

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 233/94

Verkündet am:
24. April 1997
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein

MarkenG § 5 Abs. 1 und 3, § 15

FTOS

- a) Für die Entstehung des Titelschutzes an einem Computerprogramm ist - ungeachtet der Möglichkeit einer Titelschutzanzeige - die Aufnahme des Vertriebs des fertigen Produkts oder eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung erforderlich.
- b) Die Erprobung einer Standardsoftware bei einem einzelnen Kunden (Pilotbetrieb) stellt noch keine titelschutzbe gründende Benutzung dar.

BGH, Urt. v. 24. April 1997 - I ZR 233/94 - LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Landgerichts München I, 1. Kammer für Handelssachen, vom 12. Oktober 1994 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Computerprogrammen. Sie streiten um die Kennzeichnung "FTOS". Beide Parteien bieten unter dieser Bezeichnung eine Software an, die auch zwischen unterschiedlichen Rechnersystemen den Austausch von Dateien ermöglicht (FT = File Transfer).

Die Klägerin – die aus der Fusion von S. und N. hervorgegangene S. N. AG – ist Inhaberin der (im Zuge der Fusion auf sie umgeschriebenen) mit Zeitrang vom 23. Februar 1990 u.a. für Datenverarbeitungsprogramme eingetragenen Marke 1 172 505 "FTOS". Die Beklagte beansprucht demgegenüber für diese Bezeichnung einen durch Benutzungsaufnahme im Jahre 1989 entstandenen vorrangigen Werktitelschutz.

Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung. Sie hat sich in erster Linie auf die für sie eingetragene Marke "FTOS" gestützt und den Standpunkt vertreten, daß Kennzeichnungen von Computerprogrammen nicht als Werktitel (nach dem früheren § 16 UWG bzw. § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG) geschützt seien. Für den Fall, daß ein Werktitelschutz zu bejahen sei, hat sie sich darauf berufen, daß die S. AG die Bezeichnung "FTOS" bereits im Jahre 1989 für das von ihr entwickelte Programm benutzt habe, und zwar noch bevor die Beklagte ihrerseits die Benutzung aufgenommen habe. Sie hat dazu vorgetragen, daß ihr Programm unter der Kennzeichnung "FTOS" bereits 1989 zum Pilotein-



satz freigegeben worden sei. Als ein solcher Pilotkunde sei das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik No.

gewonnen worden, für das die zu erprobende Software am 6. Dezember 1989 bereitgestellt worden sei.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, das von ihrem Geschäftsführer entwickelte Programm sei Ende Oktober/Anfang November 1989 hinreichend erprobt gewesen, um es als fertiges Produkt anbieten zu können. Das Handbuch sei im Dezember 1989 gedruckt und an sie ausgeliefert worden. Das Programm "FTOS" habe sie noch im Jahre 1989 zusammen mit anderen Programmen als Programmpaket "FTC 97" an zahlreiche Kunden geliefert. Im Dezember 1989/Januar 1990 habe sie in zahllosen Rundschreiben für "FTC 97" und "FTOS" geworben.

Das Landgericht hat die Klage nach Beweisaufnahme abgewiesen (LG München I CR 1995, 344).

Mit der (Sprung-)Revision verfolgt die Klägerin ihre vor dem Landgericht gestellten Anträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Landgericht hat angenommen, daß Computerprogramme dem Werktitelschutz zugänglich seien. § 16 UWG, der an sich den Titelschutz nur für Druckschriften vorsehe, sei von der Rechtsprechung seit langem auf die Titel anderer Werke - wie Bühnen- und Filmwerke, Fernsehserien, Hörfunk-

sendungen und Spiele - entsprechend angewandt worden. Die hierfür maßgeblichen Gesichtspunkte seien ohne weiteres auch auf Computerprogramme übertragbar. Die Möglichkeit, den Namen eines Programms auch als Warenzeichen schützen zu lassen, stehe dem nicht entgegen; die beiden Kennzeichenrechte, die unterschiedliche Funktionen erfüllten, stünden auch sonst häufig nebeneinander.

Der Beklagten stehe für die von Haus aus unterscheidungskräftige Bezeichnung "FTOS" ein Titelschutz zu, der prioritätsälter sei als der Zeichenschutz der Klägerin. Voraussetzung für die Entstehung des Titelschutzes sei - abgesehen von der Möglichkeit einer Titelschutzanzeige - ein fertiges Programm, also ein Programm, das an beliebig viele Kunden ausgeliefert werden könne. Eine Vorverlegung des Titelschutzes komme nur insoweit in Betracht, als ein Programm im Rahmen einer allgemeinen Einführungswerbung vorgestellt werde und auf eingehende Bestellungen hin unmittelbar ausgeliefert werden könne. Die Beklagte habe daher den Titelschutz mit einer Priorität vom Dezember 1989 oder spätestens Januar 1990 erworben, da die Beklagte in dieser Zeit das Werberundschreiben versandt und daraufhin das Programm "FTOS" an Kunden ausgeliefert habe. Zu diesem Zeitpunkt sei das Programm der Klägerin noch nicht fertiggestellt gewesen. Die "allgemeine Lieferfreigabe" sei erst Ende Februar 1990 erfolgt, die ersten Programme seien im März 1990 ausgeliefert worden. Nicht berücksichtigt werden dürfe die Lieferung an einzelne Kunden zum Piloteinsatz; denn diese Testphase sei noch zum Herstellungsprozeß zu rechnen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Landgericht der Beklagten ein (prioritätsälteres) Kennzeichenrecht an dem verwendeten Titel "FTOS" zugebilligt und Ansprüche der Klägerin aus der eingetragenen Marke oder aus dem von der Klägerin verwendeten Werktitel verneint.

1. Im Streitfall sind - ungeachtet des für den Fall einer Änderung der Rechtslage Geltung beanspruchenden § 153 Abs. 1 MarkenG - die Bestimmungen des Markengesetzes über den Werktitelschutz anzuwenden (§ 152 MarkenG). Das Landgericht hat seiner Entscheidung die Bestimmung des - damals noch geltenden - § 16 Abs. 1 UWG zugrunde gelegt. Die Schutzvoraussetzungen des dort geregelten Titelschutzes haben ohne sachliche Änderung Eingang in die jetzt maßgebenden §§ 5, 15 MarkenG gefunden (vgl. BGHZ 130, 134, 137 - Altenburger Spielkartenfabrik; 130, 276, 280 - Torres). Zwar erstreckte sich der Schutz nach § 16 UWG dem Wortlaut nach nur auf die besondere Bezeichnung einer Druckschrift, während § 5 Abs. 1 MarkenG nunmehr generell einen Schutz für Werktitel vorsieht, zu denen nach Absatz 3 die Namen oder besonderen Bezeichnungen nicht nur von Druckschriften, sondern auch von Film-, Ton-, Bühnen- oder sonstigen vergleichbaren Werken zählen. Eine sachliche Änderung hat der Gesetzgeber mit der Neufassung aber nicht beabsichtigt. Vielmehr sollte lediglich das Ergebnis der Rechtsprechung zu § 16 UWG nachvollzogen und damit der Eindruck einer bewußten Abkehr von der bisherigen Rechtsentwicklung vermieden werden (Begr. des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/6581, S. 67 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 61).

2. Die Bezeichnung, unter der ein Computerprogramm in den Handel kommt, ist dem Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3, § 15 MarkenG zugänglich.

a) Bei Computerprogrammen handelt es sich um Werke, bei deren Bezeichnung - neben dem Markenschutz für den Datenträger als Ware (vgl. BGH, Beschl. v. 2.5.1985 - I ZB 8/84, GRUR 1985, 1055, 1056 - Datenverarbeitungsprogramme als "Ware") - ein Titelschutz für das im Programm liegende immaterielle Arbeitsergebnis in Betracht kommt. Daß bei Computerprogrammen stets zwischen dem gegenständlichen Datenträger auf der einen und dem immateriellen Gehalt auf der anderen Seite zu unterscheiden ist, ist auch bei der rechtlichen Beurteilung eine Selbstverständlichkeit, der sich das Kennzeichenrecht nicht verschließen kann. Der Rechtsprechung, die aus dem früheren § 16 UWG einen umfassenden Werktitelschutz entwickelt hat (vgl. BGHZ 26, 52, 60 - Sherlock Holmes; 68, 132, 137 - Der 7. Sinn; 83, 52, 54 - POINT), liegt ebenso wie der - diese Entwicklung nachvollziehenden - Regelung in § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG die Erkenntnis zugrunde, daß das immaterielle Arbeitsergebnis, das geistige Produkt einen eigenen Bezeichnungsschutz benötigt. Im Interesse eines umfassenden Immaterialgüterrechtsschutzes müssen auch geistige Leistungen, soweit sie als Gegenstand des Rechtsverkehrs bezeichnungsfähig sind, einer Kennzeichnung im Rechtsverkehr zugänglich sein, durch die sie von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar werden (BGHZ 121, 157, 158 f. - Zappel-Fisch).

Dem Verständnis von einem allgemeinen Namensschutz für bezeichnungsfähige geistige Produkte entspricht es, daß der

Bundesgerichtshof den Werktitelschutz nicht auf eine enge Analogie zur - in dem früheren § 16 Abs. 1 UWG ausdrücklich genannten - Druckschrift aufgebaut hat. Daß sich der immaterielle Gehalt eines Computerprogramms dem Benutzer nicht in derselben Weise erschließt wie der Inhalt eines Buches, den der Benutzer durch Lesen oder Betrachten wahrnimmt, ist daher für die Frage des Titelschutzes ohne Belang (vgl. BGHZ 121, 157, 159 - Zappel-Fisch). Der Wortlaut des § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG läßt ohnehin für eine am Begriff der Druckschrift anknüpfende einschränkende Auslegung keinen Raum mehr.

Auch das Schrifttum ist - zunächst - einhellig von der Titelschutzfähigkeit von Computerprogrammen ausgegangen (vgl. nur Lehmann, CR 1986, 373, 374 ff.; ders. in Lehmann (Hrsg.), Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Aufl., Kap. X Rdn. 7 ff.; ders., GRUR 1995, 250 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 16 UWG Rdn. 117; Großkomm./Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 68; ders., GRUR 1993, 645; ders., AfP 1997, 450, 451; Starck in DPA - 100 Jahre Deutsches Marken®-Amt, S. 291, 297; Deutsch, GRUR 1994, 673, 675; Schricker in Festschrift Vieregge, S. 775, 784; Stratmann, Mitt. 1995, 366 f.; Jacobs, GRUR 1996, 601 ff.; Fezer, Markenrecht, § 15 MarkenG Rdn. 157).

b) Erst in letzter Zeit hat sich eine beachtliche Gegenposition im Schrifttum gebildet (Betten, GRUR 1995, 5, 7 ff.; Rupprecht, WRP 1996, 385; Zahrnt, BB 1996, 1570 ff.). Die gegen einen Werktitelschutz von Computerprogrammen ins Feld geführten Gesichtspunkte, die sich die Re-

vision zu eigen macht, vermögen indessen nicht zu überzeugen.

aa) Ein besonderes Schutzbedürfnis in dem Sinne, daß ein anderer Kennzeichenschutz nicht in Betracht kommt, kann nicht zur Voraussetzung des Titelschutzes für Computerprogramme gemacht werden. Dem - oben dargelegten - Verständnis von einem umfassenden Werktitelschutz widerspricht es, wenn der Schutz lediglich im Blick auf eine bestehende Regelungslücke gewährt würde. Daraus, daß für Computerprogramme im allgemeinen der Markenschutz offensteht, ergeben sich daher keine durchgreifenden Bedenken gegenüber dem Titelschutz. Denn auch bei anderen nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten Werktiteln kommt ein Markenschutz in Betracht; von der Möglichkeit eines Nebeneinanders unterschiedlicher Kennzeichenrechte geht im übrigen auch das Markengesetz in § 2 aus.

Die Revision hebt in diesem Zusammenhang die verschiedenen Funktionen von Markenschutz auf der einen und Titelschutz auf der anderen Seite hervor: Weist die Marke in erster Linie auf die betriebliche Herkunft hin, ist der Titel eher inhaltsbezogen. In der unterschiedlichen Zielrichtung liegt indessen auch ein Hinweis darauf, daß das Nebeneinander von Marken- und Titelschutz sinnvoll sein kann, auch wenn diesem Gesichtspunkt bei den Titeln von Computerprogrammen ebenso wie bei den meisten anderen einem parallelen Schutz zugänglichen Werktiteln im allgemeinen nur eine geringe praktische Bedeutung zukommen wird. Immerhin ist es denkbar, daß ein unter einem Titel bekanntes gemeinfreies Computerprogramm ("Public-domain-Software") oder ein mehr-

fach lizenziertes Programm von verschiedenen Herstellern jeweils unter der eigenen Marke vertrieben wird. In einem solchen Fall läßt sich (nur) mit Hilfe des Titelschutzes verhindern, daß ein Dritter den eingeführten Namen des Programms für eine andere Software nutzt.

bb) Die Revision stellt schließlich darauf ab, daß der Markenschutz für Computerprogramme durch die Möglichkeit eines allein durch Benutzung entstandenen (prioritätsälteren) Titelschutzrechts eine gewisse Entwertung erfahre, weil sich mögliche Titelschutzrechte - im Gegensatz zu einer prioritätsälteren Marke - nur mit Schwierigkeiten recherchieren ließen (vgl. Betten aaO S. 11; Rupprecht aaO). Auch hierin liegt indessen kein durchgreifender Einwand. Einer vergleichbaren Gefährdung ist die Marke stets dadurch ausgesetzt, daß bereits eine geschäftliche Bezeichnung benutzt wird, mit der die Marke verwechselt werden kann. Im übrigen ist es denkbar, daß auch für Titelschutzrechte Recherchemöglichkeiten geschaffen werden, wie sie heute schon bei Firmenrechten bestehen.

3. Das Landgericht hat angenommen, daß es sich bei "FTOS" um eine von Haus aus unterscheidungskräftige Bezeichnung für ein Computerprogramm handelt. Diese von der Revision nicht angegriffene Beurteilung läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

4. Ohne Erfolg wendet sich die Revision schließlich gegen die Annahme des Landgerichts, der Klägerin stehe auch kein Titelschutzrecht an der Bezeichnung "FTOS" zu, auf das sie die geltend gemachten Ansprüche stützen könnte. Auf-

grund der vom Landgericht getroffenen Feststellungen ist vielmehr davon auszugehen, daß die Beklagte als erste die Benutzung der Bezeichnung "FTOS" aufgenommen und damit das Titelschutzrecht erworben hat.

a) Mit Recht hat das Landgericht - ungeachtet der grundsätzlich bestehenden, im Streitfall jedoch nicht genutzten Möglichkeit einer Titelschutzanzeige (vgl. BGHZ 108, 89 - Titelschutzanzeige) - für die Entstehung des Titelschutzes den Vertrieb des fertigen, mit der fraglichen Bezeichnung versehenen Produkts oder eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung für erforderlich gehalten. Dagegen reichen intern bleibende Vorbereitungs- und Herstellungsmaßnahmen nicht aus (vgl. BGHZ 108, 89, 92, 97 - Titelschutzanzeige; Großkomm./Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 96). Aus den Feststellungen des angegriffenen Urteils ergibt sich, daß die Beklagte danach spätestens im Januar 1990 die Benutzung der Bezeichnung "FTOS" aufgenommen hat.

b) Die Klägerin beruft sich demgegenüber ohne Erfolg auf eine frühere Benutzung.

Die Revision wendet sich in diesem Zusammenhang gegen die Annahme des Landgerichts, daß die Lieferung des Programms an einen Pilotkunden in No. noch keine titelschutzbegründende Benutzung darstelle. Die Belieferung eines einzelnen oder einiger weniger Pilotkunden ist jedoch - wie das Landgericht zutreffend dargelegt hat - in der Regel noch der Herstellungsphase zuzurechnen. Die Erprobung des Programms bei einem Kunden im Echtbetrieb

dient dazu, nicht erkannte Fehler noch rechtzeitig vor der Markteinführung beseitigen zu können. Gegen eine Vorverlagerung der rechtsbegründenden Benutzung spricht auch der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit; denn anders als der Zeitpunkt der endgültigen Markteinführung würde sich ein früherer Zeitpunkt, zu dem das Programm einem einzelnen Kunden oder wenigen Kunden zur Verfügung gestellt worden ist, nur schwer zuverlässig ermitteln lassen. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß den Interessen des sorgfältigen Herstellers, der sein Produkt vor der Markteinführung einem ausgiebigen Praxistest unterzieht, durch die Möglichkeit der Veröffentlichung einer Titelschutzanzeige genügt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 19.11.1992 - I ZR 254/90, GRUR 1993, 692, 693 = WRP 1993, 383 - Guldenburg, insoweit nicht in BGHZ 120, 228; Teplitzky, GRUR 1993, 645, 647; Starck aaO S. 297 f.).

III. Da die Klägerin weder aus ihrer Marke noch aus einem prioritätsälteren Titel ihres Computerprogramms Ansprüche gegen die Beklagte herleiten kann, hat das Landge

richt die Klage zu Recht abgewiesen. Die dagegen gerichtete Revision der Klägerin ist mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm