

Merkblatt zu Titelschutzfragen

Das Recht des Titelschutzes ist in den §§ 5 und 15 Markengesetz (MarkenG) geregelt:

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen

- (1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
- (2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.
- (3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

- (1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
- (2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
- (3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- (4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen den Absätzen 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.
- (5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
- (6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Da die Werktitelrechte als geschäftliche Bezeichnungen geschützt sind, haben sie eigene Vorschriften im Markengesetz; rechtlich sind sie aber von den Marken zu trennen. Anders als Marken oder Patente, deren Schutz eine entsprechende Eintragung beim Deutschen Marken- und Patentamt voraussetzt, ist für das Entstehen des Titelschutzes nur erforderlich, dass ein unterscheidungskräftiger Titel berechtigterweise benutzt wird. Mit seiner tatsächlichen Ingebrauchnahme ist der Titel geschützt, ohne dass es einer Registrierung oder sonstigen Formalität bedarf.

Das Titelrecht gewährt Schutz vor Verwechslung (§ 15 Abs. 2). Deshalb kann der Inhaber des Titelrechts denjenigen, der einen identischen oder ähnlichen Titel in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen, auf Unterlassung und – im Falle schuldhaften Handelns – auf Schadenersatz in Anspruch nehmen (§ 15 Abs. 4, 5).

Titel und Werke

Schutz nach dem Markengesetz genießen „Werktitel“. Schon anhand des gesetzlichen Begriffs wird deutlich: Ein geschützter Titel setzt immer ein existierendes Werk voraus. Ein Titel, dessen zugehöriges Werk es nicht oder noch nicht gibt, kann nicht geschützt sein. Weiter definiert das Gesetz: „Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken“ (§ 5 Abs. 3). Mit dem Titel gibt man dem Werk einen Namen, der das Werk individualisieren und damit von anderen Werken unterscheidbar machen soll. Der Haupttitel als „Name“ des Buches ist daher ein Werktitel im Sinne des Gesetzes. Daneben können aber auch Untertitel und Reihentitel das Buch bzw. die Buchreihe (z.B. „Die Andere Bibliothek“) unverwechselbar bezeichnen und damit unter den Begriff des Werktitels fallen. Ebenso können die Namen von Kolumnen oder Beilagen geschützt sein. Schließlich beschränkt sich der Titelschutz nicht auf die Bezeichnungen von Druckerzeugnissen wie Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen, sondern erstreckt sich – medienübergreifend – auch auf die Titel von Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, wie etwa Computerprogrammen, Internetportale, Computerspiele, Datenbanken und Apps. Entscheidend ist, dass es sich bei den Produkten um sog. immaterielle Arbeitsergebnisse handelt, die mit den im Gesetz beispielhaft genannten Werkarten vergleichbar sind. Nicht ohne weiteres ergibt sich die Einordnung als titelschutzfähiges Werk bei der Bezeichnung von Veranstaltungen. Hier kann Titelschutz nur in Betracht kommen, wenn es sich um eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung handelt, deren unterscheidungskräftige Bezeichnung sich etabliert hat (z.B. „Rock am Ring“, „Balthasar-Neumann-Preis“).

Unterscheidungskraft- bzw. Kennzeichnungskraft

Titelschutz setzt das Vorliegen einer unterscheidungs- bzw. kennzeichnungskräftigen Bezeichnung voraus. Der Titel muss geeignet sein, das mit ihm versehene Werk von anderen Werken zu unterscheiden. Titel, denen eine solche Unterscheidungskraft fehlt, sind keinem originären Titelschutz zugänglich und können erst durch Verkehrsdurchsetzung (siehe unten) Schutz erlangen. An die Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft von Titeln stellen die Gerichte relativ geringe Anforderungen. Deshalb sind nicht nur einprägsame – so genannte starke – Titel wie *„Die Liebe in den Zeiten der Cholera“* oder *„Und Jimmy ging zum Regenbogen“* geschützt, sondern auch relativ farblose, „schwache“ Titel wie *„Im Garten zu Hause“* als Bezeichnung für ein Gartenbuch oder *„Pizza & Pasta“* als Titel eines Kochbuchs. Ergibt sich der Titel zwangsläufig aus dem Inhalt des Werks, ist er also durch den behandelten Stoff vorbestimmt, so kann für eine solche Bezeichnung kein Titelschutz in Anspruch genommen werden. Denn die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass solche Bezeichnungen zur Verwendung durch jedermann frei gehalten werden. Das gilt für geographische Angaben (*„Norderney“*) oder Hinweise auf historische Persönlichkeiten (*„Napoleon“*) ebenso wie für sonstige rein inhaltsbeschreibende Titel (*„Die besten Kochrezepte“*). Auch allgemeine Wendungen der Umgangssprache (*„Auto“*) sind nicht schutzfähig. Etwas anderes kann dann gelten, wenn der Begriff nicht in seiner unmittelbaren Bedeutung, sondern in einem übertragenen Sinn verwandt wird (*„Capital“* als Titel einer Fachzeitschrift). Reine Gattungsbezeichnungen wie *„Lehrbuch“* oder *„Grundriss“* sind als solche ebenfalls nicht schutzfähig, können aber durch charakteristische Zusätze (*„Beck'scher Kurzkomentar“*, *„Baedeker's Reiseführer“*) Schutzfähigkeit erlangen.

Sonderfall Verkehrsdurchsetzung

Die Ausnahme vom Prinzip der Unterscheidungskraft ist der Titelschutz aufgrund der sogenannten „Verkehrsgeltung“. Ist ein von sich aus nicht unterscheidungskräftiger Titel bei den „angesprochenen Verkehrskreisen“ (z.B. im Sortiment und in einer breiten Leserschaft bei Publikumstiteln, im Fachbuchhandel und den angesprochenen Fachkreisen bei Fachbüchern) in hohem Maße bekannt und hat sich der Titel am Markt durchgesetzt, kann er gleichsam im Nachhinein Titelschutz durch Verkehrsgeltung erlangen. Bei der Feststellung der Verkehrsgeltung sind die Verkaufszahlen, die Auflagenhöhe, die Verkaufsdauer und das Verbreitungsgebiet als Parameter für die Beurteilung des Bekanntheitsgrad eines Titels entscheidend – was im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung natürlich auch bedeutet, dass der Verlag dem in Anspruch genommenen Konkurrenten seine Zahlen offenlegen muss, um die Verkehrsgeltung nachzuweisen.

Beginn des Titelschutzes – Titelschutzanzeige

Der Titelschutz beginnt mit der tatsächlichen Ingebrauchnahme der Bezeichnung; dies ist regelmäßig der Zeitpunkt, in dem das dazugehörige Werk am Markt erscheint. Die Benutzungsaufnahme kann aber auch bereits bei am Markt sichtbaren Vorbereitungshandlungen, wie insbesondere der Ankündigung des Buchs in der Verlagsvorschau, beginnen. Auch wenn dann und wann angekündigte Titel geschoben werden, spricht die Vorschau-Ankündigung eines Buchs in der Regel dafür, dass dessen Produktion so weit fortgeschritten ist, dass es hin zum Erscheinen nur noch ein kleiner Schritt ist. Ein von der Benutzung des Titels losgelöster, abstrakter Titelschutz ist dagegen nicht möglich; insbesondere begründet die bloße Absicht, einen Titel zukünftig verwenden zu wollen, keinen schutzfähigen Besitzstand. Ausnahmecharakter haben in diesem Zusammenhang die Titelschutzanzeigen im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Durch die Vorankündigung eines Titels im Börsenblatt kann eine Vorverlegung des Titelschutzes auf den Zeitpunkt der Titelschutzanzeige erreicht werden. Dies gilt jedoch nur unter den folgenden zwei Voraussetzungen: Zum einen muss das Werk im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige bereits in Vorbereitung sein, zum anderen muss das Werk in angemessener Frist unter dem angekündigten Titel erscheinen. Bei der Definition, was „angemessen“ ist, gehen die Gerichte bei Büchern grundsätzlich von einer Frist von sechs Monaten aus. Der Börsenverein hält dies angesichts der unterschiedlichen Vorbereitungsphasen von z. B. Publikums-, Fach- und Wissenschaftstiteln in seiner Pauschalität für zu knapp bemessen und erachtet eine Orientierung zumindest an üblichen Projektzeiten im jeweiligen Verlagsbereich als sachgerecht. Verstreicht diese Frist, ohne dass das Werk unter dem angezeigten Titel auf den Markt kommt, ist die Titelschutzanzeige wirkungslos und der Titel wird im Zweifel wieder frei. Nicht benutzte Titel können auch durch neuerliche Anzeigen nicht »blockiert« werden. Titelschutzanzeigen sind auch dann ohne rechtliche Relevanz, wenn ein nicht schutzfähiger Titel im Börsenblatt angezeigt wird.

Grundsatz der Priorität – Recherche

Titelschutz kann derjenige für sich in Anspruch nehmen, der die jeweilige Bezeichnung zuerst benutzt, im Zweifel also derjenige, dessen Druckschrift zuerst auf dem Markt erscheint. Hierbei ist zu beachten, dass sich ein Verlag die Priorität auch dadurch sichern kann, indem er eine entsprechende Titelschutzanzeige schaltet (s.o.). Wer einen schutzfähigen Titel verwendet, den ein anderer Verlag schon länger in Gebrauch hat, verletzt dessen Titelrecht und läuft Gefahr, auf Unterlassung der weiteren Titelverwendung in Anspruch genommen zu werden. Deshalb obliegt es dem Verlag, der einen bestimmten Titel publizieren möchte, anhand bibliographischen Materials (z.B. Verzeichnis lieferbarer Bücher www.vlb.de, Recherche über die Deutsche Nationalbibliothek, www.dnb.de) zu prüfen, ob der Titel bereits von einem anderen Verlag benutzt wird. Die Titelschutzanzeigen der letzten 24 Börsenblattaussgaben können im Internet unter www.boersenblatt.net kostenlos in der Rubrik „Service“ unter der Kategorie „Titelschutz“ mit Hilfe der Suchfunktion recherchiert werden. Hier kann auch nach Titelbestandteilen gesucht werden. Allerdings werden zunehmend Bücher auch auf nicht buchhandelstypischem Weg verbreitet. E-Books, PoD- oder Selfpublishing-Bücher werden nicht not-

wendig an das Verzeichnis lieferbarer Bücher gemeldet oder finden Eingang in die Datenbank der Deutschen Nationalbibliothek. Allerdings reichen in diesen Fällen wenige Klicks für das Erscheinen des Buchs und die Ingebrauchnahme des Titels, selbst wenn das jeweilige Buch keinen nennenswerten Absatz findet. Es empfiehlt sich daher, das Angebot der Selfpublishing-Plattformen und PoD-Anbieter in die Recherche mit einbeziehen.

Verwechslungsgefahr

Der Verleger, der einen kennzeichnungskräftigen Titel zuerst benutzt, kann jedermann, der den gleichen oder einen ähnlichen, verwechslungsfähigen Titel nachfolgend verwendet, auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Dieser – gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzbare – Anspruch setzt allerdings voraus, dass zwischen beiden Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr besteht (§ 15 Abs. 2). Entscheidend für das Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck, den die beiden Titel bei den beteiligten Verkehrskreisen hervorrufen. Stehen sich zwei identische Titel gegenüber, die Werke der gleichen Kategorie (z.B. Buch ./ Buch, Film ./ Film) bezeichnen, ist eine Verwechslungsgefahr regelmäßig gegeben, ohne dass es auf den Inhalt oder Charakter der Werke ankommt. Haben etwa ein Sachbuch und ein Roman den gleichen kennzeichnungskräftigen Titel, so entfällt eine Verwechslungsgefahr nicht etwa deshalb, weil beide Werke aus unterschiedlichen Programmsegmenten sind. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügt es, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sachliche oder organisatorische Zusammenhänge, insbesondere im Sinne einer Bearbeitung annehmen. Aus diesem Grund ist beispielsweise der Titel eines Romans regelmäßig auch gegen die Verwendung als Bezeichnung für einen Film, ein Theaterstück oder eine Fernsehsendung geschützt. Allerdings verbietet sich in diesem Zusammenhang jede pauschale Betrachtungsweise. So ist etwa der Filmtitel *"Am Brunnen vor dem Tore"* nicht verwechslungsfähig mit dem Titel eines gleichnamigen Gedichts, da sich dessen lyrischer Inhalt nicht verfilmen lässt und folglich keine sachlichen Zusammenhänge vermutet werden können. Eine Verwechslungsgefahr kann im Übrigen nicht nur zwischen zwei identischen Bezeichnungen bestehen. Auch zwei ähnlich lautende Titel können miteinander verwechselt werden, insbesondere dann, wenn sie die gleichen charakteristischen Merkmale aufweisen. Grundsätzlich gilt: Je stärker die Kennzeichnungskraft eines Titels, desto größere Abweichungen muss ein zweiter Titel aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Umgekehrt pflegen die beteiligten Verkehrskreise bei schwachen Titeln auch auf geringe Unterschiede zu achten, so dass die Verwechslungsgefahr in diesem Bereich schon durch kleinere Abweichungen ausgeschlossen werden kann.

Ende des Titelschutzes

Der Titelschutz erlischt, wenn sich der Berechtigte des Titels nicht mehr bedient. Die Folgen einer nur vorübergehenden Nichtbenutzung eines Titels hängen vom Einzelfall ab und bestimmen sich nach der Verkehrsauffassung. Unschädlich ist es, wenn ein Titel eine Zeitlang nicht benutzt wird, etwa weil er vorübergehend vergriffen ist. Ist der Titel jedoch schon längere Zeit nicht mehr lieferbar, so dass der Verkehr mit einer Wiederaufnahme nicht mehr zu rechnen braucht, so liegt eine endgültige Aufgabe des Titelrechts vor. Dies ist nach Auffassung des Börsenvereins bei Büchern der Fall, wenn das Werk mehr als zwei Jahre vergriffen ist; bei periodisch erscheinenden Werken – insbesondere Zeitschriften – im Regelfall bereits nach einjähriger Nichtbenutzung des Titels.

Titelschutz bei gemeinfreien Werken

Der Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist eines Werkes lässt das Recht am Titel grundsätzlich unberührt. Allerdings beschränken sich die titelrechtlichen Ansprüche auf die Nutzung des Titels für ein anderes Werk. Das hat einen einfachen Grund: Wenn es sich um dasselbe Werk handelt, kann keine Verwechslungsgefahr bestehen. Die Verwendung des Titels für identische Nachdrucke und Übersetzungen eines gemeinfreien Werkes kann der Titelinhaber daher nicht untersagen. Was aber, wenn es sich um weitergehende Bearbeitungen handelt als um beispielsweise eine Übersetzung, die das gemeinfreie Werk im Übrigen unverändert lässt? Hier kommt es entscheidend darauf an, ob das Werk auch in der bearbeiteten Form noch dasselbe Werk bleibt oder ob sich die Bearbeitung soweit vom »Original« entfernt,

dass ein anderes Werk mit wesentlich verändertem Inhalt entsteht. So kann z.B. die Verwendung des Titels für die Graphic Novel eines gemeinfreien Werkes zulässig sein, weil diese ohne inhaltliche Veränderung das gemeinfreie Werk gleichsam in eine andere Formsprache übersetzt. Dennoch sollte deutlich gemacht werden, dass es sich um eine andere »Fassung« desselben Werkes handelt, was sich mit einem klärenden Zusatz (hier z.B. »Graphic Novel«) bewerkstelligen lässt.

Verjährung von Titelanprüchen

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach § 15 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung seines Rechts und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat, im Übrigen verjähren die Ansprüche in zehn Jahren von der Verletzung an. Hierbei ist zu beachten, dass die Verletzung solange anhält, wie der Titel unberechtigt benutzt wird, d.h. während des gesamten Zeitraums der Lieferbarkeit des betreffenden Werks. Die Verjährungsfrist beginnt deshalb frühestens mit dem Eintritt des Vergriffenseins des Werks.

Eintragungsfähigkeit von Titeln als Marke

Durch eine Marke soll eine Ware als Erzeugnis eines bestimmten Betriebs gekennzeichnet werden. Deshalb muss eine Bezeichnung, damit sie als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (www.dpma.de) eingetragen werden kann, eine bestimmte Zuordnungsfunktion, etwa in Bezug auf die Herkunft, aufweisen. Eine solche Funktion ist auch von denjenigen Verlagen nachzuweisen, die eine entsprechende Markenmeldung betreiben. In der Verlagspraxis wird die Frage nach der Eintragungsfähigkeit von Titeln als Marke vor allem relevant, wenn es darum geht, nicht nur die unmittelbar mit der Vermarktung des Buches selbst zusammenhängenden Rechte, sondern auch die buchfernen Rechte, wie z.B. das Merchandising, auszuwerten. Sieht der Verlag die Chance, eine gesamte Produktwelt um einen erfolgreichen Titel zu schaffen und zu vermarkten, ist eine Markeneintragung grundsätzlich rechtlich möglich und kann regelmäßig sinnvoll sein. Während früher ein Markenschutz für Werktitel von Büchern von der Rechtsprechung völlig abgelehnt wurde und auch im Laufe der Zeit auch nur für Zeitungs- und Zeitschriftentitel anerkannt war, geht man heute davon aus, dass einzelne Buchtitel und Buchreihen-Titel prinzipiell markenfähig sind. Ausreichend, aber auch entscheidend hierfür ist, dass der Titel unterscheidungskräftig ist und kein Freihaltebedürfnis besteht. Dabei muss beachtet werden, dass bei der Markeneintragung im Hinblick auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht die eher großzügigen Kriterien des Titelschutzes, sondern die strengeren Maßstäbe des Markenschutzes anzuwenden sind. Die Markenmeldung selbst, aber auch die Markenstrategie sollte daher mit einem spezialisierten Anwalt besprochen werden, wenn eine Markeneintragung nicht nur erreicht, sondern auch gezielt genutzt werden soll.

Kollision von Titeln mit eingetragenen Marken

Unabhängig davon, ob ein Buchtitel selbst als Marke eingetragen worden ist oder nicht, kann er doch bestehende Markenrechte Dritter verletzen. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, neben der bibliographischen Titelrecherche auch eine Markenrecherche durchzuführen. In der Datenbank DPMAregister des Deutschen Patent- und Markenamtes kann nach eingetragenen Marken recherchiert werden (<https://register.dpma.de>). Dabei sollte im Kollisionsfall überprüft werden, ob die Marke für identische oder ähnliche Waren eingetragen ist, also insbesondere für Druckerzeugnisse und Buchbindeartikel (Warenklasse 16 der sog. Nizzaer Klassifikation, siehe <https://www.dpma.de/marke/klassifikation/index.htm>). Kollidiert ein identischer Titel mit einer identischen oder ähnlichen Ware, so ist von einer Benutzung des Titels abzuraten. Wird demgegenüber eine markenrechtlich geschützte Bezeichnung als rein inhaltsbeschreibende Titelbezeichnung verwendet, kann dies zulässig sein. Andernfalls wäre es z.B. unmöglich, bei einem kritischen Sachbuch über eine bestimmte Firma oder ein bestimmtes Produkt bereits im Titel darauf hinzuweisen, worum es im Buch geht (z.B. »Schwarzbuch WWF«). Allerdings darf auch bei einer rein beschreibenden Titelbezeichnung nicht der Eindruck entstehen kann, das Buch hänge mit der Marke bzw. dem Marken-

inhaber zusammen, sei möglicherweise von diesem selbst verlegt oder lizenziert. Eine mögliche Herkunftsverwechslung ist unbedingt zu vermeiden.

Rechtsfolgen bei Verstößen

Der Inhaber des Titelrechts kann denjenigen, der einen identischen oder ähnlichen Titel in verwechslungsfähiger Weise verwendet, auf Unterlassung und bei schuldhaftem Handeln auch auf Schadenersatz in Anspruch nehmen. Bei Erhalt einer Abmahnung ist zu prüfen, ob tatsächlich eine Titelverletzung vorliegt und zu erwägen, ob es sich im konkreten Fall lohnt, sich gegen die Ansprüche zur Wehr zu setzen. Titelschutzprozesse sind häufig mit einem nicht unerheblichen Prozessrisiko verbunden, weil Titelschutzfragen in besonderem Maß Wertungsfragen sind. In den meisten Fällen bietet es sich daher an, eine einvernehmliche Lösung zu suchen, die entweder eine dauerhafte Koexistenz der Titel ermöglicht, oder aber dem Verletzer eine Frist gewährt, die bereits produzierte Auflage abzuverkaufen und den Titel in einer möglichen Nachauflage zu ändern. Der Klassiker einer gütlichen Einigung ist die sog. vergleichende Titelanzeige z.B. im Börsenblatt, die auf die Lieferbarkeit der beiden Titel hinweist. Der Kreativität sind aber keine Grenzen gesetzt, z.B. kann auch das Angebot einer Freianzeige in einem Ihrer (erfolgreichen) Bücher für beide Parteien attraktiv sein.