

Merchandising aus rechtlicher Sicht

Ein Gespräch mit Dr. Ursula Feindor-Schmidt*

Was ist Merchandising aus rechtlicher Sicht?

»Merchandising« bezeichnet die Sekundärvermarktung von populären Erscheinungen wie fiktiven Figuren, Logos, Bildern usw. außerhalb ihrer Primärverwertung. Es gibt also ein Verwertungsobjekt, das sich durch Originalität und Individualität kennzeichnet und das noch einmal genutzt wird, um auch andere Produkte attraktiver zu machen, wie z. B. »Die Biene Maja Knuspermüsli«, Snoopy-Tassen oder Prinzessin-Lillifée-Schulranzen. Der Inhaber des Urheberrechts oder des Markenrechts kann die Rechte für eine Sekundärnutzung durch eine vertraglich vereinbarte Lizenz weitergeben, z. B. für die Herstellung von Konsumgütern. Welche Rechte der Lizenzgeber dem Lizenznehmer konkret einräumt, wird dann detailliert im Lizenzvertrag geregelt.

Worin liegt der Unterschied, ob ich ein Urheberrecht oder ein Markenrecht habe?

Der Urheber eines Werkes hat durch seine kreative Leistung automatisch die Hauptrechte an dem von ihm geschaffenen Werk, sofern das betroffene Objekt eine persönliche geistige Schöpfung ist und damit ein Mindestmaß an Kreativität und Originalität aufweist. Die Illustrationen der Figur »Prinzessin Lillifée« beispielsweise sind automatisch urheberrechtlich geschützt, genauso wie ein Roman, ein Lied oder ein gemaltes Bild. Sie alle erreichen im Normalfall die für den Urheberrechtsschutz erforderliche sogenannte »Schöpfungshöhe«, die ein Minimum an kreativem Schaffen fordert. Letzteres kann fehlen, wenn sich

das Werk im alltäglichen Formschatz erschöpft. Einem Strichmännchen ohne irgendwelche Besonderheiten würde es vermutlich an der gewissen Schöpfungshöhe fehlen.

Es ist aber auch möglich, Bilder, Wörter oder andere Zeichen als Marken zu schützen. Voraussetzung dafür ist, dass das Zeichen dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden. Marken müssen jedoch in das sogenannte Markenregister eingetragen werden. Zur Marke können Zeichen wie unterscheidungskräftige Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen oder Logos werden. Zum Beispiel das Logo der Sesamstraße. Das wäre eine Wort-Bild-Marke, da es zum einen den Schriftzug »Sesamstraße« enthält, zum anderen ist das Logo noch in einer bestimmten Art und Weise illustriert. Es ist auch möglich, eine Erkennungsmelodie, d. h. eine bestimmte Abfolge kurzer Töne, als Marke eintragen zu lassen. Das wäre dann eine Hörmarke. Mittlerweile können auch Slogans eingetragen werden, wie z. B. »Die spinnen, die Römer!«

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Illustrationen, die an und für sich bereits urheberrechtlich geschützt sind, zusätzlich als Marke eintragen zu lassen. Während das Urheberrecht lediglich dann verletzt wird, wenn wirklich nur dieses spezielle Werk benutzt wird, ist beim Markenrecht auch ein gewisser Ähnlichkeitsbereich geschützt. Das gibt Ihnen z. B. Handlungsspielraum, wenn sich jemand bei seiner Gestaltung zu sehr an Ihre Marke anlehnt.

Wie genau gehe ich vor, wenn ich eine Marke schützen lassen möchte?

Eine Marke können Sie schützen, indem Sie die Marke im Markenregister eintragen lassen. Es gibt nationale Markenregister für alle Länder und außerdem noch übergreifende Register, wie z. B. das Markenregister der EU. Im Markenregister der EU kann man eine Marke europaweit eintragen lassen. Außerdem gibt es noch ein internationales System, das auf internationalen Abkommen beruht. Hier können Marken international eingetragen werden, um die Reichweite des Markenschutzes auf weitere Länder auszuweiten. Die Kosten für eine Markeneintragung liegen bei der nationalen Markeneintragung inklusive Anwaltskosten bei ab ca. 600 bis 700 Euro. Allerdings kommt es sehr darauf an, in wie vielen verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen die Marke angemeldet wird, denn man meldet eine Marke immer für eine bestimmte Produkt- oder Dienstleistungskategorie an. Die Kosten der Markeneintragung berechnen sich dann danach, in wie vielen verschie-

denen Feldern man mit einer Marke tätig werden möchte.

Wo kommt es am häufigsten zu Auseinandersetzungen?

Das Problem ist, dass es für das Lizenzrecht keine festgelegte rechtliche Grundlage gibt. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann haben Sie einen bestimmten Gegenstand, den Sie anfassen und anschauen können. Sie sehen, in welchem Zustand sich das Auto befindet und welche Farbe es hat. Bei einer Lizenz hingegen erwerben Sie ein immaterielles Gut und das heißt, dass der Lizenzvertrag alle Details regelt. Insofern kommt es sehr oft zu Streitigkeiten über Dinge, die im Vertrag nicht eindeutig festgelegt wurden – insbesondere über den genauen Umfang der Lizenz. Kann der Lizenznehmer das Lizenzobjekt nur wie vom Lizenzgeber vorgegeben verwenden oder darf er Veränderungen vornehmen? Darf er die Farbe verändern? Darf er die Figur auch in einer anderen Pose darstellen? Darf der Hintergrund verändert werden? Dürfen Charaktere dazuerfunden werden? Auf welche Produkte bezieht sich die Lizenz? In welchen Ländern darf vertrieben werden? Nur im Fachhandel oder auch in Discountern?

Dürfen Sub-Lizenzen an Kooperationspartner vergeben werden?

Was muss ein guter Lizenzvertrag enthalten?

In jedem soliden Lizenzvertrag müssen vor allem 7 Punkte enthalten sein. Dazu gehören die örtliche und zeitliche Reichweite der Lizenz. Dann muss beachtet werden, ob die Lizenz exklusiv oder nicht-exklusiv ist. Des Weiteren muss die sachliche Beschränkung berücksichtigt werden, d. h. worauf sich die Lizenz genau bezieht – ob in ihr nur eine bestimmte Marke enthalten ist oder ob es verschiedene Gestaltungen sind. Außerdem muss man beachten, ob die Lizenz übertragbar ist oder nicht, d. h. muss ich alle Lizenzprodukte selbst herstellen oder darf ich die Produktion auf Dritte übertragen? Dann gibt es noch das Recht zur Bearbeitung des Lizenzobjekts. Damit verbunden ist die Frage, ob man das Objekt in irgendeiner Weise verändern darf. Als siebten Punkt sollte man die Einräumung von Rechten immer unter den Vorbehalt der Bezahlung einer Mindestgarantie stellen.

In diesem Zusammenhang sind die Lizenzgebühren besonders wichtig. Die letztendliche Rechteeinräumung sollte immer nur unter dem Vorbehalt zumindest einer ersten Ratenzahlung erfolgen. Der Hintergrund ist, dass im Recht des geistigen Eigentums und auch im Lizenzrecht das Abstraktionsprinzip gilt. Das bedeutet, dass der Geldfluss und die Rechteübertragung unabhängig voneinander sind. Wenn Sie den Lizenzvertrag ohne diese Bedingungen abschließen, dann sind die Rechte erstmal weg

– egal, ob der Lizenznehmer bezahlt oder nicht. Das bedeutet wiederum, dass der Lizenzgeber die Rechte nicht mehr selbst auswerten kann. Die Rechte sind damit sozusagen abgegeben. Deswegen ist ein Schutzmechanismus sehr wichtig, der die Rechteübertragung unter den Vorbehalt der Bezahlung einer Mindestgarantie oder einer Ratenzahlung stellt.

Wenn Sie den Inhabern von Urheberrechten einen Tipp geben würden: Was sollte man niemals vergessen?

Was man bei einem Lizenzvertrag niemals vergessen sollte, sind die 7 Punkte, die ich bereits genannt habe. Außerdem sollte ein Lizenzgeber sehr strategisch in seiner Planung vorgehen. In Bezug auf Kindersendungen muss man z. B. beachten, wann die Serie ausgestrahlt wird, ob es davor schon einige Produkte im Handel geben soll oder erst danach, ob mehrere Lizenznehmer ihre Produkte gleichzeitig in den Handel bringen oder ob dies gestaffelt erfolgen soll. Des Weiteren muss eine Antwort auf die Frage der »Beschallung« gefunden werden: Soll es eine sehr große Menge geben oder möchte man alles sehr spezifisch und sehr klein halten. Diese ganze strategische Planung muss mit großem Bedacht durchgeführt und zum Programm passend gewählt werden. Alle diese Aspekte muss man sich vor Augen halten, wenn man Lizenzverträge macht, weil das sehr unterschiedlich gehandhabt werden kann und man diese Aspekte nur berücksichtigt weiß, wenn sie im Vertrag auch ausdrücklich geregelt sind. ■

Begriffsklärung

- **Urheberrecht:** das Recht, das für den Urheber an dem von ihm geschaffenen Werk entsteht
- **Lizenz:** die Einräumung bzw. Übertragung bestimmter Rechte (z. B. urheberrechtliche Nutzungsrechte oder Markenrechte)
- **Lizenzgeber:** derjenige, der einem anderen (dem Lizenznehmer) Rechte einräumt
- **Lizenznehmer:** derjenige, der von einem anderen (dem Lizenzgeber) Rechte erhält und diese nutzt
- **Verwertungsrecht:** das Recht, ein Werk zu nutzen, z. B. kommerziell zu verwerten
- **Marke:** ein Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen
- **Markenrecht:** das Recht, ein Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen
- **Mindestgarantie:** ein mit den laufenden Lizenzgebühren üblicherweise verrechenbarer, nicht rückzahlbarer Vorschuss auf die Lizenzgebühren

* Gekürzte Version eines Gesprächs zwischen Dr. Maya Götz (IZI) und Dr. Ursula Feindor-Schmidt LL. M., Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht der Kanzlei Lausen Rechtsanwälte, München.

