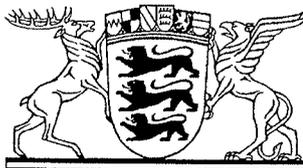


Geschäftsnummer:  
6 U 94/11  
22 O 61/10  
Landgericht  
Mannheim



Verkündet am  
11. Juli 2012

Köhler, JHSin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

# Oberlandesgericht Karlsruhe

## 6. Zivilsenat

### Im Namen des Volkes

### Urteil

Im Rechtsstreit

**Ulrich Twelmeier**

- Kläger / Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte:

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

**gegen**

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

**2. Tanja Z**

- Beklagte / Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

Rechtsanwälte

**wegen** Markenverletzung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom  
11. Juli 2012 unter Mitwirkung von

Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfuß

Richter am Oberlandesgericht Dr. Singer

Richter am Oberlandesgericht Dr. Zülch

für **Recht** erkannt:

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 29.07.2011 (Az. 22 O 61/10) dahingehend abgeändert, dass Ziffer 2 des Urteilstenors – unter Abweisung der weitergehenden Klage – wie folgt gefasst wird:

2. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kläger schriftlich Auskunft über die unter Benutzung des Zeichens "porta patent- und rechtsanwälte" gemäß Ziff. 1 erzielten Umsätze zu erteilen, und zwar unter lückenloser Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften, wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, in den Kopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.

II.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

III.

Die Beklagten tragen die Kosten des Berufungsverfahrens.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung aus Ziffer 1 des Tenors des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 65.000,00 Euro, die Vollstreckung aus Ziffer 2 des Tenors des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,00 Euro abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

V.

Die Revision wird nicht zugelassen.

## Gründe

### I.

Der Kläger nimmt die Beklagten wegen Markenverletzung auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch und begehrt die Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Der Kläger, ein Patentanwalt, 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 (nachstehend: Klagemarke). Er und der Beklagte zu 1, der ebenfalls Patentanwalt ist, haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben, die zuvor der Kläger gemeinsam mit Patentanwalt J. geführt hatte. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietät sind in einem Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 geregelt. Der Kläger 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).

Im Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 hatte der Kläger "der Gesellschaft die Benutzung der Bezeichnung porta Nr. 1 161 391" als Dienstleistungsmarke gestattet. Während der Beklagte zu 1 und der Kläger die Patentanwaltssozietät betrieben, führte die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung „porta / patentanwälte“ mit Zusatz der Namen der jeweiligen Sozien, etwa in folgender Form:



*porta / patentanwälte*

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

Darüber hinaus wurde die Bezeichnung "porta patentanwälte" seit 2001 im Internet unter den kanzleieigenen Domains "portapatent.de" und "portapatent.com" verwendet. Die erwähnte Gestattung kündigte der Kläger zeitgleich mit der Beendigung des Sozietätsvertrags.

Nach dem Ausscheiden des Klägers benutzten der Beklagte zu 1 und die später auf den

Kanzleibriefkopf aufgenommene Beklagte zu 2 für die Kanzlei folgenden Briefkopf:

**porta** /  
patent-  
und rechtsanwälte

*Dipl. Ing. Dr. techn.*

**Waldemar L**

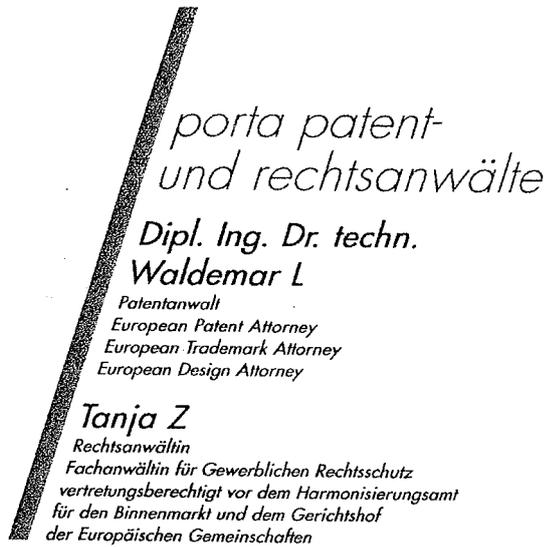
*Patentanwalt  
European Patent Attorney  
European Trademark Attorney  
European Design Attorney*

**Tanja Z**

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

Diese Zeichenverwendung war Gegenstand eines zwischen den Parteien geführten Rechtsstreits, der beim Senat unter dem Aktenzeichen 6 U 127/07 geführt wurde. Mit Urteil vom 22.04.2009 (veröffentlicht in Mitt 2010, 529), auf das wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, bestätigte der Senat die erstinstanzliche Verurteilung der hiesigen Beklagten, die Benutzung der Bezeichnungen „PORTA“ und/oder porta / patent- und rechtsanwälte“ u.a. für Dienstleistungen eines Patentanwalts und/oder Rechtsanwalts im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen und über die unter den Zeichen erzielten Umsätze unter Belegvorlage Auskunft zu erteilen; er stellte ferner die gesamtschuldnerische Verpflichtung der hiesigen Beklagten zur Schadensersatzleistung fest. Die hiergegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen.

In der Folge haben die Beklagten den Briefkopf dahin abgeändert, dass das Wort "porta" nach rechts zu den Worten "patent- und rechtsanwälte" gerückt und in derselben Schrift gehalten wurde:



Diese Gestaltung ist Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, ebenso wie  
- die nachstehend eingeblendete, im Oktober 2009 in einer Zeitschrift der IHK Karlsruhe  
geschaltete Werbeanzeige,



- das nachstehend dargestellte, seit 2010 verwendete Kanzleischild

- und die nachstehend gezeigten Einträge in die Telefonbücher „Das Telefonbuch 2010“

und „Das Örtliche 2009/2010“.

**PORTA PATENT-  
UND RECHTSANWÄLTE**

**Dr. techn. Waldemar L  
Tanja Z**

**porta patent-  
und rechtsanwälte**

-0

..... (0 72 31) -0  
Telefax (0 72 31)  
Pforzheim

Der Kläger sieht in diesen Benutzungen der Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ eine Verletzung der Klagemarke. Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagten entsprechend den Klageanträgen wie folgt verurteilt:

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 Umsätze zu erteilen, und zwar unter lückenloser Vorlage von Kopien der von ihnen ausgestellten Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften und von Kopien der Kontoauszüge ihrer gemeinsam oder einzeln geführten Geschäftskonten, insbesondere des bei der Sparkasse geführten Girokontos Nummer und des bei der Postbank geführten Girokontos Nummer , wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, in den Kopien Namen und Anschriften der Mandanten sowie sonstige auf die Identität der Mandanten hinweisende Angaben unkenntlich zu machen.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch Handlungen gem. Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgen die Beklagten ihr erstinstanzliches, auf Abweisung der Klage gerichtetes Rechtsschutzziel weiter. Sie tragen unter vielfacher Bezugnahme auf ihre erstinstanzlichen Schriftsätze vor:

Die Klageanträge seien nicht hinreichend bestimmt, weil sie die angegriffenen Zeichenbenutzungen nicht konkret umschrieben und weil undeutlich sei, was unter einer „lückenlosen Vorlage“ von Rechnungskopien etc. zu verstehen sei.

Der Kläger habe nicht schlüssig dargelegt und bewiesen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine „Verbindung“ im Sinne der „Céline“-Rechtsprechung des EuGH zwischen den erbrachten Dienstleistungen und der Marke herstellten. Ferner fehle es an einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke; hierfür seien im Streitfall andere Zeiträume maßgeblich als in dem Verfahren, in dem das Senatsurteil vom 22.04.2009 ergangen sei.

Auch aus dem weiteren Urteil des Senats vom 08.06.2011 (Az. 6 U 40/10, ergangen zwischen der Kanzlei des Klägers und dem Beklagten zu 1) folge nichts anderes; die dort getroffene Feststellung, die Kanzlei des Klägers habe als Lizenznehmerin die Domains „porta-marke.de“ und „porta-patent.de“ in einer zur Rechtserhaltung der Klagemarke geeigneten Weise benutzt, beruhe auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die genannte Benutzung sei – was der Beklagte im dortigen Verfahren vorgetragen hätte, wenn der gebotene Hinweis erteilt worden wäre – nicht wirtschaftlich sinnvoll und entspreche nicht dem Zweck des Benutzungszwangs. Eine bloße Internet-Seite könne zur Rechtserhaltung nicht ausreichen; dies führe den Sinn des Benutzungszwangs ad absurdum.

Die Beklagten bestreiten weiterhin die im zuletzt genannten Senatsurteil getroffene Feststellung, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien bestrebt seien, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch die Verwendung von Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke zu steigern und diese Kurzbezeichnungen in Internet-Auftritten und E-Mail-Adressen verwendeten; sie bieten für ihren gegenläufigen Sachvortrag Beweis durch Erhebung eines demoskopischen Sachverständigengutachtens an. Die entsprechende Feststellung könne der Senat nicht aus eigener Sachkunde treffen; sie beruhe auf einer Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör.

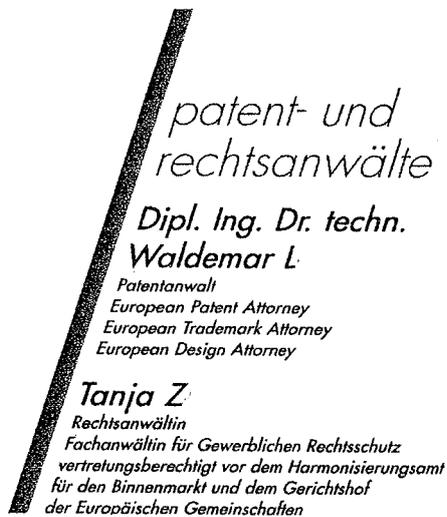
Ferner wenden sich die Beklagten gegen die Annahme des Senats, für den Verkehr liege es gerade wegen des auf der Seite erkennbaren Auseinanderfallens von Unternehmensbezeichnung und Domainnamen nahe, mit den Domain-Namen werde die von der Kanzlei des Klägers angebotene Leistung beworben. Dies sei nicht nachvollziehbar; ein

entsprechendes Verkehrsverständnis könne vom Senat nicht in eigener Sachkunde festgestellt werden.

Falsch und schlichtweg abwegig sei die Annahme des Landgerichts, der Verkehr fasse die im angegriffenen Briefkopf aufgeführten Namen der Beklagten als rein beschreibend auf. Die Begründung setze sich nicht mit den gegenläufigen Ausführungen in der Klageerwiderung auseinander. Gleiches gelte für die Fragen der Dienstleistungsähnlichkeit, der Anwendung von § 23 Nr. 1 MarkenG und des Umfangs der Auskunftspflicht.

Der Kläger hält die Berufung wegen der umfangreichen Bezugnahmen auf den erstinstanzlichen Vortrag für unzulässig, hilfsweise – unter Bezugnahme auf sein erstinstanzliches Vorbringen – für unbegründet.

Mittlerweile haben die Beklagten die Benutzung der Bezeichnung „porta“ im Briefkopf eingestellt. Dieser ist jetzt wie folgt gestaltet:



Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten indessen nicht abgegeben.

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

## II.

Die Berufung ist entgegen der Auffassung der Beklagten zulässig (1.). Sie hat aber in der Sache nur zu einem geringen Teil Erfolg (2.).

1. Die Berufung ist zulässig.

Zwar ist es richtig, dass die Berufungsbegründung vielfach auf den erstinstanzlichen Vortrag oder den Vortrag in anderen zwischen den Parteien geführten Verfahren Bezug nimmt. Gleichwohl setzt sie sich, wie sich aus der Darstellung unter I. ergibt, in ausreichender Weise mit dem angefochtenen Urteil auseinander und macht deutlich, in welchen Punkten andere Feststellungen oder andere rechtliche Würdigungen getroffen werden sollen.

2. Die Berufung ist aber weitgehend unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht eine Verletzung der Klagemarke durch die angegriffenen Zeichenverwendungen festgestellt.

a) Die Klagemarke wurde rechtserhaltend benutzt. Dies hat der Senat bereits in den den Parteien bekannten Urteilen vom 22.04.2009 (Az. 6 U 127/07, dort unter II.2. [S. 21 ff.]) und vom 08.06.2011 (Az. 6 U 40/10, dort unter II.3.b [S. 14 f.] in Verbindung mit II.2. [S. 10 ff.]) ausgesprochen und ausführlich begründet. An der dort vertretenen Rechtsauffassung wird festgehalten. Die aufgrund eines Lizenzvertrages erfolgte Benutzung der Domainbezeichnungen „porta-marke.de“ und „porta-patent.de“ durch die Sozietät, der der Kläger angehört, wirkt rechtserhaltend. Sie ist, wie sich aus den Feststellungen des Urteils 6 U 40/10 ergibt (dort S. 4), u.a. im März 2009 erfolgt. Erheblichen Vortrag, der diese tatsächliche Feststellung in Frage stellen würde, haben die Beklagten im vorliegenden Verfahren nicht gehalten. Eine Benutzung im März 2009 liegt jedenfalls innerhalb der im vorliegenden Verfahren nach § 25 MarkenG maßgeblichen Zeiträume.

Die genannten Domainbezeichnungen sind (jedenfalls auch) in dienstleistungsmarkenmäßiger Weise benutzt worden. Nach dem im genannten Urteil 6 U 40/10 dargestellten Sachverhalt (S. 4 f. und 10 f.) bot die Kanzlei des Klägers auf den entsprechenden Internetseiten ihre anwaltlichen Dienstleistungen an („Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes“). Damit stellte die Kanzlei aus Sicht des angesprochenen Verkehrs eine Verbindung zwischen der Domainbezeichnung und den angebotenen Dienstleistungen her; die Nennung der Kanzleibezeichnung „TWELMEIER MOMMER &

PARTNER“ in der Art eines Briefkopfs oder Firmenschildes steht dem nicht entgegen, sondern bestätigt, dass „porta“ nicht (zumindest nicht nur) ein Unternehmen benennt, sondern sich (jedenfalls auch) auf die beworbenen Dienstleistungen bezieht. Auch an dieser Beurteilung wird ungeachtet des Umstands, dass die Beklagten sie als „schlichtweg nicht nachvollziehbar“ bezeichnen, festgehalten. Es trifft auch nicht zu, dass diese Zeichenverwendung wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre oder dem Zweck des Benutzungszwangs widerspräche. Der Senat hat entgegen der Darstellung der Beklagten nicht die Auffassung vertreten, dass jede Benutzung eines Zeichens auf einer Internetseite rechtserhaltend wirke; er bleibt aber bei der Auffassung, dass ein Dienstleistungsangebot, das unter einer von der geschützten Bezeichnung geprägten Internetdomain abrufbar ist, für die Rechtserhaltung ausreichen kann und unter den hier gegebenen Umständen ausreichend ist. Dabei ist erneut auf den dem Senat aus seiner dienstlichen Tätigkeit bekannten Umstand hinzuweisen, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien seit längerem bestrebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Verwendung von Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke zu steigern. Die beklagten Patent- und Rechtsanwälte sind im selben Fachgebiet tätig wie der Senat und haben daher gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Erkenntnismöglichkeiten; ihr pauschales Bestreiten ist daher nicht erheblich. Angesichts dieser seit Jahren andauernden Tendenz stellen erhebliche Teile der angesprochenen Durchschnittsabnehmer zwischen der die Domain prägenden Bezeichnung „porta“ und den unter der Domain angebotenen Dienstleistungen eine Verbindung des Inhalts her, dass „porta“ auch zur Bezeichnung der Dienstleistungen dient. Diese Beurteilung kann der Senat, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, selbst treffen (vgl. BGHZ 156, 250 – *Marktführerschaft*; BGH GRUR 2009, 669 Tz. 16 – *POST II*; BGH Urf. v. 14.01.2010, I ZR 82/08, Tz. 23 – CCCP, zitiert nach juris). Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGHZ a.a.O. – *Marktführerschaft*; BGH GRUR 2007, 1079 Tz. 36 – *Bundesdruckerei*; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 27 f. – *Schuhpark*), über das der Senat aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichenstreitsachen verfügt. Einen Widerspruch zu der von den Beklagten zitierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH GRUR 2011, 1124 Tz. 46, 49 – *Interflora*) sieht der Senat nicht; der Senat berücksichtigt, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, die im Einzelfall für das Verkehrs-

verständnis maßgebenden Umstände. Aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ergibt sich nicht, dass das Verkehrsverständnis stets oder auch nur regelmäßig durch die von den Beklagten beantragte Erhebung eines demoskopischen Gutachtens zu ermitteln wäre. Von einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof sieht der Senat in Ausübung des ihm zustehenden Ermessens ab.

Diese Markenbenutzung durch die Kanzlei des Klägers als Lizenznehmerin wird dem Kläger nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet. Die genannte Benutzung hält sich in dem von § 26 Abs. 3 MarkenG gezogenen Rahmen; die Hinzufügung rein beschreibender Bestandteile („-marke“, „-patent“, „.de“) ändert am (allein) kennzeichnenden Charakter des Bestandteils „porta“ nichts.

- b) Zutreffend hat das Landgericht in der Benutzung der Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ in den unter I. gezeigten Formen eine Verletzung der Rechte des Klägers aus der Klagemarke „PORTA“ gesehen. Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

(1) In allen unter I. dargestellten Benutzungsformen dient allein „porta patent- und rechtsanwälte“ als Hinweis auf die von den Beklagten geführte Kanzlei und – wie sogleich näher zu begründen ist – zur Kennzeichnung und Unterscheidung der von dieser Kanzlei erbrachten rechts- und patentanwaltlichen Dienstleistungen. Die jeweils enthaltenen weiteren Angaben – Namen und Qualifikationen der Anwälte, Kontaktdaten, Tätigkeitsgebiete („Patent“, „Trademark“ etc.) – sind nicht Teil dieser Kennzeichnung, sondern dienen – was das Landgericht mit der Formulierung „rein beschreibend“ ausgedrückt hat – bloß zu Informationszwecken.

Die angegriffene Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ ist – wie die Beklagten vortragen – in erster Linie eine Bezeichnung der von ihnen geführten Kanzlei; sie stellt also ein Unternehmenskennzeichen dar. Aus den Gründen, die der Senat bereits mehrfach ausgeführt hat (vgl. Urt. v. 22.04.2009, 6 U 127/07, S. 20 f.; Urt. v. 08.06.2011, 6 U 40/10, S. 15), kann aber im Bereich der Dienstleistungen – auch der rechts- und patentanwaltlichen – regelmäßig keine scharfe Trennung zwischen unternehmenskennzeichnender und dienstleistungsmar-

kenmäßiger Zeichenverwendung vorgenommen werden; die angegriffene Kanzleibezeichnung dient auch zur Unterscheidung der von der Kanzlei erbrachten Dienstleistungen. Das gilt offensichtlich für den Briefkopf, unter dem die Leistungen erbracht werden (vgl. Urteil vom 22.04.2009, S. 20), und für die Werbeanzeige, die die erbrachten Dienstleistungen („Patent“, „Trademark“, „Design“, „Enforcement“) unmittelbar mit der angegriffenen Bezeichnung in Verbindung bringt. Nichts anderes gilt für das Schild an den Kanzleiräumen, in denen die Dienstleistungen erbracht werden; auch hier sind der Hinweis auf das Unternehmen und auf seine Dienstleistungen nicht zu trennen, wie sich etwa an der Möglichkeit der Beratung von Mandanten in den Kanzleiräumen zeigt. Aus demselben Grund stellt schließlich auch die Zeichenverwendung in Telefonbucheinträgen keinen rein unternehmenskennzeichnenden Gebrauch dar. Der Telefonbucheintrag dient dazu, die Kontaktaufnahme u.a. für potentielle Mandanten zu ermöglichen. Aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs werden dabei mit der Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ auch die Dienstleistungen bezeichnet, die die Kanzlei erbringt. Wer die Leistungen von Patent- und/oder Rechtsanwälten benötigt, dem wird durch die genannte Bezeichnung die Kontaktaufnahme mit den Beklagten ermöglicht. Auch hierfür spricht der oben festgestellte Umstand, dass Anwaltskanzleien ihre Leistungen – wie dem Verkehr mittlerweile weithin bekannt ist – verstärkt mit Logos und Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke kennzeichnen und bewerben.

(2) Der Senat geht weiterhin von zumindest normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus. Anhaltspunkte für eine (rechtlich relevante) geschwächte Kennzeichnungskraft sind dem Parteivortrag nicht zu entnehmen.

(3) Soweit die Beklagten unter der Bezeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ Dienstleistungen eines Patentanwalts anbieten, besteht Identität mit den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist. Auch hinsichtlich der von den Beklagten angebotenen Dienstleistungen eines Rechtsanwalts besteht Teilidentität, nämlich soweit es sich um Leistungen handelt, die sowohl von (ggf. spezialisierten) Rechtsanwälten als auch von Patentanwälten erbracht werden können (vgl. dazu aus jüngerer Zeit BGH GRUR 2011, 754, 756 – Kosten des Patentanwalts II; BGH GRUR 2012, 754, 758 – Erforderliche Mitwirkung des Patentanwalts). Im Übrigen besteht hochgradige Zeichenähnlichkeit, die gerade

auf dem Umstand beruht, dass es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, das die Beklagten bearbeiten, zahlreiche Berührungspunkte zwischen der patentanwaltlichen und der rechtsanwaltlichen Beratung gibt.

Soweit die Beklagten erstinstanzlich darauf hingewiesen haben, dass der Beklagte zu 1 Patentanwalt und die Beklagte zu 2 Rechtsanwältin ist und nur die jeweils ihrem Berufsbild entsprechenden Dienstleistungen erbringen, ist dies weder für die Dienstleistungsähnlichkeit noch für die Antragsfassung von Bedeutung. Den Beklagten soll nicht die Erbringung von Anwaltsdienstleistungen, sondern die Benutzung der Kennzeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ für die entsprechenden Dienstleistungen untersagt werden. Es ist nicht streitig und ergibt sich z.T. aus den obigen Benutzungstatbeständen (besonders deutlich aus der Werbeanzeige), dass die Beklagten die genannte Bezeichnung gemeinsam zur Kennzeichnung der von ihnen als Kanzlei erbrachten Dienstleistungen verwenden; dabei wird – was die Dienstleistungsähnlichkeit unterstreicht – nicht nach rechtsanwaltlicher und patentanwaltlicher Tätigkeit unterschieden. Da somit beide Beklagte das Zeichen für beide Arten von Dienstleistungen verwenden, kann der Antrag auf das Verbot dieser gemeinschaftlichen Zeichenverwendung gerichtet werden.

(4) Schließlich besteht in allen Benutzungsfällen hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Kennzeichnung „porta patent- und rechtsanwälte“ wird allein durch den Begriff „porta“ geprägt. Dieser stimmt mit der Klagemarke überein; der Groß- und Kleinschreibung kommt insoweit keine entscheidende Bedeutung zu.

(5) Bei der gebotenen Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles, von denen besonders die genannten Faktoren Kennzeichnungskraft, Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit von Bedeutung sind, ist somit Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

- c) Die Markenbenutzung ist trotz des Umstands, dass § 23 Nr. 1 MarkenG bei richtlinienkonformer Auslegung auch für den Handelsnamen des Unternehmens gilt und „porta patent- und rechtsanwälte“ auch als Unternehmenskennzeichen verwendet wird, nicht nach § 23 Nr. 1 MarkenG gerechtfertigt. Denn die Zeichenbenutzung durch die Beklagten verstößt im Sinne der genannten Vorschrift

gegen die guten Sitten. Dies hat der Senat ausführlich im Urteil vom 22.04.2009 (6 U 127/07, dort S. 29 ff.) begründet; hieran wird festgehalten. Neue Gesichtspunkte werden in der Berufungsinstanz hierzu nicht geltend gemacht. Soweit die Beklagten erstinstanzlich die Auffassung vertreten haben, die Rechtsprechung des Senats sei durch die Entscheidung „POST/RegioPost“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2009, 678) überholt, kann dem nicht gefolgt werden. Es ist richtig, dass der Bundesgerichtshof dort ausgesprochen hat, dass die Zeichenverletzung nicht zwangsläufig zur Sittenwidrigkeit nach § 23 MarkenG führt (a.a.O. Tz. 23). Gegenteiliges hat der Senat aber auch nicht vertreten. Entscheidend ist vielmehr, dass das Unternehmen der Beklagten die Berechtigung am Unternehmenskennzeichen „porta“ nur deshalb erwerben konnte, weil der Kläger die Zeichenbenutzung im Sozietätsvertrag gestattet hat. Mit der Kündigung der Benutzungserlaubnis war die Sozietät zur Zeichenbenutzung nicht mehr berechtigt. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, sich nach Beendigung seiner Benutzungsbefugnis gegenüber dem Lizenzgeber auf den Erwerb eigener Kennzeichenrechte während der Vertragsdauer zu berufen, die ohne die Benutzungserlaubnis nicht hätten erworben werden können. Dies begründet den Verstoß gegen die guten Sitten nach § 23 MarkenG. Dem kann auch nicht mit dem Hinweis begegnet werden, dass ein Unternehmen auch nach dem Ausscheiden eines Teilhabers seine Kennzeichnung weiterführt; anderes gilt eben, wenn es die Kennzeichnung nur aufgrund der Gestattung des Inhabers eines prioritätsälteren Rechts erworben hat.

Erst recht stellt die Berufung auf den Erwerb eigener Kennzeichenrechte nach Beendigung des Lizenzvertrags (AS I 75) einen Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG dar. Diese Benutzung stellte eine vom Kläger stets beanstandete Verletzung seiner Markenrechte dar und kann ihm daher nicht ohne Sittenverstoß entgegengehalten werden. Die Sichtweise der Beklagten liefe darauf hinaus, dass der Markeninhaber schon dann nicht mehr gegen eine Markenverletzung vorgehen könnte, wenn diese zugleich auch unternehmenskennzeichnenden Charakter hat, was ersichtlich nicht in Betracht kommt.

- d) Die somit vorliegende Markenverletzung rechtfertigt die vom Landgericht zuerkannten Ansprüche. Als Markeninhaber ist der Kläger zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche aktivlegitimiert. Die Lizenzierung der Klagemarke

an die Kanzlei des Klägers ändert daran nichts (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 335 ff.).

(1) Der Kläger hat nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG Anspruch auf Unterlassung im vom Landgericht zuerkannten Umfang. Die Bedenken der Beklagten gegen die Abfassung des Unterlassungstenors teilt der Senat nicht. Das ausgesprochene Verbot bezieht sich auf die Benutzung des Zeichens „porta patent- und rechtsanwälte“ und damit auf die konkret angegriffene, alle vorgetragenen Verletzungssachverhalte prägende Kennzeichnung. Dass diese in unterschiedlichen Medien und unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt worden ist, braucht im Unterlassungstenor entgegen der Auffassung der Beklagten nicht explizit aufgeführt zu werden; es ist demgemäß nicht erforderlich, die sonstigen, nicht zum Kennzeichen gehörenden Bestandteile der jeweils angegriffenen Handlungen im Tenor aufzuführen. Dass die Kennzeichnung im Eintrag in „Das Telefonbuch 2010“ in Großbuchstaben gehalten ist, hat für die geltend gemachte Verletzung einer Wortmarke – wie erwähnt – keine Bedeutung; die Antragsfassung mit ihrer durchgängigen Kleinschrift stellt sich deshalb als zulässige beispielhafte Darstellung der rechtlich irrelevanten Groß- und Kleinschreibung dar. Wenn die Groß- und Kleinschreibung rechtlich irrelevant ist, müssen nach Auffassung des Senats nicht alle denkbaren oder tatsächlich vorgekommenen Schreibweisen im Antrag aufgeführt werden.

Auch die konkrete Art der Zeichenbenutzung (Briefkopf, Anzeige, Kanzleischild, Telefonbucheintrag) muss nicht im Antrag und im Tenor spezifiziert werden. Der zwischen den Parteien geführte Streit über die Frage, ob die jeweiligen Zeichenbenutzungen (auch) markenmäßig zu qualifizieren sind, ändert daran nichts. Die vom Kläger gewählte und vom Landgericht zugesprochene Formulierung („für Dienstleistungen ... zu benutzen“) macht – jedenfalls in Verbindung mit der zur Auslegung heranzuziehenden Begründung – in einer für die Bestimmtheit nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ausreichenden Weise deutlich, dass sich das Verbot nicht gegen eine rein unternehmenskennzeichnende, sondern gegen eine zumindest auch dienstleistungsmarkenmäßige Zeichenbenutzung richtet (vgl. BGH GRUR 1991, 138, 139 – Flacon; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 4, 22 – Schuhpark; Ingerl/Rohnke, a.a.O., Vor §§ 14-19d Rn. 149 f. m.w.N. Vgl. auch Senat, Urt. v. 22.04.2009, 6 U 127/07, sub II.C.1.f).

(2) Ferner hat der Kläger – wie vom Landgericht festgestellt – Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG.

(3) Der zugesprochene Auskunftsanspruch kann auf §§ 14 Abs. 6, 19 MarkenG i.V.m. § 242 BGB gestützt werden. Er umfasst, wie der Senat im Urteil vom 22.04.2009 (6 U 127/07) ausführlich begründet hat, auch die Vorlage von Rechnungen, um dem Kläger die Überprüfung der Verlässlichkeit einer erteilten Auskunft zu ermöglichen. Das erfasst, wie der Senat im Verfahren 6 W 80/09 entschieden hat, auch Stornorechnungen und Gutschriften, da anderenfalls die der Belegvorlage bezweckte Plausibilitätskontrolle nicht erreicht werden kann. Die vorbehaltene Schwärzung sämtlicher Angaben, die auf die Identität der Mandanten hinweisen, gewährleistet, wie der Senat ebenfalls in mehreren den Parteien bekannten Entscheidungen dargelegt und präzisiert hat, den Schutz der Mandatsverhältnisse und damit letztlich die Verhältnismäßigkeit der Belegvorlage. Mit dem Erfordernis einer „lückenlosen“ Vorlage bringt der Antrag nur die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck, dass alle genannten Belege vorzulegen sind; Bedenken gegen die Bestimmtheit ergeben sich daraus nicht.

Keine Grundlage besteht indessen für den geltend gemachten Anspruch auf Vorlage von Kopien sämtlicher von den Beklagten geführten Geschäftskonten. Der Kläger stützt diesen Anspruch auf § 19a Abs. 1 S. 2 MarkenG. Nach dieser Vorschrift erstreckt sich der in § 19a Abs. 1 S. 1 MarkenG statuierte Vorlageanspruch im Falle einer (mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Aus S. 1 der Vorschrift ergibt sich aber, dass die Vorlage der entsprechenden Unterlagen zur Begründung der Ansprüche des Klägers erforderlich sein muss; zudem steht der Vorlageanspruch nach § 19a Abs. 2 MarkenG unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall.

Im Streitfall kann es nicht um das „Ob“ der Markenverletzung, sondern nur um deren Umfang gehen. Dabei kann offenbleiben, ob der Vorlageanspruch nach § 19a Abs. 1 S. 2 MarkenG auch für diesen Zweck bestimmt ist. Denn die Vorlage von Auszugskopien sämtlicher Geschäftskonten ist zur Durchsetzung der Schadensersatzansprüche nicht erforderlich. Der Kläger hat nicht dargetan, in-

wiefern er bei Ausschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel – dazu gehören insbesondere die oben genannten Rechnungskopien – an der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs gehindert ist. Und selbst wenn die Vorlage der Kontoauszugskopien eine noch präzisere Kontrolle der zu erteilenden Auskunft ermöglichen sollten, stünde der schwerwiegende Eingriff, der mit der Vorlage verbunden wäre, zu diesem Nutzen außer Verhältnis. Auch wenn mandatsbezogene Angaben geschwärzt wären, würden Auszüge sämtlicher Geschäftskonten weitreichende Erkenntnisse über die wirtschaftliche Situation der Beklagten vermitteln, auf die der Kläger keinen Anspruch hat. Dieser schwerwiegende Eingriff in Geschäftsgeheimnisse würde – zumal angesichts der vorzulegenden Rechnungskopien – deutlich über das hinausgehen, was die Beklagten zur Durchsetzbarkeit der klägerischen Ansprüche hinzunehmen haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Gründe für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor.

Dr. Deichfuß  
Richter am  
Oberlandesgericht

Dr. Singer  
Richter am  
Oberlandesgericht

Dr. Zülch  
Richter am  
Oberlandesgericht