

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Noch so 'n Spruch...Kieferbruch - wenn aus Sprüchen Marken werden

Kürzlich wurde „DAS LEBEN IST KEIN PONYHOF“ in Klasse 25 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Wird diese Marke nun ohne Genehmigung des Inhabers geschäftlich genutzt, droht der markenrechtliche Kieferbruch: Eine Abmahnung. Die IT Recht Kanzlei analysiert in diesem Beitrag die Gefahren der Nutzung eines geschützten Spruches und gibt Tipps und Hinweise unter welchen Voraussetzungen ein Spruch oder Slogan als Marke geschützt werden kann.

Eingetragene „Spruch“-Marken

- ? DAS LEBEN IST KEIN PONYHOF (Az. 3020120127983, Widerspruchsfrist läuft)
- ? Janz wichtig: Fresse halten angesagt! (Az. 3020100708174)
- ? Frauen muss man nicht verstehen, man muss sie einfach nur lieben (Az. 3020100708212)
- ? Heul doch! (Az. 301507090)
- ? Ich liebe es (Az. 303278218, 009523374)

Nicht eingetragene Marken

- ? Nicht quatschen, machen (Az. 3020100708190, Löschantrag Dritter)
- ? Nichts reimt sich auf Uschi (Az. 3020100708204, Löschantrag Dritter)

Worauf kommt es bei der Eintragung eines Spruches als Marke an?

Gerade Unternehmen, die mit enormem Aufwand und Investitionen einen Slogan bekannt machen, sind natürlich daran interessiert, sich diesen auch markenrechtlich schützen zu lassen, um Trittbettfahrern einen Riegel vorzuschieben.

Auch bei Slogans gelten die herkömmlichen Voraussetzungen des Markengesetzes: Die wichtigsten Vorschriften sind dabei § 36 Abs. 1 MarkenG (formelle Voraussetzungen) sowie § 37 Abs 1, 3, 8, 10 MarkenG (materielle Voraussetzungen). Wichtigste Voraussetzung ist gemäß § 3 MarkenG, dass ein schutzfähiges Zeichen, mit der notwendigen Unterscheidungskraft vorliegt.

Mittlerweile wurde die jahrzehntelang (vor in Kraft treten des Markengesetzes) vorherrschende Praxis des DPMA und der Rechtsprechung aufgeweicht und es werden vermehrt auch Slogans zur Eintragung zugelassen, welche keinen Unternehmensnamen oder eine bereits eingetragene Marke beinhalten. Im Jahr 1999 stellte der BGH dann fest, dass für Slogan-Marken keine anderen Voraussetzungen gelten

dürfen, als für „herkömmliche“ Wortmarken, weshalb die Unterscheidungskraft auch in diesem Bereich das maßgebliche Merkmal ist.

Was passiert, wenn ich einen Spruch nutze, der als Marke eingetragen wurde?

Wird ein geschützter Spruch privat genutzt, drohen keine markenrechtlichen Konsequenzen. Grund: Das Markenrecht schützt eine Marke nur im „geschäftlichen Verkehr“, nicht hingegen die rein private Nutzung einer solchen.

Wird jedoch eine Marke im geschäftlichen Verkehr – also beispielsweise durch einen kommerziellen T-Shirt-Händler – genutzt, so ist im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu prüfen, ob der jeweilige Spruch oder Slogan überhaupt eine markenmäßige Benutzung darstellt. Hier ist nach Auffassung des [BGH, Urteil vom 14.1.2010 - I ZR 82/08](#), zu differenzieren:

“

„Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Vorderseite eines Bekleidungsstücks angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann jedoch nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren. Denn anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken [...] geht der Verkehr nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei Wörtern und Symbolen, die auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall.“

”

Wie kann verhindert werden, dass ein Spruch als Marke eingetragen wird?

Um gegen eine eingetragene Marke vorzugehen ist probates Mittel das Lösungsverfahren nach § 54 MarkenG. Im Rahmen dieses Verfahrens überprüft das DPMA, ob der Marke absolute Schutzhindernisse – wie etwa eine fehlende Unterscheidungskraft – nach § 8 MarkenG entgegenstehen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement