

Die wirtschaftliche Bedeutung des Markenschutzes

Ketevan Buadze

Rechtsanwältin, geschäftsführende Gesellschafterin der Anwaltskanzlei „BSH“

Nikoloz Sheqiladze

Rechtsanwalt, geschäftsführender Gesellschafter der Anwaltskanzlei „BSH“

Giorgi Zhorzholiani

Rechtsanwalt

I. Einleitung

Auf dem modernen Wirtschaftsmarkt gibt es selten ein Unternehmen, das kein bestimmtes Symbol oder keine bestimmte Marke für die Individualisierung seiner Tätigkeiten und Produkte verwendet¹. Eine Marke ist das Hauptelement des Unternehmens-*Brandings*, für dessen Werbung große Geldressourcen aufgewandt wer-

den. Letztendlich ist es genau die Marke, die die Reputation und Bekanntheit des Unternehmens unter den Verbrauchern bestimmt.² Dennoch wurde der wirtschaftlichen Bedeutung der Marke erst seit den 80er-90er Jahren des 20. Jahrhunderts besondere Aufmerksamkeit gewidmet.³

Trotz der Mängel der wirtschaftlichen Konnotation einer Marke in der Vergangenheit⁴, war es

¹ Es ist falsch, jedes Symbol, das von einem Unternehmen zur Individualisierung einer Dienstleistung oder Ware verwendet wird, als eine Marke zu betrachten. Die Marken sind daher nur solche Symbole, die in „Sakpatenti“ (Artikel 3 III des Markengesetzes) geschützt sind oder als die allgemein bekannten Marken gesetzlichen Schutz genießen (Artikel 3 IV des Markengesetzes). Aus diesem Grund sollten die vorhandenen Symbole in eingetragene Marken und nicht eingetragene Symbole unterteilt werden. In den Vereinigten Staaten wird für im jeweiligen Amt eingetragene und nicht eingetragene Symbole ein einheitlicher Begriff, *Trademark*, verwendet. Ihre Markierung ist jedoch unterschiedlich und für die eingetragenen Symbole wird - ®, für die nicht-eingetragenen - ™ verwendet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keinen angemessenen Schutz für das nicht eingetragene Symbol gibt. Einzelheiten s. *M. P. McKenna*, *Trademark Use and the Problem of Source*, *University of Illinois Law Review* 773, 2009, 797-799.

² Selbst in der Rechtsliteratur wird der Einfluss von Symbolen auf den Menschen und allgemein auf den Erfolg von Geschäftstätigkeiten häufig mit dem sozialen Narrativ in Verbindung gebracht, wonach ein Symbol eine vereinfachte Markierung eines Ereignisses, einer Handlung oder eines Objekts, das verschiedene Funktionen für die alltägliche soziale Unterordnung erfüllt, ist. *S. N. S. Economides*, *The Economics of Trademarks*, *Trademark Reporter* 78, 523-524.; *G. B. Ramello*, *What's in a Sign?* *Trademark Law and Economic Theory*, *Journal of Economic Surveys* Vol. 20, No. 4, 2006, 547-548.

³ *P. Sáiz / R. Castro*, *Trademarks in branding: Legal issues and commercial practices*, *Business History*, 60:8, 2018, 1106-1108.

⁴ Es ist bemerkenswert, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Werken den Ansätzen des Rechts und der wirtschaftlichen Doktrinen von Marken gewidmet wurden. Einzelheiten s. *P. S. Morris*, *Trademarks and the Economic Dimensions of Trademark Law in Europe*

immer klar, dass die Hauptaufgabe der Marke im Unterschied zu den Urheber- und Patentrechten nicht das Schaffen eines allgemeinen Wohlbefindens ist, sondern die Steigerung des wirtschaftlichen Werts.⁵

Nach der in der Wirtschaftsdoktrin der Vereinigten Staaten herrschenden Meinung, ist die Marke ein *private good* (private good), das die sich aus dem Eigentumsrecht ergebenden vier Arten von Kosten aufweist – Verfügungs-, Rentabilitäts-, Schutz-/Vollstreckungs- und schließlich Verbotskosten.⁶ Genau wegen der genannten Kosten gehört das *private good* nur seinem Eigentümer. Dies ist jedoch nach jener konkurrierenden Meinung umstritten, die davon ausgeht, dass eine Marke ein öffentliches Gut ist (*public good*).⁷

Dieser Artikel befasst sich nicht mit der oben genannten Wirtschaftsdoktrin, sondern behandelt die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke unter rechtlichen Gesichtspunkten. Darüber hinaus vermittelt er einen Überblick über die rechtlichen Mechanismen, deren Durchsetzung den wirtschaftlichen Wert einer Marke schafft.

II. Marke und Brand

In der Rechts- oder Wirtschaftsliteratur wurde mehrmals die Meinung geäußert, dass eine „*Brand*“ ein viel weiterer Begriff ist, als der einer Marke. *Brand* wird als das beste Versprechen des Unternehmens für ein Produkt charakterisiert,

das auf den Markt und die Verbraucher gerichtet ist.⁸ Es bestimmt auch die Stärke und Auswirkung des Unternehmens. Es ist klar, dass diese weit gefasste Definition eine angemessene Regulierung und normative Systematisierung benötigt, welche für Rechtsräume, wie den der Vereinigten Staaten von Amerika und den der Europäischen Union, nicht nur durch die Normen zum Schutz des geistigen Eigentums einfach erreichbar wäre, sondern auch durch die den unlauteren Wettbewerb verbietende, kartell- und wettbewerbsrechtliche Regulierung.⁹ Im Gegensatz dazu könnte es jedoch in jenen Rechtsräumen, in denen die Gesetzgebung „jung“ ist, überhaupt keinen umfassenden Schutz für das *Branding* von Unternehmen geben oder aufgrund des Fehlens der geeigneten Durchsetzungspraktiken formellen Charakter tragen. Eine Marke und ihre rechtliche Regulierung sind jedoch in jeder Rechtsordnung ein universelles Mittel zum Schutz des Unternehmens-*Brandings*.¹⁰ Daher ist die Meinung richtig, dass genau die Marke die Funktion des „Sicherheitsschildes“ für die nicht nachhaltigen Wirtschaftsräume erfüllt und die ausländischen Investitionen nach dem Recht des geistigen Eigentums schützt.¹¹ Der Schutz des Unterneh-

and Beyond. In: Marciano A., Ramello G. (eds) *Encyclopedia of Law and Economics*. Springer, New York, 2016, 2071-2072.

⁵ D. W. Barnes, *A New Economics of Trademarks*, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5, No. 1, 2006.

⁶ W. M. Landes / R. A. Posner, *The Journal of Law & Economics*, Vol. 30, No. 2, 1987, 266-268.

⁷ S. Barnes, *A New Economics of Trademarks*, 35.

⁸ Beispielsweise s. D. R. Desai / S. Waller, *Brands, Competition, and the Law*, *Brigham Young University Law Review*, Vol. 2010, Issue 5, 2010, 1434-1435.

⁹ Ebd., 1479-1481.

¹⁰ Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass jede Rechtsordnung den Markenschutz regelt. Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) sich auf die nationalen Regime fast aller Länder bezüglich der Marken beziehen. Einzelheiten s. F. M. Abbott, *Intellectual Property Rights in World Trade*, *Research Handbook in International Economic Law*, A. Guzman & A. Sykes, eds., Edward Elgar, 2007, 458-459.

¹¹ K. E. Maskus, *The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology*

mensinteresses an einer *Brand*-Erweiterung fördert den Wettbewerb, was den Hauptimpuls für die vielfältigen Produkte auf dem Markt darstellt.¹²

Es besteht die Meinung, dass die Marke und das *Branding* keinerlei Verbindung mit der Erfindung und Innovation haben.¹³ Tatsache ist jedoch, dass im Gegensatz zu dieser Meinung die Unternehmen, die viel in Geschäftstätigkeiten investieren, häufig von Innovationen getrieben werden. Beziehungsweise ist das *Branding* ein wichtiges Element für ein innovatives Produkt, dass eine Nachfrage nach dem Produkt erzeugt und eine gewisse Verbindung zum Kunden mit sich bringt. Dies erhöht die Motivation des Kunden, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Andererseits erbringt das *Branding* dem Unternehmen Gewinn aus Investitionen in Innovation und Technologie. *Branding* und natürlich die Marken sind daher ein wichtiger Bestandteil des Innovationsökosystems.¹⁴

III. Markenschutzmechanismen

1. Spezieller regulatorischer Komplex

Die Verletzung eines geschützten Gutes ist in allen Rechtsräumen rechtswidrig und bildet eine

Grundlage für die deliktische Haftung.¹⁵ Zunächst ist es wichtig, für die Durchführung des Rechts an der Marke den zivilrechtlichen regulatorischen Komplex zu besprechen, der wiederum für das georgische Recht deliktische Pflichten und spezielle Regelungen beinhalten sollte. In der Doktrin werden jedoch die Konformität einer deliktischen und speziellen Regelung oder ihre Subsidiarität nicht ausdrücklich angegeben.

Der spezielle Rechtsakt des nationalen Rechts ist das Markengesetz, dessen 45. Artikel die Ansprüche des Inhabers des ausschließlichen Rechts an der Marke vollständig bestimmt. Diese Ansprüche sind hauptsächlich auf das Verbot oder die Entschädigung gerichtet, welche für den Rechtsinhaber als Kläger die Hauptmechanismen zur Bestimmung des Anspruchsrahmens sind.

Die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke wird nach dem georgischen Markengesetz weitgehend durch die Verbotsnormen bestimmt.¹⁶ Genau diese Regulierung schafft die exklusive Natur einer Marke und ermöglicht es ihrem Eigentümer, den Wert und die Qualität der Dienstleistung oder des Produktes, die unter dieser Marke vermarktet werden, nur auf der Grundlage der eigenen Ansichten und *Brand*-Bewertung zu bestimmen. Die Verbotsnormen, die die Verwendung des Rechts unter Verstoß verbieten, bilden tatsächlich einen vollständigen Rechtsschutz für Marken. Es ist wichtig zu beachten, dass die zum Schadensersatz und zur Ent-

Transfer, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 9, Issue 1, 1998, 130 und ff.

¹² A. Chronopoulos, Legal and economic arguments for the protection of advertising value through trademark law, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol. 4 No. 4, 264.

¹³ Seinerseits ist es unstrittig, dass sich Patent- und Markensysteme erheblich voneinander unterscheiden. Einzelheiten s. J. S. Miller, Hoisting Originality, Cardozo Law Review, Vol. 31, 2009, 472-473.

¹⁴ WIPO, World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace, WIPO Economics & Statistics Series, 2013, 17.

¹⁵ G. Rusiashvili, „Reiner Vermögensschaden“ – Verletzung der Sorgfaltspflicht oder der Schutznorm? Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung 4/2019, 2020, 1.

¹⁶ Artikel 45 I des Markengesetzes dient nicht nur dem Verbot der Verwendung der Marke und der Entfernung eines gefälschten Produktes aus dem Verkehr, sondern versucht auch, die Verwendung und die Möglichkeit der Herstellung einer Marke ohne Erlaubnis in Zukunft zu verhindern.

schädigung gerichteten Normen¹⁷ teilweise den Tatbestand der Deliktshaftung und der Eingriffskondition enthalten. Ihre Anwendung in Bezug auf Marken stellt jedoch einen Ausnahmefall für das georgische Recht dar. Der Schutz der Qualität eines Produktes und einer Dienstleistung nur durch *Branding*, würde ohne gesetzliche Gewährleistung seinen Sinn verlieren, da jede Person die *Brand* verletzen und sich aneignen könnte.¹⁸ Dies würde zu höheren Kosten für die Kunden führen, um das richtige Produkt zu finden,¹⁹ während Unternehmen keinen Anreiz mehr hätten, in *Goodwill*, wie in ein qualitatives Produkt und in qualitative Dienstleistungen zu investieren.²⁰

Im deutschen Recht besteht in einigen Fällen noch die Möglichkeit für die Anwendung der allgemeinen Regelung des Deliktrechts – von § 823 I des Bürgerlichen Gesetzbuches. Im Allgemeinen ist jedoch zu beachten, dass diese Norm in Bezug auf die spezielleren Gesetze zum Markenschutz immer subsidiär ist.²¹

Nach einer Auffassung²² ist der Schutz allgemein bekannter Marken im Rahmen, der in der Zukunft auszuübenden und aktuellen wirtschaftlichen Tätigkeit möglich, wie etwa beim Schutz vor der Minderung seines Wertes. Diese Ansicht ist relativ veraltet und beruht weitgehend auf dem deutschen Markengesetz. Die alte Fassung von § 16 dieses Gesetzes sah keinen speziellen Schutz vor. Heute ist die Anwendung dieses Paragraphen in erster Linie für Verstöße relevant, die vor dem 1. Januar 1995²³ begangen wurden²⁴. Damit eine Marke einen solchen Schutz bekommen konnte, mussten die Voraussetzungen, wie der Bekanntheitsgrad von 80%²⁵, Selbstständigkeit, Unterscheidungskraft und die allgemeine Wertschätzung der Marke erfüllt sein.²⁶ Nach der herrschenden Meinung würde trotz des § 2 des deutschen Markengesetzes, nach dem die anderen markenschützenden Gesetze in Kraft bleiben und wieder angewandt werden, die Zulassung vollständiger Anspruchskonkurrenz nicht mit den §§ 14 und 15 des deutschen Markengesetzes vereinbar sein, da dies die Anwendung dieser Vorschriften größtenteils sinnlos machen und ihre Einschränkungsfunktion außer Acht lassen würde.²⁷ Dies bedeutet jedoch nicht den vollständigen Ausschluss von § 823 I des Bürgerlichen Gesetzbuches. In einigen Fällen ist die Anwendung der allgemeinen Regel der delikti-

¹⁷ Artikel 45 V des Markengesetzes trennt systematisch die Normen, die zum Schadensersatz und zur Entschädigung des Rechtsinhabers gerichtet sind. Die im Artikel 45 VI-VIII angegebene vage Zweiteilung für den Schadensersatz und die einmalige Entschädigung erlaubt jedoch keine klare Trennung des Schadensersatzanspruches vom Anspruch auf die einmalige Entschädigung, was eine unvertretbare Lösung der gesetzlichen Regulierung darstellt.

¹⁸ S. L. Dogan / M. A. Lemley, *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?*, *Emory Law Journal*, Vol. 54, 2005, 470-471.

¹⁹ Nach der traditionellen Wirtschaftsanalyse ist eine Marke ein Werkzeug, das dazu dient, Informationen über ein Produkt bereitzustellen und die Kosten der Kunden für das Suchen eines Produktes zu reduzieren. Einzelheiten s. K. Assaf, *Brand Fetishism*, *Connecticut Law Review*, Vol. 43, 2010, 86-87.

²⁰ Dogan / Lemley, *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?*, 470-471.

²¹ Teichmann, in Jauernig BGB, 17. Aufl. 2018, § 823 Rn. 18; BGHZ 26, 59.

²² BGHZ 28, 320, 328= NJW 1959, 675, 676; BGH GRUR 1966, 623, 624 f.– Kupferberg; *Brüggemeier*, *Deliktsrecht*, 1986, Rn. 376.

²³ S. §153 des deutschen Markengesetzes.

²⁴ Wagner, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 823 Rn. 283.

²⁵ BGHZ 114, 105, 111= NJW 1991, 3218, 3220– Avon.

²⁶ BGH GRUR 1990, 711, 712; BGHZ 114, 105, 109= NJW 1991, 3218, 3219– Avon.

²⁷ BGHZ 138, 349, 351= NJW 1998, 3781 f. – MAC Dog = LM MarkenG § 14 Nr. 7 mit Anm. Schmieder; Hager, in Staudinger, 14. Aufl. 2010, § 823, Rn. D 66. Zur parallelen Anwendung von §823 I BGB und §14 II 3 des deutschen Markengesetzes s. Piper, GRUR 1996, 429, 437; Krings, GRUR 1996, 624.

schen Ansprüche trotzdem nötig und ihre Vermeidung ist fast unmöglich. Dies ist der Fall, wenn eine allgemein bekannte Marke beispielsweise in einer politischen Werbung einer extremistischen Partei verwendet²⁸ oder verspottet oder ihre Reputation andernfalls geschädigt²⁹ wird und diese Verletzungen nicht unter den Schutzbereich von § 15 II des deutschen Markengesetzes fällt, weil in diesem Fall kein bildliches Markenzeichen³⁰ im geschäftlichen Verkehr benutzt wird.³¹ Diese Ansicht hat jedoch auch Gegner. Die Rechtsprechung³² lehnt in solchen Fällen die Anwendung der allgemeinen deliktischen Regelung und dementsprechend die Anwendung von § 823 I des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches weitgehend ab. Sie lehnt sich eher an die Möglichkeit an, die Normen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb anzuwenden. In einem solchen Fall ist jedoch eine wettbewerbliche Beziehung erforderlich, was nicht immer gegeben ist.³³ Wenn beispielsweise eine extremistische Partei eine Marke in einer politischen Werbung verwendet, bevor das Vorhandensein eines subjektiven Elements geprüft wurde (Beispielsweise das Schädigen des Rufes und der Reputation einer Marke und eines entsprechenden Subjekts), kann genau die wettbewerbliche Beziehung ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall wird es völlig unmöglich sein, das deutsche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb anzuwenden. Eine ähnliche Situa-

tion kann auch in den oben besprochenen Fällen auftreten, wenn eine Marke verspottet oder ihre Reputation andernfalls geschädigt wird. Es ist nicht erforderlich, dass eine Person, die das reputations- und imageschädigende Verhalten begeht, in einer wettbewerblichen Beziehung zu jenem Unternehmen steht, das durch die Verbreitung bestimmter Informationen gegen seine Marke und/oder durch die anderweitige Verletzung dieses geschützten Gutes, Schaden erlitten hat. Hier ist zu erwähnen, dass im Fall der Anwendung von § 823 I des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches das geschützte Rechtsgut, das verletzt wird, selbst eine Marke ist. Daher sollte sein Schutz direkt und nicht indirekt im Rahmen des Schutzes der beabsichtigten und gegenwärtigen wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgen.³⁴

2. Selbsthilfe und die Rolle des Staates in der Durchsetzung des Rechts

Der Staatseingriff nicht nur in die Durchsetzung des Markenrechts, sondern auch in den Schutz der Objekte des geistigen Eigentums im Allgemeinen, sollten nicht als eine zweckfremde Verfügung staatlicher Mittel angesehen werden. Daher ist es nicht gerechtfertigt, solche Prozesse vollständig einem Zivilverfahren anzuvertrauen.³⁵ Der dritte Weg, ein Recht ohne Verwaltungsorgane und Rechtsstreitigkeiten durchzusetzen, ist die Selbsthilfe, bei der der Rechtsinhaber selbst alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner Marke ergreift. Dies ist das schnellste von den oben aufgeführten Mitteln, obwohl klar ist,

²⁸ OLG Hamburg NJW-RR 1998, 552.

²⁹ BGHZ 91, 117, 120 = NJW 1984, 1956 f. – Mordoro; *Bürglen*, FSGaedertz, 1992, 71, 80; *Hubmann*, JZ 1986, 1110; *Schmidt*, JuS 1993, 985, 992; *Moench*, NJW 1984, 2920, 2923.

³⁰ Bezüglich dieser Voraussetzung s. *Wagner*, ZHR 162 1998, 701, 707.

³¹ *Wagner*, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 823 Rn. 283.

³² BGHZ 125, 91, 98, 104 = NJW 1994, 1954, 1956 – Mars.

³³ BGHZ 98, 94, 95 = NJW 1986, 2951 – BMW; OLG Frankfurt und LG Wiesbaden NJW 1982, 648 – Lusthansa.

³⁴ FS Gaedertz, 1992, 99, 106; *Hager*, in Staudinger, 14. Aufl. 2010, § 823, Rn. B 137; Für abweichende Meinung s. BGHZ 91, 117, 120 = NJW 1984, 1956 f. – Mordoro; BGHZ 98, 94, 99 = NJW 1986, 2951, 2952 – BMW.

³⁵ Für die Gegenmeinung s. *E. T. Biadgleng / V. M. Tellez*, The Changing Structure and Governance of Intellectual Property Enforcement, South Centre Research Paper 15, 2008, 12.

dass er aufgrund des Mangels an angemessenem Rechtsschutz im Nachteil ist.³⁶

Es ist fair anzunehmen, dass es die beste Konstellation für die Durchsetzung eines Rechts ist, wenn der Rechtsinhaber die Selbsthilfe und die traditionellen Wege der rechtlichen Regulierung gleichzeitig anwendet. Für diese Lösung sind die Maßnahmen, die sowohl in der physischen als auch in der virtuellen Welt³⁷ ergriffen werden, wichtig.

2.1. Fälschungen in der physischen Welt

In jedem Land gibt es bestimmte Orte, an denen man ein gefälschtes Produkt der gewünschten Qualität und des gewünschten Wertes kaufen kann.³⁸ Darüber hinaus ist beispielsweise die Fälschung in China nicht nur ein wirtschaftliches Phänomen, sondern auch ein Symbol für kulturellen Widerstand.³⁹ Es ist klar, dass der Fälschungsmarkt große soziale und wirtschaftliche Auswirkungen hat und der Kampf gegen ihn erhebliche Ressourcen erfordert. Beziehungsweise ist es zur wirksamen Durchsetzung der Markenrechte erforderlich, sowohl die Selbsthilfe, als auch die staatlich vorgeschlagenen Mechanismen zu verwenden.

Razzien gegen Fälschungen sind das wichtigste Mittel, das von den größten Akteuren des Weltwirtschaftsmarktes am häufigsten eingesetzt wird.⁴⁰ In der georgischen Realität können Razzien auf Initiative des Inhabers des Markenrechts und durch die zuständige Steuerbehörde durchgeführt werden. Gemäß Artikel 81 I der Anordnung N994 des georgischen Finanzministers, ist der Inhaber des ausschließlichen Rechtes an einer Marke berechtigt, bei der Steuerbehörde einen Antrag auf die Aufdeckung und das Verbot der illegalen Nutzung einer Marke oder eines anderen kommerziellen Symbols zu stellen. Nach Artikel 81 II-III derselben Anordnung sind jene Informationen und Tatsachen einer mutmaßlichen Verletzung des Rechts definiert, die der Rechtsinhaber der zuständigen Steuerbehörde einreichen muss. Diese Artikel weisen ihrerseits auf die vom Rechtsinhaber zu ergreifenden Maßnahmen als Selbsthilfe hin, die der mit der Steuerbehörde durchzuführenden Razzia vorausgehen sollte. Zunächst sollte der Rechtsinhaber die Tatsachen einer Markenrechtsverletzung identifizieren, welche sowohl durch den Verkauf des Produktes direkt unter der Marke als auch durch die Werbung für die Marke begangen werden können. Dadurch versucht der Rechtsverletzer die potenziellen Kunden anzuziehen. Es ist wichtig, dass der Rechtsinhaber den entsprechenden Kontrollkauf durchführt. Der auf diesem Kauf ausgestellte Lieferschein, Kontrollkassenscheck oder Barzahlungsbeleg ist das Hauptiden-

³⁶ A. Adler / J. Fromer, Taking Intellectual Property into Their Own Hands, California Law Review, Vol. 107, No. 5, 2019, 1459.

³⁷ Einzelheiten zur virtuellen Welt s. G. Zhorzholiani, Virtuelles Vermögen als das Objekt des Sachenrechts, Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung 3/2019, 2019, 27-28.

³⁸ In den Vereinigten Staaten ist ein solcher Ort beispielsweise Callan Street, s. J. Barnett, Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis, Virginia Law Review, Vol. 91, 2005, 1381-1382

³⁹ K. Raustiala / C. Sprigman, Let Them Eat Fake Cake, The Luxury Economy and Intellectual Property: Critical Reflections, Eds. H. Sun / B. Beebe / M. Sunder, 2015, 272.

⁴⁰ Beispielsweise verwendet Louis Vuitton, eine der teuersten Marken, seine Null-Toleranz-Politik gegen Fälschungen und leitet jedes Jahr mehrere tausend Razzien ein. Einzelheiten s. <https://us.louisvuitton.com/engus/magazine/articles/brand-protection#> (zuletzt angesehen am 22.09.2020); Mehr als 1.5 Millionen gefälschte Produkte wurden im Jahr 2019 von Daimler aus dem Verkehr genommen, Einzelheiten s. <https://www.daimler.com/company/compliance/brand-protection.html> (zuletzt angesehen am 22.09.2020).

tifikationsmittel des Verletzers. Das direkt gekaufte gefälschte Produkt sollte von einem entsprechenden Spezialisten geprüft werden und alle unterscheidenden Details einschließlich der Marke notiert werden, die das vom Rechtsinhaber hergestellte Produkt nicht kennzeichnet. All diese Ergebnisse sollten schließlich der Steuerbehörde vorgelegt werden, damit der Geltungsbereich des Artikels 7 II des Markengesetzes ausgeschlossen wird.⁴¹

Nach den oben genannten Maßnahmen wird die Razzia direkt von einer zuständigen Person der Steuerbehörde zusammen mit dem Rechtsinhaber an der betreffenden Marke oder mit seinem Vertreter durchgeführt. Wenn eine Markenrechtsverletzung infolge der Razzia bestätigt wird, werden die gefälschten Waren aus dem Verkehr genommen und der Rechtsverletzer wird durch die gemäß Artikel 158 des Gesetzbuches über Ordnungswidrigkeiten vorgesehene Geldbuße geahndet. In einigen Fällen kann je nach der Menge und des Marktwertes des gefälschten Produktes auch eine strafrechtliche Haftung entstehen.

Daher, obwohl der Rechtsinhaber keine Entschädigung direkt aus den von den zuständigen Behörden ergriffenen rechtlichen Maßnahmen erhalten kann, wurden bei der Durchführung der Razzien die wichtigsten Beweise aufgefunden, was dem Rechtsinhaber ermöglicht, eine Zivilklage auf Entschädigung gegen den Verletzer zu erheben. Infolge der Razzia, wird dem Verletzer unmittelbar eine Geldstrafe auferlegt und das gefälschte Produkt aus dem Verkehr gezogen.

⁴¹ Nach dieser Norm darf der Inhaber eines ausschließlichen Rechts einem Dritten nicht die Verwendung einer Marke für solchen Waren verbieten, die direkt vom Markeninhaber oder auf Grundlage seiner Erlaubnis in den Verkehr gebracht wurden.

2.2. Markenverletzungen im Internet

Die Mechanismen, die in der physischen Welt gegen ein gefälschtes Produkt verwendet werden, sollten auch für jenes gefälschte Produkt verwendet werden, das im Internet verkauft wird. Es ist jedoch nicht möglich, diese Mechanismen zu verwenden, wenn die Marke nicht direkt für ein im Internet veröffentlichtes Produkt verwendet wird, sondern für einen Domainnamen, was als *Cybersquatting* bekannt ist.⁴²

Die Entscheidung N793/16 der nationalen georgischen Kommunikationskommission vom 30. November 2017 über die Behandlung der Beschwerde der TBC Bank AG gegen Caucasus Online GmbH kann als Beispiel für eine verwaltungsrechtliche Lösung für *Cybersquatting* angesehen werden, bei der die Marken der TBC Bank AG für den Domainnamen verwendet wurde. Nach dieser Entscheidung wurde der Zugang zu den umstrittenen Domains eingeschränkt. Im Rahmen der verwaltungsrechtlichen Beschwerde, war es jedoch unmöglich, Schadensersatz zu verlangen oder dem Rechtsverletzer eine Entschädigung aufzuerlegen. Hierzu muss der Rechtsinhaber zusätzlich vor Gericht gehen und einen Rechtsstreit gegen den Rechtsverletzer einleiten.

Ein interessanter Ansatz über *Cybersquatting* bietet der *Anticybersquatting Consumer Protection Act* der Vereinigten Staaten. Der Markeninhaber kann im Rahmen der zivilrechtlichen Streitigkeit sowohl einen Anspruch auf die Löschung der Domain, als auch auf die Übertragung der Domain an ihn geltend machen⁴³ und gleichzeitig

⁴² Einzelheiten s. G. Zhorzholiani, Die rechtliche Analyse von Internetdelikten nach dem Recht der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und von Georgien, Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung 2/2019, 2019, 71.

⁴³ Anticybersquatting Consumer Protection Act, (15 U.S.C. § 1125(d)). Section 2(a)(d)(1)(D)).

auch den (tatsächlichen) Schadensersatz⁴⁴ oder den gesetzlichen Schadensersatz (statutory damages) verlangen, der von 1000 bis 100 000 US-Dollar für jede Domain reicht. Im letzteren Fall wird die Möglichkeit der Geltendmachung eines tatsächlichen Schadens automatisch ausgeschlossen.⁴⁵ Die Regulierung der Vereinigten Staaten sieht alle möglichen Fälle umfassend vor. Es ist wünschenswert, einen analogen Ansatz im georgischen Rechtsraum zu etablieren.

In Bezug auf alternative Mechanismen sollte beachtet werden, dass im Jahr 2018 für die länderspezifische Top-Level-Domain⁴⁶ von Georgien die Variation auf Grundlage der Domain-Name dispute Resolution Policy von WIPO eingeführt wurde.⁴⁷ Dies ermöglicht dem Kläger, für die Behandlung von Domainstreitigkeiten bei WIPO einen Antrag zu stellen und die Streitigkeit nach der gemeinsamen Politik für die .GE-Domain beizulegen. Der Hauptvorteil davon ist die Behandlung der Streitigkeit von einem qualifizierten Spezialisten, der über spezifische Kenntnisse auf dem relevanten Gebiet verfügt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass im Fall der oben genannten verwaltungsrechtlichen Beschwerde die Person, welche die Domain registriert hat, nicht direkt eine am Streit beteiligte Partei wäre. Im Fall von WIPO ist diese Person die direkte Gegenpartei der Beschwerde, was das Einreichen einer qualifizierten Argumentation und Beschwerdenerwidern ermöglicht. Selbst im Fall von UDRP ist ein Schadensersatzanspruch im Unterschied zu den oben genannten *Anticybersquatting Consu-*

mer Protection Act der Vereinigten Staaten jedoch nicht möglich.⁴⁸

Es ist zu erwähnen, dass WIPO die Streitigkeit bezüglich der .GE-Domain nach der Domain-Name dispute Resolution Policy gegen eine in Georgien ansässige natürliche Person beilegte, die zwei Domains unter Verwendung der Marke des bekannten Kurierunternehmens *Glovo* registriert hat – *glovoapp.ge* und *glovo.ge*. Diese Person versuchte jene Domains an den Kläger *Glovo* für 10.000 Euro zu verkaufen. Es ist klar, dass dies ein Element der bösgläubigen Absicht enthielt. Dies überwog das Argument des Angeklagten, dass er die Domains für das Familienunternehmen verwenden wollte und dass er überhaupt keine Kenntnis von *Glovo* hatte. Der Streit endete zugunsten des Klägers und beide Domains wurden auf ihn übertragen.

IV. Zusammenfassung

Die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke wird nicht nur durch die in sie investierten finanziellen Ressourcen, Werbekampagnen oder *Branding*-Strategien bestimmt. Ohne rechtlichen Schutz der Marke wären alle vom Unternehmen aufgewandten Kosten vergeblich. Jede Person könnte sich die Marke aneignen und sie entsprechend mit ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen verwenden. In vielen Fällen bestimmt daher der Erfolg des rechtlichen Schutzes einer Marke den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und den Wert des mit ihm verbundenen Produktes oder der mit ihm verbundenen Dienstleistung. Somit gewinnt eine Marke, als Hauptmittel zur Identifizierung eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Dienstleistung

⁴⁴ Ebd., Section 3(a)(2).

⁴⁵ Ebd., Section 3(b)(d).

⁴⁶ country code top-level domain (ccTLD). Als solches Symbol für Georgien wird .GE verwendet.

⁴⁷ Bezüglich von .GE Domain-Name dispute resolution policy s. unter https://nic.ge/_cdn/f/11/21/TqdWTM568E6syHk5mIF05g/GE_Domain_Name_Dispute_Resolution_Policy_GEO.pdf (zuletzt angesehen am 07.07.2019)

⁴⁸ *Singh H.*, Domain Name Disputes and Their Resolution under UDRP Route: A Review, Archives of Business Research, Vol.6, No.12, 2018, 154.

für einen Kunden, nur durch die Durchsetzung der Rechtsschutzmechanismen an Wert, sei es durch Handlung in der physischen oder virtuellen Welt.