



Farid Mahmood  
Medienanwalt  
fjm legal & business affairs

Ingo Fischer  
Supervisor Clearance & Licensing  
Fischer Media-Management

### THEMEN

Das Sound-Alike - Teil 2  
Zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans

Guten Tag,

*Aufgrund der großen Resonanz auf den Newsletter 01/04 zum Thema »Soundalike-Neuschöpfung oder Plagiat« möchte ich noch einmal das Thema ergänzend behandeln, um einige der Fragen, die mir gestellt wurden zu beantworten.*

### Das Sound-Alike - Teil 2

Im Zusammenhang mit der Genehmigungspflicht von urheberrechtlich oder leistungsschutzrechtlich geschütztem Material halten sich nach wie vor hartnäckig einige »Gerüchte« über Möglichkeiten, wie sich Genehmigungsanfragen und der damit verbundene Aufwand umgehen lassen. Natürlich schenkt man dem gerne Glauben, insbesondere, da dies nicht unerheblich zur Kostenreduzierung beitragen würde.

### Neue Töne

Eine weit verbreitete Legende ist zum Beispiel die Annahme, durch die Änderung einzelner Töne innerhalb der Melodiefolge eines Musikstückes würde ein »neues Werk« entstehen. Dem ist in aller Regel nicht so, da auch das neue Werk immer einen eigenen Wesenskern enthalten muss (vgl. Newsletter 01/04), den ein mehr oder weniger kopiertes Werk durch die Veränderung nur einzelner Töne sicher nicht erlangt.

### Werkauszüge / Samples

Aus dem Bereich Leistungsschutzrecht, also der Schutz der Leistung von ausübenden Künstlern, unterliegen Kreative oft falschen Vorstellungen, was die Nutzung so genannter »Samples« betrifft.

Ein Sample ist ein regelmäßig auf digitaler Ebene gespeichertes Bruchstück einer Musikaufnahme. An geeigneter Stelle in eine neue Komposition eingefügt, bringt dieses Bruchstück sozusagen als »Konzentrat« die Stimmung des Originalwerkes in das neue Werk mit ein. Durch die Kombination

von »Samples« aus verschiedenen Werken entsteht dann wieder ein neues Werk, teilweise sogar mit einem eigenen Wesenskern. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Verwendung von Samples dem Urheber des Originalwerkes anzuzeigen und muss genehmigt werden (so genanntes »Sample-Clearing«).

### Genehmigungsfreie Takte

Falsch ist auch die Annahme, die Nutzung eines Werkes bis zu 4 Takten wäre genehmigungsfrei. Und auch ein Sample aus einem fremden Werk bis zu 5 Sekunden Länge ist immer genehmigungspflichtig. Dies ändert sich zumeist auch nicht, wenn der Werkauszug verändert oder verfremdet wird (etwa durch Veränderung von Tonhöhe oder Abspielgeschwindigkeit). Zum besseren Verständnis ein Vergleich aus der Fotografie: Würde man in einem Bild oder einer Fotografie mittels digitaler Bearbeitung die Farben verändern oder einen kleinen Bildausschnitt »weich zeichnen«, so würde wohl keiner auf die Idee kommen von einer Neuschöpfung zu sprechen.

### Neuaufnahme

Ein immer wieder vorkommender Denkfehler taucht im Zusammenhang mit der Neuaufnahme eines Werkes auf. Besonders in der Werbung müssen Kreative oft erfahren, was es für das Budget Ihrer Kampagne bedeuten kann, bekannte Musiktitel zu verwenden. Bereits die Kosten für die Nutzung der Komposition liegen häufig über dem geplanten Budget, es bleibt kaum Geld übrig, um nun auch noch die Originalaufnahme zu lizenzieren.

Man entscheidet sich daher für die naheliegende Neuaufnahme. Teilweise sind es auch produktionsbedingte Gründe, beispielsweise passen Länge oder Abfolge der Originalaufnahme nicht exakt zum Werbespot. Aber meistens lassen sich diese Probleme durch geschicktes Schneiden am Rechner lösen. Nein, der eigentliche Grund ist immer die vermeintliche Einsparung von Lizenzkosten für die Leistungsschutzrechte.

### Imitation

Vermeintlich ist die Einsparung der Lizenzkosten deshalb, da immer, wenn die Neuaufnahme das Original zu stark »imitiert« (etwa weil bestimmte Phrasierungen des Sängers »sklavisch nachgeahmt« werden) viel Ärger mit dem betroffenen Lizenzgeber ins Haus stehen kann. Oft sind es gerade die Musiklabels, die aufgrund wegbrechender Märkte besonderes Augenmerk auf solchermaßen entgangene Lizenzentnahmen legen. Viele Verlage sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, die Nutzung ihres Repertoires von der Verwendung der Originalaufnahme abhängig zu machen, jedenfalls soweit die Musiklabels dem gleichen Konzern angehören.

Zumindest behält sich der Lizenzgeber aber immer die Beurteilung der Neuaufnahme vor, um die Nutzung seiner Rechte gegebenenfalls zu verweigern. Denn für den Lizenzgeber ist oft entscheidend, dass für den Zuhörer die Neu-Aufnahme als solche auch erkennbar ist und nicht versucht wird, sozusagen eine »Imitation« als Original zu verkaufen.

### Fazit

Sicher bietet die Nutzung von Auszügen aus geschützten Werken, oder deren Neuaufnahme die Möglichkeit kostengünstig zu produzieren. Es empfiehlt sich jedoch in jedem Fall, das rechtliche Umfeld vorab genau zu prüfen: Denn wem nützt eine »günstige« Kampagne die dann möglicherweise nicht »on air« darf?

Ingo Fischer  
Fischer Media-Management

### Zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans

Im Gespräch mit Werbeagenturen begegne ich immer wieder der gleichen Frage: Sind

Werbeslogans eigentlich geschützt? Und wenn ja, muss ich dafür etwas tun?

### Der gute Slogan...

Ein guter Slogan für ein Produkt oder ein Unternehmen ist oft das berühmte Tüpfelchen auf dem 'i' und trägt nicht selten entscheidend zum Markterfolg bei. Wer kennt nicht Slogans wie »Vorsprung durch Technik«, »Mit Sicherheit ein guter Partner« oder »Geiz ist geil«, die zum Teil schon zu geflügelten Worten geworden sind.

### ...und die böse Konkurrenz

Wer einen guten Slogan entwickelt und vielleicht schon mit großem Aufwand etabliert hat, will verständlicherweise vermeiden, dass dieser auch von Konkurrenten genutzt wird. Diese würden von dessen Bekanntheit nicht nur zu Unrecht profitieren, sondern schlimmstenfalls den guten Ruf der eigenen Produkte in Mitleidenschaft ziehen.

### Markenschutz...

Grundsätzlich können Slogans daher beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke eingetragen werden und sind damit vor Nachahmung geschützt. Das Markengesetz (MarkenG) bietet dabei die Möglichkeit, verschiedene Arten von Zeichen als Marke anzumelden, zum Beispiel Hörzeichen (wie so genannte »Jingles«), Farbzusammenstellungen und selbst dreidimensionale Formen und Gestaltungen.

### Unterscheidungskraft ...

Damit jedoch nicht jede noch so simple Wortkombination als Marke schutzfähig ist und der Wortschatz der Werbebranche damit binnen kurzer Zeit sozusagen »aufgebraucht« wäre, können Slogans nur geschützt werden, wenn sie unterscheidungskräftig sind. Im Einzelnen müssen solche Slogans geeignet sein, die Herkunft eines Produktes oder eines Unternehmens zu kennzeichnen. Oder anders: Wenn der Slogan die beworbenen Produkte lediglich umschreibt oder näher definiert, fehlt es an der notwendigen Unterscheidungskraft. In der Regel sind daher gebräuchliche Wortfolgen, allgemeine Anpreisungen oder Werbeaussagen nicht schutzfähig. Dies gilt übrigens auch für englischsprachige Slogans, da das Englische mittlerweile in breiten Bevölkerungsschichten als geläufige Sprache angesehen wird.

### ...durch Kreativität

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Eintragung umso höher ist, je

kreativer, origineller, witziger und damit eigentümlicher der jeweilige Slogan letztendlich ist.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass Marken immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen angemeldet werden können. Die Prüfung, ob ein Slogan unterscheidungskräftig ist, findet dabei für jede Ware oder Dienstleistung getrennt statt. Dies führt dann dazu, dass ein Slogan für bestimmte Produkte eintragungsfähig ist, für andere dagegen nicht.

### Beispiele

Am besten lassen sich diese Grundsätze anhand einiger Beispiele verdeutlichen:

Die Eintragung des Slogans »While You Wait« für Umstandsbekleidungsstücke wurde zurückgewiesen, da die Verwendung englischer Begriffe auf dem Bekleidungssektor allgemein verbreitet und üblich ist und der Slogan lediglich rein beschreibend sei.

Dagegen wurde der Begriff »JIN SHIN DO« für Druckereierzeugnisse ohne weiteres als unterscheidungskräftig zugelassen, da zwar die sinngemäße Übersetzung »Weg zur vollkommenen Menschenliebe und zur Wahrheit« ebenfalls nur rein beschreibend ist, die wenigsten Europäer dürften indes aber in der Lage sein, diese japanische Bezeichnung korrekt zu übersetzen.

Der Slogan »Test it.« der Zigarettenmarke »WEST« wurde für Raucherartikel und Streichhölzer als Marke eingetragen, für Tabak und Zigaretten hingegen nicht. Begründet wurde dies damit, dass der Begriff für Raucherartikel und Streichhölzer »keine konkret warenbezogene beschreibende Aussage« sei, für Tabak und insbesondere Zigaretten dagegen schon. Denn für letztere Warengruppe stelle der Slogan lediglich eine allgemein verständliche englischsprachige Aufforderung dar, das Genussmittel auszuprobieren. Mit anderen Worten: Bei Zigaretten ist die Aufforderung »Test it.« noch nahe liegend und damit nicht ausreichend unterscheidungskräftig im Vergleich zu anderen Zigaretten. In Bezug auf Streichhölzer soll dieser Begriff aber eher ungewöhnlich sein, so dass für diese Waren ausreichend Unterscheidungskraft besteht und der Slogan daher eintragungsfähig ist.

### Fazit

Bei solch kleinen Unterscheidungsmerkmalen verwundert es dann wenig, dass

die die Eintragungsfähigkeit einer Marke beurteilenden Stellen (Deutsches Patent- und Markenamt, Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof) oft zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, gegen eine Zurückweisung der Markenregistrierung Rechtsmittel einzulegen, um dann durch die folgenden Instanzen die Eintragungsfähigkeit des Slogans bestätigt zu bekommen.

Farid Mahmood  
f|m legal & business affairs

### AKTUELL

»Testimonials« zum Filmfest München

Für die Werbekampagne des Bayerischen Rundfunks zur Sendung »Kino Kino« übernahmen wir die nationale und internationale Rechtextklärung. Mit dabei waren Schauspieler wie Sophia Loren (Ein seltsames Paar), Audrey Tautou (Die wunderbare Welt der Amelie), Heike Makatsch (Männerpension), Christiane Paul (Marlene), Sibyl Kekili (Gegen die Wand) und Veronika Ferres (Rossini).

Agentur: Alleswirdgut, München

fischer media-management  
ingo fischer | [www.fischer-media-man.de](http://www.fischer-media-man.de)  
f|m legal & business affairs  
farid mahmood | [www.ra-mahmood.de](http://www.ra-mahmood.de)