

KANN EIN SLOGAN IN SPANIEN GESCHÜTZT WERDEN?

1.-Einleitung

Immer häufiger werden Slogans benutzt, nicht nur zum Loben eines Produkts oder einer Dienstleistung, sondern auch als Herkunftshinweis, denn phonetische Elemente, insbesondere Wortspiele und erfinderische Ausdrücke, sind leichter im Gedächtnis zu behalten als ein Graphik oder ein Logo, von denen der Verbraucher nur einen Bild bewahrt.

Die Unterscheidungskraft eines Slogans erfordert eine wichtige Investition in seine Schaffung und Diffusion; diese Investition kann in Spanien durch das Markengesetz (Schutz eines subjektiven Rechtes) sowohl als durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor Nachahmern geschützt werden

2.- Schutz des Markengesetzes

Die Eintragung eines Slogans als Wortmarke ist zulässig, wenn dieser Unterscheidungskraft besitzt und alle im Markengesetz festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Keine weitere oder unterschiedliche Voraussetzung kann verlangt werden. Daher muss ein Slogan weder Phantasieüberschuss noch ein Wortspiel beinhalten, um Unterscheidungskraft zu besitzen, selbst wenn beide Elemente zu dieser Unterscheidungskraft mitzählen können, da sie leichter vom Verbrauchern wiedererkannt sind. (Urteil des Oberen Gerichts von Justiz der Europäischen Gemeinschaften, vom 21. Oktober 2004, Angelegenheit OAMI /Erpo Möbelwerk) Es ist nicht erforderlich, dass der Verbraucher die genaue Herkunft durch die Marke erkennt; es genügt, wenn der Verbraucher dadurch das Produkt oder die Dienstleistungen von denjenigen unterscheiden kann, die eine andere Herkunft haben.

Durch seine Eintragung als Wortmarke verliert der Slogan seine beschreibenden Kraft oder seine Werbefunktion nicht, sondern erlangt er eine zweite Funktion: die Herkunftsfunktion. Das ist im Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Januar 2010 festgestellt (Rechtssache Audi AG/OAMI), wo

frühere Urteile im gleichen Sinn zitiert sind: *“dass die Tatsache allein, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigenmachen könnten, nichtausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehlt ... Eine solche Aussage, so einfach sie auch wäre, könnte nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könnte, dass diese Marke geeignet ist, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen“*

Die Tatsache dass der Slogan-Wortmarke seine ursprüngliche Natur (Promotion) erhält, bedeutet jedoch weitere Schwierigkeiten, Unterscheidungskraft im Markt zu erlangen und diese Unterscheidungskraft von den Markenbehörden und ggf. von den Gerichten zu erkennen: **die Eintragung des Slogans als Wortmarke genügt für seinen effektiven Schutz gegenüber die Konkurrenz jedoch nicht.** Der Slogan muss tatsächlich als unterscheidendes Zeichen des Produkts bzw. Dienstleistungen benutzt werden, so dass der durchschnittliche Verbraucher den Slogan mit der Herkunft verbindet. Die Verbindung wird umso stärker, als sie unabhängiger von anderen Erkennungszeichen des Unternehmers ist. Daher ist empfehlenswert, um Streitigkeiten mit Konkurrenten zu vermeiden, die Nutzung des Slogans unabhängig von anderen, bekannten Marken des Unternehmers, obgleich die gewöhnliche Praxis anders ist. Dadurch wird vermieden, die Unterscheidungskraft als sekundär gegenüber der Werbefunktion zu erhalten (wie im Sachverhalt des Urteils Nr. 569/2009, vom 22. Juli, des spanischen Obersten Gerichtshofs, Zivilrechtssaal, Sektion 1., *vid infra*). Dementgegen bietet die Eintragung des Slogans als Wortmarke in vielen Klassen, auch in die, wo der Unternehmer kein Produkt bzw Dienstleistung hat, keinen stärkeren Schutz.

3.- Schutz der Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Die Eintragung eines Slogans schließt den Schutz vom Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht aus. Das Nutzen des Slogans von einem Konkurrent als Werbung seiner eigenen Produkte oder Dienstleistungen kann eine unlautere geschäftliche Handlung sein, unabhängig der Eintragung des Slogans als Wortmarke.

Laut des spanisches Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wenn sie dazu geeignet sind, Interessen von

Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. Darunter sind unzulässig die geschäftliche Handlungen, die eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführen ("*actos de confusión*") oder die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt ("*aprovechamiento de la reputación ajena*"). Nichtsdestotrotz legt das spanisches Gesetz den Prinzip der freien Imitation von Leistungen und Initiativen fest (außer die durch Exklusivrechten geschützt: z.B. Marken, Geschmacksmuster, Patenten) und schließt die Unlauterkeit der Nachahmung aus, wenn das Risiko von Täuschung oder Ausnutzung des Rufs des Mitbewerbers unvermeidbar ist. Die Freiheit der Imitation von Leistungen oder Initiativen hat zwei Grenzen: i) dass die Imitation geeignet dafür betrachtet wird, ein vermeidbares Täuschungsrisiko zu erzeugen oder eine vermeidbare und unzulässige Ausnutzung des Wertschätzung oder Anstrengung anderer Mitbewerber mit sich bringt; ii) dass die systematische Imitation von Leistungen und Initiativen eines Mitbewerbers direkt dazu gerichtet ist, seine Positionierung im Markt zu behindern und sie die gewöhnliche Reaktion des Marktes überschreitet ("*actos de imitación*").

Sind die Grenzen zwischen lauterem und unlauterem Wettbewerb immer diffus und von den konkreten Umständen deren Abschätzung bei den Richtern abhängig, ist die Linie zwischen erlaubter und unerlaubter Verwendung eines Slogans noch dünner aufgrund seiner eigenen Natur. Weil die Slogans die Eigenschaften eines Produkts bzw. einer Dienstleistung beschreiben oder loben, kann seine Nutzung bei den Konkurrenten kaum verboten werden, selbst in Fällen wie im Sachverhalt des Urteil Nr. 569/2009, vom 22. Juli, des spanischen Obersten Gerichtshofs ("*el turrón más caro del mundo*" / "*el turrón más famoso del mundo*"), wo selbst wenn beide Slogans gleich in ihrer Struktur (nur ein Wort Unterschied) und ihre Zwecke (die jeweilige Eigenschaft zu betonen) sind, sieht das Gericht keine Konfusionsrisiko, weil jeder Slogan die unterschiedliche Merkmale jeder Nougat im Markt betont ist ("*1880*" den Preis, "*La Fama*" den Ruhm).

Ana Flores

Rechtsanwältin für Urhebers- und gewerbliches Eigentumsrecht

Zuständig für den German Desk in Maluquer Advocats SCP