. Deren *Cruise 2011*-Schuhkollektion wies indes eine *monochrome Farbgestaltung* auf: Nur der rote Schuh der in vielen Farben erhältlichen Kollektion verfügte über eine rote Sohle. Louboutin klagte dennoch vor einem amerikanischen Gericht.

Louboutin warf Yves Saint Laurent eine Markenverletzung vor. Dieser konterte, die Marke sei nicht gültig.² Im Verfahren ging es einzig um den vorläufigen Rechtsschutz in Form eines Verkaufsverbots für die roten Yves Saint Laurent-Schuhe. Der Richter stellte zuerst die Frage, ob denn auch Picasso für das Blau seiner blauen Phase eine Marke erhalte. *Kann Picasso gegen Monet vorgehen, wenn dieser mit demselben Blau malen will?* Damit hat der Richter das Ergebnis entscheidend vorgespurt. Er anerkannte zwar die Verkehrsdurchsetzung der roten Sohle als Erkennungsmerkmal der Louboutin-Schuhe, doch wies er der roten Sohle eine weitere Funktion zu.³ Louboutin selbst beschreibt die rote Sohle als *energiegeladen* und *sexy*: *«It attracts men to the women who wear my shoes.»*⁴ Damit, so der Richter, trete zur *Markenfunktion als Herkunftshinweis* zusätzlich eine *ästhetische Funktion* der roten Sohle, die für die mit Farben arbeitende Mode

typisch sei. Die freie Farbgestaltung müsse aber allen Wettbewerbern offen stehen, weshalb er der Marke jede Wirkung absprach.⁵

Das Appellationsgericht stützte den Entscheid mit abweichender Begründung: Nicht jede rote Sohle sei geschützt, sondern nur die rote Sohle *als Kontrast zu einem andersfarbigen Rest des Schuhs* – nur diese habe eine identifizierende Wirkung.⁶ Der ganzrote Yves Saint Laurent-Schuh verletzte die reduzierte Marke nicht mehr



Der Louboutin-Schuh «Lady Peep Patent 150 mm» mit roter Sohle für zarte Fr. 760.

² *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445 ff., 449.

³ In der Schweiz behandeln Art. 2 lit. a/b MSchG diese Frage.

⁴ *Louboutin v. YSL* (FN 2), 453; vgl. ROMAN BAECHLER, Rote Bullen und lila Kühe, Diss. Zürich 2007 = Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Band 84, Bern 2008, N 25, 360, der beschreibt, dass bei Pflegeprodukten die blaue Farbe *Frische und Sauberkeit* symbolisiere und deshalb ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe – dasselbe muss für die rote Farbe gelten, die BAECHLER treffend mit den Begriffen *«Mut, Liebe, Leidenschaft, Sexualität, Dominanz»* assoziiert (N 26).

⁵ *Louboutin v. YSL* (FN 2), 453 f. Das Funktionsargument zeigt BAECHLER (FN 4), N 360, 374 ff., insbesondere N 377, besonders schön und anschaulich an der eingetragenen Marke für den kanariengelben Haftnotizzettel *«Post-it»*. Die Marke kann keinen Bestand haben, weil ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Die Farbe der Haftnotizzettel muss sich erstens vom Papier abgrenzen. Gelbe Zettel auf weissem Papier erkennt man besonders gut. Hinzu kommt zweitens, dass man die üblicherweise blaue Schrift von Tinte auf gelbem Papier besonders gut lesen kann.

⁶ *Louboutin v. YSL*, 696 F.3d 206 ff., 227 f.; vgl. den eingefügten Hinweis im Markenregister: *«The mark consists of a red lacquered outsole on footwear that contrasts with the color of the adjoining («upper») portion of the shoe.»*; Internet: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (4.2.2015).

¹ JENNIFER LOPEZ, Louboutins, Epic Records 2009.

und blieb im Handel. Ob die Marke gültig ist, blieb damit offen.

Die rote Sohle darf nebst der Markenfunktion als Herkunftshinweis eine ästhetische Funktion aufweisen, solange der Markt für die Mitbewerber noch genügend offen steht.⁷ Die ästhetische Funktion der roten Sohle für sich alleine kann und darf den Markenschutz gar nicht ausschliessen. *Worin liegt die ratio des Ausschlusses weiterer Funktionen neben der herkunftshinweisenden Markenfunktion?* Nicht patentierbare, nützliche Funktionen müssen allen Mitbewerbern offen stehen. Damit lässt sich auch verhindern, dass der Markenschutz die zeitliche Beschränkung eines Patents oder Designs durch eine «ewige» Marke aushebelt.⁸ Patentschutz ist bei *ästhetischen Funktionen* aber nicht denkbar. Bei rein ästhetischen Funktionen muss man deshalb prüfen, *ob eine Marke den Markt nicht zu fest beeinträchtigt*. Auch ich würde zusammen mit dem Erstrichter die Notwendigkeit der freien Farbwahl und damit ein absolutes Freihaltebedürfnis bejahen. Dies nicht zuletzt aufgrund der Folgenerwägung, dass sich die Modeschöpfung in ein Minenfeld verwandelt, wenn allerorten geschützte Elemente die Gestaltung einschränken. Unlängst hat ein erstinstanzliches Gericht in Belgien

so entschieden, unter Hinweis auf den Bang & Olufsen-Entscheid des EuGH. Im Unterschied zum amerikanischen Erstrichter schlossen die Gerichte den Markenschutz aufgrund der wertbildenden Form des Produkts unabhängig vom Markteffekt absolut aus.⁹

Das führt mich zu einem etwas ketzerischen Vergleich: Um die Nespresso-Kaffeekapseln ereignet sich ein ähnliches Theater. Nespresso beansprucht eine Marke – wenn es nicht wahr wäre, würde man es für *crazy* halten – *für die Form einer Kaffeekapsel!* Auch hier liegt des Pudels Kern wohl in einer Verewigung des Ausschliesslichkeitsschutzes via Markenrecht, denn die Patente sind längst abgelaufen. Wegen scheinbar beliebig oft weiterziehbarer Entscheide kommt das Verfahren nicht vom Fleck – *mit unsinnigen Folgen:* Die Mitbewerber mussten teilweise andere Kapselgestaltungen wählen, um die nach wie vor auf dem Papier existierende Formmarke nicht zu verletzen.¹⁰ Wie man dem Äusseren einer Kaffeekapsel eine Verkehrsdurchsetzung oder charakteristische Form andichten und dieser wiederum eine technische Notwendigkeit absprechen kann, ist mir schleierhaft. Auf diese Weise stört das Marken-

recht den Wettbewerb. Auch die Louboutins mit roter Sohle erweisen sich als sprichwörtlicher *Hemmschuh* im Wettbewerb. Dabei wäre es so einfach: *Eine rote Sohle ist eine rote Sohle, und eine Kapsel ist eine Kapsel. Nothing else!*

⁷ *Louboutin v. YSL* (FN 2), 454, mit Hinweis auf den Leitentscheid *Qualitex Company v. Jacobson Products Company*, 514 U.S. 159 ff., 170; vgl. auch *Eco Manufacturing LLC v. Honeywell International Inc.* 357 F.3d 649 ff., 654.

⁸ Vgl. *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 ff., 23: «*An expired utility patent has vital significance in resolving a trade dress claim, for a utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional.*»; vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 i.S. *Bang & Olufsen v. HABM*, T 508/08, N 63, 65; die Schutzdauer eines Patents beträgt zwanzig Jahre ab Anmeldung (Art. 14 Abs. 1 PatG, Schweiz; 35 USC § 154, a2, Amerika).

⁹ *Louboutin v. van Dalen Footwear BV, Rechtbank van Koophandel te Brussel*, Urteil vom 20. März 2014, N 21 ff. mit Verweis auf EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 i.S. *Bang & Olufsen v. HABM*, T 508/08, N 73 ff., in Anwendung des Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke; vgl. *Louboutin c. Zara France*, Cour de Cassation, 30.5.2012, N° 11–20724 (Marke nicht unterscheidungsfähig, zu wenig exakt und als *Idee* nicht schutzfähig); vgl. aber *HABM*, 16.6.2011, R 2272/2010-2 und *Rechtbank Den Haag, Louboutin c. van Haren*, C/09/436517, 18.4.2013.

¹⁰ Vgl. Tribunal Cantonal VD, Ordonnance vom 15.9.2014, MP/2014/6 und HGer SG, Entscheid vom 21.5.2013, HG.2011.199; vgl. Urteile BGer 4A_508/2012, 4A_36/2012, 4A_178/2011.