



Photo by Enrique Guzmán Egas on Unsplash

Rechtsfragen rund um Merchandising

von Fabian Reinholz und Paul Zschommler

UNSER PAPER ENTHÄLT INFORMATIONEN ÜBER RECHTLICHE GESICHTSPUNKTE, DIE BEIM MERCHANDISING ZU BEACHTEN SIND. WELCHE RECHTE SOLLTEN SICH WERBETREIBENDE ZUM ZWECKE DES MERCHANDISING SICHERN? FÜR DIE VERWENDUNG WELCHER INHALTE MÜSSEN NUTZUNGLIZENZEN VON DRITTEN EINGEHOLT WERDEN? WIR HABEN UNS DABEI VOR ALLEM AUF DAS MERCHANDISING IM PROFESSIONELLEN SPORT KONZENTRIERT.

Immaterielle Rechte als Voraussetzungen des Merchandising

Mit Merchandising hat die Wirtschaft eine Möglichkeit gefunden, alles zu Geld zu machen, was in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielt. Wenig verwunderlich also, dass auch die Sportindustrie Haus und Hof vielfältig vermarktet. Hierbei entsteht ein Spannungsfeld zwischen Rechten verschiedener juristischer oder natürlicher Personen.

Wer Merchandising betreibt, möchte dies in der Regel exklusiv tun können. Dafür ist Voraussetzung, dass Werbetreibenden in Form von Immaterialgüterrechten oder verwandten Rechten ausschließliche Rechte zugewiesen sind, etwa an Clubnamen, Vereinswappen, Maskottchen, Vereinsfarben, Trikots etc. Gleichzeitig besteht das Bedürfnis von Werbetreibenden, möglichst viele Assets vermarkten zu können, und zwar auch solche, die ihnen nicht von Hause aus oder durch Begründung von Schutzrechten wie Marken oder Designs zustehen. Dabei ist vor allem an Namen und Abbildungen von Personen zu denken - z.B. Sportler, Trainer, Vereinslegenden - oder an geschützte Bauwerke wie Stadien oder Logos und Namen anderer Clubs oder Sportverbände oder von Sportereignissen.

Daher ist vor Einbindung solcher Assets ins eigene Merchandising zu empfehlen, die Rechtesituation zu hinterfragen und zu klären.

Merchandising und Markenrecht

Clublogos, Clubnamen und Clubmaskottchen können als Wort- oder Bildmarken eingetragen werden. Zusätzlich sind die Clubnamen auch von Haus aus durch das Namensrecht sowie als geschäftliche Bezeichnung durch das Markenrecht geschützt, ohne im Markenregister eingetragen werden zu müssen. Auch Vereinshymnen, Stadiongeräusche oder Spielermoves können auf die ein oder andere Art als Marke geschützt werden. Wichtig ist die Eintragung als Marke, um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung von Merchisingartikeln allein dem Markeninhaber vorbehalten ist. Dabei muss bei Anmeldung der Marke auch sorgfältig ausgewählt werden, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke geschützt werden soll.

Der Schutz der Marke untersagt es jedem Nichtberechtigten, die Marke zur Kennzeichnung seiner Produkte zu nutzen. Bedruckt also jemand ohne die entsprechende Erlaubnis, T-Shirts mit dem geschützten Logo eines Sportclubs oder eines Sportverbands, und bietet diese zum Verkauf an, nutzt er das geschützte Kennzeichen in der Regel unter Verletzung der Markenrechte des Markeninhabers. In diesem Fall verletzt er die Herkunftsfunktion der Marke. Der Markeninhaber kann daraufhin Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen. Den unbefugten Verwender kann das insgesamt schnell einen höheren vierstelligen Betrag kosten.

Auch Slogans oder Claims können als Wortmarke geschützt werden, wenn der Slogan gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, Denkprozesse auslöst oder ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert (EuGH vom 21.1.2010 - C-398/08 P - Vorsprung durch Technik). In der Bundesliga sind nicht alle, aber einige Clubslogans als Marke geschützt:

Club	Slogan	Markenschutz	Anmerkung
RB Leipzig	Die Roten Bullen	Ja	
Augsburg	Eine Region – Ein Verein – Eine Leidenschaft	Nein	
SGE	Die Adler	Nein	
FC Bayern	Mia san mia	Ja	
BVB	Echte Liebe	Jein	Nur in Verbindung mit Logo oder Clubname eingetragen
Hoffenheim	Ein Team. Ein Weg. Einmalig.	Jein	Nur in Verbindung mit Logo oder Clubname eingetragen
SV Werder	Lebenslang grün-weiß	Ja	
VfB	Furchtlos und treu	Ja	
Union Berlin	Eisern Union!	Jein	Nur als Wort-Bildmarke
Arminia	Wir sind Ostwestfalen – Stur, Hartnäckig, Kämpferisch	Nein	Markenschutz vom DPMA abgelehnt
Gladbach	Die Fohlenelf	Ja	
Freiburg	Die Breisgau-Brasilianer	Nein	
Hertha	Die Zukunft gehört Berlin	Jein	Nur in Verbindung mit Logo oder Clubname eingetragen
Leverkusen	Die andere Familie	Nein	
Wolfsburg	Fußball ist alles	Nein	Markenschutz vom DPMA abgelehnt
1. FC Köln	Spürbar anders	Nein	Markenschutz vom EUIPO abgelehnt
Mainz 05	Der Karnevalsverein	Nein	
Schalke	Wir leben dich	Jein	Nur in Verbindung mit Logo oder Clubname eingetragen

Voraussetzungen des Markenschutzes

Warum sind einzelne der o.g. Slogans von den Markenämtern als Marke abgelehnt worden?

Eine Marke ist schutzfähig, wenn ihrer Eintragung keine absoluten und relativen Eintragungshindernisse entgegenstehen. Absolute Eintragungshindernisse werden direkt durch das Markenamt geprüft. In erster Linie spielt dabei eine Rolle, ob die Marke Unterscheidungskraft hat. Das ist der Fall, wenn der Verkehr (in erster Linie die Abnehmer) aufgrund des Kennzeichens die Waren des Markeninhabers von vergleichbaren Waren anderer Hersteller unterscheiden kann.

Bsp.: ein Apfelsymbol würde wohl zur Kennzeichnung eines Obsthandels nicht geeignet sein, weil jedermann in dem Apfel nur einen Hinweis auf den Geschäftsgegenstand sieht, nicht jedoch auf einen bestimmten Geschäftsinhaber. Anders bei einem Apfelsymbol, das zur Kennzeichnung von Computer-Hardware verwendet wird.

Neben der Unterscheidungskraft wird ebenso geprüft, ob die Marke aus mehr als nur bezeichnenden Merkmalen besteht. Man spricht hier vom Freihaltebedürfnis, da Begriffe wie „weich“, „groß“, „billig“ o.Ä. für die Allgemeinheit freizuhalten sind.

Relative Eintragungshindernisse werden von den Markenämtern regelmäßig bei der Eintragung nicht geprüft, können aber vom Inhaber älterer Rechte geltend gemacht werden. Eine besondere Rolle spielt hier die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken. Regelmäßig werden Konflikte nach dem Prioritätsprinzip aufgelöst, wobei der älteren Marke Vorrang gewährt wird.

Besonders bei Bekleidung spielen Markenrechte immer wieder eine Rolle, da Aufdrucke auf Bekleidungsstücken regelmäßig als markenmäßige Nutzung angesehen werden.

Im nebenstehenden Fall hatte ein findiger Mensch aus Island nach der EURO 2016 (die Nationalmannschaft Islands fiel dort vor allem auch unter optischen Gesichtspunkten aus dem Rahmen) mit Blick auf den Schlachtruf der Mannschaft die Wortmarke „HUH“ geschützt und ging gegen den Verkauf dieses Shirts vor. Das Verfahren erregte einigermaßen Aufmerksamkeit, verlief aber offenbar im Sande.



Photo by [Hugleikur Dagsson](https://dagsson.com) on dagsson.com

Voraussetzung bei einer Markenverletzung ist, dass das geschützte Zeichen (oder ein sehr ähnliches Zeichen) durch einen Dritten kennzeichenmäßig verwendet wird, es also in der konkreten Benutzung für den Verbraucher wie ein Herkunftshinweis – und nicht wie eine reine Verzierung – erscheint. Bei Aufdrucken auf Shirts ist im Regelfall von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen, im vorliegenden Fall dürfte es aber an der Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen fehlen.

Teilweise werden jedoch Marken unter Bezugnahme auf konkrete Ereignisse auf Merchandisingware genutzt. Dann stellt sich die Frage, ob sie auch als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Dabei kann aber auch eine Rolle spielen, ob die fremde identisch verwendete Marke in ihrer Werbefunktion ausgenutzt wird, ohne dass zugleich die Vorstellung bestehen muss, der Inhaber der verwendeten Marke sei der Hersteller des Produkts.

Was die beiden hier abgebildeten Beispiele angeht, könnte die Nutzung des FCB-Logos auf dem Fan-Schal die Werbefunktion der Marke ausnutzen sowie auch die Herkunftsfunktion, weil der Eindruck eines gemeinsamen Produkts beider Clubs entstehen kann. Eine Nutzungserlaubnis einzuholen, ist in Fällen solcher „Begegnungsschals“ ratsam. Wegen des ALBA „Besieger-Shirts“



Photo by [Unknown](#) on [bvb.de](#)



Photo by [picture alliance/Promo](#) on [B.Z. Montage](#)

gab es zwar Streit mit der NBA, die Verletzung der Marke

„NBA“ bzw. „San Antonio Spurs“ drängt sich hier aber nicht auf, da der Hinweis auf das Ereignis im Vordergrund steht und eher keine Verwechslungen hinsichtlich einer

gemeinsamen Herkunft des Shirts zu befürchten sind.

In solchen Fällen kann es übrigens auch einen Unterschied machen, ob nur Clubbezeichnungen oder auch die Clublogos verwendet werden.

Worauf ist bei der Verwendung fremder Marken zu achten?

Werden fremde Marken im Merchandising verwendet, sollten sich daher vorab stets folgende Fragen gestellt werden:

Wird die Marke in der konkret benutzten Form als Herkunftshinweis verstanden? Ja → Lizenz einholen

Nein
↓

Erwecken Sondereditionen den Eindruck eines gemeinsamen Produkts? Ja → Lizenz einholen

Nein
↓

Handelt es sich um eine Ausbeutung des Rufs und der Wertschätzung des bekannten Zeichens? Ja → Lizenz einholen

Merchandising und Urheberrecht

Neben den Markenrechten berührt Merchandising auch Urheberrechte etwa, wenn Clublogos oder Clubmaskottchen schöpferisch gestaltet sind und im Rahmen von Merchandising benutzt werden sollen. Merchandisingware gerät mit dem Urheberrecht z.B. im Hinblick auf folgende Gesichtspunkte auf Kollisionskurs:

- Werbung mit sog. angewandter Kunst (Logos, Tags, Grafiken etc.)
- Werbung im Zusammenhang mit Bauwerken wie Stadien
- Werbung mit fiktiven Figuren (Star Wars Characters, Obelix, Pipi Langstrumpf etc.)

So war der Schriftzug „K1X“ schon Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Das von einem Grafiker geschaffene Logo war zunächst nur für Basketballmützen vorgesehen, wurde schnell jedoch auch auf Schuhen oder Energy-Drink-Dosen verwendet. Laut Gericht sind auch solche Gebrauchsgrafiken vom Urheberrecht geschützt, da eine geistige persönliche Schöpfung vorliegt. Der Grafiker hat einen Anspruch auf Unterlassung der Verbreitung, Vervielfältigung und öffentlichen Zugänglichmachung des Logos (OLG München, Urt. v. 26.11.2014, 37 O 28164/13 – „K1X“).



Photo by Unknown on amazon.de

Vorbeugen lässt sich solchen Schwierigkeiten, wenn ein Auftraggeber sich vom Grafiker so umfassende Nutzungsrechte einräumen lässt, dass er auch das Logo als Produktmarke nutzen und schützen lassen kann.



Photo by Unknown on lego.com

Urheber- aber auch Markenrechte sind im nebenstehenden Fall zu beachten. Lego bietet in seiner „Creator“-Reihe mittlerweile das Old Trafford Stadion, in dem Manchester United seine Heimspiele austrägt, als weitgehend originalgetreuen Bausatz an. Nicht nur würde es Markenrechte von Manchester United verletzen, wenn deren Logo ohne Lizenz auf der Verpackung verwendet wird, sondern auch Urheberrechte des Architekten, da Werke der Architektur (darunter können auch Fußballstadien fallen) auch vor Nachbau als Modell geschützt sind.

Der Architekt hat die Vermarktungsrechte am Stadion in aller Regel an den Bauherrn und dieser wiederum an den das Stadion nutzenden Club abgetreten (oder das Stadion steht ohnehin im Eigentum des Clubs, so dass der Club der Bauherr ist).

Keine Markenverletzung stellt es hingegen dar, dass der Clubname im Bereich der Sitzplätze des Modells sichtbar ist. Da es sich insoweit um eine Wiedergabe des Originals handelt, unterliegt der Verkehr nicht dem Irrtum, das Stadion sei ein offizielles Lizenzprodukt des Clubs.



Photo by Charisse Kenion on Unsplash

Merchandising und Persönlichkeitsrechte

Wann immer ein Unternehmen Bilder oder Namen von Personen auf Merchandisingware verwenden will muss es sich mit den Persönlichkeitsrechten der Person auseinandersetzen. Bei Trikotverkauf, Autogrammkarten, virtuellen oder plastischen PlayerCards oder sonstigen Artikeln mit Namen oder Fotos von Personen gilt: eine kommerzielle Nutzung ist in der Regel zustimmungsbedürftig. Dies gilt auch, wenn Sportlernamen und -bildnisse (Likenesses) in Computerspielen wie dem EA Sports Produkt FIFA21® verwendet werden. Jede natürliche Person verfügt über ein „Recht am eigenen Bild“, eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das verfassungsmäßig im Grundgesetz (Art. 2 Abs. 1 GG) verankert und im Kunsturhebergesetz gesetzlich geregelt ist. Danach bedarf die Verbreitung und Veröffentlichung der Abbildung einer Person stets der Einwilligung des Abgebildeten (§ 22 KUG).

Der rechtssicheren Einholung der Zustimmung kann man vor allem durch Verträge Rechnung tragen, in denen - etwa im Falle von Fußballclubs - Spieler schon vorab Rechte zur Nutzung ihres Bildnisses und ihres Namens an den Club abtreten.

In den meisten Fällen geschieht das auch im Rahmen der Spielerverträge der Clubs oder über die Spielergewerkschaft FIFPro. *Aber Achtung, wie sich jüngst am Beispiel von Zlatan Ibrahimovic zeigte, ist es offenbar keinesfalls selbstverständlich, dass die Rechtlage geklärt ist bzw. intransparent, ob oder auf welchem Wege Rechte von den betroffenen Spielern eingeholt wurden.*



Zlatan Ibrahimović
@ibra_official

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I'm not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver. And for sure I never allowed @FIFacom or Fifpro to make money using me

[Tweet übersetzen](#)

6:31 nachm. · 23. Nov. 2020 · Twitter for Android

Screenshot – source: Twitter @ibra_official

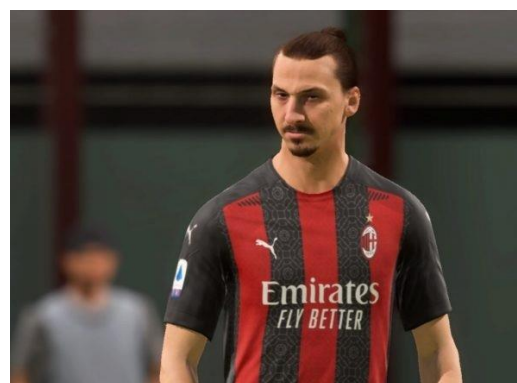


Photo by Unknown on mein-mmo.de

Das Recht am eigenen Bild gilt nicht uneingeschränkt. Nicht zustimmungsbedürftig ist die Nutzung von Bildern zeitgeschichtlich in Erscheinung getretener Personen. Auch die Bedeutung von Sportlern im zeitgeschichtlichen Kontext spielt bei der Beurteilung, ob ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichtliche vorliegt, eine Rolle. Dabei muss eine Interessenabwägung erfolgen. Gegenüberzustellen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten dem Recht auf freie Meinungsäußerung, welches nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ebenfalls Verfassungsrang genießt. Werden Abbildungen kommerziell genutzt, ist dies in der Abwägung zu berücksichtigen. *Der BGH hatte in seiner „Fußballkalender-Entscheidung“ von 1979 bereits darauf hingewiesen, dass zur Abbildung von Fußballern zu Werbezwecken (es handelte sich um Franz Beckenbauer, der in einem Fußballkalender abgebildet wurde) nicht zwingend deren Einwilligung erforderlich sei, soweit neben dem kommerziellen Interesse des Werbenden ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an der Verbreitung der Abbildung bestehe. Für Beckenbauer, seinerzeit noch als Profi aktiv, bejahte der BGH das (BGH, Urteil vom 6.2.1979 - VI ZR 46/77 - Fußballkalender).*

Fußballnationalspieler genießen aber auch nach ihrer Karriere öffentliches Interesse. *Ein Sportverlag aus Kassel vertreibt Sammelkarten von allen deutschen Fußballnationalspielern. Auf der Vorderseite ist der Spieler in Aktion abgebildet, auf der Rückseite befinden sich Daten und Fakten zu seiner fußballerischen Karriere. Der bekannte ehemalige HSV- und Nationaltorwart Uli Stein mochte nicht auf diesen Sammelbildern erscheinen und klagte gegen den Verlag darauf, die kommerzielle Verwertung seines Bildnisses zu unterlassen. Das OLG Frankfurt/M. hielt die Abbildung für zulässig (OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 7.8.2018 - 11 U 156/16). Das Portrait des Torwarts sei Bildnis der Zeitgeschichte und könne ohne seine Einwilligung verbreitet werden. Da die Sammelkarten zudem mit textlichen Informationen versehen seien, handele es sich presserechtliche Druckerzeugnisse, die dem öffentlichen Kommunikationsprozess dienen. Eine Entscheidung, die nicht ohne [Kritik](#) blieb.*



Photo by Unknown on [agon-sportsworld.de](https://www.agon-sportsworld.de)



Screenshot – source: [sixt.de](https://www.sixt.de)

Auch wenn Abbildungen von Personen zum Zwecke der Satire erfolgen, kann die kommerzielle Verwendung erlaubt sein. *Besondere Aufmerksamkeit bekommen die Sixt-Fälle. Dabei geht es regelmäßig um Werbung mit satirischer Aufarbeitung der Zeitgeschichte.* Prominente aus dem Bereich der Zeitgeschichte müssen es zwar regelmäßig nicht dulden, dass das eigene Bildnis von

Dritten für Werbezwecke eingesetzt wird. Die Güterabwägung kann jedoch dazu führen, dass die Verwendung des Bildnisses in der Werbung, die sich satirisch mit einem aktuellen Tagesereignis auseinandersetzt, vom Betroffenen hingenommen werden muss (BGH, Urteil vom 26. 10. 2006 - I ZR 182/04 – Oskar Lafontaine; OLG Dresden, Urteil vom 21.8.2018 – 4 U 1822/17 - Gewerkschaftsführer).

Davon auszugehen ist daher auch, dass animierte Comicserien wie „The Champions“ keinem Zustimmungsvorbehalt der satirisch in Szene gesetzten realen Fußballer unterliegen, weil im Rahmen der Güterabwägung die Freiheit der Meinungsäußerung (Art. 5 Abs. 1 GG) und der Kunst (Art. 5 Abs. 3 GG) überwiegen.



Screenshot – source: YouTube B/R Football



Fabian Reinholz:

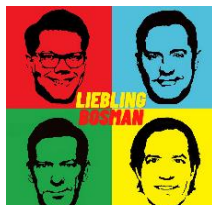
E-Mail: reinholz@haerting.de
Tel: +49 30 2830 57 454



Paul Zschommler:

E-Mail: zschommler@haerting.de
Tel: +49 30 2830 57 454

Im Podcast **Liebling_Bosman** spricht Fabian Reinholz gemeinsam mit den Anwaltskollegen Golz, Jakob und Wiencke über rechtliche Fragen rund um den Sport.



Mehr zu den rechtlichen Entwicklungen in der Welt des Sports finden Sie in unserem Blog „HÄRTING.sport“, zu finden unter sportsandlaw.de.