

Geschäftsnummer:
6 U 127/07
2 O 220/06
Landgericht
Mannheim



Verkündet am
22. April 2009

Simon, JAng.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Oberlandesgericht Karlsruhe

6. Zivilsenat

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

1. Dr. techn. Waldemar L

- Kläger / Widerbeklagter / Berufungskläger / Anschlussberufungsbeklagter -

2. Rechtsanwältin Tanja Z

- Widerbeklagte / Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwälte

gegen

Ulrich Twelmeier

Westliche Karl-Friedrich-Str. 56-68, 75172 Pforzheim

- Beklagter / Widerkläger / Berufungsbeklagter / Anschlussberufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

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

wegen Markenlöschung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 2009 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Oberlandesgericht Schmukle

Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfuß

Richter am Oberlandesgericht Dr. Zülch

für **Recht** erkannt:

- I. Auf die Berufung des Klägers/Widerbeklagten Ziff. 1 wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 03.07.2007 (Az. 2 O 220/06) wie folgt abgeändert:

Ziff. 8 und 9 der Urteilsformel lauten:

8. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569203.8 "porta" bezüglich folgender Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:

Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts; Konzeption, Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts; Rechtsberatung und -vertretung; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines Patentanwalts.

9. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569204.6 "portapatent" bezüglich folgender Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:

Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts; Konzeption, Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts; Rechtsberatung und -vertretung; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines Patentanwalts.

Bezüglich der weitergehenden auf die Löschung der in Ziff. 8 und 9 genannten Marken gerichteten Ansprüche wird die Widerklage ebenfalls abgewiesen.

Die weitergehende Berufung des Klägers/Widerbeklagten Ziff. 1 und die Berufung der Widerbeklagten Ziff. 2 werden zurückgewiesen.

- II. Die Anschlussberufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim

vom 03.07.2007 (Az. 2 O 220/06) wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Ziff. 2, 4 und 5 der Urteilsformel wie folgt lauten:

2. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTA“ und/oder "porta / patent- und rechtsanwälte" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
 4. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerkläger schriftlich und unter Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft über die unter Verwendung der Bezeichnung „PORTA“ und/oder "porta / patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006 erzielten Umsätze zu erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den Rechnungskopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.
 5. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Widerkläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gemäß Ziffer 2 seit dem 01.01.2006 entstanden ist und noch entstehen wird.
- III. Von den Kosten des Berufungsverfahrens und den außergerichtlichen Kosten des Beklagten tragen der Kläger 55 %, die Widerbeklagten als Gesamtschuldner 35 % und der Beklagte 10 %. Der Beklagte trägt 10 % der außergerichtlichen Kosten des Klägers. Im übrigen behalten die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
- IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Widerbeklagten können die Vollstreckung aus den Ziff. 2 und 3 des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 50.000, hinsichtlich Ziff. 4 des angefochtenen Urteils in Höhe von € 15.000 abwenden, wenn nicht der Beklagte und Widerkläger vor der Vollstreckung Sicher-

heit in gleicher Höhe leistet. Der Widerbeklagte zu 1 kann die Vollstreckung aus Ziff. 6 und 7 des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils € 15.000 abwenden, wenn nicht der Beklagte und Widerkläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im übrigen kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

V. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage um die Bezeichnung "porta".

Der Kläger und Widerbeklagte zu 1 (nachstehend auch: der Kläger) sowie der Beklagte sind Patentanwälte. Sie haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben. Vor dem Eintritt des Klägers waren der Beklagte und Patentanwalt J Partner der Sozietät; der Kläger übernahm den Anteil von Patentanwalt J. Kläger und Beklagter haben einen Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 (Anlage B 1) geschlossen, den der Beklagte mit Schreiben vom 20.06.2005 gekündigt hat. Er ist zum 31.12.2005 aus der Sozietät ausgeschieden. Seither wird die Kanzlei vom Kläger weitergeführt; die Widerbeklagte zu 2 ist mittlerweile ebenfalls in der Kanzlei tätig und wird auf deren Briefkopf geführt.

Der Beklagte ist Inhaber der deutschen Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391, Anlage K 1) mit Anmeldepriorität vom 21.08.1989. Die Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und von Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Dienstleistungen eines Patentanwalts.

Im Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 hat der Beklagte „der Gesellschaft die Benutzung der Bezeichnung 'porta Nr. 1161391' als Dienstleistungsmarke gestattet“. Diese Gestattung hat der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des Sozietätsvertrags gekündigt.

Während der Kläger und der Beklagte die Patentanwaltssozietät betrieben, war auf dem Briefpapier der Kanzlei der Briefkopf wie folgt gestaltet (Anlagen K 3a, 3b, B 5):

porta / *patentanwälte*

Unter dem Wort "patentanwälte" wurden jeweils die Sozien aufgeführt, etwa wie folgt:

porta / *patentanwälte*

*Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier
Dr. techn. Waldemar L
European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys*

Eine gleichartige Gestaltung des Briefkopfs hatte die Sozietät auch schon vor Eintritt des Klägers benutzt (Anlage K 4), frühestens aber seit 1992. Diese Gestaltung wurde außer auf Briefbögen auch auf Visitenkarten (Anlage K 5), in Werbeanzeigen (Anlagen B2a bis B2f) sowie seit 2001 im Internet unter den Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ verwendet (Anlagen B 3, K 13). Darüber hinaus ist die Kanzlei bei Patent- und Markenmeldungen als „porta patentanwälte“ aufgetreten (Anlagen K 6 bis 9).

Der Kläger hat seinerseits am 18.11.2005 beim DPMA die deutschen Wortmarken „porta“ (Nr. 30569203.8) und „portapatent“ (Nr. 30569204.6) sowie am 18.05.2006 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die europäischen Gemeinschaftsmarken „porta“ (Nr. 05084801) und „portapatent“ (Nr. 05084843), jeweils u. a. für Dienstleistungen eines Patentanwalts, angemeldet (Anlagenkonvolut B 6). Die deutschen Marken wurden am 21.03.2006 eingetragen. Die Gemeinschaftsmarken sind am 29.05.2007 eingetragen worden. Der Beklagte hat Widerspruch eingelegt. Der Kläger und die Widerbeklagte zu 2 bedienen sich auf den von ihnen verwendeten Briefbögen des folgenden Briefkopfs:

porta / *patent-
und rechtsanwälte*

*Dipl. Ing. Dr. techn.
Waldemar L
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark Attorney
European Design Attorney*

*Tanja Z
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
vertretungsberechtigt vor dem Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt und dem Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften*

Sie verweisen auf den Briefbögen auf die E-Mail-Adresse „info@portapatent.de“.

Der Kläger hat gegen die Marke des Beklagten Löschantrag nach § 53 MarkenG gestellt und nimmt den Beklagten, welcher dem Löschantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen hat, auf Zustimmung zur Löschung in Anspruch. Der Kläger meint, die Marke PORTA sei nie als Dienstleistungsmarke und damit nicht rechtserhaltend benutzt worden, sondern ausschließlich als Unternehmenskennzeichen. Die Marke sei daher wegen fehlender Benutzung insgesamt, hilfsweise wegen der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis über die „Dienstleistungen eines Patentanwalts“ hinaus eingetragenen Dienstleistungen, löschanreife.

Der Kläger hat in erster Instanz beantragt:

den Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke 1161391/42 – PORTA einzuwilligen.

Der Beklagte hat Klagabweisung beantragt und folgende Widerklageanträge gestellt:

1. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTA“ für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
2. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTAPATENT“ für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerkläger schriftlich Auskunft über die unter Verwendung der Bezeichnung „PORTA“ gemäß Ziffer 1 seit dem 1.1.2006 erzielten Umsätze zu erteilen.
4. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Widerkläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 1.1.2006 entstanden ist und noch entstehen wird.

5. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTA“ für Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts sowie die Konzeption, Organisation und/oder Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.
6. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTAPATENT“ für Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts sowie die Konzeption, Organisation und/oder Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.
7. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569203.8 „porta“ einzuwilligen.
8. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569204.6 „portapatent“ einzuwilligen.
9. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der Gemeinschaftsmarke Nr. 05084801 „porta“ einzuwilligen.
10. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der Gemeinschaftsmarke Nr. 05084843 „portapatent“ einzuwilligen.

hilfsweise zu Ziffern 9 und 10: den Widerbeklagten zu 1 zur Rücknahme der entsprechenden Gemeinschaftsmarkenmeldungen zu verurteilen (Bl. 126).

Der Kläger und die Widerbeklagte zu 2 haben die Abweisung der Widerklage beantragt.

Der Beklagte ist der Auffassung, die ihm zustehende ältere Marke "PORTA" sei durch die genannten Verwendungen nicht nur als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Dienstleistungsmarke und damit rechtserhaltend benutzt worden. Die vertragliche Gestattung der Nutzung der Dienstleistungsmarke PORTA habe mit dem Ausscheiden des Beklagten aus der Kanzlei geendet. Daher seien die Widerbeklagten nicht berechtigt, die Bezeichnung PORTA zu führen. Die Marken des Klägers seien im Hinblick auf die dem Beklagten zustehende ältere Marke zu löschen.

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, die Klage abgewiesen und der Widerklage mit Ausnahme der Anträge Ziff. 9 und 10 stattgegeben. Die dem Beklagten zustehende Marke PORTA sei durch die Verwendung auf für den gesamten Kanzleibetrieb benutzten Briefbögen, Visi-

tenkarten, Werbeanzeigen, Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden. Dies reiche bei einer Dienstleistungsmarke, die nicht für körperliche Gegenstände geschützt sei, aus; die gesteigerten Anforderungen für Warenmarken gälten für Dienstleistungsmarken nicht. Die rechtserhaltende Benutzung durch die Sozietät Dr. L. /Twelmeier erstrecke sich auf alle im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Dienstleistungen.

Aus der somit rechtsbeständigen Marke könne der Beklagte von den Widerbeklagten verlangen, die Verwendung der Bezeichnung „PORTA“ für patent- und rechtsanwaltliche Dienstleistungen zu unterlassen. Die Widerbeklagten könnten dem Unterlassungsanspruch unabhängig von der vertraglichen Situation kein besseres Recht an der Unternehmensbezeichnung „porta patentanwälte“ entgegenhalten, denn die Marke des Beklagten sei prioritätsälter als ein etwaiges Unternehmenskennzeichen der von den Widerbeklagten geführten Kanzlei. Es begegne keinen Bedenken, dass der Antrag auf Unterlassung der Bezeichnung PORTA in Alleinstellung gerichtet sei; eine das Charakteristische des konkreten Verletzungstatbestandes erfassende Abstrahierung und Verallgemeinerung des Verbots sei zulässig. Die im Antrag aufgeführten Dienstleistungen seien sämtlich typisch für eine Patentanwaltskanzlei und in der Vorgängersozietät auch erbracht worden. Auch für die Bezeichnung "portapatent" bestehe Verwechslungsgefahr mit der Marke "PORTA"; das Wort "porta" besitze neben dem beschreibenden Zusatz "patent" eine selbständig kennzeichnende Stellung. Ferner könne der Beklagte vom Widerbeklagten zu 1 die Unterlassung der Benutzung der Zeichen PORTA und PORTAPATENT für die in den Klageanträgen Ziff. 5 und 6 genannten Dienstleistungen verlangen; insoweit bestehe aufgrund der Markenmeldung des Widerbeklagten zu 1 Erstbegehungsgefahr.

Gegenüber den deutschen Marken des Widerbeklagten zu 1 habe der Beklagte Anspruch auf Löschung nach § 55 MarkenG. Dagegen könne in der gegebenen Prozesskonstellation nicht die Zustimmung zur Löschung der europäischen Gemeinschaftsmarken „porta“ (Nr. 05084801) und „portapatent“ (Nr. 05084843), hilfsweise die Rücknahme der auf deren Eintragung gerichteten Anmeldung, verlangt werden. Nur bei Inanspruchnahme aus einer Gemeinschaftsmarke sehe die GMV in Art. 92, lit. d) i. V. m. Art. 96 Abs. 1 GMV eine Löschungsklage in Form einer Widerklage bei den Gemeinschaftsmarkengerichten vor. Auch eine Klage auf Rücknahme einer Gemeinschaftsmarkenan-

meldung sei vor den Gemeinschaftsmarkengerichten im Aktivprozess nicht zulässig.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgen der Kläger/Widerbeklagte Ziff. 1 seinen erstinstanzlichen Klageantrag und die Widerbeklagten ihren auf vollständige Abweisung der Widerklage gerichteten Antrag weiter. Sie wiederholen und vertiefen ihren Standpunkt, dass die unstreitigen Benutzungshandlungen der Marke "PORTA" durch die vom Kläger und vom Beklagten gebildete Sozietät keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG seien. Auch bei Dienstleistungsmarken müsse die Benutzung der Hauptfunktion der Marke dienen, die Dienstleistungen von denen anderer Anbieter zu unterscheiden; ein Unterschied zu Warenmarken sei nicht anzuerkennen. Die Benutzung der Bezeichnung "porta patentanwälte" in Werbeanzeigen und im Internetauftritt sei nicht funktionsgemäß, weil es an einem konkreten Dienstleistungsbezug fehle; die Bezeichnung beziehe sich allein auf das anbietende Unternehmen, also die werbende Kanzlei. Entsprechendes gelte für die (bestrittene) Verwendung auf Visitenkarten und Schnellheftern; die angesprochenen Verkehrskreise verständen eine solche Benutzung als Hinweis auf die Kanzlei. Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hätten aber für sich genommen nicht den Zweck, Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Auch die Zeichenverwendung auf Briefköpfen sei ein rein unternehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch; bei § 26 MarkenG sei aber zwischen firmenmäßigem und markenmäßigem Gebrauch zu unterscheiden. In einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung zu sehen, verstoße gegen Art. 10 Abs. 1 MRL. Dass auf den Briefbögen neben der Bezeichnung "porta patentanwälte" auch die Namen der Partner der Sozietät aufgeführt seien, spreche ebenfalls für einen unternehmenskennzeichenmäßigen Gebrauch. Bei einer Verwendung von "porta" in Alleinstellung auf Briefbögen komme eine dienstleistungsmarkenmäßige Verwendung in Betracht, nicht aber in der Form "porta patentanwälte" in Verbindung mit den Namen der Anwälte. Anders als das Landgericht annehme, sei der Verkehr nicht daran gewöhnt, dass Anwälte die von ihnen erbrachten Leistungen mit Marken kennzeichneten; Angaben auf dem Briefkopf würden daher regelmäßig auf die Kanzlei als solche bezogen.

Die Zeichenbenutzung durch die Sozietät Dr. L. /Twelmeier habe sich jedenfalls nicht auf alle im Dienstleistungsverzeichnis der Marke "PORTA" aufgeführten Dienstleistungen erstreckt. Die Annahme des Landgerichts, dass "technische Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes" zwangsläufig mit patentanwaltlicher Tätigkeit einhergingen, sei nicht haltbar. Dass die GbR

Dr. L. /Twelmeier solche Recherchen unter der Marke "porta" betrieben habe, werde weiterhin bestritten. Dass die GbR Verlängerungsfristen für gewerbliche Schutzrechte überwacht und im Auftrag der Mandanten die jeweiligen Verlängerungsgebühren eingezahlt habe, genüge nicht zur Ausfüllung des Begriffs der "Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten". Für Urheberrechte seien keine Verlängerungsfristen zu überwachen oder Verlängerungsgebühren einzuzahlen. Dass Innovationsberatung und Lizenzvermittlung typische patentanwaltliche Tätigkeiten seien, genüge nicht zur Bejahung einer rechtserhaltenden Benutzung, für die es auf die tatsächlich erfolgte Benutzung ankomme. Dasselbe gelte für die Beratung von Erfindern über die Inhalt und Reichweite ihrer Erfindung. Die überwiegende Anzahl der Mandanten der Sozietät Dr. L. /Twelmeier habe aus Stammmandanten bestanden, bei denen eine solche Beratung nicht erfolgt sei. Außerdem wäre eine solche Beratung nicht unter der Bezeichnung "porta" erfolgt; der Kläger habe dies jedenfalls nicht getan. Der Kläger habe entgegen der Feststellung des Landgerichts auch keine Lizenzvermittlung durchgeführt; dies sei schon in erster Instanz bestritten worden. Im übrigen würde ein einzelner Fall für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreichen. Indem das Landgericht auf die typischen Tätigkeiten eines Patentanwalts abgestellt habe, habe es die Anforderungen von § 26 MarkenG verkannt; maßgeblich sei die konkrete Benutzung für jede einzelne der aufgeführten Dienstleistungen.

Die mit der Widerklage gestellten Anträge seien nicht hinreichend bestimmt. Sie stellten nicht klar, wie die Marke "porta" im Hinblick auf die "Erbringung von Dienstleistungen" verwendet worden sei. Dies sei notwendig, weil vorliegend die Grenze zwischen unternehmenskennzeichenmäßigem und dienstleistungsmarkenmäßigem Gebrauch umstritten sei.

In der Sache habe das Landgericht zu Unrecht die Berufung der Widerbeklagten auf § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG für unerheblich gehalten. Unter dem Namen im Sinne dieser Vorschrift sei nicht nur der Name einer natürlichen Person zu verstehen, sondern auch der Name eines Unternehmens. Die Bezeichnung "porta rechts- und patentanwälte" stelle einen Namen im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG dar, dessen Benutzung keinen Verstoß gegen die guten Sitten darstelle. Nach dem Sozietätsvertrag habe der Beklagte der GbR die Benutzung der Marke nur "als Dienstleistungsmarke" gestattet. Für eine ergänzende Vertragsauslegung dahin, dass für das Unternehmenskennzeichen dasselbe gelten sollte, sei kein Raum. Die Sozietät habe nach dem Vertrag bei Kündi-

gung eines Partners fortgesetzt werden sollen; eine Übertragung des Unternehmenskennzeichens auf den Ausscheidenden sei nicht möglich, weil das Unternehmenskennzeichen mit der Trennung vom Unternehmen erlösche. Der Vertrag sei daher dahin auszulegen, dass die vom verbleibenden Teilhaber fortgeführte Kanzlei die Kanzleibezeichnung fortführen dürfe. Auch die Verwendung der E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" sei von § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gedeckt, da Art. 6 MRL keine Beschränkung auf eine bestimmte Art von "Adresse" enthalte. Die in der Entscheidung "Boss-Club" (BGH GRUR 2006, 56) aufgestellten Grundsätze seien vor dem Hintergrund der "Celine"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der darauf gestützten neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht mehr haltbar.

Weiter bestehe keine Wiederholungsgefahr für eine Zeichenverwendung für die im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke enthaltenen Dienstleistungen. Dass die Sozietät Dr. L /Twelmeier die entsprechenden Dienstleistungen erbracht habe, werde weiterhin bestritten. Die Wiederholungsgefahr gehe als tatsächlicher Umstand nicht auf den Rechtsnachfolger über. Die Unterlassungsanträge seien auf Wiederholungsgefahr gestützt; ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter Unterlassungsantrag sei demgegenüber ein anderer Streitgegenstand; das Landgericht habe diesen Antrag nicht ohne Verstoß gegen § 308 ZPO zusprechen können.

Der Unterlassungsantrag habe auch nicht auf das Verbot von "porta" in Alleinstellung gerichtet werden können. Das Charakteristikum des mit der Widerklage angegriffenen Verhaltens sei die Verwendung von "porta" mit dem Zusatz "rechts- und patentanwälte". Entsprechendes gelte für die Bezeichnung "portapatent", die nur in Form der E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" benutzt werde.

Zudem habe das Landgericht zu Unrecht nicht darüber entschieden, ob die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" marken- oder firmenmäßig verwendet werde. Auch sei nicht dargelegt, hinsichtlich welcher Dienstleistungen Begehungsgefahr bestehe. Auch fehle es für die in den Anträgen aufgeführten Dienstleistungen an der Verwechslungsgefahr.

Die Verurteilungen zu Auskunft und Schadensersatz könnten jedenfalls nicht auf "porta" verallgemeinert werden. Diese seien vielmehr auf die konkret dargelegten Verletzungsformen der Vergangenheit zu beziehen. Tatsächlich hätten die Widerbeklagten "porta"

nie isoliert verwendet, sondern nur in der im Briefkopf ersichtlichen Gesamtkonzeption.

Für den Löschungsantrag fehle das Rechtsschutzbedürfnis, weil der Widerkläger gegen die Marken Widerspruch eingelegt habe. Das Widerspruchsverfahren sei im Verhältnis zur zivilrechtlichen Löschungsklage, die ausschließlich auf eine ältere Marke gestützt werde, ein einfacherer gleichwertiger Rechtsbehelf.

Der Beklagte hält die Berufung für unzulässig, weil die fristgemäß eingegangene Berufungsbegründung nicht ordnungsgemäß durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sei. Die Unterschrift der Widerbeklagten zu 2 genüge den zu stellenden Anforderungen nicht. In der Sozietät Dr. L / Twelmeier sei es ständige Praxis gewesen, dass Schriftsätze in Verfahren, an denen der Kläger als Patentanwalt mitgewirkt habe, von diesem selbständig verfasst worden seien. Der Widerbeklagten zu 2, die oft von ihrer Wohnung in K aus arbeite, seien solche Schriftsätze nicht zur eigenverantwortlichen inhaltlichen Überprüfung zugeleitet worden; ihr sei nur die letzte Seite mit der Bitte um Unterzeichnung und Rücksendung übermittelt worden. Vor diesem Hintergrund könne das äußere Merkmal der Unterschrift der Widerbeklagten zu 2 nicht als Nachweis dafür ausreichen, dass die vom Gesetz geforderte inhaltliche Überprüfung des Schriftsatzes von ihr vorgenommen worden sei; dies werde bestritten.

In der Sache verteidigt der Beklagte das angefochtene Urteil, soweit die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben wurde. Er trägt vor, die Kanzlei Dr. L / Twelmeier habe alle Dienstleistungen einer Patentanwaltskanzlei angeboten und erbracht; für alle diese Dienstleistungen seien Briefbögen nach Anlagen K 3a und K 3b verwendet worden. Er stellt die Widerklageanträge Ziff. 1 und 3 in folgender Fassung:

1. Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „PORTA“ und/oder "porta / patent- und rechtsanwälte" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerkläger schriftlich Auskunft über die unter Verwendung der Bezeichnung „PORTA“ und/oder "porta / patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006 erzielten Umsätze zu erteilen.

Der Beklagte erweitert in der Berufungsinstanz den Widerklageantrag, so dass dieser wie folgt lautet:

3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerkläger schriftlich und unter Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft über die unter Verwendung der Bezeichnung „PORTA“ und/oder "porta / patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziffer 2 des Urteilstenors seit dem 1.1.2006 erzielten Umsätze zu erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den Rechnerkopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

Hilfswise stellt der Beklagte die Widerklageanträge Ziff. 1 bis 4 wie folgt:

- 1.a) Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "porta patent- und rechtsanwälte" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
- 1.b) Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
- 2.a) Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "PORTA" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.
- 2.b) Die Widerbeklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "PORTAPATENT" für die Erbringung von Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts, die Verwaltung

und/oder Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und/oder Urheberrechten, Innovationsberatung, Lizenzvermittlung, technische Recherchen und/oder Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und/oder des Urheberrechts zu benutzen.

3. Die Widerbeklagten werden verurteilt, dem Widerkläger schriftlich und unter Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen Auskunft über die unter Verwendung der Bezeichnung "porta patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziffer 1.a) und unter Verwendung der E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" gemäß Ziffer 1.b) seit dem 1.1.2006 erzielten Umsätze zu erteilen, wobei den Widerbeklagten vorbehalten bleibt, in den Rechnungskopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.
4. Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Widerkläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gemäß Ziffern 1.a) und 1.b) seit dem 1.1.2006 entstanden ist oder noch entstehen wird.

Mit der Anschlussberufung verfolgt der Beklagte die abgewiesenen, auf die Löschung der Gemeinschaftsmarken des Klägers gerichteten Widerklageanträge weiter. Der bereits in erster Instanz gestellte Hilfsantrag wird wie folgt neu gefasst:

Das Urteil des LG Mannheim vom 03.07.2006, Az. 2 O 220/06, wird abgeändert, soweit die Widerklage abgewiesen wurde, und der Widerbeklagte zu 1 verurteilt, gegenüber dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 05084801 "porta" und die Gemeinschaftsmarke Nr. 0584843 "portapatent" zu verzichten.

Der Beklagte macht geltend, die auf Löschung der Gemeinschaftsmarken des Klägers gerichteten Widerklageanträge seien zu Unrecht abgewiesen worden. Für einen Antrag auf Nichtigklärung einer Gemeinschaftsmarke sehe Art. 52 Abs. 1 GMV vor, dass dieser nur beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren gestellt werden könne. Der Beklagte habe aber keine Gestaltungsklage auf Nichtigklärung der Gemeinschaftsmarken erhoben, sondern begehre die Verurteilung des Klägers zur Einwilligung in die Löschung dieser Marken. Eine solche Klage sei zulässig, zumal der Beklagte aus seiner deutschen Marke "PORTA" vorgehe und sich die Unterlassungs- Schadensersatz- und Beseitigungsansprüche nach deutschem Recht und nicht nach Gemeinschaftsrecht richteten.

Die Widerbeklagten tragen vor, die Widerbeklagte zu 2 habe die Berufungsbegründung in der beim Senat eingereichten Form vollumfänglich gekannt und eigenständig geprüft; die Berufung sei daher zulässig. Sie beantragen die Zurückweisung der Anschlussberu-

fung. Die Erweiterung des Widerklageantrags Ziff. 3 halten sie ebenso für eine Klageänderung wie die Anträge, die auf tatsächlich erfolgte Zeichenbenutzungen in der Vergangenheit gestützt sind; sie widersprechen der Klageänderung. Ein Anspruch auf Vorlage von Belegen sei bei einem zum Schadensersatzanspruch akzessorischen Auskunftsanspruch nicht gegeben. Zudem verstieße die Belegvorlage trotz des im Antrag enthaltenen Vorbehalts gegen die verfassungsrechtlich garantierte Verschwiegenheitsverpflichtung eines Anwalts. Vorsorglich werden

die Zuerkennung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts und
Vollstreckungsschutz

beantragt.

Die Widerbeklagten tragen weiter vor, die GMV sehe nur eine Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke, nicht aber eine Klage auf Zustimmung zur Löschung vor. Für die im ordentlichen Zivilprozess geltend gemachten Löschungsansprüche fehle ohnehin das Rechtsschutzbedürfnis. Soweit die Unterlassungsansprüche auf Erstbegehungsgefahr gestützt würden, könne diese allenfalls für den Widerbeklagten zu 1, nicht aber für die Widerbeklagte zu 2 angenommen werden, die die Marken nicht angemeldet habe. Die Widerbeklagten seien auch nicht Soziener einer gemeinsamen Kanzlei; die Widerbeklagte zu 2 sei lediglich Mitarbeiterin der Kanzlei. Die angesprochenen Verkehrskreise verkürzten die Bezeichnung "porta patent- und Rechtsanwälte" nicht auf "porta".

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung ist zulässig (A.). Sie hat in der Sache keinen Erfolg, soweit sie gegen die Abweisung der Klage gerichtet ist (B.). Soweit sie gegen die Verurteilung der Widerbeklagten auf die Widerklage gerichtet ist, bleibt sie überwiegend erfolglos (C.). Die zulässige Anschlussberufung hat in der Sache keinen Erfolg (D.)

A.

Die fristgerecht eingelegte Berufung ist entgegen der Auffassung des Beklagten zulässig. Die ebenfalls fristgerecht eingegangene Berufungsbegründungsschrift trägt die Unterschrift der Widerbeklagten zu 2, die zugleich Prozessbevollmächtigte des Klägers ist. Sie entspricht den Anforderungen des § 520 Abs. 5 in Verbindung mit § 130 Nr. 6 und § 78 ZPO. Als bestimmender Schriftsatz muss die Berufungsbegründung grundsätzlich von einem zur Vertretung bei dem Berufungsgericht berechtigten Rechtsanwalt eigenhändig unterschrieben sein. Die Unterzeichnung durch einen postulationsfähigen Rechtsanwalt stellt keine bloße Formalität dar; sie ist äußerer Ausdruck für die vom Gesetz geforderte Prüfung des Inhalts der Begründungsschrift durch den Anwalt. Da sich das Gesetz aus Gründen der Rechtssicherheit mit dem äußeren Merkmal der Unterschrift begnügt, ohne einen darüber hinausgehenden Nachweis zu fordern, dass der Anwalt den Prozessstoff eigenverantwortlich durchgearbeitet hat und die Verantwortung für dessen Inhalt tragen will, besteht zwar für ein Berufungsgericht in aller Regel kein Anlass, den Inhalt einer anwaltlich unterschriebenen Berufungsbegründung darauf zu überprüfen, in welchem Umfang und wie gründlich der Anwalt den Prozessstoff tatsächlich durchgearbeitet hat. Dies gilt aber nicht, wenn nach den Umständen außer Zweifel steht, dass der Rechtsanwalt den Schriftsatz ohne eigene Prüfung, also unbesehen unterschrieben hat (BGH NJW 2005, 2709; BGH NJW-RR 2006, 342).

Hiernach ist im Streitfall von der Zulässigkeit der Berufung auszugehen. Die Widerbeklagten haben vorgetragen, die Widerbeklagte zu 2 habe die Berufungsbegründung in der beim Senat eingereichten Form vollumfänglich gekannt und eigenständig geprüft. Wie die Widerbeklagte zu 2 in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat klargestellt hat, ist dies dahin zu verstehen, dass sie den Berufungsbegründungsschriftsatz in der eingereichten Form gelesen und eigenverantwortlich geprüft hat. Das reicht für die Wirksamkeit der Unterschrift nach § 130 Nr. 6 ZPO aus. Der Senat ist von der Richtigkeit dieser glaubhaft vorgetragenen Darstellung überzeugt. Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht der Wahrheit entspräche, hat der Beklagte und Widerkläger nicht vorgetragen. Selbst wenn die Widerbeklagte zu 2 in der Vergangenheit Schriftsätze unterzeichnet hätte, ohne deren Wortlaut zu kennen, rechtfertigt das nicht den Schluss, dass es auch im vorliegenden Fall so geschehen ist, zumal die Widerbeklagte zu 2 selbst mit der Widerklage in Anspruch genommen wird und damit besonderes Interesse hat, die genaue Fassung der von ihr unterzeichneten Berufungsbegründung zu kennen.

Die Bedenken der Widerbeklagten gegen die Bestimmtheit der Widerklageanträge werden vom Senat nicht geteilt; hierauf wird im Zusammenhang mit den entsprechenden Anträgen eingegangen.

B.

Zu Recht hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Die Marke "PORTA" des Beklagten ist nicht wegen Nichtbenutzung löschungsreif. Die Marke ist von der Sozietät Dr. L / Twelmeier schon durch die Verwendung der Briefbögen gemäß Anlagen K 3a, K 3b, B 5 rechtserhaltend benutzt worden im Sinne des §§ 55 Abs. 3, 26 Abs. 1, 3 MarkenG. Diese Benutzung wird dem Beklagten als Markeninhaber zugerechnet, § 26 Abs. 2 MarkenG.

1. Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist (BGH GRUR 2005, 1047 – OTTO; BGH GRUR 2006, 150 – NORMA; BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

An einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das Zeichen *ausschließlich* als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist. Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH GRUR 1995, 583 – MONTANA; BGH GRUR 2002, 1072 – SYLT-Kuh; BGH a.a.O. – OTTO; BGH a.a.O. - AKZENTA).

Im Streitfall hat die vom Kläger und vom Beklagten geführte Sozietät ihre Korrespondenz mit den Mandanten unstreitig auf dem Briefpapier nach Anlagen K 3a, K 3b

und B 5 geführt. Damit ist die Marke "PORTA" nicht ausschließlich als Unternehmenskennzeichen der Kanzlei, sondern auch als Unterscheidungszeichen für die von der Kanzlei angebotenen Dienstleistungen benutzt worden.

a) Aus dem Briefkopf

porta / *patentanwälte*

*Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier
Dr. techn. Waldemar L.
European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys*

nimmt der Verkehr den Bestandteil

porta als alleiniges Kennzeichen wahr. Dieser Bestandteil ist durch seine nach links herausgesetzte Position, seinen Fettdruck und den im Original farbigen, im Schriftbild fortgesetzten Schrägstrich vom Zusatz "patentanwälte" mit den darunter aufgeführten Namen und Bezeichnungen abgegrenzt. Der Zusatz weist auf die Tätigkeit des Unternehmens ("patentanwälte") hin und enthält ferner die in Kanzleibriefköpfen übliche Aufzählung der Anwälte und ihrer Titel. Auch wenn der Zusatz hinsichtlich der Schrifttype an das Wort "porta" angeglichen ist, stellt er aufgrund der dargestellten grafischen und inhaltlichen Abgrenzung für den Verkehr keinen Bestandteil des Kennzeichens dar. Mit dem im Briefkopf verwendeten Zeichen **porta** wird also die Wortmarke "PORTA" in einer Form benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert (§ 26 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 MarkenG). Dem Zusatz "patentanwälte" nebst Namen und Titeln der Patentanwälte misst der Verkehr keine eigene maßgebliche Kennzeichenwirkung bei (vgl. BGH a.a.O. – AKZENTA).

- b) Die Marke "PORTA" des Beklagten ist für Dienstleistungen, die typischerweise von Patentanwälten erbracht werden, eingetragen. Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie ei-

ne Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, 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. 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).

Die vom Kläger und dem Beklagten geführte Sozietät hat unstreitig ihre Korrespondenz mit den Mandanten auf dem Briefpapier nach Anlagen K 3a, K 3b, B 5 mit dem oben eingeblendeten Briefkopf geführt. Soweit diese Korrespondenz die Beratung oder Information der Mandanten zum Gegenstand hatte, waren diese Schreiben Verkörperung der von der Kanzlei erbrachten Dienstleistung; solche Beratungs- und Informationsschreiben waren Teil der von der Kanzlei geschuldeten Leistung. Es ist mangels gegenteiligen Vortrags davon auszugehen, dass die Mandanten entsprechend der üblichen und dem Senat bekannten anwaltlichen Praxis über alle wesentlichen Arbeitsschritte und -ergebnisse der Kanzlei schriftlich auf dem Kanzlei-Briefpapier unterrichtet wurden. Dabei wird der Verkehr in der Verwendung der unterscheidungskräftigen, schriftbildlich und grafisch hervorgehobenen Zeichens "porta" im Zusammenhang mit den von der Kanzlei erbrachten Dienstleistungen nicht allein die Benennung der Kanzlei, sondern auch die Benennung der Leistung sehen, die von dieser Kanzlei erbracht wird. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH a.a.O. – AKZENTA; vgl. auch BGH, Urt. v. 05.02.2009, I ZR 167/06, Rz. 29 – METROBUS). Das gilt entgegen der Darstellung des Klägers auch für anwaltliche Dienstleistungen. Dem Senat ist, wie in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert wurde,

bekannt, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien seit Jahren zunehmend bestrebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Anbringung von grafisch nach Art einer Marke gestalteten Kurzbezeichnungen oder Signets auf sämtlichen von der Kanzlei ausgehenden Unterlagen zu steigern. Diese Anbringung dient der oben genannten Hauptfunktion einer Marke, dem Verkehr die Ursprungsidentität der erbrachten Dienstleistung dadurch zu garantieren, dass die gekennzeichnete Dienstleistung von Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheidbar gemacht wird. Aus demselben Grund ändert der Umstand, dass der Briefkopf auch zur Bezeichnung der Kanzlei und damit als Unternehmenskennzeichen diene, nichts daran, dass es sich jedenfalls auch um eine dienstleistungsmarkenmäßige Verwendung handelt. Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung des auf die Kanzlei verweisenden Zusatzes "patentanwälte" ebensowenig entgegen wie ein Rechtsformzusatz (vgl. dazu BGH a.a.O. – AKZENTA).

Soweit die anwaltlichen Leistungen auf dem mit der Bezeichnung "porta patentanwälte" versehenen Briefpapier erbracht wurden, ist die Verkörperung der Dienstleistung mit der Marke versehen worden; insoweit besteht kein relevanter Unterschied zur Verwendung einer Warenmarke. Aber auch die übrigen von der Kanzlei Dr. L / Twelmeier erbrachten Dienstleistungen sind unstreitig auf demselben Briefpapier abgerechnet und (spätestens) damit in Zusammenhang mit der Marke gebracht worden.

2. Ebenfalls zutreffend hat das Landgericht die Marke "PORTA" für alle im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen als rechtserhaltend benutzt angesehen.
 - a) Die Feststellung des Landgerichts, dass sich die Patentanwaltskanzlei Dr. L / Twelmeier mit der Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten befasst hat, ist nicht erheblich angegriffen. Unstreitig wurden für Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marken Verlängerungsfristen überwacht und Verlängerungsgebühren eingezahlt. Wie mit den Parteien erörtert, ist dem Senat ferner aus anderen Verfahren dienstlich be-

kannt, dass der Kläger und der Beklagte in Verfahren über die Verletzung gewerblicher Schutzrechte als Patentanwälte aufgetreten sind; dies rechnet bei der gebotenen Auslegung nach Maßgabe des Verkehrsverständnisses (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rz. 77; § 14 Rz. 431 m.w.N.) zur Verwertung von gewerblichen Schutzrechten. Dass für Urheberrechte weder Verlängerungsfristen einzuhalten noch Gebühren zu entrichten sind, stellt die Feststellung des Landgerichts nicht in Frage. Der Kläger hat nicht bestritten, dass die Kanzlei auch Mandate über Urheberrechte betreut und damit diese Rechte für die Mandanten verwertet hat. Jedenfalls aber liegt eine solche Tätigkeit wegen der inhaltlichen Nähe des Urheberrechts zum Geschmackmusterrecht nach der Verkehrsauffassung im "Griffbereich" einer in der genannten Weise tätigen Kanzlei; eine gesonderte Behandlung urheberrechtlicher Mandate würde den Markeninhaber daher ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit einengen (vgl. hierzu BGH GRUR 1990, 39 – *Taurus*).

- b) Innovationsberatung umfasst jede Beratungstätigkeit, die Innovationen zum Gegenstand hat. Dazu zählt z.B. auch die Beratung, ob und ggf. in welcher Fassung ein technisches Schutzrecht auf eine Erfindung angemeldet wird, oder – überlappend mit der soeben unter a) erörterten Leistung (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, a.a.O. Rz. 433) – ob die (vermeintliche) Innovation eines Dritten aus einem Schutzrecht angegriffen wird. Solche Tätigkeiten hat die Kanzlei Dr. L. / Twelmeier nach dem mit entsprechenden Dokumenten unterlegten und nicht bestrittenen Vortrag des Beklagten im Schriftsatz vom 13.05.2008 sowie nach der dienstlichen Kenntnis des Senats ausgeübt.
- c) Unter Lizenzvermittlung ist mangels anderer, auf eine einschränkende Bedeutung hinweisender Anhaltspunkte jede Tätigkeit zu verstehen, die zum Abschluss eines Lizenzvertrages durch den Kunden führen kann. Da sich praktisch in jedem Verletzungsstreit um gewerbliche Schutzrechte die Frage stellt, ob der Streit durch den Abschluss eines Lizenzvertrages beigelegt werden kann, der dann ggf. ausgehandelt, ausformuliert und zum Abschluss gebracht werden muss, ist der Senat überzeugt, dass die Kanzlei Dr. L. / Twelmeier auch diese Leistung erbracht hat. Der Streit der Parteien darüber, ob *der Kläger* in einem bestimmten Fall eine bestimmte Lizenz vermittelt hat, ist daher ebenso ohne Bedeutung wie die Behauptung des Klägers, er habe die Dienstleistung der

Lizenzvermittlung niemals erbracht.

- d) Dasselbe gilt schließlich für technische Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes. Sie sind mit der dokumentierten Anmeldung von Schutzrechten und mit deren gerichtlicher Durchsetzung notwendig verbunden und sind daher nach der sicheren Überzeugung des Senats von der Kanzlei des Klägers und des Beklagten geleistet worden.
- e) Durch die festgestellten Benutzungshandlungen, die durchweg für die Tätigkeit einer Patentanwaltskanzlei charakteristisch sind, ist die Marke auch für Dienstleistungen eines Patentanwalts rechtserhaltend benutzt worden. Eine Teillösung des Inhalts, dass der Schutz der Marke auf die konkret vorgetragenen Dienstleistungen zu beschränken wäre, ist nicht veranlasst. Allerdings hat der Bundesgerichtshofs wiederholt entschieden, dass es nicht gerechtfertigt ist, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt (vgl. BGH GRUR 2002, 59 – *ISCO*; BGH GRUR 2009, 60 – *LOTTOCARD*). Andererseits ist die Markeneintragung auch nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden (BGH a.a.O. – *LOTTOCARD*).

Das ist im Streitfall für sämtliche Dienstleistungen eine Patentanwalts der Fall. Hierbei handelt es sich nicht um einen – im Sinne der genannten Rechtsprechung – "weiten" Oberbegriff, der Einzeldienstleistungen umfasste, welche der Verkehr nicht als zum gleichen Dienstleistungsbereich gehörend ansähe. Der Patentanwalt schuldet dem Mandanten nach §§ 2, 39 PatAnwO eine umfassende rechtliche Beratung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (vgl. BGH GRUR 2005, 313; BGH GRUR 1995, 344). Ein (potentieller) Mandant darf deshalb erwarten, dass ein Patentanwalt einen ihm unterbreiteten Sachverhalt unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten des gewerblichen Rechts-

schutzes prüft, etwaige Handlungsalternativen aufzeigt und die notwendigen Maßnahmen – soweit in seine Kompetenz fallend – vornimmt oder begleitet. Der Verkehr erwartet, anders ausgedrückt, auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine umfassende Dienstleistung aus einer Hand; einzelne Leistungen wie Recherchen, die Beratung über den Schutz von Innovationen und die Durchsetzung von Schutzrechten stellen lediglich Aspekte dieser im Grundsatz umfassenden Dienstleistung dar. Der Verkehr ist mithin für alle Dienstleistungen, die zum Aufgabenbereich eines Patentanwalts gehören, der Auffassung, dass sie zum gleichen Dienstleistungsbereich gehören.

C.

Ebenfalls zu Recht hat das Landgericht die Widerbeklagten auf die Widerklage zu Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz im erkannten Umfang verurteilt; auch die auf die Vorlage von Belegen gerichtete Erweiterung des Auskunftsantrags ist zulässig und begründet.

1. Der Widerkläger hat Anspruch auf Unterlassung der Verwendung von "PORTA" und "PORTAPATENT" in dem vom Landgericht erkannten Umfang.
 - a) Die Widerbeklagten verwenden auf den von ihrer Kanzlei eingesetzten Briefbögen den Briefkopf

porta / patent-
und rechtsanwälte

Dipl. Ing. Dr. techn.

Waldemar L.

*Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark Attorney
European Design Attorney*

Tanja Z

*Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
vertretungsberechtigt vor dem Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt und dem Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften*

. Dies stellt eine Benutzung des

Zeichens **porta** als Marke für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen dar. Aus den oben unter B.1.a) genannten Gründen wird "porta" vom Verkehr als Kennzeichen wahrgenommen; der Zusatz "patent- und rechtsanwälte" mit den darunter genannten Anwälten und ihren Titeln ist von "porta" schon grafisch abgesetzt und wird deshalb und wegen seines die Kanzlei beschreibenden Charakters von vornherein nicht als Teil des Kennzeichens wahrgenommen. An der der Verfügung vom 06.10.2008 zugrundeliegenden gegenteiligen Auffassung wird, worauf die Parteien mit Beschluss vom 19.02.2009 hingewiesen wurden, nicht festgehalten.

Auch zur Begründung der Markenmäßigkeit wird auf die Ausführungen unter B.1. Bezug genommen. Der Verkehr ist bei Zeichen, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden, daran gewöhnt, dass firmenmäßiger und dienstleistungsmarkenmäßiger Gebrauch bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander übergehen. Das gilt gerade auch für Rechts- und Patentanwaltsleistungen, die seit längerem durch Kanzleisignets etc. hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar gemacht werden. "porta" wird also (zumindest auch) zur Kennzeichnung der von den Widerbeklagten unter Verwendung ihres Kanzleibriefpapiers erbrachten Dienstleistungen verwendet.

- b) Die Widerbeklagten verwenden, wie sich ebenfalls aus ihrem Briefpapier ergibt, zur Erbringung ihrer Dienstleistungen die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de". Damit benutzen sie das Zeichen "PORTAPATENT" zur Herkunftsbezeichnung der von ihnen erbrachten Dienstleistungen. Wie dem Verkehr jedenfalls seit 2006 bekannt ist, enthält die in einer E-Mail-Adresse hinter dem Symbol "@" angeordnete Bezeichnung typischerweise einen Hinweis darauf, wer den Server betreibt, über den die E-Mail-Kommunikation abgewickelt wird, also den Internet-Dienstleister, bei dem der Teilnehmer einen Account eingerichtet hat, oder – so im Streitfall – das Unternehmen, das die entsprechende Domain selbst betreibt (vgl. OLG Karlsruhe CR 2007, 105). Als Herkunftshinweis kommt daher aus Sicht des Verkehrs im Streitfall allein das Wort "portapatent" in Betracht; insoweit gelten dieselben Grundsätze wie für die herkunftshinweisende Funktion von URLs. Der angesprochene Verkehr weiß, dass die Adressbestandteile "info@" und ".de" zur Unterscheidung eines Leistungserbringers schlechterdings ausscheiden.

Hinsichtlich der Markenmäßigkeit gilt nichts anderes als für die Verwendung eines Briefkopfs. Wie dort hat die Verwendung des kennzeichnenden Adressbestandteils nicht nur den Charakter eines Hinweises auf das die Mailadresse verwendende Unternehmen, sondern auch auf die betriebliche Herkunft der von ihm erbrachten Dienstleistungen. Es ist allgemein bekannt, dass die E-Mail in der täglichen Korrespondenz zwischen Kunden und Dienstleistungsunternehmen weitgehend an die Stelle des papierförmigen Briefs getreten ist oder zumindest gleichwertig neben diesem steht. Mandanten werden auch über dieses Medium beraten oder über den Stand des Mandats auf dem Laufenden gehalten. In diesem Fall ist die E-Mail Teil der geschuldeten Dienstleistung; der Herkunftshinweis in der E-Mail-Adresse dient daher auch der Kennzeichnung dieser Dienstleistung.

- c) Unter den genannten Zeichen beraten und vertreten die Widerbeklagten Mandanten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes; mangels gegenteiligen Vortrags ist davon auszugehen, dass sie mit ihren Mandanten unter Verwendung des Briefpapiers und der genannten E-Mail-Adresse kommunizieren. Sie erbringen damit unter Verwendung der genannten Zeichen Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwälten, so dass jedenfalls insoweit die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr in Form der Wiederholungsgefahr besteht. Dem Umstand, dass der Widerbeklagte zu 1 Patentanwalt (nicht aber Rechtsanwalt) und die Widerbeklagte zu 2 Rechtsanwältin (nicht aber Patentanwältin) ist, kommt insoweit keine Bedeutung zu; die Widerbeklagten müssen sich die vom jeweils anderen erbrachten Dienstleistungen zurechnen lassen. In erster Instanz war unstreitig, dass die Widerbeklagten in einer Sozietät verbunden sind (vgl. Schriftsatz des Widerklägers vom 16.04.2007, S. 11 und Schriftsatz der Widerbeklagten vom 02.05.2007, S. 9); entsprechend ist das Landgericht von einer zwischen den Widerbeklagten bestehenden GbR ausgegangen (Urteil S. 14). Der in der Berufungsinstanz gehaltene Vortrag der Widerbeklagten, die Widerbeklagte zu 2 sei lediglich Mitarbeiterin des Widerbeklagten zu 1, ist neu und nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen. Ohnedies kommt es aber auf die interne Vertragsgestaltung zwischen den Widerbeklagten nicht entscheidend an. Sie werden nach außen hin gemeinsam unter den genannten Zeichen im Rechtsverkehr tätig. Der Senat ist davon überzeugt, dass

diese Zeichenverwendung auch dann, wenn für die Dienstleistung nur einer der Widerbeklagten verantwortlich zeichnet, aufgrund der kanzleiinternen Arbeitsteilung mit Wissen und Wollen des jeweils anderen geschieht. Dies genügt für eine mittäterschaftliche Zurechnung. Im übrigen kann eine Vielzahl von Dienstleistungen, die im Rahmen der Beratung und Vertretung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu erbringen sind, sowohl von Rechts- als auch von Patentanwälten erbracht werden; auch dieser Überschneidungsbereich begründet Begehungsgefahr für eine Zeichenverwendung durch beide Widerbeklagte für Dienstleistungen sowohl eines Rechts- als auch eines Patentanwalts.

Den weiteren in den Unterlassungsanträgen genannten Dienstleistungen kommt demgegenüber keine selbständige Bedeutung zu. Was unter diesen Dienstleistungen zu verstehen ist, wurde oben unter B.2. ausgeführt. Wie das Landgericht zutreffend ausführt, sind alle genannten Tätigkeiten typische Leistungen von Patentanwälten oder Rechtsanwälten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Widerbeklagten betreiben unstreitig eine Kanzlei, die auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist. Die durch die Zeichenverwendung für Dienstleistungen einer im gewerblichen Rechtsschutz tätigen Kanzlei begründete Wiederholungsgefahr erstreckt sich auch auf diese von einer solchen Kanzlei typischerweise ausgeübten Tätigkeiten, ohne dass es insoweit eines konkreten Vortrags zur tatsächlichen Verwendung für die jeweilige Einzeltätigkeit bedürfte (vgl. [zur Erstreckung der Wiederholungsgefahr auf andere Zeichen] BGH GRUR 2008, 702 Rz. 54 ff. – *Internet-Versteigerung III*).

Neben der Wiederholungsgefahr besteht aufgrund der vom Widerbeklagten zu 1 vorgenommenen Anmeldung der Zeichen "porta" und "portapatent" als Marken für diesen auch Erstbegehungsgefahr. Die Anmeldung der entsprechenden Marken begründet hier – wie im Regelfall – Erstbegehungsgefahr der Benutzung für alle Dienstleistungen, für die die Marken Schutz beanspruchen (BGH GRUR 2008, 912 – *METROSEX*; Ingerl/Rohnke, a.a.O., Vor §§ 14-19 Rz. 60). Erstbegehungsgefahr besteht daher insbesondere auch hinsichtlich derjenigen Zeichenverwendungen, die Gegenstand der Unterlassungsverurteilung Ziff. 6 und 7 sind.

- d) Die dargestellte Verwendung der angegriffenen Zeichen verstößt gegen die aus

der Marke "PORTA" fließenden Rechte des Widerklägers. Die Marke hat mindestens normale Kennzeichnungskraft. Zwischen dem von den Widerbeklagten verwendeten Zeichen *porta* und der gegenüber den Marken des Widerbeklagten zu 1 prioritätsälteren Marke "PORTA" besteht Zeichenidentität, da es auf die Schreibweise bei einer Wortmarke nicht ankommt. Zwischen "portapatent" und "PORTA" besteht hohe Zeichenähnlichkeit, weil "portapatent" im Zusammenhang mit Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes durch den allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil "porta" geprägt wird.

Soweit die Widerbeklagten die angegriffenen Zeichen für Dienstleistungen eines Patentanwalts verwenden, besteht Identität mit den von der Marke "PORTA" beanspruchten Dienstleistungen. Die Leistungen eines in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes tätigen Rechtsanwalts sind denen eines Patentanwalts insgesamt ähnlich. Ähnlichkeit der beiderseits geschützten Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn sie bei Berücksichtigung aller Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was für die Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu unterstellen ist – mit identischen Kennzeichen versehen sind, wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist. Umgekehrt kann von absoluter Waren-/Dienstleistungs-Unähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (zu unterstellender) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken und (ebenfalls zu unterstellender) höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne einer Verwirrung über die Ursprungsidentität der Waren/Dienstleistungen wegen des Abstands der Waren/Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rz. 44 f. m.w.N.).

Danach besteht Ähnlichkeit insbesondere zwischen den Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und den Dienstleistungen eines Patentanwalts. Diese Dienstleistungen sind teildentisch, soweit sie Beratung und Mitwirkung an Prozessen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zum Gegenstand haben. Werden solche Dienstleistungen unter demselben Zeichen angeboten, wird der Verkehr davon ausgehen, dass sie von demselben Unternehmen angeboten werden. Ähnlichkeit besteht auch, soweit die jüngeren Marken nach Klasse 41 für Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts sowie für die Konzeption, Organisation und Durchführung von Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts geschützt sind. Patentanwälte sind häufig mit der Ausbildung von Patentanwältkandidaten sowie mit der Konzeption und Durchführung von Seminaren auf ihrem Gebiet befasst, so dass der Verkehr solche Leistungen, werden sie unter demselben Zeichen angeboten, demselben Unternehmen zuordnet wie demjenigen, das die von der älteren Marke "PORTA" beanspruchten Leistungen erbringt. Zu Recht hat das Landgericht hinsichtlich der Dienstleistung "Ausbildung" nur insoweit verurteilt, als diese auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgt.

Unter Berücksichtigung der Wechselwirkung, die zwischen der Kennzeichnungskraft der geschützten Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Dienstleistungsähnlichkeit besteht, führt die Benutzung der angegriffenen Zeichen zu Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dem somit bestehenden Unterlassungsanspruch kann aus den unter B. genannten Gründen nicht der Einwand der Nichtbenutzung entgegengehalten werden.

- e) Das Benutzungsrecht, das der Widerkläger der Sozietät Dr. L / Twelmeier im Sozietätsvertrag eingeräumt hatte, hat er nach seinem Ausscheiden aus der Kanzlei gekündigt. Die Widerbeklagten können sich zur Rechtfertigung ihrer weiteren Benutzung der Zeichen "porta rechts- und patentanwälte" und "info@portapatent.de" nicht auf § 23 Nr. 1 MarkenG berufen. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

- aa) Zwar hat die Sozietät Dr. L / Twelmeier durch die Benutzung der Bezeichnung "porta patentanwälte" in der aus den Anlagen K 3a und K 3b ersichtlichen Form ein entsprechendes Recht am Unternehmenskennzeichen erworben, denn der Verkehr sieht darin nicht nur eine Verwendung als Dienstleistungsmarke, sondern auch einen Hinweis auf das die Dienstleistung erbringende Unternehmen. Auch ist nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs davon auszugehen, dass bei richtlinienkonformer Auslegung der "Name" in § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG nicht nur den Namen natürlicher Personen, sondern auch Handelsnamen von Unternehmen, also Unternehmenskennzeichen betrifft (vgl. EuGH GRUR 2005, 153 – *Anheuser-Busch*; EuGH GRUR-Int 2007, 1007 – *Céline*), so dass der Anwendungsbereich der Vorschrift im Streitfall eröffnet ist.
- bb) Gleichwohl ist den Widerbeklagten die Berufung auf § 23 Nr. 1 MarkenG verwehrt, weil die fortgesetzte Benutzung des Unternehmenskennzeichens "porta patent- und rechtsanwälte" gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

Die Sozietät Dr. L / Twelmeier konnte nämlich das Zeichen "porta patentanwälte" nur deshalb rechtmäßig benutzen, weil der Beklagte die Benutzung seiner Marke im Sozietätsvertrag erlaubt hat. Diese Erlaubnis haben der Kläger und der Beklagte einvernehmlich dadurch ausgeübt, dass die Marke "PORTA" in der geschehenen Weise auf dem Briefkopf des Kanzleipapiers verwendet wurde. Diese Benutzung stellte, wie dargelegt, jedenfalls auch eine Benutzung als Dienstleistungsmarke dar. Wäre die Erlaubnis im Sozietätsvertrag nicht erteilt worden, hätte der Beklagte diese Zeichenbenutzung daher untersagen können; der Umstand, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen *für sich genommen* nicht den Zweck hat, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 143 – *Robelco*; EuGH a.a.O. – *Anheuser-Busch*; EuGH a.a.O. – *Céline*), hätte einer solchen Untersagung eines *auch markenmäßigen* Gebrauchs nicht entgegengestanden (vgl. BGH GRUR 2008, 254 – *THE HOME STORE*).

Mit der unstreitig wirksamen Kündigung der Benutzungserlaubnis ist die Berechtigung der Sozietät jedenfalls zum dienstleistungsmarkenmäßigen Gebrauch der Marke "PORTA" entfallen. Aber auch die Berufung auf ein durch die Zeichenbenutzung erworbenes Unternehmenskennzeichen ist ausgeschlossen. Nach Beendigung eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags kann der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nicht entgegenhalten, während der Laufzeit des Lizenzvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (vgl. BGH GRUR 1963, 485 - *Micky-Maus-Orangen*; BGH GRUR 2006, 56 - *BOSS-Club*; Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 30 Rdn. 61). Diese Rechtsprechung ist entgegen der Auffassung der Widerbeklagten durch die *Celine*-Rechtsprechung des EuGH nicht überholt; wie dargelegt, geht es im Streitfall nicht darum, den Widerbeklagten aus einer Marke eine *rein* firmenmäßige Zeichenbenutzung zu untersagen.

Der Sozietätsvertrag ist auch nicht ergänzend dahin auszulegen, dass die Sozietät im Falle des Ausscheidens des Beklagten als Markeninhaber und Lizenzgeber berechtigt sein sollte, die Bezeichnung "porta patentanwälte" weiter als Unternehmenskennzeichen zu benutzen. Der Sozietätsvertrag weist insoweit keine Regelungslücke auf, die unter Berücksichtigung von Treu und Glauben im Sinne eines Weiterbenutzungsrechts der Sozietät zu schließen wäre. Die Parteien haben sich für eine Lizenzierung der Marke entschieden mit der Folge, dass die Benutzungserlaubnis mit Beendigung des Lizenzverhältnisses wegfällt. Gerade bei der konkreten Art der Benutzung der Dienstleistungsmarke – die bei Vertragsschluss unstreitig schon ausgeübt wurde und damit den Parteien bekannt war – fielen markenmäßiger und unternehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch notwendig zusammen. Wenn gleichwohl eine Lizenzierung mit dem Verbleib des Rechts beim Lizenzgeber vereinbart wird, spricht dies eher dafür, dass im Fall der Beendigung des Lizenzverhältnisses auch die Berechtigung zur Benutzung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen entfallen sollte. Anderenfalls wäre das Recht des Lizenzgebers mit der Überlassung an den Lizenzgeber in erheblichem Umfang entwertet. Eine Befugnis der Sozietät zum fortgesetzten Gebrauch eines Unternehmenskennzeichens, das sie aufgrund der Benutzung der Marke "PORTA" erworben hat, kann daher ohne ausdrückliche

Vereinbarung und in Ermangelung sonstiger konkreter Anhaltspunkte für einen dahingehenden Willen der Parteien nicht ergänzend in den Vertrag hineingelesen werden.

An diesem Ergebnis ändert sich auch dann nichts, wenn bereits die Sozietät Twelmeier/N , wie die Widerbeklagten vortragen, vor dem Abschluss des Sozietätsvertrages die Benutzung des Zeichens *porta* in der hier streitgegenständlichen Weise aufgenommen hätte. Auch dies könnte nämlich nur darauf beruhen, dass der damals schon der Sozietät angehörende Widerkläger eine solche Zeichenbenutzung gestattet hat. Dabei ist wiederum auszuschließen, dass der Wille der damaligen Partner darauf gerichtet gewesen sein könnte, dass im Fall einer Beendigung der Benutzungserlaubnis die Sozietät berechtigt sein sollte, sich gegenüber dem Unterlassungsverlangen des Widerklägers als Markeninhaber auf ein mittlerweile erworbenes Unternehmenskennzeichen zu berufen; damit wäre die Lizenzgewährung einer weitgehenden Entäußerung des Rechts gleichgekommen.

- cc) Für die E-Mail-Adresse "info@portapatent.de" gilt Entsprechendes. Da die Berechtigung der Widerbeklagten zur Benutzung des Zeichens insgesamt auf der Lizenzgewährung beruhte und diese durch Kündigung beendet wurde, verstößt die weitere Benutzung gegen die guten Sitten. Auf die Frage, ob eine E-Mail-Adresse unter den Begriff der "Anschrift" im Sinne des § 23 Nr. 1 MarkenG fällt (verneinend Ströbele/Hacker, a.a.O., § 23 Rz. 10; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 23 Rz. 16), kommt es daher nicht an.
- f) Gegen die Bestimmtheit der Unterlassungsanträge bestehen entgegen der Auffassung der Widerbeklagten keine Bedenken. Gerade weil bei Dienstleistungsmarken der markenmäßige und der unternehmenskennzeichenmäßige Gebrauch häufig zusammenfallen, ist eine Abgrenzung beider Benutzungsformen im Unterlassungsantrag und -tenor weder geboten noch möglich.

Auch eine unzulässige Klageänderung liegt nicht vor. Die Widerklage war hinsichtlich der Unterlassungsanträge, die der Verurteilung gemäß Ziff. 2 und 3 zugrundelagen, bereits in erster Instanz auf Wiederholungsgefahr gestützt worden (vgl. Schriftsatz des Widerklägers vom 16.04.2007, S. 10). Hinsichtlich der

Unterlassungsverurteilung Ziff. 6 und 7 war bereits in erster Instanz zutreffend Erstbegehungsgefahr aufgrund der Markenmeldung geltend gemacht worden (a.a.O. S. 11). Die Aufnahme der Wendung "und/oder porta / patent- und rechtsanwälte" in die der Verurteilung gemäß Ziff. 2 und 4 zugrundeliegenden Anträge stellt eine Klageerweiterung dar, die auch in der Berufungsinstanz zulässig ist. Sie ist sachdienlich (§ 533 Nr. 1 ZPO), um die von Anfang an angegriffene Verletzungsform auch in dem Fall zu erfassen, dass – entgegen der hier vertretenen Auffassung – als herkunftshinweisendes Zeichen die Kombination "porta / patent- und rechtsanwälte" angesehen wird. Der hierfür maßgebliche Streitstoff war bereits vorgetragen und muss vom Berufungsgericht der Verhandlung und Entscheidung zugrundegelegt werden (§ 533 Nr. 2 ZPO).

2. Wegen der rechtswidrigen Benutzung des Zeichens "porta" hat der Widerkläger Anspruch auf Schadensersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Widerbeklagten haben im Hinblick auf die Markenverletzung schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Die Schadensersatzpflicht der Widerbeklagten hat das Landgericht zu Recht festgestellt (Urteilsformel Ziff. 5, die richtigerweise auf Ziff. 2 der Urteilsformel zu beziehen ist).

Auch der geltend gemachte Auskunftsanspruch ist begründet. Der Widerkläger kann seine Schadensersatzansprüche nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die er Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände dem Widerkläger als Betriebsinterna der Widerbeklagten naturgemäß unbekannt sind, die Widerbeklagten hierüber aber anhand ihrer Unterlagen ohne unzumutbaren Aufwand Auskunft geben können, sind die Beklagten gemäß §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V.m § 242 BGB zur Auskunft über die unter dem angegriffenen Zeichen erzielten Umsätze verpflichtet.

Zulässig und begründet ist auch die sachdienliche und ohne neuen Tatsachenvortrag zur Entscheidung reife Erweiterung der Auskunftsklage auf die Vorlage der ausgestellten Rechnungen. Zwar ist, worauf die Widerbeklagten zu Recht hinweisen, in den allgemeinen Vorschriften über Auskunft und Rechnungslegung (§§ 259, 260 BGB) eine Verpflichtung zur Vorlage von Belegen nur für die Rechnungslegung (§ 259 Abs. 1 BGB: "... soweit Belege erteilt zu werden pflegen ..."), nicht dagegen für die Auskunft (§ 260 Abs. 1 BGB) vorgesehen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, dass sich im Rahmen des aus Treu und Glau-

ben abgeleiteten Auskunftsanspruchs ausnahmsweise auch ein Anspruch auf Vorlage von Belegen ergeben kann, wenn der Gläubiger hierauf angewiesen ist und dem Schuldner diese zusätzliche Verpflichtung zugemutet werden kann (BGH GRUR 2002, 709 – *Entfernung der Herstellungsnummer III*). Für den Anspruch auf sog. Drittauskunft (§ 19 MarkenG) hat der Bundesgerichtshof eine Pflicht zur Belegvorlage bejaht und zur Begründung u.a. darauf verwiesen, dass der Gläubiger erst durch die Vorlage der Belege die Möglichkeit erhält, die Verlässlichkeit der Auskunft zu überprüfen und sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob ein Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung besteht (BGH GRUR 2003, 433 – *Cartier-Ring*). Diese Überlegungen gelten nicht nur für die Drittauskunft, sondern auch für den Hilfsanspruch zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs. Eine gänzliche Verweigerung der Belegvorlage würde den Auskunftsgläubiger weitgehend rechtlos stellen. Den Geheimhaltungsinteressen der Widerbeklagten trägt der Antrag dadurch Rechnung, dass in den Rechnungskopien sämtliche Angaben, die auf die Identität der Mandanten hinweisen könnten, geschwärzt werden können. Damit können nicht nur Namen und Anschriften der Mandanten, sondern auch solche Besonderheiten der Rechnung (z.B. individualisierende Tätigkeitsangaben) getilgt werden, die einen Rückschluss auf deren Identität zulassen. Bei einer solchen Beschränkung des Anspruchs auf Belegvorlage sind schützenswerte Interessen des Schadensersatzschuldners, die eine Verweigerung der Belegvorlage rechtfertigen könnten, nicht ersichtlich. Aus demselben Grund spielt auch der Umstand, dass der Auskunftsgläubiger nach § 242 BGB im Unterschied zur Rechtslage nach § 19 MarkenG grundsätzlich keine Auskunft über Namen und Anschriften der Abnehmer verlangen kann, keine Rolle; die Belegvorlage dient allein dazu, dem Auskunftsgläubiger eine gewisse Kontrolle der Richtigkeit der Angaben des Auskunftsschuldners zu ermöglichen. Eines Wirtschaftsprüfervorbehalts bedarf es aus dem genannten Grund nicht. Auch für den beantragten Vollstreckungsschutz besteht kein Anlass.

3. Die Berufung ist überwiegend unbegründet, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Landgericht den Widerbeklagten verurteilt hat, in die Löschung der von ihm am 18.11.2005 angemeldeten deutschen Marken "porta" und "portapatent" einzuwilligen (Urteilsformel Ziff. 7., 8.). Der Anspruch ergibt sich aus §§ 51, 55 MarkenG. Die Marken des Klägers sind wegen des bestandskräftigen älteren Rechts des Beklagten zu löschen. Der Widerklage fehlt insoweit entgegen der Auffassung des Klägers trotz des vom Beklagten gegen die Eintragung eingelegten Widerspruchs nicht das

Rechtsschutzinteresse. Das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG und die Löschungsklage nach § 55 MarkenG schließen sich nach allgemeiner Auffassung jedenfalls so lange nicht aus, wie in keinem der Verfahren die Nichtigkeit des jüngeren Zeichens wegen des älteren Zeichens festgestellt ist; die Abweisung des einen Antrags hat keine Auswirkung auf das jeweils andere Verfahren (vgl. BGH GRUR 1967, 94 – *Stute*; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 55 Rz. 23, 41; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 55 Rz. 4.). Da hier jedenfalls keine stattgebende Entscheidung getroffen wurde, fehlt es nicht am Rechtsschutzinteresse für die Löschungsanträge.

Die deutschen Marken "porta" und "portapatent" des Klägers gegenüber sind der älteren Marke "PORTA" des Beklagten überwiegend löschungsreif. Zwischen den Zeichen besteht Identität ("porta") bzw. hohe Zeichenähnlichkeit ("portapatent"). Innerhalb des erkennbar mehrgliedrigen Zeichens "portapatent" besitzt der kennzeichnungskräftige Bestandteil "porta" neben dem (für die beanspruchten Dienstleistungen) beschreibenden Bestandteil "patent" eine selbständig kennzeichnende Stellung, so dass gegenüber dem älteren Zeichen "PORTA" hohe Zeichenähnlichkeit besteht.

Die von beiden jüngeren Marken beanspruchten Dienstleistungen

- Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten,
- Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes,
- Dienstleistungen eines Patentanwalts

sind identisch im Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke "PORTA" enthalten. Die weiteren von den jüngeren Marken beanspruchten Dienstleistungen nach Klasse 42 (Rechtsberatung und -vertretung, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Recherchen in Angelegenheiten des Urheberrechts) sind denen der älteren Marke "PORTA" aus den oben (C.1.d)) dargestellten Gründen ähnlich. Ähnlichkeit besteht aus den dort genannten Gründen auch, soweit die jüngeren Marken nach Klasse 41 für Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts sowie für die Konzeption, Organisation und Durchführung von Seminaren auf rechtlichem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts geschützt sind.

Lediglich soweit die jüngeren Marken Ausbildung auf anderen Gebieten als auf

rechtlichem Gebiet schützen, fehlt es an der Verwechslungsgefahr, weil die diese Dienstleistungen keinerlei Ähnlichkeit zu den von der älteren Marke "PORTA" geschützten Dienstleistungen haben, die sich auf das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes beschränken. Insoweit ist die Verurteilung aufzuheben und die auf die Zustimmung zur Löschung der jüngeren deutschen Marken gerichtete Klage abzuweisen.

D.

Die Anschlussberufung ist unbegründet, soweit sie sich gegen die Abweisung der auf Zustimmung zur Löschung der Gemeinschaftsmarken gerichteten Widerklageanträge (Ziff. 9, 10) richtet. Zutreffend hat das Landgericht die Widerklage insoweit als unzulässig angesehen. Ein solcher Anspruch kann in der gegebenen Prozesssituation nicht vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden. Der Beklagte begründet die Lösungsreife der Gemeinschaftsmarken wiederum mit deren Kollision mit seiner älteren Marke "PORTA". Das ist nach Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 a) ii) GMV ein relatives Eintragungshindernis, das nach Art 52 Abs. 1 a) GMV die Nichtigklärung rechtfertigen kann. Die Nichtigklärung einer Gemeinschaftsmarke wegen Bestehens kollidierender Kennzeichenrechte mit früherem Zeitrang kann aber nur im Antragsverfahren vor dem Harmonisierungsamt (Art. 55, 56 GMV) oder "auf Widerklage im Verletzungsverfahren" geltend gemacht werden, Art. 52 Abs. 1 GMV. Der Beklagte wird aber nicht wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarken in Anspruch genommen, sondern auf Löschung von dessen deutscher Marke wegen behaupteter Nichtbenutzung. Für einen solchen Fall steht nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 52 Abs. 1 GMV, auf den Artt. 92 lit. d), 96 GMV Bezug nehmen, nur der Antrag beim Harmonisierungsamt, nicht aber die Klage vor den nationalen (Gemeinschaftsmarken-) Gerichten zur Verfügung. Die Nichtigklärung der Gemeinschaftsmarke durch ein nationales Gericht stellt einen Einbruch in das System der grundsätzlich autonomen Gemeinschaftsmarke dar (Eisenführ/Schennen, GMV, 2. Aufl., Art. 96 Rz. 3) mit der Folge, dass die entsprechenden Ermächtigungsvorschriften eng auszulegen sind. Für eine entsprechende Anwendung von Art. 52 Abs. 1 a) GMV ist daher kein Raum; die Gemeinschaftsmarkengerichte sind für die Nichtigklärung nur zuständig, wenn der wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch Genommene im Wege der Widerklage deren Nichtigklärung begehrt. Wegen der Möglichkeit des Antragsverfahrens beim Amt besteht auch keine Rechtsschutzlücke, die etwa durch A-

nalogie geschlossen werden müsste. Die vom Beklagten vertretene Unterscheidung zwischen der von Art. 52 Abs. 1 GMV geregelten Klage auf Nichtigkeitsklärung und einer auf Zustimmung zur Löschung oder auf Verzicht gerichteten Leistungsklage findet in der GMV keine Stütze. Eine andere Art als in Art. 52 Abs. 1, die Lösungsreife wegen Vorrangs eines älteren Rechts im Zivilprozess einzuklagen, sieht die GMV nicht vor; die nationalen Beseitigungsansprüche gelten für die Gemeinschaftsmarke nicht (vgl. Art. 96 Abs. 1 GMV; a.A. offenbar OLG Hamburg MarkenR 2003, 401). Diese Erwägungen gelten für den Antrag auf Zustimmung zur Löschung ebenso wie für den nunmehr geltend gemachten Hilfsantrag auf Verzichtserklärung.

E.

Eine Änderung der Kostenentscheidung erster Instanz aufgrund der geringfügigen Abänderung bei den Lösungsanträgen war nicht veranlasst. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die begründete Erweiterung des Auskunftsantrags einerseits, die geringfügig weitergehende Abweisung des Lösungsantrags andererseits führt gegenüber der ersten Instanz nur zu einer marginalen Verschiebung der Quoten. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Gründe für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Soweit ein Anspruch auf Belegvorlage zugesprochen wurde, beruht dies auf der Besonderheit des hier geltend gemachten Anspruchs, dass eine Schwärzung jeglicher Angaben, die eine Identifizierung der Kunden (Mandanten) ermöglichen, in Kauf genommen wird. Die weiteren entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind aus Sicht des Senats durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklärt.

Schmukle
Vors. Richter am
Oberlandesgericht



Dr. Deichfuß
Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Zülch
Richter am
Oberlandesgericht