

Geschäftsnummer:
2 O 220/06



Verkündet am
03. Juli 2007

Folger, JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Landgericht Mannheim
2. Zivilkammer
Im Namen des Volkes
Urteil

In dem Rechtsstreit

1. Dr. techn. Waldemar L

- Kläger / Widerbeklagter zu 1-
Prozessbevollmächtigte:

2. Rechtsanwältin Tanja Z

- Widerbeklagte zu 2-

gegen

Dipl.-Phys. Ulrich Twelmeier

Westliche Karl-Friedrich-Str. 56, 75172 Pforzheim

- Beklagter / Widerkläger -

Prozessbevollmächtigte:

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

wegen Markenlöschung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung vom
08. Mai 2007 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Dr. Kircher

Richter am Landgericht Lembach

Richterin am Landgericht Gauch

für **Recht** erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
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“ 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, 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.
4. 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.
5. 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.
6. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgelds bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-

nungshaft 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 der Konzeption, Organisation und/oder Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.

7. 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 der Konzeption, Organisation und/oder Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet zu benutzen.
8. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569203.8 „porta“ einzuwilligen.
9. Der Widerbeklagte zu 1 wird verurteilt, in die Löschung der deutschen Marke Nr. 30569204.6 „portapatent“ einzuwilligen.
10. Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
11. Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Beklagten tragen der Kläger/Widerbeklagte zu 1 zu 58%, der Kläger/Widerbeklagte zu 1 und die Widerbeklagte zu 2 als Gesamtschuldner zu 33% und der Beklagte zu 9%. Der Beklagte trägt 9% der außergerichtlichen Kosten des Klägers. Im übrigen behalten die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
12. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffern 2-4, 6, 7 und 11 vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheitsleistung beträgt
 - hinsichtlich Ziffern 2 und 3: 50.000 €
 - hinsichtlich Ziffer 4: 10.000 €
 - hinsichtlich Ziffern 6 und 7: 25.000 €
 - hinsichtlich Ziffer 11: 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand

Kläger und Beklagter sind Patentanwälte. Sie haben vom 1.7.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietät sind in einem Sozietätsvertrag vom 19. Mai 1995 (Anlage B 1) geregelt. Der Beklagte hat den Sozietätsvertrag mit Schreiben vom 20.6.2006 gekündigt und ist zum 31.12.2005 aus der Sozietät ausgeschieden. Seither wird die Kanzlei vertragsgemäß vom Kläger weitergeführt (vgl. § 9 des Sozietätsvertrags), und zwar gemeinsam mit der Widerbeklagten zu 2. Die Kanzlei benutzt die Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ und unterhält die E-Mailadresse „info@portapatent.de“.

Der Beklagte ist Inhaber der u. a. für Dienstleistungen eines Patentanwalts geschützten Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391, Anlage K 1, Bl. 10) mit Anmeldepriorität vom 21.8.1989. Im Sozietätsvertrag vom 19. Mai 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 haben, hat die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung „porta patentanwälte“, jeweils mit Zusatz der Namen der Sozien, geführt (Anlage K 3a, Bl. 14: Briefbogen 1999 bis 2005, Anlage K 3b, Bl. 15: Briefbogen 1995 bis 1999). Die gleiche Bezeichnung hatte auch schon die davor vom Beklagten und Patentanwalt J geführte Sozietät verwendet (Anlage K 4, Bl. 16: Briefbogen 1992 bis 1994). Darüber hinaus wurde die Bezeichnung „porta patentanwälte“ auf Visitenkarten (Anlage K 5, Bl. 17), in Werbeanzeigen (Anlagen B2a bis B2f), seit 2000 auf Schnellheftern (Anlage K 4) sowie seit 2001 im Internet unter den Kanzleieigenen Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ verwendet (Anlagenkonvolut B 3, vgl. auch die dort abrufbare Firmengeschichte, Anlage K 13, Bl. 86). Darüber hinaus ist die Kanzlei bei Patent- und Markenmeldungen als „porta patentanwälte“ aufgetreten (Anlagen K 6 bis 9, Bl. 78 ff). Die Steuererklärung 2004 wurde für die „Porta Patentanwalts GbR“ abgegeben (Anlage K 11, Bl. 84).

Der Kläger hat Löschungsantrag gegen die Marke nach § 53 MarkenG gestellt und nimmt den Beklagten, welcher dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen hat, vorliegend 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. Dies sei unter Berücksichtigung der Entscheidungen BGH GRUR 2005, 1047 – *Otto* und OLG Köln GRUR-RR 2005, 186 – *Akzenta* nicht ausreichend. Die Marke sei daher wegen fehlender Benutzung insgesamt, hilfsweise wegen der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis über die „Dienstleistungen eines Patentanwalts“ hinaus eingetragenen Dienstleistungen, löschungsreif.

Der Kläger **b e a n t r a g t**,

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

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

die Klage abzuweisen.

Der Kläger hat seinerseits am 18.11.2005 beim DPMA die deutschen Wortmarken „porta“ (Nr. 30569203.8) und „portapatent“ (Nr. 30569204.6) sowie am 18.5.2006 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 21.3.2006 eingetragen. Die Eintragung der europäischen Marken erfolgte am 29.5.2007 (Bl. 133 ff). Der Kläger und die Widerbeklagte zu 2 bedienen sich auf ihren Briefbögen der Bezeichnung „porta/patent- und rechtsanwälte“ und verweisen dort auf die E-Mail-Adresse „info@portapatent.de“.

Der Beklagte nimmt den Kläger (Widerbeklagten zu 1) und die Widerbeklagte zu 2 diesbezüglich auf Unterlassung (§ 14 MarkenG) in Anspruch. Die vertragliche Gestattung der Nutzung der Dienstleistungsmarke PORTA habe mit dem Ausscheiden des Beklagten aus der Kanzlei geendet (§§ 732, 738 Abs. 1 Satz 2 BGB). Daher sei die neue Sozietät

des Klägers und der Widerbeklagten zu 2 nicht berechtigt, die Bezeichnung PORTA zu führen. Hinsichtlich der in den Unterlassungsanträgen aufgeführten Dienstleistungen bestehe Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr aufgrund der Markenmeldungen. Diese Marken seien dem kennzeichenrechtlichen Beseitigungsanspruch ausgesetzt.

Der Beklagte **b e a n t r a g t e** widerklagend gegenüber dem Kläger (Widerbeklagten zu 1) und der Widerbeklagten zu 2 zuletzt:

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 der 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 der 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).

Die Widerbeklagten **beantragen**,

die Widerklage abzuweisen;

hilfsweise Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO gegenüber den Unterlassungsanträgen (Bl. 76).

Die Bezeichnung „porta“ werde nicht in Alleinstellung, sondern stets mit dem Zusatz „patent- und rechtsanwälte“ benutzt. Insoweit sei der Antrag nicht auf die konkrete Verletzungsform zugeschnitten und es fehle an der Wiederholungsgefahr. Die Internetadresse „info@portapatent.de“ stelle keine kennzeichenmäßige Verwendung der Marke „porta“ dar. Unter Beachtung der Schlussanträge der Generalanwältin Eleanore Sharpstone vom 18.1.2007 in der Rechtssache Celine (C-17/06) könne die bloße Markenmeldung nicht die Erstbegehungsgefahr begründen. Ob schon die bloße Eintragung eine Benutzung darstelle, die der Markeninhaber verbieten lassen könne, sei dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Die Widerbeklagten führten die Sozietät „porta patentanwälte GbR“ fort und seien hierzu aufgrund des Gesellschaftsvertrag auch berechtigt. Sie dürften daher nach § 23 MarkenG auch das eingeführte Unternehmenskennzeichen benutzen. Der Vorgängersozietaet sei nach dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags nur die Nutzung von PORTA „als Dienstleistungsmarke“ gestattet gewesen. Über die Kanzleibezeichnung enthalte der Vertrag keine Regelung. Das Recht am Unternehmenskennzeichen sei daher von der Dienstleistungsmarke getrennt zu betrachten.

Ein bei den ordentlichen Gerichten verfolgbarer Anspruch auf Zustimmung zur Löschung von Gemeinschaftsmarken sei in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht vorgesehen. Nach der abschließenden Regelung des Art. 53 GMV könne eine Gemeinschaftsmarke nur auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsprozess für nichtig erklärt werden.

Wegen der weitergehenden Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

I. Zur Klage

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Beklagte ist nicht verpflichtet, in die Löschung seiner Marke PORTA einzuwilligen, denn diese Marke ist nicht löschungsreif i. S. von §§ 55, 49 Abs. 1 MarkenG. Entgegen der Ansicht des Klägers wurde die Marke durch die Verwendung auf dem Kanzleibriefbogen sowie auf Visitenkarten, in Werbeanzeigen, auf Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt.

1. Nach der Vorschrift des § 26 MarkenG erfordert eine rechtserhaltende Benutzung der Marke regelmäßig, dass diese von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft verwendet worden ist. Als Benutzung im Sinne dieser Bestimmung kann grundsätzlich nur eine Verwendung als Marke angesehen werden, d.h. in einer Form, die der Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen ansieht. Abzustellen ist dabei auf die übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke, ohne dass aus Gründen des Benutzungszwangs weitergehende Anforderungen zu stellen sind (*BGH GRUR 2002, 1072 – Sylt-Kuh*; *GRUR 1999, 995, HONKA*).

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die

Häufigkeit der Benutzung der Marke (*EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax*). Eine rechtserhaltende Benutzung i. S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (*BGH, GRUR 2003, 428 – BIG BERTHA*).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Marke PORTA durch die Verwendung auf für den gesamten Kanzleibetrieb benutzten Briefbögen, Visitenkarten, Werbeanzeigen, Schnellheftern und im Internet als Bestandteil der Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ i. S. von § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei patentanwaltlichen Dienstleistungen ein der Ware oder ihrer Verpackung vergleichbarer körperlicher Gegenstand fehlt, sodass allein eine Benutzung der Bezeichnung auf Briefbögen, Schriftsätzen, Anmeldeformularen in Patent- und Markensachen, Rechnungen, Internetwerbung und dergleichen in Betracht kommen kann. Dies unterscheidet ganz allgemein die Dienstleistungsmarke von der Warenmarke (vgl. *BGH GRUR 1985, 41 – REHAB*). Mit Blick auf diese Besonderheit reicht bei einer Marke, die zur Kennzeichnung unkörperlicher Dienstleistungen bestimmt ist, grundsätzlich die Anbringung an Werbematerialien, Geschäftsbriefen, Rechnungen usw., evtl. auch an zur Dienstleistungserbringung eingesetzten Gegenständen, aus (*BPatG, Beschl. v. 8.5.2007, Az.: 33 W (pat) 128/05, BeckRS 2007 09735; Beschl. v. 14.3.2006, Az.: 27 W (pat) 66/05, BeckRS 2007 07549; vgl. auch OLG Frankfurt, Urt. v. 9.11.2006, Az.: 6 U 18/06, BeckRS 2007 00540; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 26, Rdnr. 58*). Die gesteigerten Anforderungen für Warenmarken, bei denen das Zeichen konkret als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verwendet werden muss, vorzugsweise auf dem Produkt selbst angebracht werden muss (vgl. *BGH GRUR 2005, 1047 – OTTO*), gelten für Dienstleistungsmarken nicht.

Die Anbringung der Bezeichnung „porta patentanwälte“ auf dem Briefbogen der Kanzlei usw. ist danach als funktionsgerechte Markenbenutzung anzusehen. Die patentanwaltliche Dienstleistung besteht in der – überwiegend schriftlichen – Beratung des Mandanten, der Abfassung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftsätze, der Ausarbeitung von Schutzrechtsanmeldungen und dergleichen. Soweit sie verkörpert ist, tritt sie dem Mandanten in Form von Schriftstücken und Schriftsätzen gegenüber. Daher liegt es nach der Art der Dienstleistung, auf die nach der zitierten Rechtspre-

chung des *EuGH* neben anderen Kriterien abzustellen ist, nahe, diese Schriftstücke mit der geschützten Bezeichnung zu versehen. Dies ist nach der Erfahrung der Kammer im anwaltlichen und patentanwaltlichen Bereich üblich und erscheint als wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke.

3. Hiergegen kann auch nicht eingewandt werden, die Bezeichnung „porta patentanwälte“ sei ausschließlich als Unternehmenskennzeichen – und damit nicht rechtserhaltend – benutzt worden. Richtig ist, dass die geschützte Bezeichnung auch als Unternehmenskennzeichen, nämlich als Name der Patentanwaltssozietät, benutzt wurde. Dies schließt aber eine gleichzeitige Benutzung als Dienstleistungsmarke nicht aus.

Die Entscheidung BIG BERTHA (*BGH*, GRUR 2003, 428) ist zu einer Warenmarke ergangen; im dortigen Fall hatte der Markeninhaber nur sein Unternehmen mit der für Bekleidung geschützten Marke BIG BERTHA bezeichnet, nicht aber die Kleidungsstücke selbst, welche mit völlig anderen Zeichen versehen waren. Auf dieser Tatsachengrundlage ist der *BGH* von einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzeichen ausgegangen. Diese Entscheidung ist jedoch auf den Streitfall nicht übertragbar. Zum einen hat die Sozietät ihre Dienstleistungen nicht mit einem anderen als dem geschützten Zeichen versehen. Zum anderen sind wiederum die Besonderheiten der Dienstleistungsmarke zu berücksichtigen. Die für Warenmarken aufgestellte Bedingung eines konkreten Bezugs des verwendeten Kennzeichens zu den einzelnen angebotenen Produkten, liefert für die Frage, ob ein Kennzeichen als Dienstleistungsmarke oder Unternehmenskennzeichen benutzt wird, kein taugliches Abgrenzungskriterium (*OLG Frankfurt*, a.a.O.). Ist schon bei Warenmarken davon auszugehen, dass firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion häufig ineinander übergehen (vgl. *BGH GRUR* 2004, 512 – *Leysieffer* m. w. N), gilt dies umso mehr für Dienstleistungsmarken. Denn im Bereich der Dienstleistungsmarken fehlt es typischerweise an einem verkörpertem Produkt, auf welches die Marke nochmals aufgebracht werden könnte, um dem Verkehr zu verdeutlichen, dass nicht nur das Unternehmen den betreffenden Namen trägt, sondern auch die Produkte mit diesem Zeichen gekennzeichnet sein sollen. Um bei Dienstleistungen eine von der Benutzung als Unternehmenskennzeichen trennscharf unterscheidbare Nutzung des Zeichens als Marke

zu gewährleisten, bliebe vielfach nur der Ausweg, den Aufbau der Marke als Unternehmenskennzeichen zu vermeiden, was jedoch die übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke behindern würde. Es ist vielmehr anerkannt, dass der Zeicheninhaber berechtigt ist, seine Marke auch firmenmäßig zu verwenden und zu versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens zu verschaffen (*BGH GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon*). Gerade bei (patent-)anwaltlichen Dienstleistungen entspricht es einem wirtschaftlich sinnvollen Marketing, einen „guten Namen“ aufzubauen, der sowohl die Kanzlei als solche, als auch die von der Kanzlei erbrachte Rechtsberatung kennzeichnet. Der Verkehr ist es in diesem Bereich nicht gewohnt, zwischen dem Namen der Kanzlei und deren Dienstleistungen zu unterscheiden. Daher entspricht eine gleichzeitig firmen- und kennzeichenmäßige Verwendung einer funktionsgerechten Markennutzung. Eine Konstellation, in der ein Kennzeichen als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich als Kennzeichen für die von diesem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen benutzt wird, wird daher nur unter besonderen Voraussetzungen zu bejahen sein, wie sie beispielsweise in dem vom Kläger angeführten Fall des OLG Köln (*GRUR-RR 2005, 186 – Akzenta*) vorgelegen haben mögen. Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben.

4. Die rechtserhaltende Benutzung durch die Vorgängersozietät L /Twelmeier, die nach § 26 Abs. 2 MarkenG dem Beklagten zugute kommt, erstreckt sich auf alle im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Dienstleistungen. Dass die Kanzlei „technische Recherchen und Recherchen in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes“ erbracht hat, ergibt sich zwanglos aus ihrem Betätigungsfeld; ohne solche Recherchen ist eine patentanwaltliche Tätigkeit nicht denkbar. Unstreitig hat die GbR im Rahmen ihrer Tätigkeit für ihre Mandanten die Verlängerungsfristen für gewerbliche Schutzrechte überwacht und im Auftrag ihrer Mandanten die jeweiligen Verlängerungsgebühren eingezahlt. Dies genügt entgegen der Ansicht des Klägers zur Ausfüllung des Begriffs „Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten“. „Innovationsberatung“ und „Lizenzvermittlung“ gehören ebenfalls zu den typischen patentanwaltlichen Tätigkeiten. Einer Anmeldung technischer Schutzrechte geht üblicherweise eine Beratung des Erfinders über Inhalt und Reichweite seiner Erfindung („Innovation“) voraus. Lizenzvereinbarungen entwickeln sich nicht selten aus ursprünglich als Verletzungssachverhalt an den Patent-

anwalt herangetragenen Fallkonstellationen. Wenn hier – wie häufig – auf einer Seite ursprünglich noch keine Lizenzbereitschaft besteht, Angebot und Nachfrage also noch nicht zusammengeführt sind, kann von einer Lizenzvermittlungstätigkeit des Patentanwalts gesprochen werden. Der Beklagte hat beispielhaft einen Fall aufgezeigt, in dem der Kläger selbst die Korrespondenz im Zusammenhang mit der Übernahme einer Markenlizenz geführt hat (Anlage B 5).

Sonach erweist sich die Klage insgesamt als unbegründet.

II. Zur Widerklage:

1. Die Widerbeklagten sind nach § 14 MarkenG im tenorierten Umfang gegenüber dem Beklagten zur Unterlassung der Bezeichnung „PORTA“ für patent- und rechtsanwaltliche Dienstleistungen usw. verpflichtet. Dieser Anspruch kann mit Erfolg auf die Wortmarke PORTA (Reg.Nr.: 1161391) des Beklagten gestützt werden, die nach dem Gesagten rechtsbeständig ist.

Die Widerbeklagten können dem Unterlassungsanspruch des Beklagten kein (besseres) Recht an der Unternehmensbezeichnung „porta patentanwälte“ entgegenhalten. Es kann dahinstehen, ob die Gestattung der Benutzung der Marke PORTA „als Dienstleistungsmarke“ konkludent auch die Nutzung als Unternehmenskennzeichen umfasst, mit der Folge, dass auch dieses Kennzeichenrecht mit der Kündigung an den Beklagten zurückgefallen wäre. Hierfür spricht – trotz des Wortlauts der Vereinbarung – der gerade bei Dienstleistungsmarken bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander übergehende Gebrauch als Marke und als Firmenbezeichnung. Letztlich bedarf diese Frage keiner Entscheidung, denn jedenfalls hätte ein den Widerbeklagten zustehendes Recht am Unternehmenskennzeichen eine schlechtere Priorität. Die Marke PORTA kann eine Anmeldepriorität vom 21.8.1989 für sich in Anspruch nehmen, während die Benutzung des Kanzleinamens „porta patentanwälte“ unstreitig frühestens 1992 aufgenommen wurde. Einer Marke kann im Verletzungsprozess aber nur ein prioritätsälteres Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung mit Erfolg entgegengehalten werden (*Ingerl/Rohnke*, a.a.O., § 14 Rdn. 22).

Es begegnet keinen Bedenken, dass der Antrag auf Unterlassung der Bezeichnung PORTA in Alleinstellung gerichtet ist. Das Erfordernis, den Unterlassungsantrag auf die konkrete Verletzungsform zu beschränken, schließt eine das Charakteristische des konkreten Verletzungstatbestandes erfassende Abstrahierung und Verallgemeinerung nicht aus (*Ingerl/Rohnke*, a.a.O., Rdn 77 vor §§ 14-19; vgl. auch *BGH GRUR* 1990, 450 – *St. Petersquelle*). Mit dem Angriff auf die Bezeichnung PORTA hat der Beklagte für seinen Unterlassungsantrag eine zulässige Verallgemeinerung der Firmierung „porta patent- und rechtsanwälte“ gewählt, denn der Zusatz „patent- und rechtsanwälte“ ist für die hier interessierenden Dienstleistungen ersichtlich rein beschreibend und für die Kollisionsprüfung von vornherein bedeutungslos.

Auch gegen die Abfassung des Katalogs der untersagten Dienstleistungen ist unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr nichts zu erinnern, denn die aufgeführten Dienstleistungen sind – wie oben dargelegt – sämtlich typisch für eine Patentanwaltskanzlei und wurden in der Vorgängersozietät, die die Widerbeklagten nach eigener Darstellung fortführen, auch erbracht. Dem Umstand, dass der Widerbeklagte zu 1 persönlich nicht berechtigt ist, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts zu erbringen, kommt insoweit keine Bedeutung zu, da die rechtsverletzenden Benutzungshandlungen den Partnern der unter dem angegriffenen Zeichen auftretenden GbR wechselseitig zugerechnet werden.

2. Aus denselben Gründen sind die Widerbeklagten auch zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung PORTAPATENT für Dienstleistungen eines Patent- und Rechtsanwalts usw. verpflichtet.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (*BGH GRUR* 2005, 513 – *MEY/Ella May*; *GRUR* 2006, 60 – *coccodrillo*).

Bei der Kollisionsprüfung ist das angegriffene Zeichen als Ganzes zu würdigen und in seinem Gesamteindruck mit der Klagemarke zu vergleichen. Das schließt nach neuerer Rechtsprechung des *EuGH* und des *BGH* nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (*EuGH*, GRUR 2005, 1042 Rdnrn. 28f. – THOMSON LIFE; *BGH* GRUR 2006, 859 – *Maltaserkreuz*). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. *EuGH*, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; *BGH*, GRUR 2006, 859 – *Maltaserkreuz*; GRUR 2002, 171 – *Marlboro-Dach*; GRUR 2004, 865 – *Mustang*). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (*EuGH*, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE).

Bei Anwendung dieser Grundsätze fällt das Zeichen „portapatent“ in den Schutzbereich der Marke PORTA. Unter Berücksichtigung der Identität der angebotenen Dienstleistungen führt der insoweit beschreibende Zusatz „patent“ nicht aus der Verletzung der Klagemarke heraus.

Die Verwendung der E-Mail-Adresse „info@portapatent.de“ stellt eine kennzeichenmäßige Benutzung dar, weil der Verkehr damit einen Bezug zu den angebotenen Dienstleistungen oder der Kanzleibezeichnung vermuten wird. Ob der Schwerpunkt im markenmäßigen oder firmenmäßigen Gebrauch liegt, kann offen bleiben, denn beide Verwendungen können aus dem Recht der Klagemarke untersagt werden.

3. Die auf den Widerklageantrag Ziffer 1 rückbezogenen Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht ergeben sich aus §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG, 242 BGB.
4. Mit den Widerklageanträgen 5 und 6 begehrt der Beklagte gegenüber dem Widerbeklagten zu 1 Unterlassung der Benutzung der Zeichen PORTA und PORTAPATENT für die Dienstleistungen „Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und/oder des Wettbewerbsrechts sowie der Konzeption, Organisation und/oder Durchführung von Lehrveranstaltungen und Seminaren auf rechtlichem Gebiet“. Diese Dienstleistungen sind Gegenstand u. a. der deutschen Marken „porta“ und „portapatent“, deren Eintragung der Widerbeklagte zu 1 erwirkt hat.

Die Widerklage erweist sich auch insoweit als begründet. Zwischen den Parteien steht zurecht außer Streit, dass auch hinsichtlich dieser Dienstleistungen Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke besteht. Wie der Widerbeklagte zu 1 selbst erkennt, begründet die Anmeldung der Marken Erstbegehungsgefahr für die im Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Dienstleistungen (*Ingerl/Rohnke*, a.a.O., Rdn 60 vor §§ 14-19 m. w. N.). Dass diese Auffassung mit Blick auf die – nicht vorgelegten – Schlussanträge der Generalanwältin Eleanore Sharpstone vom 18.1.2007 in der Rechtssache Celine (C-17/06) revidiert werden müsste, ist für die Kammer nicht ersichtlich. Soweit vom Kläger referiert, befassen sich die Ausführungen der Generalanwältin mit der Frage der Markenbenutzung und nicht mit der nach nationalem Prozessrecht zu entscheidenden Frage, unter welchen Voraussetzungen eine drohende Markenbenutzung in Vorfeld unterbunden werden kann.

5. Gegenüber den deutschen Marken des Widerbeklagten zu 1 „porta“ (Nr. 30569203.8) und „portapatent“ (Nr. 30569204.6) steht dem Beklagten ferner der auf Zustimmung zur Löschung der Markeneintragungen gerichtete kennzeichenrechtliche Beseitigungsanspruch zu (§ 55 MarkenG). Diese Zeichen verletzen – wie bereits dargelegt – die älteren Rechte des Beklagten aus der deutschen Marke 1161391/42 – PORTA.

6. Ohne Erfolg macht der Beklagte allerdings einen Anspruch auf Zustimmung zur Löschung der nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingetragenen europäischen Gemeinschaftsmarken „porta“ (Nr. 05084801) und „portapatent“ (Nr. 05084843), hilfsweise auf Rücknahme der auf deren Eintragung gerichteten Anmeldung, geltend. Dies ist in der gegebenen Prozesskonstellation nicht zulässig.

Ein Begehren auf Rücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann nur in Form eines Widerspruchs im Eintragungsverfahren gemäß Art. 42,8 GMV beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt geltend gemacht werden, ebenso wie ein Löschungsbegehren nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke aktiv nur durch einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 55, 52 GMV beim Amt angebracht werden kann. Nur aus der Passivposition, d.h. bei Inanspruchnahme aus einer Gemeinschaftsmarke, sieht 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. Dieser Fall ist vorliegend aber nicht gegeben, weil der Beklagte nicht aus den Gemeinschaftsmarken des Klägers angegriffen wird. Da die Klage auf Rücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nur als „Minus“ einer Löschungsklage anzusehen ist, ergibt sich als Umkehrschluss aus den zitierten Bestimmungen der GMV wie auch aus Art. 95 Abs.1, Abs. 2 GMV, dass eine Klage auf Rücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor den Gemeinschaftsmarkengerichten im Aktivprozess ebenso wenig zulässig ist wie eine Löschungsklage (LG München I, GRUR Int. 2002, 933 – *mediantis*).

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 100 ZPO. Die Klage hat einen Streitwert von 50.000 €. Von dem Streitwert der Widerklage (100.000 €) entfallen 50.000 € auf die gegen beide Widerbeklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht. Die übrigen 50.000 € verteilen sich auf die zusätzlich gegen den Widerbeklagten zu 1 erhobenen Ansprüche, wobei auf die Unterlassung 25.000 €, auf die Löschung der Marken jeweils 6.250 € entfallen. Hieraus ergeben sich die der Kostenentscheidung zugrunde liegenden Quoten des Obsiegens und Unterliegens.

IV.

Die Vollstreckungsanordnung findet ihre Grundlage in § 709 ZPO. Ziffern 1 und 4 des Tenors haben keinen vollstreckungsfähigen Inhalt. Ziffern 8 und 9 sind als Willenserklärungen einer vorläufigen Vollstreckung nicht zugänglich (§ 794 ZPO). Dem Vollstreckungsschutzantrag der Widerbeklagten war keine Folge zu geben. Die Voraussetzungen des § 712 ZPO sind nicht mit Substanz dargelegt. Allein der Umstand, dass die Mandanten von einer Änderung der Kanzleibezeichnung unterrichtet werden müssten und die Kanzleibezeichnung infolge vorübergehender Nichtbenutzung an Wert verlieren würde, begründet unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Markenrechte keinen unersetzlichen Nachteil i. S. von § 712 ZPO.

Dr. Kircher
Vors. Richter am Landgericht

Gauch
Richterin am Landgericht

Lembach
Richter am Landgericht