

MERKBLATT
FÜR TITELSCHUTZFRAGEN



Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

MERKBLATT FÜR TITELSCHUTZFRAGEN

Seit dem 1.1.1995 ist das Recht des Titelschutzes in den §§ 5 und 15 Markengesetz (MarkenG) geregelt. Die einschlägigen Bestimmungen lauten wie folgt:

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen

- (1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
- (2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.
- (3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

- (1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
- (2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
- (3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- (4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen den Absätzen 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.
- (5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
- (6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

* * * * *

Da die Werktitelrechte als geschäftliche Bezeichnungen geschützt sind, haben sie diese eigenen Vorschriften im Markengesetz bekommen; rechtlich sind sie aber von den Marken zu trennen.

Anders als Marken oder Patente, deren Schutz eine entsprechenden Eintragung beim Deutschen Marken und Patentamt voraussetzt, ist für das Entstehen des Titelschutzes nur erforderlich, daß ein unterscheidungskräftiger Titel berechtigterweise benutzt wird. Mit seiner tatsächlichen

Ingebrauchnahme ist der Titel geschützt, ohne daß es einer Registrierung oder sonstigen Formalität bedarf. Das Titelrecht gewährt Schutz vor Verwechslung (§ 15 Abs. 2). Deshalb kann der Inhaber des Titelrechts denjenigen, der einen identischen oder ähnlichen Titel in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen, auf Unterlassung und - im Falle schuldhaften Handelns - auf Schadenersatz in Anspruch nehmen (§ 15 Abs. 4, 5).

Die Unterscheidungskraft des Titels: Titelschutz setzt das Vorliegen einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung voraus. Titel, denen eine solche Unterscheidungskraft fehlt, sind keinem originären Titelschutz zugänglich. An die Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft von Titeln stellen die Gerichte relativ geringe Anforderungen. Deshalb sind nicht nur einprägsame - sogenannte starke - Titel wie *"Die Liebe in den Zeiten der Cholera"* oder *"Und Jimmy ging zum Regenbogen"* geschützt, sondern auch relativ farblose, "schwache" Titel wie *"Im Garten zu Hause"* als Bezeichnung für ein Gartenbuch oder *"Pizza & Pasta"* als Titel eines Kochbuchs. Die Stärke eines Titels im Verkehr wird mit der Kennzeichnungskraft beschrieben. Ergibt sich der Titel zwangsläufig aus dem Inhalt des Werks, ist er also durch den behandelten Stoff vorbestimmt, so kann für eine solche Bezeichnung kein Titelschutz in Anspruch genommen werden. Denn die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, daß solche Bezeichnungen zur Verwendung durch jedermann frei gehalten werden. Das gilt für geographische Angaben (*"Norderney"*) oder Hinweise auf historische Persönlichkeiten (*"Napoleon"*) ebenso wie für sonstige rein inhaltsbeschreibende Titel (*"Die besten Kochrezepte"*). Auch allgemeine Wendungen der Umgangssprache (*"Auto"*) sind von Hause aus nicht schutzfähig. Etwas anderes kann dann gelten, wenn der Begriff nicht in seiner unmittelbaren Bedeutung, sondern in einem übertragenen Sinn verwandt wird (*"Capital"* als Titel einer Fachzeitschrift). Reine Gattungsbezeichnungen wie "Lehrbuch" oder "Grundriß" sind als solche ebenfalls nicht schutzfähig, können aber durch charakteristische Zusätze (*"Beck'scher Kurzkomentar"*, *"Baedeker's Reiseführer"*) Schutzfähigkeit erlangen. Dem Titelschutz zugänglich sind im übrigen alle Bezeichnungen, die im Verlagswesen vorkommen können. Neben den Haupttiteln sind dies vor allem Unter- oder Nebentitel, Reihentitel oder die Namen von Kolumnen oder Beilagen. Schließlich beschränkt sich der Titelschutz nicht auf die Bezeichnungen von Druckerzeugnissen wie Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen, sondern erstreckt sich - medienübergreifend - auch auf die Titel von Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, wie etwa Computerprogrammen, CD-ROM's oder Spielen (§ 5 Abs. 3).

Sonderfall Verkehrsdurchsetzung: Ursprünglich nicht schutzfähige Titel können im nachhinein Schutz erlangen, wenn sie sich auf Grund ihres hohen Bekanntheitsgrads am Markt durchgesetzt haben (Bsp.: *"Das Parfum"* von Patrick Süßkind). Ob sich ein Titel am Markt durchgesetzt hat, muß im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung durch entsprechende Umfragen bei den sog. interessierten Verkehrskreisen, z.B. Interessengruppierungen oder Spezialhändler, geklärt werden. Für

die Feststellung der Verkehrsgeltung sind dabei die Höhe der Auflage, die Verkaufsdauer und das Verbreitungsgebiet von Bedeutung.

Beginn des Titelschutzes - Titelanzeige: Der Titelschutz beginnt mit der tatsächlichen Ingebrauchnahme der Bezeichnung; dies ist regelmäßig der Zeitpunkt, in dem das dazugehörige Werk am Markt erscheint. Ein von der Benutzung des Titels losgelöster, abstrakter Titelschutz ist dagegen nicht möglich; insbesondere begründet die bloße Absicht, einen Titel zukünftig verwenden zu wollen, keinen schutzfähigen Besitzstand. Ausnahmecharakter haben in diesem Zusammenhang die sogenannten Titelanzeigen im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Die Vorankündigung eines Titels im Börsenblatt ist keine Voraussetzung für das Entstehen des Titelschutzes, jedoch kann durch eine solche Anzeige eine Vorverlegung dieses Schutzes auf den Zeitpunkt der Titelanündigung erreicht werden. Dies gilt jedoch nur unter den folgenden zwei Voraussetzungen: Zum einen muß das Werk im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige bereits in Vorbereitung sein, zum anderen muß das Werk in angemessener Frist - im Regelfall sind dies sechs Monate nach Veröffentlichung der Anzeige - unter dem angekündigten Titel erscheinen. Verstreicht diese Frist, ohne daß das Werk unter dem angezeigten Titel auf den Markt kommt, wird die Bezeichnung im Zweifel wieder frei. Titelanzeigen sind ohne rechtliche Relevanz, wenn ein nicht schutzfähiger Titel im Börsenblatt angezeigt wird. Entgegen einem weitverbreiteten Mißverständnis kann ein Titelschutz nicht dadurch begründet werden, daß eine nicht schutzfähige Bezeichnung im Börsenblatt vorangekündigt wird; insoweit kommt es ausschließlich auf eine eventuelle Verkehrsdurchsetzung an (s.o.). Rechtlich unnötig sind daher auch doppelte Anzeigen.

Grundsatz der Priorität: Titelschutz kann derjenige für sich in Anspruch nehmen, der die jeweilige Bezeichnung zuerst benutzt, im Zweifel also derjenige, dessen Druckschrift zuerst auf dem Markt erscheint. Hierbei ist zu beachten, daß sich ein Verlag die Priorität auch dadurch sichern kann, indem er eine entsprechende Titelanzeige schaltet (s.o.). Wer einen schutzfähigen Titel verwendet, den ein anderer Verlag schon länger in Gebrauch hat, verletzt dessen Titelrecht und läuft Gefahr, auf Unterlassung der weiteren Titelverwendung in Anspruch genommen zu werden. Deshalb obliegt es dem Verlag, der einen bestimmten Titel publizieren möchte, anhand bibliographischen Materials (z.B. Verzeichnis lieferbarer Bücher) zu prüfen, ob der Titel bereits von einem anderen Verlag benutzt wird. Bibliographische Auskünfte erteilen die Deutsche Bibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main (Tel.: 069/15250; Internet: <http://www.ddb.de>) und die Deutsche Bücherei, Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig (Tel.: 0341/22710). Entgeltliche Titelrecherchen führt im übrigen die Bibliographische Agentur Gracklauer (Wallotstr. 7a, 14193 Berlin, Tel.: 030/825 81 39) oder das MediaRegister (Bayernweg 53, 22453 Hamburg, Tel.: 040/55 59 790, Internet: <http://www.mediaregister.de>) durch, die im Gegensatz zu den vorgenannten Einrichtungen auch die im Börsenblatt erschienenen Titelanzeigen und andere branchenübliche Quellen auswerten. Titelrecherchen sind entbehrlich, wenn

der gewählte Titel keine eigene Unterscheidungskraft besitzt. Da die Verwendung eines solchen Titels jedermann offen steht, kommt die Verletzung eines fremden Titelrechts in diesem Fall nicht in Betracht (zum Sonderfall der Verkehrsgeltung s.o.).

Die Titel von Druckschriften oder vergleichbaren Werken sind vor Verwechslungsgefahr geschützt: Der Verleger, der einen kennzeichnungskräftigen Titel zuerst benutzt, kann jedermann, der den gleichen oder einen ähnlichen, verwechslungsfähigen Titel nachfolgend verwendet, auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Dieser - gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzbare Anspruch - setzt allerdings voraus, daß zwischen beiden Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 15 Abs. 2). Entscheidend für das Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck, den die beiden Titel bei den beteiligten Verkehrskreisen hervorrufen. Stehen sich zwei identische Titel gegenüber, die Werke der gleichen Kategorie (z.B. Buch ./ Buch, Film ./ Film) bezeichnen, ist eine Verwechslungsgefahr regelmäßig gegeben, ohne daß es auf den Inhalt oder Charakter der Werke ankommt. Haben etwa ein Sachbuch und ein Roman den gleichen kennzeichnungskräftigen Titel, so entfällt eine Verwechslungsgefahr nicht deshalb, weil sich beide Werke mit einer unterschiedlichen Materie beschäftigen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügt es, daß die maßgeblichen Verkehrskreise sachliche oder organisatorische Zusammenhänge, insbesondere im Sinne einer Bearbeitung annehmen. Aus diesem Grund ist beispielsweise der Titel eines Romans regelmäßig auch gegen die Verwendung als Bezeichnung für einen Film, ein Theaterstück oder eine Fernsehsendung geschützt. Allerdings verbietet sich in diesem Zusammenhang jede pauschale Betrachtungsweise. So ist etwa der Filmtitel *"Am Brunnen vor dem Tore"* nicht verwechslungsfähig mit dem Titel eines gleichnamigen Gedichts, da sich dessen lyrischer Inhalt nicht verfilmen läßt und folglich keine sachlichen Zusammenhänge vermutet werden können. Eine Verwechslungsgefahr kann im übrigen nicht nur zwischen zwei identischen Bezeichnungen bestehen. Auch zwei ähnlich lautende Titel können miteinander verwechselt werden, insbesondere dann, wenn sie die gleichen charakteristischen Merkmale aufweisen. Grundsätzlich gilt: Je stärker die Kennzeichnungskraft eines Titels, desto größere Abweichungen muß ein zweiter Titel aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Umgekehrt pflegen die beteiligten Verkehrskreise bei schwachen Titeln auch auf geringe Unterschiede zu achten, so daß die Verwechslungsgefahr in diesem Bereich schon durch kleinere Abweichungen ausgeschlossen werden kann. Titelschutzprozesse sind häufig mit einem nicht unerheblichen Prozeßrisiko verbunden, da es insbesondere für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr keine allgemeingültigen Kriterien gibt. Um die Gefahr von Verwechslungen im Falle einer Titelkollision zu mindern, kann es sich für Verlage empfehlen, den Buchhandel über eine gemeinsame Anzeige im Börsenblatt auf die Lieferbarkeit von zwei inhaltlich verschiedenen Werken unter gleichem oder ähnlich lautendem Titel hinzuweisen.

Ende des Titelschutzes: Der Titelschutz erlischt, wenn sich der Berechtigte des Titels nicht mehr bedient. Die Folgen einer nur vorübergehenden Nichtbenutzung eines Titels hängen vom Einzelfall ab und bestimmen sich nach der Verkehrsauffassung. Unschädlich ist es, wenn ein Titel eine Zeitlang nicht benutzt wird, etwa weil er vorübergehend vergriffen ist. Ist der Titel jedoch schon längere Zeit nicht mehr lieferbar, so daß der Verkehr mit einer Wiederaufnahme nicht mehr zu rechnen braucht, so liegt eine endgültige Aufgabe des Titelrechts vor. Dies ist nach Auffassung des Börsenvereins bei Büchern der Fall, wenn das Werk mehr als fünf Jahre vergriffen ist; bei periodisch erscheinenden Werken - insbesondere Zeitschriften - im Regelfall bereits nach zweijähriger Nichtbenutzung des Titels.

Der Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist eines Werks läßt das Recht am Titel grundsätzlich unberührt. Allerdings beschränken sich die Abwehransprüche nach § 15 aus wettbewerbsrechtlichen Gründen (Verbot irreführender Angaben, § 3 UWG) in diesem Fall auf die Nutzung des Titels für ein anderes Werk, während die Benutzung des Titels für das gemeinfreie Werk nicht untersagt werden kann.

Verjährung von Titelanprüchen: Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach § 15 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung seines Rechts und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Verletzung an. Hierbei ist zu beachten, daß die Verletzung solange anhält, wie der Titel unrechtmäßig benutzt wird, d.h. während des gesamten Zeitraums der Lieferbarkeit des betreffenden Werks. Die 30-jährige Verjährungsfrist beginnt deshalb frühestens mit dem Eintritt des Vergriffenseins des Werks.

Zur Eintragungsfähigkeit von Titeln als Marke (Warenzeichen): Durch eine Marke (Warenzeichen) soll eine Ware als Erzeugnis eines bestimmten Betriebs gekennzeichnet werden. Deshalb muß eine Bezeichnung, damit sie als Marke beim Deutschen Patentamt eingetragen werden kann i.d.R. Herkunftsfunktion besitzen. Diese Voraussetzung erfüllen die Titel von Büchern grundsätzlich nicht, da sie zwar eine Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion aufweisen, in aller Regel aber nicht auf einen bestimmten Verlag hindeuten. Aus diesem Grund sind Buchtitel im Regelfall keinem Markenschutz zugänglich. Anders verhält es sich mit den Titeln von Zeitschriften, Zeitungen, Kalendern und anderen Periodika, die - sofern sie die übrigen Voraussetzungen des Markenschutzes erfüllen - beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke eingetragen werden können. Die Anschrift des Deutschen Patent- und Markenamtes lautet wie folgt: Zweibrückenstraße 12, 80331 München (Tel.: 089/21-95-4698; Internet: <http://www.dpma.de>).

15.04.02