

no 4 : 2009

das magazin des
marketing club berlin e.v.

schutzgebühr 7€

USP

menschen im marketing

Themenschwerpunkte: Deutscher Marketing-Tag 2009 & Standortmarketing

Der 37. Deutsche Marketing-Tag

Marketing in der neuen Realität:
Warum wir umdenken müssen

Die Stadt als Marke?!

Markenführung als Chance für
das Stadtmarketing

Wie wird Place Branding erfolgreich?

Die Besonderheiten bei der
Positionierung öffentlicher Marken





030 P.O.S. Creative Media

Out of Home-Kommunikation in einer vorher nie gekannten Konfiguration und Qualität.



010 37. Deutscher Marketing-Tag in Berlin



022 big five®

Arne Klein über den Prozess erfolgreichen Place Brandings.

Inhalt

Porträts

Merleker & Mielke
Musik und Marken sind Anwalts Lieblinge 016

NewPlacement
Manager als Marke 020

P.O.S. Creative Media
Von der Inspiration zur Inszenierung 030

Marketing & Unternehmen

business-on.de
Deutschland liest Regionalnachrichten auf business-on.de 008

Ein Marktführer wird lebendiger
Die neue Markenkampagne von ImmobilienScout24 018

Neue Räume, neue Technik, neue Inhalte
tv.berlin 026

Was gibt's Neues?
Neuigkeiten aus den Unternehmen im MC Berlin 032

Marketingwissen

Marketing im Jahr 2010
von Hartmut Geibig 009

big five® – der Prozess erfolgreichen Place Brandings
von Arne Klein 022

Die Stadt als Marke?!
von Dr. Christian Ebert 024

Buchempfehlungen 028

Rechts-Tipps

Städtenamen als Markenbestandteile
von Dr. Frank Steinbach 029

Clubleben

MC-Fotoimpressionen
37. Deutscher Marketing-Tag in Berlin 010

„Am Herzschlag der Marken“
Nationale Juniorentagung 2010 034

Herzlich Willkommen!
Neue Mitglieder 035

Impressum 035

Rechts-Tipps

VON DR. FRANK STEINBACH

Städtenamen als Markenbestandteile



Städtenamen können als Markenbestandteil attraktiv sein, da sie einen Hinweis auf den Ursprungsort einer Ware oder einer Dienstleistung geben. Genau dies ist aber problematisch, da solche Angaben zur geografischen Herkunft im Markengesetz als rein beschreibend angesehen werden.

Im Ausgangsfall hatte ein Berliner Zeitungsverlag die Wortmarke „BerlinCard“ für zahlreiche Waren- und Dienstleistungen – nicht jedoch für ein Kundenkartensystem – angemeldet. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, es fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das Bundespatentgericht bestätigte diese Entscheidung und wies die Beschwerde der Anmelderin zurück.

Das Bundespatentgericht stellte in seiner Entscheidung darauf ab, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der Bezeichnung „BerlinCard“ einen Sachhinweis darauf, dass die geschützten Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen des Kredit-

kartensystems „BerlinCard“ (ähnlich einer elektronischen Geldbörse bzw. Rabattkarte) erhältlich seien. Zudem erschließe sich für den durchschnittlich informierten Verbraucher ohne weiteres, dass es sich um eine Mitgliedskarte handle, die verschiedene Vergünstigungen bzw. Zugangsberechtigungen für den Inhaber bedeute. Aus diesen Gründen fehle es an dem erforderlichen Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentität. Dies würde unter anderem auch durch den geografischen Bestandteil „Berlin“ bestärkt, wodurch die der Ort der Nutzung dargestellt würde.

Gegen diesen Beschluss legte der Verlag erfolgreich Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein. Der Bundesgerichtshof hob mit seinem Beschluss (Az.: I ZB 12/02) die Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf und stellte fest, dass der Bezeichnung „BerlinCard“ in den beantragten Waren- und Dienstleistungsklassen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Der Bundesgerichtshof gab dem Verlag dahingehend recht, dass die Anmeldung nicht für eine Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte) erfolgte, sondern für einzelne Waren- und Dienstleistungen. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass diese Waren und Dienstleistungen zwar möglicherweise mit einem Kartenbezahlsystem erworben werden könnten, aber nicht ausschließlich. Der Bundesgerichtshof betonte zudem, dass selbst wenn einzelne Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich seien, dadurch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung „BerlinCard“ und den angemeldeten Waren

oder Dienstleistungen selbst hergestellt werde. Daher sah der Bundesgerichtshof auch keine fehlende Unterscheidungskraft, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „BerlinCard“ eben nicht ohne Weiteres und ohne Unklarheit lediglich als beschreibenden Sachhinweis für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auffassten.

Im Gegensatz dazu scheiterte eine andere Anmelderin mit ihrer Markenmeldung „DeutschlandCard“, die sie für ein Kundenbindungsprogramm und darauf bezogene Waren und Dienstleistungen angemeldet hatte. Hier stellte der Bundesgerichtshof fest, dass der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher sehr wohl erkenne, dass „DeutschlandCard“ sich auf ein Kartensystem beziehe.

Es bleibt also festzuhalten, dass es bei Markennamen, die beschreibende Elemente wie etwa Städtenamen enthalten, sehr genau auf die Abfassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ankommt, um eine Eintragung zu erreichen.



DR. FRANK
STEINBACH

Dr. Frank Steinbach ist Patentanwalt und European Patent and Trademark Attorney. Für die Kanzlei Zimmermann & Partner berät er in- und ausländische Mandanten im Patent-, Marken- und Designrecht.

mail@zimpat.com