



## **BUNDESGERICHTSHOF**

### **IM NAMEN DES VOLKES**

#### **URTEIL**

Aktenzeichen: I ZR 109/03

Entscheidung vom 27. April 2006

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. März 2003 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin bietet - nach ihrer Behauptung seit 1997 - eine Computer- Software unter dem Titel "SmartKey" an, mit der Textbausteine und Makros erstellt und verwaltet werden können. Seit dem 2. November 1999 ist die Klägerin ferner Inhaberin des Domain-Namens "smartkey.de".

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt unter der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" Computer-Software nebst Kartenlesegeräten zur Verwaltung von Schlüsseln zum Signieren und Verschlüsseln. Das Produkt der Beklagten kann u.a. für die Verschlüsselung von Emails und Daten, für digitale Signaturen und für Absicherungen beim Zugriff auf Internet- Seiten eingesetzt werden.

Die Klägerin ist der Ansicht, der von ihr verwendeten Bezeichnung komme Werktitelschutz zu. Sie hat behauptet, die Beklagte zu 1 benutze im geschäftlichen Verkehr für ihre Software neben der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" auch "Smart Key" in Alleinstellung, und hat die Beklagten wegen Titelverletzung in Anspruch genommen.

Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr für Computer-Hard- und -Software den Titel "Smart Key" zu benutzen, insbesondere unter diesem Titel Computer-Hard- und -Software anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder den Titel in der Werbung zu benutzen.

Ferner hat sie die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagten haben geltend gemacht, die Bezeichnung "Smart Key" sei für Computer-Software beschreibend und daher nicht titelschutzfähig. Sie haben bestritten, diese Bezeichnung in Alleinstellung zu benutzen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 142).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunftserteilung verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Es könne dahinstehen, ob die Klägerin für die Bezeichnung "SmartKey" Titelschutz erworben habe und Verwechslungsgefahr mit den von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen bestehe. Jedenfalls sei, wie das Landgericht eingehend und überzeugend begründet habe, die Verwendung der Bezeichnungen durch die Beklagten für ein Computerprogramm zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG privilegiert. Die Bezeichnung "Smart Key" werde im Zusammenhang mit Verschlüsselungs-Software vom Verkehr als glatt beschreibende Angabe im Sinne von "intelligenter Schlüssel" oder "intelligenter Code" verstanden. Eine kennzeichenmäßige Verwendung schließe die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht aus. Die Benutzung durch die Beklagten verstoße auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG. Die beschreibende Funktion bleibe bei der konkreten Art der Verwendung durch die Beklagten klar erkennbar und trete nicht hinter einer kennzeichenmäßigen Benutzung vollständig oder auch nur überwiegend zurück.

II. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis mit Recht angenommen, dass der Klägerin gegen die Beklagten aus § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 5 Abs. 3 MarkenG wegen Titelverletzung keine Ansprüche zustehen.

1. Die Klageanträge sind ihrem Wortlaut nach nur auf die Benutzung des Titels "Smart Key" durch die Beklagten gerichtet. Aus der Begründung der Klage, die zur Auslegung der Klageanträge heranzuziehen ist, ergibt sich jedoch, dass das Klagebegehren auch die Benutzung der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" durch die Beklagten umfassen soll. Die Vorinstanzen haben das Vorbringen der Klägerin in diesem Sinne verstanden und auch über die Verwendung der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" durch die Beklagten entschieden.

2. Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob die Klägerin für die Bezeichnung "SmartKey", die sie für ihre Computer-Software verwendet, Titelschutz gemäß § 5 Abs. 3, § 15 MarkenG beanspruchen kann und ob die Verwendung der Bezeichnungen "KOBIL Smart Key" und "Smart Key" durch die Beklagten für deren Verschlüsselungs-Software und die dazu gehörigen Hardware- Komponenten geeignet ist, Verwechslungen mit der Bezeichnung der Klägerin hervorzurufen.

Es handelt sich dabei um Rechtsfragen, die der Senat auf der Grundlage der tatrichterlichen Feststellungen selbst entscheiden kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61, 62 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ ComNet II, m.w.N.).

a) Für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz ist davon auszugehen, dass die Klägerin für die Bezeichnung "SmartKey", die sie für ihre Computer-Software verwendet, Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3, § 15 MarkenG in Anspruch nehmen kann. Bezeichnungen, unter denen Computerprogramme in den Handel kommen, sind grundsätzlich dem Werktitelschutz zugänglich (BGHZ 135, 278, 280 - PowerPoint; BGH, Urt. v. 24.4.1997 - I ZR 233/94, GRUR 1997, 902, 903 = WRP 1997, 1181 - FTOS; Urt. v. 15.1.1998 - I

ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1011 f. = WRP 1998, 877 - WINCAD; vgl. wtrp). "SmartKey" ist als Bezeichnung für eine Computer-Software, mit der der Anwender Textbausteine und Makros erstellen und verwalten kann, von Haus aus hinreichend unterscheidungskräftig.

b) Eine Titelverletzung durch Benutzung der Bezeichnung entgegen § 15 Abs. 2 MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Verwendung voraus (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 73 = WRP 1999, 1279 - SZENE). Für die Bezeichnung "Smart Key" ist nach den tatrichterlichen Feststellungen eine kennzeichenmäßige Verwendung durch die Beklagten zu verneinen.

aa) Das Berufungsgericht hat - wie schon das Landgericht - festgestellt, dass die Bezeichnung "Smart Key" im Zusammenhang mit der von den Beklagten unter dieser Bezeichnung vertriebenen Verschlüsselungssoftware vom Verkehr als glatt beschreibende Angabe im Sinne von "intelligenter Schlüssel" oder "intelligenter Code" verstanden werde. Für den Verkehr sei klar erkennbar, dass durch die Worte "Smart Key" nicht nur das Programm benannt, sondern damit auch etwas über Funktion und Einsatz dieses Computerprogramms ausgesagt werde. Ersichtlich ist das Berufungsgericht dem Landgericht auch in der Annahme gefolgt, dass der Verkehr in der Benutzung der beschreibenden Angabe "Smart Key" durch die Beklagten keine kennzeichenmäßige Verwendung sieht. Das Berufungsurteil nimmt Bezug auf die tatsächlichen Feststellungen im landgerichtlichen Urteil (§ 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO), das nach Auffassung des Berufungsgerichts auch keine Rechtsfehler aufweist. Soweit die Klägerin mit ihrem Berufungsvorbringen neuen Vortrag gehalten und mit ihrer Berufungsbegründung die Anlage K 11 vorgelegt hat, ist damit lediglich eine Benutzung von "Smart Key" im Zusammenhang mit der Geschäftsbezeichnung "KOBIL" der Beklagten belegt. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, selbst wenn die Benutzung der umstrittenen Bezeichnungen in der Darstellung gemäß der Anlage K 11 (auch) der schlagwortartigen Bezeichnung des Computerprogramms der Beklagten und seiner kennzeichenmäßigen Unterscheidung von anderen Produkten diene, trete insoweit die beschreibende Funktion von "Smart Key" im Sinne von "intelligenter Schlüssel" oder "intelligenter Code" im Zusammenhang mit der Geschäftsbezeichnung im Textzusammenhang der Anlage K 11 nicht ganz oder auch nur überwiegend zurück. Damit ist das Berufungsgericht hinsichtlich der Benutzung nach Maßgabe der Anlage K 11 allenfalls insoweit von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ausgegangen, als das dort vorgestellte Produkt mit der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" benannt worden ist. Eine kennzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Smart Key" in Alleinstellung lässt sich daraus nicht herleiten. Die Feststellung, dass der Verkehr die Verwendung der Bezeichnung "Smart Key" durch die Beklagten lediglich als beschreibenden Sachhinweis versteht, steht ferner nicht im Widerspruch zu der Annahme einer titelmäßigen Verwendung der Bezeichnung "SmartKey" durch die Klägerin, weil die Parteien die jeweiligen Bezeichnungen für unterschiedliche Produkte verwenden und dadurch ein unterschiedliches Verständnis des Verkehrs herbeigeführt wird.

bb) Die Revision macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, es handele sich bei "Smart Key" nicht um eine glatt beschreibende Produktbezeichnung, weil zumindest der Bestandteil "Key" mehrere Bedeutungen haben könne (nämlich "Schlüssel" und "Taste"). Soweit sie sich in diesem Zusammenhang auf ihre Darlegungen bezieht, aus welchen Gründen der Bezeichnung "Smart Key" für das von der Klägerin vertriebene Produkt hinreichende Unterscheidungskraft zukommt, übersieht sie, dass es für die Feststellung des Gesamteindrucks der beanstandeten Bezeichnung darauf ankommt, wie diese von den Beklagten benutzt wird. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts versteht der Verkehr nach der konkreten Art der Verwendung des umstrittenen Begriffs durch die Beklagten diesen jedoch im Sinne von "Schlüssel". Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Insbesondere ist die Annahme der Vorinstanzen, der Verkehr könne mit einer für verschiedene Waren verwendeten Bezeichnung je nach den vorliegenden Benutzungsumständen unterschiedliche Bedeutungsgehalte verbinden, nicht erfahrungswidrig.

c) Hinsichtlich der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" ist nach den zugrunde zu legenden Feststellungen des Berufungsgerichts zwar von einer kennzeichenmäßigen Verwendung durch die Beklagten auszugehen. Es fehlt insoweit jedoch an einer Gefahr der Verwechslung mit der Bezeichnung der Klägerin. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht auch beim Werktitelschutz eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Werktitel, der Kennzeichnungskraft des Titels, für den

Schutz begehrt wird, und der Identität oder Ähnlichkeit der Werke (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 181/02, GRUR 2005, 264, 265 = WRP 2005, 213 - Das Telefon-Sparbuch, m.w.N.).

aa) Für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz ist mit der Revision davon auszugehen, dass der Klagetitel als Bezeichnung gerade für die von der Klägerin betriebene Software zur Erstellung und Verwaltung von Textbausteinen und Makros über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

bb) Die Ähnlichkeit der Werke, die mit den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien vertrieben werden, ist gering. Es handelt sich zwar in beiden Fällen um Computersoftware. Das allein führt jedoch noch nicht zur Annahme einer großen Werknähe. Computersoftware kann vom Typ und vom Verwendungszweck her sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Dem durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher ist dies bekannt. Nach seinem Verständnis können sich daher Softwareprodukte, die sich in ihrer Ausgestaltung wie hier voneinander unterscheiden und insbesondere für unterschiedliche Verwendungszwecke bestimmt sind, als unterschiedliche Werke darstellen, die sogar denselben Titel tragen können, ohne dass sie miteinander verwechselt werden.

cc) Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen "SmartKey" und "KOBIL Smart Key" weisen allenfalls geringe Zeichenähnlichkeit auf. Die Frage der Zeichenähnlichkeit ist danach zu bestimmen, welchen Gesamteindruck die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen im Verkehr erwecken (BGH GRUR 2005, 264, 265 - Das Telefon-Sparbuch, m.w.N.). Bezeichnungen, die das Werk beschreiben, kommt keine Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 262/90, GRUR 1993, 488, 490 = WRP 1993, 318 - Verschenktex-te II; Deutsch/Ellerbrock, Titelschutz, 2. Aufl., Rdn. 117). Sind solche beschreibenden Angaben als Bestandteile in einer aus weiteren Bestandteilen zusammengesetzten Gesamtbezeichnung enthalten, misst der Verkehr ihnen für den Gesamteindruck der Bezeichnung keine Bedeutung zu, wenn der beschreibende Gehalt auch innerhalb der Gesamtbezeichnung erhalten bleibt (vgl. BGH, Urt. v. 16.7.1998 - I ZR 6/96, GRUR 1999, 235, 237 = WRP 1999, 186 - Wheels Magazine). Der Verkehr fasst derartige Bestandteile dann auch nicht als selbständig kennzeichnend auf. Aus dem Zusammenhang der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils ergibt sich im vorliegenden Fall, dass der vom Berufungsgericht festgestellte beschreibende Gehalt von "Smart Key" dieser Angabe bei der Verwendung durch die Beklagten auch als Bestandteil der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" zukommt und sich auch auf die im Zusammenhang mit der Software als Zubehör vertriebene Hardware-Komponenten erstreckt.

dd) Somit ist davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der Bezeichnung "KOBIL Smart Key" durch den in Großbuchstaben geschriebenen und außerdem durch seine Stellung hervorgehobenen Bestandteil "KOBIL" geprägt wird und lediglich eine geringe Ähnlichkeit mit dem Zeichen der Klägerin gegeben ist. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und nur geringer Werknähe besteht danach eine Verwechslungsgefahr nicht.

d) Die Klageansprüche sind demnach schon deshalb nicht begründet, weil die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 MarkenG nicht erfüllt sind. Auf die Frage, ob die Beklagten sich auf § 23 Nr. 2 MarkenG berufen können, kommt es daher nicht an.

3. Soweit die Klägerin ihr Begehren auf eine titelmäßige Verwendung des Domain-Namens "smartkey.de" gestützt hat, sind die geltend gemachten Ansprüche aus den dargelegten Gründen gleichfalls nicht gegeben, wie das Landgericht, auf dessen Begründung das Berufungsgericht verwiesen hat, mit Recht angenommen hat.

III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant

Büscher Bergmann

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 26.07.2002 - 7 O 107/02 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 12.03.2003 - 6 U 136/02 -