

# Entwicklungsverträge, Teil 8 Marken & Titel

Welche Rechte werden bei Computerspielen relevant und was bedeuten sie? Was ist eine IP? Wir erklären die wichtigsten juristischen Grundlagen für den Vertragsabschnitt »Rechteübertragung und Verwertung«.



**Claas Oehler**

ist Geschäftsführer Recht beim G.A.M.E.-Bundesverband der Entwickler von Computerspielen.

Neben seiner Tätigkeit für G.A.M.E. arbeitet Claas Oehler auch als Rechtsanwalt für die Kanzlei IHDE & Partner in Berlin und berät Entwickler, Produzenten sowie Verlage.  
[claas.oehler@onlinelaw.de](mailto:claas.oehler@onlinelaw.de)

In dieser Folge erkläre ich die einzelnen Rechte, die man kennen muss, bevor man die Klauseln zur Rechteübertragung verstehen kann. Auch den urheberrechtlich vorgebildeten Lesern, die jetzt abwinken wollen: »Das habe ich alles schon einmal gehört, Urheberrechte kann ich nicht übertragen«, verspreche ich Wissenszuwachs. Es geht nicht nur um Urheberrechte, die Palette der relevanten Schutzrechte ist bunter: Marken, Titel und Kennzeichen, urheberrechtliche Werke, Leistungsschutzrechte, Geschmacksmuster, Patente, Know-how und Betriebsgeheimnisse – um nur die für uns wichtigsten Vertreter anzuführen. Den Schutz von Computerspielen flankiert das Wettbewerbsrecht. Computerspiele, die reale Personen, Prominente und Sprecher einbinden, adressieren eine weitere Gruppe von Rechten: Das Recht am eigenen Bild, das Recht an der eigenen Stimme, Namensrechte und sonstige Persönlichkeitsrechte. Computerspiele sind also ein echter »intellectual property mix«. Sie vereinen eine Vielzahl von Schutzrechten in sich.

## Was ist die IP?

IP steht in diesem Fall für Intellectual Property und bezeichnet eigentlich die Gesamtheit der Schutzrechte an einem Computerspiel. Unser deutsches Recht kennt diesen Begriff jedoch nicht. Einige Juristen würden von Geistigem Eigentum, andere von Immaterialgütern reden. Egal wie man das Kind nun nennen will: Verwendet man einen solchen Oberbegriff in einem Vertrag, wird er unscharf und blass. Später muss ausgelegt werden, was die Parteien darunter verstehen wollten. Einige bezeichnen damit die Titel und Namensrechte, andere beziehen zum Beispiel auch Urheberrechte an dem Computerspiel mit ein. Damit das unseren Verträgen nicht passiert und wir wissen, wer die Nachfolger und das Handyspiel veröffentlichen darf, werfen wir einen Blick auf die Schutzrechte. Die Darstellung ist natürlich stark vereinfacht und nicht vollständig, sonst müssten wir eine eigene Serie dafür beginnen.

## Marken

Das flexibelste Schutzinstrument sind Marken. Marken dienen (vereinfacht) der Kennzeichnung der Herkunft eines Produktes. Die Produkte können ausgetauscht werden. Marken von

Computerspielen gleichen häufig dem Werktitel (Name des Computerspiels), einem Unternehmen (Firma) oder einem Reihenlabel. Wer Inhaber einer Marke ist, kann anderen verbieten, eine verwechslungsfähiges Zeichen (wie die Marke) zu verwenden; § 14 MarkenG. Es gibt unterschiedliche Markenformen, hier interessieren zunächst nur Wort- und Wortbildmarken.

Ihren Schutz erlangt die Marke zugunsten des Inhabers (meist der Anmelder) durch Eintragung in ein Markenregister, wobei der Schutz auf das jeweilige Territorium des Markenregisters beschränkt ist. In Deutschland meldet man Marken beim Patent- und Markenamt an ([www.dpma.de](http://www.dpma.de)), für den Geltungsbereich »Europa« steht eine europäische Gemeinschaftsmarke zur Verfügung ([www.habm.eu.int](http://www.habm.eu.int)), in den USA das United States Patent and Trademark Office ([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)). Unter den angegebenen Internetadressen finden sich zahlreiche Hinweise, Formulare und die Kosten der Anmeldung. Da Spiele eben nicht nur in Deutschland erscheinen, sondern oft weltweit, zumindest in den wichtigsten Industriestaaten, sollten jedenfalls bei umfangreicheren Spielen überall Marken angemeldet werden. Komfortabel ist dabei die Markenerstreckung nach internationalen (Madriider) Abkommen. Dieser Weg ist zwar etwas teurer als Einzelanmeldungen, birgt aber Vorteile in sich. Zwei Beispiele: Gibt es in Europa in einem Land eine Kollision mit anderen Marken, kann die Marke immer noch in den verbleibenden Territorien in nationale Marken umgewandelt werden; bei einer EU-Marke ist dieser Weg versperrt, so dass die Marke für gesamt Europa entfällt. Wenn man die internationale Erstreckung bis zu sechs Monaten nach der Erstanmeldung vornimmt, kann auch in anderen Staaten der Schutzbeginn (Priorität) auf diesen Tag vorverlagert werden. Diese Priorität ist wichtig, denn wenn zwei Marken kollidieren, setzt sich die ältere Marke durch.

Weil die Priorität entscheidet, sollte man schon in der Entwicklung frühzeitig (ggf. in Absprache mit dem Publisher) eine Marke für das Computerspiel anmelden. Vor der Anmeldung, sollte allerdings immer (!) eine Markenrecherche stehen. Man prüft, ob es bereits identische oder ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Produkte gibt. Diese Recherche muss in jedem Territorium stattfinden, auf das man die

Marke erstrecken will. Alles andere ist Glücksspiel, man riskiert eine Abmahnung, einen Markenprozess, muss das Spiel umbenennen (neue Verpackungen, Einstampfen von Werbematerial, Katalogschwärzung), Schadensersatz zahlen usw. Selbst die bloße Anmeldung einer verwechslungsfähigen Marke stellt eine Verletzungshandlung dar. In einem Rechtsstreit, der etwa in Deutschland um eine Marke geführt werden würde, setzen die Gerichte den Streitwert bei mindestens 50.000 Euro an. Schon in einer Instanz entstehen dann circa 10.000 Euro Gerichts- und Anwaltskosten.

### Gute Marken / schlechte Marken

Als Faustregel gilt: Je origineller eine Marke ist, desto größer ist ihr Schutzbereich. Allgemeinbegriffe, die nur beschreiben, dürfen als Marke nicht eingetragen werden. Eine Marke muss Unterscheidungskraft aufweisen, d.h. sie muss das dahinterstehende Produkt kennzeichnen können und darf es nicht nur beschreiben. Beispiel: »Die Tierklinik« beschreibt ein Spiel über eine virtuelle Tierklinik; Fußballmanger ein Spiel über Fußball-Management usw. (z.B. nicht eingetragen: Game-Center, Tele-Tennis, Racing Game). Dahinter steht der Gedanke, dass der Allgemeinheit nicht der Sprachgebrauch entzogen und durch eine Marke monopolisiert werden darf. Da Computerspiele meist auf Datenträgern erscheinen, die natürlich

### Eintragungsverbote für Marken

Abs. 2 MarkenG: Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, ...

- denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
- die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
- die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.
- die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.
- die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen.
- die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten.
- die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.
- die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.
- deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann

auch immer eine Inhaltsangabe mit solchen Gattungsbegriffen beinhalten, wird es oft schwer, entsprechend beschreibende Marken als Wortmarken anzumelden. Die Praxis des DPMA ist momentan (uneinheitlich) sehr rigide. Die Unterscheidungskraft kann durch grafische Gestaltung gestärkt werden, dann handelt es sich um Wort-Bildmarken. Geschützt ist immer nur der kennzeichnende (prägende) Be-



## Typische Vertragsinhalte

### 0. Vorspann und wesentliche Punkte, Zusammenfassung

#### 1. Definitionen

#### 2. Entwicklungsprozess

Leistungsabschnitte, Termine  
Kommunikation (Ansprechpartner, Weisungen)  
Teil-/Abnahmeverfahren  
Inhalte, die vom Publisher geliefert werden  
Einbau  
Development Kits  
Änderungen  
Verzögerungen und deren Folgen  
Bindung des Kernteams  
Lokalisierungen, Service, Support  
(Versicherungen)

#### 3. Rechteübertragung und Verwertung

Rechteeinräumung (Lizenz), Gebiet, Dauer  
Exklusivität (in US-Verträgen oft »work made for hire« und Urhebererschaft)  
Verwertungsrechte, Titelrechte, Marken- und Kennzeichen  
Charaktere, Dokumentation, Quellcode  
Ausnahmen und Vorbehalte von der Rechteeinräumung  
Credits, Anbringen von Logos und Urheberbenennungen  
Optionen, Nachfolger  
Wettbewerbsverbote

#### 4. Finanzierung, Vergütung, Beteiligung

Vorauszahlungen  
Abrechnungsschlüssel  
Royalties, Verrechnungen  
Beteiligung an anderen Produkten  
Konzernverrechnung, Kompensationsgeschäfte  
Zahlungswege, Bankverbindung  
Retourreserven  
(Doppel-)Besteuerung

#### 5. Pflichten der Parteien

Entwicklerpflichten  
Publisherpflichten  
Vertrieb, Marketing

#### 6. Laufzeit und Kündigung

»Kündbarkeit«:  
- vor Fertigstellung, nach Fertigstellung  
- wegen nicht erreichter Konsolenherstelleranforderung  
Pflichtverletzungen, Abmahnungen, Fristen  
Folgen, Ausgleichszahlungen, Rechterückfall  
Insolvenzfall und Sicherungsrechte  
Fortwirkung von Klauseln

#### 7. Garantien, Freistellungen, Haftungsbeschränkungen

Fehlerklassen, Rechteeinräumung  
Mitverschulden  
Mitwirkung an Prozessen

#### 8. Vertraulichkeit

Vertrauliche Informationen, Ausnahmen  
Verpflichtung der Mitarbeiter

#### 9. Allgemeine Klauseln

Abtretbarkeit, Aufrechnung  
Erklärungen, Zugang  
Schiedsklausel  
Anwendbares Recht, Gerichtsstand  
Vollständige salvatorische Klausel

**Vertragsmuster:** <http://contracts.corporate.find-law.com/type/operations/ip.html>

standteil, nicht der beschreibende. Werden Marken im allgemeinen Sprachgebrauch als Synonym für eine Gattung verwendet, können sie wieder gelöscht werden (z.B. Lotto). Im Kas-ten finden Sie einen Gesetzesauszug, der einen Katalog von Eintragungsverboten enthält.

Vor der Anmeldung überlegt man, in welchen Bereichen die Marke verwendet wird. Diese Produkte oder Dienstleistungen sind nach einer bestimmten Einteilung (z.B. so genannte Nizza-Klassen) in der Anmeldung zu sortieren und anzugeben. Beispielsweise möchte man die Marke für Computerspiele auf Datenträgern, CD, DVD [...] (Klasse 9); für Druckwaren, Lösungsbücher [...] (16); Bereitstellung von Online-Computerspielen [...] (41). Der Schutz einer Marke besteht nur für die Produkte oder Dienstleistungen, für die er angemeldet wurde, beziehungsweise für Produkte/ Dienstleistungen, die dem ähneln. Hier ist es hilfreich, sich mit der Marketingabteilung eine entsprechende Markenstrategie zu überlegen.

Nicht immer ratsam ist die Unsitte, möglichst viele Waren- und Dienstleistungen anzumelden. Wenn die Marke für eine Ware nämlich nicht innerhalb von 5 Jahren nach der Anmeldung verwendet wird, kann einem der Nichtbenutzungseinwand entgegengehalten und sogar eine Löschungsklage eingereicht werden. Außerdem steigt mit zunehmender Waren- und Dienstleistungszahl auch die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslungsgefahr mit älteren Marken. In einigen Staaten wie etwa den USA muss man die Benutzung sogar deutlich früher nachweisen, und es entstehen zusätzlich Kosten.

Noch ein paar Worte zu den Verwendungsmöglichkeiten von Marken: Marken kann man lizenzieren, teilen, übertragen oder Nutzungen gestatten. Man kann sie auch verpfänden und belasten; vgl. §§ 29 f. MarkenG oder verpachten.

## Titel

Als geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 15 II MarkenG werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt; § 5 I MarkenG. Der Schutz eines Werktitels nach dem MarkenG besteht unabhängig vom urheberrechtlichen Titelschutz. Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken (wie Computerspiele).

Ein Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG) unterscheidet ein Computerspiel von anderen, so wie der Titel einer Zeitschrift diese Zeitschrift. Der Schutzbereich ist viel enger als bei Marken, er schützt nur gegen ähnliche titelmäßige Verwendungen. Aus einem Computerspieltitel kann man deshalb schlecht vorgehen, wenn ein Dritter T-Shirts mit dem Werktitel herausbringt, andersherum kann der Inhaber des Titels der Fernseh-Show »aber Hallo!« nicht die Verwendung für eine Sammlung von Computerspielen verbieten (so das OLG Hamburg) – immer vorausgesetzt, der Titel sei nicht zugleich als Marke für solche Produkte geschützt. Auch der Titel muss kennzeichnungskräftig

in dem Sinne sein, dass er geeignet ist, ein Werk von einem anderen zu unterscheiden. Die Kriterien ähneln zwar dem Markenschutz, den Schutz erlangt man aber deutlich leichter: Die Rechtsprechung ist hier viel großzügiger, weil Werktitel typischerweise ihren Inhalt beschreiben, geprägt ist diese Rechtsprechung historisch durch den Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt, der schon immer von mehr oder weniger blassen Gattungsbezeichnungen geprägt wurde (z.B. B. Z./Berliner Zeitung; ganz anders und originell aber /GameStar/dev). Allerdings ist der Schutzbereich dann auch sehr eng, schon geringfügige Abweichungen genügen, um eine Verwechslungsgefahr auszusräumen. Entscheidend ist der Grad der Kennzeichnungskraft. Je origineller ein Titel ist, desto stärker wird im Allgemeinen seine Kennzeichnungskraft sein. Auch bei Titeln ist Recherche geboten, damit man keine älteren Titel, Marken oder Unternehmenskennzeichen verletzt.

## Wem gehört der Titel?

Anders als viele glauben, steht der Titelschutz nicht demjenigen zu, der sich den Titel ausdenkt. Als Faustregel gilt: Derjenige, der das Werk verwer-ten darf, ist Inhaber der Titelschutzrechte, solange er die Auswertung vornehmen darf. Der Titelschutz entsteht also zunächst bei dem Schöpfer des Werkes. Bei Computerspielen ist das ein idealistisches Bild, weil das Computerspiel in einem Unternehmen von vielen geschaffen wird. Dort werden die Verwertungsrechte gebündelt, also liegen dort (zunächst) auch die Titelrechte. Das liegt daran, dass unser Kennzeichenrecht (derzeit noch) keinen abstrakten Werktitelschutz ohne konkretes Werk kennt. So wie man eine Firma (also die Bezeichnung des Unternehmens) nicht ohne Unternehmen übertragen kann, kann ein Titel nicht ohne Werk entstehen oder übertragen werden. Diesen Werkbezug bezeichnen Juristen als Akzessorietät des Werktitels. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zur Marke, die auch ohne konkretes Produkt auskommt. Ob der Titel (zukünftig) von den Verwertungsrechten abgetrennt werden kann, ist unter Juristen umstritten. Die bisherige Rechtsprechung hat dies jedenfalls abgelehnt. Inhaber der Titelschutzrechte ist also derjenige, der die Verwertungsrechte über das Werk inne hat. Einzelheiten wie zum Beispiel die Gestattung, können allerdings vertraglich geregelt werden. Der Inhaber der Titelschutzrechte, die älter sind als eine angemeldete Marke, kann aus diesen Titelschutzrechten auch gegen die Marke vorgehen und deren Löschung verlangen. Andersherum kann man aus einer älteren (verwechslungsfähigen) Marke auch gegen Titel vorgehen. Den Schutz erlangt der Titel mit dem Erscheinen des Werks; er kann aber vorverlagert werden, wenn man das Erscheinen in branchenüblicher Weise ankündigt. Viele greifen dabei auf eine Anzeige im Titelschutzanzeiger (kostet circa 120 Euro) zurück. Der Titelschutz erlischt, wenn der Vertrieb des Produktes eingestellt wird.

Claas Oehler