



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 171/00

Verkündet am:  
23. Januar 2003  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Winnetous Rückkehr

MarkenG § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2

Der kennzeichenrechtliche Werktitelschutz nach §§ 5, 15 MarkenG hat auch dann weiterhin Bestand, wenn das mit dem Titel bezeichnete ursprünglich urheberrechtlich geschützte Werk gemeinfrei geworden ist; es kommt allein darauf an, ob der Titel weiterhin Unterscheidungskraft besitzt und benutzt wird.

BGH, Urt. v. 23. Januar 2003 - I ZR 171/00 - OLG Nürnberg



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 23. Mai 2000 aufgehoben.

Auf deren Berufung wird das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 9. Juli 1999 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, eine Verlagsgesellschaft, deren Geschäftszweck u.a. darin besteht, das Gesamtwerk des Schriftstellers Karl May zu betreuen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, verwertet die seit 1963 gemeinfreien Werke Karl Mays in Buchform, zu denen u.a. die Bände "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" sowie "Winnetous Erben" gehören. Diese Werke werden nicht nur im Verlagsprogramm der Klägerin, sondern unter Beibehaltung der bisherigen Titel auch von anderen Verlagen herausgegeben. Daneben haben auch andere Autoren Werke verfaßt, in deren Titel der Name "Winnetou" enthalten ist und die bei anderen Verlagen erschienen sind.

Die Beklagte ist Filmproduzentin. Sie hat unter dem Titel "Winnetou's Rückkehr" einen zweiteiligen Film produziert, der inzwischen durch das ZDF ausgestrahlt wurde. Drehbuchautor und Hauptdarsteller des Films ist der Schauspieler Pierre Brice, der bereits vorher in Filmen, die unter der Lizenz der Klägerin hergestellt wurden, den Indianerhäuptling Winnetou verkörperte. Die Handlung des Films beruht darauf, daß Winnetou tatsächlich nicht gestorben, sondern nur ins Koma gefallen ist und nach seinem Erwachen zunächst in den Bergen lebt und später Häuptling eines Stammes von Waldindianern wird.

Die Klägerin sieht in der Verwendung des Filmtitels "Winnetou's Rückkehr" eine Verletzung der Titelrechte an den von ihr verlegten Winnetou-Romanen Karl Mays. Der Werktitel "Winnetou" sei kennzeichnungskräftig; aus ihm würden die angesprochenen Verkehrskreise einen Hinweis auf das Verlagsunternehmen der Klägerin entnehmen, da ein sachlicher Zusammenhang mit

dem Werk bestehe, für das der geschützte Titel vorhanden sei. Die Beklagte verstoße auch gegen § 1 UWG, weil sie sich mit ihrem Filmtitel rufausbeutend an die Leistung und Kennzeichnung der Klägerin anlehne, um ihr eigenes Produkt zu empfehlen. Mit diesem erwecke sie zudem den irreführenden Eindruck, es handele sich um einen von Karl May herrührenden Stoff.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung eines Filmwerkes die Bezeichnung "Winnetou's Rückkehr" zu benutzen, insbesondere unter dieser Bezeichnung das Filmwerk anzukündigen und/oder vorzuführen oder vorführen zu lassen, oder unter dieser Bezeichnung Werbung für das genannte Filmwerk zu betreiben oder betreiben zu lassen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß Titelrechte von Karl May als Autor auf die Klägerin übergegangen seien. Die geltend gemachten Ansprüche bestünden nicht, weil das Werk Karl Mays gemeinfrei sei, so daß seine Figuren dem allgemeinen Figurenschatz angehörten. Im übrigen unterscheide der Verkehr deutlich zwischen "Winnetou I", "Winnetou II" sowie "Winnetou III" auf der einen Seite und "Winnetou's Rückkehr" auf der anderen Seite, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Nürnberg WRP 2000, 1168).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als Inhaberin der Titelrechte an den Karl-May-Romanen für aktivlegitimiert gehalten. In der Verwendung des angegriffenen Titels hat es eine Werktitelverletzung i.S. des § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2 MarkenG gesehen. Dazu hat es ausgeführt:

Die Titelrechte der Klägerin hätten nach wie vor Bestand, weil die Titel originär unterscheidungskräftig und von der Rechtsvorgängerin der Klägerin in Benutzung genommen worden seien. Es stehe außer Zweifel, daß die Klägerin die Titel nach wie vor nutze, indem sie die damit gekennzeichneten Werke vielfältige und verbreite.

Die Titel hätten ihre ursprüngliche Kennzeichnungskraft auch nicht verloren. Wegen der allgemeinkundigen großen Verbreitung, die die in Rede stehenden Romanbände durch die Verlagstätigkeit der Klägerin gefunden hätten und noch fänden, sei der Name "Winnetou" als Titel bzw. Titelbestandteil von bestimmten Karl-May-Romanen dem Verkehr noch geläufig. Daran ändere sich auch nichts durch Produkte, die den Namen "Winnetou" trügen und nicht von der Klägerin vertrieben würden. Der ganz überwiegende Teil der von der Beklagten angeführten Titel beziehe sich gerade auf die fraglichen Karl-May-Romane, die nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist auch von anderen Verlagen uneingeschränkt nachgedruckt werden dürften.

Auch der Ablauf der Schutzfrist für die urheberrechtlich geschützten Werke Karl Mays ändere am Fortbestand der jeweiligen Titelrechte nichts. Ti-

telrechte nach § 5 Abs. 3 MarkenG könnten ohne weiteres auch an Titeln von Werken entstehen, die keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, wenn nur die Schutzvoraussetzungen des § 5 MarkenG erfüllt seien. Deshalb könne der Erwerb und der Fortbestand des Titelrechts nicht vom Bestehen oder Fortbestand des urheberrechtlichen Schutzes an den gekennzeichneten Werken abhängen.

Die Verwendung eines kennzeichenrechtlich geschützten Titels oder Titelbestandteils, der in dem Namen einer bekannten fiktiven Figur bestehe, sei auch für ein nicht urheberrechtlich geschütztes oder gemeinfrei gewordenes Werk nicht stets zulässig. Gegen die freie Verwendung solcher Titel spreche, daß gerade bekannt gewordenen Namen von fiktiven Figuren die Tendenz innewohne, im Laufe der Zeit die Unterscheidungskraft zu verlieren, und es im übrigen dem späteren Titelbenutzer zuzumuten sei, unterscheidungskräftige Zusätze zu verwenden, die eine Verwechslungsgefahr mit einem prioritätsälteren Titel ausschließen.

Zwischen dem von der Beklagten verwendeten Filmtitel "Winnetou's Rückkehr" und den für die Klägerin geschützten Titeln bestehe auch unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG. Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG greife nicht ein, weil die angegriffene Bezeichnung nicht beschreibend, sondern ausschließlich als Titel für ein Filmwerk benutzt worden sei, um dieses zu identifizieren und von anderen abzugrenzen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg.



1. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht die Aktivlegitimation der Klägerin für die Geltendmachung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche aus den genannten Titeln angenommen. Unabhängig von der vom Berufungsgericht im einzelnen behandelten Frage einer Rechtsnachfolge der Klägerin folgt die Aktivlegitimation der Klägerin schon daraus, daß diese die in Frage stehenden Titel rechtmäßig für die jeweiligen Bücher benutzt und damit aus dem Titelrecht vorgehen kann (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.1989 - I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 = WRP 1989, 590 - Festival Europäischer Musik, für den Fall einer Unternehmensbezeichnung; s. auch: Deutsch, WRP 2000, 1375, 1378; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 41).

Bei den Klagetiteln handelt es sich neben "Winnetous Erben" auch um "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III". Dem steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, daß der Titel ursprünglich "Winnetou, der Rote Gentleman" gelautet haben mag. Die Winnetou-Romane von Karl May werden seit Jahrzehnten und noch heute unter den Titeln "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" vertrieben.

2. Die Titel "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" bzw. "Winnetous Erben" sind auch schutzfähig. Sie haben ursprüngliche Unterscheidungskraft als Werktitel. Diese besteht, wenn auch in geringem Maß, fort.

a) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Figur des "Winnetou" sei dem Publikum durch eine Vielzahl von Kinofilmen, Festspielaufführungen, Comics und sonstigen Bearbeitungen bekannt, die mehr oder weniger freie Bearbeitungen der Romane Karl Mays darstellten. Hiermit ist für die Ansicht der Revision, den genannten Werktiteln fehle die Unterscheidungskraft, nichts ge-

wonnen. Die Tatsache, daß im Verkehr die fiktive Figur "Winnetou" weithin bekannt ist, steht der Annahme der Unterscheidungskraft des Namens als Romantitel nicht entgegen. Unterscheidungskraft hat die Bezeichnung eines Werkes i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG, wenn ihr die Eignung zur Werkindividualisierung, d.h. zur Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken zukommt (Althammer/

Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 55; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 5 Rdn. 157; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 52; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 78). Diese Eignung kann für den Namen des Helden eines Romans nicht zweifelhaft sein. Daß dieser als fiktive Figur auch anderweit verwendet wird, steht seiner Eignung als titelmäßiges Unterscheidungsmittel ebensowenig entgegen wie sein - angesichts der Bekanntheit der fiktiven Figur - inhaltsbeschreibender Charakter. Denn bei Werktiteln ist der Verkehr daran gewöhnt, daß gerade auch beschreibende Angaben zur Kennzeichnung des Werkes verwendet werden.

b) Der Annahme der weiterhin bestehenden Unterscheidungskraft der genannten Titel steht nicht entgegen, daß der Senat der Bezeichnung "Winnetou" die Unterscheidungskraft als Marke abgesprochen hat (BGH, Beschl. v. 5.12.2002 - I ZB 19/00 - Winnetou, Umdr. S. 6), weil sie vom Verkehr allein als Synonym für die von Karl May geschaffene fiktive Figur und deshalb für Drukereierzeugnisse und Filme und die mit der Produktion dieser Waren in Beziehung stehenden Dienstleistungen als beschreibend verstanden werde und nicht zur Herkunftsunterscheidung geeignet sei.

Der Begriff der Unterscheidungskraft hat - wie sich aus den vorangehenden Ausführungen ergibt - bei Marken als Herkunftshinweis und bei Werk-

titeln als Individualisierungsmittel gegenüber anderen Werken einen unterschiedlichen Inhalt.

c) Die Klagetitel sind auch nicht deshalb vom kennzeichenrechtlichen Schutz ausgeschlossen, weil die zugrundeliegenden Werke bereits im Jahre 1963 gemeinfrei geworden sind. Zwar ist früher und auch neuerdings erneut die Auffassung vertreten worden, daß mit dem Ablauf der Urheberrechte auch die Titelrechte aus §§ 5, 15 MarkenG (früher: § 16 UWG) entfallen (Goldbaum, GRUR 1926, 297, 303; Seligsohn, UFITA 6 (1933), 124, 138; Leinveber, GRUR 1956, 64 und JR 1958, 371, 372; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 16 UWG Rdn. 128; Hertin, WRP 2000, 889, 896).

Diese Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend den Unterschied zwischen dem (seltenen) Fall eines urheberrechtlich geschützten Titels, der mit Eintritt der Gemeinfreiheit seinen urheberrechtlichen Schutz verliert, und einem kennzeichenrechtlich nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten Titel, für dessen Schutz allein seine Unterscheidungskraft sowie die Ingebrauchnahme von Bedeutung sind (vgl. § 5 Abs. 3 MarkenG). Letzterer kann, selbst wenn er in Verbindung mit einem ursprünglich urheberrechtlich geschützten, dann aber gemeinfrei gewordenen Werk verwendet wird, weiterhin kennzeichenrechtlichen Schutz genießen. Das ergibt sich ohne weiteres schon aus der Tatsache, daß der Werkbegriff des § 5 Abs. 3 MarkenG von demjenigen des § 2 UrhG abweicht und insbesondere eine urheberrechtliche Schutzfähigkeit nicht voraussetzt. Demgemäß bleibt mit dem Gemeinfreierwerden eines Werkes das kennzeichenrechtliche Titelrecht aus §§ 5, 15 MarkenG erhalten. Jedermann darf zwar Nachdrucke des gemeinfreien Werkes unter seinem Titel veröffentlichen und vertreiben. Es entfällt jedoch weder das Recht des ursprünglich Titel-

schutzberechtigten noch das eines sonstigen Verwenders des Titels im Zusammenhang mit dem Werk. Diese können Rechte aus dem Titel geltend machen, wenn dieser für ein neues, ein anderes Werk benutzt wird (RGZ 104, 88, 92 - Troztkopf; BGHZ 26, 52, 59 f. - Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 7.12.1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 230 - Monumenta Germaniae Historica; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 181; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 59; Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 64 UrhG Rdn. 74; vgl. auch Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 138; undeutlich: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 179).

3. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Klagetiteln und der angegriffenen Bezeichnung "Winnetou's Rückkehr" bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Werktiteln ist - entsprechend den anderen Kennzeichenrechten - die Wechselwirkung zwischen der Werknähe, der Kennzeichnungskraft der Klagetitel und der Titelähnlichkeit, die nach dem jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Titel zu bemessen ist (BGH, Urt. v. 6.6.2002 - I ZR 108/00, GRUR 2002, 1083, 1084 = WRP 2002, 1279 - 1, 2, 3 im Sauseschritt, m.w.N.).

Die Werknähe ist im Streitfall nicht zu gering zu bewerten. Zwar handelt es sich auf der einen Seite um Romane, die durch die Klagetitel bezeichnet werden, während auf der anderen Seite Filme stehen. Die Werkkategorie der Filme weist zu Romanen jedoch deshalb eine besonders enge Beziehung auf,

weil in Filmen häufig Romanvorlagen umgesetzt werden (vgl. BGHZ 26, 52, 59 - Sherlock Holmes).

Die Kennzeichnungskraft der Klagetitel ist jedoch angesichts der großen Bekanntheit der fiktiven Figur mit dem Namen "Winnetou" nur unterdurchschnittlich. Zwar kann, wie schon zuvor ausgeführt, nicht davon ausgegangen werden, daß der Name auch im Zusammenhang mit Werktiteln vom Verkehr nur noch als allgemein gebräuchliche Bezeichnung für einen edlen Indianerhäuptling aufgefaßt wird, so daß ein vollständiger Verlust der Kennzeichnungskraft dieses Namens als Titelbestandteil in Rede stünde; denn erfahrungsgemäß wird wenigstens ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise dem Namen "Winnetou" in dem Filmtitel der Beklagten einen Hinweis auf die Romane von Karl May entnehmen, so daß der Name "Winnetou" den Klagetiteln noch eine geringe Kennzeichnungskraft verleiht.

Die Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Titel ist nur gering, weil der Verkehr Werktiteln, die einen das jeweilige Werk beschreibenden Begriffsinhalt haben, mit der gebotenen Aufmerksamkeit begegnet und schon deshalb nicht zu einer Verkürzung der Titel auf einzelne Bestandteile neigt. Der Schutz des Rechts an einem Werktitel bestimmt sich nach dessen Funktion der bloßen Werkunterscheidung. Die gegenüberstehenden Titel stimmen hinsichtlich des Namens "Winnetou" der Hauptfigur der Romane wie des Films überein. Der Verkehr, dem der Titel eine nähere Identifikation des Werks ermöglichen soll, sieht sich deshalb veranlaßt, den zusätzlichen Bezeichnungen der einzelnen Werke sein Augenmerk zu schenken, bei den Romanen der Bezifferung "I", "II" und "III" sowie dem Zusatz "Erben", beim Filmtitel dem Hinweis "Rückkehr". Diese weisen untereinander keinerlei klangliche, schriftbildliche

oder begriffliche Übereinstimmung auf. Bei dieser Sachlage kann eine Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Titel zur Identifizierung des jeweiligen Werkes nicht angenommen werden.

Auf die Frage, ob die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eingreift, kommt es wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr nicht mehr an.

4. Die Klägerin kann ihre Anträge auch nicht mit Erfolg auf die Vorschriften der § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG stützen. Es ist nicht ersichtlich, daß die Beklagte mit der Verwendung des Titels "Winnetou's Rückkehr" die ohnehin geringe Unterscheidungskraft der genannten Titel der Romane von Karl May, an denen nicht nur die Klägerin Rechte hat, in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt hätte. Diese Titel werden in ihrer Funktion nicht dadurch berührt, daß ein weiterer Titel unter Verwendung des Namens "Winnetou" hinzukommt.

Auch aus § 3 UWG ergeben sich keine Ansprüche der Klägerin, weil angesichts der Gemeinfreiheit der den Klagetiteln zugrunde liegenden Werke jede freie oder unfreie Bearbeitung zulässig ist und deshalb eine relevante Irreführung des Verkehrs nicht in Betracht gezogen werden kann.

III. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf die Berufung der Beklagten die Klage mit der Kostenfolge aus § 91 Abs. 1 ZPO abzuweisen.

Büscher

Schaffert