Berliner Handbücher

STÖCKEL (Hrsg.)

Handbuch Marken- und Designrecht

3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

ESV
ERICH SCHMIDT VERLAG

9783503101785

ESV

Berliner Handbücher

Handbuch
Marken- und Designrecht

Leseprobe, mehr zum Buch unter ESV.info/978-3-503-14176-0

Herausgegeben von

Maximiliane Stöckel
Rechtsanwältin, Mediatorin

mit Beiträgen von

Dr. Thomas E. Deigendesch, Unternehmensberater

Dr. Richard Dissmann, Rechtsanwalt

Sebastian Fischoeder, LL.M., Rechtsanwalt

Dr. Henning Frase, LL.M., Rechtsanwalt und Steuerberater,
Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Uwe Lüken, Rechtsanwalt

Dr. Michael Nielen, Rechtsanwalt

Marc Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt

Micaela Schork, LL.M., Rechtsanwältin

Prof. Dr. Patrick Sinewe, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater

Maximiliane Stöckel, Rechtsanwältin, Mediatorin

Nik Stucky, Unternehmensberater

3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

ERICH SCHMIDT VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter
ESV.info/978 3 503 14154 8

Hinweise zum Add-on

Mit dem Erwerb des Buches erhalten Sie Zugriff auf editierbare Vertragsmuster, die Ihre praktische Arbeit erleichtern.

Informationen zum Zugang erhalten Sie auf Seite 893 in diesem Buch.

Zitiervorschlag:
Bearbeiter, in: Stöckel, Handbuch Marken- und Designrecht, Seite …

Die 1. Auflage ist unter dem Titel „Handbuch Markenrecht“ erschienen

1. Auflage 2003
2. Auflage 2006
3. Auflage 2013

Gedrucktes Werk: ISBN 978 3 503 14154 8
eBook: ISBN 978 3 503 14155 5
ISSN 1865-4185

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013
www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Nationalbibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Gesetzt aus der Stempel Garamond, 9/11 Punkt

Satz: multitext, Berlin
Druck und Bindung: Kösel, Altusried-Krugzell

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Vorwort

Vor sechs Jahren ist die zweite Auflage dieses Handbuchs erschienen. Seitdem hat es in der Rechtspraxis wieder viele Änderungen gegeben. Diesen Änderungen will die dritte Auflage Rechnung tragen. Dabei handelt es sich vorliegend nicht bloß um eine durchgesehene und aktualisierte Auflage, vielmehr wurden zwei neue Teile aufgenommen: Das Steuerrecht und die Markenführung.

So, wie mit der zweiten Auflage die wachsende Bedeutung des Geschmacksmusterrechtes berücksichtigt wurde, soll nunmehr der Blick auf die im Zusammenhang mit den immateriellen Vermögenswerten verbundenen steuerrechtlichen Implikationen gerichtet werden. Dabei wurde versucht, den Ansatz des Praktiker-Handbuchs auch für diesen komplizierten Bereich beizubehalten. Ich denke, das ist sehr gut gelungen.

Die zunehmende Bedeutung der immateriellen Vermögenswerte macht es auch notwendig, dass sich Unternehmen vermehrt Gedanken über ihre Markenstrategie und deren konsequente Umsetzung machen. Ein guter Grund, das Thema Markenführung in das Handbuch zu integrieren.

Auch das Team der dritten Auflage hat sich verändert. Mein geschätzter Mitstreiter, Dr. Uwe Lüken, hat sich aus der Herausgeberschaft zurückgezogen, ist als Autor jedoch „an Bord“ geblieben. Autoren der zweiten Auflage sind ausgeschieden, neue Autoren sind hinzugekommen.

Die Herausgeberin dankt allen Autoren und Helfern, nicht zuletzt Christian Sohns, Maximilian Hartlieb und Paul Stöckel sowie Sebastian Pollmeier, die auch in den hektischen Phasen der Projektrealisierung ihre stoische Ruhe bewahrten.

Düsseldorf, im Dezember 2012 — Die Herausgeberin

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Inhaltsübersicht

Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis 11

Einleitung *(Lüken)* 41

Teil 1
Markenrecht 45

A. **Einführung** *(Lüken)* 47
B. **Anmeldeverfahren** *(Schork)* 56
C. **Dauerüberwachung** *(Stöckel)* 205
D. **Widerspruchsverfahren** *(Stöckel/Schork)* 208
E. **Löschungsverfahren** *(Stöckel)* 261
F. **Recherche** *(Schork)* 277
G. **Zivilrechtliches Verfahren** *(Nielen/Schork)* 287

Teil 2
Sonstige Kennzeichen 343

A. **Unternehmenskennzeichen** *(Lüken)* 345
B. **Werktitel** *(Lüken)* 351
C. **Geographische Herkunftsangaben** *(Lüken)* 353

Teil 3
Grenzbeschlagnahme 359

A. **Gesetzliche Grundlagen** *(Dissmann)* 361
B. **Übersicht: Bedeutung der Grenzbeschlagnahme nach europäischem und nationalem Recht** *(Dissmann)* 362
C. **Die Grenzbeschlagnahme nach europäischem Recht** *(Dissmann)* . . 363
D. **Grenzbeschlagnahme nach nationalem Recht** *(Dissmann)* 377
E. **Strategische Anwendung des Grenzbeschlagnahmeantrags** *(Dissmann)* 381

Teil 4
Kennzeichen im Internet 385

A. **Einleitung** *(Pütz-Poulalion)* 387
B. **Registrierung von Domains** *(Pütz-Poulalion)* 397
C. **Begründung von Rechten durch die Registrierung und Benutzung von Domains** *(Pütz-Poulalion)* 426
D. **Rechtsverletzung durch Domainnamen** *(Pütz-Poulalion)* 432
E. **Sonstige Kennzeichenverletzungen im Internet** *(Pütz-Poulalion)* . . 497

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

F. **Prozessuale Aspekte** *(Pütz-Poulalion)* 516
G. **Das ICANN-/UDRP-Verfahren** *(Pütz-Poulalion)* 530

Teil 5
Lizenzen 537

A. **Einführung** *(Nielen)* 539
B. **Geltungsbereich der Marken- und Geschmacksmusterlizenzen** *(Nielen)* 540
C. **Markenlizenzverträge** *(Nielen)* 542
D. **Wirkung der Markenlizenz auf die Kennzeichnungskraft der Marke** *(Nielen)* 554
E. **Besonderheiten bei Geschmacksmusterlizenzverträgen** *(Nielen)* .. 554

Teil 6
Designs 557

A. **Einführung** *(Lüken)* 559
B. **Das Urheberrecht** *(Fischoeder)* 565
C. **Überblick über das Geschmacksmusterrecht** *(Fischoeder)* 575
D. **Deutsches Geschmacksmusterrecht** *(Fischoeder)* 580
E. **Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht** *(Fischoeder)* 632
F. **Anmeldeverfahren** *(Schork)* 645
G. **Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz** *(Dissmann)* 678
H. **Prozessuales** *(Dissmann)* 695

Teil 7
Steuerrecht 699

A. **Marken und verwandte Schutzrechte im Steuerrecht** *(Sinewe/Frase)* 701
B. **Einkommensteuerliche und gewerbesteuerliche Implikationen der Markennutzung** *(Sinewe/Frase)* 711
C. **Umsatzsteuerliche Implikationen** *(Sinewe/Frase)* 724
D. **Steuerrechtliche Anerkennung grenzüberschreitender Markenverwertung** *(Sinewe/Frase)* 729
E. **Internationale Steuerplanung** *(Sinewe/Frase)* 736

Teil 8
Markenbewertung 745

Die Marke als Vermögenswert: Die finanzielle Bewertung und deren Nutzen *(Stucky)* 747

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Teil 9
Markenführung 765

A. **Die Bedeutung von Marken** *(Deigendesch)* 767
B. **Marke** *(Deigendesch)* 768
C. **Markenführung** *(Deigendesch)* 772
D. **Fazit** *(Deigendesch)* 782

Teil 10
Muster 783

Muster 1: Berechtigungsanfrage 785
Muster 2: Abmahnung (Kennzeichenverletzung) 786
Muster 3: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen) .. 788
Muster 4: Abmahnung (Kennzeichenverletzung – englisch) 789
Muster 5: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen – englisch) 792
Muster 6: Abmahnung wegen Nichtbenutzung einer Marke 793
Muster 7: Abmahnung (Design) 795
Muster 8: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Design) 798
Muster 9: Widerspruchsbegründung 800
Muster 10: Widerspruchserwiderung 803
Muster 11: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 806
Muster 12: Abschlussschreiben 812
Muster 13: Abschlusserklärung 814
Muster 14: Markenverletzungsklage 815
Muster 15: Geschmacksmusterklage 822
Muster 16: Abgrenzungsvereinbarung 829
Muster 17: Einfacher Markenlizenzvertrag 832
Muster 18: Markenkauf- und Übertragungsvertrag 836
Muster 19: Entwurf eines Domain-Kaufvertrages 839

Anhang 843
Nizza-Klassifizierung 845
Literaturverzeichnis 857
Autorenverzeichnis 863
Stichwortverzeichnis 869

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Teil 9
Markenführung

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

A. Die Bedeutung von Marken

Marken sind omnipotent. Wir finden sie in fast allen Bereichen unseres Lebens wieder und sie werden längst nicht nur für die Differenzierung von Produkten eingesetzt. Neben hochwertigen Konsumgütern werden Dienstleistungen, Versorgungsleistungen, Industriegüter, Non-Profit-Organisationen, politische Parteien, Feriendestinationen, Wirtschaftsregionen, Städte, Kulturveranstaltungen, Sportvereine oder Sportevents als Marke geführt. So gilt Real Madrid demnach als wertvollster Fussballclub Europas mit einem Markenwert von über einer Milliarde Euro[1]. Selbst die Katholische Kirche wird als Marke bezeichnet, und Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik werden unter dem Schlagwort „Personality-Branding" professionell als Marke aufgebaut.

Aus wirtschaftlicher Perspektive gibt es kaum noch Angebote oder Leistungen, die ohne Marke auskommen. Seit der Gründung des Amtes der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmuster (HABM) 1996, wurden allein von deutschen Unternehmen mehr als 90.000 Gemeinschaftsmarken registriert und es gibt mehr als 500.000 Markenanmeldungen von 250.000 Unternehmen aus der ganzen Welt[2]. Die wirtschaftlichen Gründe für die „Markenflut" liegen auf der Hand: Für Unternehmen wird es bei zunehmender Imitationsgeschwindigkeit und Homogenisierung von Produkt- und Serviceleistungen immer schwieriger, sich eindeutig zu differenzieren und Kundenpräferenzen aufzubauen. Starken Marken dagegen gelingt es, bei Kunden einen emotionalen Mehrwert zu schaffen und sie an sich zu binden. Dies erzeugt Nachfrage, sichert mittelfristig Erträge und hilft, das Geschäftsrisiko zu minimieren. Allein die im deutschen Markenverband vertretene klassische Konsumgüterindustrie verzeichnet einen konstanten Umsatzzuwachs von fast vier Prozent pro Jahr und erwirtschaftete 2007 fast 400 Mrd. EUR[3]. Im von Interbrand veröffentlichten Ranking der 100 wertvollsten Marken der Welt 2011, beträgt der kumulierte Markenwert der zehn wertvollsten Marken rund 461 Mrd. $, was 2010 ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von Schweden entspricht[4]. Diese wertschöpfenden Eigenschaften machen Marken zu bedeutenden Vermögensbestandteilen von Unternehmen[5]. So überrascht es nicht, dass fast Zweidrittel befragter deutscher Führungskräften der strategischen Markenführung hohe Bedeutung mit zunehmender Tendenz zusprechen[6].

---

1 Vgl. BBDO 2007.
2 Vgl. o.V. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12. 05. 2009.
3 Vgl. *Perrey*, *Tochtermann* 2009; Die vertretene Markenartikelindustrie repräsentiert nur einen Ausschnitt der gesamten Markenwirtschaft. Nicht berücksichtigt sind z. B. Dienstleitung und Handel.
4 Vgl. *Interbrand* 2011; vgl. The World Bank 2011.
5 Vgl. dazu den Beitrag von *Nik Stucky* in diesem Buch.
6 Vgl. *2hm* 2008.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Starke und erfolgreiche Marken verändern aber auch unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben. In vielfältiger Weise beeinflussen Marken tagtäglich[7] unsere Wahrnehmungen und unser Verhalten sehr konkret. Während wir uns noch vor 10 Jahren über das Wissen in einem Universallexikon informierten, wird unser Informationsverhalten heute durch Marken wie Google oder Wikipedia bestimmt. Unsere Ess- und Trinkgewohnheiten werden durch McDonald's und Nestlé geprägt, und das magersüchtige Schönheitsideal der Modeindustrie durch Dove's „Initiative für Schönheit" wirksam in Frage gestellt. Greenpeace und WWF verändern unsere Einstellungen zur Umwelt und Nachhaltigkeit weit mehr als jede politische Partei oder internationale Konferenz, und wir machen uns ein Bild von Nationen, ohne je dort gewesen zu sein. So trägt IKEA wesentlich zum Bild über Schweden bei und BMW, VW und Mercedes haben Deutschland in der Welt zum Sinnbild für Ingenieurskunst und Fahrfreude geformt. Selbst die Konnotation unserer Sprache wird durch Marken verändert. So denken wir zum Beispiel beim englischen Wort „apple" sofort auch an i-pod oder i-phone. Marken sind mittlerweile zu globalen Sozialisationsinstanzen geworden, die nahezu überall auf der Welt verstanden werden[8]. Jean-Noël Kapferer ist sogar der Auffassung, dass Marken die einzig existierende international Sprache sind[9]. Und wenn man bedenkt, dass McDonald's im letzten Jahr 927 Millionen Gästen in 1302 Restaurants rund um den Globus ein fast identisches Essen servierte, ist diese Ansicht nicht abwegig.

Die Bedeutung von Marken reicht also weit über ihre wirtschaftlichen Belange zur Vermarktung von Produkten hinaus und ist mittlerweile zum beeinflussenden Faktor unserer Wirtschaft, aber auch unserer Gesellschaft geworden. Es entsteht der Eindruck, dass es fast nichts mehr gibt, was nicht als Marke thematisiert oder als Marke geführt wird. Will man Marken verstehen, gestalten, führen und rechtlich schützen bedarf es einer umfassenden Betrachtung, wie Marken entstehen und was Marken eigentlich ausmacht.

B. Marke

Bis heute ist das Verständnis von Marken immer noch von merkmalsbezogenen oder identifikationsbezogenen Aspekten geprägt. Marken werden als ein Name, als ein Wort-, Bild-, oder Tonzeichen, als Design oder als eine Kombination aus diesen Elementen verstanden, um Waren, Leistungen oder Unternehmen zu individualisieren und diese von der Konkurrenz zu unterscheiden. Diese formale und deskriptive Sichtweise betont die aus der Entwicklungsgeschichte der Marke resultierende Kennzeichnungsfunktion von Waren. Sie entspricht dem Verständnis der Marke als gewerblichem Schutzrecht[10]. Für eine effektive Markenführung greift diese Auffassung zu kurz, da sie nicht wirklich beschreibt, was eine Marke

[7] Ein durchschnittlicher Konsument kommt pro Tag mit mindestens 3000 Marken aktiv oder passiv in Berührung, vgl. *Brandt, Schneider* 2001.
[8] Vgl. *Häusler* 2007.
[9] Vgl. *Kapferer* 1992.
[10] Vgl. § 3 MarkenG; *Kotler, Keller, Bliemel* 2007.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

ausmacht oder wie sie entsteht. *Hans Domizlaff* beschreibt schon 1939, dass Marken ausschließlich ein Erzeugnis der Massenpsyche sind und somit auf der Seite der Konsumenten entstehen[11]. Eine Reduktion der Marke auf ihre unterscheidbaren Symbole und Zeichen blendet den wesentlichen Teil des Markenverständnisses aus: Die Wirkung auf Seite der Konsumenten.

I. Marken sind mehr als eine markierte Leistung

Dass Marken weit mehr als ihre Zeichen sind, verdeutlicht folgendes Beispiel. Norma Jeane Mortenson ist für viele Menschen ein Name ohne weitere Bedeutung. Der Künstlername dieser Person hingegen, Marilyn Monroe, steht für das archetypische Sexsymbol und die Filmikone des 20. Jahrhunderts und ruft bei den meisten Menschen klare Bilder und Assoziationen hervor. Oder wer hat beim Namen Marilyn Monroe nicht sofort die legendäre Szene aus dem Film „The Seven Year Itch" im Kopf, in der ihr weisses Kleid über einem New Yorker U-Bahnschacht hochgewirbelt wird. Aber nicht der Name begründet den Mythos Marilyn Monroe, sondern die Geschichten und Erlebnisse, die damit verknüpft sind. Genauso verhält es sich bei Marken. Sie entstehen aus Bildern, Vorstellungen, Geschichten, Mythen und Erlebnissen, die ihre Rezipienten über die Zeit gelernt oder erfahren haben und mit dem Markenzeichen oder Markennamen verknüpfen.

Aus dieser Sicht wird die Marke als ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen der Marke fest verankertes, unverwechselbares und subjektives Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Leistung verstanden[12] und setzt sich aus gefühlsmässigen Einschätzungen (affektive Komponenten), subjektivem Wissen (kognitive Komponenten) und Verhaltensabsichten (konative Komponenten) zusammen.

Diese wirkungsbezogene Sichtweise hat zum identitätsbasierten Markenverständnis geführt[13]. Es beruht auf der Erkenntnis, dass eine stark ausgeprägte Markenidentität sowohl eine dauerhafte Differenzierung gegenüber anderen Marken, als auch eine Identifikation der Konsumenten mit der Marke erzielt und Vertrauen in die Marke schafft. Im Zentrum steht dabei das Wechselspiel zwischen einer bewusst geschaffenen Markenidentität (Selbstbild) und dem subjektiv durch die Konsumenten wahrgenommenen Markenimage (Fremdbild). Da die Wahrnehmung der Konsumenten und damit das Markenimage nicht unmittelbar geprägt und beeinflusst werden kann, kann eine Marke nur über die bewusste Gestaltung einer klaren Identität und deren Verankerung im relevanten Markt gesteuert werden. Die **Markenidentität** umfasst die Gesamtheit der wesensprägenden Merkmale einer Marke. Dies sind zum Beispiel ihre Herkunft, die Kompetenzen, die Grundüberzeugungen und Werte oder definierte Persönlichkeitseigenschaften und Charakteristika. Für den Aufbau einer Marke-Kunden-Beziehung spielt die

[11] Vgl *Domizlaff* 1992.
[12] Vgl. *Meffert, Burman, Koers* 2002.
[13] Vgl. hier die Ausführungen bei den wichtigsten Vertreter dieses Ansatzes *Kapferer* 1992; *Aaker* 1996; *Meffert, Burmann* 1996.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

kontinuierliche Kommunikation und Wahrnehmung dieser Markenpersönlichkeit eine zentrale Rolle. Erst dadurch entsteht Identifikation, Glaubwürdigkeit und damit Vertrauen in die Marke[14]. Durch die subjektive Wahrnehmung und Dekodierung aller von der Marke kommunizierten Merkmale der Identität entsteht auf der Konsumentenseite das Markenimage oder Vorstellungsbild der Marke. Der zentrale Punkt in diesem Verständnis ist, so trivial dies auch klingen mag, dass die Kommunikationsleistung der Identität die Vorraussetzung für das Entstehen und die Wirkung der Marke ist. Marken entstehen erst im rekursiven Verhältnis zwischen Identität und Markenimage. Daher ist die Marke ein Aussagenkonzept und lebt erst durch die Kommunikation zwischen Anbieter und Konsument[15].

Während der Gesetzgeber von einer Marke spricht, wenn ein unterscheidungsfähiges und schutzfähiges Zeichen vorliegt, beschreibt der identitätsorientierte Ansatz, wann eine markierte Leistung zur Marke wird. Eine Marke entsteht demnach erst durch die Kommunikation und die Herausbildung eines Markenimages auf Konsumentenseite. Kapferer drückt es folgendermassen aus: „Das Produkt ist was das Unternehmen herstellt, die Marke das, was der Kunde kauft“[16]. Konsumenten tanken ihr Benzin bei Shell oder bei Aral, obwohl sie dieses Benzin in „loser“ Form nicht voneinander unterscheiden können und technisch gesehen fast keine Unterschiede bestehen. Erst durch die Zuschreibung einer Bedeutung, in Form von einer im Image wahrgenommenen Identität schafft Marke einen Mehrwert oder einen Zusatznutzen gegenüber technisch-physikalisch identischen Leistungen[17]. Entspricht dieser Mehrwert oder Zusatznutzen dem Bedarf des relevanten Marktes, beeinflusst er das Verhalten der Konsumenten und führt zur Präferenz der Marke gegenüber anderen. Aus dieser ganzheitlichen Sicht bezeichnet Bruhn die Marke als Leistungen, die neben einer unterscheidungsfähigen Markierung ein Leistungsversprechen geben, das bei den relevanten Zielgruppen eine nutzenstiftende Wirkung erzielt und in der Erfüllung ihrer Erwartungen einen nachhaltigen Erfolg im Markt realisieren kann[18]. Das identitätsbasierte Markenverständnis grenzt damit die Marke deutlich von der markierten Leistung ab und integriert die notwendige Perspektive des Konsumenten.

II. Marken schaffen Nutzen und Wert

Der für die Konsumenten relevante Zusatznutzen oder Mehrwert setzt sich aus verschiedenen nutzenstiftenden Funktionen zusammen. Zum einen leisten Marken Komplexitätsreduktion. Bei der Vielzahl von im Markt existierenden Angeboten und Leistungen reduzieren Marken den Such- und Informationsaufwand aufgrund ihrer leichten Identifizier- und Wiedererkennbarkeit **(Orientierungsfunktion)**. Da Kaufentscheidungen in der Regel bei unvollkommener Informa-

[14] Vgl. *Hellmann* 2003.
[15] Vgl. *Kapferer* 1992.
[16] Vgl. *Kapferer* 1992.
[17] Vgl. *Haug* 2009.
[18] Vgl. *Bruhn* 2009.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

tion stattfinden, beschleunigen Marken den Kaufentscheid und erleichtern den Wiederkauf, da sie Informationen und Erfahrungen, die mit der Marke gemacht wurden, verdichten[19].

Zudem signalisieren Marken ein bestimmtes Qualitätsversprechen und schaffen Vertrauen in die Leistung **(Vertrauensfunktion)**. Während sich in der vorindustriellen Zeit die Marktpartner kannten und durch persönliche Beziehungen Vertrauen in die Leistung der Partner entstand, führte die Anonymität der modernen Massenproduktion zu einem Verlust der Kenntnis der Marktpartner und der Beurteilungsfähigkeit der Leistungen. Marken fungieren hier als Bindeglied in der anonymen Beziehung zwischen Hersteller und Verbraucher. Vor allem bei Leistungen, die auf Grund der notwendigen Sachkenntnis weder vor dem Kauf noch nach dem Kauf hinreichend beurteilt werden können, zum Beispiel technische Leistungen oder Finanzdienstleistungen, geben Marken Vertrauen in die Leistung und senken das Risikoempfinden der Konsumenten[20].

Da die Orientierungs- und Vertrauensfunktion weitgehend auch von markierten Leistungen erfüllt werden, liegt der Mehrwert von Marken zunehmend in ihrem emotionalen und symbolischen Zusatznutzen. Denn Marken ermöglichen den Konsumenten sich als Individuen auszudrücken und sich so zu präsentieren, wie sie sich selbst gern sehen oder gesehen werden möchten. Konsumenten identifizieren sich mit den durch die Marke kommunizierten Charakteristika und übertragen diese auf sich selbst **(Identitätsfunktion)**[21]. Durch den Kauf und die Verwendung der Marken werden nach aussen Statements abgegeben, um die soziale Stellung, Zugehörigkeit oder Abgrenzung zu signalisieren. So beschreibt Roland Köhler treffend, dass Marken nicht nur Konsumenten, sondern auch Freunde, Getreue, Fanatiker und Fetischisten haben. Gerade bei Luxusgütern sind Marken Verheissungen eines aufregenden Lebens und versprechen Status, Prestige und Wohlgefühl. Denn eigentlich werden nicht Harley Davidson Motorräder oder Louis Vuitton Handtaschen verkauft, sondern die Vorstellung, nach dem Kauf nicht mehr derselbe zu sein wie vor dem Kauf[22]. Damit werden Marken selbst zum Kommunikationsmedium[23]. Die Produkte treten in den Hintergrund und die mit der Marke verbundenen Vorstellungen und Botschaften sind die eigentlichen Leistungen, das „Metaprodukt“[24], die zum Gegenstand der Nachfrage werden. Dieser beschriebene wahrgenommene Zusatznutzen repräsentiert den Markenwert aus Konsumentensicht.

Für die Anbieter schaffen Marken einen ökonomischen Mehrwert. Sie realisieren die Wertschöpfungspotenziale des Unternehmens. Mit einer klar wahrgenommenen Identität und einer klaren Wiedererkennbarkeit sorgen Marken dafür, dass sie in der Flut der Angebote und Kommunikation überhaupt erst vom Konsumenten wahrgenommen werden. Gut geführte Marken verbinden im Sinne ei-

[19] Vgl. *Kroeber-Riel, Weinberg* 1999.
[20] Vgl. *Montgomery, Wernerfeldt* 1992.
[21] Vgl. *Sommer* 1998.
[22] Vgl. *Köhler* 2009.
[23] Vgl. *Wiswede* 1992
[24] Vgl. *Linn* 1992.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

ner integrierten Kommunikation alle Kommunikationsereignisse und Kontaktpunkte zu einem stimmigen und aufeinander abgestimmten Gesamterlebnis. Dies erzeugt eine wechselseitige Verstärkung der Kommunikation und nicht zuletzt eine Kontinuität des grundlegenden Nutzenversprechens.

Gleichzeitig bieten starke Marken eine Kommunikationsplattform, um neue Produkte schneller einzuführen oder die Marke sogar auf neue Produktbereiche auszudehnen. Durch die realisierten kommunikativen Synergien wird die **Effizienz und Effektivität der Kommunikation** erhöht, was zu einer Reduktion der zu tätigenden Investitionen führt.

Zudem schaffen Marken **Differenzierung**. Märkte, Kompetenzen und Angebote werden immer ähnlicher. Es fällt Unternehmen zunehmend schwerer die Unterschiede ihrer Leistungen aufzuzeigen und klar zu machen, warum ihre Leistungen nachgefragt werden sollen. Durch das im Markenimage wahrgenommene Nutzenversprechen und durch die vermittelte Identität machen Marken verständlich, wofür die Unternehmen stehen und worin die Vorteile ihrer Leistungen gegenüber anderen liegen. Marken bauen damit eine klare Wettbewerbsposition im Markt auf. Sie erhöhen die Eintrittsbarrieren der Wettbewerber und fördern die Nachfrage. Erfüllt der beschriebene Mehrwert einer Marke (Orientierung, Vertrauen, Identität) die Erwartungen der Konsumenten, entstehen Zufriedenheit, Wiederkauf und Kundenbindung. Damit reduzieren starke Marken die Wechselbereitschaft von Konsumenten, verringern die Absatzvolatilität der Unternehmen und sichern die zukünftige Nachfrage und Erträge. Ökonomisch ausgedrückt sind Marken in der Lage, Chashflows eines Unternehmens zu schaffen, zu beschleunigen, auszuweiten und das Risiko dieser Chashflows zu reduzieren[25].

Marken sind als ökonomische Grösse zu begreifen, die sowohl für den Konsumenten als auch den Markenanbieter Nutzen und Wert schafft. Daher definiert Interbrand Marke als: „*… aktiv zu bewirtschaftenden Vermögensgegenstand eines Unternehmens, der, wenn er an allen Kontaktpunkten kommunikativ geführt wird, Identifikation sowie Differenzierung und Wert schafft. Der Wert besteht aus der Sicht der Konsumenten in einem eindeutigen Nutzenversprechen und einzigartigen Erlebnissen; aus der Sicht des Unternehmens besteht der Wert in der Sicherung zukünftiger Umsätze und Erträge.*“

C. Markenführung

Der beschriebene Mehrwert, den Marken anbieter- und nachfragerseitig leisten, macht deutlich, warum Marken bedeutende Vermögensbestandteile sind und heute je nach Branche ein bis zwei Drittel des Unternehmenswertes ausmachen. Markenführung ist somit Management von Unternehmensvermögen und damit zentraler Bestandteil der Unternehmensführung.

[25] Vgl. *Srivastava, Shervani, Fahey* 1998.

Aus: Stöckel, Maximiliane (Hrsg.), Handbuch Marken- und Designrecht
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Autorenverzeichnis

Dr. Thomas E. Deigendesch

ist Geschäftsführer von Jung von Matt/brand identity AG, Zürich. Als Markenberater begleitet er nationale und internationale Kunden in allen Fragen der Markenentwicklung und Markenführung. Er hat eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und in der strategischen Führung von Marken und ist zudem Experte für die finanzielle Bewertung von Marken. Zuvor war Thomas Deigendesch zehn Jahre bei Interbrand in Zürich tätig. Er arbeitet derzeit in Zürich und London und war zuletzt Director Strategy & Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung in Zürich. Der Autor studierte Ökonomie und Betriebswirtschaft an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Zürich und war wissenschaftlicher Assistent am Institut für betriebswirtschaftliche Forschung der Universität Zürich. Als Experte für strategische Markenführung und Kommunikation ist Thomas Deigendesch regelmäßiger Referent im In- und Ausland und publiziert zu Marketing- und Markenthemen.

Dr. Richard Dissmann

studierte an der Universität zu Passau Rechtswissenschaften mit Studienschwerpunkt auf dem Gewerblichen Rechtsschutz. Sein Referendariat absolvierte er in München. Er promovierte an der Universität zu Köln zum „Schutz der bekannten Marken". Der Autor ist Partner in der internationalen Kanzlei Bird & Bird. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der Beratung von Unternehmen auf den nichttechnischen Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Marken-, Wettbewerbs-, Geschmacksmuster- und Urheberrechts sowie des Internet- und Multimediarechts, wobei er insbesondere forensisch tätig ist.

Sebastian Fischoeder, LL.M.

studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und München. Nach dem Referendariat und dem zweiten Staatsexamen in München studierte Sebastian Fischoeder 2001–2002 mit Schwerpunkten im Gewerblichen Rechtsschutz und im europäischen Wettbewerbsrecht am Trinity College, Dublin, wo er den Grad des Master in Laws (LL.M.) erwarb. Nebenher arbeitete er in Dublin als freier Mitarbeiter für das Office of the Attorney General. Seit November 2002 ist Sebastian Fischoeder Rechtsanwalt bei der internationalen Kanzlei Bird & Bird. Dort befasst er sich mit allen Fragen der nicht-technischen gewerblichen Schutzrechte, dem Urheberrecht und dem Lizenzvertragsrecht. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der marken-, geschmacksmuster- und wettbewerbsrechtlichen Beratung und Prozessführung sowie der strategischen Anmelde- und Rechtedurchsetzungsberatung.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Dr. Henning Frase, LL.M.

Rechtsanwalt/Steuerberater/Fachanwalt für Steuerrecht, seit 2010 Bird & Bird, zuvor – seit Anfang 2007 – für weltweit tätige Steuerberatungsgesellschaft tätig. Tätigkeitsschwerpunkt umfassende steuerrechtliche Beratung, insbesondere bei grenzüberschreitenden Inbound- und Outbound-Strukturierungen und Transaktionen sowie in Steuerstreitverfahren. Dozent und Referent an verschiedenen Hochschulen (derzeit Fachhochschule Worms) sowie zu steuerlichen Aspekten von Lizenzierungsstrukturen für Fachseminaranbieter.

Studium und Referendars-Ausbildung in Bonn, Köln, Brüssel, Italien und Genf/Schweiz. Promotion zum deutsch-italienischen Gesellschafts- und Steuerrecht.

Er ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer Frankfurt, der hessischen Steuerberaterkammer sowie der Deutsch-Italienischen Juristenvereinigung.

Dr. Uwe Lüken

studierte an den Universitäten in Passau und Bochum Rechtswissenschaften. Er ist Partner der internationalen Kanzlei Bird & Bird. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der Beratung von Unternehmen auf den nichttechnischen Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Marken-, Wettbewerbs- sowie des Geschmacksmuster- und Urheberrechts. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die langfristige, strategische Beratung namhafter deutscher und internationaler Unternehmen.

Im Zentrum seiner Arbeit steht die Absicherung der immateriellen Werte seiner Mandanten durch die strategische Kombination von Anmeldestrategie, Beobachtung und außergerichtlichen wie gerichtlichen Verfahren. So hat er beispielsweise die Farbmarkenstrategie namhafter Unternehmen beraten und war an einer Reihe erfolgreicher Farbmarkenverfahren sowohl anmeldeseitig wie auch im Rahmen von Verletzungsverfahren beteiligt.

Seine Tätigkeit beschränkt sich nicht auf die nationale Ebene. Gerade die internationale Koordination von Verfahren bildet einen zentralen Bereich seiner Tätigkeit. Uwe Lüken referiert regelmäßig zu verschiedensten Themen des nichttechnischen Bereichs des Gewerblichen Rechtsschutzes.

Dr. Michael Nielen

studierte von 1996 bis 2001 in Münster Rechtswissenschaften, daneben noch Volkswirtschaftslehre. Von 2001 bis 2003 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht von Prof. Dr. Hoeren an der WWU Münster. In dieser Zeit veröffentlichte er u. a. die Bücher „Online-Auktionen“ (Hrsg. gemeinsam mit Thomas Hoeren und Andreas Müglich), „Versicherungswirtschaft im Internet“ (gemeinsam mit Thomas Hoeren und Ulrich Strack) und „Fotorecht“ (Hrsg. gemeinsam mit Thomas Hoeren). 2008 promovierte er bei Prof. Dr. Hoeren zum Thema „Interessenausgleich in der Informationsgesellschaft – Die Anpassung der urheberrechtlichen Schrankenregelungen im digitalen Bereich“ (erschienen 2009). Von 2003 bis 2005 Referendariat in Düsseldorf (mit Station in London). Von

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

2006 bis September 2010 war er als Rechtsanwalt im IP-Team bei Bird & Bird in Düsseldorf tätig und betreute u. a. die Deutsche Telekom AG auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Markenrechts. Seit Oktober 2010 ist er als Rechtsanwalt bei der Patent- und Rechtsanwaltssozietät Maucher, Börjes & Kollegen in Freiburg i. B. im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Er ist zudem Mitglied der Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.

Marc Pütz-Poulalion

studierte in Köln und Paris Rechtswissenschaften. Nach seinem zweiten Staatsexamen 1998 und ersten Erfahrungen in New York, Montréal und Köln arbeitete er mehrere Jahre als Justitiar für Markenrecht und Internationales bei einem international tätigen deutschen Unternehmen. Von 2001 bis Ende 2005 war er als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Marken- und Designrecht, Lauterkeitsrecht und Urheberrecht sowie Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs bei internationalen Kanzleien tätig. Ende 2005 stieß er als Corporate Trademark Counsel zur Red Bull GmbH in Österreich, wo er für Schutz und Verteidigung der Marken weltweit zuständig war. Ab 2007 begann er mit dem Aufbau einer eigenen Kanzlei für Gewerblichen Rechtsschutz, bevor er 2010 Partner bei Gerstenberg Rechtsanwälte wurde. Marc Pütz-Poulalion ist Mitglied der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) und der European Community Trademarks Association (ECTA).

Micaela Schork, LL.M.

studierte von 1992 bis 1997 Rechtswissenschaften in Freiburg i. B. und an der Universidad de Salamanca, Spanien. Parallel dazu absolvierte Frau Schork als Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung eine journalistische Zusatzausbildung. Nach dem Referendariat in Düsseldorf und São Paulo, Brasilien, erwarb Frau Schork den Grad des LL.M. an der University of Sydney, Australien.
Micaela Schork ist seit 2001 als Rechtsanwältin beim Landgericht Düsseldorf zugelassen und war bei der internationalen Kanzlei Bird & Bird sowie als Partnerin bei der IP-Boutique Siebeke Lange Wilbert anwaltlich tätig. Seit März 2013 ist Frau Schork Partnerin der Kanzlei KLEINER Rechtsanwälte in Düsseldorf und vertritt Mandanten im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes mit Spezialisierung auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Marken- und Geschmacksmusterrechts sowie des Domain- und Wettbewerbsrechts. Ihre Arbeitssprachen sind deutsch, englisch, spanisch, portugiesisch und französisch. Sie ist Mitglied bei der GRUR (Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), INTA (International Trademark Association), ECTA (European Communities Trade Mark Association) und der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung .

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Prof. Dr. Patrick Sinewe

Prof. Dr. Patrick Sinewe ist Partner sowie Leiter der deutschen Steuerpraxis von Bird & Bird LLP. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die steuerliche Beratung von Unternehmen bei Unternehmens-käufen und Umstrukturierungen unter Einbezug von immateriellen Wirtschaftsgütern. Hierbei hat Prof. Sinewe weitreichende Praxiserfahrung bezüglich IP-tax Planungstools, IP-tax Management-Modellen sowie Steuerimplikationen von multinational agierenden Unternehmen.

Er berät hierbei zu allen steuerlichen Aspekten der bilanziellen Optimierung von F&E-Aktivitäten, steuerliche Standortwahl von IP-Gesellschaften sowie allen laufenden Fragen der Lizenzbesteue-rung und umsatzsteuerlicher Fragen bei Lizenzverträgen. Er verfügt über vielfältige Erfahrung bei der steueroptimierten Nutzung von länderspezifischen Steuerprivilegien von IP-Rechten und der Verlagerung von IP-Rechten im Konzern unter Ausnutzung von Lizenz-, Franchise- und Entrepre-neurstrukturen. Weiterer Schwerpunkt sind Verrechnungspreisfragen von IP- und Lizenzstrukturen, Quellensteueroptimierung, Konzernumlageverträge und Betriebsprüfungen im IP-steuerlichen Bereich.

Prof. Dr. Patrick Sinewe ist als Autor und Referent zu diesen Themenkomplexen ebenfalls hervorgetreten.

Prof. Dr. Patrick Sinewe hat in den letzten Jahren in umfangreichem Maße in Fachzeitschriften und überregionalen Tageszeitungen publiziert und ist Mitherausgeber sowie Autor steuerrechtlicher Handbücher zur SE, Tax Due Diligence, zum Unternehmenskauf, Cloud Computing und steuerlichen Implikationen im Markenrecht.

Maximiliane Stöckel

ist eine erfahrene Expertin im Markenrecht. Sie vertritt ihre Mandanten seit Jahren erfolgreich im Bereich Marken und Designs auf internationaler Ebene. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden dabei die Steuerung und Kontrolle zentraler marken- und designrechtlicher Vorgänge im In- und Ausland sowie das Management globaler IP Portfolia.

Maximiliane Stöckel studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und legte dort ihre beiden Examina ab. Sie ist seit 1989 Rechtsanwältin und seit 1992 auf dem Gebiet des Markenrechts spezialisiert. Bevor sie zu Bird & Bird kam, arbeitete sie in einer Patentanwaltskanzlei und begann dort, sich auf Markenrecht zu spezialisieren. Danach leitete sie als Partnerin Teams u. a. bei mehreren namhaften deutschen Großkanzleien und seit Juli 2002 bei Bird & Bird. Zudem hält sie Vorträge über Themen zu Marken- und Designschutz sowie IP Portfolio Management. Sie ist auch als Mediatorin tätig.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

Nik Stucky

ist Inhaber der Brandlead GmbH und Spezialist für die finanzielle Bewertung und strategische Führung von Marken. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Marken, der Beratung bei komplexen analytischen Aufgaben, der finanziellen Bewertung und im Aufbau von Performancesystemen zur wertorientierten Führung von Marken. Nik Stucky nahm als Experte bei vielen Gerichtsverfahren und Insolvenzen als Gutachter teil und hat die internationale Standardisierung der Markenbewertung (ISO 10668) mitgestaltet. Bis Ende 2011 war er der Global Practice Leader Brand Valuation bei Interbrand und mitunter verantwortlich für die Markenwertstudie „Best Global Brands".

Nik Stucky absolvierte an der Rotterdam School of Management, Erasmus Graduate School of Business, einen Master of Business Administration (MBA) und hält einen Bachelor Degree in Graphic Design an der Schule für Gestaltung, Basel.

Die Rechtsgebiete Marken- und Designrecht haben sich zu einem industriepolitischen Instrumentarium von überragender Bedeutung entwickelt. Markenführung, -bewertung und -pflege haben für Unternehmen essentielle Bedeutung und spiegeln den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens wider.

Bereits in dritter Auflage bietet Ihnen das Werk eine Gesamtschau des nationalen und supranationalen Marken- und Designrechts inkl. des Rechts der Internationalen Registrierungen. Ergänzend werden die markenrechtlichen Bezüge des Domain- sowie des Lauterkeitsrechts beleuchtet.

Ein neues Kapitel zum Steuerrecht soll den Blick auf die im Zusammenhang mit den immateriellen Vermögenswerten verbundenen steuerrechtlichen Implikationen richten. Der ebenfalls neue Beitrag zur Markenführung trägt dem Umstand Rechnung, dass sich Unternehmen vermehrt Gedanken über ihre Markenstrategie und deren konsequente Umsetzung in der Praxis machen müssen.

Die umfangreiche Mustersammlung erleichtert die praktische Tätigkeit und steht Ihnen auch in editierbarer Form als Add-on zur Verfügung.

Alle Autoren sind durch ihre jahrelange Tätigkeit für eine Vielzahl von Großunternehmen mit den Anforderungen der Markenverwaltungspraxis bestens vertraut. Die dabei erworbenen praktischen Erfahrungen geben sie in diesem Werk weiter.

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-14154-8

9 783503 141548 € (D) 128,00

www.ESV.info

978350310785