

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 44/95

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk : ja
BGHZ : ja

MarkenG § 5 Abs. 1 und 3, § 15

PowerPoint

Die Bezeichnung eines Computerprogramms ist dem Werktitel-
schutz zugänglich.

BGH, Urt. v. 24. April 1997 - I ZR 44/95 - OLG Hamburg
LG Hamburg

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 Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 22. Dezember 1994 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, ein kleineres mittelständisches Unternehmen, stellt Anwendersoftware her und bietet ferner individuell zugeschnittene Software anderer Hersteller an. Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte) ist die deutsche Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Unternehmens MICRO-SOFT, des Herstellers etwa der Programme "MS DOS", "MS WORD" und "MS WINDOWS". Die Beklagten zu 2, 3, 4, 5 und 6 waren oder sind noch Geschäftsführer der Beklagten.

Die Klägerin führt die Firma "PAUR Systeme Computer Handels- und Organisations GmbH", wobei "PAUR" sich aus den Anfangsbuchstaben eines von ihr vertriebenen Programms zusammensetzt ("Programmsysteme für das Agrar-Unternehmerische Rechnungswesen"). Die Klägerin ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 18. Februar 1991 für "auf maschinenlesbare Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme für betriebswirtschaftliche Zwecke, insbesondere Demonstrations- und Präsentationsprogramme" eingetragenen Marke 2 014 104 "PAURPOINT". Sie ist ferner Inhaberin der - mit Priorität vom 2. April 1986 für auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme eingetragenen - Marke "PAUR".

Seit März 1988 vertreibt die Beklagte in Deutschland ein Präsentationsgraphikprogramm, für das sie die Bezeichnungen "PowerPoint", "MS PowerPoint" oder "Microsoft PowerPoint" verwendet. Die Klägerin beanstandet dies als Verletzung ihrer Markenrechte sowie - unter der Voraussetzung des Bestehens eines entsprechenden Schutzes - ihrer prioritätsälteren Werktitelrechte. Insofern beruft sie sich



darauf, daß sie bereits im Januar und Februar 1988 mit der Entwicklung eines Präsentationssteuerungsprogramms begonnen habe, das sie mit der Bezeichnung "PAUR POINT" avisiert habe. Für dieses Programm und für Schulungssoftware sei der Name "PAURPOINT" verwendet worden. Schließlich leitet die Klägerin aus einer besonderen Geschäftsbezeichnung "PAUR's POINT" Rechte her. Sie nimmt die Beklagte auf Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen der Verwendung der Bezeichnung "PowerPoint", "MS PowerPoint" oder "Microsoft PowerPoint" sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat widerklagend die Löschung der Marke "PAURPOINT" sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin begehrt. Sie hat den Standpunkt vertreten, die Anmeldung des Klagezeichens "PAURPOINT" sei sittenwidrig gewesen, da sie in Kenntnis der Benutzung von "PowerPoint" durch die Beklagte und in der Absicht erfolgt sei, den Vertrieb eines Programms unter dieser Bezeichnung zu verhindern.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben (LG Hamburg CR 1994, 159). Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg (OLG Hamburg NJW-RR 1995, 430 = CR 1995, 335) geblieben.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und ihren Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin wegen einer Verletzung ihrer Marke "PAURPOINT" verneint, weil sich die Beklagte gegenüber dem im Februar 1991 angemeldeten Klagezeichen auf einen bereits mit Benutzungsaufnahme im März 1988 entstandenen und damit prioritätsälteren Werktitelschutz hinsichtlich der Bezeichnung "PowerPoint" berufen könne. § 16 UWG gewähre Titelschutz nicht nur für die dort ausdrücklich genannten Druckschriften, sondern auch für vergleichbare Publikationen. Daher sei auch das Computerprogramm der Beklagten dem Titelschutz zugänglich. Ein Computerprogramm weise einen sich von der bloßen Ware abhebenden geistigen Gehalt auf, der ebenso wie der Inhalt einer Druckschrift namensmäßig gekennzeichnet werden könne. Ein solcher Titel bezeichne nicht die betriebliche Herkunft, sondern individualisiere das Programm nach seinem immateriellen Inhalt. Daß der Erwerber eines Programms dessen Strukturen nicht sehe, sondern es als ein Hilfsmittel, z.B. zur Textverarbeitung, einsetze, ändere an der Bezeichnungsfähigkeit nichts. Ob das Programm der Beklagten eine Art Werkzeug ("tool") darstelle, sei ebenfalls unerheblich. Schließlich weise die von der Beklagten für ihr Programm verwendete Bezeichnung "PowerPoint" eine hinreichende Kennzeichnungskraft auf; dem stehe nicht entgegen, daß der Verkehr die Bestandteile "power" und "point" aus dem Englischen übersetzen könne.

Auch aus dem bereits 1986 angemeldeten Zeichen "PAUR" könne die Klägerin keine Rechte herleiten, weil die Gefahr einer Verwechslung von "PAUR" und "PowerPoint" nicht beste-

he. Entsprechendes gelte - abgesehen von der nicht näher dargelegten Priorität - für die Firmenbezeichnung "PAUR Systeme Computer Handels- und Organisations GmbH". Die Klägerin könne sich auch nicht auf ein eigenes Titelschutzrecht stützen, weil sie niemals kontinuierlich ein bestimmtes Programm unter der Bezeichnung "PAURPOINT" oder "PAUR POINT" vertrieben habe. Schließlich habe die Klägerin auch ihre Idee, unter der Bezeichnung "PAUR's POINT" einen Laden zu eröffnen, nicht umgesetzt.

Stehe der Beklagten gegenüber dem Klagezeichen ein prioritätsälteres Titelschutzrecht zu, könne sie die mit der Widerklage geltend gemachte Löschung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin verlangen, da zwischen "PowerPoint" und "PAURPOINT" die Gefahr einer klanglichen Verwechslung bestehe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin aus einer Marke oder aus einer ihr zustehenden geschäftlichen Bezeichnung verneint und im Gegenzug die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche der Beklagten aus dem Programmtitel "PowerPoint" für begründet erachtet.

1. In erster Linie wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten ein durch Benutzungsaufnahme im März 1988 entstandenes Titelschutzrecht an der Bezeichnung "PowerPoint" zugebilligt hat.

a) 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).

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

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).

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 Revision zu eigen macht, vermögen indessen nicht zu überzeugen:

(1) 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 mehrfach 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.

(2) 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.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß es sich bei "PowerPoint" um eine von Haus aus unterscheidungskräftige Bezeichnung für ein Computerprogramm handelt. Die Revision erhebt in diesem Punkt auch keine Rügen.

2. Soweit das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin aus dem Zeichen "PAUR", aus ihrer Firma ("PAUR Systeme Computer Handels- und Organisations GmbH"), aus dem Programmtitel "PAURPOINT" oder "PAUR POINT" sowie aus der Geschäftsbezeichnung "PAUR's POINT" ebenfalls verneint hat, hat die Revision das Berufungsurteil vorsorglich zur Überprüfung gestellt. Die angefochtene Entscheidung läßt jedoch auch insoweit keinen Rechtsfehler erkennen.

a) Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke bzw. dem prägenden Bestandteil "PAUR" auf der einen und "PowerPoint" auf der anderen Seite hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Es hat mit Recht angenommen, daß der Ge-

samteindruck, den der Verkehr von dem zusammengesetzten Kennzeichen "PowerPoint" gewinnt, durch die beiden gleichgewichtigen Elemente "Power" und "Point" bestimmt wird, daß also keines der beiden Bestandteile den Gesamteindruck prägt. Unter diesen Umständen kann die vom Berufungsgericht festgestellte (klangliche) Übereinstimmung eines Bestandteils ("Power") mit dem Klagezeichen bzw. mit dem prägenden Bestandteil der Firma der Klägerin ("PAUR") eine Verwechslungsgefahr nicht begründen (st.Rspr.; vgl. zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 13.6.1996 - I ZB 18/94, GRUR 1996, 777, 778 = WRP 1997, 569 - JOY; Beschl. v. 9.5.1996 - I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 776 = WRP 1996, 903 - Sali Toft, m.w.N.).

b) Was den Werktitel "PAURPOINT" oder "PAUR POINT" für ein eigenes Computerprogramm der Klägerin angeht, hat das Berufungsgericht eine hinreichende Benutzung nicht festgestellt. Für die Entstehung des Titelschutzes wäre der Vertrieb des fertigen, mit der fraglichen Bezeichnung versehenen Produkts oder zumindest eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorausgehende werbende Ankündigung erforderlich gewesen (vgl. BGH, Urt. v. 24.4.1997 - I ZR 233/94, Umdruck S. 10 f. - FTOS, zur Veröffentlichung bestimmt). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht - von der Revision unbeanstandet - dem Vorbringen der Klägerin nicht entnehmen können.

Entsprechendes gilt für die Geschäftsbezeichnung "PAUR's POINT", die die Klägerin nach ihrem Vorbringen für ein Geschäftslokal vorgesehen hatte. Auch hier handelt es sich nach den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des

Berufungsgerichts lediglich um intern gebliebene Vorbereitungsmaßnahmen. Eine Aufnahme der Benutzung vor März 1988 ist nicht erfolgt.

3. Kann die Klägerin keinen Kennzeichenschutz mit einer früheren Priorität als März 1988 für sich in Anspruch nehmen, kann die Beklagte mit Blick auf den ihr zustehenden Werktitelschutz an der Bezeichnung "PowerPoint" ihrerseits die Löschung der - klanglich verwechslungsfähigen - Marke "PAURPOINT" und angesichts des vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommenen Verschuldens die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin verlangen. Diese mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche stehen der Beklagten nach neuem wie nach altem Recht (§ 152 i.V. mit § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG sowie § 153 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 16 UWG) zu (s. oben unter 1.a).

III. Nach alldem erweist sich die Revision der Klägerin als unbegründet. Sie ist mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm