Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht 74

Alexander Hauch

# Übernahme fiktiver Marken in die Realität („Reverse Brand Placement“)

Nomos

# Inhaltsübersicht


Abkürzungsverzeichnis 17

Einleitung 23

Kapitel 1: Das Phänomen Reverse Brand Placement 29

Kapitel 2: Reverse Brand Placement im Lichte des geistigen Eigentums 57

Kapitel 3: Reverse Brand Placement im Lichte des Lauterkeitsrechts 147

Schluss 233

Literaturverzeichnis 237

# Inhaltsverzeichnis


Abkürzungsverzeichnis 17

Einleitung 23

A. Hinführung zum Thema 23

B. Problemstellung und Gang der Arbeit 26

C. Stand von Rechtsprechung und Literatur 27

Kapitel 1: Das Phänomen Reverse Brand Placement 29

A. Begriff des „Reverse Brand Placements“ 29

I. Erscheinungsform des Reverse Brand Placements 29

II. Definitionsansätze in der Literatur 30

III. Kritik am Begriff 31

IV. Auslegung der Definitionsansätze und Versuch einer Definition 32

B. Beispiel für unautorisiertes Reverse Brand Placement: „Duff“-Bier 34

I. Die fiktive Marke und deren fiktive Umgebung 34

II. Transfer der fiktiven Marke in die Realität 36

III. Position und Reaktionen der Produzentin 37

1. Position der Produzentin 37

2. Reaktionen der Produzentin 38

a. Internationale Verfahren 38

b. Verfahren in Deutschland 42

C. Gründe für die Verwendung fiktiver Marken in fiktiven Umgebungen 43

D. Motive für die Übernahme fiktiver Marken in die Realität 47

E. Interesse der Produzentin, Reverse Brand Placement zu verhindern 50

F. Zusammenfassung von Kapitel 1 56

Kapitel 2: Reverse Brand Placement im Lichte des geistigen Eigentums 57

A. Markenrecht 57

I. Schutz als Registermarke 58

1. In der Benutzungsschonfrist 59

2. Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist 59

a. Fiktive Markennutzung als rechtserhaltende Benutzung 60

b. Wiederholungsanmeldung als Schutzstrategie 62

aa. Ansichten zu Wiederholungsanmeldungen 63

bb. Stellungnahme zu Wiederholungsanmeldungen 66

cc. Anwendung des Ergebnisses auf fiktive Marken 68

II. Schutz als Benutzungsmarke 69

1. Allgemeines 69

2. Benutzungsmarke und markenmäßige Benutzung 71

a. Rechtsprechung 72

b. Literatur 74

c. Stellungnahme 76

3. Anwendung des Ergebnisses auf fiktive Marken 78

III. Schutz als Notorietätsmarke 78

1. Notorietätsmarke und markenmäßige Benutzung 79

2. Entscheidung „Central Perk II“ 80

IV. Markenanmeldung durch Dritten 82

1. Löschungsantrag wegen täuschender Marke 83

2. Löschungsantrag wegen Täuschungseignung 85

3. Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenanmeldung 87

a. Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes 89

b. Sperrabsicht 91

aa. Vergleich mit Vorbenutzung im Ausland 92

bb. Übertragung der Grundsätze zur Vorbenutzung im Ausland 94

cc. Kontrollüberlegungen 94

dd. Das „Aufdrängenmüssen“ des Markteintritts 95

c. Zusammenfassung zur bösgläubigen Markenanmeldung 96

4. Löschungsklage wegen sonstiger älterer Rechte 97

V. Zusammenfassung zum Markenrecht 97

B. Urheberrecht 98
I. Differenzierung nach Markenformen 100
1. Wortmarke 100
2. Bild- bzw. Wort-/Bildmarke 101
a. Angewandte Kunst 102
aa. Allgemeines 102
bb. Europäische Urheberrechtsentwicklung 105
cc. Neue Rechtsprechung des BGH 108
dd. Stellungnahme zur „kleinen Münze“ bei angewandter Kunst 111
ee. Marken als angewandte Kunst 114
b. Zweckfreie Kunst 114
aa. Kreation von Marken 116
bb. Folgerung für den Werkcharakter 119
II. Differenzierung nach Kategorien der fiktiven Welt 120
1. Printmedien, Film und Fernsehen 120
a. Werkteilschutz 120
b. Leistungsschutz 121
2. Computerspiele und sonstige Animationen 125
III. Zusammenfassung zum Urheberrecht 126
C. Designrecht 126
I. Designfähigkeit 127
1. Neuheit 127
2. Eigenart 128
a. Eigenart von Marken 129
aa. Literaturansicht 129
bb. Stellungnahme zur Eigenart von Bildmarken 129
b. Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit 130
II. Registerrecht 132
III. Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 133
1. Offenbarung 134
a. Allgemeines 134
b. Offenbarung fiktiver Marken 135
aa. Offenbarungshandlung 135
bb. Gegenstand des formlosen Rechts 136
cc. Fachkreise und deren Kenntnisnahmemöglichkeit 137

c. Erkennbar schutzbegründende Offenbarung 138
aa. Literaturansicht 138
bb. Stellungnahme zur Erkennbarkeit der schutzbegründenden Offenbarung 139
2. Offenbarungsort 142
3. Inhaberschaft und Aktivlegitimation 143
IV. Zusammenfassung zum Designrecht 144

D. Zusammenfassung von Kapitel 2 144

Kapitel 3: Reverse Brand Placement im Lichte des Lauterkeitsrechts 147

A. Einleitende Bemerkung 147

B. Das Wettbewerbsverhältnis 148
I. Branchengleichheit 149
II. Branchenverschiedenheit 149
1. Ausprägungen der Wechselwirkungstheorie 150
a. Rechtsprechung zu Nachahmungs- und Behinderungsfällen 150
b. Rechtsprechung zum Merchandising 152
aa. Allgemeines zur Beeinträchtigung von Lizenzgeschäften 152
bb. Änderung durch Vorrangthese? 152
cc. Anwendung der Grundsätze auf fiktive Marken 155
2. Unionsrechtliche Implikationen des Wettbewerbsverhältnisses 157
III. Zusammenfassung zum Wettbewerbsverhältnis 159

C. Die einzelnen Tatbestände des UWG 159
I. Tatbestand des §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 9 UWG 159
1. Kennzeichen als Ware oder Dienstleistung i.S.d. § 4 Nr. 9 UWG 160
a. Wille des Gesetzgebers 160
b. Rechtsprechung 161
aa. Ältere Rechtsprechung 161
bb. Neuere Rechtsprechung 161
aaa. Rechtsprechung des BGH 161
bbb. Rechtsprechung der Obergerichte 163
c. Literatur 165

d. Stellungnahme 166
2. Das Verhältnis von § 4 Nr. 9 UWG zum Markenrecht 169
a. Grundsätzliches Verständnis des BGH 169
b. Grundsätzliches Verständnis in der Literatur 171
c. Negative Begrenzungsfunktion 172
aa. Rechtsprechung 172
bb. Literatur 175
aaa. Befürworter einer negativen Begrenzungsfunktion 175
bbb. Einschränkende Auffassungen innerhalb der Befürworter 176
ccc. Gegner einer negativen Begrenzungsfunktion 177
cc. Stellungnahme 178
aaa. Stellungnahme zum grundsätzlichen Verständnis 178
bbb. Stellungnahme zu den einschränkenden Auffassungen 180
ccc. Stellungnahme mit Blick auf das Reverse Brand Placement 182
3. Zusammenfassung zu §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 9 UWG 184
II. Tatbestand des Anh. Nr. 13 zu § 3 Abs. 3 UWG 184
1. Warenähnlichkeit 185
a. Weites Verständnis 185
b. Engeres Verständnis 186
c. Produktähnlichkeit durch Kennzeichenähnlichkeit? 187
d. Stellungnahme 188
aa. Stellungnahme zum Ähnlichkeitsbegriff 188
bb. Stellungnahme zur Produktähnlichkeit durch Kennzeichenähnlichkeit 189
2. Kennzeichenverwendung als „Werbung“ 191
3. Zusammenfassung zu Anh. Nr. 13 zu § 3 Abs. 3 UWG 195
III. Tatbestand des §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1, Abs. 2 Alt. 2 UWG 195
1. Allgemeines 195
2. Anwendungsbereich der Vorschrift 196
a. Zusammenhang mit der Vermarktung 196
b. Verwechslungsgefahr 196
c. Relevanzkriterium 198

3. § 5 Abs. 2 Alt. 2 UWG und die Vorrangthese 198
a. Ansichten zum Fortbestand der Vorrangthese 199
b. Ansichten zur Aufgabe oder Modifikation der Vorrangthese 200
aa. Literaturstimmen zur autonomen Anwendung des UWG 201
bb. Ansicht Bornkamms zur Berücksichtigung markenrechtlicher Wertungen 203
cc. Literaturstimmen in Gefolgschaft zu Bornkamm 205
dd. Tendenzen in der Rechtsprechung des BGH 206
c. Stellungnahme 208
aa. Stellungnahme zur Aufrechterhaltung der Vorrangthese 208
bb. Stellungnahme zu den verbleibenden Ansichten 210
cc. Kontrollüberlegung 212
4. Von § 5 Abs. 2 Alt. 2 UWG erfasste Kennzeichen 213
a. Überwiegende Literaturansicht 213
b. Gegenansicht 214
c. Stellungnahme 215
5. Zusammenfassung zu §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1, Abs. 2 Alt. 2 UWG 217
IV. Tatbestand des §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 10 UWG 218
1. Allgemeines 218
2. Behinderung durch Kennzeichenerwerb 219
3. Behinderung durch Kennzeichenverwendung 220
a. Nutzung nach Kennzeichenerwerb 220
b. Nutzung ohne Kennzeichenerwerb 220
aa. Vorrangthese und ungeschützte Kennzeichen im Rahmen des § 4 Nr. 10 UWG 221
bb. Subsidiaritätscharakter des § 4 Nr. 10 UWG 222
4. Zusammenfassung zu § 4 Nr. 10 UWG 223
V. Rückgriff auf die Generalklausel? 224
1. Unmittelbarer Leistungsschutz 224
a. Subsidiarität gegenüber spezielleren UWG-Tatbeständen 225
aa. Allgemeines zur Subsidiarität innerhalb des UWG 225
bb. Folgerung für den Kennzeichenschutz 226

b. Subsidiarität gegenüber Sonderschutzrechten 227
c. Einbettung in die Diskussion um unmittelbaren Leistungsschutz 228
2. Ergebnis zur Generalklausel 230

D. Zusammenfassung von Kapitel 3 230

Schluss 233

Literaturverzeichnis 237