

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
Abkürzungsverzeichnis	21
A. Einleitung	27
I. Aufriss des Themas	27
II. Stand der Rechtsprechung und Literatur	31
III. Ziel der Untersuchung und Gang der Arbeit	32
B. Einführung und Begriffsbestimmungen	33
I. Definitionen	33
1. Fiktive Marken	33
a) Begriffsbestimmung	33
b) Gründe für den Einsatz fiktiver Marken	35
c) Unterschiedliche Art der Darstellung	36
d) Die Wirkung fiktiver Marken auf die Zuschauer	37
2. Reverse Product Placement	38
a) Konkretisierung der Definition	39
b) Reverse Product Placement oder Reverse Brand Placement?	41
c) Gründe für Reverse Product Placement	42
d) Reverse Product Placement als Unterfall des Merchandisings	44
e) Relevanz für Deutschland	48
II. Internationale Rechtsprechung	49
1. Das Urteil des District Court New York vom 07.12.1978 zu „Daily Planet“	49
2. Das Urteil des Federal Court of Australia vom 17.05.1996 zu „Duff BEER“	52
3. Die Schweizer „Central Perk“-Entscheidungen	55

a)	Der Entscheid des Bundesgerichts vom 19.02.2001	55
b)	Der Beschluss der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 27.11.2003	57
4.	Die Widerspruchsentscheidung des IPD Hongkong vom 27.08.2010 zu „Central Perk“	58
5.	Die Entscheidung des UKIPO vom 17. November 2009 zu „NEWTON & RIDELY“	60
6.	Das Urteil des Handelsgerichts Brüssel vom 12. Januar 2011 zu „Duff Beer“	63
III.	Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit fiktiver Marken	65
1.	Interessenlage und Schutzwürdigkeitsüberlegungen	65
2.	Schutzfähige Komponenten	69
C.	Markenrecht	71
I.	Die beteiligten Verkehrskreise und das Verkehrsverständnis	72
II.	Die Annahme lizenzvertraglicher Beziehungen zwischen dem Produzenten des Ursprungswerks und Dritten	75
1.	Bekanntheit	77
2.	Sachlicher Zusammenhang	80
3.	Weitere Umstände	83
III.	Verletzung des als Marke registrierten Titels des Ursprungswerks durch Reverse Product Placement?	85
IV.	Schutz als Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG	86
1.	Benutzung im geschäftlichen Verkehr	90
2.	Markenmäßige Benutzung erforderlich?	91
a)	Markenmäßige Benutzung im Ursprungswerk?	92
b)	Stand der Diskussion	93
c)	Stellungnahme	95
d)	Ergebnis	102
V.	Schutz als notorisch Bekannte Marke, § 4 Nr. 3 MarkenG	102
1.	Existenz einer Marke	103
2.	Notorische Bekanntheit	105
3.	Ergebnis	107
VI.	Schutz als Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 1, 2 MarkenG	107

VII.	Schutz als Werktitel, § 5 Abs. 1, 3 MarkenG	108
VIII.	Schutz gegen die Registrierung fiktiver Marken durch Dritte	110
	1. Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG	110
	a) Täuschungsgefahr, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	111
	aa) Täuschung über die betriebliche Herkunft oder bestehende Lizenzbeziehungen	111
	bb) Täuschung über die geografische Herkunft bei fremdsprachigen fiktiven Marken	113
	cc) Täuschung durch fiktive Personen	116
	dd) Täuschung durch schein geografische Angaben	117
	ee) Zusammenfassung	118
	b) Böswilligkeit, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG	118
	aa) Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes	120
	bb) Subjektive Elemente	123
	(i) Sperrabsicht	124
	(ii) Störungsabsicht	126
	cc) Zusammenfassung	129
	2. Sonstige ältere Rechte als Lösungsgrund, § 13 MarkenG	129
IX.	Zusammenfassung zum Markenrecht	130
D.	Urheberrecht	131
I.	Schutz als „Charakter“ eines Ursprungswerks	132
II.	Schutz des fiktiven Markennamens	134
III.	Schutz des fiktiven Markenlogos	135
	1. Unterscheidung zwischen angewandter und zweckfreier bildender Kunst	135
	2. Fiktive Marken als Werke der zweckfreien bildenden Kunst	136
	3. Erforderliche Schöpfungshöhe	138
	a) Grundsätzliche Erwägungen zur zu fordernden Schöpfungshöhe	139
	b) Gesamteindruck maßgeblich	143
	c) Vorbekannte Gestaltungen	144
	d) Naturalistische Darstellungen	147

	e) Komplexität der Gestaltung	148
	f) Kosten und Arbeitsaufwand	151
	g) Gebrauchszweck	151
	h) Vorhandener Gestaltungsspielraum	153
	i) Intention des Schöpfers	155
	j) Zusammenfassung	156
IV.	Folgefragen beim Bestehen eines urheberrechtli- chen Schutzes	156
	1. Schutzzumfang	156
	2. Inhaberschaft und Rechtseinräumung	159
	a) Vertragliche Regelung über Merchandising- Rechte vorhanden	159
	aa) Reverse Product Placement als eigen- ständige Nutzungsart?	160
	bb) Vertragsauslegung	163
	b) Keine Regelung vorhanden	164
	aa) § 88 UrhG	164
	bb) § 31 Abs. 5 UrhG	165
V.	Leistungsschutzrechte	168
VI.	Zusammenfassung zum Urheberrecht	170
E.	Geschmacksmusterrecht (Designrecht)	173
I.	Geschmacksmusterfähigkeit	174
II.	Offenbarung	174
	1. Offenbarungsmedium	176
	2. Ort der Offenbarung	176
	3. Relevanter Wirtschaftszweig	179
	4. Kenntnisnahmemöglichkeit im normalen Ge- schäftsverlauf – Berücksichtigung privat er- langter Kenntnisse?	182
	a) Wortlaut-Auslegung	184
	b) Teleologische Auslegung	184
	c) Nähere Eingrenzung der zu berücksichti- genden privaten Kenntnisse	186
	d) Anwendung der Grundsätze auf die Ur- sprungswerke fiktiver Marken	188
	e) Art der Darstellung	188
	5. Kenntnisnahmemöglichkeit in der Gemeinschaft	189
	a) Adressaten	190
	b) Sprache	190

	6. Zeitpunkt der Kenntnisnahmemöglichkeit	193
	7. Veröffentlichung erkennbar als schutzbegründend?	194
	8. Schutzbegründende Offenbarung auf andere Weise	196
III.	Schutzvoraussetzungen	197
	1. Verhältnis zum Urheberrecht	197
	2. Offenbarung	198
	a) Der relevante Wirtschaftszweig	199
	b) Neuheitsschädliche eigene Vorveröffentlichungen außerhalb der Gemeinschaft?	200
	3. Neuheit	201
	4. Eigenart	202
	a) Der informierte Benutzer und seine Wahrnehmung	202
	b) Die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers	207
IV.	Schutzwirkungen	208
	1. Schutzzumfang	208
	2. Nachahmung	211
V.	Inhaberschaft	213
	1. Originäre Inhaberschaft	213
	2. Übertragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters	215
	3. Prozessuales	217
	4. Exkurs: Geltendmachung der Berechtigung bei Anmeldung des Geschmacksmusters durch einen nichtberechtigten Dritten	218
VI.	Zusammenfassung zum Geschmacksmusterrecht . .	219
F.	Lauterkeitsrecht	223
I.	Die Mitbewerbereigenschaft beim Reverse Product Placement	224
	1. Substituierbarkeit der Waren/Dienstleistungen .	225
	a) Auslegung durch den EuGH	225
	b) Auslegung in Deutschland	226
	c) Subsumtion	227
	aa) Das Verhältnis Erschaffer – Dritter . .	227
	bb) Das Verhältnis Studio – Dritter	227
	2. Wechselwirkung zwischen Vor- und Nachteilen .	230
	3. Rufausbeutung-Fälle	232
	a) BGH GRUR 1983, 247 – Rolls-Royce	233
	b) BGH GRUR 1985, 550 – DIMPLE	234

	c)	BGH GRUR 1988, 453 – Ein Champagner unter den Mineralwässern	235
	d)	BGH GRUR 1994, 808 – Markenverunglimpfung	235
	e)	Zusammenfassung und Subsumtion	237
	f)	Verhältnis zur EuGH-Rechtsprechung	241
	4.	Ergebnis	241
II.		Ergänzender lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz, §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 3 UWG	243
	1.	Anwendbarkeit neben den Sonderschutzrechten	243
	a)	Verhältnis zum Urheber- und Designrecht	243
	b)	Verhältnis zum Markenrecht	244
	aa)	Annahme einer Sperrwirkung des Markenrechts durch Hauch	245
	bb)	Stellungnahme	246
	(i)	Fiktive Marken als Waren im Sinne des UWG	246
	(ii)	Keine Anwendbarkeit des MarkenG auf fiktive Marken	248
	(iii)	Keine Obliegenheit zur Anmeldung für reale Waren	249
	2.	Tatbestandliche Voraussetzungen	251
	a)	Anbieten von Waren, die eine Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers sind	251
	b)	Wettbewerbliche Eigenart	255
	c)	Unlauterkeit	259
	aa)	Vermeidbare Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 3 a) UWG	259
	(i)	Zu berücksichtigende Umstände der Täuschung	260
	(ii)	Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung	262
	bb)	Unangemessenes Ausnutzen der Wertschätzung, § 4 Nr. 3 b), 1. Alt. UWG	265
	(i)	Ausnutzen der Wertschätzung	265
	(ii)	Unangemessenheit	267
	cc)	Unangemessene Beeinträchtigung der Wertschätzung, § 4 Nr. 3 b), 2. Alt. UWG	273

	3. Ergebnis	275
III.	Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 4 UWG	276
	1. Behinderung durch Ausnutzen oder Beeinträchtigen des Rufs	277
	2. Behinderung durch Werbeverbote und Kennzeichnungspflichten	279
	3. Ergebnis	281
IV.	§ 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Nr. 13 des Anhangs	282
V.	Irreführung, § 5 UWG	285
	1. Irreführung über die betriebliche Herkunft, Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2	285
	a) Das Verhältnis von § 5 Abs. 2 zu Abs. 1 Satz 2 Nr. 1	285
	b) Irreführung über die betriebliche Herkunft, Abs. 1 Satz 2 Nr. 1	286
	aa) Angaben über die betriebliche Herkunft	287
	bb) Ermittlung der Verkehrsanschauung	287
	cc) Relevanz der Irreführung	290
	c) Verwechslungsgefahr, Abs. 2	291
	d) Ergebnis	293
	2. Irreführung über Rechte des geistigen Eigentums	293
	a) Konkludente Täuschung	293
	b) Täuschung durch Unterlassen	294
	c) Fehlende wettbewerbliche Relevanz	295
	3. Irreführung über die geografische Herkunft, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG, § 127 Abs. 1 MarkenG	296
	a) Verhältnis zwischen markenrechtlichem und lauterkeitsrechtlichem Schutz	297
	b) § 127 Abs. 1 MarkenG	299
	c) § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG	300
	4. Ergebnis	301
VI.	Vergleichende Werbung, § 6 UWG	302
VII.	Unmittelbarer lauterkeitsrechtlicher Leistungsschutz, § 3 Abs. 1 UWG	306
VIII.	Zusammenfassung zum Lauterkeitsrecht	313
G.	Registrierung der fiktiven Marke als Schutzstrategie	315
I.	Registrierung als Marke	316
	1. Rechterhaltende Benutzung im Ursprungswerk	316

- 2. Schutzverlängerung über Wiederholungsanmeldungen? 317
- II. Registrierung als Design 321
- III. Praktischer Vorschlag 322
- IV. Exkurs: Praktische Fragen bei eigener Defiktionalisierung durch das Studio 323
 - 1. Schleichwerbung und Product Placement 323
 - a) Schleichwerbung 323
 - b) Product Placement 328
 - 2. Steigerung der Kennzeichnungskraft durch das Ursprungswerk? 329
 - a) Originäre Kennzeichnungskraft 330
 - b) Durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft 330
 - aa) Benutzung im Ursprungswerk vor der Defiktionalisierung 331
 - bb) Benutzung im Ursprungswerk nach der Defiktionalisierung 333
- H. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung 335**
- Literaturverzeichnis 339
- Stichwortverzeichnis 361