

Geschäftsnummer:  
2 O 53/09



Verkündet am  
23. Februar 2010

Folger, JAng.e  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

**Landgericht Mannheim**  
2. Zivilkammer  
**Im Namen des Volkes**  
**Urteil**

Im Rechtsstreit

**Twelmeier Mommer & Partner**

Patentanwälte und Rechtsanwälte

vertreten durch d. jeweils einzelvertretungsberechtigten Partner Ulrich Twelmeier, Dr.  
Niels Mommer und Henning Twelmeier

Westliche 56-58, 75172 Pforzheim

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:

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

**gegen**

**Dr. Waldemar L**

Patentanwalt

- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte:

**wegen** Markenverletzung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim im schriftlichen Verfahren nach dem  
Sach- und Streitstand vom 09. Februar 2010 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Dr. Kircher

Richterin am Landgericht Gauch

Richter Lehmeier

für **Recht** erkannt:

1. Es wird festgestellt, dass der Beklagte keine Ansprüche gegen die Klägerin hat, derer er sich ihr gegenüber in der Abmahnung vom 12.03.2009 und im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, Az. 6 U 90/09 berühmt hat, nämlich
  - a) es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung „porta-patent“ oder „porta-marke“ als Unternehmenskennzeichen für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu benutzen, insbesondere unter der Second-Level-Domain „porta-patent“ oder „porta-marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen,
  - b) es zu unterlassen, die Bezeichnung „porta“ als Suchbegriff in einem Online-Telefonbuch zu verwenden oder verwenden zu lassen,
  - c) die Firma R Verlag und Informationsdienste AG anzuweisen, aus dem Online-Telefonbucheintrag der Klägerin den Suchbegriff „porta“ zu löschen und dies dem Beklagten nachzuweisen.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

## Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Feststellung des Nichtbestehens gegen sie gerichteter kennzeichenrechtlicher Ansprüche des Beklagten. Wegen solcher Ansprüche hat der Beklagte die Klägerin zunächst außergerichtlich und sodann im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in Anspruch genommen. Die Kammer hat den unter Az. 2 O 59/09 erfassten Antrag des Beklagten auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit Urteil vom 12.05.2009 zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Berufung des Beklagten ist mit Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 23.09.2009, Az. 6 U 90/09, ebenfalls zurückgewiesen worden. Die betreffenden Akten (nachfolgend kurz: EV), deren Inhalt den Parteien bekannt ist, sind im hiesigen Verfahren beigezogen worden. Auf deren Inhalt wird zur Ergänzung des Tatbestands verwiesen.

Die Klägerin betreibt in Pforzheim eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft. Der Beklagte und der Partner Ulrich Twelmeier der Klägerin 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 (EV 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 Beklagten 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 TMP 1) 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 Herr Ulrich Twelmeier zeitgleich mit der Beendigung des Sozietätsvertrags.

Während der Beklagte und Herr Ulrich Twelmeier die Patentanwaltssozietät betrieben haben, hat die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung „porta patentanwälte“ geführt, jeweils mit Zusatz der Namen der Sozien. Darüber hinaus wurde die Bezeichnung „porta

patentanwälte“ seit 2001 im Internet unter den kanzleieigenen Domains „portapatent.de“ und „portapatent.com“ verwendet.

Die Kanzlei des Beklagten benutzt - nach dessen bestrittenem Vortrag - auch seit dem 01.01.2006 weiterhin die Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“, insbesondere wie aus der Anlage B 2 ersichtlich in deren Briefkopf. Dabei wird zudem im Anschriftenfeld die Kanzleibezeichnung „*porta patent- und rechtsanwälte Postfach Pforzheim*“ eingedruckt. Sie unterhält zudem die E-Mailadresse „info@portapatent.de“. Insbesondere für das Jahr 2006 gab der Beklagte seine Steuererklärung unter der Unternehmensbezeichnung „Dr Waldemar L. - porta patent und rechtsanwälte“ ab. Außerdem bewirkte der Beklagte im Adressbuch für Pforzheim & Region 2007 einen Eintrag unter der Firma Porta Patent- und Rechtsanwälte, unter der er im Übrigen auch einen Telefonbucheintrag gegenüber der Firma R. beantragte (vgl. dazu insgesamt die Anlage B 3 ff.).

Herr Ulrich Twelmeier betreibt zwischenzeitlich mit den Herren Patentanwalt Dr. Niels Mommer und Rechtsanwalt Henning Twelmeier die vorliegend klagende Patent- und Rechtsanwaltskanzlei „Twelmeier, Mommer & Partner“. Er hat der Klägerin nach deren bestrittenem Vortrag die Benutzung der Marke „PORTA“ mit Lizenzvertrag vom 11.04.2007 genehmigt.

Zwischen dem Kläger (sowie der in seiner Kanzlei tätigen Frau Rechtsanwältin Z. ) und Herrn Ulrich Twelmeier war bereits vor der hier und im vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren geführten Auseinandersetzung ein markenrechtlicher Rechtsstreit anhängig. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil der Kammer vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06 (Anlage TMP 5) und das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07 (Anlage TMP 8) Bezug genommen. Über die Nichtzulassungsbeschwerde des Beklagten und dortigen Klägers (Az. I ZR 63/09), deren Begründung als Anlage B 8 vorliegt, ist noch nicht entschieden.

Der Beklagte bemerkte im März 2009, dass die Klägerin unter den Domains „www.portapatent.de“ und „www.porta-marke.de“ einen Internet-Auftritt betreibt, dessen Startseiten in den Anlagen TMP 3 sowie EV Ast 2 und EV Ast 10 wiedergegeben sind. Sie enthalten jeweils in der Art eines Briefkopfes oder Firmenschildes mit der Firma „TWELMEIER

MOMMER & PARTNER“ Informationen zur Klägerin. Am unteren Ende der Startseite befindet sich die Zeile „Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA“, die mit einem Hyperlink unterlegt ist, welcher zu einer Unterseite mit URL <http://porta-info.twpatent.de/> führt, auf der Gerichtsentscheidungen zum vorgenannten Rechtsstreit zwischen dem Beklagten und Herrn Ulrich Twelmeier abrufbar sind (EV Anlage Ast 3).

Ebenfalls im März 2009 stellte der Beklagte fest, dass die Klägerin 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 B 7 ersichtlich ist.

Der Beklagte forderte die Klägerin mit Schreiben vom 12.03.2009 wegen dieses Verhaltens, das sein Unternehmenskennzeichenrecht verletze, zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, welche die im Klageantrag aufgeführten Pflichten zum Gegenstand haben sollte. Lediglich die Ansprüche bezüglich der Domain „www.porta-marke.de“ wurden vom Beklagten erst im Rahmen des anschließenden einstweiligen Verfügungsverfahrens erhoben. Wegen der Einzelheiten wird auf das als Anlage TMP 4 vorgelegte Schreiben vom 12.03.2009 verwiesen.

Die Klägerin trägt vor, ihr Partner Ulrich Twelmeier habe ihr mit Vertrag vom 11.04.2007 (Anlage TMP 2) eine Lizenz an der eingetragenen Marke PORTA eingeräumt habe.

Sie ist der Ansicht, die vom Beklagten mit Schreiben vom 12.03.2009 erhobenen Ansprüche bestünden nicht. Dem Beklagten stünden keine Unternehmenskennzeichenrechte an der Bezeichnung „porta“ oder „portapatent“ zu. Insbesondere werde bestritten, dass der Beklagte seit dem 01.01.2006 das Unternehmenskennzeichen „porta patent- und rechtsanwälte“ verwende. Jedenfalls stellten alle vom Beklagten angeführten Verwendungen dieses Kennzeichens „porta“ durch den Beklagten keine rein firmenmäßigen, sondern zugleich auf Dienstleistungen bezogene Benutzungen dar, die ihm aber auf Grund der Marke des Herrn Ulrich Twelmeier untersagt seien.

Andererseits handele es sich bei den angegriffenen Benutzungen durch die Klägerin nicht um unternehmenskennzeichenmäßige, sondern allenfalls um markenmäßige Verwendungen des Kennzeichens PORTA für die von ihr angebotenen Dienstleistungen im

Zusammenhang mit der Vornahme von Patent- und Markenmeldungen. Daher könne der streitgegenständlichen Inanspruchnahme durch den Beklagten die prioritätsältere eingetragene Dienstleistungsmarke PORTA entgegenhalten werden. Hierfür sei im übrigen nicht erforderlich, dass diese Marke in der Vergangenheit rechtserhaltend benutzt worden ist.

Der Klägerin **b e a n t r a g t**,

festzustellen, dass der Beklagte keine Ansprüche gegen die Klägerin hat, derer er sich ihr gegenüber in der Abmahnung vom 12.03.2009 und im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, Az. 6 U 90/09 berührt hat, nämlich

- a) es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung „porta-patent“ oder „porta-marke“ als Unternehmenskennzeichen für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu benutzen, insbesondere unter der Second-Level-Domain „porta-patent“ oder „porta-marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen,
- b) es zu unterlassen, die Bezeichnung „porta“ als Suchbegriff in einem Online-Telefonbuch zu verwenden oder verwenden zu lassen,
- c) die Firma R Verlag und Informationsdienste AG anzuweisen, aus dem Online-Telefonbucheintrag der Klägerin den Suchbegriff „porta“ zu löschen und dies dem Beklagten nachzuweisen.

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

die Klage abzuweisen.

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

Die angegriffene Benutzung des Begriffs „porta“ durch die Klägerin als Teil von Domain-Namen und als Suchwort im Online-Telefonbuch stelle eine firmenmäßige Benutzung

dar, die ihr wegen der prioritätsälteren Unternehmenskennzeichnung des Beklagten untersagt sei.

Die eingetragene Marke PORTA könne Ansprüchen des Beklagten entsprechend § 986 Abs. 1 BGB allenfalls dann entgegengehalten werden, wenn deren Inhaber Ulrich Twelmeier seinerseits - gestützt auf diese Marke - Ansprüche gegen den Beklagten geltend machen könne. Dies sei schon deshalb nicht der Fall, weil die rechtserhaltende Benutzung der Marke PORTA nicht dargelegt sei und bestritten werde. Sie sei im nicht rechtskräftigen Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07, das die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits ohnehin nicht binde, zu Unrecht angenommen worden. Außerdem bestünden deswegen keine Ansprüche aus der Marke PORTA gegen den Beklagten, weil er das Zeichen „porta“ nicht markenmäßig, sondern ausschließlich firmenmäßig verwende. Selbst wenn man aber auch einzelne markenmäßige Benutzungen des Zeichens „porta“ durch den Beklagten erkennen wollte, sei dies unerheblich. Der Beklagte benutze sein Unternehmenskennzeichen nämlich jedenfalls nicht nur im Zusammenhang mit Dienstleistungsangeboten, sondern zumindest im Einzelnen rein firmenmäßig. Daher sei unerheblich, inwieweit er im Hinblick auf eine zum Teil möglicherweise auch markenmäßige Verwendung des Kennzeichens PORTA zur Unterlassung verpflichtet sei. Ansprüchen des Beklagten könne aus diesem Grund insbesondere nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengesetzt werden.

Ferner decke die eingetragene Marke PORTA die angegriffene Benutzung durch die Beklagte nicht. Die Klägerin könne sich zur Rechtfertigung dieser firmenmäßigen Kennzeichenbenutzung auch dann nicht auf die Marke PORTA berufen, wenn in der angegriffenen Benutzung des Zeichens „porta“ eine zugleich markenmäßige bzw. rechtserhaltende Benutzung der eingetragene Marke PORTA für Dienstleistungen liegen sollte. Es handele sich bei Marke und Unternehmenskennzeichen nämlich um unterschiedliche Kategorien von Schutzrechten. Das Recht des Markeninhabers oder Lizenznehmers zur markenmäßigen Benutzung des Kennzeichens umfasse daher nicht das Recht zu dessen unternehmenskennzeichenmäßiger Verwendung, wenn dadurch ein fremdes Unternehmenskennzeichen verletzt wird. Dies gelte selbst dann, wenn seine Marke prioritätsälter als das fremde Unternehmenskennzeichen ist. Der Markeninhaber müsse bei kollidierenden Unternehmenskennzeichenrechten auf eine rein markenmäßige Benutzung ausweichen. Im übrigen lägen in den vorliegend angegriffenen Kennzeichennutzungen

durch die Klägerin ohnehin rein firmenmäßige Benutzungen. Die angesprochenen Verkehrskreise seien es auf dem anwaltlichen Sektor nicht gewöhnt, dass Kanzleien ihre Leistungen mit Dienstleistungsmarken bezeichnen. Im anwaltlichen Bereich könne auch nicht festgestellt werden, dass markenmäßiger und firmenmäßiger Gebrauch regelmäßig ineinander übergehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die beigezogenen Akten LG Mannheim 2 O 59/09 und OLG Karlsruhe, 6 U 90/09 Bezug genommen.



## Entscheidungsgründe

Die zulässige Feststellungsklage ist begründet. Das Feststellungsinteresse der Klägerin folgt aus der Anspruchsberühmung des Beklagten. Nachdem die vom Beklagten behaupteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche nicht bestehen, hat die Klage auch in der Sache Erfolg.

### I.

Dem Beklagten stehen die streitgegenständlichen Ansprüche gemäß §§ 5, 15 MarkenG nicht zu. Es fehlt an einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens des Beklagten. Voraussetzung für die geltend gemachten Unterlassungsansprüche wäre nach §§ 5, 15 MarkenG, dass die Klägerin eine geschäftliche Bezeichnung, die der Beklagte im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, oder eine ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr *unbefugt* in einer Weise benutzt hat, die geeignet ist, eine Verwechslung mit dieser geschäftlichen Bezeichnung hervorzurufen. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

Zwar hat der Beklagte jedenfalls durch die vorgetragene und gerichtsbekannte Benutzung des Kennzeichens „porta patentanwälte“ bzw. „porta patent- und rechtsanwälte“ ab dem 01.01.2006, deren Bestreiten durch die Klägerin der Kammer nicht nachvollziehbar erscheint, ein Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG erworben, da er diese Bezeichnung entgegen der Ansicht der Klägerin zumindest auch zur Kennzeichnung seines Unternehmens verwendet hat. Auch steht zwischen den Parteien zu Recht außer Streit, dass die von der Klägerin verwendeten Domain-Namen „www.porta-patent.de“ und „www.porta-marke.de“ sowie das als Suchbegriff verwendeten Wort „porta“ unter Berücksichtigung der Branchennähe der Unternehmen der Parteien grundsätzlich verwechslungsfähig mit dem zusammengesetzten Unternehmenskennzeichen des Beklagten wären (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 - *THOMSON LIFE*; BGH GRUR 2009, 484 - *Metrobus* m.w.N.).

In den angegriffenen Benutzungshandlungen der Klägerin liegen aber jeweils keine rein firmenmäßigen, sondern jeweils zumindest auch markenmäßige Kennzeichennutzungen. Jedenfalls unter diesen Umständen kann Ansprüchen des Beklagten die priorität-

sältere eingetragene Wortmarke PORTA, die die angegriffene Benutzung deckt, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegengehalten werden. Unterlassungsansprüche des Beklagten sind im Ergebnis jedenfalls aus diesem Grund ausgeschlossen. Offen bleiben kann daher, ob die vom Beklagten angegriffene Benutzung eine rein markenmäßige ist und ob eine solche Benutzung vom Inhaber eines Unternehmenskennzeichens überhaupt angegriffen werden könnte.

1.

Die Klägerin kann die eingetragene Marke PORTA ihres Partners Ulrich Twelmeier zur Abwehr kennzeichenrechtlicher Ansprüche heranziehen.

Die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten setzt voraus, dass der in Anspruch Genommene aufgrund obligatorischer, d. h. schuldrechtlicher, insbes. vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 15 Rn 13). Dies ist hier der Fall. Die Klägerin hat durch die Vorlage des Lizenzvertrages vom 11.04.2007 (Anlage TMP 2) nachgewiesen, dass sie ein ausschließliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Wortmarke PORTA hat. Dieses hat im Einklang mit § 30 Abs. 1 MarkenG nicht etwa eine Abwandlung, sondern gerade das eingetragene Kennzeichen zum Gegenstand. Insoweit liegt der hier zu entscheidende Fall anders als derjenige in der vom Beklagten zitierten Entscheidung BGH GRUR 2001, 54 - SUBWAY, wo gegenüber dem Klagezeichen „SUBWAY“ auf eine angeblich mit dem Inhaber einer ebenso lautenden Verteidigungsmarke vereinbarte Lizenz an dem abweichenden Zeichen „Subwear“ verwiesen wurde.

2.

Die Marke PORTA des Herrn Ulrich Twelmeier eignet sich zur Abwehr der streitgegenständlichen Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin.

a) Es handelt sich bei der Marke auch um das prioritätsältere Recht.

Der Beklagte stützt sich in erster Linie auf eine den Schutz seines Unternehmenskennzeichnens begründende Benutzung durch ihn selbst ab dem 01.01.2006. Soweit der Beklagte zudem Benutzungshandlungen durch die Kanzlei in der vorherigen Zusammensetzung geltend macht, ist schon nicht ersichtlich, auf welche Weise hier-

durch eventuell begründete Rechte der Betreibergesellschaften auf den Beklagten übergegangen sein sollten. Auch käme zur Begründung eines Unternehmenskennzeichens schon vor dem Prioritätsdatum der eingetragenen Marke PORTA lediglich eine Benutzung durch die Kanzlei in der damaligen Zusammensetzung J

/ Twelmeier in Frage. Eine solche Benutzung vor dem 21.08.1989 ist von der Klägerin bestritten worden und vom Beklagten auch weder substantiiert vorge-tragen noch unter Beweis gestellt worden.

b) Der Inanspruchnahme aus dem *Unternehmenskennzeichen* des Beklagten kann nach Ansicht der Kammer die prioritätsältere eingetragene *Marke* entgegenhalten werden. Dies gilt nach Ansicht der Kammer grundsätzlich jedenfalls dann, wenn ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen wird, was hier der Fall ist. Aber auch wenn man die Verteidigungsmöglichkeit vor allem vom eigenen Verhalten des Angreifers abhängig machen wollte, wäre diese vorliegend gegeben.

aa) Die inhaltlichen Anforderungen an eine Verteidigungsmarke werden in der Rechtsprechung mitunter nicht ganz einheitlich formuliert.

(1) Meist wird für maßgeblich gehalten, ob auf Grund des Gegenrechts der Inhaber des Klagekennzeichens seinerseits auf Unterlassung (wohl der Benutzung des Klagekennzeichens im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für welche es Schutz genießt) in Anspruch genommen werden könnte (in diese Richtung BGH GRUR 1993, 574, 575 - *Decker*, GRUR 1994, 652, 653/654 - *Virion*; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 14 Rn 26) bzw. ob auf Grund der Verteidigungsmarke die Löschung der Klagemarke verlangt werden könnte (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 14 Rn 22).

Ob der zutreffende Ansatz zur Begründung der Möglichkeit des Kennzeichenrechtsinhabers, sein prioritätsälteres Kennzeichenrecht zur Verteidigung gegen Angriffe Dritter einzusetzen, in der Erkenntnis liegt, dass der in Anspruch Genommene dem Anspruchsteller seinerseits die Benutzung dessen Kennzeichens untersagen kann, erscheint allerdings fraglich. Diesem Ansatz müsste wohl der Gedanke der unzulässigen Rechtsausübung zu Grunde liegen, wonach die Ausübung eines Rechts in der Regel missbräuchlich ist, wenn es durch ein unredli-

ches, insbesondere gesetzeswidriges Verhalten erworben worden ist (vgl. allg. Palandt/*Grüneberg*, BGB, 69. A., 2010, § 242 Rn 43). Dass das Gesetz die Verteidigungsmöglichkeit des Inhabers des älteren Rechts anerkennt, ist aber insbesondere aus den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG ersichtlich. Demnach kann dem Inhaber älterer Rechte deren Benutzung (auch) dann nicht untersagt werden, wenn er seine Ansprüche gegen den Inhaber der älteren Rechte nach dem jeweiligen Abs. 1 der genannten Vorschriften verloren hat. Hieraus ergibt sich nicht nur, dass der Inhaber älterer Rechte erst Recht dann nicht vom Inhaber jüngerer Rechte in Anspruch genommen werden kann, wenn er seine eignen Ansprüche nicht verloren hat. Aus den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG folgt insbesondere auch, dass es für die Verteidigungsmöglichkeit gar nicht entscheidend auf den Aspekt ankommen dürfte, ob der Inhaber älterer Rechte seinerseits dem Inhaber jüngerer Rechte deren Benutzung untersagen könnte.

(2) Zum Teil wird hingegen darauf abgestellt, ob die aus der Klagemarke angegriffene Kennzeichenbenutzung in den Schutzzumfang des Verteidigungsrechts fällt und daher auch unter Berufung auf das Verteidigungskennzeichenrecht von dessen Inhaber Dritten untersagt werden könnte (so offenbar BGH GRUR 2004, 512, 513/514 - *Leysieffer*), worauf auch die Kammer zuletzt im vorangegangenen Verfügungsverfahren abgehoben hat. Nach Auffassung der Kammer muss die Verteidigung mit einer prioritätsälteren Marke zumindest in demselben Umfang möglich sein wie ein auf diese Marke gestützter Angriff im Wege eines Unterlassungsbegehrens. Eine vom Markeninhaber angreifbare Benutzung ist dem Markeninhaber daher im Verhältnis zu Inhabern jüngerer Rechte erlaubt (Urt. der Kammer vom 12.05.2009, Az. 2 O 59/09, NJOZ 2009, 3416). Unerheblich für die Abwehrmöglichkeit ist unter diesem Gesichtspunkt, ob der Inhaber der Verteidigungsmarke das angegriffene, gegebenenfalls von der eingetragenen Marke abweichende, aber verwechslungsfähige Kennzeichen nach § 30 Abs. 1 MarkenG lizensieren könnte (letzteres verneinend: BGH GRUR 2001, 54 - *SUBWAY*).

(3) Schließlich sprechen aber auch beachtliche Argumente dafür, die Begründung der Verteidigungsmöglichkeit primär oder zumindest auch in der Ermöglichung der für die Erhaltung des Verteidigungsrechts notwendigen Benut-

zung zu sehen und somit danach zu fragen, ob die aus dem Klagekennzeichen angegriffene Benutzungsform eine rechtserhaltende Benutzung des Verteidigungskennzeichens darstellt (vgl. auch zu diesem Gesichtspunkt bereits das Urteil der Kammer vom 12.05.2009 - 2 O 59/09 - NJOZ, 2009, 3416 und insbesondere das Urteil des OLG Karlsruhe vom 23.09.2009, Az. 6 U 90/09; diesen Gedanken wohl auch aufgreifend: BGH GRUR 2001, 54 - *SUBWAY*). Auch bei diesem Ansatz kommt es nicht darauf an, ob der Inhaber der Verteidigungsmarke die konkrete, gegebenenfalls von der Marke abweichende, aber nach § 26 Abs. 3 MarkenG für die Rechtserhaltung genügende Gestalt des angegriffenen Kennzeichens nach § 30 Abs. 1 MarkenG lizensieren könnte (letzteres wohl verneinend: BGH GRUR 2001, 54 - *SUBWAY*).

- bb) Vorliegend bedarf die Frage nach dem/den zutreffenden Anknüpfungspunkt(en) für die Verteidigungsmöglichkeit jedoch keiner Entscheidung, weil die Verteidigungsmarke PORTA sich unter allen genannten Aspekten zur Abwehr der Klage aus dem Unternehmenskennzeichenrecht des Beklagten eignet.

Dies ergibt sich nach Ansicht der Kammer als Konsequenz aus der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - *Schuhpark*; vgl. auch EuGH, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - *Anheuser Busch*; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - *Céline*; BGH GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - *THE HOME STORE*) sowie der Entscheidung des BGH GRUR 2008, 616 - *AKZENTA*: Danach kann zwar ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch ist jedoch auch unter der Geltung der neuen Rechtsprechung weiterhin dann Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstellt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Dies ist für die Beurteilung des vorliegenden Rechtsstreits von entscheidender Bedeutung:

- (1) Wollte man die Verteidigungsmöglichkeit gerade aus dem Umstand schließen, dass der in Anspruch Genommene dem Anspruchsteller seinerseits

die Benutzung dessen Kennzeichens untersagen kann - s.o. aa), (1) -, so lägen diese Voraussetzungen im Streitfall vor. Insoweit müsste bei der Frage, ob dem vom Beklagten erworbenen Recht dieser Einwand entgegengehalten werden kann, auf die das gesamte Verhalten des Beklagten, aus dem sich der Erwerb des Unternehmenskennzeichenrechts ergeben hat und insbesondere auf dessen tatsächlichen und wirtschaftlichen Schwerpunkt abgestellt werden. Als maßgeblich wäre anzusehen, ob die wesentliche Nutzung des Unternehmenskennzeichens durch den Beklagten gegen die Rechte aus der Verteidigungsmarke verstößt. Dies ist hier der Fall.

Es kann in diesem Rahmen zur Vermeidung des Vorwurfs missbräuchlicher Inanspruchnahme nicht genügen, dass der Anspruchsteller auch Benutzungshandlungen vornimmt, die nicht gegen das Verteidigungskennzeichen verstoßen. Insbesondere ist unerheblich, ob vorliegend der Beklagte in einzelnen Fällen das Zeichen „porta“ rein firmenmäßig, also zulässigerweise benutzt hat und schon hierdurch Unternehmenskennzeichenschutz hätte erlangen können. Entscheidend ist vielmehr, dass der Beklagte sein Unternehmenskennzeichen vor allem als Kanzleibezeichnung benutzt, und zwar nach den konkreten Umständen der Benutzung gerade auch - unzulässigerweise - zur Kennzeichnung der anwaltlichen Dienstleistungen der Kanzlei. Ob einzelne, aus dieser Grundentscheidung des Beklagten folgende Benutzungsformen wie etwa die Firmierung im Rahmen der Abgabe der Steuererklärung rein firmenmäßige Benutzungen darstellen, kann unter diesen Umständen dahinstehen. Sie ändern nichts daran, dass gerade der Schwerpunkt der auf Beklagtenseite erfolgten unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung des Zeichens „porta“ vom Inhaber der prioritätsälteren Marke PORTA untersagt werden konnte. Insbesondere bei der Kennzeichennutzung auf dem Briefpapier, in Emailadressen und Internetauftritten der Kanzlei des Beklagten lag nämlich eine zugleich unternehmenskennzeichenmäßige *und* dienstleistungsmarkenmäßige Benutzung vor, die eine Verwechslungsgefahr mit der Verteidigungsmarke begründete. Dies ist bereits in den Urteilen der Kammer vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06 und des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07, ausgeführt, auf die hier Bezug genommen werden kann, und ergibt sich insbesondere aus den rechtlichen Grundsätzen, wie sie vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung GRUR 2008, 616 - AKZENTA dar-

gestellt werden. Im übrigen gelten hier die unten noch folgenden Ausführungen zur markenmäßigen Benutzung von Kennzeichen im Zusammenhang mit Dienstleistungen entsprechend.

(2) Stellt man demgegenüber darauf ab, ob die aus dem Klagezeichen angegriffene Kennzeichenbenutzung in den Schutzzumfang des Verteidigungsrechts fällt und daher auch unter Berufung auf das Verteidigungskennzeichenrecht von dessen Inhaber Dritten untersagt werden könnte - s.o. aa), (2) -, so liegen diese Voraussetzungen hier ebenfalls vor. Eine vom Inhaber einer Verteidigungsmarke angreifbare Form der firmen- *und* markenmäßigen Benutzung ist ihm bei diesem Ansatz auch gegenüber dem Inhaber eines prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrechts erlaubt.

Bei der vom Beklagten angegriffenen Kennzeichenbenutzung bestünde zumindest Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 1 MarkenG mit der Verteidigungsmarke. Der Telefonbucheintrag verwendet ohnehin den mit der Verteidigungsmarke identischen Begriff „porta“. Auch die von der Klägerin verwendeten Benutzungsformen „porta-patent.de“ und „porta-marke“ sind verwechslungsfähig mit der Verteidigungsmarke, da sie den allein kennzeichnungskräftigen Bestandteil „porta“ mit rein beschreibenden Elementen kombinieren. Diese vom Beklagten angegriffenen Kennzeichennutzungen stellen keine rein firmenmäßigen, sondern zumindest auch markenmäßige Kennzeichennutzungen dar (s.u. cc))

(3) Zu demselben Ergebnis führt auch eine Betrachtung, die sich am Interesse des Anspruchsgegners an der Erhaltung der Verteidigungsmarke orientiert - s.o. aa), (3).

Zunächst stellen sich vorliegend die angegriffenen Benutzungsformen - anders als im Fall BGH GRUR 2001, 54 - *SUBWAY* - gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG als rechtserhaltende Benutzungen der Verteidigungsmarke dar, da allein ihr Bestandteil „porta“ Kennzeichnungskraft besitzt und der Verkehr auch in den Benutzungsformen „porta-patent.de“ oder „porta-marke.de“ noch die dieselbe Marke wie die Verteidigungsmarke „PORTA“ erkennen wird.

Nach Auffassung der Kammer führen einander gegenüberstehende Markenrechte auf der einen Seite und Unternehmenskennzeichenrechte auf der anderen Seite nicht dazu, dass jedem der beiden Rechteinhaber nur noch die rein markenmäßige bzw. rein firmenmäßige Benutzung erlaubt wäre. Vielmehr setzt sich das prioritätsältere Recht durch, soweit Benutzungshandlungen in Rede stehen, die zugleich marken- und firmenmäßig sind. Dem Inhaber einer prioritätsälteren Marke ist es nämlich grundsätzlich nicht zuzumuten, sich wegen der prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrechte auf eine rein markenmäßige Nutzung zurückzuziehen. Auch unter dem Gesichtspunkt des Bedürfnisses der (rechtserhaltenden) Benutzung der Verteidigungsmarke ist daher vorliegend der Klägerin die angegriffene, jedenfalls auch markenmäßige (s.u., cc)) Kennzeichenbenutzung erlaubt.

Zu diesem Ergebnis führen insbesondere folgende Erwägungen: Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr ist häufig sowohl marken- als auch firmenmäßiger Natur. Dies gilt insbesondere bei Dienstleistungsmarken. Einem Dienstleister ist es nämlich anders als dem Anbieter von Waren nicht möglich, ein Kennzeichen unmittelbar und ausschließlich in Bezug auf die angebotene Leistung zu verwenden, weil diese nicht verkörpert ist. Er kann sein Zeichen daher insbesondere nicht körperlich mit der Ware verbinden. Der Verkehr ist deshalb bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung kann daher auch in der Benutzung durch die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht kommen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbepapiersachen. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

Vor diesem Hintergrund würde das Benutzungsrecht des Inhabers einer prioritätsälteren Dienstleistungsmarke leer laufen, wenn ihm nur noch die rein mar-



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

- cc) Im Streitfall liegt eine jedenfalls auch markenmäßige Benutzung des Kennzeichens PORTA für die Dienstleistungen, für welche die Marke Schutz genießt, durch die Klägerin vor, die nach alledem auch eine möglicherweise zugleich firmenmäßige Benutzung rechtfertigt.

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

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

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

Oberhalb der Firma werden stichwortartig Dienstleistungsgebiete aufgezählt:

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

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

Der Domainname ist auch markenmäßig diesen Dienstleistungen zugeordnet. Waren oder Dienstleistungen, die unter einem bestimmten Domainnamen angeboten werden, werden im Regelfall durch diesen zumindest mittelbar ihrer betrieblichen Herkunft nach gekennzeichnet, so dass jener markenmäßig benutzt wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. A., § 14 Rn 158 m.w.N.). So liegt auch der hier zu entscheidende Fall. Dass auf den streitgegenständlichen Internetseiten auch die Kanzleibezeichnung „Twelmeier Mommer & Partner“ grafisch hervorgehoben eingeblendet wird, steht dem nicht entgegen. Gerade weil das Unternehmen auf der Seite selbst abweichend vom Domainnamen bezeichnet wird, liegt es 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 „marke“ und „patent“ genannt ist. Der Bestandteil „porta“ ist für die angebotenen Leistungen kennzeichnungskräftig und prägt die verwendete Bezeichnung.

(2) Auch die Nutzung des Kennzeichens „porta“ als Suchwort im Online-Telefonbuch dient, sofern überhaupt eine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen sollte, was hier unterstellt werden kann, jedenfalls nicht ausschließlich der Firmenkennzeichnung, sondern zumindest auch der Kennzeichnung von Dienstleistungen durch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Das als Suchwort eingesetzte Kennzeichen führt zu dem Eintrag mit dem Inhalt

*„Patentanwälte TWELMEIER MOMMER & PARTNER“.*

Bereits mit der Angabe des ausgeübten Berufs der Partner (Patentanwälte) wird auf die angebotenen Dienstleistungen eines Patentanwalts für den Verkehr hinreichend deutlich erkennbar hingewiesen. Diese vorliegende Fallgestaltung bleibt im Hinblick auf die Nähe der Werbung zu den Dienstleistungen nicht hinter dem Beispiel der Anbringung der Marke am Geschäftslokal (vgl. BGH a.a.O. - AKZENTA) zurück. Es läge also mit der Verwendung der Marke PORTA als Suchbegriff ein auch auf die Dienstleistungen bezogener Herkunftshinweis vor. Dafür spricht aus Sicht des Verkehrs auch wiederum der Umstand, dass der Suchbegriff zu einem Unternehmen führt, dessen Bezeichnung den Bestandteil „porta“ nicht enthält. Der Verkehr wird dem Suchbegriff deshalb jedenfalls auch mit den für ihn ersichtlichen Leistungen der Patentanwaltskanzlei verbinden, zu der der Suchbegriff führt. Da Rechts- und Patentanwaltskanzleien, wie auch der Kammer aus zahlreichen Fällen bekannt ist, seit Jahren zunehmend bestrebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Verwendung von Kurzbezeichnung nach Art einer Marke zu steigern (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.04.2009, 6 U 127/07, dort S. 20) und - entgegen der Ansicht des Beklagten - gerade auch im Bereich der Erbringung von anwaltlichen Dienstleistungen der firmenmäßige und der markenmäßige Gebrauch des 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 anwaltlichen Dienstleistungen sehen.

- c) Dass die prioritätsältere Verteidigungsmarke dem jüngeren Unternehmenskennzeichen bei einem Vorgehen gegen eine zugleich firmen- und markenmäßige Benutzung nicht entgegengehalten werden könnte, ist auch den vom Beklagten zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nicht zu entnehmen. In der Entscheidung *Adlon* (BGH GRUR 2002, 267) wird ausgeführt, dass der Markeninhaber - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt ist, seine Marke auch firmenmäßig zu benutzen, was nicht auf Grund einer prioritätsjüngeren Marke untersagt werden kann. Ansprüche aus § 15 MarkenG lehnt der BGH mit der Begründung ab, die dortige Beklagte könne sich auf eine prioritätsältere geschäftliche Bezeichnung berufen. Ob dies dahin zu verstehen ist, dass einer Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 15 MarkenG nur ein prioritätsälteres *Unternehmenskennzeichen* entgegengehalten werden kann, kann dahinstehen. Hierfür mag zwar die Begründung mit einem Verweis auf die Entscheidung *Magirus* (BGHZ 19, 23) sprechen, wonach ein Warenzeichen, dessen warenzeichenmäßige Benutzung vom Inhaber eines ähnlichen Firmenbildzeichens geduldet werden muss, nicht firmenmäßig benutzt werden darf, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Firmenbildzeichen führt. Die genannten Entscheidungen berücksichtigen aber jedenfalls noch nicht die oben dargestellten jüngeren Entwicklungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Aus ihnen kann nicht abgeleitet werden, dass dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine gängige *auch* firmenmäßige Benutzung zur Kennzeichnung seiner Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 - *AKZENTA*) im Hinblick auf jüngere Unternehmenskennzeichenrechte untersagt ist. Dasselbe gilt, soweit in der Entscheidung *J. C. Winter* (BGH GRUR 1996, 422) noch darauf hingewiesen wurde, dass eine Befugnis zum Gebrauch einer Marke das Recht zu einem namensmäßigen Gebrauch des in der Marke enthaltenen Namens nicht einschliesse. Die letztgenannte Entscheidung ist auch deswegen vorliegend nicht einschlägig, weil dort der Erwerber einer Wort-Bild-Marke mit einem Namen als Bestandteil diesen Namen losgelöst von der Marke verwendet hat, was mit der hier streitigen Konstellation nicht vergleichbar ist.

3.

Dem Erfolg der negativen Feststellungsklage steht vorliegend im Ergebnis auch nicht entgegen, dass der Beklagte die rechtserhaltende Benutzung der Marke PORTA be-

streitet. Ob dieser Einwand vom Anspruchsteller gegenüber der Verteidigung des in Anspruch genommenen Markeninhabers geführt werden kann, bedarf hier keiner Erörterung. Die Marke PORTA ist nämlich rechtserhaltend benutzt worden.

Dies ergibt sich nicht nur aus den Urteilen der Kammer vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06, und des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07. Die für die Rechtserhaltung ausreichenden tatsächlichen Umstände gehen vielmehr schon aus dem im vorliegenden Rechtsstreit gehaltenen Vortrag des Beklagten selbst hervor. Demnach nutzte bereits vor dem 01.01.2006 die nun vom Beklagten fortgeführte Kanzlei das Kennzeichen „porta“ als Bestandteil von Emailadressen („info@portapatent.de“) und Domainnamen („portapatent.de“, „portapatent.com“). Ferner ergibt sich aus der vom Beklagten in Bezug genommenen Nichtzulassungsbeschwerde (Anlage B 8, dort. S. 12 f.), dass und in welcher Form das Kennzeichen PORTA vor dem 01.01.2006 von der Kanzlei in der Zusammensetzung Dr. L / Twelmeier genutzt worden war, nämlich insbesondere etwa auf deren Briefpapier und dem Kanzleischild.

Während der Kläger und der Beklagte die Patentanwaltssozietät betrieben haben, hat die Kanzlei somit insbesondere im Briefkopf die Bezeichnung „porta patentanwälte“, jeweils mit Zusatz der Namen der Sozien, geführt (siehe Akten 2 O 220/06, dort Anlage K 3a, Bl. 14: Briefbogen 1999 bis 2005, Anlage K 3b, Bl. 15: Briefbogen 1995 bis 1999). Die Anbringung der Bezeichnung „porta patentanwälte“ auf dem Briefbogen der Kanzlei usw. ist als funktionsgerechte Markenbenutzung für anwaltliche Dienstleistungen anzusehen. Dabei ist die geschützte Bezeichnung auch als Unternehmenskennzeichen, nämlich als Name der Patentanwaltssozietät, benutzt worden. Dies schließt aber eine gleichzeitige Benutzung als Dienstleistungsmarke nicht aus (s.o.). Diese Benutzung durch die Vorgängersozietät Dr. L / Twelmeier, kommt nach § 26 Abs. 2 MarkenG auf Grund des damals bestehenden Vertrages über die Nutzung der Marke Herrn Ulrich Twelmeier als Markeninhaber zugute.

Die somit feststehende rechtserhaltende Benutzung, die zumindest bis zum 31.12.2005 andauerte, fällt auch in den Zeitraum, der entsprechend § 25 Abs. 1 MarkenG bei einer Einrede der Nichtbenutzung der Verteidigungsmarke heranzuziehen wäre. Sie liegt nämlich innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Geltendmachung des An-

spruchs durch den Beklagten bzw. der Berufung auf die Verteidigungsmarke durch die Klägerin.

II.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemäß §§ 91 Abs. 1, 709 S. 1, 2 ZPO

Dr. Kircher  
Vors. Richter am  
Landgericht

Gauch  
Richterin am Landgericht

Lehmeyer  
Richter