

Markus Bahmann

**Markenstrategien für den
europäischen Binnenmarkt**



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	17
Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung :Die Verwendung besonderer Kennzeichen bei der Vermarktung von Angeboten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft	23
I. Praktische Relevanz des Themas	23
II. Gang der Darstellung	25
1. Kapitel: Grundlagen	27
I. Betriebswirtschaftliche Einführung	27
1. Der Markenartikel	27
2. Die Funktionen besonderer Markierungen im Wettbewerb	30
a) Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion	30
b) Herkunftsfunktion	31
c) Qualitätsfunktion	32
d) Werbe- und Kommunikationsfunktion	33
3. Strategisch geplante Nutzung besonderer Markierungen	35
a) Strategisches Marketing	35
b) Markenpolitik	36
c) Entscheidungen im Rahmen der Markenpolitik eines Unternehmens	38
II. Der Grund für den Einsatz besonderer Markierungen	39
1. Die Marktsituation ohne rechtlich geschützte Markierungen	39
2. Die Marktsituation beim Einsatz von rechtlich geschützten besonderen Markierungen	42
3. Die besondere Markierung als Exklusivitätssignal	44
4. Die besondere Markierung als Sicherungsmechanismus für Gewinne im Innovationswettbewerb	46
5. Weitere Vorteile einer besonderen Markierung von Angeboten	49
III. Unterschiedliche Formen besonderer Markierungen	50
1. Unterscheidung nach dem äußeren Auftreten der Marke	50
a) Bildmarken	51
b) Wortmarken	51
c) Wort-/Bildmarken	52

d)	Neue Markenformen	53
2.	Unterscheidung nach dem Einsatz der Marke	54
a)	Fabrik- bzw.- Herstellermarken	55
b)	Dienstleistungsmarken	56
c)	Handelsmarken	56
3.	Überblick	57
IV.	Die Besonderheiten beim Einsatz besonderer Markierung bei Zwischenschaltung einer Handelsstufe	58
1.	Besonders gekennzeichnete Angebote als Vergleichsmaßstab für die Konsumenten	59
2.	Der Einfluß besonders gekennzeichnete Angebote auf das Machtverhältnis zwischen Produzent und Händler	60
a)	Der Absatz von besonders gekennzeichneten Angeboten eines Herstellers über eine Handelsstufe ohne komplementäre Dienste des Handels	60
b)	Der Absatz von besonders gekennzeichneten Angeboten über den Handel mit komplementären Diensten des Handels	61
aa)	Eindeutige Zuordnungsmöglichkeit eines Qualitätsmangels zum Wirtschaftsgut bzw. zu den komplementären Diensten	61
bb)	Keine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit eines Qualitätsmangels zum Wirtschaftsgut bzw. zu den komplementären Diensten	61
3.	Die Verwendung besonderer Kennzeichen durch den Handel	62
V.	Unterschiedliche Grundoptionen beim Einsatz besonderer Markierungen (Basismarkenstrategien)	64
1.	Markenstrategien im horizontalen Wettbewerb	65
a)	Die Einzelmarkenstrategie	65
b)	Die Mehrmarkenstrategie	66
c)	Die Markenfamilienstrategie	67
d)	Die Dachmarkenstrategie	69
e)	Die Markentransferstrategie	72
2.	Markenstrategien im internationalen Wettbewerb	73
a)	Die multinationale Markenstrategie	73
b)	Die globale Markenstrategie	74
c)	Die gemischte Markenstrategie	75
aa)	Die modulare Markenstrategie	76
bb)	Die konzeptionell gebündelte Markenstrategie	76

2. Kapitel: Recht und Rechtsschutz des EG-weiten Einsatzes besonderer Markierungen	79
I. Nationaler Markenschutz in den Mitgliedsländern der EU	81
1. Die territoriale Reichweite national gewährten Kennzeichenschutzes	81
2. Die unterschiedlichen Möglichkeiten eines Rechtserwerbs auf nationaler Ebene	83
a) Schutzrechtserwerb kraft Benutzung	83
b) Schutzrechtserwerb kraft Registrierung	85
3. Nationale Kennzeichenschutzrechte und Freiverkehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes	86
4. Die Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken	89
a) Umsetzung der MRiLi	90
aa) Umsetzung bindender Vorgaben	91
bb) Umsetzung fakultativer Vorgaben	91
b) Fortbestehende Unterschiede nach Umsetzung der MRiLi im nationalen Recht	93
c) Bereiche, die in der MRiLi nicht geregelt wurden	94
d) Bereiche, in denen das Recht des Schutzes besonderer Kennzeichen aufgrund unterschiedlicher Rechtsansichten über die Auslegung der MRiLi noch nicht angeglichen sind	95
II. Schutz besonderer Kennzeichen nach dem Madrider Markenabkommen bzw. dem Madrider Protokoll in den Mitgliedsländern der EU	96
1. Das Madrider Markenabkommen (MMA)	97
2. Das Madrider Protokoll (MP)	99
III. Das Gemeinschaftsmarkensystem der EU	103
1. Produktkennzeichen	105
2. Förmliches Recht	106
3. Unabhängigkeit	106
4. Ausschließlichkeitsrecht	107
5. Einheitlichkeit	108
6. Selbständige Übertragbarkeit	109
7. Verlängerbarkeit	109
8. Seniorität	110
IV. Verbindung der unterschiedlichen Schutzsysteme und deren Bedeutung für eine Schutzerlangung in den Mitgliedsstaaten der EU	111
1. Internationale Vereinbarungen	111
a) Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	111
aa) Grundsatz der Inländerbehandlung	112

bb)	Unionspriorität	112
cc)	Telle-quelle Schutz	112
b)	Das TRIPs-Abkommen	113
2.	Verbindung zwischen GemMVO und MMA bzw. MP	114
3. Kapitel:	Wahl des geeigneten Schutzrechtssystem	117
I.	Gesetzlicher Schutz besonderer Kennzeichen über die nationalen Kennzeichenrechtsordnungen	117
1.	Schutzrechtserwerb durch Benutzung oder durch Registrierung	117
a)	Uneinheitliche gesetzliche Regelungen beim Rechtserwerb aufgrund Benutzung	118
b)	Entwicklungsbegünstigungen zugunsten des Rechtserwerbs kraft Eintragung in die dafür vorgesehenen Register	119
aa)	Die Entwicklungsbegünstigungen für das Unternehmen bei einem Rechtserwerb kraft Eintragung in Hinblick auf die zu vermarktenden Angebote	119
bb)	Die Entwicklungsbegünstigungen für das Unternehmen bei einem Rechtserwerb kraft Eintragung in Hinblick auf den territorialen Schutzzumfang	120
c)	Privilegierung der kraft Eintragung erworbenen, nationalen Rechte in Verletzungsstreitigkeiten	121
d)	Privilegierung der kraft Eintragung erworbenen, nationalen Rechte gegenüber der Benutzung von Gemeinschaftsmarken	122
2.	Schutzerwerb in den Mitgliedsländern der EU aufgrund der nationalen Kennzeichenrechtsordnungen	123
a)	Vorteile einer parallelen Nutzung der nationalen Kennzeichenschutzsysteme	124
b)	Nachteile einer parallelen Nutzung der nationalen Kennzeichenschutzsysteme	125
c)	Abwägung	125
3.	Verbleibende Bedeutung der nationalen Kennzeichenrechtsordnungen	126
4.	Die Nutzung der nationalen Kennzeichenschutzsysteme bei einem Schutzinteresse in nicht allen Ländern der EU	127
II.	Schutz besonderer Kennzeichen in allen Mitgliedsländern der EU	127
1.	Vorteile des Gemeinschaftsmarkensystems gegenüber der Schutzerlangung in den Ländern der EU nach dem MMA bzw. dem MP	129
a)	Vorteil des einheitlichen Verfahrens	129
b)	Vorteil einer erleichterten Schutzerlangung	129
c)	Vorteile beim Benutzungszwang	131
d)	Vorteile bei Verletzungsprozessen	134

e)	Kostenvorteil einer Gemeinschaftsmarke	136
2.	Nachteile des Gemeinschaftsmarkensystems gegenüber der Schutzerlangung in den Mitgliedsländern der EU nach dem MMA und/oder dem MP	137
a)	Nachteil der langen Verfahrensdauer	137
b)	Nachteil des „Alles-oder-Nichts“-Prinzips bei der Gemeinschaftsmarke	137
c)	Nachteil der fehlenden Flexibilität im Gemeinschaftsmarkenrecht	140
d)	Nachteil des Erfordernis eines Sitzes in einem Mitgliedsstaat des Madrider Verbundes	140
3.	Abwägung	141
III.	Verbleibende Bedeutung des Schutzrechtssystems des MMA und/oder des MP	142
1.	Wahl des Schutzrechtssystems nach MMA und/oder MP für einen Schutz innerhalb der EU	142
2.	Wahl des Schutzrechtssystems nach MMA und/oder MP bei einem Schutzinteresse an Ländern außerhalb der EU	143
IV.	Kombinierte Nutzung der zur Verfügung stehenden Schutzrechtssysteme	143
1.	Benennung der EU im Rahmen einer IR-Markenregistrierungsgesuches	145
a)	Wegfall des (deutschen) Basisgesuches nach Eintritt der Unabhängigkeit von Basisregistrierung und IR-Marke	147
b)	Wegfall des (deutschen) Basisgesuches vor Eintritt der Unabhängigkeit von Basisregistrierung und IR-Marke	147
aa)	Folgen für die Benennungen eines Schutzausdehnungsstaates nach dem MMA	147
bb)	Folgen für die Benennungen eines Schutzausdehnungsstaates nach dem MP	148
cc)	Folgen für die Schutzausdehnung auf die EU	149
c)	Schutzversagung der territorialen Ausdehnung	149
aa)	Schutzversagung bezüglich eines Mitgliedsstaates des Madrider Verbandes	150
bb)	Schutzversagung bezüglich der Schutzausdehnung auf die EU	150
d)	Nachträglicher Wegfall der (deutschen) Basiseintragung nach Schutzversagung der territorialen Ausdehnung auf die EU	151
2.	Die Gemeinschaftsmarke als Basis für die IR-Marke	154
a)	Maßgeblichkeit des MP	155
b)	Schutzverweigerung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung	155

aa)	Umwandlung nach Gemeinschaftsmarkenrecht	156
bb)	Umwandlung nach den Vorschriften des MP	156
cc)	Umwandlung der parallelen Schutzgebietsbestimmungen	156
3.	Stellungnahme	157
V.	Zusammenfassung	158
4. Kapitel:	Das Finden und Führen besonderer Kennzeichen im Gemeinsamen Markt	160
I.	Unterscheidung zwischen schutzfähigen und schutzunfähigen, besonderen Kennzeichen	160
1.	Abstrakte Unterscheidungseignung (Markenfähigkeit)	161
2.	Konkrete Unterscheidungseignung (Eintragungsfähigkeit)	162
II.	Die absoluten Schutzversagungsgründe	164
1.	Allgemeines	164
2.	Überblick über die absoluten Schutzversagungsgründe	165
a)	Beschreibende Angaben	166
aa)	Beschreibende Angaben im Allgemeinen	166
bb)	Geographische Herkunftsangaben	166
b)	Gattungsbezeichnungen	167
c)	Form der Aufmachung der Ware	168
d)	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten	168
e)	Täuschungseignung der Marke	169
f)	geschützte Hoheitszeichen, Embleme usw.	170
3.	Besonderheiten des Gemeinschaftsmarkenrechts in Bezug auf absolute Schutzversagungsgründe	170
III.	Der Schutz besonderer Kennzeichen gegenüber Drittzeichen	171
1.	Der Schutz innerhalb des Waren- und Dienstleistungsähnlichkeitsbereiches	172
a)	Systematik der Abwehrrechte	172
b)	Die „Ähnlichkeit“ als Beurteilungsmaßstab	173
c)	Besonderheiten des Gemeinschaftsmarkenrechts	179
aa)	Der maßgebliche Empfängerhorizont	180
bb)	Die Besonderheiten aufgrund der Vielzahl der in der EU gesprochenen Sprachen	180
cc)	Verfahrensrechtliche Besonderheiten	181
2.	Der erweiterte Schutz besonderer Kennzeichen	182
a)	Die maßgeblichen Vorschriften für einen Schutz besonderer Kennzeichen außerhalb des Spezialitätsprinzips	183

b)	Der Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches von Waren und Dienstleistungen in Deutschland vor dem MarkenG	185
aa)	Der Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr	185
bb)	Der Schutz berühmter Marken gegen eine Beeinträchtigung des Werbewerts	189
cc)	Der Schutz bekannter Marken gegen Rufausbeutung	191
dd)	Ausnutzung des guten Rufs einer Ware	194
c)	Der erweiterte Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches in den modernen Kennzeichenrechten	196
aa)	Die Voraussetzungen	196
bb)	Praktische Handhabung der Tatbestandsmerkmale	198
IV.	Geeignete Marken für den Einsatz im Gemeinsamen Markt	200
1.	Negative Ausgrenzung	200
a)	Nachahmende Zeichen	201
b)	Vermeintliche Qualitätsangaben	201
c)	Beschreibende Angaben	202
2.	Überblick über die Probleme bei der Markenfindung	203
3.	Verschiedene Möglichkeiten des Findens geeigneter Bezeichnungen	204
a)	Anlehnung an Bekanntes	205
aa)	Ohne Bezug zum Angebot	205
bb)	Mit Bezug zum Angebot	206
b)	Neue Wortschöpfungen	209
c)	Der Einfluß neuer Markenformen auf die Wahl der Kennzeichnung	210
4.	Überprüfung der Aussprechbarkeit und rechtlichen Schutzfähigkeit der gefundenen Bezeichnung	214
a)	Überprüfung der Aussprache und des Sinngehalts	214
b)	Überprüfung der absolute Schutzversagungshindemisse	214
c)	Überprüfung des Bestehens von Rechten Dritter	216
V.	Hinweise für ein erfolgreiches Führung von besonderen Kennzeichen	216
5. Kapitel:	Die Grenzen des Einsatzes besonderer Markierungen	220
I.	Der Einsatz unterschiedlicher besonderer Kennzeichen bei der Vermarktung ansonsten identischer Produkte	220
1.	Der „zweigleisige Vertrieb“	220
2.	Der Einsatz unterschiedlicher besonderer Kennzeichen bei einer Vermarktung in mehreren Ländern	224

II.	Die Kontrolle des Vertriebsweges mittels des Einsatzes besonderer Kennzeichen	228
1.	Vertragliche Vertriebsbindungssysteme	228
2.	Vertriebswegkontrolle mittels besonderer Kennzeichen auf nationaler Ebene (Betrachtung der Rechtslage in Deutschland)	229
a)	Die „Kölnisch Wasser“-Entscheidung des Reichsgericht (Begründung der Lehre der Erschöpfung von Kennzeichnungsrechten)	230
b)	Die „Mariani“-Entscheidung des Reichsgericht (Begründung der Rechtsprechung zur internationalen Erschöpfung)	231
c)	Die „Enterprise“-Entscheidung des OLG Hamburg	233
d)	Die „Nelson“-Entscheidung des Reichsgerichts	234
e)	Die Auswirkungen der Aufgabe des Universalitätsprinzips und deren Ablösung durch das Territorialitätsprinzips auf die Lehre der internationalen Erschöpfung	235
f)	Die „Maja“-Entscheidung des BGH	236
g)	Die „Cinzano“-Entscheidung des BGH	237
h)	Die „gefärbte Jeans“-Entscheidung des BGH (Aufgabe der Rechtsprechung zur internationalen Erschöpfung)	239
3.	Das Problem der Erschöpfung von Kennzeichnungsrechten in anderen Ländern der EU	241
4.	Die europäische Rechtsprechung zur Erschöpfung nach der MRiLi	243
5.	Kritik am nunmehr herrschenden Grundsatz der „europaweiten Erschöpfung“	247
III.	Konsequenzen für die Verwender besonderer Kennzeichen	253
6. Kapitel:	Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesen	257
Anhang	Kosten für die Erlangung von Markenschutz kraft Eintragung in den Mitgliedsstaaten der EU	259
I.	Darstellung der Art der Datenerhebung	259
II.	Darstellung der Ergebnisse	260
1.	Anwaltshonorare für die Abklärung von Fragen, die absolute Schutzversagungsgründe betreffen	260
2.	Anwaltshonorare für die Abklärung von Fragen, die relative Schutzversagungsgründe betreffen	260
3.	Kosten für nationale Schutzrechtsanmeldungen	260
4.	Kosten für IR-Markenschutzgesuche	262
5.	Kosten für EG-Markenmeldungen	264