

Geschäftsnummer:
2 O 59/09



Verkündet am
12. Mai 2009

Folger, JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Landgericht Mannheim
2. Zivilkammer
Im Namen des Volkes
Urteil

Im Rechtsstreit

Patentanwalt Dr. Waldemar L

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

gegen

Twelmeier, Mommer & Partner

vertreten durch d. Partner Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier, Dr. Niels Mommer und Henning Twelmeier

Westliche 56-68, 75172 Pforzheim

- Antragsgegnerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Twelmeier u. Koll., Westliche 56-68, 75172 Pforzheim

wegen Markenverletzung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom
12. Mai 2009 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Dr. Kircher

Richterin am Landgericht Gauch

Richter Lehmeier

für **Recht** erkannt:

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.
2. Der Verfügungskläger trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Der Verfügungskläger (nachfolgend Kläger) begehrt den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Verfügungsbeklagte (nachfolgend Beklagte), mit der ihr eine nach Ansicht des Klägers unzulässige Benutzung des ihm zustehenden Unternehmenskennzeichens untersagt werden soll.

Der Kläger und der Partner Ulrich Twelmeier der Beklagten sind Patentanwälte. Sie haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben, die zuvor Herr Ulrich Twelmeier gemeinsam mit Patentanwalt J. geführt hatte. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietät sind in einem Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 (Anlage AG 3) geregelt. Herr Ulrich Twelmeier kündigte den Sozietätsvertrag und schied zum 31.12.2005 aus der Sozietät aus. Seither wird die Kanzlei vertragsgemäß vom Kläger weitergeführt (vgl. § 9 des Sozietätsvertrags).

Zwischen dem Kläger und Herrn Ulrich Twelmeier ist bereits ein markenrechtlicher Rechtsstreit anhängig. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil der Kammer vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06 (Anlage Ast 1) und die Urteilsformel der Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07 (Anlage AG 2) Bezug genommen. Über die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden.

Herr Ulrich Twelmeier ist Inhaber der u. a. für Dienstleistungen eines Patentanwalts geschützten deutschen Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1 161 391, Anlage Ast 9) mit Anmel-

depriorität vom 21.08.1989. Im Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 hatte er „der Gesellschaft die Benutzung der Bezeichnung porta Nr. 1 161 391“ als Dienstleistungsmarke gestattet. Diese Gestattung kündigte der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des Sozietätsvertrags.

Während der Kläger und Herr Ulrich Twelmeier die Patentanwaltssozietät betrieben haben, hat die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung „porta patentanwälte“, jeweils mit Zusatz der Namen der Sozien, geführt. Darüber hinaus wurde die Bezeichnung „porta patentanwälte“ seit 2001 im Internet unter den kanzleieigenen Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ verwendet.

Die Kanzlei des Klägers benutzt weiterhin die Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ und unterhält die E-Mailadresse „info@portapatent.de“. Insbesondere für das Jahr 2006 gab der Kläger seine Steuererklärung unter der Unternehmensbezeichnung „Dr Waldemar L - porta patent und rechtsanwälte“ ab. Außerdem bewirkte der Kläger im Adressbuch für Pforzheim & Region 2007 einen Eintrag unter der Firma Porta Patent- und Rechtsanwälte, unter der er im Übrigen auch einen Telefonbucheintrag gegenüber der Firma Röser beantragte.

Herr Ulrich Twelmeier betreibt zwischenzeitlich mit den Herren Patentanwalt Dr. Niels Mommer und Rechtsanwalt Henning Twelmeier die im vorliegenden Verfahren in Anspruch genommene Patent- und Rechtsanwaltskanzlei „Twelmeier, Mommer & Partner“.

Der Kläger bemerkte im März 2009, dass die Beklagte unter den Domains „www.portapatent.de“ und „www.porta-marke.de“ einen Internet-Auftritt betreibt, dessen Startseiten in den Anlagen Ast 2 und Ast 10 wiedergegeben sind. Sie enthalten jeweils in der Art eines Briefkopfes oder Firmenschildes mit der Firma „TWELMEIER MOMMER & PARTNER“ Informationen zur Beklagten. Am unteren Ende der Startseite befindet sich die Zeile „Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA“, die mit einem Hyperlink unterlegt ist, welcher zu einer Unterseite mit URL <http://porta-info.twpatent.de/> führt, auf der Gerichtsentscheidungen zum genannten Rechtsstreit zwischen dem Kläger und Herrn Ulrich Twelmeier abrufbar sind (Anlage Ast 3).

Ebenfalls im März 2006 stellte der Kläger fest, dass die Beklagte für das Online-Telefonbuch unter „www.das-oertliche.de“ einen versteckten Suchbegriff „porta“ gebucht hat, der dem Telefonbucheintrag ihrer Kanzlei zugeordnet ist, welcher aus der Anlage Ast 6 ersichtlich ist.

Der Kläger trägt vor, die Bezeichnung „porta patentanwälte“ habe schon die noch von Herrn Ulrich Twelmeier und Patentanwalt J geführte Sozietät verwendet, in die der Kläger dann 1994 für den ausgeschiedenen Herrn J

eingetreten ist. Die angegriffene Benutzung des Begriffs „porta“ durch die Beklagte als Teil von Domain-Namen und als Suchwort im Online-Telefonbuch stelle eine rein firmenmäßige Benutzung dar, die ihr wegen der prioritätsälteren Unternehmenskennzeichnung des Klägers untersagt sei. Im übrigen könne die Beklagte sich zur Rechtfertigung einer firmenmäßigen Benutzung selbst dann nicht auf die eingetragene Marke PORTA berufen, wenn in der angegriffenen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung für Dienstleistungen liege. Ansprüchen des Klägers könne auch nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengesetzt werden. Der Kläger benutze sein Unternehmenskennzeichen nicht nur im Zusammenhang mit Dienstleistungsangeboten, sondern zumindest auch rein firmenmäßig. Daher sei unerheblich, inwieweit er im Hinblick auf eine zum Teil möglicherweise auch markenmäßige Verwendung des Kennzeichens PORTA zur Unterlassung verpflichtet sei.

Der Kläger **b e a n t r a g t**,

1. der Antragsgegnerin zu gebieten,
 - a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Kennzeichnung „portapatent“ als Unternehmenskennzeichen für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu benutzen, insbesondere unter einer Second-Level-Domain „portapatent“ oder „porta-Marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen;
 - b) die Bezeichnung „porta“ in einem Online-Telephonbuch als versteckten Suchbegriff für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu verwenden oder verwenden zu lassen;

2. der Antragsgegnerin für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft, zu vollziehen an einem ihrer Partner, anzudrohen;
3. die Antragsgegnerin zu verurteilen, gegenüber der Rudolf Röser Verlags- und Informationsdienste AG, Fritz-Erler-Straße 25, 76133 Karlsruhe in die einstweilige Löschung des bei ihrem Telephonbucheintrag verwendeten Suchbegriffs „porta“ einzuwilligen.

Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Beklagte hält den geltend gemachten Verfügungsansprüchen eine Lizenz an der eingetragenen Marke PORTA entgegen, die ihr Herr Ulrich Twelmeier mit Vertrag vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) eingeräumt habe. Sie ist der Ansicht, es fehle an einer firmenmäßigen Benutzung des Kennzeichens „porta“ durch den Kläger. Jedenfalls stellten vorliegend alle den Voraussetzungen von § 5 MarkenG genügenden Verwendungen dieses Kennzeichens „porta“ durch den Kläger keine reinen firmenmäßigen, sondern zugleich auf Dienstleistungen bezogene Benutzungen dar. Andererseits handele es sich bei der angegriffenen Benutzung durch die Beklagte um eine markenmäßige Verwendung des Kennzeichens.

Entscheidungsgründe

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet.

I.

Die geltend gemachten Verfügungsansprüche stehen dem Kläger nicht zu. Es fehlt bereits an einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens des Klägers. Es kann daher offen bleiben, ob der Kläger mit dem Antrag Ziff. 3 eine im einstweiligen Verfügungsverfahren unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache begehrt.

Voraussetzung für die geltend gemachten Unterlassungsansprüche wäre nach §§ 5, 15 MarkenG, dass die Beklagte eine geschäftliche Bezeichnung, die der Kläger im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, oder eine ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt haben, die geeignet ist, eine Verwechslung mit dieser geschäftlichen Bezeichnung hervorzurufen. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

Zwar hat der Kläger jedenfalls durch die Benutzung des Unternehmenskennzeichens „porta patentanwälte“ bzw. „porta patent- und rechtsanwälte“ ab dem 01.01.2006 ein Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG erworben, da er diese Bezeichnung entgegen der Ansicht der Beklagten zumindest auch zur Kennzeichnung seines Unternehmens verwendet hat. Auch steht zwischen den Parteien zu Recht außer Streit, dass die von der Beklagten verwendeten Domain-Namen „www.porta-patent.de“ und „www.porta-marke.de“ sowie das als Suchbegriff verwendeten Wort „porta“ unter Berücksichtigung der Branchennähe der Unternehmen der Parteien grundsätzlich verwechslungsfähig mit dem zusammengesetzten Unternehmenskennzeichen des Klägers wären (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 - *THOMSON LIFE*; BGH I ZR 174/06, Ur. v. 05.02.2009 m.w.N.).

Es fehlt jedoch bei den angegriffenen Benutzungshandlungen der Beklagten an einer unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung, zumindest soweit die Benutzung als Domain-Name in Rede steht (1.). Ob in der Benutzung der Bezeichnung „porta“ als versteckter Suchbegriff im Telefonbuch im übrigen ein erlaubter Hinweis auf eine zulässige Benutzung der Marke „PORTA“ liegt (2.), kann offen bleiben. Die Beklagte kann nämlich Ansprüchen des Klägers jedenfalls die prioritätsältere eingetragene Wortmarke PORTA, die die angegriffene Benutzung deckt, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegenhalten (3.). Es kann daher dahinstehen, ob die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen dem Kläger auch deswegen nach § 242 BGB untersagt wäre, weil er den Schutz

des Unternehmenskennzeichens möglicherweise ausschließlich durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er nach §§ 4, 14 MarkenG zu unterlassen verpflichtet war.

1. Es fehlt an einer unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung zumindest der angegriffenen Zeichen „www.porta-patent [bzw. marke].de“ durch die Beklagte. Eine solche wäre aber Voraussetzung des geltend gemachten Anspruches aus §§ 5,15 MarkenG.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - *Schuhpark*; vgl. auch EuGH, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - *Anheuser Busch*; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - *Céline*; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - *THE HOME STORE*) kann ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch ist jedoch dann weiterhin Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstellt. Diese Grundsätze werden zwar aus den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG zum Recht der eingetragenen Marke hergeleitet. Nach Ansicht der Kammer sind sie aber aus systematischen Gründen entsprechend umgekehrt auf die Inanspruchnahme aus Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 MarkenG zu übertragen. An einer das Unternehmenskennzeichenrecht verletzenden Benutzung fehlt es daher, wenn ein Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen und nicht zur Kennzeichnung eines Unternehmens verwendet wird.

- a) Vorliegend benutzt die Beklagte die angegriffenen Domain-Namen jedenfalls nicht firmenmäßig.

Es besteht kein allgemeiner Grundsatz, wonach mit dem Betreiben einer Internetpräsenz durch ein Unternehmen unter einer bestimmten Domain eine Nutzung des Domain-Namens zur Kennzeichnung dieses Unternehmens einhergeht. An einer firmenmäßigen Benutzung fehlt es jedenfalls, wenn beschreibende Begriffe als Domain Name registriert werden. Hierdurch werden weder Kennzeichenrechte begründet (vgl. hierzu BGH 2001, 1061 - *Mitwohonzentrale.de* m.w.N.) noch verletzt. Der Verkehr fasst nämlich solche Domain-Namen nicht als individuellen Herkunftshin-

weis auf (OLG Köln GRUR 2001, 266). Fast zu jedem Gattungsbegriff finden sich im Internet unter dem entsprechenden Domainnamen Informationen, die meist in Zusammenhang mit diesem Begriff stehen. Auch wenn an einem Gattungsbegriff gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte bestehen, kann der Inhaber eines Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung als Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, wenn dieser als Sachhinweis genutzt wird (BGH GRUR 2005, 687 - *weltonline.de*). Da somit kein allgemeiner Erfahrungssatz existiert, der den Verkehr in jeder Domain-Nutzung einen Hinweis auf ein gleichnamiges Unternehmen erblicken ließe, bedarf es jeweils der Prüfung, ob im Einzelfall der Domain-Name als Unternehmensbezeichnung aufgefasst wird.

Diese Prüfung ergibt vorliegend, dass der Verkehr die Nutzung der streitgegenständlichen Domain-Bezeichnungen nicht als geschäftliche Bezeichnung des Betreibers der Internetseite auffasst. Dem steht schon entgegen, dass er bei Aufruf der Seiten unmittelbar mit der Firmenbezeichnung der Beklagten konfrontiert wird. Da sich die Beklagte auf der Startseite mit einer Zusammenstellung von Informationen nach der Art eines Briefkopfes oder eines Firmenschildes unter ihrer Kanzleibezeichnung „Twelmeier, Mommer & Partner“ präsentiert, ohne dabei auch den Begriff „porta“ als Firmenbezeichnung zu verwenden, wird deutlich, dass der Domain-Name nicht zugleich das Unternehmen kennzeichnen soll. Vielmehr kann der Verkehr erkennen, dass die Domains mit Rücksicht auf die dort angebotenen Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA gewählt wurden. Dies gilt auch für die Domain *www.porta-patent.de*, deren Bestandteil „patent“ sich auf die Dienstleistungen bezieht, für welche die Marke PORTA Schutz beansprucht. Der Verkehr versteht die Internetseite als eine solche über die Marke PORTA, nicht als eine Homepage, die von einem Unternehmen mit dieser oder einer ähnlichen Firma betrieben wird.

b) Ob in der Verwendung des Begriffs „porta“ als Suchwort im Online-Telefonbuch eine firmenmäßige Benutzung desselben liegt, erscheint jedenfalls zweifelhaft. Hierfür spricht zwar, dass dieses Suchwort wie ein unsichtbarer Metatag im Quelltext einer Internetseite das Auswahlverfahren bezüglich der aufzufindenden Telefonbucheinträge beeinflusst und dazu dienen könnte, den Nutzer des Telefonbuchs auf das durch Eingabe des Suchbegriffs aufzufindende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen (vgl. BGH GRUR 2007, 63 - *Impuls*; 2007, 784 - *AIDOL*). Es sprechen a-

ber beachtliche Gründe dafür, die streitgegenständliche Telefonbuchnutzung eher der Schaltung einer Anzeige bei einer Internetsuchmaschine (sog. AdWord-Werbung) gleichzusetzen, die mit dem Kennzeichen als Schlüsselwort verknüpft ist und bei dessen Eingabe durch den Benutzer angezeigt wird (vgl. zu dieser Fallgestaltung: BGH GRUR 2009, 498 - *Bananabay*; 2009, 500 - *Beta Layout*; 2009, 502 - *pcb*). Auch bei einem Online-Telefonbuch ist dem Benutzer nämlich bekannt, dass aufzufindene Einträge gezielt als Werbung im Auftrag von Unternehmen durch den Telefonbuchanbieter in die Trefferliste aufgenommen wurden und deren Anzeige nicht nur das Ergebnis einer objektiven - wenngleich durch Metatags beeinflussten - Recherche durch die Suchmaschine sind. In einer solchen Nutzung eines Schlüsselworts muss aber im Einzelfall insbesondere keine unternehmenskennzeichnende Verwendung liegen. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, der Benutzer erwarte in einem Anzeigenbereich (etwa neben der Trefferliste einer Suchmaschine) gerade Werbung des Inhabers des Kennzeichens selbst, das er gezielt als Suchwort eingegeben hat, oder eines vom Kennzeicheninhaber autorisierten Händlers oder Anbieters, der in den Vertrieb der Produkte eingebunden ist. An einer firmenmäßigen Benutzung fehlt es jedenfalls dann, wenn die Anzeige deutlich auf das werbende Unternehmen hinweist und keinen Hinweis auf eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber enthält. In einem solchen Fall versteht der Verkehr die Anzeige als eine von dem eingegebenen Suchwort unabhängige bloße Eigenwerbung des Werbenden ohne Hinweis auf eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber (BGH GRUR 2009, 500 - *Beta Layout*). Auch vorliegend spricht vieles dafür, eine Benutzung als Kennzeichnung eines Unternehmens zu verneinen, weil der angezeigte Telefonbucheintrag selbst die vom Kennzeichen abweichende Firma der Beklagten angibt und keinen Anlass gibt, eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber anzunehmen. Dies bedarf aber aus den nachfolgenden Gründen keiner Entscheidung.

2. Offen bleiben kann auch, ob die Verwendung des Kennzeichens „porta“ als Suchbegriff im Online-Telefonbuch einen erlaubten Hinweis auf eine zulässige Benutzung darstellt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass ein fremdes Kennzeichen als Suchwort verwendet werden könnte, um auf eine kennzeichenrechtlich zulässige Benutzung des fremden Zeichens hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 63 - *Impuls*). Auch diese Frage bedarf aber in Bezug

auf den vorliegenden Fall keiner Klärung, weil die Beklagte den vorliegend geltend gemachten Ansprüchen jedenfalls die eingetragene Marke PORTA entgegenhalten kann (dazu 3.).

3. Unterlassungsansprüche des Klägers sind im Ergebnis in jedem Fall deswegen ausgeschlossen, weil die Beklagte sich analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf die prioritätsältere eingetragene Wortmarke „PORTA“ berufen kann, die die angegriffene Benutzung deckt, sofern man diese überhaupt als kennzeichenmäßige Verwendung betrachtet.

- a) Die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten setzt voraus, dass der Beklagte aufgrund obligatorischer, d. h. schuldrechtlicher, insbes. vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 15 Rn 13). Dies ist hier der Fall. Die Beklagte hat durch die Vorlage des Lizenzvertrages vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) glaubhaft gemacht, dass sie ein ausschließliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Wortmarke PORTA hat.

- b) Es handelt sich bei der Marke auch um das prioritätsältere Recht. Der Kläger stützt sich in erster Linie auf eine den Schutz seines Unternehmenskennzeichnens begründende Benutzung durch ihn selbst ab dem 01.01.2006. Soweit der Kläger zudem Benutzungshandlungen durch die Kanzlei in der vorherigen Zusammensetzung geltend macht, ist schon nicht ersichtlich, auf welche Weise hierdurch eventuell begründete Rechte der Betreibergesellschaften auf den Kläger übergegangen sein sollten. Auch käme zur Begründung eines Unternehmenskennzeichnens schon vor dem Prioritätsdatum der eingetragenen Marke PORTA lediglich eine Benutzung durch die Kanzlei in der damaligen Zusammensetzung J / Twelmeier in Frage. Eine solche Benutzung vor dem 21.08.1989 ist von der Beklagten bestritten worden und vom Kläger auch weder substantiiert vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

- c) Der Inanspruchnahme aus einem Unternehmenskennzeichen kann auch eine prioritätsältere eingetragene Marke entgegenhalten werden, wenn ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen wird.

Dies ergibt sich nach Ansicht der Kammer als Konsequenz aus der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - *Schuhpark*; vgl. auch EuGH, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - *Anheuser Busch*; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - *Céline*; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - *THE HOME STORE*). Danach kann zwar ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch ist jedoch auch unter der Geltung der neuen Rechtsprechung weiterhin dann Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstellt.

Nach Auffassung der Kammer muss die Verteidigung mit einer prioritätsälteren Marke in demselben Umfang möglich sein wie ein auf diese Marke gestützter Angriff im Wege eines Unterlassungsbegehrens. Eine vom Markeninhaber angreifbare marken- und firmenmäßige Benutzung ist dem Markeninhaber daher erlaubt. Er ist nicht gehalten, sich wegen der prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrechte auf eine rein markenmäßige Nutzung zurückzuziehen. Nach Auffassung der Kammer führen einander gegenüberstehende Markenrechte auf der einen Seite und Unternehmenskennzeichenrechte auf der anderen Seite nicht dazu, dass jedem der beiden Rechteinhaber nur noch die rein markenmäßige bzw. rein firmenmäßige Benutzung erlaubt wäre. Vielmehr setzt sich das prioritätsältere Recht durch, soweit Benutzungshandlungen in Rede stehen, die zugleich marken- und firmenmäßig sind.

Zu diesem Ergebnis führen insbesondere folgende Erwägungen: Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr ist häufig sowohl marken- als auch firmenmäßiger Natur. Dies gilt insbesondere bei Dienstleistungsmarken. Einem Dienstleister ist es nämlich anders als dem Anbieter von Waren nicht möglich, ein Kennzeichen unmittelbar und ausschließlich in Bezug auf die angebotene Leistung zu verwenden, weil diese nicht verkörpert ist. Er kann sein Zeichen daher insbesondere nicht körperlich mit der Ware verbinden. Der Verkehr ist deshalb bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung kann daher auch in der Benutzung durch die Anbringung der Marke am Geschäftslokal

sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht kommen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

Vor diesem Hintergrund würde das Benutzungsrecht des Inhabers einer prioritätsälteren Dienstleistungsmarke leer laufen, wenn ihm nur noch die rein markenmäßige Verwendung erlaubt wäre. Er hat nämlich aus den genannten Gründen ein anerkennenswertes Bedürfnis nach einer Nutzung, die zugleich marken- und firmenmäßig erfolgt. Dass - worauf der Kläger zutreffend hinweist - die Anforderungen an rechtserhaltende Benutzungen nach § 26 MarkenG nicht in jeder Hinsicht mit den Anforderungen an eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. § 14 MarkenG gleichgesetzt werden dürfen (vgl. BGH GRUR 2000, 1038 - Kornkammer), ist hierbei nicht von entscheidender Bedeutung. Dem Markeninhaber muss nämlich gerade eine rechtserhaltende Benutzung seiner prioritätsälteren Marke möglich sein. Würden aus den möglichen Benutzungshandlungen solche ausscheiden, die zugleich firmenmäßig erfolgen, was gerade bei Dienstleistungsmarken der Regelfall der Benutzung ist, so wäre der Dienstleistungsanbieter an beinahe jeder sinnvollen Form der rechtserhaltenden Benutzung gehindert. Damit wäre nicht nur dem Inhaber des jüngeren Rechts die Nutzung des Kennzeichens im Zusammenhang mit Dienstleistungen und einem Dienstleistungsunternehmen praktisch unmöglich. Auch dem Inhaber des älteren Rechts wäre diese Verwendung verwehrt. Das Kennzeichen wäre faktisch für beide Seiten gesperrt. Dies wäre ein mit dem Vorrang des älteren Rechts nicht zu vereinbarendes Ergebnis.

Gegenteiliges kann auch nicht aus den vom Kläger zitierten Entscheidungen des BGH hergeleitet werden. In der Entscheidung *Adlon* (BGH GRUR 2002, 267) wird ausgeführt, dass der Markeninhaber - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt ist, seine Marke auch firmenmäßig zu benutzen, was nicht auf Grund einer prioritätsjüngeren Marke untersagt werden kann. Ansprüche aus § 15 MarkenG lehnt der BGH mit der Begründung ab, die dortige Beklagte

könne sich auf eine prioritätsältere geschäftliche Bezeichnung berufen. Dies könnte dahin zu verstehen sein, dass einer Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 15 MarkenG nur ein prioritätsälteres *Unternehmenskennzeichen* entgegengehalten werden kann. Hierfür mag die Begründung mit einem Verweis auf die Entscheidung *Magirus* (BGHZ 19, 23) sprechen, wonach ein Warenzeichen, dessen warenzeichenmäßige Benutzung vom Inhaber eines ähnlichen Firmenbildzeichens geduldet werden muss, nicht firmenmäßig benutzt werden darf, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Firmenbildzeichen führt. Die genannten Entscheidungen berücksichtigen aber jedenfalls noch nicht die oben dargestellten jüngeren Entwicklungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Aus ihnen kann nicht abgeleitet werden, dass dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine gängige *auch* firmenmäßige Benutzung zur Kennzeichnung seiner Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 - *AKZENTA*) im Hinblick auf jüngere Unternehmenskennzeichenrechte untersagt ist. Dasselbe gilt, soweit in der Entscheidung *J. C. Winter* (BGH GRUR 1996, 422) noch darauf hingewiesen wurde, dass eine Befugnis zum Gebrauch einer Marke das Recht zu einem namensmäßigen Gebrauch des in der Marke enthaltenen Namens nicht einschliesse.

d) Wollte man in der angegriffenen Benutzung überhaupt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch erkennen, so läge darin jedenfalls auch eine markenmäßige Benutzung des Kennzeichens *PORTA* die nach alledem eine eventuelle zugleich firmenmäßige Benutzung rechtfertigt.

Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung ist, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 - *AKZENTA*). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall, sofern man überhaupt von einer kennzeichenmäßigen Verwendung durch die Beklagte ausgeht, erfüllt.

aa) Im Internetauftritt der Beklagten unter „www.porta-patent [bzw. marke].de“ wird auf Dienstleistungen der Beklagten hingewiesen. Unter der Firma findet sich die Angabe

„Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes“.

Oberhalb der Firma werden stichwortartig Dienstleistungsgebiete aufgezählt:

„Patente, Marken und Unternehmenskennzeichen, Designs, Internetdomains, [...]“.

Damit sind die angebotenen Dienstleistungen auch hinreichend konkret bezeichnet. Das Erfordernis eines Bezuges zu einer *konkreten* Dienstleistung ist nicht dahin zu verstehen, dass eine Einzeldienstleistung konkret beschrieben und angeboten werden muss. Vielmehr genügt es, wenn, wie dies hier der Fall ist, das Betätigungsfeld des Markeninhabers derart konkret bezeichnet wird, dass erkennbar ist, welche Arten von Dienstleistungen er anbietet. Nicht hinreichend wäre ein abstrakter Hinweis etwa auf „Dienstleistungen“, der aber vorliegend nicht gegeben ist.

bb) Auch die Nutzung des Kennzeichens „porta“ als Suchwort im Online-Telefonbuch dient der Kennzeichnung von Dienstleistungen durch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Das als Suchwort eingesetzte Kennzeichen führt zu dem Eintrag mit dem Inhalt

„Patentanwälte TWELMEIER MOMMER & PARTNER“.

Bereits mit der Angabe des ausgeübten Berufs der Partner (Patentanwälte) wird auf die angebotenen Dienstleistungen eines Patentanwalts - für den Verkehr hinreichend deutlich erkennbar - hingewiesen. Diese vorliegende Fallgestaltung bleibt im Hinblick auf die Nähe der Werbung zu den Dienstleistungen nicht hinter dem Beispiel der Anbringung eines Firmenschildes (vgl. BGH a.a.O. - AKZENTA) zurück. Es läge also mit der Verwendung der Marke PORTA als Suchbegriff ein auch auf die Dienstleistungen bezogener Herkunftshinweis vor.

e) Der Verteidigung mit der Marke PORTA steht vorliegend auch nicht entgegen, dass der Kläger die rechtserhaltende Benutzung der Marke bestreitet. Dieser Einwand kann vom Anspruchssteller ohnehin nicht gegenüber der Verteidigung des in Anspruch genommenen Markeninhabers geführt werden. Dies ergibt sich aus dem Rechtsgedanken, der in den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck gekommen ist. Der Ausschluss von Unterlassungsansprüchen aus Rechten mit älterem Zeitrang gegenüber dem Inhaber von Rechten mit jüngerem Zeitrang soll letzteren nicht in die Lage versetzen, seinerseits die Benutzung des Zeichens mit dem älteren Zeitrang zu untersagen. Der Kläger müsste eine mangelnde Benutzung der Marke PORTA in einem Löschungsverfahren nach § 53 oder § 55 MarkenG geltend machen, was er auch getan hat, jedoch bislang ohne Erfolg.

Selbst wenn man aber dem Kläger einen Einwand mangelnder Benutzung der Verteidigungsmarke grundsätzlich einräumen wollte, könnte dieser jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht durchgreifen. Die Kammer hätte bereits erhebliche Bedenken, einen solchen Einwand auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zuzulassen. Im Eilverfahren erscheint es nicht interessengerecht, dem angegriffenen Markeninhaber aufzubürden, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke darzulegen. Im übrigen wäre diese vorliegend hinreichend glaubhaft gemacht. Sie ergibt sich aus dem klagabweisenden Urteil der Kammer vom 03.07.2007, welches insoweit vom OLG Karlsruhe bestätigt worden ist. Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit dieses Urteil die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits bindet, genügt es jedenfalls zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung. Der Kläger hat auch keine weiteren Einwendungen gegen die tatsächlichen Umstände vorgebracht, die dort der Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung zu Grunde gelegen haben.

II.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemäß §§ 91 Abs. 1 und §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

Dr. Kircher
Vors. Richter am
Landgericht

Gauch
Richterin am Landgericht

Lehmeyer
Richter