

Geschäftsnummer:
6 U 90/09
2 O 59/09
Landgericht
Mannheim



Verkündet am
23. September 2009

Simon JAng.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Oberlandesgericht Karlsruhe

6. Zivilsenat

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

Patentanwalt Dr. Waldemar L

- Antragsteller / Berufungskläger -

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 / Berufungsbeklagte -

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

wegen Markenverletzung

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

Vors. Richter am Oberlandesgericht Schmukle

Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfuß

Richter am Oberlandesgericht Dr. Zülch

für **Recht** erkannt:

1. Die Berufung des Verfügungsklägers gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 12.05.2009 (Az. 2 O 59/09) wird zurückgewiesen.
2. Der Verfügungskläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Gründe

I.

Der Verfügungskläger (nachstehend: Kläger) nimmt die Verfügungsbeklagte (nachstehend: Beklagte) im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes wegen behaupteter Verletzung eines Unternehmenskennzeichens auf Unterlassung und auf Einwilligung in die Löschung eines online-Suchbegriffs in Anspruch.

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). 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 Anmeldepriorität 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 Markeninhaber 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.

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“. Er hat der beklagten Kanzlei nach deren bestrittenem Vortrag die Benutzung der Streitmarke "PORTA" mit Lizenzvertrag vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) gestattet.

Die beklagte Kanzlei betreibt, wie dem Kläger im März 2009 auffiel, unter den Domains „www.porta-patent.de“ und „www.porta-marke.de“ einen Internet-Auftritt, dessen Start-

seiten in den Anlagen Ast 2 und Ast 10 wiedergegeben sind. Hierauf wird Bezug genommen. Ebenfalls im März 2009 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 ist der Auffassung, die genannten Benutzungshandlungen verstießen gegen das ihm zustehende prioritätsältere Recht am Unternehmenskennzeichen, das von der Kanzlei Twelmeier/J erworben worden sei und das nunmehr ihm, der die Kanzlei weiterführe, zustehe. Es handele sich um einen rein firmenmäßigen Gebrauch; dieser sei von der Dienstleistungsmarke des Herrn Twelmeier nicht gedeckt.

Der Kläger hat in erster Instanz beantragt:

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 „porta-patent“ oder „porta-Marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen;
 - b) die Bezeichnung „porta“ in einem Online-Telefonbuch 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 Telefonbucheintrag verwendeten Suchbegriffs „porta“ einzuwilligen.

Der Beklagte hat beantragt,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen

Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht den Antrag auf Erlass der begehrten einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, weil der Verkehr die angegriffene Benutzung der Domain-Namen "portapatent.de" und "porta-marke.de" nicht als unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

auffasse. Bei Aufruf der Seiten werde er unmittelbar mit der Firmenbezeichnung der Beklagten "Twelmeier, Mommer & Partner" konfrontiert, die den Bestandteil "porta" nicht enthalte; er erkenne aus der Gestaltung des Auftritts, dass die Domains mit Rücksicht auf die dort angebotenen Informationen zum Rechtsstreit um die Marke "PORTA" gewählt worden seien. Ob in der Benutzung der Bezeichnung "porta" als versteckter Suchbegriff in einem online-Telefonbuch eine firmenmäßige Benutzung desselben liege, könne ebenso offen bleiben wie die Frage, ob diese Verwendung einen erlaubten Hinweis auf eine zulässige Benutzung der Marke „PORTA“ darstelle. Die Beklagte könne Ansprüchen des Klägers jedenfalls die prioritätsältere eingetragene Wortmarke PORTA, die die angegriffene Benutzung decke, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegenhalten. Eine solche Rechtfertigung sei jedenfalls dann möglich, wenn – wie im Streitfall – ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen werde. Der Inhaber einer Dienstleistungsmarke müsse in der Lage sein, das Zeichen rechtserhaltend zu benutzen. Da die Verwendung von Dienstleistungsmarken häufig sowohl markenmäßig als auch firmenrechtlicher Natur sei, könne der Inhaber nicht darauf verwiesen werden, sich wegen prioritätsjüngerer Unternehmenskennzeichenrechte auf einen rein markenmäßigen Gebrauch zurückzuziehen; vielmehr setze sich das prioritätsältere Recht durch, soweit Benutzungshandlungen in Rede stünden, die zugleich marken- und firmenmäßig seien. Im Streitfall liege in dem angegriffenen Zeichengebrauch jedenfalls auch eine markenmäßige Benutzung, die eine mögliche firmenrechtliche Benutzung rechtfertige. Der Berufung auf die prioritätsältere Marke könne auch nicht entgegengehalten werden, dass diese nicht rechtserhaltend benutzt sei. Dies ergebe sich aus dem Rechtsgedanken, der den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG zugrunde liege. Im übrigen könne ein solcher Einwand im Verfügungsverfahren nicht geltend gemacht werden.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgt der Kläger seine erstinstanzlichen Anträge in folgender Form weiter:

1. Der Beklagten wird geboten,
 - a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Kennzeichnung "portapatent" oder "porta-marke" als Unternehmenskennzeichen für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu benutzen, insbesondere unter einer Second-Level-Domain "porta-patent" oder "porta-Marke" einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen;

- b) die Bezeichnung "porta" in einem Online-Telefonbuch als versteckten Suchbegriff für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu verwenden oder verwenden zu lassen.
2. Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft, zu vollziehen an einem ihrer Partner, angedroht;
3. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber der Rudolf Röser Verlags- und Informationsdienste AG, Fritz-Erler-Straße 25, 76133 Karlsruhe, in die einstweilige Löschung des bei ihrem Telefonbucheintrag verwendeten Suchbegriffs "porta" einzuwilligen.

Der Kläger trägt vor, es treffe nicht zu, dass die Benutzungshandlungen der Beklagten analog § 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB durch die prioritätsältere eingetragene Wortmarke "PORTA" gedeckt seien. Auch nach der "Akzenta"-Entscheidung des BGH könne nicht davon ausgegangen werden, dass dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine Benutzung seines Zeichens erlaubt sei, die in das Unternehmenskennzeichenrecht eines Dritten eingreife. Es treffe nicht zu, dass eine Dienstleistungsmarke im Regelfall auch unternehmenskennzeichenmäßig benutzt werde. Der Markeninhaber bedürfe eines solch weitgehenden Schutzes auch nicht zur rechtserhaltenden Benutzung seines Zeichens. Bei der Marke und dem Unternehmenskennzeichen handele es sich um selbständige Kennzeichenrechte; zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen als solchem könne es nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof keine Kollision geben. Im übrigen könne der Markeninhaber, von dem die Beklagte ihr Recht ableite, nur gegen die markenmäßige Benutzung einer Unternehmenskennzeichnung, nicht aber gegen die Unternehmenskennzeichnung selbst vorgehen.

Die rechtserhaltende Benutzung der Marke "PORTA" werde bestritten. Dieser Einwand sei durch den in §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken nicht ausgeschlossen, da zum Angriff auf eine Marke wegen Nichtbenutzung jeder Dritte befugt sei. Es gebe auch keinen Grund für einen Ausschluss dieses Einwands im Verfügungsverfahren. Auf das Urteil im Verfahren LG Mannheim 2 O 220/06 / OLG Karlsruhe 6 U 127/07, das das Landgericht heranziehe, habe sich die Beklagte nicht berufen.

Es treffe auch nicht zu, dass der Verkehr die Zeichennutzung in den Domains "porta-patent.de" und "porta-marke.de" als rein markenmäßig, nicht als unternehmenskennzeichenmäßig auffasse. Der zugrunde liegende Internet-Auftritt habe das Unternehmen der Beklagten zum Gegenstand. Da sich die Unterlassungsanträge gegen eine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung der Zeichen richte, komme es nicht darauf an, ob sie auch markenmäßig verwendet würden.

Den geltend gemachten Ansprüchen stehe auch nicht § 242 BGB entgegen; der Kläger habe den Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht nur durch Benutzungshandlungen erlangt, die er nach § 14 MarkenG zu unterlassen verpflichtet gewesen sei. Der Kläger habe den Schutz dadurch erlangt, dass er 2007 im Adressbuch für Pforzheim einen Eintrag unter der Firma "porta patent- und rechtsanwälte" sowie einen entsprechenden Telefonbucheintrag erwirkt habe. Bei diesen Eintragungen handele es sich um rein firmenmäßige Benutzungshandlungen; ihnen fehle jeder Dienstleistungsbezug. Auch die Ausführungen des Landgerichts zur Zulässigkeit der Benutzung von "porta" als verdeckter Suchbegriff träfen nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht zu.

Die Beklagte beantragt unter Verteidigung des erstinstanzlichen Urteils die Zurückweisung der Berufung.

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

II.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht; die beanstandete Zeichenbenutzung ist rechtmäßig. Damit kann im Verfügungsverfahren offen bleiben, ob der Unterlassungsantrag in der nunmehr gestellten, auf die Zeichenbenutzung "als Unternehmenskennzeichen" gerichteten Form hinreichend bestimmt ist.

1. Der Kläger ist allerdings an dem Unternehmenskennzeichen "Porta" berechtigt. Die von ihm derzeit betriebene Kanzlei hat, wenn auch zunächst in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das Zeichen in den Zusammenstellungen "porta / patentanwälte" bzw. "porta / patent- und rechtsanwälte" zumindest ab 01.07.1994 jedenfalls auch zur Kennzeichnung der Kanzlei genutzt.
2. Entgegen der Auffassung des Landgerichts hat die Beklagte die Zeichen portapatent.de und porta-marke.de nicht nur in beschreibender, auf die Auseinandersetzung um das Zeichen "Porta" verweisender Art, sondern zumindest auch zeichenmäßig benutzt. Der angegriffene Verkehr wird in der in Anlagen Ast 2 (portapatent.de) und Ast 10 (porta-marke.de) dokumentierten Nutzung der Domain jedenfalls auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der auf diesen Seiten ausdrücklich genannten Dienstleistungen ("Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes") sehen.

Waren oder Dienstleistungen, die unter einem bestimmten Domainnamen im Internet angeboten oder vertrieben werden, werden im Regelfall durch den Domainnamen zumindest mittelbar ihrer betrieblichen Herkunft nach gekennzeichnet, so dass jener markenmäßig benutzt wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 14 Rz. 158 m. zahlr. N.). Dass auf den genannten Seiten (Anlagen Ast 2, 10) auch die Kanzleibezeichnung "Twelmeier Mommer & Partner" grafisch hervorgehoben eingeblendet wird, steht der Annahme einer markenmäßigen Benutzung des Domainnamens nicht entgegen. Gerade weil das Unternehmen auf der Seite selbst abweichend vom Domainnamen bezeichnet wird, liegt für den Verkehr nahe, dass mit dem Domainnamen jedenfalls in erster Linie die von dem Unternehmen angebotene Leistung beworben wird, deren Gegenstand hier zudem in den beschreibenden Domainbestandteilen "patent" und "marke" genannt ist. Die Domains "porta-patent" und

"porta-marke" sind auch ersichtlich nicht rein beschreibend; der Bestandteil "porta" ist für die genannten Leistungen kennzeichnungskräftig und prägt die verwendete Bezeichnung. Der Senat schließt deshalb aus, dass der Verkehr den Domainnamen *ausschließlich* auf den Link zu den "Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA" bezieht und in der Seite deshalb "eine solche über die Marke PORTA" sieht. Das gilt umso mehr, als der Link nicht etwa auf eine untergeordnete Seite unter "porta-patent.de" oder "porta-marke.de" führt, sondern auf die Seite www.porta-info.twpatent.de, die hier nicht angegriffen ist.

Mit den Domainnamen wird "porta" also als allein prägender Bestandteil in dienstleistungsmarkenmäßig gebrauchten Zeichen verwendet. Ob die Verwendung der Domains nicht nur markenmäßigen, sondern auch unternehmenskennzeichenmäßigen Charakter hat, kann hier offen bleiben.

3. Dasselbe gilt für die Verwendung von "porta" als versteckter Suchbegriff im Online-Telefonbuch www.dasoertliche.de. Wenn es sich – was hier unterstellt werden kann – um eine zeichenmäßige Benutzung handelt, so stellt sich diese jedenfalls nicht *ausschließlich* firmenmäßig, sondern zumindest auch dienstleistungsmarkenmäßig dar. Dafür spricht aus Sicht des Verkehrs zunächst wiederum der Umstand, dass der Suchbegriff zu einem Unternehmen führt, dessen Bezeichnung den Bestandteil "porta" nicht enthält. Der Verkehr wird den Suchbegriff deshalb jedenfalls auch mit den für ihn ersichtlichen Leistungen der Patentanwaltskanzlei verbinden, zu der der Suchbegriff führt. Da Rechts- und Patentanwaltskanzleien, wie dem Senat aus zahlreichen Fällen bekannt ist, seit Jahren zunehmend bestrebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Verwendung Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke zu steigern (vgl. Senatsurteil vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07, S. 20 f.) und im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen der firmenmäßige und der markenmäßige Gebrauch eines Kennzeichens regelmäßig ineinander übergehen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 – AKZENTA), wird der Verkehr in einem Zeichen, das zur Nennung einer Anwaltskanzlei in einem online-Telefonbuch führt, zumindest auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen sehen.
4. Diese (auch) markenmäßige Benutzung der angegriffenen Zeichen kann der Kläger aus dem ihm zustehenden Unternehmenskennzeichen nicht untersagen lassen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob generell aus einem Unternehmenskennzeichen

gegen eine (dienstleistungs-) markenmäßige Zeichenbenutzung vorgegangen werden kann. Auch wenn dies – mit der herrschenden Auffassung (vgl. BGH GRUR 2005, 871 – *Seicom*; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 15 Rz. 17, je m.w.N.) – bejaht wird, kann sich die Beklagte im Streitfall nach dem Rechtsgedanken von § 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt BGB auf ihre Lizenz an dem prioritätsälteren Recht aus der Marke "PORTA" berufen, die u.a. für Dienstleistungen eine Patentanwalts geschützt ist. Die Beklagte hat durch Vorlage des Lizenzvertrages nach Anlage AG 1 glaubhaft gemacht, dass der Sozius Ulrich Twelmeier ihr 2007 eine Lizenz an der deutschen Wortmarke PORTA mit Anmeldepriorität vom 21.08.1989 eingeräumt hat, nachdem das Benutzungsrecht der vom Kläger geführten Kanzlei an diesem Zeichen – wie zwischen den Parteien nicht im Streit steht – mit der Kündigung von Herrn Twelmeier Ende entfallen war. Zutreffend hat das Landgericht ausgeführt, dass auch nach dem Vortrag des Klägers davon ausgegangen werden muss, dass sein Recht am Unternehmenskennzeichen gegenüber dieser Marke prioritätsjünger ist. Wie der Senat in dem den Parteien bekannten Urteil vom 22.04.2009 (Az. 6 U 127/07) entschieden hat, kann der Markeninhaber aus der Marke PORTA dem Kläger die als firmen- und markenmäßig zu qualifizierende Benutzung der Bezeichnung "porta / patent- und rechtsanwälte" verbieten, ohne dass dies an § 23 Nr. 1 MarkenG scheiterte; nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, ist lediglich das Verbot einer *rein* firmenmäßigen Benutzung aus einer Marke ausgeschlossen, nicht aber einer firmenmäßigen Benutzung, die zugleich markenmäßigen Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2007, 971 – *Céline*; BGH GRUR 2008, 254 – *THE HOME STORE*).

- a) Der Berufung auf das Recht zur Benutzung eines prioritätsälteren Rechts entsprechend § 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt BGB steht im Fall der Domains nicht entgegen, dass sich die Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Denn die Beklagte benutzt die eingetragene lizenzierte Marke. In "porta-patent.de" und "porta-marke.de" stellt "porta" den einzigen kennzeichnungskräftigen Bestandteil dar; die lizenzierte Marke wird also mit rein beschreibenden Elementen kombiniert. Insoweit liegt der zu entscheidende Fall anders als in der vom Kläger zitierten Entscheidung BGH GRUR 2001, 54 – *SUBWAY*, wo gegenüber dem Klagezeichen "SUBWAY" auf eine mögliche Lizenz am Zeichen "Subwear" verwiesen wurde.

- b) Dass die angegriffenen Zeichen möglicherweise auch firmenmäßig benutzt werden und dass Unternehmenskennzeichenrechte der Beklagten ihrerseits wohl prioritätsjünger wären als das Recht des Klägers, ändert an dem gefundenen Ergebnis nichts. Dies hat das Landgericht unter Ziff. 3c) der Entscheidungsgründe überzeugend dargelegt. Auch hier ist von entscheidender Bedeutung, dass im Bereich von Dienstleistungen marken- und firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens vielfach ineinander übergeht und in einem dienstleistungsmarkenmäßigen Gebrauch häufig zugleich auch ein unternehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch liegt. Könnte in einem solchen Fall Unterlassung aus einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen verlangt werden, so könnte dies die Benutzungsschonfrist oder die rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke vereiteln, etwa dann, wenn innerhalb der Benutzungsschonfrist vor Aufnahme der rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Marke ein verwechslungsfähiges Unternehmenskennzeichenrecht entsteht. Damit würde aber das Recht an der eingetragenen Dienstleistungsmarke in nicht hinnehmbarer Weise ausgehöhlt. Das prioritätsältere Recht an der Dienstleistungsmarke rechtfertigt daher im Rahmen von § 986 Abs. 1 BGB gegenüber dem prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrecht auch eine mit der angegriffenen Markenbenutzung verbundene unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung, selbst wenn der Markeninhaber keine älteren Unternehmenskennzeichenrechte hat.
- c) Die vom Kläger zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besagt nichts anderes. In der Entscheidung *Hotel Adlon* (BGH GRUR 2002, 267) hat der Bundesgerichtshof unter Verweis auf BGHZ 19, 23, 29 - *Magirus* ausgeführt, dass der Zeicheninhaber – sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen – grundsätzlich berechtigt ist, seine Marke auch firmenmäßig zu verwenden und zu versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens zu verschaffen; das könne aufgrund einer prioritätsjüngeren Marke nicht verhindert werden. Daraus ist nicht zu entnehmen, dass sich der Inhaber einer Marke gegenüber der Inanspruchnahme aus einem prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichen zur Rechtfertigung einer markenmäßigen und zugleich unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung nicht auf die ältere Marke berufen könnte.

Auch aus der Entscheidung *J. C. Winter* (BGH GRUR 1996, 422) lässt sich die-

se Konsequenz nicht herleiten. Dort hatte der Erwerber einer Wort-Bild-Marke mit einem Namen als Bestandteil diesen Namen losgelöst von der Marke verwendet; dies war durch das Markenrecht nicht gedeckt. Für die hier streitige Konstellation gibt das nichts her.

- d) Auch der vom Kläger erhobene Einwand der Lösungsreife der Marke "PORTA" wegen Nichtbenutzung geht fehl. Die Kanzlei Dr. L / Twelmeier hat, wie der Senat in dem genannten Urteil vom 22.04.2009 ausgeführt hat, die Marke für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen benutzt; diese Benutzung durch einen Lizenznehmer genügt zur Rechtserhaltung (§ 26 Abs. 2 MarkenG). Auf die vom Landgericht aufgeworfene Frage, ob der Einwand der Lösungsreife wegen Nichtbenutzung in einer Konstellation wie der vorliegenden gegenüber der lizenzierten Marke erhoben werden könnte, kommt es daher nicht an.

Erweisen sich die angegriffenen Zeichenbenutzungen nach alledem als rechtmäßig, scheiden die geltend gemachten Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aus. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Schmukle
Vors. Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Deichfuß
Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Zülch
Richter am
Oberlandesgericht