LG München I, Endurteil v. 27.07.2021 – 33 O 6282/19

Titel:

Erfolgreiche Unterlassungsklage aus dem Recht des Produzenten an Unternehmenskennzeichen eines Bandnamens

Normenketten:

MarkenG § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 S. 1, Abs. 4
ZPO § 256 Abs. 1

Leitsätze:

1. Die Kombination eines Wortzeichens mit Namensfunktion mit einem Bildzeichen ist jedenfalls dann als Unternehmenskennzeichen (hier: als besondere Geschäftsbezeichnung) schutzfähig, wenn es durch den Wortbestandteil geprägt wird. (Rn. 33) (redaktioneller Leitsatz)
2. Der Name einer Band kann als Unternehmenskennzeichen Schutz beanspruchen. Dieses Recht steht der Band als GbR zu, wenn sie selbständig am Markt auftritt, dh unabhängig von einem bestimmten Produzenten oder Tonträgerhersteller. Verfolgen die Musiker der Band aber keinen originär gemeinsamen Zweck, sondern handelt es sich um das Projekt eines Dritten, zB des Produzenten der Band, auf dessen Leistung die maßgeblichen Beiträge, wie Zusammenstellung der Gruppe, ihre Vermarktung und Produktion, zurückgehen, entsteht das Recht am Unternehmenskennzeichen in seiner Person. (Rn. 37) (redaktioneller Leitsatz)
3. Ein Logo mit dem Namen der Band, das auf einer Schallplatte aufgebracht ist, wird namensmäßig und nicht markenmäßig gebraucht, weil es aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht nur eine bestimmte Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens, sondern die Band insgesamt bezeichnet. (Rn. 42) (redaktioneller Leitsatz)
4. Das Erlöschen eines Unternehmenszeichens für eine Musikgruppe ist mit Rücksicht auf die branchenüblichen Geplogenheiten der Unterhaltungsindustrie zu beurteilen. Die Aufgabe des Geschäftsbetriebs ist nicht schon anzunehmen, wenn sich die Musikgruppe auflöst oder ein Musiker entschließt, seine aktive Karriere zu beenden. Denn selbst dann werden bestehende Werke weiter ausgewertet und verkauft. Eine endgültige Aufgabe des Geschäftsbetriebs ist erst anzunehmen, wenn die Werke der Musikgruppe nicht mehr ausgewertet werden bzw. die letzten noch lebenden Mitglieder verstorben sind. Bis dahin ist, wie prominente Beispiele aus der Musikbranche zeigen, mit einer jederzeitigen Wiederaufnahme der aktiven künstlerischen Tätigkeit zu rechnen. (Rn. 45) (redaktioneller Leitsatz)
5. Die abstrakte Rechtsfrage, ob der Kläger berechtigt ist, einen bestimmten Namen im Zusammenhang mit musikalischen Darbietungen zu verwenden, stellt - anders als die Frage der Inhaberschaft eines konkreten Immaterialgüterrechts - kein konkretes Rechtsverhältnis dar, auf das eine Feststellungsklage gerichtet sein kann. (Rn. 60 – 61) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Unternehmenskennzeichen

Fundstellen:

MarkenR 2021, 463
GRUR-RS 2021, 20342
LSK 2021, 20342

Tenor

I. Der Beklagte und Widerkläger wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das nachstehend abgebildete Zeichen

zur Kennzeichnung musikalischer Darbietungen zu verwenden.

II. Die Widerklage wird abgewiesen.

III. Der Beklagte und Widerkläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Das Urteil ist in Ziffer I gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000 Euro und im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1
Die Parteien streiten um Rechte an der Bezeichnung „Dschinghis Khan“.

2
Der Kläger und Widerbeklagte (nachfolgend: Kläger), der in der Vergangenheit auch unter der Bezeichnung „J… R…s e.K.“ firmierte, ist nach eigenem Vortrag ein bekannter Komponist und Gründer der Gruppe „Dschinghis Khan“, die im Jahr 1979 gegründet wurde und insbesondere mit den Titeln „Moskau“ und „Dschinghis Khan“ Bekanntheit erlangte. Der Kläger produzierte sämtliche Titel und Alben der Gruppe, die allermeisten Titel komponierte er zudem selbst. Einige wenige Kompositionen wurden aber auch von H…, H…, S… B…, N… D…, F… L…, L… M… und dem Beklagten und Widerkläger (nachfolgend: Beklagter) beigesteuert. Die produzierten Tonträger wurden dabei unter folgendem Logo, teilweise auch in leicht abgeänderter Form, vermarktet:



(vgl. Logo, Anlage K 3, Lichtbilder von Tonträgern, Anlagen K 8 und K 9; im Folgenden: „Dschinghis Khan“-Logo)

3
Der Beklagte war als Sänger Gründungsmitglied der Gruppe „Dschinghis Khan“ und verblieb trotz wechselnder Gruppenzusammensetzung von 1979 bis 1985 sowie von 2005 bis 2014 in dieser Formation. Im Jahr 2014 schied er wegen Unstimmigkeiten aus der Gruppe aus und tritt seitdem als originärer Künstler unter der Bezeichnung „Dschinghis Khan“ auf (Internetauszug, Anlage K 1). Die Auftritte des Beklagten fanden in der Vergangenheit vorwiegend in Osteuropa statt.

4

Bereits im Jahr 1979 wurde zwischen „Dschinghis Khan“ und der vom Kläger vertretenen „J… R… R… S… GmbH & Co. T… KG“ (bezeichnet als „Firma“) ein Künstlervertrag geschlossen, nach dessen § 9 die Firma berechtigt sein sollte, den Namen der Band kostenlos für Reklame in Wort und Bild zu benutzen (Künstlervertrag, Anlage B 1). Im Jahr 1983 wurde zwischen der Firma „J… R… R… S… GmbH & Co. T… KG“ (bezeichnet als „Firma“), bei welcher der Kläger Gesellschafter-Geschäftsführer der Komplementär-GmbH war, und der Gruppe „Dschinghis Khan“ ein Künstlervertrag geschlossen (Anlage K 2). § 11 Ziff. 11 dieses Künstlervertrags sieht folgende Regelung vor:

„Für den Fall, daß sich die Gruppe insgesamt auflöst, respektive mehr als zwei Gruppenmitglieder ausscheiden, ohne daß die Firma ihre Zustimmung zur Aufnahme zweier weiterer Mitglieder gibt, verbleibt der Künstlername der Gruppe DSCHINGHIS KHAN bei der Firma, da diese den Gruppennamen erfunden und den Gruppenmitgliedern nur der Voraussetzung überlassen hat, daß die Gruppe aus den fünf Mitgliedern besteht, die bei der Bezeichnung der Vertragsparteien dieses Vertrags angegeben sind.“

5
Mit „Vergleichsvereinbarung“ vom 21.08.2007 zwischen dem Kläger und dem Beklagten sowie den weiteren vormaligen Mitgliedern der Gruppe „Dschinghis Khan“ E… P… und H… S… verpflichtete sich der Kläger in Ziffer 2 unwiderruflich, „weder jetzt noch in Zukunft weiter gegen DK wegen Nutzung des Namens „Dschinghis Khan“ vorzugehen“. Die Regelung stellt klar, dass dies sämtliche Nutzungen durch DK als Musikgruppe betreffen und sich insbesondere auf die Verwertung von Tonaufnahmen und Live-Aktivitäten „durch DK“ erstrecken soll (Vergleichsvereinbarung, Anlage K 4).

6
Der Beklagte ist gemeinsam mit B… S… Inhaber der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 30 2017 214 484



, die am 08.05.2017 angemeldet und am 03.07.2017 in das Register beim DPMA eingetragen wurde. Das Zeichen beansprucht Schutz u.a. für „Audio-CDs; Audiobooks; Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Aufführung von Theatershows an Spielorten; Aufführungen von Tanz, Musik und Schauspiel; Aufnehmen von Musik; Aufnehmen von Videofilmen; Aufzeichnen von Musik; Aufzeichnungen von Schallplattenaufnahmen“ (Registerauszug, Anlage K 5).

7
Dieses Zeichen verwendet der Beklagte auf der Website dschinghis-khan.group (Internetauszug, Anlage K 11).

8
Im Jahr 2018 entschloss sich der Kläger, aus Anlass der in Russland stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft die Formation „Dschinghis Khan“ erneut auftreten zu lassen und den Titel „Moskau“ zum Fußballhit zu entwickeln, allerdings ohne Mitwirkung des Beklagten.

9
Der Beklagte versuchte wiederum in der Folge im Jahr 2018 unter Berufung auf Rechte an der



eingetragenen Wort-/Bildmarke gegenüber zwei Fernsehanstalten die Auftritte dieser vom Kläger initiierten Neuzusammensetzung zu verhindern (Anwaltsschreiben, Anlagen K 6 und K 7).

10

Wegen der Nutzung des eingetragenen Wort-/Bildzeichens ließ der Kläger den Beklagten mit Schreiben vom 16.04.2019 abmahnen und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffordern, worin dieser sich verpflichten sollte, zukünftig jedwede Berühmung als Originalgruppe und jedwede Behinderung der Originalgruppe „Dschinghis Khan“ zu unterlassen und außerdem in die Löschung der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke einzuwilligen. Auf dieses Schreiben reagierte der Beklagte nicht.

11
Der Kläger behauptet, er habe sowohl den Bandnamen „Dschinghis Khan“ erfunden als auch das auf den Schallplatten abgebildete und als Geschäftsabzeichen genutzte Originallogo (Anlage K 3) selbst entworfen. Dieses Logo sei fortlaufend verwendet worden. Überhaupt gehe das gesamte Projekt „Dschinghis Khan“ auf seine eigene künstlerische Leistung zurück. Das im Vergleich zum Originalnamen „Dschingis Khan“ beim Bandnamen zusätzlich eingefügte „h“ sei ebenfalls allein seine Idee gewesen. Die Mitglieder der Band, darunter auch der Beklagte, hätten insoweit keinen oder nur einen untergeordneten schöpferischen Beitrag erbracht. Er, der Kläger, habe die gesamte künstlerische Aussage der Formation geprägt und präge diese bis heute. Die Idee sei ihm seinerzeit in den 1970er Jahren anlässlich des Vorhabens einer Bewerbung für den Grand Prix d’Eurovision de la Chanson gekommen. Er sei dabei an einem Abend gemeinsam mit seinem Texter B… M… zusammengesessen und habe diese Idee („Huh Hah“) entwickelt. In der Folge haben man zwei Songs eingereicht, der Titel „Dschinghis Khan“ sei genommen worden. Erst im Anschluss habe er die Gruppe zusammengesucht. Dabei habe er auf Personen zurückgegriffen, die sich bei ihm gemeldet hätten und an einer Zusammenarbeit interessiert gewesen seien. Darunter habe sich der Beklagte befunden, den er angerufen habe. Der Beklagte habe sich begeistert gezeigt und angefragt, ob denn auch seine damalige Frau mitmachen könne. Im Anschluss habe man sich beim Grand Prix gut geschlagen und den vierten Platz belegt. Bis heute, also seit nunmehr 40 Jahren, pflege der Kläger den sog. Back-Katalog. Bis zur Gegenwart würden zudem Tonträger mit den damaligen Aufnahmen der Band über A… und andere Vermarkter verkauft und Titel im Internet präsentiert. Der Back-Katalog sei regelmäßig durch neue Einspielungen ergänzt und der vom Kläger erfundene Bandname sowie das Originallogo seien immerzu verwendet worden. Dies gelte auch für sonstige Aktivitäten.

12
Der Kläger ist der Auffassung, ihm stünde sowohl aus Urheber- als auch aus Kennzeichenrecht ein Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten im Hinblick auf die Verwendung des streitgegenständlichen Logos „Dschinghis Khan“ zu. Die urheberrechtsrelevante Verletzungshandlung sei in der Anmeldung der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke zu sehen, die Erstbegehungsgefahr für ein Vervielfältigen sowie Öffentlichzugänglichmachen begründe. Der kennzeichenrechtliche Unterlassungsanspruch folge daraus, dass allein dem Kläger die Rechte an dem Bandnamen „Dschinghis Khan“, einer geschützten geschäftlichen Bezeichnung, zustünden. Diesem Anspruch könne der Beklagte keine Einwendungen entgegenhalten. Aus der Vergleichsvereinbarung aus dem Jahr 2017 könne der Beklagte keine Rechte im Hinblick auf den Namen „Dschinghis Khan“ herleiten. Dieser Vertrag habe sich auf die damalige Gruppe DK als Ganzes und nicht auf Einzelpersonen bezogen. Auch der Einwand der Verwirkung greife nicht durch. Insoweit habe der Kläger weder Handlungen des Beklagten genehmigt noch habe er dessen Rechtsverletzungen, soweit er von diesen überhaupt Kenntnis erlangt habe, geduldet.

13
In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger klargestellt, dass der Klageanspruch in erster Linie auf das Unternehmenskennzeichenrecht des Klägers, hilfsweise das in Prozessstandschaft geltend gemachte Unternehmenskennzeichenrecht der J… R…, und in zweiter Linie auf das Urheberrecht des Klägers am streitgegenständlichen Logo und zuletzt auf UWG gestützt werde (Bl. 97 d.A.).

14
Der Kläger beantragt zuletzt:

1.1.1. den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung des Klägers das nachstehend abgebildete Zeichen



zur Kennzeichnung musikalischer Darbietungen zu verwenden.

2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von EUR 250.000 und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten gegen ihn festgesetzt wird.

15
Der Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

16
Der Beklagte trägt vor, das Logo sei nicht vom Kläger, sondern von einem Dritten entworfen worden. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass dies ein Mitarbeiter von J… R…, Herr H… W. S…, gewesen sei. Im Rahmen des in dieser Sache durchgeführten Mediationsverfahrens habe sich aber herausgestellt, dass ein Angestellter der A… GmbH, Herr V…, das streitgegenständliche Logo geschaffen habe. Zudem benutze der Beklagte auch das streitgegenständliche Zeichen nicht, sondern ersichtlich die von ihm registrierte Wort-/Bildmarke. Der Kläger wiederum habe seit 2007 weder den Namen „Dschinghis Khan“ noch das streitgegenständliche Zeichen benutzt. Überdies sei das Logo allenfalls als Teil eines Cover-Designs von einigen wenigen Tonträgern verwendet, keinesfalls aber als Geschäftszeichen benutzt worden (vgl. Internetausdruck, Anlage B 6, Cover-Abbildung, Anlage B 7). Der Beklagte behauptet weiter, die im Jahr 2007 mit dem Kläger abgeschlossene Vergleichsvereinbarung habe eine Vorgeschichte. Nach dem Willen aller Vertragsteile sollte jedem einzelnen Mitglied der Band „Dschinghis Khan“ gestattet werden, den Namen für Tonaufnahmen und Live-Aktivitäten zu verwenden.

17
Der Beklagte ist der Auffassung, der ursprüngliche Klageantrag sei bereits unbestimmt, weil eine Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform fehle. Dem Kläger stehe zudem der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Der Kläger sei schon nicht Urheber des streitgegenständlichen Logos. Zudem stelle die Benutzung der Wort-/Bildmarke des Beklagten keine urheberrechtlich relevante Verletzung des Logos dar, für welches der Kläger Schutz beanspruche. Soweit der Kläger seinen Unterlassungsanspruch auf Rechte am Bandnamen „Dschinghis Khan“ stütze, könne auch dies der vorliegenden Klage nicht zum Erfolg verhelfen. Es bestünden schon Zweifel, ob dem Kläger Rechte am Bandnamen überhaupt zustünden. In diesem Zusammenhang müsse Beachtung finden, dass die Band „Dschinghis Khan“ keine Gruppe gewesen sei, deren Mitglieder ständig gewechselt hätten. Es habe sich vielmehr über Jahre hinweg um eine feste Gruppe gehandelt. Sollte dem Kläger demnach überhaupt jemals zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Recht zugestanden haben, so sei dieses mittlerweile aufgrund jahrelanger Nichtbenutzung erloschen. Die Ansprüche seien weiter ausgeschlossen wegen der im Jahr 2007 mit dem Kläger abgeschlossenen Vergleichsvereinbarung, die dahingehend auszulegen sei, dass jedem einzelnen Bandmitglied, also auch dem Beklagten alleine, die Nutzung des Bandnamens „Dschinghis Khan“ gestattet sei. Der Kläger habe zudem seine vermeintlichen Ansprüche verwirkt, da er die Nutzung der Wort-/Bildmarke des Beklagten über einen längeren Zeitraum hinweg geduldet habe.

18
Widerklagend beantragt der Beklagte daher,

festzustellen, dass der Beklagte berechtigt ist, den Namen „Dschinghis Khan“ im Zusammenhang mit musikalischen Darbietungen zu verwenden.

19
Der Kläger beantragt:

Abweisung der Widerklage.

20
Der Kläger ist der Ansicht, dem Beklagten fehle bereits das erforderliche Feststellungsinteresse. Im Übrigen sei der Beklagte unter keinem Gesichtspunkt berechtigt, den Namen „Dschinghis Khan“ für musikalische Darbietungen zu verwenden. Dieses Recht stehe allein dem Kläger zu, was schon aus der Regelung in § 11 Ziff. 11 des als Anlage K 2 vorgelegten Künstlervertrags folge. Diese Bestimmung werde auch nicht durch die im Jahr 2007 abgeschlossene Vergleichsvereinbarung modifiziert.

21
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 15.06.2021 (Bl. 95/98 d.A.) Bezug genommen.

22
Das Gericht hat Hinweise gegeben (Bl. 63/64 d.A.).

Entscheidungsgründe

23
Die Klage hat in der Sache Erfolg. Die Widerklage ist hingegen bereits unzulässig.

24
A. Die Klage ist zulässig und in der Sache begründet.

25
I. Die Klage ist zulässig.

26
1. Das angerufene Gericht ist gem. § 140 Abs. 1 MarkenG, 13 Abs. 1 UWG a.F., §§ 104 Abs. 1 UrhG, §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG sachlich und gem. § 32 ZPO, § 14 Abs. 2 S. 1 UWG örtlich zuständig, weil die Internetseite des Beklagten, auf der die angegriffene Gestaltung implementiert war (Anlage K 11), auch im Bezirk des LG München I abrufbar war (OLG München GRUR-RR 2013, 388, 390 - Kleine Partysonne).

27
2. Der Klageantrag Ziff. 1, mit dem der Kläger Unterlassung einer Zeichenverwendung begehrt, ist hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

28
a. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf vor allem ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was dem Beklagte verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (st. Rspr.; vgl. BGH NJW 2011, 2657 - Double-opt-in-Verfahren).

29
b. Diesen Anforderungen genügt der vom Kläger zuletzt gestellte Unterlassungsantrag, indem er die konkrete Verletzungsform beschreibt, nämlich das vom Beklagten verwendete Logo, das gleichzeitig als deutsche Wort-/Bildmarke eingetragen ist, und gleichzeitig umschreibt, dass sich das Verbot auf Verwendungen eben dieses Logos im Zusammenhang mit musikalischen Darbietungen beschränken soll.

30
II. Die Klage ist auch begründet. Dem Kläger steht aus seinem Recht an der besonderen Geschäftsbezeichnung „Dschinghis Khan“, wie aus Anlage K 3 ersichtlich, ein Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu.

31

1. Der Kläger ist Inhaber einer besonderen Geschäftsbezeichnung „Dschinghis Khan“-Logo, wie aus Anlage K 3 ersichtlich.

32
a. Das „Dschinghis-Khan“-Logo ist als besondere Geschäftsbezeichnung schutzfähig i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG.

33
aa. Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. Nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG sind Unternehmenskennzeichen alle Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Erforderlich ist, dass diesen Zeichen dabei Namensfunktion zukommt, d.h. sie zur Identifizierung und Unterscheidung eines Unternehmens entweder bereits von Haus aus geeignet und bestimmt sind oder aber diese Eignung kraft Verkehrsgeltung erworben haben (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 5 Rn. 7). Beansprucht ein Bildzeichen Schutz als Unternehmenskennzeichen, ist zu differenzieren: Bildzeichen kommt im Grundsatz keine Namensfunktion zu, sodass sie nicht als Unternehmenskennzeichen schutzfähig sind, soweit sie nicht Verkehrsgeltung erlangt haben (BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkate). Etwas anderes gilt indes für Wappen, Siegel und Embleme, die im Verkehr wie Namen wirken und daher als solche Schutz genießen (BGH GRUR 2002, 917, 919 - Düsseldorfer Stadtwappen; BGH GRUR 1994, 844, 845 - Rotes Kreuz). Das Gleiche soll bei einer einfachen graphischen Gestaltung einer Zeichenfolge gelten, wenn diese weiterhin im Vordergrund steht (vgl. BPatG GRUR-RS 2020, 36000 Rn. 43 - Atlas) oder bei einer Kombination eines Wortzeichens mit Namensfunktion mit einem Bildzeichen (vgl. OLG Nürnberg GRUR-RS 2020, 35066 Rn. 35 - Fränkischer Albverein). Dieser Ansicht schließt sich die Kammer jedenfalls für den Fall an, in dem das Kombinationszeichen durch den Wortbestandteil geprägt wird, d.h. die Bildbestandteile als dekorative Verzierungen zurücktreten. Denn nur in einem solchen Fall ist das entsprechende Firmenzeichen überhaupt geeignet, im geschäftlichen Verkehr zur Identifizierung eines ganz bestimmten Unternehmens zu dienen.

34
bb. Gemessen hieran ist das aus Anlage K 3 ersichtliche Wort-/Bildzeichen „Dschinghis-Khan“-Logo als besondere Geschäftsbezeichnung i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG schutzfähig. Bei der in Rede stehenden Gestaltung steht der Wortbestandteil „Dschinghis Khan“ eindeutig im Vordergrund, weil er einerseits in fetten Buchstaben gehalten ist und andererseits räumlich über das Bildzeichen hinausgeht. Der Bildbestandteil nimmt demgegenüber nur eine untergeordnete Stellung ein, da er lediglich aus einer Möwe besteht, die vor der untergehenden oder aufgehenden Sonne schwebt. Somit handelt es sich bei dem Bildbestandteil um rein dekorative Verzierungen, denen der angesprochene Verkehr kein besonderes Gewicht beimessen wird.

35
b. Der Kläger hat in seiner Person auch Rechte an dieser besonderen Geschäftsbezeichnung begründet.

36
aa. Der Kläger ist als maßgeblicher Produzent der Werke der Gruppe „Dschinghis Khan“ Inhaber eines entsprechenden Rechts an einer besonderen Geschäftsbezeichnung geworden.

37
(1) Bei der Bezeichnung „Dschinghis Khan“ handelt es sich nach insoweit übereinstimmenden Parteivortrag um einen Bandnamen. Unter diesem Namen trat ab 1975 eine Musikgruppe auf und es wurden entsprechende Tonträger dieser Gruppe mit teils in Deutschland bekannten Hits auf den Markt gebracht. Wem das Recht an einem Bandnamen zusteht, ist eine Frage des Einzelfalles. Einigkeit besteht jedenfalls dahingehend, dass der Name einer Band als Unternehmenskennzeichen Schutz beanspruchen kann (vgl. OLG Hamm GRUR-RS 2012, 10094; BeckOK MarkenR/Weiler, 25. Ed. 1.4.2021, § 5 Rn. 25.1). Dieses Recht steht dann der Band als rechtsfähiger Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu, wenn sie selbständig am Markt auftritt, d.h. unabhängig von einem bestimmten Produzenten oder Tonträgerhersteller ist (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2008, 243, 244 - Vanilla Ninja). Diese Sachverhaltskonstellation ist der Regelfall (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 5 Rn. 65). Etwas anderes gilt aber dann, wenn die in der Band tätigen Musiker keinen originär gemeinsamen Zweck verfolgen, sondern es sich hierbei um das Projekt eines Dritten, z.B. des Produzenten der Band handelt. In einem solchen Fall, in dem die maßgeblichen Beiträge, wie Zusammenstellung der Gruppe, ihre Vermarktung und Produktion etc., auf

die Leistung eines Dritten zurückgehen, entsteht das Recht am Unternehmenskennzeichen nicht in der Person der Gruppe, sondern in der Person des Dritten (vgl. OLG München NJWE-WettbR 1996, 229 - Boney M).

38
(2) Überträgt man die vorgenannten Grundsätze auf den streitgegenständlichen Fall, ist das Recht an der Bezeichnung „Dschinghis Khan“, vor allem aber das Recht an der besonderen Geschäftsbezeichnung „Dschinghis Khan“-Logo (Anlage K 3), in der Person des Klägers entstanden.

39
Hierfür spricht bereits der Umstand, dass die ursprüngliche Formation, wie der Kläger detailliert in der mündlichen Verhandlung ausführte, von ihm selbst aus Anlass der Teilnahme am Grand Prix d’Eurovision de la Chanson zusammengestellt wurde. Der Kläger hat insoweit dargelegt, dass am Anfang die Idee gestanden habe und die Zusammenstellung der Gruppe erst nach Annahme eines entsprechenden Liedbeitrags für den Grand Prix durch ihn erfolgt sei. Dass es sich bei „Dschinghis Khan“ ursprünglich um ein Projekt des Klägers handelt, in dem dieser über Jahre die maßgeblichen Beiträge wie Grundidee, Ausrichtung, Liedkompositionen, Vermarktung etc. erbracht hat, wird auch vom Beklagten nicht in Abrede gestellt. Selbst aus dem Vortrag des Beklagten ist zu entnehmen, dass die Beiträge der einzelnen Mitglieder der Gruppe sich auf einige wenige Kompositionen beschränkten. Weitere gewichtige eigene schöpferische Beiträge von ihm selbst oder von den übrigen Bandkollegen, die zum Gelingen des gesamten Projekts beigetragen hätten, trägt auch der Beklagte nicht vor. Dem Kläger kam folglich die entscheidende unternehmerische Rolle zu. Für eine Entstehung des Zeichenrechts in der Person des Klägers spricht ferner, dass die Parteien hiervon über die Dauer ihrer Zusammenarbeit übereinstimmend ausgegangen sind. Diesen Schluss legt jedenfalls die Regelung des § 11 Ziff. 11 Künstlervertrag vom 01.05.1983 (Anlage K 2) nahe, wonach am Falle der Auflösung der Gruppe die Rechte an dem Gruppennamen der Firma „J…-R… R… S… GmbH & Co. T… KG“ zustehen sollen. Daraus ist ersichtlich, dass die Vertragsparteien, zu denen auch der Beklagte gehört, übereinstimmend nicht von einer Zeichenentstehung bei einer Musikgruppen-GbR „Dschinghis Khan“ ausgegangen sind.

40
bb. Das Recht an der besonderen Geschäftsbezeichnung entstand, indem es vom Kläger auf den Schallplatten der Gruppe „Dschinghis Khan“ benutzt wurde.

41
(1) Bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG entsteht der Schutz durch namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr, unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, 1152 - Baumann).

42
(2) Eine solche Benutzungsaufnahme durch den Kläger ist gegeben. Dieser hat die aus Anlage K 3 ersichtliche besondere Geschäftsbezeichnung „Dschinghis Khan“-Logo jedenfalls auf zahlreichen Schallplatten der Gruppe (vgl. Anlagen K 8, K 9) verwendet. Insoweit liegt auch eine Verwendung durch den Kläger vor, was bereits aus Anlagen K 8 und K 9 sowie auf zahlreichen weiteren in der mündlichen Verhandlung übergebenen Schallplattenexemplaren ersichtlich ist. Dort ist nämlich neben dem Label von J… R… der Schriftzug „Produced by R… S…“ oder „Produziert von P… S…“ angebracht. Die vorliegenden Benutzungshandlungen stellen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer als Durchschnittsverbraucher und damit zumindest potentielle Käufer entsprechender Schallplatten gehören (st. Rspr., vgl. nur OLG München GRUR-RR 2016, 270 - Klosterseer) auch einen namensmäßigen und keinen markenmäßigen Gebrauch dar. Durch das in Rede stehende Logo wird aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nämlich nicht lediglich eine bestimmte Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens, sondern die Gruppe „Dschinghis Khan“ insgesamt gekennzeichnet.

43
c. Der Schutz der besonderen Geschäftsbezeichnung „Dschinghis-Khan“-Logo ist auch nicht zwischenzeitlich erloschen.

44

aa. Nach ganz herrschender Meinung ist der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG an den Bestand eines lebenden Unternehmens geknüpft (vgl. statt aller BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 4. Auflage 2018, § 10 Rn. 41 m.w.M.). Daraus folgt zwangsläufig, dass der Schutz jedenfalls dann erlischt, wenn das Unternehmen sich endgültig nicht mehr am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 1997, 749, 752 - L'Orange; BGH GRUR 2002, 967, 969 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Das endgültige Einstellen der geschäftlichen Tätigkeit ist dabei gleichbedeutend mit der endgültigen Aufgabe des Unternehmens. Dem gleichgestellt ist eine plötzliche und übergangslose wesentliche Änderung des Geschäftsgegenstandes, die dazu führt, dass der Verkehr das neue Unternehmen nicht mehr als Fortsetzung des alten ansieht (BGH GRUR 2016, 1066, 1067 - mt-perfect; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 5 Rn. 7, 8). Dabei sind an die für die Aufrechterhaltung des Schutzes erforderliche Nutzung keine höheren Anforderungen zu stellen als an die für die anfängliche Entstehung erforderlichen Benutzungshandlungen (BGH GRUR 2016, 1066 Rn. 23 - mt-perfect). Ob eine nur vorübergehende Unterbrechung oder eine endgültige Aufgabe des Geschäftsbetriebs vorliegt, ist aber stets anhand sämtlicher Umstände des Einzelfalles zu ermitteln, wobei dem Vorliegen von Fortsetzungswillen und Fortsetzungsmöglichkeit entscheidende Bedeutung beizumessen ist (BGH GRUR 2016, 1066, 1067 - mt-perfect).

45
bb. Auf Grundlage dessen kann vorliegend nicht von einem Erlöschen des Zeichenrechts des Klägers ausgegangen werden. Ein solches Erlöschen folgt aus dem Umstand, dass sich die ursprüngliche Formation bereits im Jahre 1985 auflöste, ebenso wenig, wie aus der Tatsache, dass die Band seitdem im Rahmen zweier Comebacks (2005 und 2018) in teils veränderter Besetzung auftrat. Mit dem Auftreten in leicht veränderter Besetzung ist vor dem Hintergrund des gleichbleibenden Musikstils und der Tatsache, dass es sich bei „Dschinghis Khan“ bereits im Grundsatz um eine vom Kläger zusammengestellte Musikgruppe handelt, keine wesentliche Änderung des Geschäftsbetriebs verbunden. Aus den gleichen Gründen führt auch die Auflösung der Grundformation nicht zur Annahme des Endes des Geschäftsbetriebs und zum damit verbundenen Ende des Zeichenrechts. Im vorliegenden Fall ist zudem bei der Frage nach dem Schutzende den branchenüblichen Gepflogenheiten der Unterhaltungsindustrie in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Eine Aufgabe des Geschäftsbetriebs kann folglich nicht schon deshalb angenommen werden, weil sich eine Musikgruppe auflöst oder ein betreffender Solokünstler dazu entschließt, seine aktive Karriere zu beenden. Denn selbst im Falle der Beendigung der aktiven künstlerischen Laufbahn werden bestehende Werke, namentlich Alben und Singles, weiter ausgewertet und verkauft. Von einer endgültigen Aufgabe des Geschäftsbetriebs kann folglich im Zusammenhang mit Musikgruppen frühestens dann ausgegangen werden, wenn deren Werke nicht mehr ausgewertet werden bzw. die letzten noch lebenden Mitglieder verstorben sind. Bis zu diesem Zeitpunkt ist, wie einige prominente Beispiele aus der Musikbranche zeigen, mit einer jederzeitigen Wiederaufnahme der aktiven künstlerischen Tätigkeit zu rechnen.

46
Vorliegend hat der Kläger unbestritten vorgetragen und durch Übergabe zahlreicher Tonträger in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung der Kammer auch belegt, dass die Alben und Singles der Band „Dschinghis Khan“ mit der in Rede stehenden besonderen Geschäftsbezeichnung nach wie vor käuflich erwerbbar sind. Zudem pflegte der Kläger über die gesamten 40 Jahre den sog. Back-Katalog, der regelmäßig durch neue Einspielungen ergänzt wurde. Der Kläger hat dazu ebenfalls vorgetragen, das Zeichen „Dschinghis Khan“-Logo sei sowohl für den Back-Katalog als auch bei Neuproduktionen und sonstigen Aktivitäten verwendet worden. Eine grundsätzliche Verwendung des Logos auf einzelnen Schallplattencovern in der Vergangenheit stellt auch der Beklagte nicht in Abrede. Diese Nutzung ist aus Sicht der Kammer für einen Fortbestand des Zeichenrechts ausreichend.

47

2. Der Beklagte hat das angegriffene, als Registermarke eingetragene Zeichen



auch zur Kennzeichnung musikalischer Darbietungen benutzt. Dies wird von ihm auch nicht in Abrede gestellt und geht zudem aus der Internetseite Anlage K 11 hervor.

48



3. Die Benutzung des Zeichens durch den Beklagten verletzt das prioritätsältere Unternehmenskennzeichenrecht des Klägers, weil es geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen (§ 15 Abs. 2 MarkenG).

49

a. Die Verwechslungsgefahr i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 - Peek & Cloppenburg).

50

b. Auf Grundlage dessen ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das Klagezeichen verfügt als Wort-/Bildzeichen jedenfalls über originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind hochgradig ähnlich. Die angegriffene Gestaltung übernimmt das Wortelement des Klagezeichens komplett und auch die graphische Gestaltung entpuppt sich als eng an das Logo des Klägers angelehnte Modernisierung. Ferner besteht zwischen den Tätigkeitsgebieten Branchenidentität. Beide Zeichen werden zur Kennzeichnung von Unternehmungen der Unterhaltungsbranche verwendet.

51

4. Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hat der Beklagte nicht abgegeben.

52

5. Dem Anspruch stehen auch keine Einwendungen oder Einreden entgegen.

53

a. Der beklagtenseits geltend gemachte Einwand der Verwirkung greift nicht durch.

54

aa. Die kennzeichenrechtlichen Ansprüche des Inhabers eines prioritätsälteren Kennzeichens gegen den Verletzer seines Kennzeichens sind verwirkt und dem Verletzer steht der Einwand der Verwirkung nach § 242 BGB zu, wenn die Rechtsverfolgung so spät einsetzt, dass der Verletzer, der inzwischen einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erlangt hat, auf Grund des Verhaltens des Berechtigten annehmen durfte, dieser erlaube oder dulde die Benutzung der Bezeichnung, und wenn deshalb auch unter Würdigung aller sonstigen Umstände des konkreten Einzelfalles die verspätete Rechtsverfolgung gegen Treu und Glauben verstößt (vgl. BGH GRUR 1960, 183 - Kosaken-Kaffee; BGH GRUR 2001, 323, 324 - Temperaturwächter).

55

bb. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Nach dem Vortrag der Beklagten ist nichts dafür ersichtlich, dass der Beklagte vor Anmeldung der streitgegenständlichen Marke im Jahr 2017 überhaupt

relevante Benutzungshandlungen im hier allein maßgeblichen Inland vorgenommen hätte. Eine etwaige durch den Kläger tolerierte Vorbenutzung im Ausland kann aber den Verwirkungseinwand nicht begründen, weil sich der Schutz des Unternehmenskennzeichens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Mit anderen Worten konnte der Kläger auf Grundlage des ihm zustehenden Unternehmenskennzeichenrechts eine Benutzung des Zeichens „Dschinghis Khan“-Logo nicht ohne Weiteres unterbinden. Spiegelbildlich muss es dem Beklagten dann aber auch verwehrt bleiben, der Inanspruchnahme im Inland einen vermeintlich im Ausland erlangten schutzwürdigen Besitzstand entgegenzuhalten.

56
b. Etwas anderes folgt schließlich nicht aus der im Jahr 2007 abgeschlossenen Vergleichsvereinbarung, denn die insoweit maßgebliche Ziff. 2 ist entgegen der vom Beklagten vertretenen Ansicht nicht dahingehend auszulegen, dass sich der Kläger verpflichtet hat, in Zukunft auch gegen eine Nutzung des Namens „Dschinghis Khan“ durch einzelne Gruppenmitglieder nicht vorzugehen.

57
aa. Nach den anerkannten Auslegungsgrundsätzen bildet der von den Parteien gewählte Wortlaut einer Vereinbarung und der diesem zu entnehmende Parteiwille den Ausgangspunkt einer nach §§ 133, 157 BGB vorzunehmenden Auslegung (stRspr BGH, vgl. zuletzt NJW 2018, 146 Rn. 30 m.w.N.). Weiter sind insbesondere der mit der Vereinbarung verfolgte Zweck und die Interessenlage der Parteien zu beachten, ferner die sonstigen Begleitumstände, soweit sie den Sinngehalt einer Erklärung erhellen können (vgl. BGH, NJW 2018, 146, Rn. 30 m.w.N.).

58
bb. Wendet man dies auf den Fall an, so bleibt für die Annahme einer Gestattung der Namensverwendung auch durch einzelne Bandmitglieder kein Raum. Hiergegen spricht schon, dass die in Rede stehende Vereinbarung explizit nur zwischen dem Kläger und drei Mitgliedern der Gruppe „Dschinghis Khan“, im weiteren Vertragstext als „DK“ bezeichnet, geschlossen wurde. Sämtliche Regelungen betreffen die zukünftige Tätigkeit der Gruppe „DK“, bestehend aus dem Beklagten, E… P… und H… S… als Ganzes. In keiner Bestimmung sind Regelungen zur Rechtsbeziehung der einzelnen Bandmitglieder zum Kläger getroffen worden. Der Wortlaut der maßgeblichen Passage in Ziffer 2. lässt sich ebenfalls nicht für die vom Beklagten vertretene Sichtweise ins Feld führen. Denn danach verpflichtet sich der Kläger allein, „weder jetzt noch in Zukunft weiter gegen DK wegen der Nutzung des Namens „Dschinghis Khan“ vorzugehen.“ Schließlich spricht auch der Zweck der Vereinbarung gegen die vom Beklagten vertretene Auslegung. Denn die Vergleichsvereinbarung wurde ausweislich der Vorbemerkung aus dem ganz konkreten Anlass des erneuten Zusammenschlusses dreier Mitglieder der ursprünglichen Besetzung von „Dschinghis Khan“ und zur Beilegung von Streitigkeiten mit Blick auf die Verwendung des Bandnamens durch diese Comeback-Besetzung im Jahr 2007 getroffen. Dies spricht entscheidend gegen die Annahme, der Kläger habe einen weitreichenden Verzicht auf die Geltendmachung seiner Rechte auch gegenüber einzelnen Mitgliedern im Zusammenhang mit ungewissen musikalischen Projekten in der Zukunft erklären wollen.

59
B. Die Widerklage des Beklagten ist bereits unzulässig, weil es an einem feststellungsfähigem Rechtsverhältnis fehlt.

60
I. Nach § 256 Abs. 1 ZPO kann Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird. Erforderlich ist demnach zuallererst das Vorliegen eines konkreten Rechtsverhältnisses. Hierunter ist eine bestimmte, rechtlich geregelte Beziehung einer Person zu einer anderen Person oder Sache zu verstehen, die ein subjektives Recht enthält oder aus der solche Rechte entspringen können (BGHZ 22, 43, 47; Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 256 Rn. 3). Fragen der Inhaberschaft eines subjektiven Immaterialgüterrechts betreffen solche Rechtsverhältnisse im oben genannten Sinn. Diese Rechte sind somit ohne weiteres feststellungsfähig (vgl. BGH NJW 2017, 402 Rn. 25 zur Mitgliedschaft). Lediglich abstrakte Rechtsfragen können indes nicht Gegenstand einer Feststellung sein (Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 256 Rn. 3).

61

II. Im vorliegenden Fall begehrt der Beklagte die von einem konkreten Rechtsverhältnis losgelöste Feststellung, dass er berechtigt ist, den Namen „Dschinghis Khan“ im Zusammenhang mit musikalischen Darbietungen zu verwenden. Der Antrag ist damit auf die Klärung abstrakter Rechtsfragen gerichtet, die im oben genannten Sinne nicht Gegenstand einer Feststellungsklage sein können.

62
C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 Satz 1 und 2 ZPO.