

Inhaltsübersicht

Vorwort	I
Abkürzungsverzeichnis	XIII
§ 1 Einleitung	1
I. Aktuelle Situation	1
II. Handlungsbedarf	3
III. Zielsetzung	4
IV. Gang der Arbeit	4
§ 2 Der Erfolgsfaktor „Marke“	7
I. Einordnung der Marke als Kennzeichen nach § 1 MarkenG	7
II. Wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Markenfunktionen	9
III. Ökonomische Bedeutung der Marke	30
IV. Resümee	36
§ 3 Die Verletzung der Marke	37
I. Historische Aspekte des Markenrechts	37
II. Einführung in die Thematik	38
III. Allgemeine Begriffsabgrenzung von Produkt- und Markenpiraterie	39
IV. Markenmissbrauch gemäß § 14 MarkenG	46
V. Fazit	79
§ 4 Reaktive rechtliche Schutzmaßnahmen	81
I. Schadensersatzanspruch laut § 14 Abs. 6 MarkenG	81
II. Schadensersatz mithilfe der Schätzung i. S. d. § 287 ZPO	143
III. Bereicherungsanspruch	147
IV. Schadensursachen und Bewertungskriterien zur Auslegung und Begründung von Verletzungstatbeständen der Markenkenntzeichenpiraterie	150
V. Resümee	180
§ 5 Präventive Schutzmechanismen	183
I. Organisatorische Schutzstrategie	183
II. Betriebswirtschaftliche Anti-Piraterie-Kommunikation	194
III. Schutzkennzeichnungstechnologien	229
IV. Fazit	249
§ 6 Schlussbetrachtung und Ausblick	251
Abbildungsverzeichnis	XIX
Tabellenverzeichnis	XXI
Literatur	XXIII

Inhalt

Vorwort	I
Abkürzungsverzeichnis	XIII
§ 1 Einleitung	1
I. Aktuelle Situation	1
II. Handlungsbedarf	3
III. Zielsetzung	4
IV. Gang der Arbeit	4
§ 2 Der Erfolgsfaktor „Marke“	7
I. Einordnung der Marke als Kennzeichen nach § 1 MarkenG	7
1. Geschäftliche Bezeichnungen	7
2. Herkunftsangaben	8
3. Markenzeichen	8
II. Wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Markenfunktionen	9
1. Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion	10
a. Unterscheidungs- und Herkunftseignung des Markenzeichens	10
b. Identifikationsfunktion des Markenzeichens	11
c. Konkrete Unterscheidungseignung des Markenzeichens	11
d. Erscheinungsformen von Marken	12
aa. Wörter	12
bb. Buchstaben und Zahlen	13
aaa. Konkrete Unterscheidungskraft	13
bbb. BGH-Beschluss „quattro“	13
cc. Abbildungen	14
dd. Farben und Farbzusammenstellungen	14
ee. Dreidimensionale Gestaltungen	15
ff. Olfaktorische Marken	16
gg. Hörmarken/Schallmarken	17
2. Garantie-, Qualitäts- und Vertrauensfunktion	18
3. Werbefunktion	19
a. Das „Große Inspektion für alle“-Urteil	21
b. Stellungnahme	22
4. Investitionsfunktion	22
5. Kommunikationsfunktion	23
6. Multifunktionalität	24
a. Grundsatzurteil „L'Oréal/Bellure“	24
b. Zweckmäßigkeit der gesetzlichen Verankerung zusätzlicher Markenfunktionen	26

Inhaltsverzeichnis

c. Stellungnahme zur Anerkennung der Multifunktionalität für alle Markenverletzungen	28
7. Zwischenfazit	29
III. Ökonomische Bedeutung der Marke	30
1. Zeitlicher Verlauf der Integration der Funktionen beim Konsumenten	30
a. Entscheidungsvorbereitung	31
b. Kaufentscheidung	32
c. Konsum	33
2. Markensystem	34
3. Immaterielle Wertfaktoren der Marke	35
IV. Resümee	36
§ 3 Die Verletzung der Marke	37
I. Historische Aspekte des Markenrechts	37
II. Einführung in die Thematik	38
III. Allgemeine Begriffsabgrenzung von Produkt- und Markenpiraterie	39
1. Produktpiraterie	39
2. Zwischenfazit	40
3. Markenpiraterie	40
4. Zwischenfazit	41
5. Markenpiraterie – Neuer Ansatz der Begriffserklärung	42
a. Diskussion des Begriffes	42
b. Markenkennzeichenpiraterie im engeren Sinne	43
c. Markenkennzeichenpiraterie im weiteren Sinne	44
6. Stellungnahme zu einer allgemeingültigen gesetzlichen Definitionsverankerung	44
IV. Markenmissbrauch gemäß § 14 MarkenG	46
1. Grundlagen	46
2. Ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG	47
a. Territorialer Geltungsbereich der Markenrechtsverletzung	48
b. Handeln innerhalb des geschäftlichen Verkehrs	49
aa. Handlungen im Bereich des geschäftlichen Verkehrs	49
bb. Handlungen außerhalb des geschäftlichen Verkehrs	50
c. Benutzung als Marke	51
aa. Meinungsstand	51
bb. Meinungsstreit über die Auslegung des Benutzungsbegriffes	53
cc. Eigene Sichtweise	54
dd. Erschließung aus Sicht des Verbrauchers	54
3. Schutzzumfang der Marke	55
a. Markenkennzeichenpiraterie im engeren Sinne	55
aa. Identitätsschutz	55

aaa. Zeichenidentität	56
bbb. Waren- und Dienstleistungsidentität	56
bb. Kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen Identität und Ähnlichkeit	57
cc. Eigene Sichtweise	58
dd. Verletzungstatbestand der Markenkennzeichenpiraterie	59
ee. Stellungnahme	59
b. Markenkennzeichenpiraterie im weiteren Sinne	60
aa. Verwechslungsschutzprinzip i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 2	
MarkenG	60
aaa. Dogmatische Auslegung der Verwechslungsgefahr	61
bbb. Eigenschaften von Zeichen	63
ccc. Eigenschaft von Waren	64
ddd. Begrifflichkeit der Kennzeichnungskraft	65
eee. Gedankliches Inverbindungbringen	67
bb. Bekanntheitsschutz gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	67
aaa. Ausrichtung der Bekanntheit	68
bbb. Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Bekanntheit	69
i. Verwässerungsschutz und Aufmerksamkeitsausbeutung i. S. d. Unterscheidungskraft	69
ii. Rufgefährdung und Rufausbeutung i. S. d. Wertschätzung	70
ccc. Benutzung der Marke in unlauterer Weise	70
cc. Stellungnahme zu möglichen Zuordnungsmerkmalen zur Markenkennzeichenpiraterie im weiteren Sinne	71
c. Einordnung rechtsverletzender Piraterie-Benutzungsarten	72
aa. Anbringen des Originalmarkenzeichens	72
aaa. Kritische Auseinandersetzung mit dem Terminus der betriebsinternen Kennzeichnung	72
bbb. Stellungnahme	73
bb. Anbieten und Inverkehrbringen sowie Besitz gekennzeichneter Ware	73
cc. Import und Export der gekennzeichneten Ware	75
aaa. Import	75
bbb. Export	75
ccc. Transit	76
ddd. Stellungnahme	76
dd. Verwendung innerhalb von Geschäftspapieren oder der Werbung	77
ee. Vorbereitungshandlungen nach § 14 Abs. 4 MarkenG	77
d. Stellungnahme	79
V. Fazit	79

§ 4 Reaktive rechtliche Schutzmaßnahmen	81
I. Schadensersatzanspruch laut § 14 Abs. 6 MarkenG	81
1. Personenkreis der Markenrechtsverletzung	82
a. Anspruchsberechtigte	82
b. Anspruchsverpflichtete	83
aa. Haftung des Betriebsinhabers	84
bb. Störerhaftung	86
c. Stellungnahme	88
2. Vertretenmüssen und Verschulden	89
a. Vertretenmüssen	89
b. Verschulden	89
aa. Fahrlässigkeit	90
bb. Vorsatz	91
cc. Kritik an Vernachlässigung der Beachtung des Verschuldensgrades bei der Schadensberechnung	94
dd. Lösungsmöglichkeiten	95
3. Schaden	96
a. Materielle und immaterielle Schädigungen an der Marke	97
aa. Zusammenhang der Bedeutung von bewusst getätigten Markenfälschungskäufen und Umsatzverlusten bei Markenunternehmen	99
bb. Zusammenhang der Bedeutung von unbewusst getätigten Markenfälschungskäufen und Umsatzverlusten bei Markenunternehmen	102
cc. Zwischenfazit	104
b. Schäden innerhalb der Automobilindustrie	105
4. Auskunftsanspruch	109
a. Unselbständiger Auskunftsanspruch nach § 242 BGB	109
aa. Funktion des unselbständigen Hilfsanspruches	110
bb. Gegenstand des Auskunftsanspruches	112
cc. Verhältnismäßigkeit	114
b. Selbständiger Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG	115
aa. Historische Auslegung	115
bb. Auskunftsverpflichtete	116
cc. Auskunftsinhalt	116
c. Sicherung von Schadensersatzansprüchen gemäß § 19b MarkenG	118
d. Kritik am unselbständigen Auskunftsanspruch	118
e. Stellungnahme	119
5. Berechnungsmöglichkeiten des Schadensersatzes	120
a. Geschichtliche Entwicklung und Anerkennung des Dreifach-Schadensersatzes	121
b. Ersatz des konkreten Schadens	122
c. Herausgabe des Verletzergewinnes	124

d. Hilfsanspruch des Schadensersatzes nach Lizenzanalogie	127
e. Definition und Reichweite des Marktverwirrungsschadens	129
6. Kritische Würdigung der Entschädigungsmethoden.	130
a. Ersatz des konkreten Schadens	131
b. Herausgabe des Verletzergewinnes	132
c. Lizenzanalogie	135
d. Marktverwirrungsschaden	138
7. Lösungsmöglichkeiten	139
a. Herausgabe des Verletzergewinnes	139
b. Lizenzanalogie	139
c. Stellungnahme zum Sanktionierungsgedanken	141
8. Zwischenfazit	142
II. Schadensersatz mithilfe der Schätzung i. S. d. § 287 ZPO	143
1. Ermittlung der Tatbestandskriterien und Schadenshöhe nach § 287 ZPO	143
2. Kausalitätsbezug	145
3. Stellungnahme zur Beweiserleichterung der Bestimmung des Schadens und seiner Höhe	146
III. Bereicherungsanspruch	147
1. Entwicklung der Rechtsprechung	148
2. Dogmatische Begründung	148
3. Kritik am Bereicherungsanspruch	149
IV. Schadensursachen und Bewertungskriterien zur Auslegung und Begründung von Verletzungstatbeständen der Markenkennzeichenpiraterie	150
1. Betriebswirtschaftliche und juristische Analyse des Bekanntheitsgrades der Marke	150
a. Stellungnahme zur Vermischung von qualitativen und quantitativen Bestimmungsmerkmalen der Markenbekanntheit	151
b. Unternehmenskennzahlen	153
aa. Geographische Märkte	153
bb. Unternehmensrechtsform	154
cc. Mitarbeiterzahl	154
dd. Alter der Marke und des Unternehmens	155
c. Marktanteil/Wettbewerbsposition der Marke	155
d. Befragung/Auswertung	156
aa. Recalltest	157
bb. Recognitiontest	157
cc. Conjoint Analyse	157
dd. Berechnungsformel des Bekanntheitsgrades mithilfe von Befragungen	158

ee. Mögliche Datenerhebungsquellen	159
e. Stellungnahme	160
2. Wertgedanke der Marke	161
a. Qualität	163
b. Produktkategorie	165
c. Kundenzufriedenheit und Markentreue	167
d. Ermittlung der Markenbreite unter Zuhilfenahme von Befragungen	168
3. Wertschätzung der Marke	169
4. Kriterien der Fälschung	171
a. Zeichenidentität in Bezug zu identischen, ähnlichen und unähnlichen Produkten	171
b. Menge, Zeit und geographischer Umfang der Verletzung	172
c. Qualität und Preis der Piraterieprodukte	172
5. Modell zur Ermittlung der Schadensintensitäten unter Zuhilfenahme der Kriterien der Fälschung	172
a. Zuordnung der Schadensintensitätswerte in Bezug auf Zeichenidentität und Produktidentität, -ähnlichkeit sowie -unähnlichkeit der Fälschungen	172
b. Zuordnung der Schadensintensitätswerte in Bezug auf Menge, Zeit und geographischen Umfang der Verletzung	173
c. Zuordnung der Schadensintensitätswerte in Bezug auf Qualität und Preis der Fälschung zum Original	174
d. Zusammenführung der unterschiedlichen Kriterien innerhalb eines Entscheidungsbaummodells	175
e. Korrelation und Interdependenz der Wertschätzung von Marken und der Schadensintensität von Fälschungen	179
6. Stellungnahme	180
V. Resümee	180
§ 5 Präventive Schutzmechanismen	183
I. Organisatorische Schutzstrategie	183
1. Bestehende Schutzstrategien	183
2. Stellungnahme	186
3. Entwurf eines erweiterten präventiven Schutzstrategie-ansatzes	187
a. Voraussetzungen	187
b. Analyse	189
c. Definition der Ziele	190
d. Markenschutzschildmaßnahmen	191
e. Abwägung der Rahmenbedingungen und Implementierung der Maßnahmen	192
f. Monitoring	193

II. Betriebswirtschaftliche Anti-Piraterie-Kommunikation	194
1. Kommunikation	194
a. Hands-Off-Strategy	195
b. Warning-Strategy	196
c. Stellungnahme	197
2. Anspruchsgruppen	198
a. Unternehmenspersonal	199
b. Kunden	201
3. Vertrauensbildung	202
a. Unternehmenspersonal	202
b. Kunden	204
4. Ursachenansprache	204
a. Ethisch-moralische Bedenken	205
b. Risiko	207
aa. Physische und funktionale Gefahren	208
bb. Soziale Gefahr	210
cc. Finanzielle und rechtliche Gefahren	210
c. Bedürfniserfüllung	211
5. Betrachtung der Wirkung der Maßnahmen	212
6. Umsetzung der Ursachenansprache mittels kommunikativer Schutzmaßnahmen	212
a. Textbasierte Daten- und Fakten-Übermittlung	213
aa. E-Mail	214
bb. Brief	215
cc. Unternehmensleitlinien/Broschüren	215
b. Bild-orientierte Aufklärungs- und Werbekampagnen	216
aa. Begriffsabgrenzung der Werbe- von den Informations-, Aufklärungs- und Sozialkampagnen	217
bb. Ethisch-moralische Aufklärungskampagnen	219
cc. Print-Aufklärungskampagnen	220
aaa. Beispiele von Aufklärungskampagnen	220
bbb. Zwischenfazit	225
dd. Dynamische Bildsequenzen	225
ee. Homepage	226
7. Kooperationsmaßnahmen	227
8. Zwischenergebnis	228
III. Schutzkennzeichnungstechnologien	229
1. Anforderungsmerkmale	229
2. Beurteilung der Beschaffenheit der Schutztechnologien	231
3. Auswahlkriterien der Schutztechniken	233
a. Originalitätskennzeichnungen	234
aa. Hologramme	235
aaa. Nanostrukturierte Hologramme	236
bbb. Praxisbeispiel Jemella Group	237

Inhaltsverzeichnis

ccc. Praxisbeispiel TMD Friction	238
bb. Farbmarkierungen	240
b. Unikatskennzeichnungen	241
aa. 1D-/2D-/Matrix-Code-Systeme	241
bb. Radio Frequency Identification (RFID)	243
c. Black-Box-Bauweise und De-Standardisierung	245
4. Stellungnahme zu technischen Schutzmethoden	246
a. Kostenfaktor	246
b. Offene Kennzeichnungssicherung	247
c. Kommunikationsnotwendigkeit	247
d. Verdeckte Kennzeichnungsicherung	248
IV. Fazit	249
§ 6 Schlussbetrachtung und Ausblick	251
Abbildungsverzeichnis	XIX
Tabellenverzeichnis	XXI
Literatur	XXIII