

Virtuell in die Realität?

Die virtuelle Realität stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Inwieweit dürfen Marken genutzt werden? Wann ist die Nutzung verboten? Und kann man eine Marke schützen, die ein virtuelles Produkt kennzeichnet, das nicht in der realen Welt erhältlich ist?

Haben Sie schon einmal ein virtuelles Bier getrunken? Abgesehen vom vermutlich eingeschränkten Geschmackserlebnis interessieren Markenrechtler vor allem nüchterne Fragen, zum Beispiel ob man mit einem virtuellen Produkt Kennzeichenrechte eines realen Bierherstellers verletzen oder der Verkauf virtuellen Biers eine rechtserhaltende Nutzung der Marke darstellen kann.

Mit neuen medialen Formen und Technologien stellt sich regelmäßig die Frage, ob die üblichen Instrumente, die uns das geltende Recht zur Verfügung stellt, auch in Zukunft ausreichend sind oder ob das geltende Recht den Technologien angepasst werden muss. Nichts anderes gilt für Markeninhaber im Falle der Augmented (AR) und Virtual Reality (VR). Auch in diesen Realitäten trifft der User gemeinhin auf eine Vielzahl von Marken und Unternehmenskennzeichen. Denn ohne diese wäre das Nutzererlebnis erheblich eingeschränkt, würde doch die virtuelle Welt ohne bekannte Produkte nur halb so viel Spaß machen. Aber was passiert, wenn solche Kennzeichen ohne Wissen und Erlaubnis des Inhabers eingesetzt werden? Kann

sich der rechtmäßige Zeicheninhaber gegen die (virtuelle) Verwendung seiner Marken wehren? Beeinflusst die fiktionale Umgebung gar die Beurteilung über die markenmäßige Benutzung?

Nehmen wir zum Beispiel einen bekannten Autohersteller, dessen Logo und Automodelle in einer virtuellen (Spiel-)Welt erscheinen. Verschiedene Szenarien sind vorstellbar. Zum einen können das Logo und die Modelle dekorativ im Hintergrund dargestellt werden, beispielsweise am Rande einer der Realität nachempfundenen Rennstrecke oder in einer Werkstatt. Zum anderen kann ein bestimmtes Modell mit der Marke des Herstellers prominent im Vordergrund des Spiels stehen, genutzt und sogar gegen eine virtuelle Währung gekauft werden.

Markenrechtsverletzungen

Ob der Markeninhaber die Verwendung seines Zeichens in AR- oder VR-Anwendungen verbieten kann, hängt insbesondere davon ab, ob eine markenmäßige Nutzung vorliegt, also ob die Marke pro-



Auch im virtuellen Raum trifft der User immer wieder auf Marken



Markenschutz: Was passiert, wenn Marken im virtuellen Raum verwendet werden?

duktbezogen oder rein dekorativ verwendet wird. Letztlich sind die Kriterien hierfür bereits durch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe vor geraumer Zeit an einem höchst traditionellen Produkt fernab von irgendeiner Zukunftstechnologie entschieden worden – und zwar dem Spielzeugmodellauto.

So haben die Gerichte entschieden, dass das Aufbringen des Opelblitzes auf Spielzeugmodellautos dann keine rechtsverletzende Nutzung ist, wenn das Verkehrsverständnis die Verwendung lediglich als Mittel zur originalgetreuen Nachbildung ansieht und zum Beispiel nicht als Hinweis auf eine Lizenzverbindung (EuGH, Urteil vom 25.01.2007 – Adam Opel AG/Autec AG; BGH, Urteil vom 14.01.2010 – Opel-Blitz II). Eine bloße Markennennung ist also dann zulässig, wenn keine weiteren besonderen Begleitumstände dazukommen wie Irreführung, Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung oder Herabsetzung der Marke.

Wird also das konkrete Zeichen nur dekorativ und damit als bloße Ergänzung des Geschehens verwendet, liegt keine Verletzung einer bekannten Marke vor. In diesem Fall fehlt es schon an einer markenmäßigen Benutzung. Eine solche wäre hingegen dann anzunehmen, wenn die Verbraucher von einem bewussten Product Placement ausgehen. Wie so oft im Markenrecht hängt dies von den Umständen des Einzelfalls ab. Dass die Zeichen vom Entwickler eines Computerspiels bewusst verwendet werden und bei dekorativer Darstellung als austauschbar gelten, ist dabei eines der Hauptkriterien.

Auf das Ausgangsbeispiel übertragen bedeutet dies, dass die Konsumenten in den verwendeten Automodellen mit dem Herstellerlogo eher keine Verbindung zwischen dem Spiel und der dargestellten Marke sehen. Die Erzeugung eines realen Spielerlebnisses und die Dekoration der Umgebung stehen im Vordergrund. Dies gilt ausweislich des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg auch, wenn die Marke für identische Waren eingetragen ist. Eine

etwas andere Sichtweise könnte aber gegeben sein, wenn man virtuelle Markenfabrikate detailgetreu konfigurieren und zur Nutzung in der virtuellen Welt erwerben kann. Oder wenn es um einen virtuellen Showroom geht, in dem am Ende reale Produkte erworben werden können.



Rund um Virtual Reality werden durch die zunehmende Weiterentwicklung der Technologie bisher ungelöste Rechtsfragen eröffnet.

Markus von Fuchs, SKW Rechtsanwälte

Kennzeichenmäßige Nutzung

Das bringt uns zum zweiten Beispiel und der Frage, inwieweit die Nutzung von Marken für virtuelle Produkte eine rechtserhaltende Nutzung für reale Produkte darstellt und ob eine Marke sogar erst in der virtuellen Welt entstehen kann, bevor sie in die reale Welt hinüberwechselt.

Kommen wir dazu zurück auf das Beispiel vom Vertrieb von Bier in der virtuellen Welt. Zuschauer der Zeichentrickserie Die Simpsons kennen sicherlich 'Duff Beer', die bevorzugte Biermarke von Homer Simpson. Anhand dieser Biermarke sind eine Reihe von markenrechtlichen Problemen entschieden worden, die große Bedeutung für Rechtsfragen in der Virtual Reality haben. So hatten die Produzenten der TV-Serie einerseits diverse Marken unter anderem in der Klasse 32 für Bier eingetragen und sich zum anderen gegen die Anmeldung der Marke

'Duff Beer' durch Dritte gewandt. Die Streitigkeiten drehten sich in erster Linie darum, inwieweit überhaupt ein produktbezogener Hinweis und eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr bei Verwendung der Marke ausschließlich in fiktionalen Umgebungen vorliegen. Denn das Bier floss zwar in der Fernsehserie in Strömen, die Produzenten der Serie hatten jedoch nicht nachweisen können, dass dies auch in der realen Welt erfolgte.

20th Century Fox will 'Duff Beer' schützen

In Deutschland wandte sich 20th Century Fox gegen die Anmeldung von 'Duff Beer' durch eine Brauerei. Mangels einer eigenen eingetragenen Marke stützten sich die Produzenten auf § 4 Nr. 3 MarkenG, wonach eine notorisch bekannte Marke trotz fehlender Eintragung oder Nutzung Markenschutz erhalten kann. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München wies den Widerspruch zurück, was das Bundespatentgericht (BPatG, Beschl. v. 7. 1. 2004) im Nachgang bestätigte. Aus der Entscheidung ging zweierlei hervor: Zum einen wurde klar, dass das Amt eine Nutzung in einer fiktiven Fernsehserie nicht einer Nutzung als reales Produkt gleichsetzt, zum anderen hätte es zum Schutz als notorische Marke einer Bekanntheit von 60 Prozent bei den (biertrinkenden) Verkehrskreisen bedurft. Daraufhin meldete 20th Century Fox im Jahre 2005 zwei Unionsmarken für 'Duff Beer' an und ging im Nachgang gegen Markenmeldungen durch Dritte vor. Spannend wurde es dann nach Ablauf

der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Denn auch jetzt konnten zwar die Zeichentrickfiguren der Serie 'Duff Beer' bei Moes Bar in Springfield, dem Wohnort der Simpsons, in Massen trinken. In der realen Welt hatte es 20th Century Fox jedoch versäumt, ein vergleichbares Geschmackserlebnis zu erzeugen. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (heute: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum – EUIPO) entschied dann auch relativ trocken, dass die Nutzung eines Kennzeichens als fiktive Marke keine markenmäßige Benutzung darstellt (HABM/EUIPO, Entsch. v. 22. 7. 2010). Eine ähnlich ernüchternde Sichtweise vertrat das Handelsgerecht Brüssel, das einen Verfallsgrund im Sinne von Art. 51 I lit. a GMV erkannte, da die Marke in den fünf Jahren nach Eintragung für die Ware Bier nicht ernsthaft benutzt wurde und auch keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung dargelegt wurden (De Rechtbank van Koophandel te Brussel, BMM Bulletin 2011, 49).

Neue Rechtsfragen müssen geklärt werden

Würde man Virtual Reality nur als eine neue Form von Softwarespielen oder Fernsehen ansehen, so würde man den Möglichkeiten, die diese Technologie eröffnet, nicht gerecht werden. Gerade im Bereich von Dienstleistungen sind die Grenzen zunehmend fließend. Wie liegt der Fall beispielsweise bei virtuellen Sportstudios, in denen der Nutzer von zuhause aus in einer virtuellen Umgebung an Sportkursen eines bestimmten Anbieters teilnehmen kann oder gar ein Hometrainer aus der Ferne gesteuert wird? Handelt es sich hierbei um Dienstleistungen eines Sportstudios (Klasse 41), um Computerspiele (Klasse 9) oder elektronische Spiele (Klasse 28)? Und was ist, wenn Industriemessen zukünftig in virtuellen Räumen stattfinden? Liegt dann bei einer weltweiten Zugänglichkeit zugleich auch eine weltweite Nutzung der Marke in der Klasse 35 vor? Werden virtuelle Welten mit 3D-Druck-Technologien verknüpft, kann dann nicht auch der weltweite Vertrieb von Produkten begründet werden, wenn man virtuelle Shops erschafft, in denen man Drucklizenzen zum Druck der Produkte am heimischen 3D-Druckern erwerben kann?

Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Momentan lassen sich die meisten Rechtsfragen rund um Virtual Reality mit dem vorhandenen Rechtsinstrumentarium lösen. Allerdings werden durch die zunehmende Weiterentwicklung der Technologie neue Sichtweisen und bisher ungelöste Rechtsfragen eröffnet. ■

Markus von Fuchs, Sandra Sophia Redeker



■ Markus von Fuchs, LL.M. ist seit 2015 Managing Partner von SKW Schwarz und im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes aktiv. Sein Schwerpunkt ist die Beratung bei der durch Digitalisierung und neue Technologien bedingten Umstellung ihres Geschäftsmodells. Er ist zudem Leiter der Industriegruppe Technology & Digital Business des Kanzleinetzwerkes TerraLex.



■ Sandra Sophia Redeker ist seit 2017 Partnerin von SKW Schwarz in Berlin und auf die strategische Beratung und Prozessführung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts spezialisiert. Zuvor war sie über fünfzehneinhalb Jahre lang bei der Kanzlei Noerr als Partnerin tätig, seit 2008 als Associated Partner.