

Geschäftsnummer:
6 U 40/10
2 O 53/09
Landgericht
Mannheim



Verkündet am
08. Juni 2011

Simon, JAng.
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Oberlandesgericht Karlsruhe

6. Zivilsenat

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

Twelmeier Mommer & Partner

vertreten durch d. jeweils einzelvertretungsberechtigten Partner Ulrich Twelmeier, Dr.
Niels Mommer und Henning Twelmeier
Westliche 56-58, 75172 Pforzheim

- Klägerin / Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

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

gegen

Dr. Waldemar L

- Beklagter / Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Markenverletzung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung
vom 11. Mai 2011 unter Mitwirkung von

Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfuß

Richter am Oberlandesgericht Dr. Singer

Richter am Oberlandesgericht Dr. Zülch

für **Recht** erkannt:

1. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 23.02.2010 (Az. 2 O 53/09) wird zurückgewiesen.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung kann 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.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Klägerin begehrt die Feststellung des Nichtbestehens gegen sie gerichteter kennzeichenrechtlicher Ansprüche des Beklagten.

Die Klägerin ist eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft mit Sitz in Pforzheim. Herr Patentanwalt Ulrich Twelmeier, einer der Partner der Klägerin, 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. Er und der Beklagte, 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 Herr Ulrich Twelmeier gemeinsam mit Patentanwalt J _____ geführt hatte. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietät sind in einem Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 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).

Im Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 hatte Herr Ulrich Twelmeier "der Gesellschaft die Benutzung der Bezeichnung porta Nr. 1 161 391" als Dienstleistungsmarke gestattet. Während der Beklagte und Herr Ulrich Twelmeier 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 kanzeleigenen Domains "portapatent.de" und "portapatent.com" verwendet. Die erwähnte Gestattung kündigte Herr Ulrich Twelmeier zeitgleich mit der Beendigung des

Sozietätsvertrags.

Der Beklagte benutzte nach seinem – in erster Instanz bestrittenen – Vortrag ab dem 01.01.2006 für die fortgeführte Patentanwaltskanzlei weiterhin das Zeichen "porta". Der Briefkopf blieb zunächst der Struktur nach unverändert:

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*

(vgl. Klageerwiderung vom 25.03.2009).

Später wurde der Briefkopf insoweit abgeändert, als das Wort "porta" nach rechts zu den Worten "patent- und rechtsanwälte" gerückt und in derselben Schrift gehalten wurde (vgl. Schriftsatz vom 14.10.2009). In beiden Fällen ist im Anschriftenfeld die Kanzleibezeichnung "*porta patent- und rechtsanwälte Postfach* " eingedruckt. Die Kanzlei des Beklagten unterhält zudem die E-Mailadresse "info@portapatent.de". 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 Herrn Patentanwalt Dr. Niels Mommer und Herrn 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 gestattet. Die Klägerin betreibt, wie der Beklagte im März 2009 feststellte, unter den Domains „www.porta-patent.de“ und „www.porta-marke.de“ einen Internet-Auftritt, dessen Startseite in Anlage TMP 3 wiedergegeben ist (vgl. auch Anlagen Ast 2

und Ast 10 des Verfahrens LG Mannheim Az. 2 O 59/09). Sie enthält 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. Ferner hat die Klägerin, wie ebenfalls im März 2009 festgestellt wurde, für das Online-Telefonbuch unter „www.das-oertliche.de“ einen versteckten Suchbegriff „porta“ gebucht, der dem Telefonbucheintrag ihrer Kanzlei zugeordnet ist, welcher aus der Anlage B 7 ersichtlich ist.

Der Beklagte nahm die Klägerin wegen dieser Zeichenbenutzungen zunächst außegerichtlich und sodann im Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in Anspruch. Das Landgericht 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 (GRUR-RR 2010, 437 – *Domainnamen einer Patentanwaltskanzlei*), ebenfalls zurückgewiesen worden. Die betreffenden Akten, deren Inhalt den Parteien bekannt ist, sind im hiesigen Verfahren beigezogen worden und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Zwischen dem Beklagten (sowie der in seiner Kanzlei tätigen Frau Rechtsanwältin Z) und Herrn Ulrich Twelmeier war bereits vor dem genannten Verfügungsverfahren ein markenrechtlicher Rechtsstreit anhängig. Die Berufungen gegen das Urteil des Landgerichts vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06 (Anlage TMP 5) blieben weitgehend erfolglos (Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07, Mitt. 2010, 529, Anlage TMP 8). Die Nichtzulassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg. Die Akten dieses Verfahrens lagen vor und waren ebenfalls Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Die Klägerin hat vorgetragen, ihr Partner Ulrich Twelmeier habe ihr mit Vertrag vom 11.04.2007 (Anlage TMP 2) eine Lizenz an der eingetragenen Marke PORTA eingeräumt. Sie ist der Ansicht, die vom Beklagten mit Schreiben vom 12.03.2009 erhobenen Ansprüche bestünden nicht. Dem Beklagten stünden keine Unternehmenskennzeichen-

rechte 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 entgegengehalten werden. Hierfür sei im übrigen nicht erforderlich, dass diese Marke in der Vergangenheit rechtserhaltend benutzt worden ist.

Der Klägerin hat beantragt,

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 hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hat vorgetragen, 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. Außerdem verwende er das Zeichen „porta“ nicht markenmäßig, sondern ausschließlich firmenmäßig. 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. Die eingetragene Marke PORTA decke 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 werde. Der Markeninhaber müsse bei kollidierenden Unternehmenskennzeichenrechten auf eine rein markenmäßige Benutzung ausweichen. Die vorliegend angegriffenen Kennzeichennutzungen durch die Klägerin stellten rein firmenmäßige Benutzungen dar. 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.

Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht der negativen Feststellungsklage stattgegeben. Zwar habe der Beklagte jedenfalls durch die vorgetragene und gerichtsbekannte Benutzung des Kennzeichens „porta patentanwälte“ bzw. „porta patent- und rechtsanwälte“ ab dem 01.01.2006 ein Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG erworben. Die von der Klägerin verwendeten Domain-Namen „www.porta-patent.de“ und „www.porta-marke.de“ sowie das als Suchbegriff verwendete Wort „porta“ seien unter Berücksichtigung der Branchennähe verwechslungsfähig mit dem zusammengesetzten Unternehmenskennzeichen des Beklagten. Ansprüchen des Beklagten könne aber die prioritätsältere eingetragene Wortmarke PORTA, die die angegriffene Benutzung deckt, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegengehalten werden. Aufgrund des vorgelegten Lizenzvertrages vom 11.04.2007 (Anlage TMP 2) stehe fest, dass die Klägerin ein ausschließliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Wortmarke PORTA habe. Dieses habe im Einklang mit § 30 Abs. 1 MarkenG nicht etwa eine Abwandlung, sondern gerade das eingetragene Kennzeichen zum Gegenstand. Die Marke sei gegenüber dem Unternehmenskennzeichen des Beklagten das prioritätsältere Recht. Auch wenn die inhaltlichen Anforderungen an eine Verteidigungsmarke nicht immer einheitlich formuliert würden, seien die gestellten Anforderungen in jeder Variante erfüllt. Zwar könne ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch sei jedoch dann Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen werde, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstelle. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt sei, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet würden. Soweit verlangt werde, dass aus der Verteidigungsmarke die Benutzung des Unternehmenskennzeichens verboten werden könnte, komme es nicht darauf an, ob einzelne Benutzungen dieses Zeichens als rein firmenmäßig zu qualifizieren seien; ausreichend sei, dass der Beklagte sein Unternehmenskennzeichen gerade auch – unzulässigerweise – zur Kennzeichnung der anwaltlichen Dienstleistungen der Kanzlei benutze. Es treffe auch nicht zu, dass bei einem Konflikt zwischen Markenrechten und Unternehmenskennzeichenrechten den Rechtsinhabern nur noch die rein markenmäßige bzw. unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung erlaubt sei. Die angegriffenen Benutzungshandlungen der Klägerin stellten jeweils keine rein firmenmäßigen, sondern jeweils zumindest auch markenmäßige Kennzeichennutzungen dar. Der Verkehr ordne den konkreten Gebrauch der Domains "porta-patent.de"

und "porta-marke.de" auch markenmäßig den im Internetauftritt der Klägerin angebotenen Dienstleistungen zu. Auch die Nutzung von „porta“ als Suchwort im Online-Telefonbuch diene jedenfalls nicht ausschließlich der Firmenkennzeichnung, sondern zumindest auch der Kennzeichnung von Dienstleistungen durch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die Verteidigungsmarke sei rechtserhaltend benutzt worden; dies ergebe sich nicht nur aus dem vorangegangenen Markenstreit, sondern auch aus dem Vortrag des Beklagten im vorliegenden Rechtsstreit.

Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgt der Beklagte sein auf Abweisung der negativen Feststellungsklage gerichtetes Prozessziel unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags weiter. Das Landgericht habe nicht hinreichend zwischen Marken- und Unternehmenskennzeichenrechten und deren Benutzung differenziert. Eine Gesellschafts-, Handels- oder Firmenbezeichnung habe nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden; eine markenmäßige Benutzung einer Firmenbezeichnung setze voraus, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vertriebenen Waren oder den erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde. Daraus folge, dass eine Marke keinen Schutz gegen eine firmenmäßige Benutzung gewähre. Eine auf eine ältere Marke gestützte, gegen sowohl markenmäßigen als auch unternehmenskennzeichnenden Gebrauch gerichtete Klage sei wegen der unternehmenskennzeichnenden Benutzung abzuweisen. Der Inhaber eines älteren Markenrechts sei auf eine markenmäßige Benutzung des Zeichens beschränkt. Ansprüchen aus dem Unternehmenskennzeichen des Beklagten könne daher die Wortmarke PORTA nicht entgegengehalten werden. Entgegen der Auffassung des Landgerichts stellten die angegriffenen Zeichenverwendungen keine (auch) markenmäßigen Benutzungen dar. Der dieser Annahme zugrunde liegende Vortrag vom Verkehrsverständnis sei bestritten; hierzu sei ein demoskopisches Sachverständigengutachten einzuholen. Es treffe auch nicht zu, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Verwendung von Kurzbezeichnungen zu steigern versuchten. Zudem erstrecke sich die erteilte Lizenz, wie sich aus § 30 Abs. 1 MarkenG ergebe, nur auf die Verwendung der Marke in der eingetragenen Form, nicht auch auf eine lediglich verwechslungsfähige Benutzung des Zeichens. Die rechtserhaltende Benutzung der Marke PORTA werde weiterhin bestritten. Das Senatsurteil vom 22.04.2009 (Az. 6 U 127/09), in dem die rechtserhaltende Benutzung festgestellt wurde, sei nicht rechtskräftig; der Beklagte habe

– insoweit unstreitig – gegen die Nichtzulassungsentscheidung des Bundesgerichtshofs Verfassungsbeschwerde eingelegt (Anlage BB1).

Die Klägerin beantragt unter Verteidigung des angefochtenen Urteils die Zurückweisung der Berufung.

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

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht ist das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die vom Beklagten geltend gemachten Ansprüche nicht bestehen.

1. Das Landgericht hat festgestellt, dass der Beklagte die Zeichen "porta patentanwälte" bzw. "porta patent- und rechtsanwälte" ab dem 01.01.2006 zur Bezeichnung der von ihm geführten Patentanwaltskanzlei im geschäftlichen Verkehr benutzt hat. Gegen diese Feststellung sind keine erheblichen Einwendungen erhoben worden. Aus ihr ergibt sich, dass der Beklagte an den genannten Unternehmenskennzeichen Rechte erworben hat (§ 5 Abs. 2 MarkenG), die den Zeitrang 01.01.2006 haben (§ 6 Abs. 3 MarkenG). Auf die von der Kanzlei L /Twelmeier bzw. J / Twelmeier erworbenen älteren Unternehmenskennzeichenrechte hat sich der Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr berufen; für sie gilt – wie unten ausgeführt wird – nichts anderes als für die genannten Rechte mit Zeitrang 01.01.2006.
2. Die Klägerin hat die Zeichen "porta-marke.de", "porta-patent.de" und "porta" kennzeichenmäßig benutzt. Unter den genannten Domainbezeichnungen hat sie ihre Dienstleistungen im Internet angeboten (vgl. Anlage TMP 3: "Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes"). Das stellt eine (dienstleistungs-) markenmäßige Benutzung dar (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rz. 171, nach § 15 Rz. 117 m.w.N.). Die Domains "porta-patent" und "porta-

marke" sind nicht rein beschreibend; der Bestandteil "porta" ist für die genannten Leistungen kennzeichnungskräftig und prägt die verwendete Bezeichnung. Durch die unter den Domains abrufbare Werbung stellt die Klägerin eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den von ihr erbrachten Dienstleistungen her (vgl. BGH GRUR 2008, 254 Tz. 23 – *THE HOME STORE*; zu diesem Erfordernis vgl. auch EuGH GRUR 2010, 445 Tz. 68-72 – *Google und Google France*). Anders als etwa in dem Fall, der der Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 28.10.2010 (MarkenR 2011, 74; vgl. auch BGH GRUR 2005, 871 Rz. 29 f. – *Seicom*) zugrundeliegt, wird die Domain hier nicht als bloße Adressangabe benutzt. Unter den Domains können aktive Webseiten aufgerufen werden, auf denen direkt – ohne Weiterleitung auf eine andere Domain – die Dienstleistungen der Kanzlei angeboten werden. Dass auf der Startseite die Kanzleibezeichnung "Twelmeier Mommer & Partner" aufgeführt ist, ändert an der Eignung der Domain als Herkunftshinweis der angebotenen Dienstleistungen nichts. Gerade weil das Unternehmen auf der Seite selbst abweichend vom Domainnamen bezeichnet wird, liegt für den Verkehr nahe, dass mit dem Domainnamen die von dem Unternehmen angebotene Leistung beworben wird, deren Gegenstand hier zudem in den beschreibenden Domainbestandteilen "patent" und "marke" genannt ist. Der Senat schließt aus, dass der Verkehr den Domainnamen *ausschließlich* auf den Link zu den "Informationen zum Rechtsstreit um die Marke PORTA" bezieht und in der Seite deshalb "eine solche über die Marke PORTA" sieht (vgl. Senat GRUR-RR 2010, 437 – *Domainnamen einer Patentanwaltskanzlei*). Soweit es um das Verkehrsverständnis geht, kann der Senat die erforderlichen Feststellungen selbst treffen. Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGHZ 156, 250 – *Marktführerschaft*; BGH GRUR 2007, 1079 Rz. 36 – *Bundesdruckerei*; BGH GRUR 2008, 1002 Rz. 27 f. – *Schuhpark*), über das der Senat aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichenstreitsachen verfügt. Im Übrigen gehören die Senatsmitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der bundesweit angebotenen Dienstleistungen (vgl. BGH a.a.O. – *Marktführerschaft*; BGH GRUR 2009, 669 Rz. 16 – *POST II*).

Entsprechendes gilt für die Verwendung von "porta" als Suchbegriff im Online-Telefonbuch www.das-oertliche.de. Wenn es sich – was hier unterstellt werden kann – um eine zeichenmäßige Benutzung handelt, so stellt sich diese jedenfalls nicht

ausschließlich firmenmäßig, sondern zumindest auch dienstleistungsmarkenmäßig dar. Dafür spricht aus Sicht des Verkehrs zunächst wiederum der Umstand, dass der Suchbegriff zu einem Unternehmen führt, dessen Bezeichnung den Bestandteil "porta" nicht enthält. Der Verkehr wird den Suchbegriff deshalb jedenfalls auch mit den für ihn ersichtlichen Leistungen der Patentanwaltskanzlei verbinden, zu der der Suchbegriff führt. Der Senat trifft erneut (vgl. bereits Senat Mitt 2010, 529; GRUR-RR 2010, 437 - *Domainnamen einer Patentanwaltskanzlei*) die Feststellung, dass Rechts- und Patentanwaltskanzleien zunehmend bestrebt sind, den Wiedererkennungswert ihrer Leistungen durch Verwendung von Kurzbezeichnungen nach Art einer Marke zu steigern; diese Kurzbezeichnungen werden gerade für Internetauftritte und E-Mail-Adressen verwendet. Dies ist dem Senat aus seiner dienstlichen Tätigkeit bekannt und wird durch die Betrachtung allgemein zugänglicher Internetauftritte von Anwaltskanzleien bestätigt. Angesichts dieser dem Verkehr bekannten Tendenz und angesichts des Umstands, dass im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen der firmenmäßige und der markenmäßige Gebrauch eines Kennzeichens häufiger ineinander übergehen (BGH GRUR 2008, 616 Tz. 13 – *AKZENTA*; vgl. auch [allgemeiner] Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 15 Rz. 32), wird der Verkehr in einem Zeichen, das zur Nennung einer (abweichend bezeichneten) Anwaltskanzlei in einem online-Telefonbuch führt, zumindest auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen sehen.

Aus seinem Unternehmenskennzeichen kann der Beklagte grundsätzlich gegen die markenmäßige Benutzung des Zeichens "porta" vorgehen. Ansprüche nach §§ 15 Abs. 2, 5 Abs. 2 MarkenG setzen voraus, dass der Verkehr in der streitigen Benutzung eines Zeichens als Domain keine bloße Adressbezeichnung, sondern einen Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH GRUR 2009, 685 Tz. 20 – *ahd.de*). Das ist hier, wie soeben ausgeführt wurde, der Fall. Auf die Frage, ob das Zeichen nicht nur marken-, sondern auch unternehmenskennzeichenmäßig benutzt wird, kommt es daher nicht an.

3. Ansprüche aus §§ 5, 15 MarkenG scheiden gleichwohl aus, weil sich die Klägerin entsprechend § 986 Abs. 1 BGB auf ihre Lizenz an der Wortmarke PORTA berufen kann. Gegen die Feststellung des Landgerichts, dass der Sozius Ulrich Twelmeier

der Klägerin 2007 nach der unstreitig wirksamen Kündigung des Benutzungsrechts gegenüber der vom Beklagten weitergeführten Kanzlei eine Lizenz an der genannten Marke mit Anmeldepriorität vom 21.08.1989 eingeräumt hat (vgl. Anlage TMP 2), sind in der Berufungsinstanz keine erheblichen Einwendungen erhoben worden. Die lizenzierte Marke ist gegenüber dem Unternehmenskennzeichen des Beklagten in jedem Falle (auch soweit es um Rechte geht, die von der Kanzlei L /Twelmeier bzw. J /Twelmeier begründet wurden) prioritätsälter.

- a) Ohne Erfolg macht der Beklagte geltend, die Klägerin benutze die Marke, was die Domains angeht, nicht in der eingetragenen Form. Allerdings ist nach § 30 Abs. 1 MarkenG Gegenstand einer Lizenz das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfasst nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen (BGH GRUR 2001, 54, 55 – *SUBWAY/Subwear*).

Im Streitfall hat aber der Markeninhaber, indem er der Benutzung der Wortmarke PORTA innerhalb der Domains "porta-patent.de" und "porta-marke.de" zugestimmt hat, nicht etwa eine Lizenz an einem anderen als dem eingetragenen Zeichen erteilt. Innerhalb der genannten Domains stellt "porta" den einzigen kennzeichnungskräftigen Bestandteil dar. Das eingetragene Zeichen – auf Groß- oder Kleinschreibung kommt es nicht an – wird mit rein beschreibenden Elementen kombiniert, denen keinerlei Kennzeichnungskraft im Sinne eines Herkunftshinweises eigen ist. An diesen beschreibenden Elementen konnte und musste die Klägerin keine Lizenz vom Markeninhaber nehmen, denn ihre Benutzung ist für jedermann frei. Aus der *SUBWAY/Subwear*-Entscheidung folgt nicht, dass die identische Verwendung des eingetragenen Zeichens in Kombination mit rein beschreibenden, für die Kennzeichnungskraft irrelevanten Elementen von der Lizenz nicht umfasst wäre. Dort hatte die Klägerin geltend gemacht, ihr sei vom Inhaber der Marke "SUBWAY" eine Lizenz zur Benutzung der Marke "Subwear" eingeräumt worden. Ein solches Benutzungsrecht konnte die Klägerin nicht erwerben, weil der Markeninhaber eben nicht Inhaber der Marke "Subwear" war und aufgrund der Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz

für das Zeichen "Subwear" erteilen konnte. Für den Streitfall, in dem es um die Kombination des eingetragenen Zeichens mit freien, rein beschreibenden Elementen zu einem Gesamtzeichen geht, welches allein durch das der eingetragene Marke entsprechende Element geprägt wird, folgt aus der genannten Entscheidung nichts (vgl. zur Abgrenzung auch OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 175, 176 – *Löwenkopf*: Keine Berufung auf § 986 Abs. 1 BGB, wenn weder Zeichenidentität noch eine für die rechtserhaltende Benutzung irrelevante (nur) geringfügige Abwandlung vorliegt).

- b) Die Berufung auf ein prioritätsälteres Recht setzt, wie das Landgericht ebenfalls zu Recht angenommen hat, voraus, dass das ältere Recht gegenüber der jüngeren Bezeichnung des Klägers durchgesetzt werden kann (vgl. bereits BGH GRUR 1993, 574 sub II.3.b – *Decker*; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 39 m.w.N.). Dies beruht nach Auffassung des Senats darauf, dass nur die Verteidigung mit dem "besseren Recht" Erfolg haben kann; dabei ist der Prioritätszeitpunkt nur eine von mehreren Voraussetzungen. So muss eine Berufung auf eine prioritätsältere Marke etwa dann scheitern, wenn diese nicht rechtserhaltend benutzt worden und damit löschungsreif ist.

Zutreffend ist das Landgericht insoweit zu dem Ergebnis gelangt, dass die Marke "PORTA" rechtserhaltend benutzt worden ist. Bis Ende 2005 hat die Kanzlei L /Twelmeier aufgrund der vom Markeninhaber erklärten Gestattung die Marke für die von ihr erbrachten Anwaltsdienstleistungen benutzt; dies gilt als Benutzung durch den Inhaber, § 26 Abs. 2 MarkenG. Insoweit wird auf das den Parteien bekannte Urteil des Senats im Verfahren Az. 6 U 127/07 (Mitt. 2010, 529) und die dort getroffenen Feststellungen Bezug genommen. Neue tatsächliche Gesichtspunkte, die zu einer abweichenden Feststellung führen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich; an der dort dargelegten rechtlichen Beurteilung, dass es sich nicht um rein unternehmenskennzeichenmäßige, sondern auch um markenmäßige Benutzungen handelt, wird festgehalten. Spätestens ab März 2009 hat die Klägerin aufgrund der ihr erteilten Lizenz die Zeichen in der hier streitgegenständlichen, ebenfalls markenmäßigen Weise (vgl. oben 2.) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen benutzt; auch diese Benutzung wird dem Markeninhaber nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet. Damit kommt

es nicht darauf an, wie in der hier vorliegenden Konstellation der Fünfjahreszeitraum nach § 25 MarkenG zu berechnen ist; die Marke ist jedenfalls nicht länger als fünf Jahre unbenutzt geblieben. Auch auf die von der Klägerin in der mündlichen Berufungsverhandlung erstmals behaupteten Zeichenbenutzungen kommt es nicht entscheidend an.

- c) Ob eine Berufung auf die prioritätsältere Marke "PORTA" zur Rechtfertigung der streitgegenständlichen Zeichenverwendung ausschiede, wenn das Unternehmenskennzeichen des Beklagten auf einer Benutzung beruhte, die *ausschließlich* als firmenmäßig und nicht (auch) als markenmäßig zu qualifizieren wäre (vgl. EuGH GRUR 2007, 971 Tz. 21 – *Céline*; BGH GRUR 2008, 254 Tz. 22 f. – *THE HOME STORE*; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 22 – *Schuhpark*), bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Denn ein solcher Fall ist nicht gegeben. Der Beklagte hat das Zeichen "porta" in einer Weise benutzt, die jedenfalls auch als dienstleistungsmarkenmäßig zu qualifizieren ist. So hat die von ihm weitergeführte Kanzlei ihre Leistungen ab dem 01.01.2006 – unzulässigerweise – unter einem Briefkopf erbracht, dessen Struktur mit demjenigen übereinstimmte, den die Kanzlei L /Twelmeier benutzt hatte. Das ist, wie im Senatsurteil vom 22.04.2009 (6 U 127/07; Mitt. 2010, 529) ausgeführt wird, eine Benutzung jedenfalls auch als Dienstleistungsmarke; an dieser Auffassung wird festgehalten. Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts, dass es in dieser Konstellation nicht darauf ankommt, ob es daneben eine Benutzungsweise des Beklagten gibt, die ausschließlich als firmenmäßig zu würdigen ist.

Somit stellen sich die vom Beklagten angegriffenen Zeichenbenutzungen als rechtmäßig dar; die negative Feststellungsklage ist begründet. Die Berufung ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Gründe für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO bestehen nicht. Die entscheidungserheblichen Fragen sind aus Sicht des Senats durch die Rechtsprechung geklärt.

Der Senat hat sein von Art. 267 AEUV eingeräumtes Ermessen dahin ausgeübt, von

einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof abzusehen. Der Senat vermag nicht zu erkennen, dass die im Streitfall angesprochenen Rechtsfragen eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof erfordern.

Dr. Deichfuß
Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Singer
Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Zülch
Richter am
Oberlandesgericht