

TaylorWessing

IP Talk

Hot Topics & Updates aus dem Markenrecht



IP Talk Sessions 2025

#1 Rechtsprechungsübersicht
Dr. Verena Ahmann, Sebastian Fiscoeder LL.M. am 11. März 2025

#2 **Soundmarken**
Olaf Gillert, LL.M., Rainer Hirt. am 25. März 2025

#3 Reputation Management
Dr. Dirk Wieddekind am 8. April 2025

#4 Algorithm meets Regulation
Katharina H. Reuer, M. Jur., Dr. Thorsten Troge am 30. April 2025

#5 DSA Enforcement and Collective Actions
am 14. Mai 2025





TaylorWessing

Session #2

Soundmarken

Olaf Gillert, LL.M., Rainer Hirt.

Rainer Hirt (Audity GmbH) | Online | 25.03.25

Brand Sound — wie klingen Marken?



a'

Brand Sound?



a'

Brand Sound =
hörbare Markenidentität.

a'

Insta, TikTok, Youtube

a'

Brand Sound Historie

a'



1920er



a'

HARIBO 

1960er



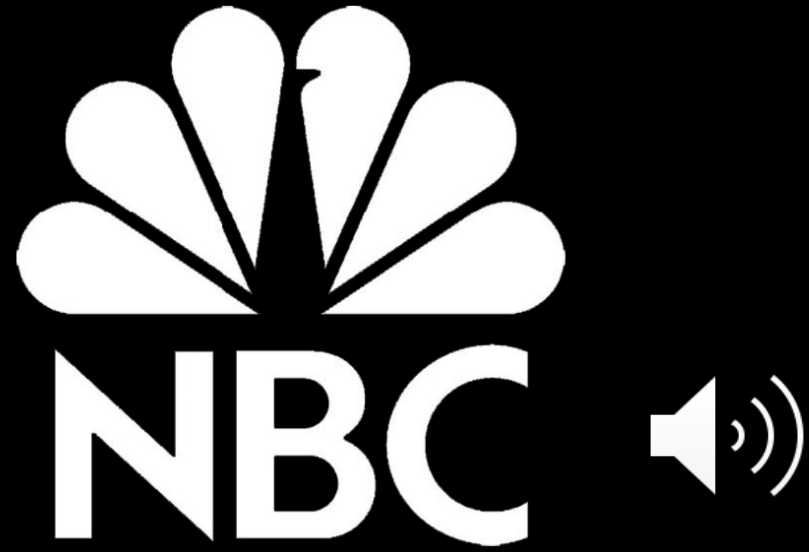
a'



1960er



a'



1971



a'



1990er



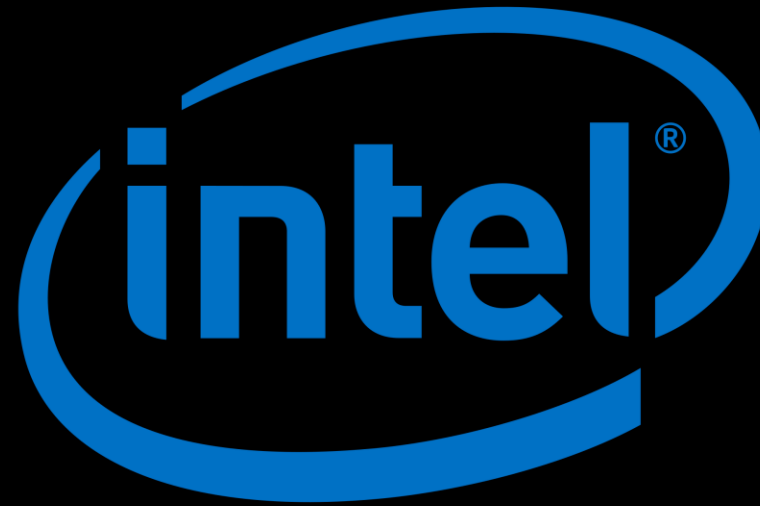
a'



1990er



a'



1990er



a'



1990er



a'

N



2010er



a'



2020er

a'



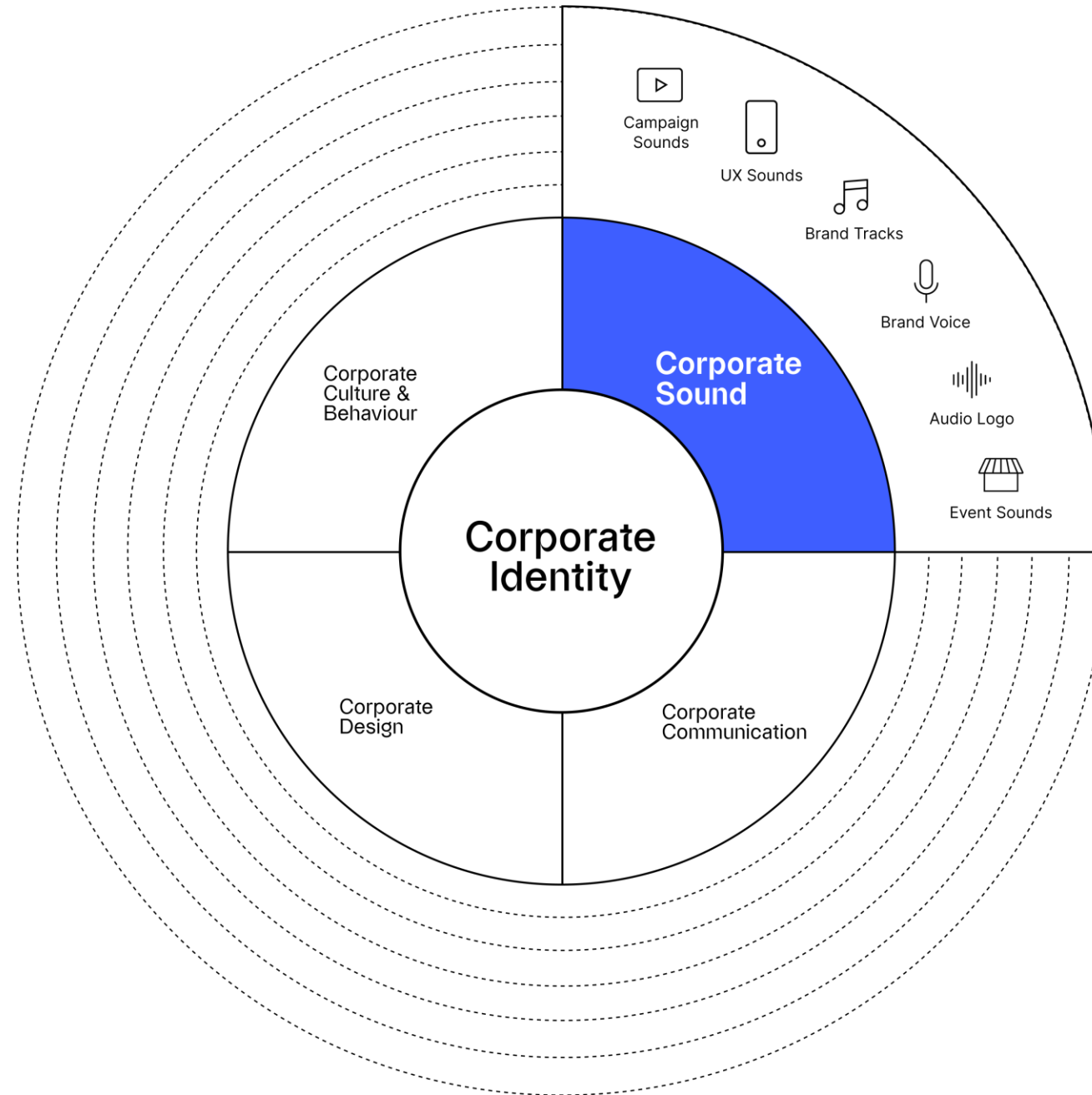
2020er



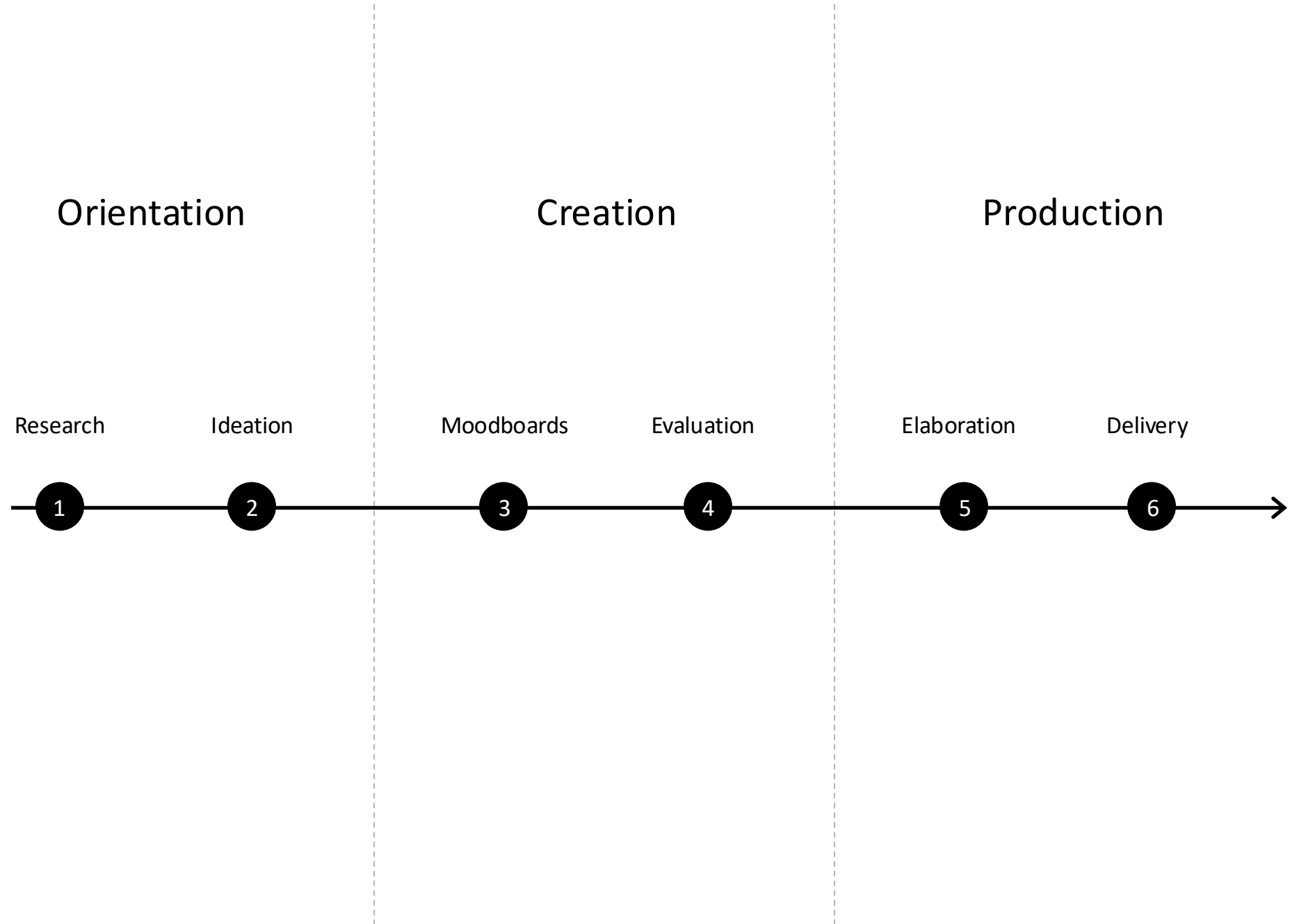
a'

Brand Sound Prozess

a'



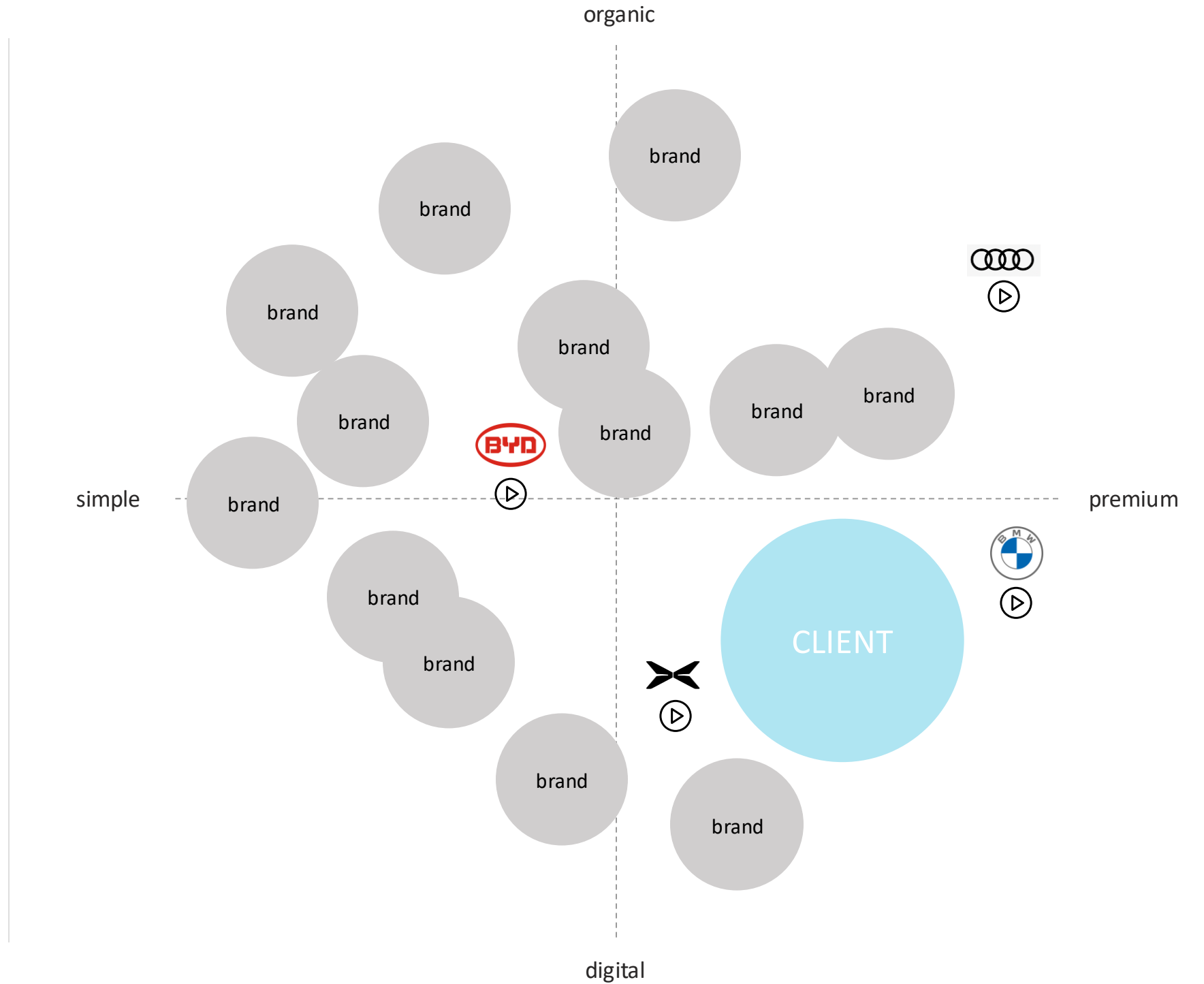
a'



a'

POSITIONING

Wettbewerbsanalyse



a'

AUDITY PROFILER

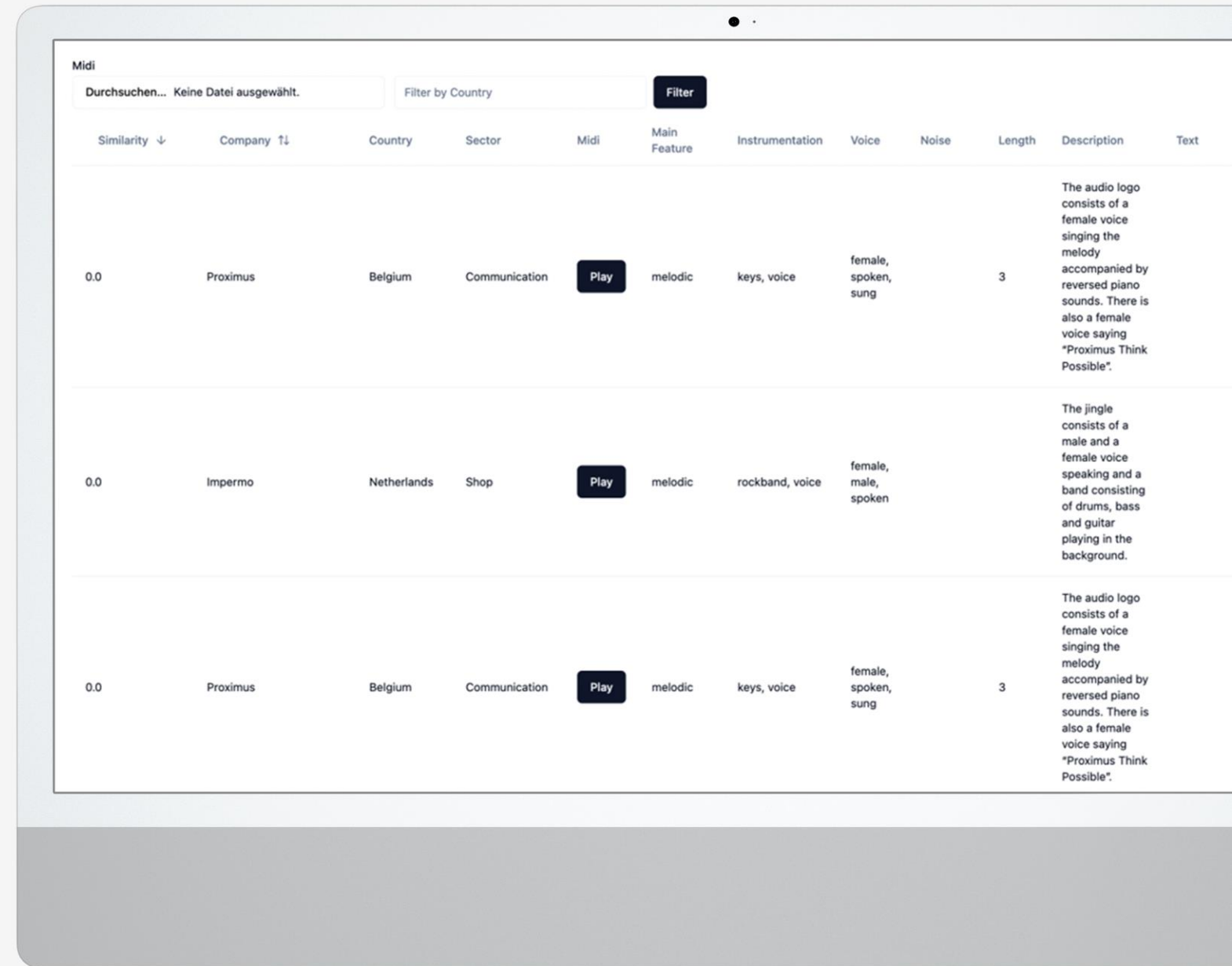
Creating a foundation
together



a'

EVALUATION

Internal legal audit with Sound Mark Analytics



The screenshot displays the Sound Mark Analytics web application. At the top, there is a search bar with the text "Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt." and a "Filter by Country" dropdown menu with a "Filter" button. Below this is a table with columns: Similarity (down arrow), Company (up/down arrows), Country, Sector, Midi (Play button), Main Feature, Instrumentation, Voice, Noise, Length, Description, and Text. The table contains three rows of data, each representing an audio logo. The first and third rows are for "Proximus" (Belgium, Communication) and the second row is for "Impermo" (Netherlands, Shop). Each row has a similarity score of 0.0 and a length of 3. The descriptions provide details about the audio logos, such as the presence of a female voice singing a melody or a male and female voice speaking.

Similarity ↓	Company ↑↓	Country	Sector	Midi	Main Feature	Instrumentation	Voice	Noise	Length	Description	Text
0.0	Proximus	Belgium	Communication	Play	melodic	keys, voice	female, spoken, sung		3	The audio logo consists of a female voice singing the melody accompanied by reversed piano sounds. There is also a female voice saying "Proximus Think Possible".	
0.0	Impermo	Netherlands	Shop	Play	melodic	rockband, voice	female, male, spoken			The jingle consists of a male and a female voice speaking and a band consisting of drums, bass and guitar playing in the background.	
0.0	Proximus	Belgium	Communication	Play	melodic	keys, voice	female, spoken, sung		3	The audio logo consists of a female voice singing the melody accompanied by reversed piano sounds. There is also a female voice saying "Proximus Think Possible".	

Screenshot »Sound Mark Analytics«



FROM BRAND STRATEGY TO MONITORING

How we use Sound Mark Analytics



Research on the strategic positioning of the brand

What do competitors sound like?
What are the trends in the market environment? Our tool provides us with valuable insights that enable us to make well-founded strategic decisions.



Similarity check in the design phase

Which sound concepts can be pursued further and where is the risk of similarity too great? We check at an early stage and thus minimize the risk of expensive corrections and unnecessary development work.



Risk analysis before registration

We make Sound Mark Analytics available to our partner law firms so that they can identify potential conflicts and enter the application process with a sound trademark strategy.



Ongoing brand monitoring

After registration, we monitor our clients' sound marks.
Our tool identifies potential collisions so that objection deadlines can be met.

a'

Praxisbeispiel





a'

rh@audity.de

TaylorWessing

Soundmarks

Olaf Gillert



I. Rechtliche Grundlagen

Alte Rechtslage:

1.01.1995 § 3 Abs. 1 MarkenG

"Als Marke können alle Zeichen, insbesondere [...] **Hörzeichen**, geschützt werden, die geeignet sind Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

Aber, § 8 Abs. 1 MarkenG

Erfordernis graphischer Darstellbarkeit

Neue Rechtslage:

14.01.2019 § 3 Abs. 1 MarkenG

"Als Marke können alle Zeichen, insbesondere [...] **Klänge (Sounds)**, geschützt werden, [...]"

Erfordernis graphischer Darstellbarkeit entfällt



II. Definition, Darstellung, Beispiele

Klangmarke:

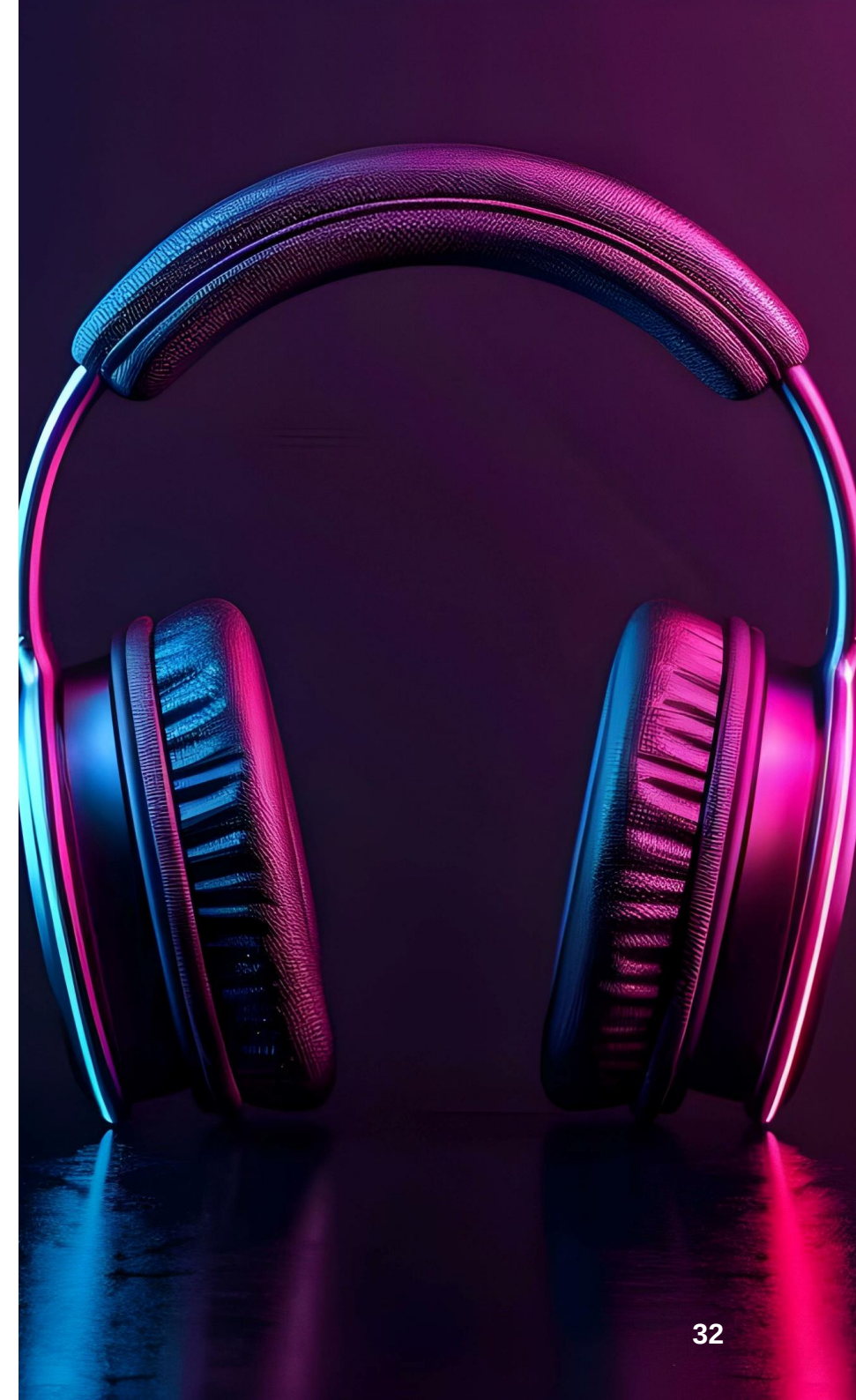
- Klang oder Kombination aus Klängen
- Reproduktion als Audiodatei oder genaue Wiedergabe des Klangs in Notenschrift

Audiodatei , z.B. MP3, WAV:



Notenschrift (JPEG):

- In Messeinheiten (Takte) unterteilt
- Notenschlüssel
- Alle zur Wiedergabe der Melodie erforderlichen Noten
- Optional: Tempo/Geschwindigkeit der Melodie, Angabe des/der Instrumente (Achtung Prio-Anspruch)

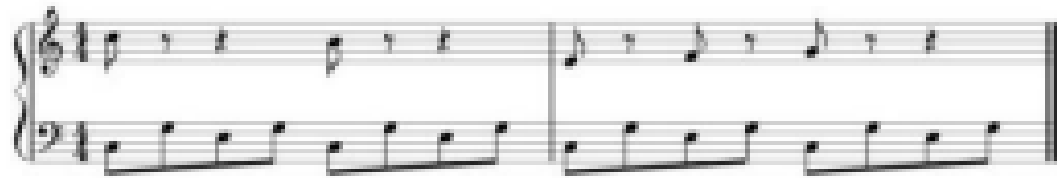


III. Priorität: Gleiche Markenform – unterschiedliche Darstellungen

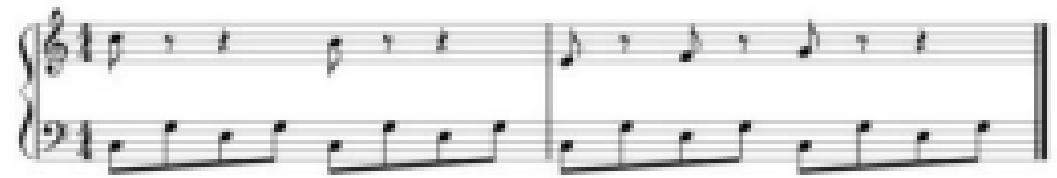
Basis-Anmeldung

Piano

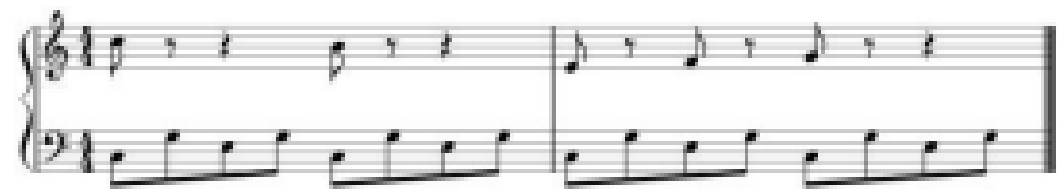
Piano: $\text{♩} = 90$



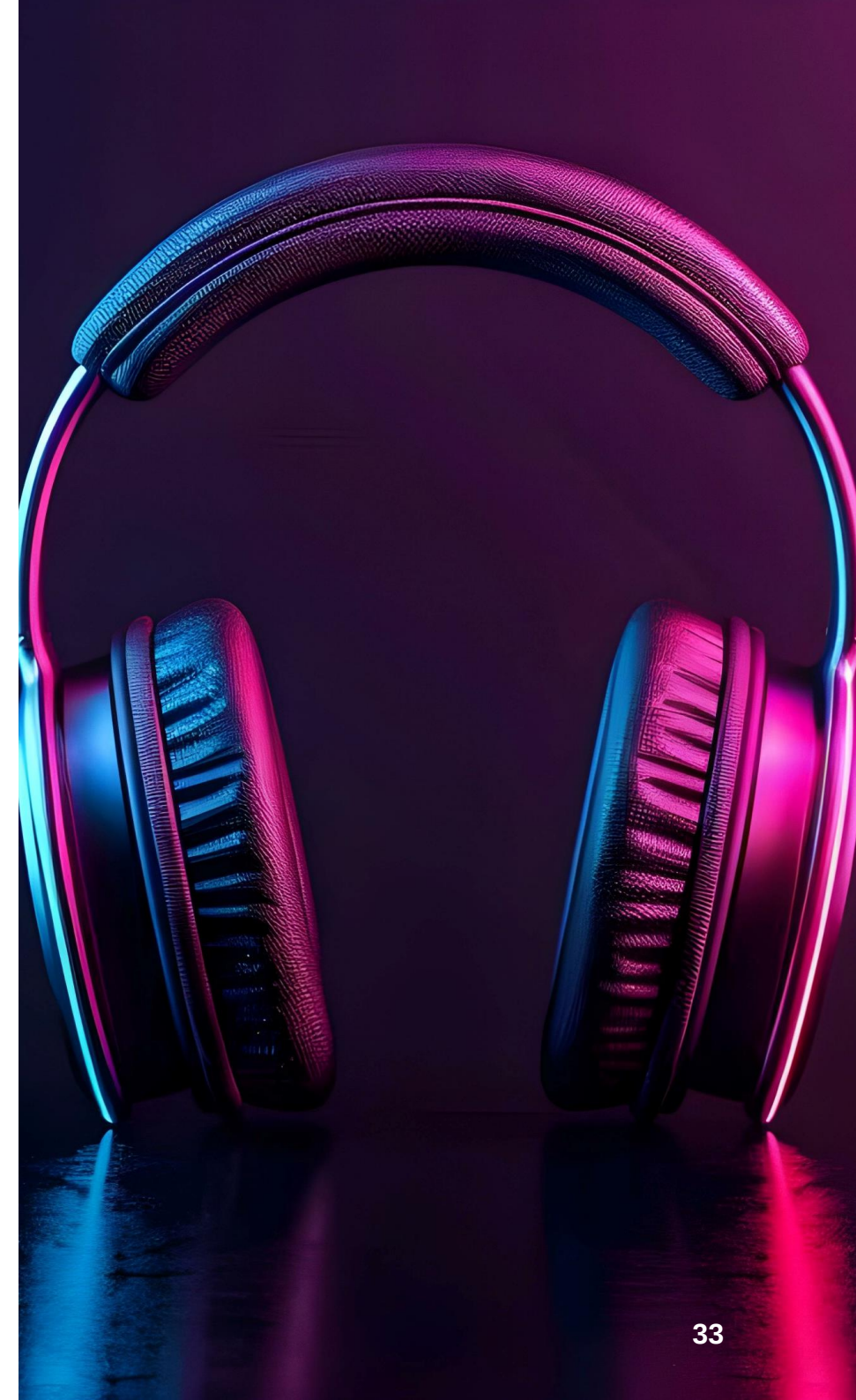
Piano: $\text{♩} = 90$



$\text{♩} = 90$



Nachanmeldung

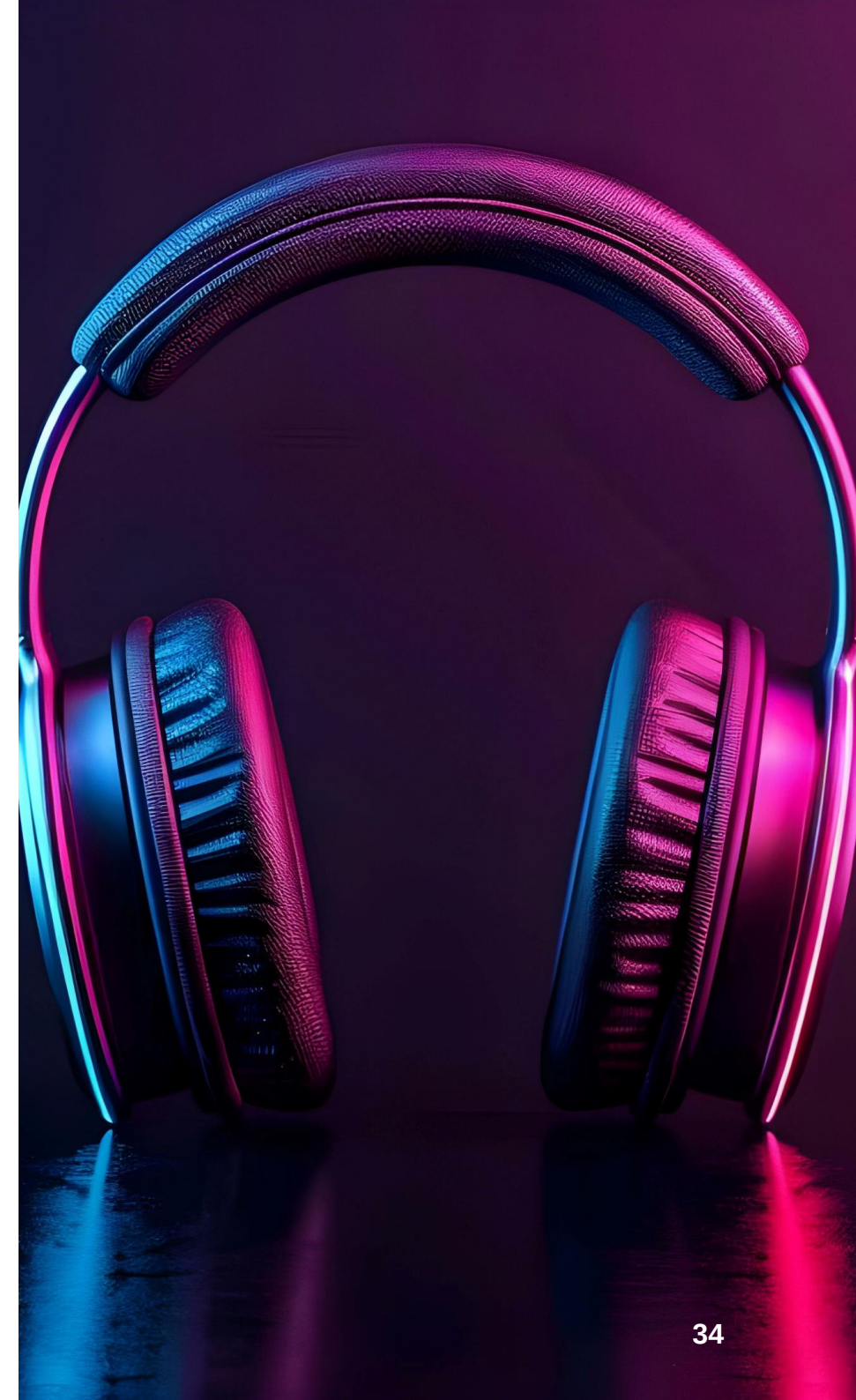


IV. Absolute Schutzhindernisse - Überblick

Grundsatz: Verkehr wird Klangmarke als Hinweis auf betriebliche Herkunft sehen, wenn keine Verbindung zwischen der Marke und den Waren und Dienstleistungen hergestellt werden kann.

Analyse der Verkehrswahrnehmung von Klangmarken anhand von Fallgruppen:

- Klänge, die von Waren oder Dienstleistungen erzeugt werden oder mit diesen in Verbindung stehen
- Noten, Kombinationen von Noten, Harmonien oder Melodien
- Klänge, die das hörbare Äquivalent von Wortelementen sind



IV. Absolute Schutzhindernisse – § 3 Abs. 2 MarkenG

Kein Markenschutz für Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1. Die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2. Die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3. Die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen

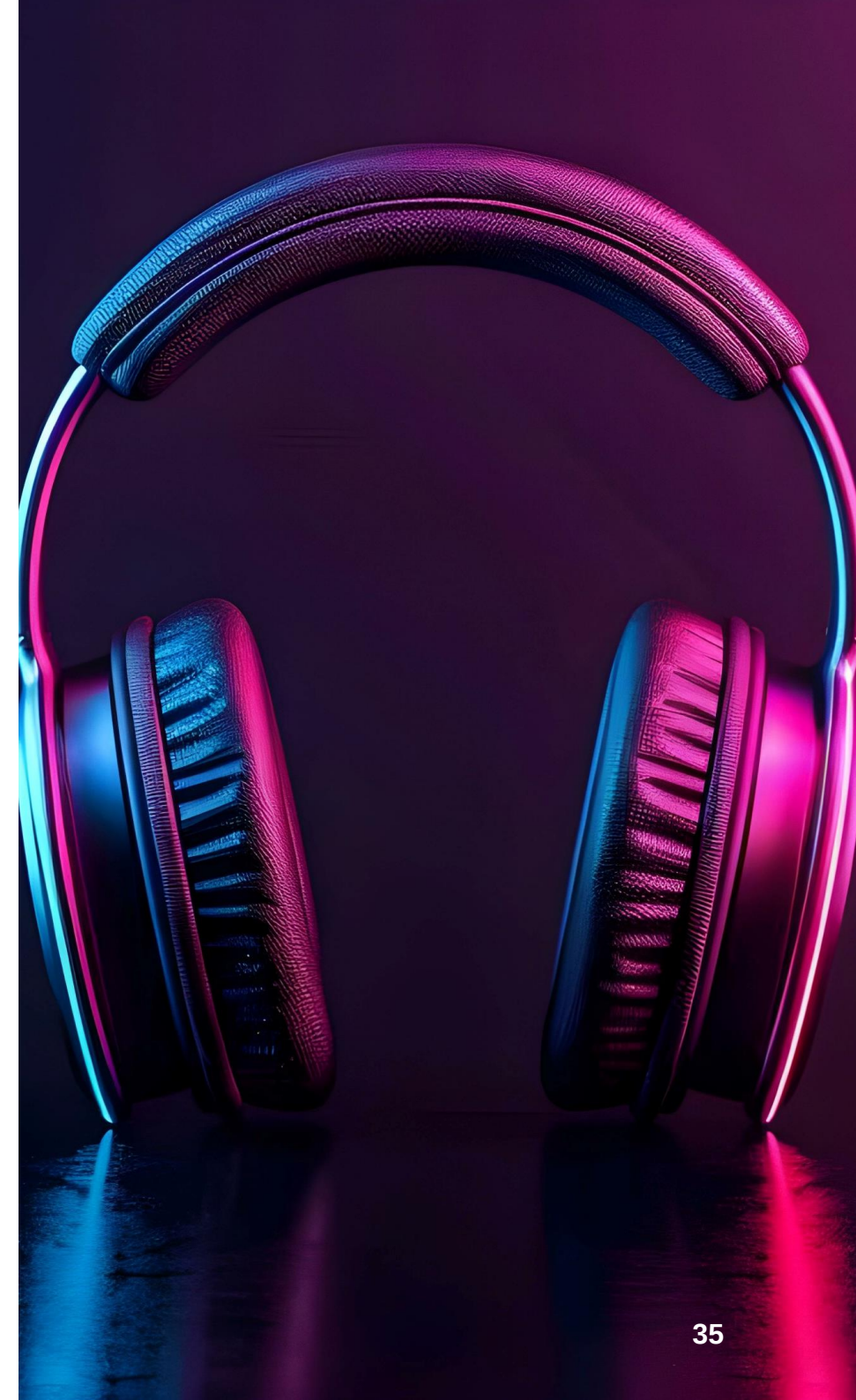
Klasse 07:

Kettensägen



Klasse 26:

Reißverschlüsse



IV. Absolute Schutzhindernisse – mangelnde Unterscheidungskraft

Klasse 33:

Wein



Klasse 12:

PKW



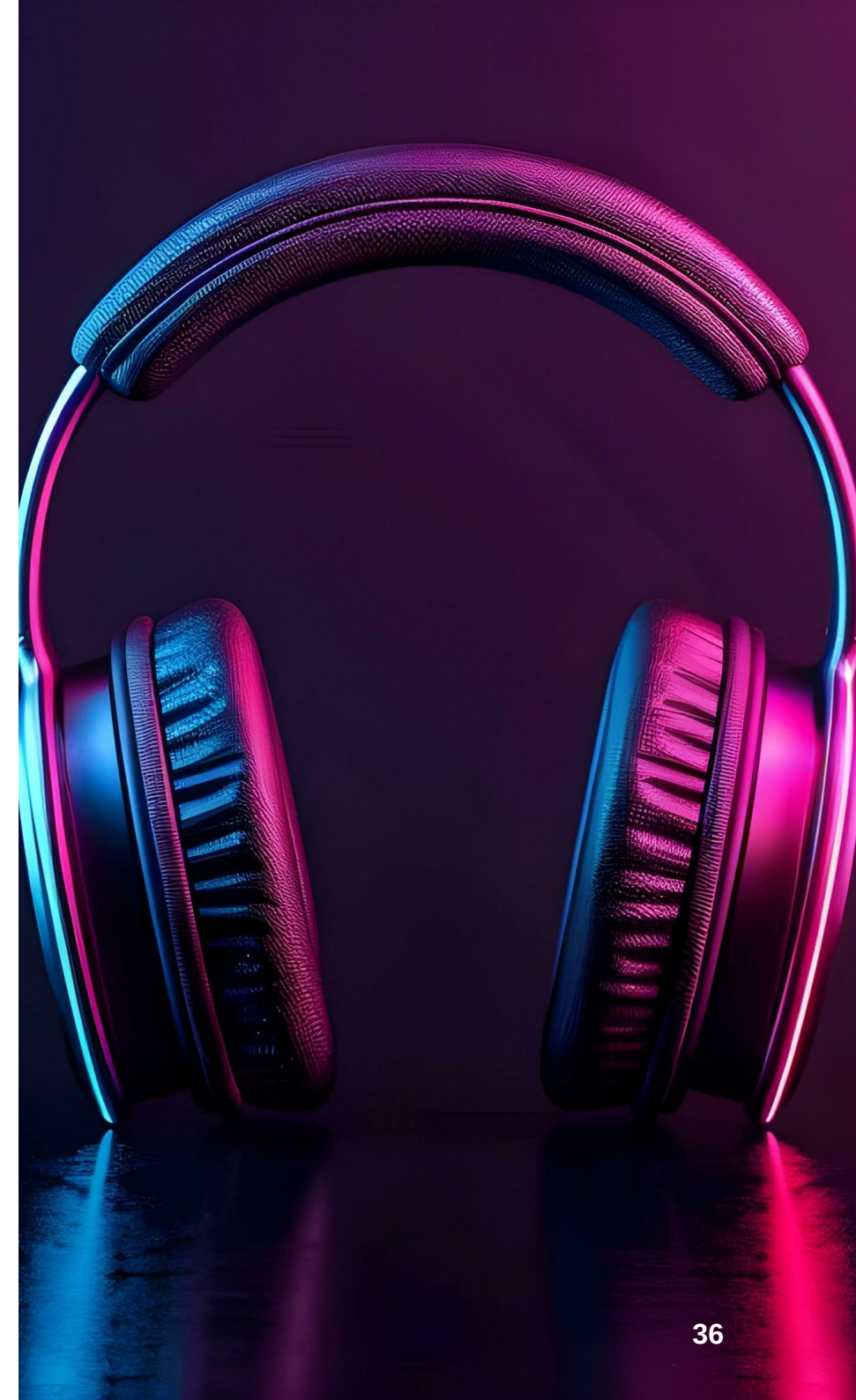
Klasse 03:

Waschpulver:



Klasse 31:

Frische Bananen



IV. Absolute Schutzhindernisse – beschreibende Angaben

Klasse 11:

Sanitäreinrichtungen



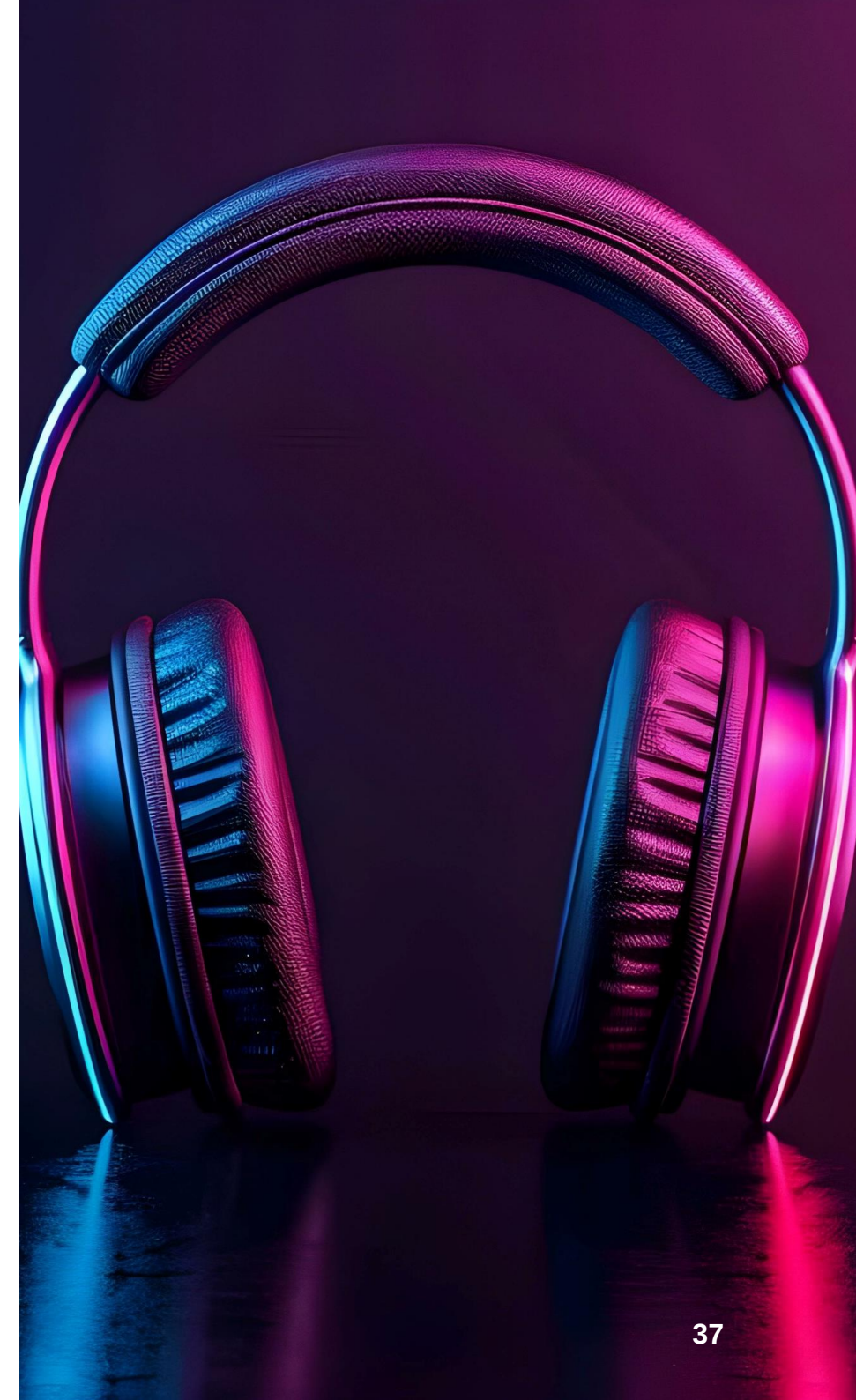
Klasse 31:

Nahrung und Futter für Tiere



Klasse 39:

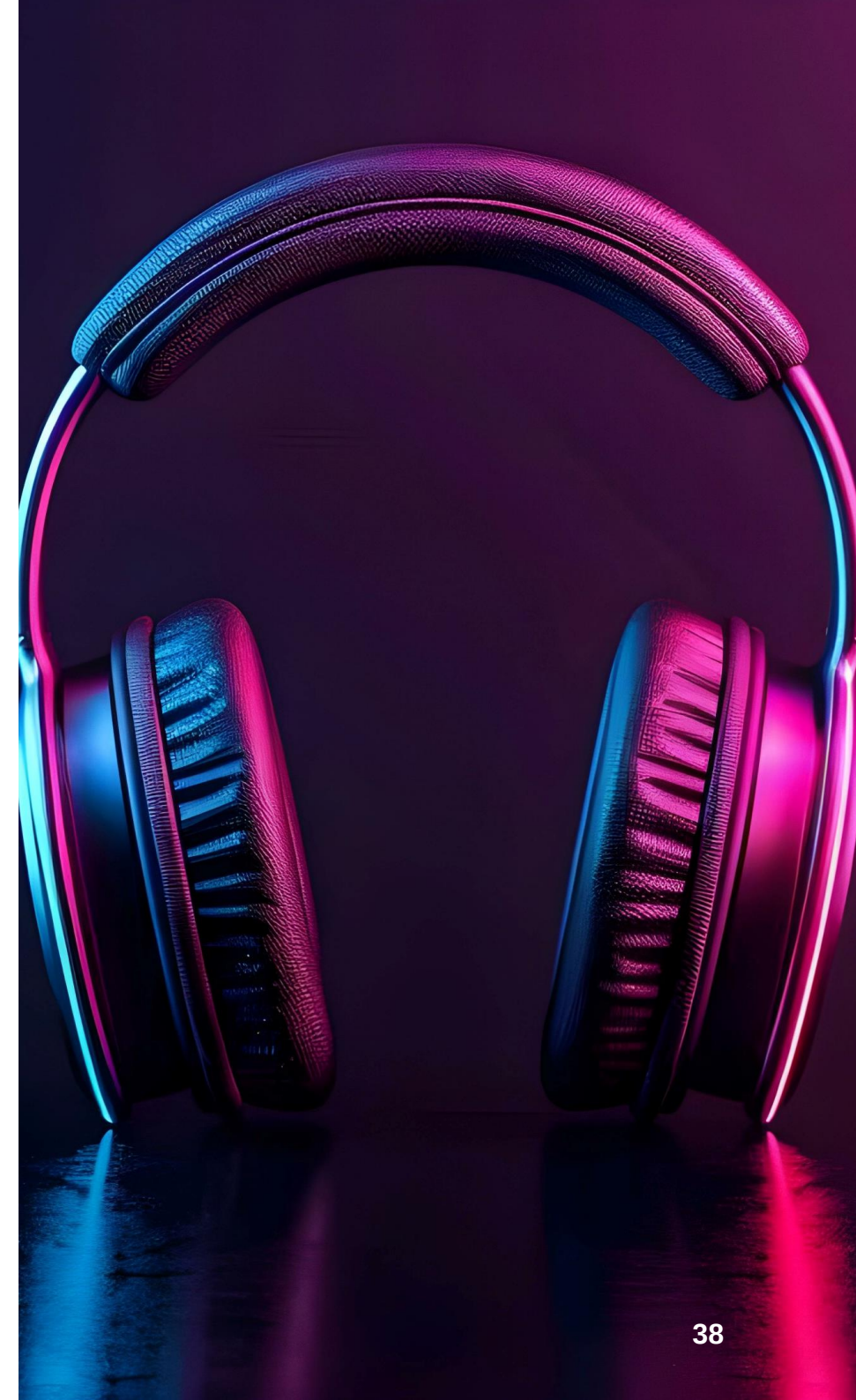
Transportdienstleistungen



V. Relative Schutzhindernisse - Überblick

Klangkategorien

- Klänge, die aus gesungenen oder gesprochenen Wortelementen bestehen
- Klänge, die aus musikalischen Elementen bestehen (Melodien, Harmonie, Rhythmus)
- Naturgetreue Klänge (Hundebellen, Donner, Tippen einer Schreibmaschine, Eiswürfel)
- Sonstige Klänge



V. Relative Schutzhindernisse - Wortelemente

Ältere Klangmarke



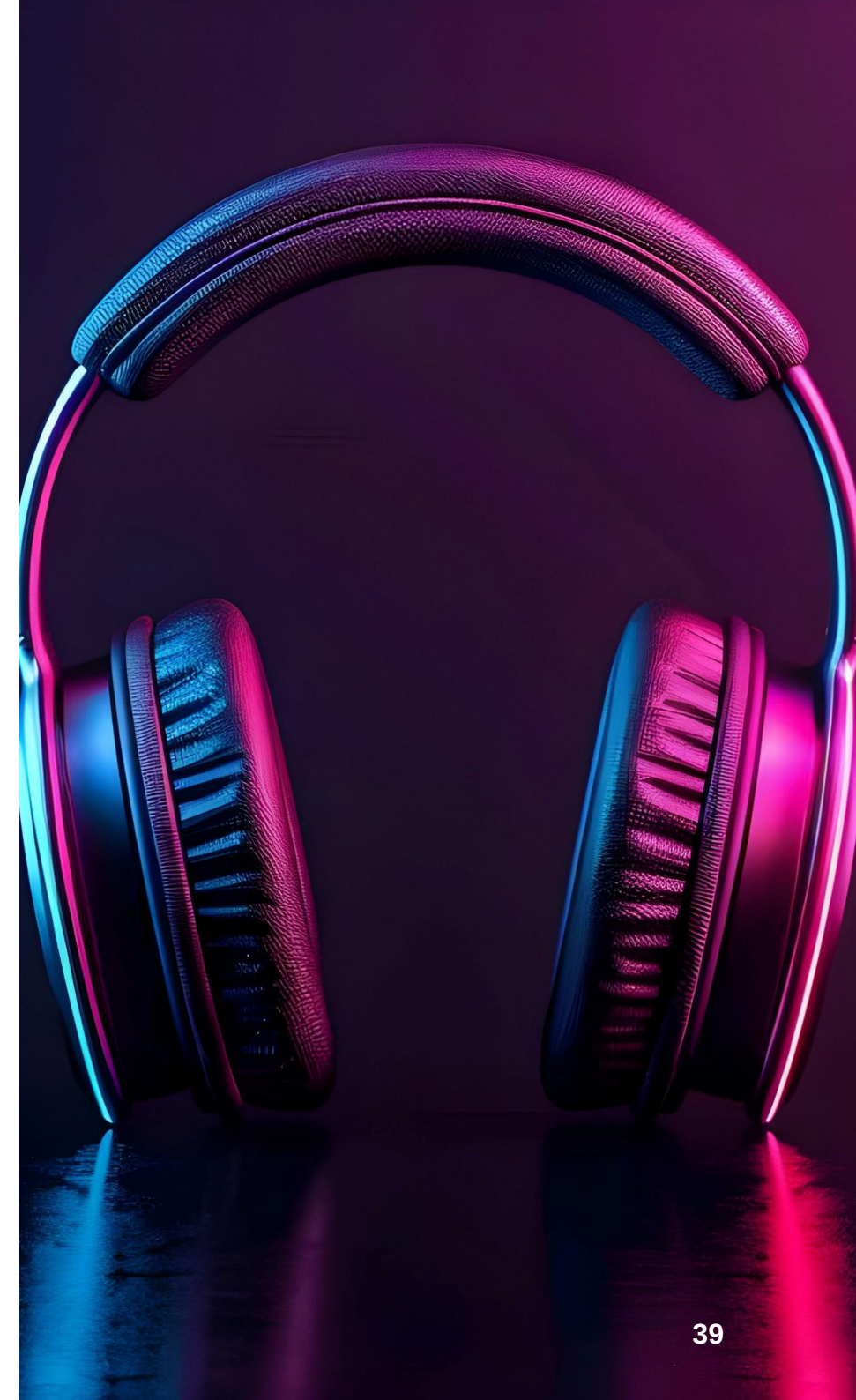
Ältere Bildmarke

GERVAN
—

Angegriffene Klangmarke



Angegriffene Klangmarke



V. Relative Schutzhindernisse – Musikalische Elemente

Ältere Klangmarke

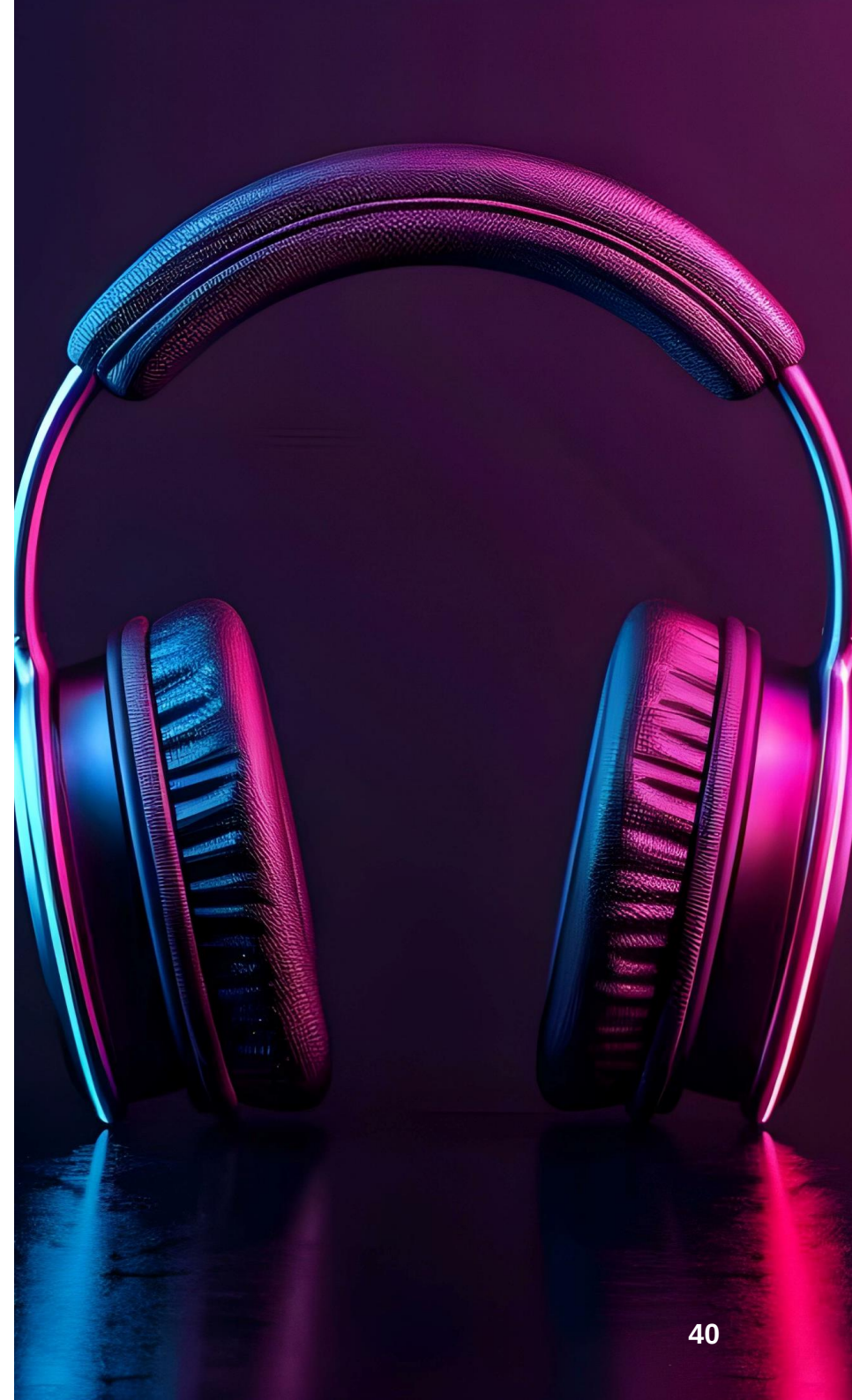


Angegriffene Klangmarke



Angegriffene Klangmarke

Ältere Klangmarke



Q&A



IP Talk Sessions 2025

#1 Rechtsprechungsübersicht
Dr. Verena Ahmann, Sebastian Fiscoeder LL.M. am 11. März 2025

#2 Soundmarken
Olaf Gillert, LL.M., Rainer Hirt. am 25. März 2025

#3 Reputation Management
Dr. Dirk Wieddekind am 8. April 2025

#4 Algorithm meets Regulation
Katharina H. Reuer, M. Jur., Dr. Thorsten Troge am 30. April 2025

#5 DSA Enforcement and Collective Actions
am 14. Mai 2025



