



## **BUNDESGERICHTSHOF**

### **IM NAMEN DES VOLKES**

#### **URTEIL**

Aktenzeichen: I ZR 47/07

Urteil vom 18. Juni 2009

In dem Rechtsstreit

...

gegen

...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Prof. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... und Dr. ... für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Koblenz vom 15. Februar 2007 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte gibt die Tageszeitung "Trierischer Volksfreund" heraus. Für einen Regionalteil dieser Zeitung verwendete sie den Titel "EIFEL-ZEITUNG". Gegen die Klägerin, die ebenfalls Herausgeberin einer Zeitung ist, erwirkte die Beklagte im Juli 1998 ein Urteil des Landgerichts Koblenz, durch das der Klägerin verboten wurde, in dem Landkreis Bitburg-Prüm Druckerzeugnisse unter der Bezeichnung "Eifelzeitung" in allen Schreibweisen und Darstellungsformen herauszugeben.

Nachdem die Beklagte Anfang Oktober 1998 den Titel der zuvor mit "EIFEL-ZEITUNG" bezeichneten regionalen Seiten ihrer Tageszeitung auf "BITBURGER ZEITUNG" umgestellt hatte, ließ die Klägerin 1999 und 2000 die Domainnamen "eifel-zeitung.de" und "eifelzeitung.de" registrieren. Die von ihr herausgegebene Zeitung erscheint nunmehr unter der Bezeichnung "Eifel-Zeitung".

Seit dem 19. November 2004 verwendet die Beklagte den Titel "EIFEL-ZEITUNG" erneut auf den in dem Landkreis Bitburg-Prüm verbreiteten regionalen Seiten der von ihr herausgegebenen Tageszeitung. Im März 2005 erwirkte die Klägerin gegen die Beklagte ein Urteil des Landgerichts Koblenz, mit dem die Vollstreckung aus dem gegen die Klägerin gerichteten Unterlassungsurteil vom Juli 1998 für unzulässig erklärt wurde.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie verbreite die Inhalte der Druckausgabe der von ihr herausgegebenen Zeitung seit Oktober 2002 unter ihren Domainnamen im Internet. Sie ist der Ansicht, die Rechte der Beklagten an dem Werktitel "EIFEL-ZEITUNG" seien wegen mangelnder Benutzung im Zeitraum von Oktober 1998 bis November 2004 untergegangen. Sie habe daher vor der erneuten Aufnahme der Benutzung des Titels "EIFEL-ZEITUNG" durch die Beklagte am 19. November 2004 prioritätsältere Rechte an einem

entsprechenden Werktitel erworben.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, den Titel "EIFEL-ZEITUNG" im Bereich der Landkreise Bitburg und Prüm (richtig: Landkreis Bitburg-Prüm) zu benutzen;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr den bereits entstandenen und künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen, der daraus entsteht, dass die Beklagte den Titel "EIFEL-ZEITUNG" in den Landkreisen Bitburg und Prüm (richtig: Landkreis Bitburg-Prüm) benutzt hat.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

Dagegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils begehrt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung und Schadensersatz nach § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Beklagten stünden an dem Titel "EIFEL-ZEITUNG" gegenüber den Rechten der Klägerin prioritätsältere Werktitelrechte zu. Aufgrund der vom Landgericht durchgeführten Beweisaufnahme stehe zwar fest, dass die Klägerin seit 2003 unter ihren Domainnamen über ein fertiges Produkt auf ihren Webseiten verfügt habe. Die Klägerin habe jedoch wegen des von der Beklagten im Juli 1998 erwirkten Unterlassungstitels keine Rechte an dem Werktitel "eifel-zeitung" für Druckschriften erworben. Aufgrund des Verbotsurteils habe zwischen den Parteien festgestanden, dass die Klägerin den Titel "eifel-zeitung" für Druckschriften nicht habe rechtmäßig nutzen können. Diese Wirkung habe das Verbotsurteil erst durch die weitere Entscheidung von März 2005 verloren, durch die die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt habe die Beklagte die Benutzung des Titels "EIFEL-ZEITUNG" bereits wieder aufgenommen gehabt.

II. Die Revision ist unbegründet.

Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Titelverletzung nach § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG nicht zu.

Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin im Verhältnis zur Beklagten über keine prioritätsälteren Rechte an dem von ihr in Anspruch genommenen Werktitel "eifel-zeitung" in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich verfügt (§ 6 Abs. 1 und 3 MarkenG).

1. Das Berufungsgericht hat dahinstehen lassen, ob das Recht der Beklagten an dem Titel "EIFEL-ZEITUNG" wegen Einstellung der Benutzung in der Zeit nach dem 1. Oktober 1998 erloschen ist. Es hat zutreffend angenommen, dass für die Beklagte jedenfalls mit der Wiederaufnahme der Benutzung des Titels "EIFEL-ZEITUNG" auf den im Landkreis Bitburg-Prüm verbreiteten Regionalseiten der von ihr herausgegebenen Tageszeitung "Trierischer Volksfreund" am 19. November 2004 Werktitelschutz erneut entstanden ist.

a) Die Bezeichnung "EIFEL-ZEITUNG" ist für eine Tageszeitung hinreichend unterscheidungskräftig. An die originäre Unterscheidungskraft von Zeitungstiteln sind nach der Rechtsprechung des Senats nur geringe Anforderungen zu stellen, weil auf dem Zeitungsmarkt seit jeher Zeitungen unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen angeboten werden, so dass sich das Publikum an diesen Zustand gewöhnt hat und bei Zeitungen auch solchen Titeln Unterscheidungskraft beimisst, denen für andere Druckschriften keine

Kennzeichnungskraft zukommt (BGH, Urt. v. 27.2.1992 - I ZR 103/90, GRUR 1992, 547, 548 - Morgenpost; Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 178/94, GRUR 1997, 661, 662 = WTRP 1997, 751 - B.Z./Berliner Zeitung; vgl. auch BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Tz. 18 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II).

b) Die Entstehung des Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Benutzung und nicht lediglich eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung voraus; die Bezeichnung muss als Werktitel benutzt werden (BGH, Urt. v. 29.4.1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 72 = WRP 1999, 1279 - SZENE; Urt. v. 7.7.2005 - I ZR 115/01, GRUR 2005, 959, 960 = WRP 2005, 1525 - FACTS II). Diese Voraussetzung kann auch ein Titel einer Rubrik oder ein Untertitel erfüllen (BGH, Urt. v. 15.6.1988 - I ZR 211/86, GRUR 1990, 218, 219 - Verschenkttexte I; OLG München NJWE-WettbR 1999, 257; Deutsch/Elsebrock, Titelschutz, 2. Aufl., Rdn. 21 f.). Davon ist das Berufungsgericht für die vorliegenden Regionalseiten ausgegangen. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verfüge jedenfalls über ein Titelrecht mit Priorität vom 19. November 2004. Die Revision meint in diesem Zusammenhang, der ernsthafte Wille der Beklagten zur Benutzung des Werktitels sei zweifelhaft.

Die fehlende Benutzung des Werktitels durch die Beklagte über einen mehrjährigen Zeitraum und die Wiederaufnahme der Verwendung erst nach Erhebung der Vollstreckungsabwehrklage seitens der Klägerin reichen aber für sich nicht aus, einen ernsthaften Benutzungswillen bei der in Rede stehenden Wiederaufnahme der Werktitelnutzung zu verneinen. Die Revision zeigt insoweit auch keinen weiteren, vom Berufungsgericht übergangenen Vortrag der Klägerin dazu auf, dass es der Beklagten an einem Benutzungswillen gefehlt habe.

2. Die Klägerin verfügt über keine gegenüber dem mit Priorität vom 19. November 2004 bestehenden Titelrecht der Beklagten älteren Kennzeichenrechte.

a) Die Klägerin hat zwar Titelrechte gemäß § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG an der Bezeichnung "eifel-zeitung" in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich dadurch erworben, dass sie unter den gleichlautenden Domainnamen seit 2003 eine Internetzeitung verbreitet hat.

aa) Grundsätzlich kann durch die Benutzung eines Domainnamens eine geschäftliche Bezeichnung erworben werden, wenn der Verkehr in der als Domainnamen gewählten Bezeichnung bei einem Unternehmenskennzeichen einen Herkunftshinweis und bei einem Werktitel ein Zeichen zur Unterscheidung eines Werks von einem anderen und nicht nur eine Adressbezeichnung sieht (zum Unternehmenskennzeichen BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; Urt. v. 24.2.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 873 = WRP 2005, 1164 - Seicom; zum Werktitel OLG München GRUR 2001, 522, 524; Baronikians, Der Schutz des Werktitels, Rdn. 20; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts, DE 754 f.; Brockmann in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Teil 2, Kap. 2 Rdn. 457; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 5 Rdn. 84).

bb) Die Klägerin hat die in Rede stehende Bezeichnung im Jahre 2003 zur Unterscheidung der von ihr herausgegebenen Internetzeitung von anderen Werken in Benutzung genommen. Wegen der entsprechenden Feststellungen zur Verbreitung der Internetzeitung der Klägerin hat sich das Berufungsgericht auf die vom Landgericht durchgeführte Beweisaufnahme durch Vernehmung der von den Parteien benannten Zeugen bezogen. Die gegen die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen von der Revisionserwiderung erhobenen Verfahrensrügen greifen nicht durch. Von einer Begründung wird gemäß § 564 Satz 1 ZPO abgesehen.

b) Die Klägerin hat jedoch an der Bezeichnung "eifel-zeitung" in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich im Verhältnis zur Beklagten kein prioritätsälteres Titelrecht erworben, weil die Benutzungsaufnahme im Jahre 2003 nicht befugt erfolgt ist.

aa) Unter Geltung des § 16 UWG a.F. waren geschäftliche Bezeichnungen gegen Verwechslungsgefahr nur geschützt, wenn das Kennzeichen befugterweise gebraucht wurde (vgl. BGHZ 10, 196, 204 - DUN-Europa; BGH, Urt. v. 13.5.1960 - I ZR 33/59, GRUR 1960, 434, 435 - Volks-Feuerbestattung). In diesem Zusammenhang konnte die Befugnis zur Benutzung allgemein oder relativ - etwa im Verhältnis zu dem als Verletzer in Anspruch Genommenen - fehlen (Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 238; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 57 Rdn. 1). Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal setzt auch der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen nach § 5 MarkenG einen befugten Gebrauch voraus (zum Unternehmenskennzeichen BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 707 = WRP 2002, 691 - vossius.de; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 7 Rdn. 6 ff.; zum Werktitel Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 15 Rdn. 16; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 15 MarkenG Rdn. 33; Deutsch/Ellerbrock aaO Rdn. 64).

bb) Im Ergebnis zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin den Werktitel noch zum Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung durch die Beklagte am 19. November 2004 unbefugt verwendet hat, weil ihr durch Urteil des Landgerichts Koblenz von Juli 1998 verboten war, Druckerzeugnisse unter der Bezeichnung "Eifelzeitung" in allen Schreibweisen und Darstellungsformen im Landkreis Bitburg-Prüm herauszugeben, zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Dieses von der Beklagten erstrittene Unterlassungsgebot umfasste auch die Verwendung der Bezeichnungen "eifelzeitung" und "eifel-zeitung" zur Herausgabe einer Onlinezeitung.

(1) Die Urteilsformel führte zwar lediglich Druckerzeugnisse an. Der Verbotstenor ist jedoch nicht nur auf die konkret formulierte Verletzungsform beschränkt, sondern umfasst auch Abwandlungen, wenn in ihnen das Charakteristische der titulierten Form zum Ausdruck kommt (vgl. RGZ 147, 27, 31; BGHZ 5, 189, 193 f. - Zwilling; BGH, Urt. v. 30.10.1953 - I ZR 147/52, GRUR 1954, 123, 126 - NSU-Fox/Auto-Fox; BGHZ 126, 287, 296 - Rotes Kreuz). Die Veröffentlichung einer Internetzeitung unter der Bezeichnung "eifel-zeitung" ist im Verhältnis zur Veröffentlichung einer Zeitung in gedruckter Form unter diesem Titel eine im Kern gleichartige Verletzungshandlung.

(2) Entgegen der Ansicht der Revision ist es in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung, dass das Landgericht und das Oberlandesgericht Koblenz in einem Zwangsvollstreckungsverfahren nach § 890 ZPO zwischen den Parteien die Verhängung von Ordnungsmitteln mit der Begründung abgelehnt haben, der Verbotstenor des Urteils von Juli 1998 umfasse nicht die Ausgabe der Internetzeitung. Die Frage, ob eine Zuwiderhandlung vorliegt, ist nur Vorfrage für die Verurteilung zu dem Ordnungsmittel und nimmt an der Rechtskraft des Ordnungsmittelbeschlusses nicht teil (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2007 - I ZR 172/05, GRUR 2008, 360 Tz. 23 = WRP 2008, 249 - EURO und Schwarzgeld).

(3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, unabhängig vom Fortbestehen und der Reichweite des Unterlassungstitels sei die Benutzungsaufnahme nicht unbefugt erfolgt, weil das ursprünglich bestehende Titelrecht der Beklagten nach der Einstellung der Benutzung im Oktober 1998 jedenfalls Ende 2002 erloschen sei.

Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass das entsprechende Verbot der Benutzung der Bezeichnung "Eifelzeitung" bis zur Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Koblenz von März 2005 im Verfahren über die Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO zwischen den Parteien fort dauerte. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Unterlassungstitel vollstreckbar und musste von der Klägerin beachtet werden (vgl. Zöller/Hergel, ZPO, 27. Aufl., § 767 Rdn. 23). Die Aufnahme der Benutzung der Bezeichnung "eifel-zeitung" durch die Klägerin war deshalb vor der Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Koblenz von März 2005 im Verhältnis zwischen den Parteien unbefugt.

Durch diese Wirkung des Unterlassungstitels wird der Klägerin der Erwerb eines Rechts an einem Werktitel auch nicht in dem Zeitraum verwehrt, innerhalb dessen keine prioritätsälteren Werktitelrechte der Beklagten oder von Dritten bestanden. Die Klägerin hätte rechtzeitig vor der von ihr behaupteten Aufnahme der Benutzung des Werktitels für die von ihr im Internet verbreitete Zeitung im Jahre 2002 Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO erheben und die einstweilige Einstellung der

Zwangsvollstreckung nach § 769 ZPO beantragen können. Nach einer einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung wäre die Wirksamkeit des Unterlassungsgebots beseitigt gewesen; es hätte nicht mehr Grundlage einer Ordnungsmittelfestsetzung sein können und hätte von der Klägerin als Titelschuldnerin nicht mehr beachtet werden müssen (vgl. BGH, Urt. v. 13.4.1989 - IX ZR 148/88, NJW 1990, 122, 125). Hätte die Klägerin die Benutzung des Werktitels "eifelzeitung" nach einer einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungstitel aufgenommen, wäre dies im Verhältnis zur Beklagten nicht unbefugt erfolgt und diese ihrerseits gehindert gewesen, durch Wiederaufnahme der Werktitelbenutzung ein prioritätsälteres Recht vor der Klägerin zu erwerben.

Im Verhältnis zu Dritten war auch ohne eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 769 ZPO die Aufnahme der Benutzung des Werktitels durch die Klägerin nicht unbefugt, weil das Unterlassungsgebot nur zwischen den Parteien wirkte.

cc) Ohne Erfolg beruft sich die Revision auch auf einen wertvollen Besitzstand der Klägerin an der Bezeichnung "eifel-zeitung" in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich. Es ist bereits zweifelhaft, ob im Hinblick auf den bestehenden Unterlassungstitel für die Klägerin überhaupt ein rechtlich geschützter wertvoller Besitzstand im Verhältnis zur Beklagten entstehen konnte. Ein unterstellter wertvoller Besitzstand der Klägerin an einer entsprechenden Bezeichnung wird durch den vorliegenden Rechtsstreit jedenfalls nicht berührt, weil es hier nicht darum geht, dass der Klägerin die Verwendung der Bezeichnung untersagt werden soll, für die sie einen wertvollen Besitzstand in Anspruch nimmt.

dd) Anders als die Revision meint, kann die Klägerin eine für sie günstige Rechtsfolge auch nicht aus einer analogen Anwendung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG herleiten. Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann der Verfall einer Marke nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende des in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bezeichneten Zeitraums und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Von der Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG sieht § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG eine Rückausnahme unter den dort näher bezeichneten Voraussetzungen vor.

Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 MarkenG ist in ihrer speziellen Ausprägung im Grundsatz zugeschnitten auf eingetragene Marken. Vorliegend ist sie schon deshalb nicht entsprechend anwendbar, weil es nicht um den ursprünglichen Werktitel der Beklagten, sondern um ein mit Priorität vom 19. November 2004 neu entstandenes Kennzeichenrecht geht.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

(Unterschriften)