

volke 2.0

kanzlei für internetrecht

www.volke2-0.de

eBook

**Der Schutz von Werbeslogans
vor Nachahmungen**

Der Schutz von
Werbeslogans vor
Nachahmungen

Rechtsanwalt Sascha Faber, LL.M.

Herr Rechtsanwalt Sascha Faber, LL.M. (Medienrecht) ist spezialisiert auf die Bereiche Urheber- und Medienrecht. Sein Schwerpunkt liegt dabei im Musikrecht, insbesondere dem in den Neuen Medien oder durch diese bereitgestellt oder übermittelt. Für Rückfragen steht Ihnen Herr RA Faber gerne zur Verfügung: faber@volke2-0.de

Hinweis

Für alle in diesem eBook genannten oder verwandten Handelsnamen, Gebrauchsnamen oder auch Warenzeichen gelten selbstverständlich alle die bestehenden Schutzbestimmungen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sie nicht gesondert als solche gekennzeichnet worden sind.

Der Autor dieses eBooks hat alle verwandten Informationen, Daten und Zahlen mit größter Sorgfalt geprüft. Dennoch kann der Autor eine Gewähr für deren Richtigkeit nicht übernehmen. Die in dem eBook beschriebenen Aussagen sind Rechtsansichten des Autors, die ohne einen Anspruch auf Richtigkeit dargestellt sind.

Das gesamte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Verwendung der Texte oder der Abbildungen, auch auszugsweise, verstößt ohne schriftliche Zustimmung des Autors gegen das Urhebergesetz. Dies gilt ebenso bei einer unerlaubten Vervielfältigung, Übersetzung oder eine Verwendung in allen elektronischen Medien oder Systemen.

Haftungshinweis

Dieses eBook stellt eine Orientierungshilfe und die Rechtsansicht des Autors dar. Sie sollten daher unter keinen Umständen den Inhalt ohne eingehende rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt für einen individuellen Fall verwenden. Eine Haftung kann daher nicht übernommen werden.

DER SCHUTZ VON WERBESLOGANS VOR NACHAHMUNGEN

A. EINLEITUNG

Werbeslogans sind in der Regel von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. Gerade auf einem Markt mit einer Fülle verschiedener Produkte müssen sich die Hersteller bezüglich der eigenen Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Verbraucher deutlich von der jeweiligen Konkurrenz herausheben. Dies kann über geeignete Werbemaßnahmen und damit im Wege von Werbeslogans geschehen.

Diese sollen Idealerweise besonders griffig und eingängig dem Verbraucher dazu bewegen, eine Verbindung zu einem, bestenfalls einem bestimmten Produkt zu ermöglichen. Manche Werbeslogans werden über Jahre hinweg genutzt (z.B. „Nichts ist unmöglich“ (Toyota) und ermöglichen eine direkte Assoziation mit einem bestimmten Produkt. Diesen besonders „erfolgreichen“ bzw. bekannten Werbeslogans kommt somit ein eigener Wert zu, so dass Konkurrenten wie Dritte versucht sein könnten, diese Slogans durch Nachahmung auszunutzen oder zu verunglimpfen. Dadurch kann dem jeweils betroffenen Unternehmen ein wirtschaftlich spürbarer Schaden entstehen, so dass der Schutz des Slogans vor Nachahmungen im Einzelfall große Bedeutung hat.

Im Folgenden soll deshalb der Frage nachgegangen werden, inwiefern Werbeslogans vor Nachahmungen zu schützen wären. In Betracht kommt neben dem zunächst nahe liegenden markenrechtlichen Schutz auch ein Schutz der Slogans vor Nachahmungen aus dem Urheber- bzw. aus dem Wettbewerbsrecht. Dabei

wird in der Regel nur auf die Besonderheiten hinsichtlich des Schutzes von Werbeslogans vor Nachahmungen eingegangen. Darüber hinaus wird auf die allgemeinen Grundsätze und Voraussetzungen verwiesen, die nicht Gegenstand dieser Bearbeitung sein sollen.

B. MARKENRECHTLICHER SCHUTZ

I. Allgemeines

Für die Feststellung, ob ein Werbeslogan rechtlichen Schutz genießt, kommt zunächst die Prüfung des markenrechtlichen Schutzes in Betracht. Nach § 1 MarkenG sind Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben markenrechtlich geschützt. Letztere sind als Werbeslogans kaum denkbar, so dass hier auch nicht weiter auf diese Gruppe eingegangen wird.

Werbeslogans könnten jedoch sowohl Marken i.S. des § 4 MarkenG (in Form der eingetragenen Marken - § 4 Nr. 1, der Marken kraft Verkehrsgeltung - § 4 Nr. 2 oder der Marken kraft notorischer Bekanntheit), als auch geschäftliche Bezeichnungen gemäß § 5 MarkenG sein. Im Folgenden wird der mögliche markenrechtliche Schutz eines Slogans anhand der einzelnen Formen beleuchtet.

II. Eingetragene Marke gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG

a) Allgemeines

Falls die Voraussetzungen zur Eintragung als Marke vorliegen (Markenfähigkeit) ist zunächst der Schutz des Werbeslogans über die Eintragung als Marke (sog. Registermarke) denkbar.

b) Markenfähigkeit

Um als Marke eingetragen werden zu können, muss der Slogan die Voraussetzungen des § 3 MarkenG erfüllen. Darunter fallen die Einheitlichkeit und die Unterscheidungsfähigkeit des Werbeslogans.

Die Einheitlichkeit im Sinne des MarkenG ist dann gewahrt, wenn die Marke als Einheit erkennbar ist, diese sich also auf den ersten Blick als einheitliche Bezeichnung erfassen lässt. Gerade Werbeslogans sind um Kürze um Prägnanz bemüht. Daraus ergibt sich in der Regel beinahe zwangsläufig die Überschaubarkeit und damit auch die Einheitlichkeit des Slogans. Damit erfüllen Werbeslogans diese Anforderung grundsätzlich, nur im theoretischen Einzelfall können Slogans die geforderte Einheitlichkeit vermissen lassen.

Auch besitzen Werbeslogans grundsätzlich die geforderte Unterscheidungsfähigkeit. Anders, als bei der im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geforderten Unterscheidungskraft (dazu später ausführlich) genügt für die Annahme der Unterscheidungsfähigkeit bereits jede abstrakte Eignung des Zeichens dahingehend, ob dieses für irgendwelche Waren oder Dienstleistungen zur Unterscheidung geeignet ist. Diese Unterscheidungseignung muss regelmäßig problemlos allen Werbeslogans zugesprochen werden. Auch diese Voraussetzung ist für Werbeslogans wohl nur in der Theorie nicht zu erfüllen.

c) Fehlende Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG

i) Allgemeines

Die Eintragung eines Zeichens als Marke setzt nicht nur dessen grundsätzliche Markenfähigkeit voraus, sondern verlangt zudem, dass keine Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Für den Fall der Werbeslogans sind insbesondere die Schutzhindernisse nach Nr. 1 (fehlende Unterscheidungs-

kraft), Nr. 2 (Freihaltebedürfnis) und Nr. 3 (üblich gewordene Bezeichnung) von Interesse.

ii) Fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach Inkrafttreten des MarkenG 1995 wurde eine Unterscheidungskraft und damit die Eintragungsfähigkeit des Zeichens für Werbeslogans durch das BPatG sehr streng beurteilt. Da sich nach Auffassung des BPatG Werbeslogans gerade durch auszeichnen, dass diese aus sich heraus ein besonderes Maß an Originalität aufweisen, wäre der Verkehr daran derart gewöhnt, dass für Slogans erst eine besondere Originalität und ein erheblicher phantasievoller Überschuss Unterscheidungskraft erzeugen könnte. Ansonsten hatte es nach Ansicht des BPatG bereits an dem notwendigen Herkunftshinweis gemangelt.

Der BGH hat mit der Entscheidung „Radio von hier“¹ einen anderen Weg eingeschlagen. Danach soll an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans keineswegs ein strengerer Maßstab anzulegen sein, als dies bei anderen Wortmarken der Fall ist. Auch der Umstand, dass der Verkehr in einem Slogan eine Werbeaussage annimmt, welche nicht in erster Linie auf die Herkunft des Produkts hinweise, lasse nach Ansicht des BGH keine andere Beurteilung zu.

Als Indizien für das Vorliegen von Unterscheidungskraft eines Werbeslogans sind dessen Kürze, Prägnanz, Originalität und Mehrdeutigkeit anzunehmen.

Das BPatG ist dieser Entscheidung insofern gefolgt, als dass es nunmehr geringere Anforderungen an die Unterscheidungskraft eines Werbeslogans und damit dessen Eintragungsfähigkeit stellt. Allerdings lässt das BPatG regelmäßig nur das kumulative Vorliegen der vom BGH genannten Indizien für die Annahme einer Unterscheidungskraft genügen. Dabei kommt diese Auslegung des BGH-

¹ BGH, Urteil vom 08.12.1997; Az.: I ZRB 2/97

Urteils der Ansicht des BGH auf dem zweiten Blick näher, als man zunächst annehmen mag. Auch die Entscheidung des BGH fußte in erster Linie auf der Voraussetzung der Mehrdeutigkeit des Slogans. Gerade die Voraussetzungen wie Originalität und Prägnanz sind oftmals ohne eine gewisse Mehrdeutigkeit und damit Interpretationsbedürftigkeit nicht denkbar.

Schließlich hat das BPatG in der Entscheidung „Zeig der Welt Dein schönstes Lächeln“² für die Annahme der Unterscheidungskraft zwar die Indizien wie Kürze, Prägnanz, Originalität und Mehrdeutigkeit betont, gleichzeitig aber maßgeblich darauf abgestellt, ob und inwieweit ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit an der ungehinderten Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens besteht. Ein solches Interesse sei vor allem dann anzunehmen, wenn die Werbeaussagen als fest gefügte Wendungen Eingang in den Sprachschatz gefunden haben.

Somit sind sowohl nach BGH als auch nach dem BPatG nur rein beschreibenden Aussagen die Unterscheidungskraft und damit die Eintragungsfähigkeit zu versagen.

iii) Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Darf ein Zeichen nicht monopolisiert werden, weil es als Sachangabe zur Bezeichnung der Ware oder deren Merkmale dient, so besteht an der konkreten Bezeichnung ein sog. Freihaltebedürfnis. Dieses Allgemeininteresse wird durch das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewahrt.

Während die Unterscheidungskraft nach Nr.1 sich nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise richtet, besteht das Freihaltebedürfnis im Interesse der Mitbewerber.

² GRUR 2004, 333

Entscheidend für die Frage, ob ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei oder nicht, ist, ob das jeweilige Zeichen beschreibend ist. Liegt eine beschreibende Angabe vor, so ist das Freihaltebedürfnis grundsätzlich ausgeschlossen. Anhand der Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung „Bonus“³ soll zur Bestimmung, ob eine beschreibende Angabe vorliegt, zwischen Angaben zu Vertriebsmodalitäten und die Ware selbst beschreibenden Angaben gemacht werden. Nur, wenn das Zeichen die Ware selbst beschreibt, ist ein Freihaltebedürfnis anzunehmen. Übertragen auf Werbeslogans soll danach ein Freihaltebedürfnis dann bestehen, wenn der Slogan auf eine für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Ware selbst Bezug nimmt.

Darüber hinaus darf zur Annahme einer Eintragungsfähigkeit des Werbeslogans kein konkretes Freihaltebedürfnis bestehen. Dies wäre dann der Fall, wenn die Mitbewerber gerade auf die konkret verwendete Wortfolge angewiesen wären, um das Produkt zu beschreiben. Dies wird in der Regel vor allem bei rein sachlich beschreibenden Zeichen der Fall sein. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die Mitbewerber nicht auf die Verwendung der konkreten Wortfolge angewiesen sein werden, um das eigene Produkt zu beschreiben.

iv) Üblich gewordene Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind, werden nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Während der BGH nur Gattungsbezeichnungen und Freizeichen unter diese Vorschrift fallen lassen will, sollen nach Ansicht des BPatG auch allgemein an-

³ WRP 1998, 492

preisende Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den geschäftlichen Gepflogenheiten im Zusammenhang mit der Herstellung oder dem Vertrieb der beanspruchten Ware üblich sind, gemäß § 8 Abs. 2 Nr.3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden.

Der EuGH hat in der Entscheidung „Bravo“⁴ hingegen entschieden, dass Art 3 Abs. 1 lit d MRRL so auszulegen ist, dass dieser der Eintragung einer Marke nur dann entgegenstehe, wenn die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke ausschließlich besteht, im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnungen der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, üblich geworden sind. Damit fordert der EuGH notwendigerweise einen Warenbezug, so dass auch § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei gemeinschaftskonformer Auslegung einen Warenbezug des Slogans erforderlich macht. Allgemeine Anpreisungen ohne einen derartigen Warenbezug sollen somit nicht von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausgeschlossen werden.

⁴ GRUR 2001,1148

III. Schutzzumfang nach § 14 MarkenG

1. Allgemeines

§ 14 Abs. 1 MarkenG gewährt dem Inhaber einer eingetragenen Marke (Registriermarken) ein absolutes Recht. Damit steht es diesem offen, im Falle der unter § 14 Abs. 2 MarkenG genannten Verletzungshandlungen (Identität - Nr. 1, Verwechslungsgefahr – Nr. 2, oder unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung bekannter Marken – Nr. 3) gegen den Verletzer vorzugehen.

2. Geschäftlicher Verkehr

Der Schutz des § 14 Abs. 2 MarkenG steht dem Markeninhaber nur zu, wenn die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde. Zur Annahme einer Nutzung im geschäftlichen Verkehr genügt jede wirtschaftliche Tätigkeit, die der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks zu dienen bestimmt ist, wobei Gewinnabsicht, Entgeltlichkeit⁵ oder eine Wettbewerbsverhältnis⁶ nicht begriffsnotwendig Voraussetzung sind. Vielmehr kommt es auf die nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden an.

Werden Slogans somit im nicht-geschäftlichen Bereich, ob privat, politisch oder durch gesellschaftliche Gruppen nachgeahmt, so scheidet ein Handeln im geschäftlichen Verkehr gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG aus und der Markeninhaber kann aus dieser Vorschrift nicht gegen den Nutzer der Marke vorgehen.

3. Markenmäßige Benutzung

⁵ BGH, GRUR 1987, 438.

⁶ BGH, GRUR, 1959, 25.

Anders als beim früheren WZG war lange Zeit unklar, ob § 14 MarkenG für die Annahme einer Markenverletzung auch eine markenmäßige Benutzung verlangt. Bei der Nachahmung von Werbeslogans ist eine markenmäßige Benutzung der Regelfall, lediglich bei der Parodie der Slogans käme man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Streitfrage ist deshalb in diesem Rahmen vorliegender Prüfung nur kurz zu beleuchten. Dies insbesondere deshalb, weil der EuGH mittlerweile in verschiedenen Entscheidungen⁷ eine, allerdings nicht eindeutige, Linie vertritt. Immerhin kann aus diesen Entscheidungen der Schluss gezogen werden, dass eine markenmäßige Benutzung zumindest insofern verlangt wird, als dass die Benutzung die Hauptfunktion der Marke, also die Gewährleistung der Herkunft, gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

Jedoch ist das Erfordernis der markenmäßigen Benutzung sehr weit auszulegen, so dass im Grunde jede objektive, nicht völlig fern liegende Möglichkeit, dass der Verkehr in der Benutzung der Verletzermarke einen Herkunftshinweis annimmt, genügen soll. Aus diesem Grunde kann auch im Falle der Parodie eine Verletzung der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG angenommen werden⁸.

4. Identität

Wirbt ein Konkurrent mit ein und demselben Werbeslogan für ein identisches Produkt (z.B. Burger King übernimmt den McDonald's Slogan „Ich liebe es“), so liegt eine Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 vor. Diese eindeutige Verletzungshandlung wird aber eher selten anzutreffen sein.

5. Verwechslungsgefahr

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Verletzung der Registermarke dann anzunehmen, wenn zwischen der Marke des Markeninhabers und dem benutz-

⁷ GRUR Int. 1999, 438 – BMW; WRP 2002, 1415 – Arsenal.

⁸ So auch m.w.N. Kaulmann, „Der Schutz der Werbeslogans vor Nachahmungen“ Rn. 380ff.

ten Zeichen für den Verkehr wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Produkte eine Verwechslungsgefahr besteht, einschließlich der Gefahr, dass das benutzte Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht werden kann.

Ob eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, bestimmt die Beurteilung verschiedener Faktoren, wobei sich diese in einer Wechselbeziehung untereinander befinden. Ist das eine Merkmal ausgeprägter vorhanden, so kann das andere unter Umständen weniger ausgeprägt vorliegen.

Einer der in eine Wechselbeziehung zu bringenden Faktoren ist die Kennzeichnungskraft der Marke, also deren Eignung zur Unterscheidung aufgrund der Eigenart oder des durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades. Intensive Benutzung einer Marke führt dabei z.B. regelmäßig zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft. Als Beispiele für eine erhöhte Kennzeichnungskraft im Bereich der Werbeslogans dienen „Quadratisch.Praktisch.Gut“ (Ritter Sport) oder „Nichts ist unmöglich“ (Toyota).

Als weiterer Faktor für die Bestimmung einer möglichen Verwechslungsgefahr gilt die Ähnlichkeit der Produkte. Hier gibt es für den Fall der Werbeslogans keine Besonderheiten gegenüber den allgemeinen Regeln.

Schließlich wird die Ähnlichkeit der Marken verlangt. Grundsätzlich sind Werbeslogans sehr kurz und prägnant gefasst, so dass zu fragen wäre, in welchem Maße eine Ähnlichkeit der Slogans zu fordern sei, um eine Verletzung annehmen zu können. Auch im Bereich der Werbeslogans, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, ist auf die sog. Prägetheorie des BGH zurückzugreifen, nach welcher die Ähnlichkeit einer Marke bereits dann angenommen werden kann, wenn ein einzelnes Element übereinstimmt, dieses jedoch besonders prägend hervortritt.

Für den Fall der Werbeslogans ist von besonderer Bedeutung, ob der Name des Herstellers in dem jeweiligen Slogan diesen prägt oder nicht (z.B. bei „Alles in OBI“, „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“ oder „Merci, dass es dich gibt“). Allerdings trifft auch der BGH für diese Fälle keine eindeutige Aussage, sondern möchte die Frage, ob die Herstellerangabe den Werbeslogan prägt oder nicht im Einzelfall prüfen⁹.

6. Bekanntheitsschutz

i) Allgemeines

Eine Verletzungshandlung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verlangt ein Ausnutzen bzw. eine Beeinträchtigung der Wertschätzung bzw. der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke, sofern es für diese Nutzung keinen rechtfertigenden Grund gibt. Für die Feststellung der Bekanntheit einer Marke, muss diese von einem bedeutenden Teil des von der Marke betroffenen Publikums bekannt sein, ohne dass ein bestimmter Prozentsatz bezüglich der Bekanntheit gefordert ist¹⁰. Alle relevanten Umstände, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer Ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die in die Marke getätigt wurden sind nach Ansicht des EuGH bei der Ermittlung der Bekanntheit zu berücksichtigen.

Zumindest für einige Slogans, die lange und besonders intensiv genutzt wurden, ist eine Bekanntheit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG somit zweifellos anzunehmen.

⁹ BGH GRUR 1996, 774.

¹⁰ EuGH, GRUR Int. 2000, 73.

Entgegen dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist der Bekanntheitschutz auch dann anzuwenden, wenn eine Handlung vorliegt, die sich auf Waren und Dienstleistungen bezieht, die ähnlich der Waren und Dienstleistungen sind, für welche die registrierte Marke Schutz genießt¹¹. Ansonsten käme es zu einem Wertungswiderspruch durch welchen die dringenden Schutzfälle ausgeklammert werden würden.

ii) Eingriffstatbestände

Als Eingriffstatbestände gemäß § 14 Abs. 2 Nr.3 MarkenG kommen (1) die Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“), (2) die Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“), (3) die Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“) und die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“) in Betracht.

Als Ausnutzung der Wertschätzung ist jede Übertragung positiver Assoziationen zu sehen, wobei die generelle Möglichkeit eines Imagetransfers Voraussetzung hierfür ist. Eine solche Übertragung des guten Rufs ist auch im Falle von Werbeslogans durchaus denkbar.

Eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft ist immer dann gegeben, wenn die Bekanntheit der Marke dazu genutzt wird, Aufmerksamkeit und dadurch einen Kommunikationsvorsprung zu erzielen. Übertragen auf Werbeslogans liegt ein solcher Fall dann vor, wenn ein Slogan (z.B. auch auf Postkarten oder T-Shirts) allein durch die Assoziation mit dem bekannten Werbeslogan Aufmerksamkeit erhält.

¹¹ EuGH GRUR 2004, 58, Tz. 13ff und 22.

Wobei allerdings das Urteil des LG Bremen¹² zu beachten ist, in welchem das Gericht den Slogan „Der sahnigste Genuss, seit es Quadrate gibt“ (Ritter Sport) nicht als Verletzung von „Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt“ (Milka) angesehen hat. Hier hat das LG Bremen vielmehr ausdrücklich betont, dass es für eine Verletzungshandlung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht genüge, „dass ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziation an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken.“ Diese Entscheidung steht allerdings den allgemeinen Grundsätzen zur Ausnutzung der Unterscheidungskraft entgegen, so dass weitere Rechtsprechung in dieser Frage abzuwarten bleibt.

Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung ist immer dann anzunehmen, wenn die Übertragung negativer Vorstellungen auf die Marke erfolgt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die bekannte Marke mit minderwertiger Qualität in Verbindung gebracht wird. Im Falle der Werbeslogans ist hier auch eine Verunglimpfung der Marke durch einen verfremdeten Slogan denkbar.

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist schließlich immer dann anzunehmen, wenn die Kennzeichnungskraft und damit ggf. auch der Werbewert einer bekannten Marke gemindert wird. Auch hier ist bei den Werbeslogans u.a. die Gefahr einer Verunglimpfung gegeben.

Im Übrigen ist für die Eingriffstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf die allgemeinen Grundsätze zurückzugreifen.

ii) In unlauterer Weise / Ohne rechtlichen Grund

Der Schutz der bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist nur dann eröffnet, wenn die Zeichenbenutzung in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund vorgenommen wurde.

¹² LG Bremen, Urteil vom 25.11.2004; Az.:12-O-328/04.

Bezüglich möglicher Rechtfertigungsgründe kommen insbesondere Grundrechte des Benutzers der Marke wie Presse- oder Meinungsfreiheit in Betracht. Entsprechend der allgemeinen Grundsätze kann sich ein Benutzer einer eingetragenen Marke nur auf die Rechtfertigung über die Meinungsfreiheit berufen, wenn mit der Nutzung eine Verbreitung einer Meinung vorgesehen war und nicht etwa ein eigenes Produkt ins Gespräch zu bringen.

IV. Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG

Neben dem Schutz des Werbeslogans als eingetragene Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG ist auch der Schutz als Benutzungsmarke denkbar. Neben der Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr ist hierfür vor allen Dingen die Verkehrsgeltung der Marke Schutzvoraussetzung.

Für die Annahme der Verkehrsgeltung einer Marke gelten geringere Anforderungen als an die Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 2 MarkenG. Auch hier soll unabhängig von bestimmten Prozentsätzen (zum Teil wird auf eine Verkehrsdurchsetzung von 20% für ausreichend gehalten) auf den Einzelfall abgestellt werden.

Sicherlich gibt es derart bekannte und geläufige Werbeslogans, die allein durch die Benutzung bereits einen markenrechtlichen Schutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG begründen können, so dass auch ein Schutz von Slogans als Benutzungsmarke denkbar ist.

V. Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit

Der grundsätzlich mögliche Markenschutz eines Werbeslogans aufgrund notorischer Bekanntheit gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG ist in der Regel bereits deshalb irrelevant, weil ein Werbeslogan nur für das Inland verwendet wird und somit für diesen Bereich bereits einen Schutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG genießt.

VI. Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG

1. Allgemeines/Schutzvoraussetzungen

Neben dem Schutz als Marke nach § 4 MarkenG ist ein kennzeichenrechtlicher Schutz eines Werbeslogans auch als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG denkbar.

Ebenso wie bezüglich § 4 MarkenG erfordert der Schutz eines Kennzeichens nach § 5 MarkenG eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Insoweit kann hier auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen werden.

Um als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 MarkenG geschützt zu werden, muss der Werbeslogan zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes dienen. Vielfach scheidet ein Schutz bereits an dieser Hürde. Allerdings gibt es Slogans wie „Geiz ist geil“ (Saturn) oder „Nichts ist unmöglich“ (Toyota), die nicht nur ein bestimmtes Produkt bewerben, sondern für das gesamte Unternehmen stehen. Insofern ist dort auch ein Schutz gemäß § 5 MarkenG möglich. Ob ein Slogan im Einzelfall als Unternehmenskennzeichen zu schützen ist, richtet sich danach, ob dieser Unterscheidungskraft bzw. Verkehrsgeltung erlangt hat. Unterscheidungskraft ist dann anzunehmen, wenn der Slogan durch die angesprochenen Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

2. Schutzzumfang gemäß § 15 MarkenG

i) Allgemeines/Voraussetzungen

Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens gemäß §§ 5, 15 MarkenG kann zunächst räumlich beschränkt sein. Hat ein Slogan z.B. nur eine regionale Verkehrsgeltung, so ist der Schutz auch nur auf diesen Bereich beschränkt. Vergleichbar mit dem oben bereits zur markenmäßigen Benutzung Gesagtem, muss auch zur Annahme des § 15 MarkenG eine kennzeichenmäßige Verletzungshandlung vorliegen, um den Schutz zu begründen. Allerdings sollen auch hier die Anforderungen nicht zu hoch angesiedelt werden.

ii) Verletzungstatbestände

Vergleichbar mit dem Schutz der Marke ist auch das Unternehmenskennzeichen gegen die Gefahr einer Verwechslung geschützt, wobei es im letzteren Falle auch bei Zeichenidentität einer Verwechslungsgefahr bedarf (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Größtenteils kann auf die Ausführungen zu § 14 Abs. 2 MarkenG verwiesen werden. Jedoch muss bezüglich der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens anstelle der Produktähnlichkeit eine Branchennähe der Unternehmen angenommen werden. Ob eine solche Branchennähe angenommen werden kann, bestimmt sich maßgeblich nach dem Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit aus Sicht des Verkehrs.

Zudem ermöglicht § 15 Abs. 3 MarkenG einen Bekanntheitsschutz, wobei auch hier auf die Ausführungen zu dem Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verwiesen werden kann.

V. Werbeslogan als Werktitel

Der Schutz eines Werktitels im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG ist werkbezogen und bezieht sich darauf geistige Leistungen zu benennen und unterscheidbar zu machen. Eine persönliche geistige Schöpfung, wie durch das Urheberrecht gefordert, ist jedoch nicht notwendig. Eine eigenständige geistige Leistung hingegen schon¹³.

Da jedoch nicht jedes Produkt als Titel schutzfähig ist, soll sich der Titelschutz auf diejenigen Produkte beschränken, die sich durch einen überwiegend immateriellen Gehalt auszeichnen, da ansonsten der Markenschutz ausgehöhlt werden könnte.

Liegen die Voraussetzungen eines Werktitelschutzes vor, neben der geistigen Leistung und dem Bezug des Slogans auf ein schutzfähiges Werk, ist dies vor allem die Ingebrauchnahme des Titels, so ist auch für Werbeslogans ein Titelschutz denkbar.

V. Ansprüche aus dem MarkenG

Liegt eine Verletzungshandlung vor, sei es nach § 14 MarkenG, sei es nach § 15 MarkenG, so stehen dem Inhaber des verletzten Kennzeichens verschiedene Ansprüche zu.

Grundsätzlich gelten für die Ansprüche aus einem verletzten Werbeslogan nichts anderes, als allgemein üblich, so dass dieser Punkt hier nur einer kurzen Behandlung bedarf.

¹³ BGH GRUR 2005, 959.

Zunächst ist der Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 bzw. § 15 Abs. 4 MarkenG zu nennen. Begründet eine bereits begangene Verletzung die Besorgnis einer erneuten Verletzungshandlung, so steht dem Verletzten aufgrund der zu besorgenden Wiederholungsgefahr ein Unterlassungsanspruch zu. Außerdem ist ein vorbeugender Unterlassungsanspruch denkbar, wenn eine erstmalige Verletzung wegen einer sog Erstbegehungsgefahr ernsthaft zu besorgen ist.

Die Schadensersatzansprüche ergeben sich aus § 14 Abs. 6 und § 15 Abs. 5 MarkenG. Neben dem Ersatz des sog. Marktverwirrungsschadens ist ein Schadensersatz aufgrund der dreifachen Schadensberechnung denkbar. Dem Verletzten steht die Wahl zwischen dem Ersatz des entgangenen Gewinns, der Herausgabe des Verletzergewinns oder einem Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie anhand einer fiktiven Lizenz zu.

Um die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, insbesondere den Schadensersatzanspruch durchsetzen zu können, steht dem Verletzten gemäß § 19 MarkenG ein selbständiger Auskunftsanspruch zu.

Nach § 18 MarkenG hat der verletzte Kennzeichenrechtsinhaber zudem einen Vernichtungsanspruch hinsichtlich der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände und Kennzeichnungsvorrichtungen. Bei Werbeslogans kommt hier vor allem eine Vernichtung der Werbemittel und Slogans in Betracht. Unter Beachtung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kann dies im Einzelfall auch ein Schwärzen oder Überkleben des jeweiligen Slogans bedeuten.

Schließlich sind noch Ansprüche aus allgemeinen Grundsätzen, wie z.B. der Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt BGB oder aus Geschäftsführung ohne Auftrag §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB zu nennen. Hierfür

gelten die allgemeinen Voraussetzungen. Besonderheiten für den Schutz von Werbeslogans sind diesbezüglich nicht ersichtlich.

C. URHEBERRECHTLICHER SCHUTZ

I. Allgemeines

Neben dem Markenrechtlichen Schutz kommt insbesondere noch ein Schutz des Werbeslogans aus dem Urheberrecht in Betracht. Um in den Genuss des Schutzes aus dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) zu gelangen muss der Werbeslogan den Voraussetzungen des § 2 UrhG an den urheberrechtlichen Werkbegriff genügen. Danach ist eine persönliche geistige Schöpfung aus dem Bereich der Literatur, Wissenschaft oder Kunst gefordert. Die Anforderungen an einen urheberrechtlichen Schutz von Werbeslogans sind somit recht hoch anzusetzen. Inwiefern im Einzelnen dem Urheber eines solchen Slogans dennoch die Rechte aus dem UrhG zustehen können, soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

II. Werbeslogan als Werk im Sinne des § 2 UrhG

1. Allgemeines

Allgemein sind nur solche Erzeugnisse als Werk im Sinne des § 2 UrhG geschützt, die eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Um zu klären, ob auch Werbeslogans urheberrechtlichen Schutz als Werk genießen, müssen diese unter die einzelnen Merkmale gefasst werden.

Der Werbeslogan muss zunächst überhaupt eine „Schöpfung“ sein, also Ergebnis eines Schaffensprozesses. Hier soll nur eine gewisse Beliebigkeit ausgeschlossen werden¹⁴. An die Voraussetzungen für eine eigenschöpferische Leistung ist jedoch kein hoher Maßstab anzulegen¹⁵ insbesondere soll es auf den künstlerischen Wert nicht ankommen¹⁶, so dass dieses Merkmal für Werbeslogans wohl unproblematisch anzunehmen ist.

Auch die „geistige“ Komponente stellt im Falle von Werbeslogans keine große Hürde dar. Um dieses Merkmal zu erfüllen muss der Slogan auf einem geistigen Schöpfungsakt beruhen. Hier wird gefordert, dass die Schöpfung von einem Menschen ausgeht¹⁷, Tiere und Maschinen bzw. Computer werden auf diese Weise als taugliche Schöpfer ausgeschlossen¹⁸. Es bestehen wohl keine Zweifel, dass dieses Erfordernis bei einem Werbeslogan erfüllt ist.

2. Individualität /Gestaltungshöhe

a) Allgemeines

Als letztes Merkmal für die Begründung eines urheberrechtlich schützenswerten Werkes verlangt der § 2 UrhG eine persönliche Dimension. Hier ist erforderlich, dass das Erzeugnis eine gewisse Individualität hat. Die Schöpfung muss sich somit von anderen Alltagserzeugnissen abheben. Kommt dem Werk eine gewisse Gestaltungshöhe zu, ist die Schöpfung tatsächlich urheberrechtlich schutzfähig.

¹⁴ *Rehbinder* Rn. 117 „Nicht individuell ist, was jeder so machen würde.“

¹⁵ *BGH GRUR* 1968, 321 (323) „Haselnuss“; *BGH GRUR* 1981, 267 (268) „Dirlada“; Beispielhaft für neuere Werke *OLG München GRUR* 2001, 499 (502) „MIDI-Files“.

¹⁶ *BGH GRUR* 1981, 267 (268) „Dirlada“.

¹⁷ *Wandtke/Bullinger-Bullinger*, § 2 Rn. 15; *Schmelz*, S. 4.

¹⁸ *LG Berlin GRUR* 1989, 270 „Satellitenfoto“; *LG München I UFITA* 54 (1969) 320 (322f.), „Tierdressur“ wonach auch Tiere, es handelt sich konkret um einen Zirkuselefanten, nicht Urheber im Sinne des § 2 UrhG sein können.

b) Gestaltungshöhe

Eine Schöpfung erreicht eine urheberrechtlichen Schutz begründende Gestaltungshöhe dann, wenn diese sich wegen der individuellen Eigenart über das Alltägliche, rein Handwerkliche hervorhebt. Bei Werken der „schönen Künste“ lässt die Rechtsprechung zur Begründung einer ausreichenden Gestaltungshöhe gemäß der Lehre der „kleinen Münze bereits eine geringfügige Eigenart genügen.

Im Falle von Werbeslogans, reicht aber auch diese Erleichterung in der Regel nicht aus, diese in den Genuss eines urheberrechtlichen Schutzes kommen zu lassen. Begründet wird dies damit, dass Werbeslogans schon allein wegen der bloßen Kürze keine über das bloße Alltägliche herausragende Eigenart aufweisen können. In bestimmten Konstellationen ist jedoch auch für einen Werbeslogan, der regelmäßig nur aus einem, oftmals noch nicht einmal zwingend vollständigen, Satz besteht möglich. Allerdings sind auch hier die Kriterien eher weich. So hat das OLG Düsseldorf in einem Urteil eine ausreichende Gestaltungshöhe für den Werbeslogan „Ein Himmelbett im Handgepäck“ für Schlafsäcke angenommen, weil diese überraschende Gegenüberstellung von Himmelbett und Handgepäck nicht ohne Witz und Einfallsreichtum die Phantasie anregt¹⁹.

Dennoch muss hier noch einmal klar herausgehoben werden, dass diese, mittlerweile schon über 40 Jahre alte Entscheidung des OLG Düsseldorf eine absolute Ausnahme darstellt.

¹⁹ OLG Düsseldorf, BB 16964, 447.

Gerade in der aktuellen Rechtsprechung scheitert der urheberrechtliche Schutz von Werbeslogans immer wieder an der mangelnden Individualität aufgrund der bloßen Kürze der Sprüche²⁰.

c) **Fazit**

Somit bleibt bereits hier festzuhalten, dass wohl ein Großteil der Werbeslogans, so unverwechselbar diese auch für den Verbraucher sein mögen, regelmäßig nicht die Hürde der Individualität überspringen können. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Slogans entweder allgemeine Wendungen aufgreifen (z.B. „Ich liebe es“ –McDonald’s, „How are you“ - Vodafon) oder das beworbene Produkt oder dessen Wirkung schlichtweg beschreiben („Der Joghurt mit der Ecke, der Ecke mit was drin“ – Müller, „Nicht nur sauber, sondern rein“ –Ariel).

Zudem ist zu beachten, dass sich die Rechtsprechung in den letzten Jahren entgegen dem zitierten Urteil des OLG Düsseldorf aus den sechziger Jahren nicht mehr zu der Annahme einer urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeslogans durchringen konnte. Somit muss für die Annahme eines Werkes im Sinne des § 2 UrhG der zu schützende Slogan deutlich über den allgemein üblichen Wendungen liegen. Grundsätzlich ist ein urheberrechtlicher Schutz somit keineswegs ausgeschlossen, jedoch in den meisten Fällen abzulehnen.

III. Gegenstand des Schutzes

Kommt dem Werbeslogan im Einzelfall tatsächlich ein urheberrechtlicher Schutz zugute, so bleibt zu klären, was daran genau zu schützen wäre.

²⁰ So z.B. Hanseatisches Oberlandesgericht, ZUM 2001, 240 „DEA, hier tanken Sie auf“; LG München I, ZUM 2001, 722 „Find your own Arena“.

Grundsätzlich gilt, dass weder der konkrete Einfall („Idee“), noch die Methode oder Technik einer Schöpfung urheberrechtlichen Schutz erlangen kann. Die Schöpfung von weiteren Werken würde ansonsten zu stark behindert werden und damit die künstlerische Entwicklung insgesamt gehemmt.

Zu schützen ist bei Sprachwerken wie Werbeslogans jedoch deren Form, oder Inhalt bzw. die Kombination daraus²¹.

III. Urheberrechtliche Abwehransprüche

Kann im konkreten Fall die Verletzung des Urheberrechts durch die Nachahmung eines Werbeslogans angenommen werden. So stehen dem Verletzten zunächst Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz aus § 97 UrhG zu.

Der Urheber kann somit vom Verletzer verlangen, dass dieser zukünftige weitere Verletzungen unterlässt. Bei einer erstmalig drohenden Verletzung ist zudem ein vorbeugender Unterlassungsanspruch denkbar.

Im Einzelfall sogar parallel zum Unterlassungsanspruch steht dem Urheber ein Recht auf Beseitigung des fortwirkenden aktuellen Störungszustandes zu. Hier ist insbesondere der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch sind verschuldensunabhängig.

Im Verschuldensfalle, wenn also dem Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, steht dem Urheber zudem ein Schadensersatzanspruch zu. E-

²¹ OLG München NJW-RR, 2000, 268.

benso wie im Falle der markenrechtlichen Verletzung kann der Urheber auch bei dem Schadensersatz aus § 97 I UrhG aus der dreifachen Schadensberechnung (Ersatz des entgangenen Gewinns, Lizenzanalogie oder Herausgabe des Verletzergewinns) wählen.

D. WETTBEWERBSRECHTLICHER SCHUTZ

Ob bei einer Nutzung eines Werbeslogans durch einen Dritten auch ein Schutz durch die Regelungen des UWG eröffnet ist, muss zunächst geklärt werden, inwiefern die Regelungen des UWG überhaupt neben denen des MarkenG eingreifen.

Vorliegend soll der Schutz der Werbeslogans vor einer Nachahmung geprüft werden. In Betracht kommt deshalb eine Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG, der den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz regelt.

Die Regelungen des MarkenG zum Schutz bekannter Marken und geschäftlicher Bezeichnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG) lassen keinen Raum für einen ergänzenden Leistungsschutz im Falle der Nachahmung fremder Kennzeichen²². Somit scheidet wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz über die §§ 3, 4 Nr. 9 UWG auch dann aus, wenn das Zeichen von vornherein keinen Markenschutz genießt, oder nicht über die notwendige Bekanntheit (§ 14 Abs.1 Nr. 3 MarkenG) verfügt²³. Das Kennzeichenrecht ist somit *lex specialis* gegenüber dem Wettbewerbsrecht. Eine Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Regelungen kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn

²² BGH GRUR 1999, 161; BGH GRUR 2003,332.

²³ Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, § 4 Rn. 9.11.

Sachverhalte betroffen sind, die nicht vom Regelungszweck des MarkenG erfasst werden.

Bei Werbeslogans, die klassischerweise in den Schutzbereich des MarkenG fallen, sind solche Formulierungen, die nicht in den Regelungsbereich des MarkenG zu fassen sein sollen nur schwerlich denkbar. So werden zwar nicht bekannte Zeichen gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht erfasst, eine Erstreckung des ergänzenden Leistungsschutzes der §§ 3, 4 Nr. 9 UWG auf diese Fälle erscheint jedoch als Umgehung der gesetzlichen Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 UWG nicht im Interesse des Gesetzgebers und ist somit (s.o.) abzulehnen.

Auch können Werbeslogans, denen die Markeneigenschaft verwehrt bleiben nicht unter Umgehung der Regelungen aus dem MarkenG dennoch einen wettbewerbsrechtlichen Schutz genießen. Ein Schutz von Werbeslogans gegenüber Nachahmungen über das Wettbewerbsrecht (§§ 3, 4 Nr. 9 UWG) erscheint eher von theoretischer Natur zu sein und diesem ist hier deshalb nicht weiter nachzugehen.