



Landgericht Mannheim

2. Zivilkammer

Beschluss

Im Rechtsstreit

Patentanwalt Dr. Waldemar L

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

gegen

Twelmeier, Mommer & Partner

vertreten durch d. Partner Dipl. Phys. Ulrich Twelmeier, Dr. Niels Mommer und Henning Twelmeier
Westliche 56-68, 75172 Pforzheim

- Antragsgegnerin -

wegen Markenverletzung

I.

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass die Kammer Zweifel am Bestehen eines Verfügungsanspruches schon deswegen hat, weil die Antragsgegnerin einer Inanspruchnahme aus den vom Antragsteller herangezogenen Unternehmenskennzeichen „*porta patentanwälte*“, „*porta patent- und rechtsanwälte*“ bzw. „*portapatent*“ wohl analog § 986 Abs 1 S. 1 Alt. 2 BGB die prioritätsältere eingetragene Marke „*PORTA*“ entgegenhalten kann.

1. 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). 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.

Nach Auffassung der Kammer muss jedoch die Verteidigung mit einer prioritätsälteren Marke in demselben Umfang möglich sein wie ein auf diese Marke gestützter Angriff im Wege eines Unterlassungsverlangens.

Daher kann dem Inhaber oder Lizenznehmer einer prioritätsälteren Marke nicht die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens verboten werden, soweit diese sich auch auf Waren oder Dienstleistungen bezieht und sich damit gerade als Benutzung der entgegengehaltenen Marke darstellt. Andernfalls könnte nämlich der angreifende Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung dem Inhaber der prioritätsälteren Marke ein Verhalten verbieten, das ihm wegen jener Marke selbst untersagt ist.

Im übrigen kann ein Unterlassungsanspruch jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs nicht auf eine geschäftliche Bezeichnung i.S.v. § 5 MarkenG gestützt werden, wenn die den Schutz der geschäftlichen Bezeichnung begründende Benutzung des Zeichens durch den Anspruchsteller vom Anspruchsgegner aufgrund seiner prioritätsälteren Marke untersagt werden könnte. Letzteres ist nach der vorstehend wiedergegebenen Rechtsprechung dann der Fall, wenn die geschäftliche Bezeichnung durch den Anspruchsteller nicht rein firmenmäßig gebraucht wird.

Vorliegend dürfte unter jedem der beiden genannten Aspekte ein Unterlassungsanspruch des Antragstellers ausscheiden, da sowohl die Benutzung des Kennzeichens durch den Antragsteller als auch durch die Antragsgegnerin nicht rein firmenmäßig erfolgt, sondern sich auch auf Dienstleistungen bezieht, wie dies gerade bei geschäftlichen Bezeichnungen von Dienstleistungsunternehmen der Regelfall ist (vgl. BGH GRUR 2008, 616 - Akzenta, Rn 13).

2. Dass eine - naheliegende - Einräumung einer Lizenz bezüglich der Marke „PORTA“ an die Antragsgegnerin nicht stattgefunden hat, hat der Antragsteller nicht glaubhaft gemacht.

II.

Der Antragsteller hat Gelegenheit zur Stellungnahme **bis zum 06. April 2009.**

Nach Ablauf der Frist muss mit einer Zurückweisung des Antrags gerechnet werden.

Dr. Kircher
Vors. Richter am
Landgericht

Gauch
Richterin am Landgericht

Lehmeyer
Richter