

MARKENRECHT

Werbeslogans - Eintragung einer Wortfolge als Marke - Einheitlichkeit der Marke

Werbeslogans und deren Schutz gewinnen wieder mehr Bedeutung, seit Slogans wie „Geiz ist geil“, „Ich bin doch nicht blöd“ oder „Wohnst du noch oder lebst du schon“ nicht nur unsere Kaufgewohnheiten verändert, sondern möglicherweise auch regelrechte Lebensphilosophien entwickelt haben.

Werbeslogans können für sich nicht nur Urheberrechtsschutz beanspruchen, wenn sie die von Urhebergesetz geforderte Gestaltungshöhe erlangen oder wettbewerbsrechtlichen Schutz, wenn Werbeslogans wettbewerbliche Eigenart besitzen und ihre Nachahmung zur Irreführung des Verbrauches durch Täuschung oder Rufausbeutung führt. Werbeslogans können unter bestimmten Umständen auch Schutz nach dem Markengesetz erlangen.

Voraussetzung für eine Markeneintragung ist zum einen, dass der Werbeslogan gemäß § 3 MarkenG markenfähig ist und zum anderen, dass der Eintragung keine Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen.

Das Bundespatentgericht hat sich gerade in einem aktuellen Beschluss (Beschl. vom 31. 03. 2009 - 33 W (pat) 21/07) mit der Eintragung einer Wortfolge als Marke auseinandergesetzt, nämlich einer mit 30 Wörtern beanspruchten Wortfolge

- Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN
- Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist
- Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit

und ist in diesem Zusammenhang seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder auf das Erfordernis der Einheitlichkeit der Marke eingegangen.

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Marke stammt aus der Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes und wurde dort als ein eigenständiges Schutzhindernis in Erwägung gezogen. Diese frühere Praxis erachtete vor allem bei Bildmarken einen geschlossenen, einheitlichen Gesamteindruck der Kennzeichnung und eine allseitig umgrenzte Gestaltung der Marke als erforderlich (BPatGE 18, 65, 67) und sah bei Wortmarken die Aneinanderreihung zusammenhangloser Wörter unter diesem Aspekt als Eintragungshindernis an.

Die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) und das zur Umsetzung der Richtlinie erlassene Markengesetz enthalten nach Auffassung des Senats keine Vorschrift, welche die fehlende Einheitlichkeit als Eintragungshindernis normiert.

Die Gründe, die im Patentrecht zur Ordnungsvorschrift des § 34 Abs. 5 PatG geführt haben, sind im markenrechtlichen Registerverfahren nicht oder jedenfalls nicht in gleicher Weise gegeben. Das Markenrecht kennt nicht wie das PatG den Gesichtspunkt der Gebührenersparnis durch Anmeldung mehrerer Erfindungen in einer Patentanmeldung. Sollen mit einer Anmeldung einer Marke eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, wird diesem Ansinnen im Markenrecht durch eine nach Anzahl der Klassen gestaffelte Gebührenstruktur Rechnung getragen.

Der Gesichtspunkt, mit der fehlenden Einheitlichkeit die Eintragung mehrere Zeichen in einer kumulierten Anmeldung zu verhindern, kommt im neuen Markenrecht nicht zum Tragen. Anders als beim Patent, bei dem durch die Formulierung von Patentansprüchen zu unterschiedlichen Erfindungen eine Kumulierung von Schutzrechten unter einem Registerrecht erreicht werden kann, ist dies bei Zeichen im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG regelmäßig nicht möglich. Das Markengesetz folgt insofern einer anderen Systematik.

Der Markeninhaber genießt den Schutz nicht für die einzelnen Zeichenelemente (Stichwort: kein Elementenschutz), sondern grundsätzlich nur für das Gesamtzeichen. Dies gilt auch, wenn die Zeichenanmeldung aus einer größeren Anzahl von Wörtern und/oder graphischen Gestaltungen besteht. Ob das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig oder nach § 8 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, ist in jedem Einzelfall gesondert zu beurteilen.

Für diese Beurteilung ist nach ständiger Rechtsprechung der Gesamteindruck der Marke maßgeblich. Der Schutz für einzelne Elemente kommt hingegen nur im Ausnahmefall und unter ganz bestimmten, engen Voraussetzungen in Betracht, etwa dann, wenn ein Zeichenelement des Gesamtzeichens das Zeichen prägt.

Zeichengestaltungen, die früher unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Einheitlichkeit als problematisch angesehen worden waren, können auch nach dem geltenden Markengesetz unter den Aspekten fehlender Zeichenfähigkeit entweder nach § 3 I MarkenG oder fehlender grafischer Darstellbarkeit nach § 8 I MarkenG schutzunfähig sein. Die Zeichenfähigkeit bzw. die abstrakte Unterscheidungseignung wird in der Literatur insbesondere u.a. bei überlangen Zeichengebilden problematisiert. In Frage stehen kann in diesen Fällen vor allem die graphische Darstellbarkeit, die gemäß § 8 I MarkenG zur Darstellung der Marke notwendig ist und den Gegenstand des Markenschutzes eindeutig festlegt.

Ebenso wie Wortmarken können auch Werbeslogans wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sein, wenn ihnen für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die für die Eintragungsfähigkeit geforderte **Unterscheidungskraft** ist deshalb die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Für die Beurteilung, ob ein Schutzhindernis vorliegt, ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen. Dies sind alle Kreise, in denen die fragliche Marke Verwendung findet oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es nach ständiger Rechtsprechung auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an.

So besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden **beschreibenden Begriffsinhalt** zuordnet (vgl. BGH WRP 2006, 1121 ff. [Rdnr. 19] - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 ff. [Rdnr. 86] - Postkantoor; BGH, WRP 2008, 1087 ff. [Rdnr. 16] - VISAGE) oder lediglich eine im Vordergrund stehende **werblich anpreisende Aussage** keine Unterscheidungskraft. Denn solche Aussagen vermitteln dem angesprochenen Publikum kein auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen, sondern lediglich eine Webeanpreisung in Form eines Werbeslogans.

Die Anwendungsfälle fehlender Unterscheidungskraft sind aber nur nicht auf die wares- und dienstleistungsbeschreibenden Angaben reduziert. Ein solches restriktives Verständnis würde der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, gegenüber der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, praktisch jeglichen eigenständigen Anwendungsbereich absprechen, was dem Gesetzeszweck widersprechen würde.

Es ist deshalb allgemein anerkannt, dass auch Angaben, die einen **engen Bezug** zu den Waren und Dienstleistungen haben, ohne sie unmittelbar zu beschreiben, unter das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft fallen können (BGH GRUR 2005, 417 ff. - BerlinCard; BGH WRP 2006, 1121 ff. - FUSSBALL WM 2006; BGH WRP 2008, 1087 ff. - VISAGE). Dies gilt auch bei **fremdsprachigen Wörtern**, deren beschreibende Bedeutung von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen erkannt wird (BGH GRUR 1992, 514 ff. - Ole; BGH WRP 1997, 446 ff. - COTTON LINE; BGH WRP 2003, 1429 ff. - Cityservice).

Schließlich kann die Unterscheidungskraft auch Zeichen fehlen, die weder die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben noch einen engen beschreibenden Bezug dazu aufweisen. Dies sind nach der Terminologie des Bundesgerichtshofs Zeichen, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehen und die etwa wegen einer **entsprechenden Verwendung** in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH WRP 2006, 1121 ff. - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 1043 ff. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; EuGH GRUR 2004, 674 ff. (Nr. 69, 70, 86) - Postkantoor; EuGH GRUR

2004, 680 ff. [Rdnr. 19] – BIOMILD; BGH WRP 2009, 439 ff. [Rdnr. 13] – STREETBALL).

Darüber hinaus besitzen vor allem auch solche Zeichen keine Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, die aber einen engen beschreibenden Bezug zu diesen herstellen und sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH WRP 2006, 1121 ff. – FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen auszugehen, ohne dass dabei unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Nr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 [Rdnr. 32, 36, 44] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009 949 [Rdnr. 12] - My World; BGH GRUR 2009, 778, 779 [Rdnr. 12] - Willkommen im Leben).

Es ist auch bei sloganartigen Wortfolgen in jedem Fall zu prüfen, ob die sloganartige Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009 949 – My World; BGH GRUR 2009, 778, 779 - Willkommen im Leben). Bestehen die Marken aus Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, enthalten aber zugleich auch eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH GRUR 2010, 228 ff., Rdnr. 56 – Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern auch eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – My World).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen deshalb insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen. Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – „Bar jeder Vernunft“). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmäßig dann **keinen Herkunftshinweis** sieht, wenn der Slogan nur eine **Werbefunktion** ausübt, so z.B., wenn mit dem Slogan lediglich die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen angepriesen wird. Anders aber, wenn die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von

untergeordneter Bedeutung ist (EuGH GRUR 2004, 1027 ff. (Nr. 35) – „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“).

Werden besonders lange Werbeslogans angemeldet oder verschiedenen Slogans quasi im Verbund verwendet, spricht dies in der Regel gegen die Unterscheidungskraft. Der Verkehr ist nämlich nicht daran gewöhnt, mit Mehrfachlogans auf die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen hingewiesen zu werden. Der BGH betont für Werbeslogans stets, dass längere Wortfolgen in der Regel nicht unterscheidungskräftig sind. Als Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gelten **Kürze, Originalität und Prägnanz** der jeweiligen Wortfolge (BGH GRUR 2000, 321 ff. – „Radio von hier“; BGH GRUR 2002, 1070 ff. – „Bar jeder Vernunft“).

Da bei der angemeldeten Marke mehrere Slogans nacheinander mit insgesamt 30 Wörtern aufgeführt waren, fehlte es an dieser Kürze, Originalität und Prägnanz und damit an wichtigen Indizien, die für die Bejahung der Unterscheidungskraft hätten sprechen können.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de