

Geschäftsnummer:
22 O 61/10



Verkündet am
29. Juli 2011

Klein, JSin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Landgericht Mannheim
2. Kammer für Handelssachen
Im Namen des Volkes
Urteil

Im Rechtsstreit

Ulrich Twelmeier

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:

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

gegen

1. **Dr. techn. Waldemar L**

2. **Tanja Z**

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

wegen Markenverletzung

hat die 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom 06. Mai 2011 durch

Vors. Richter am Landgericht Schneider-Mursa

als Vorsitzender

für **Recht** erkannt:

1. Die Beklagten 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 das Zei-

Tatbestand

Mit der Klage geht der Kläger gegen die Beklagten aus seiner deutschen Wortmarke "PORTA", die am 21.08.1989 angemeldet und von dem deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 1161391 am 24.07.1990 in das Register eingetragen wurde, vor.

Die Beklagten betreiben gemeinsam - der Beklagte zu 1 als Patentanwalt und die Beklagte zu 2 als Rechtsanwältin - in Pforzheim eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei. Bis Ende 2005 haben der Kläger und der Beklagte zu 1 das Unternehmenskennzeichen "PORTA" geführt. Dann ist der Kläger aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Durch Urteil des OLG Karlsruhe vom 22.04.2009 im Verfahren 6 U 127/07 wurden die Beklagten auf Antrag des Klägers u.a. verurteilt, es bei Meidung von für jeden Fall der Zuwiderhandlung angedrohten Ordnungsmitteln 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. Grundlage dieser Verurteilung war der von den Beklagten verwendete Kanzleibriefbogen, denen der Kläger auf Seite 4 der Klagschrift (Bl. 4 der Akten) wiedergegeben hat.

Seit ca. Juli 2009 verwenden die Beklagten einen modifizierten Briefbogen (1), denen der Kläger auf Seite 5 der Klageschrift (oben) wiedergegeben hat (Bl. 5 d. A.), darüber hinaus haben die Beklagten im Oktober 2009 eine Werbeanzeige in einer Zeitschrift der IHK Karlsruhe (2) geschaltet, wie sie ebenfalls auf Seite 5 der Klagschrift (unten) wiedergegeben ist. Seit ca. August 2010 haben die Beklagten an ihrem Geschäftslokal ein Kanzleischild (3) angebracht, das aus der Lichtbildaufnahme auf Seite 6 der Klageschrift (Bl. 6 d. A.) ersichtlich ist. Schließlich haben die Beklagten in den Telefonbüchern 2 Einträge (4, 5) veranlasst, die der Kläger auf Seite 6 der Klagschrift (unten; Bl. 6 d. A.) abgebildet hat.

Einen Vollstreckungsantrag des Klägers aus dem oben angeführten Urteil wegen der oben angegebenen Vorgänge 1-5 wies das Oberlandesgericht Karlsruhe mit Beschluss vom 14.06.2010 im Verfahren 6 W 7/10 zurück.

Der Kläger hat mit der Partnerschaftsgesellschaft seiner Prozessbevollmächtigten (im folgenden: Lizenznehmerin) am 11.04.2007 einen Lizenzvertrag über die Marke "PORTA" geschlossen, der als Anlage TMP 5 zu den Akten gegeben wurde und auf den Bezug genommen wird. Die Lizenznehmerin verwendet seit März 2009 die Internetdomains "porta-patent.de" und "porta-marke.de".

Der Kläger behauptet, die Lizenznehmerin verwende aufgrund des Lizenzvertrages seit März 2009 die genannten Internetdomains zur Kennzeichnung der von ihr erbrachten Patentanwaltsdienstleistungen. Darüber hinaus verwende die Lizenznehmerin die Marke seit März 2009 für alle von ihr vorgenommenen Schutzrechtsanmeldungen und für die Schreiben an die Mandanten. Seit März 2010 verwende die Lizenznehmerin die Klage-marke zudem auf ihren Kanzleibriefbögen, die für die gesamte Korrespondenz verwendet werden. Darüber hinaus enthielten sämtliche Rechnungen seit August 2010 den Hinweis, dass "PORTA Anwaltsdienstleistungen" abgerechnet werden. In den Jahren 2009 und 2010 habe die Lizenznehmerin Umsatzerlöse von jeweils mehr als erzielt.

Die Kläger beantragen:

1. Die Beklagten 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 das Zeichen "porta patent- und rechtsanwälte" für Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder eines Rechtsanwalts zu benutzen, insbesondere unter dem Zeichen diese Dienstleistungen anzubieten, zu beraten oder zu erbringen.
2. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kläger schriftlich Auskunft über die unter Benutzung des Zeichens "porta patent- und rechtsanwälte" gemäß 1 erzielten Umsätze zu erteilen, und zwar unter lückenloser Vor-

Die Beklagten bestreiten die Benutzung der Klagemarke. Sie berufen sich darüber hinaus darauf, dass sie nur das Unternehmen fortführten, aus dem der Kläger Ende 2005 ausgeschieden sei. Es entspreche den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, dass ein Unternehmen, wenn ein Teilhaber ausscheide, seine Unternehmenskennzeichnung weiterführe, insbesondere dann wenn - wie hier - der Markeninhaber die entsprechende Firmierung selbst initiiert habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, Bezug genommen. Mit Schriftsatz vom 19.05.2011 haben die Beklagten einen Antrag nach § 712 ZPO gestellt.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig.

Die klägerischen Anträge verstoßen nicht gegen das Konkretisierungsgebot (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Sie entsprechen im wesentlichen der Verurteilung der Beklagten als Widerbeklagte im Urteil des OLG Karlsruhe vom 22.04.2009 in einem der Vorverfahren zwischen den Parteien. Die Dienstleistung eines Patent- und eines Rechtsanwaltes lässt sich danach in einer Art und Weise bestimmen, dass der Inhalt des darauf bezogenen Verbots nicht erst im Vollstreckungsverfahren festgelegt wird.

Bedenken gegen die Antragsfassung bestehen auch nicht, soweit mit dem Antrag zu 2 und dem darin gestellten Auskunftsverlangen die "lückenlose" Vorlage von Kopien verlangt wird. Es liegt nahe, dass der Kläger mit seinem Antrag Auskunft und entsprechender Kopienvorlage hinsichtlich aller - und im diesem Sinne lückenlos - unter Verstoß gegen das im Antrag zu 1 enthaltene Verbot zu Stande gekommener Umsätze verlangt.

Schließlich hat die Kammer auch keine Bedenken im Hinblick auf die Bestimmtheit des Antrags, wenn es den Beklagten vorbehalten bleibt, Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

Die Klage ist auch begründet.

Der Kläger hat gegen die Beklagten sowohl einen Anspruch auf Unterlassung, als auch auf Auskunft und Belegvorlage; darüber hinaus ist festzustellen, dass die Beklagten dem Kläger als Gesamtschuldner verpflichtet sind, Schadensersatz zu leisten wegen der Handlungen, die ihnen verboten sind.

Anlass und Ursache des hiesigen Verfahrens ist die Veränderung der Zeichenbenutzung durch die Beklagten seit ca. Juli 2009 in der Form ihres modifizierten Briefkopfes, die das Oberlandesgericht Karlsruhe im Beschluss vom 14.06.2010 als den Kernbereich des ausgesprochenen Verbots verlassend bewertet hat. Auch die Zeichenverwendung in dem neuen Briefkopf der Beklagten verletzt die klägerische Marke.

Wegen der Passivlegitimation der Beklagten als Patent- bzw. Rechtsanwalt und wegen des markenmäßigen Gebrauchs der Zeichen durch die Beklagten wird auf die Gründe des Urteils des OLG Karlsruhe vom 22.04.2009 Bezug genommen, denen die Kammer zustimmt. Nach Ansicht der Kammer ändert sich an der Beurteilung durch das OLG des - auch - markenmäßigen Gebrauchs der Zeichen durch die Beklagten durch die Änderung ihres Briefkopfes seit ca. Juli 2009 nichts.

Es stehen sich gegenüber die klägerische Wortmarke "PORTA" und die Zeichenverwendung durch die Beklagten in Form von "porta patent- und rechtsanwälte" nebst der Nennung der Namen der Beklagten mit ihren Berufsbezeichnungen, diese teilweise mehrsprachig.

Die klägerische Marke hat - entsprechend den Ausführungen des OLG Karlsruhe im Urteil vom 22.04.2009 - zumindest normale Kennzeichnungskraft. Es besteht auch Zeichenähnlichkeit.

Der Verkehr erkennt aus dem Briefkopf der Beklagten aus dem Gesamtbild der Zeichen im Zusammenhang mit Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes die Zeichenbestandteile "patent- und rechtsanwälte" sowie die Namen und die Berufsbezeichnungen als rein beschreibend. Allein kennzeichnungskräftig ist damit der Zeichenbestandteil "porta", der sich von der klägerischen Marke allein dadurch unterscheidet, dass er in kleinen Buchstaben gehalten ist. Der grauen Unterlegung des Schriftbildes von „porta patent- und rechtsanwälte“ misst der Verkehr nur die Bedeutung der Hervorhebung und Verschönerung zu, ohne dass der Kennzeichnungscharakter der so unterlegten Zeichenbestandteile wesentlich verändert wird.

Hinsichtlich der Dienstleistungsähnlichkeit wird wiederum zustimmend auf die Gründe des Urteils des OLG Karlsruhe vom 22.04.2009 Bezug genommen. Soweit die Beklagten darauf abheben, dass der Klageantrag die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts nicht auf das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes einschränkt, ist dies nicht erforderlich. Eine solche Einschränkung enthält auch die Verurteilung der Beklagten durch das Oberlandesgericht Karlsruhe vom 22.04.2009 nicht.

Auch für den vorliegenden Fall gilt, dass unter Berücksichtigung der Wechselwirkung, die zwischen der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke, der Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit besteht, die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagten zur Verwechslungsgefahr mit der klägerischen Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führt.

Die Beklagten haben allerdings den Einwand der Nichtbenutzung nach §§ 25, 26 MarkenG gegen die dem gesetzlichen Benutzungszwang unterliegende Marke des Klägers erhoben. Der Kläger hat jedoch nachgewiesen, dass er die Marke in den letzten 5 Jahren benutzt hat (§ 25 Abs. 2 MarkenG). Zwischen den Parteien war jedenfalls unstreitig, dass der Kläger seinen jetzigen Prozessbevollmächtigten eine Lizenz für die Marke, aus der der Kläger gegen die Beklagten vorgeht, am 11.04.2007 erteilte. Dieser Zeitpunkt liegt innerhalb der Frist, für die der Kläger Benutzungshandlungen nachzuweisen hat. Die Prozessbevollmächtigten haben als Lizenznehmer ab März 2009 - ebenfalls innerhalb der Frist - die Internetdomains "porta-patent.de" und "porta-marke.de" zur Kennzeichnung der von ihnen erbrachten Patentanwaltsdienstleistungen verwendet. Wegen der rechtlichen Bewertung wird auf das Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 23.02.2010 in einem Verfahren zwischen den Prozessbevollmächtigten der Klägers und dem Beklagten zu 1 zustimmend Bezug genommen. Die Einwände der Beklagten gegen den rechtlichen Ansatz dieser Beurteilung überzeugen nicht. Zwar können Internetdomains Adresscharakter und damit Unternehmensbezug haben. Dies schließt Dienstleistungsbezug jedoch nicht aus und kann für den Verkehr - wie hier geschehen - durch auf die Dienstleistung hinweisende, beschreibende Zusätze hergestellt werden.

Soweit sich die Beklagten darauf berufen, dass es den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspreche, wie sie das Unternehmen nach dem Ausscheiden des Klägers fortführten, wird wiederum zustimmend Bezug genommen auf die Gründe des Urteils des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009. Danach können die Beklagten ein Recht zur Fortführung des Unternehmenskennzeichens aus § 23 Nr. 1 MarkenG nicht ableiten.

Schadensersatz kann der Kläger nach § 14 Abs. 6 MarkenG verlangen. Die Handlungsweise der Beklagten, die eine Markenverletzung darstellt, ist zumindest fahrlässig.

Der geltend gemachte Auskunftsanspruch einschließlich des Anspruchs auf Belegvorlage ergibt sich aus §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V.m. § 242 BGB. Auch insoweit nimmt die Kammer Bezug auf die Gründe des Urteils des OLG Karlsruhe vom 22.04.2009. Soweit die Beklagten dagegen erneut die Erforderlichkeit und Unverhältnismäßigkeit der Belegvorlage unter Bezugnahme auf § 19a Abs. 1 und 2 MarkenG in Zweifel ziehen, ist dem entgegenzuhalten, dass diese Vorschrift die Rechte des Verletzten gegenüber den Auskunftsansprüchen aus §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V.m. § 242 BGB noch erweitern und nicht einschränken wollte. Bedenken im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht sind insofern nicht gerechtfertigt, weil es antragsgemäß den Beklagten vorbehalten ist, Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen. Mit diesen Einschränkungen können die Beklagten ihrer Verschwiegenheitspflicht genügen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO. Der Schutzantrag der Beklagten nach § 712 ZPO kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die tatsächlichen Voraussetzungen dafür nicht glaubhaft gemacht sind (§ 714 Abs. 1, Abs. 2 ZPO).

Schneider-Mursa



Landgericht Mannheim
2. Kammer für Handelssachen
Beschluss

Im Rechtsstreit

Ulrich Twelmeier

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:

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

gegen

1. **Dr. techn. Waldemar L**

2. **Tanja Z**

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

wegen Markenverletzung

I. Gem. § 319 Abs. 1 ZPO wird der Tenor des Urteils der Kammer vom 29.07.2011 wegen offener Diktatversehen wie folgt berichtigt:

1. Die Beklagten 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 das Zeichen "porta patent- und rechtsanwälte" für Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder eines Rechtsanwalts zu benutzen, insbesondere unter dem Zeichen diese Dienstleistungen anzubieten, zu bewerben oder zu erbringen.
2. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kläger schriftlich Auskunft über die unter Benutzung des Zeichens "porta patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziffer 1 erzielten Um-

