

---

## Einen Slogan als Marke schützen?

von RA Christian Zierhut



## **EINEN SLOGAN ALS MARKE SCHÜTZEN?**

Von RA Christian Zierhut

### **Was ist überhaupt ein Slogan?**

Ein Slogan ist – ähnlich einem Markenzeichen – wichtiger Bestandteil der Unternehmensidentität. Der Slogan soll in verdichteter Form die Werte und Ansprüche einer Marke vermitteln: auf möglichst kürzeste Art und Weise.

Kommunikativ gesehen sollte der Slogan in drei Grundanforderungen „arbeiten“:  
1. PRÄGNANZ, 2. VERSTÄNDLICHKEIT, 3. AFFINITÄT ZUR MARKENPHILOSOPHIE.

Förderlich bezogen auf seine Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit ist ein Slogan als Nutzenformulierung; förderlich bezogen auf seine Schutzfähigkeit als Markenslogan, ist die Integration des Markennamens. Diese letztere Forderung ist aber aus kommunikativen Gründen nicht immer gewünscht.

Nachdem sich ein Unternehmen für einen Slogan entschieden hat, sollte dieser auf Wirkung in der Zielgruppe getestet werden. Auch ist in der Entwicklungsphase der Test mehrerer Slogans sinnvoll.

Slogans, die in die engere Auswahl kommen und benutzt werden sollen, sollten einer juristischen Prüfung unterzogen werden. Ein einmal platzierter Slogan sollte regelmäßig auf Wirkung in der Zielgruppe getestet werden.

Sollten Sie einen Slogan erst noch entwickeln lassen wollen, empfehlen wir, sich mit der **MARKENLounge** in Verbindung zu setzen. Wir stellen gerne den Kontakt dazu her.

### **Wie kann ein Slogan als Markenslogan geschützt werden?**

Wollen Sie einen Slogan exklusiv für sich reservieren, besteht die Möglichkeit, z.B. beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Markenamt die Eintragung des Slogans als Marke zu beantragen. Noch vor wenigen Jahren wurden Slogans aber nur dann als eintragungsfähig angesehen, wenn sie

besonders originell waren. Gefordert wurde ein "erheblicher fantasievoller Überschuss". Meist wurden Slogans daher nur anerkannt, wenn in der Slogan-Formulierung auch der Unternehmensname oder eine andere eintragungsfähige Marke enthalten war.

### **Je individueller der Slogan, umso leichter die Eintragung.**

Die Eintragungspraxis der Markenämter hat sich deutlich gewandelt, nachdem enttäuschte Sloganinhaber ihren Fall bis vor den Bundesgerichtshof und den EuGH gebracht hatten. Seit wenigen Jahren gilt nun der vom Bundesgerichtshof und EuGH bestätigte Grundsatz, dass an Slogans keine strengeren Anforderungen als an normale Marken zu stellen sind. Slogans müssen lediglich geeignet sein, die übliche Funktion einer Marke zu erfüllen; nämlich die Herkunft eines Produktes zu kennzeichnen. Sie müssen mit anderen Worten unterscheidungskräftig sein.

### **Wann ist ein Slogan ausreichend unterscheidungskräftig?**

Oder anders gefragt: Wann ist ein Slogan wie eine Marke eintragungsfähig? Das Gegenteil ist leichter zu beschreiben: Slogans sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn der Slogan nur als übliche Wortfolge und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, insbesondere gebräuchliche Wortfolgen der deutschen Sprache, allgemeine Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art. Auch wenn der Slogan nur als Werbung für bestimmte Merkmale der Ware oder Dienstleistung verstanden wird, spricht dies gegen die Eintragungsfähigkeit. Längere Wortfolgen sind ebenfalls nicht als ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen geeignet; sie werden in der Regel nur als gewöhnlicher Satz verstanden. Diese Regeln gelten genauso für englischsprachige Slogans.

Indizien für die Eintragungsfähigkeit eines Slogans sind:

- Kürze
- Originalität und Prägnanz der Wortfolge

- Mehrdeutigkeit
- Interpretationsfähigkeit

### **Gibt es eine „Formel“ für einen eintragungsfähigen Slogan?**

Hier gilt der Grundsatz: Je kürzer, origineller und mehrdeutiger ein Slogan ist, desto wahrscheinlicher werden die Markenämter seiner Eintragung zustimmen.

### **Der schmale Grad zwischen Zustimmung und Ablehnung.**

Zu beachten ist, dass Slogans stets nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen als Marke angemeldet werden können. Die Prüfung, ob ein Slogan unterscheidungskräftig ist, findet dabei für jede Ware oder Dienstleistung getrennt statt. Ein Slogan kann für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eintragungsfähig sein, für andere dagegen nicht.

### **Beispiele aus der Praxis des Europäischen Markenamtes, EuGH und Bundespatentgericht:**

„Das Prinzip der Bequemlichkeit“ wies der EuGH darauf hin, dass das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft unabhängig von der jeweiligen Markenkategorie zu beurteilen sei (EuGH Urt. v. 21.10.2004, Rs. C-64/02 P -Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gel-, Rnr. 32, 36). Daher dürfe für Slogans kein Phantasieüberschuss verlangt werden, da ein solches Erfordernis für andere Arten von Marken nicht gelte. Andererseits könne bei Werbeslogans der Nachweis der Unterscheidungskraft schwieriger sein, da der Durchschnittsverbraucher aus banalen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließe (EuGH -Das Prinzip der Bequemlichkeit-, o. zit., Rnr. 35).

Das Gericht 1. Instanz hatte entschieden, dass Slogans mit einem ohne Weiteres verständlichen Informationsgehalt und einfachem Aufbau keine Unterscheidungskraft besitzen, wenn sie im normalen geschäftlichen Verkehr von Konkurrenten verwendet werden oder verwendet werden könnten. Dies war der Fall beim Slogan „Looks like grass“ . . . „Feels like Grass“ . . . „Plays

like grass", der für Waren und Dienstleistungen wie „synthetische Rasenbeläge“ und das Verlegen dieser Belege angemeldet worden war (Gel Urt. v. 31.3.2004, Rs.T-216/03, Rnr. 30-34), sowie beim Slogan „Mehr für Ihr Geld“ (Gel Urt. v. 30.6.2004, Rs.T-281/02, Rnr. 29-31) in Bezug auf Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 29, 30 und 35. Es spielt keine Rolle, dass der Slogan „Mehr für ihr Geld“ einen Hinweis auf die Eigenschaften der fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist, da dieses Zeichen lediglich als Werbeaussage in Bezug auf den Preis wahrgenommen wird.

Um einen direkten Vergleich zur Marke zu ziehen, besitzt das Zeichen „BESTPARTNER“ ebenfalls keine Unterscheidungskraft für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie die Datenverarbeitung über das Internet, da die einzelnen Begriffe, aus denen es besteht, beschreibend sind und die Kombination dieser Begriffe kein Wort ergibt, das in der Summe seiner Bestandteile eine „erkennbare Abweichung“ darstellt (Gel Urt. v. 8.7.2004, Rs.T-270/02).

Der Slogan "Test it" des Zigarettenherstellers WEST wurde für Streichhölzer als eintragungsfähig angesehen, da die Wortfolge nicht auf eine bedeutsame Eigenschaft der Streichhölzer selbst Bezug nimmt. Nicht unterscheidungskräftig ist nach Ansicht des Bundespatentgerichts "Test it" allerdings für Zigaretten, da hier der Slogan lediglich als Aufforderung verstanden wird, Zigaretten als Genussmittel auszuprobieren. Anders gesagt: Für Zigaretten ist die Aufforderung zum "testen" nahe liegend, für Streichhölzer dagegen unüblich, so dass für Streichhölzer der Slogan „Test it“ eingetragen werden kann.

Anders der Slogan "Come together", der sowohl für Tabakwaren im Allgemeinen, als auch für Raucherartikel eingetragen wurde. Hier bleibt offen, wie die Aufforderung "Come together" zu verstehen ist: Soll man sich zum Rauchen mit anderen Rauchern treffen? Macht dann rauchen gemeinsam mit anderen mehr Spaß? Oder soll dazu angeregt werden, wieder einmal etwas mit anderen zusammen zu unternehmen? Der Slogan ist mehrdeutig und bedarf der Interpretation. Er wurde als schutzfähig erachtet.

Andere bekannte Slogans, die als schutzfähig erachtet wurden, sind z.B. „Geiz ist geil“ für die Unterhaltungselektronik, „Schau'n mer mal“ für Telekommunikation, „Ich liebe es“ für Getränke und Verpflegungsspezialitäten und die Verpflegung von Gästen.

Nicht eingetragen wurden Slogans wie „Vertrauen ist gut, vergleichen ist besser“ für das Finanzwesen, „The human factor in law“ für Rechtsberatung, „Mann, ist der billig“ für Möbel und „Bauen wie die Schlaunen“ für Baumaterialien.

**Fazit: Bei der Eintragung eines Markenslogans sind zwei Eigenschaften unablässig: Unterscheidungskraft und Ausdauer.**

Angesichts der schwierigen Abgrenzungen ist es nicht verwunderlich, dass die Markenämter und deren Rechtsmittelinstanzen (in Deutschland das Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof, für das europäische Markenamt die Beschwerdekammern, das Gericht 1. Instanz und der EuGH) die Eintragungsfähigkeit eines Slogans oft unterschiedlich beurteilen. Es kann sich also durchaus lohnen, gegen Entscheidungen der Markenämter mit Rechtsmitteln vorzugehen und sich durch höhere Instanzen die Eintragung des Slogans bestätigen zu lassen.

### **In wenigen Schritten zum eigenen Markenslogan:**

- 1.** Sie Stellen als erstes eine Liste der Waren oder Dienstleistungen auf, für die der Slogan verwendet werden soll. Eine entsprechende Patent- und Markenamtes: <http://www.dpma.de/suche/wdsuche/suchen.html> . Eine Übersicht der Klasseneinteilung nach Waren und Dienstleistungen finden Sie dort ebenfalls als pdf zum Download <http://www.dpma.de/formulare/w7733.pdf> .
- 2.** Prüfen Sie für jede einzelne Ware oder Dienstleistung, ob der Slogan eine beschreibende Aussage sein kann. Wenn ein beschreibender Inhalt im Vordergrund steht, neigen die Markenämter zu einer für den Anmelder ungünstigen Sicht. Je nahe liegender und konkreter ein beschreibender Inhalt ist, desto eher werden die Markenämter den Schutz versagen bzw. die Anmeldung wegen sog. „absoluter Schutzhindernisse“ beanstanden.
- 3.** Es muss auch geprüft werden, ob der gleiche oder ein ähnlicher Slogan bereits als Marke geschützt wurde. Eine Recherche nach identischen Slogans in

Deutschland können Sie auch selbst probieren durchzuführen: Die Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes ist abrufbar unter <https://dpinfo.dpma.de/index.html>. Auf Deutschland haben zusätzlich die europäischen Gemeinschaftsmarken Auswirkung, die unter <http://oami.europa.eu/de/default.htm> recherchiert werden können, sowie die internationalen sog. „IR-Marken“ der World Intellectual Property Organisation (WIPO), die unter <http://www.wipo.int/ipdl/en> abgerufen werden können. Eine Ähnlichkeitsrecherche bieten diese Websites nicht und können Sie selbst auch manuell per Hand nicht durchführen. Die Ähnlichkeitsrecherche umfasst auch Slogans mit ähnlicher Schreibweise und Aussprache und ausländische Übersetzungen. Sie bietet daher die beste Grundlage, markenrechtliche Risiken zu erkennen. Dies ist besonders für eine gewerbliche Slogannutzung sehr wichtig. Eine professionelle Ähnlichkeitsrecherche können spezialisierte Markenrechtsanwälte jederzeit für Sie durchführen.

4. Selbst wenn die Recherche ergibt, dass bereits eine ältere Marke oder Slogan eingetragen wurde, bedeutet dies nicht das *Aus* für Ihren Slogan. Es besteht unter Umständen die Möglichkeit, mit den Inhabern der älteren Marke eine sog. „Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung“ zu schließen, die regelt, für welche Waren und Dienstleistungen der eine Slogan und die andere Marke benutzt werden darf, damit man nicht kollidiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass die ältere Marke nach Ablauf der sog. „Benutzungsschonfrist“ nicht „nachhaltig“ (also nicht nur zum Schein) benutzt wird. Die Benutzungsschonfrist beträgt 5 Jahre nach Eintragung bzw. Abschluss eines Widerspruchsverfahrens. Auch kann in Betracht gezogen werden, ältere verwechslungsfähige Marken auf ihre Schutzfähigkeit zu prüfen und ggf. löschen zu lassen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten – hier kann ein auf das Markenrecht spezialisierter Rechtsanwalt weiterhelfen.

Ihr Christian Zierhut

Vorstand **IhrAnwalt24AG**

Kontakt: [zierhut@anwalt.ag](mailto:zierhut@anwalt.ag)