



**Im Namen des Volkes**

**Urteil**

In dem Rechtsstreit

der Q Kreativgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer

\_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Wiesbaden

– Klägerin –

Prozessbev.: Rechtsanwalt Dr. Hajo Rauschhofer, Richard-Wagner-  
Straße 1, 65193 Wiesbaden

gegen

die \_\_\_\_\_ AG, vertreten durch den Vorstand, bestehend

aus \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ München

– Beklagte –

Prozessbev.: Rechtsanwalt \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ München

hat das Landgericht Frankfurt am Main – 3. Zivilkammer –

durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. K■■■■,
Richterin am Landgericht B■■■■ und
Richterin am Landgericht Z■■■■-M■■■■

im schriftlichen Verfahren mit Schriftsatzfrist bis zum 22.06.2006
für Recht erkannt:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden
Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu
EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im
Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Q“ in Alleinstellung
zur Kennzeichnung einer Werbeagentur, insbesondere,
wenn dies im Rahmen der Internetseite www.■■■■
innerhalb des Domainnamens sowie im Rahmen der
Inhalte durch Angaben wie „Q, so heißt unsere junge Full-
Service-Werbeagentur in München“, „So finden Sie Q in
der ■■■■ Straße ■■■■“ und/oder „Q macht
Werbung, die wirkt“ geschieht

und/oder

für Dienstleistungen und Waren im Bereich der Tätigkeit
einer Werbeagentur, insbesondere für folgende Waren
und/oder Dienstleistungen: Werbung;
Kommunikationsberatung; Erstellung von
Vermarktungskonzepten; Mediaschaltungen; Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und
Realisierung von Internetauftritten; Erstellung von
Internethomepages, einschließlich Gestalten, Design und
Bereitstellung, kennzeichenmäßig zu benutzen und/oder
benutzen zu lassen.

2.

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 beschriebenen Handlungen sowie über den Umsatz ihrer Geschäfte über die Internetpräsenz unter der Internetadresse www. [REDACTED] sowie der mit dem Zeichen „Q“ in Alleinstellung betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihren Erscheinungszeitpunkten und ihrer Auflagenhöhe sowie über die Anzahl der Besucher auf den Seiten unter der vorgenannten Domain sowie der Anzahl der Seitenabrufe.

3.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird.

4.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu 10 %, die Beklagte zu 90 % zu tragen.

5.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung, die sich hinsichtlich der Verurteilung zur Unterlassung (Ziffer 1.) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 30.000,00 €, hinsichtlich der Verurteilung zur Auskunft gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,00 € und hinsichtlich der Kosten auf 110% des zu vollstreckenden Betrags beläuft. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

## Tatbestand

Die Parteien sind als Werbeagenturen tätig. Sie streiten sich um die Verletzung von Kennzeichenrechten am Buchstaben „Q“.

Die Klägerin wurde am 01.04.1997 als „Q-Media GbR“ gegründet und firmierte am 01.01.2000 in die „Q Kreativgesellschaft OHG“ um, aus welcher am 22.08.2001 die „Q Kreativgesellschaft mbH“ hervorging.

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin der zugunsten ihrer Geschäftsführer für Klassen 09; 16; 35; 42 eingetragenen Wort-/Bildmarke (Reg.Nr.: [REDACTED]), wegen deren Gestaltung auf Bl. 36 d.A. verwiesen wird. Diese Marke wurde am 24.04.2001 angemeldet und am 30.09.2003 eingetragen.

Die Beklagte, die sich ursprünglich „[REDACTED]“ nannte, firmierte vom 11.04.2001 bis 11.03.2004 als „Q [REDACTED]“, seither als „Q [REDACTED]“. Die Beklagte betreibt unter vorgenannter Firma deutschlandweit eine sog. Full-Service-Agentur. Zu ihrem Tätigkeitsgebiet zählen sämtliche Dienstleistungen, die für Marketing- und Werbezwecke benötigt werden.

Unter anderem betreibt die Beklagte eine Internetseite unter der Domain [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) unter der sie auf sich und ihre Leistungen hinweist, insbesondere mit folgenden Aussagen:

„Q, so heißt unsere junge Full-Service-Werbeagentur in München“, „So finden Sie Q in der [REDACTED] Str. [REDACTED]“ und „Q macht Werbung, die wirkt.“

Wegen der graphischen Darstellungsform des Buchstabens „Q“ durch die Beklagte wird auf den als Anlage B 30 (Bl. 197 d.A.) vorgelegten Ausdruck aus der Homepage der Beklagten sowie die

beklagenseits vorgelegten Schreiben gemäß Anlagen B 43 – B 66) verwiesen.

Mit Schreiben vom 20.04.2001 forderte die Klägerin die Beklagte auf, eine andere als die Unternehmensbezeichnung „Q [REDACTED]“ zu wählen. In dem Brief legte die Klägerin dar, sie sei von der Director PR des Münchener Unternehmens [REDACTED] gefragt worden, ob die Klägerin „nun einen Appendix in München gegründet“ habe. Dem klägerischen Schreiben war ein Bild des neben dem Hauseingang zum Büro der Klägerin angebrachten Schildes beigefügt, auf welchem ein „Q“ in Alleinstellung zu sehen ist. Die Beklagte lehnte es allerdings ab, ihren Namen zu ändern.

Über diese Namensstreitigkeit berichteten auch Fachmagazine: In der Zeitschrift „Der Kontakter“ hieß es im April 2001:

„Jetzt steht erneut Unruhe ins Haus und zwar in Form eines anderen „Q“: Die 1997 in Wiesbaden gegründete Kreativagentur Q (...) moniert den neuen Namen der Münchner.“

Das „W & V online-Magazin für Marketing, Werbung, Medien und E-Business“ berichtete am 25.04.2001:

„Angst um seinen Agenturnamen hat der Wiesbadener Agenturchef [REDACTED] ist Geschäftsführer der 1997 gegründeten Kreativagentur Q, ...“

Am 30.07.2004 machte ein Vorstandsmitglied der Beklagten der Klägerin ein Angebot auf Abschluss einer Lizenzvereinbarung. Darin hieß es:

„Dieser Schritt fällt uns zwar schwer, aber werden dem unnötigen Spielchen ein Ende bereiten, indem wir umfirmieren werden.. Bevor wir das nun endgültig tun, bieten wir alternativ Ihnen, als (nach unserem Wissensstand) prioritätsältere Marke jedoch an, die

für unsere Umfirmierung notwendigen Gelder stattdessen Ihnen zu überlassen. Im Gegenzug müssten Sie jedoch eine Gestattungsvereinbarung zu Benutzung Ihrer Markenrechte erteilen. (...) Und auch für Sie ändert sich dadurch schlichtweg gar nichts. Sie dulden uns, wie Sie uns bereits seit über 3 Jahren dulden und entlasten ein wenig Ihre eigenen Kosten. (...) Wir würden uns freuen, wenn Sie sich solidarisch mit uns zeigen und auch weiterhin die Koexistenz von zwei Q's dulden, die sich überhaupt nicht im Weg stehen und auch nie im Weg stehen werden.“

In der Präambel des Entwurfs zu dieser Lizenzvereinbarung heißt es über die Klägerin:

“Die Firma ist unter ihrer Firmenbezeichnung „Q Kreativgesellschaft“ und der Kurzbezeichnung „Q“ seit ... 1997 auf dem Werbe- und Designmarkt bundesweit tätig.“

Unter dem 14.09.2005 mahnte die Klägerin die Beklagte wegen der Benutzung des Zeichens „Q“ ab. Die Beklagte lehnte es jedoch ab, eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben.

Die Klägerin behauptet, sie sei bereits vor 2001 unter dem schutzfähigen Kürzel „Q“ am Markt aufgetreten und verweist hierfür auf die als Anlagen vorgelegten Rechnungen, Visitenkarten, Grußbotschaften, e-mails und Briefe sowie auf die in der mündlichen Verhandlung vom 11.05.2006 als Anlage K 20 zur Akte gereichte Plakatrolle.

Die Klägerin meint, für den kennzeichenrechtlichen Schutz komme es allein auf den Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme des Buchstabens „Q“ in Alleinstellung durch die Klägerin an, der bereits im Jahre 1997 liege.

Die Klägerin hat zunächst beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr das zugunsten der Klägerin geschützte Zeichen „Q“ in Alleinstellung für Dienstleistungen und Waren im Bereich der Tätigkeit einer Werbeagentur sowie für Waren und/oder Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 35, 42, insbesondere

*„Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel; Verpackungsmaterial; Werbung; Kommunikationsberatung; Erstellung von Vermarktungskonzepten; Büroarbeiten; Mediaschaltungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung mit Ausnahme der Erstellung von Programmen für die Qualitätssicherung und Software-Fernwartung über Telekommunikationssysteme; Konzeption und Realisierung von Internetauftritten; Erstellung von Internet-Homepages einschließlich Gestalten, Design und Bereitstellung“*

kennzeichenmäßig zu benutzen und/oder benutzen zu lassen,

insbesondere, wenn dies im Rahmen der Internetseite [www.██████████](http://www.██████████) innerhalb des Domainnamens sowie im Rahmen der Inhalte durch Angaben wie „Q, so heißt unsere junge Full-Service-Werbeagentur in München“,

„So finden Sie Q in der [REDACTED] Straße [REDACTED]“  
und/oder „Q macht Werbung, die wirkt“ geschieht;

2. die Beklagte zu verurteilen, der der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 beschriebenen Handlungen sowie über den Umsatz ihrer Geschäfte über die Internetpräsenz unter der Internetadresse www.[REDACTED] sowie der mit dem Zeichen „Q“ in Alleinstellung betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihren Erscheinungszeitpunkten und ihrer Auflagenhöhe sowie über die Anzahl der Besucher auf den Seiten unter der vorgenannten Domain sowie der Anzahl der Seitenabrufe;
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird.

In der mündlichen Verhandlung vom 11.05.2006 hat die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Im Übrigen hat sie die Klage zurückgenommen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass die Klägerin den Buchstaben „Q“ in Alleinstellung benutzt und mit diesem bundesweite Verkehrsgeltung erlangt habe.



Sie ist der Auffassung, bei einer Verwendung von „Q“ als Unternehmensbezeichnung bzw. als Kurzbezeichnung habe der Buchstabe alleine keine ausreichende Kennzeichnungskraft, es sei denn, die Klägerin würde hierfür im Kollisionszeitpunkt – dem 20.04.2001 – einen gesteigerten Bekanntheitsgrad beanspruchen können.

Zudem seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt. Die Beklagte habe durch die anhaltende, deutschlandweite Benutzung ihres Unternehmenskennzeichens mittlerweile einen schützenswerten, äußerst werthaltigen Besitzstand geschaffen. Hierzu behauptet die Beklagte, sie habe erhebliche Werbeaufwendungen gehabt, um das Zeichen „Q“ innerhalb der Werbebranche bekannt zu machen. Diese hätten im Jahr 2001 [REDACTED] €, im Jahr 2002 [REDACTED] €, im Jahr 2003 [REDACTED] €, im Jahr 2004 [REDACTED] € und im Jahr 2005 [REDACTED] € betragen.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen.

## Entscheidungsgründe

Der Antrag zu 1) ist aus § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG begründet, soweit die Beklagte das Zeichen „Q“ in Alleinstellung zur Kennzeichnung einer Werbeagentur verwendet. Eine derartige Nutzung als Unternehmenskennzeichen erfolgt durch die Beklagte insbesondere auf der Internetseite [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) innerhalb des Domainnamens sowie im Rahmen der Inhalte durch Angaben wie „Q, so heißt unsere junge Full-Service-Werbeagentur in München“, „So finden Sie Q in der [REDACTED] Straße [REDACTED]“ und/oder „Q macht Werbung, die wirkt“.

Damit verletzt die Beklagte die prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrechte der Klägerin an dem Zeichen „Q“.

Nach der Überzeugung des Gerichts kommt es für die Frage des Erwerbs von Unternehmenskennzeichenrechten an dem Buchstaben „Q“ entgegen der Ansicht der Beklagten nicht streitentscheidend darauf an, ob sich das Kurzzeichen „Q“ bis zum Jahr 2001 – dem Jahr des Markteintritts der Beklagten - bei den maßgeblichen Verkehrskreisen als Unternehmensbezeichnung der Klägerin durchgesetzt hatte.

Denn anders als die Marken des § 4 Nr. 2 Markengesetz bedarf das Unternehmenskennzeichen nur dann der Verkehrsgeltung, wenn es an der ursprünglichen Kennzeichnungskraft fehlt, andernfalls genügt bloße Benutzungsaufnahme (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rn. 31 zu § 5).

Originäre Kennzeichnungskraft kommt nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch Buchstaben zu, jedenfalls dann, wenn sie keinen konkret beschreibenden Begriffsinhalt haben oder an beschreibende Begriffe angelehnt sind (vgl. BGH GRUR 2001, 344, 345 – „DB Immobilienfonds“). Unter Heranziehung des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte werden nunmehr auch Unternehmenskennzeichen denselben – gelockerten – materiellen Schutzvoraussetzungen unterworfen, wie sie in § 3 Abs. 1 Markengesetz für die Markenfähigkeit von Buchstabenzeichen vorgesehen sind (vgl. BGH GRUR 2001, 161 – „Buchstabe K“; Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 39 zu § 5).

Ein rein beschreibender Charakter des Zeichens Q ergibt sich im Zusammenhang mit Unternehmen der Werbebranche nicht, auch ein derzeitiges oder künftiges Freihaltebedürfnis ist nicht anzunehmen.

Die Klägerin hat bereits im Jahre 1997 die Benutzung des Buchstabens „Q“ als Unternehmenskennzeichen aufgenommen.

Eine Benutzungsaufnahme ist in jeder nach außen gerichteten geschäftlichen Tätigkeit im Inland zu sehen. Ausreichend ist vorliegend jedenfalls der Umstand, dass die Klägerin unstreitig bereits seit 1997 am Haus neben ihrem Eingang als Firmenbezeichnung den Buchstaben „Q“ in Alleinstellung angebracht hat.

Obwohl die Beklagte die Versendung der klägerseits vorgelegten Briefe, Rechnungen, eMails sowie des als Anlage K 20 im Original zur Akte gereichten Posters an Kunden und/oder Interessenten mit Nichtwissen bestritten hat, bedurfte es angesichts der seit 1997 fortdauernden Anbringung des Firmenschildes keiner Beweiserhebung über die diesbezügliche Klagebehauptung.

Eine Bestätigung für die Benutzungsaufnahme des Kurzzeichens „Q“ durch die Klägerin gibt die von der Beklagten entworfene Gestattungsvereinbarung aus dem Jahr 2004: Dort heißt es in der Präambel, die Klägerin sei unter „der Kurzbezeichnung „Q“ seit ... 1997 auf dem Werbe- und Designmarkt bundesweit tätig.“ Zwar bezweckte die Beklagte mit der Gestattungsvereinbarung die Verteidigung in ihrem Prozess mit der [REDACTED] GmbH & Co. KG. Allerdings kommt darin doch zum Ausdruck, dass der Beklagten bekannt war, dass die Klägerin unter der Kurzbezeichnung „Q“ auftrat und sie davon überzeugt war, dass zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich diese Kurzbezeichnung für die Klägerin bundesweit durchgesetzt hatte und die Gestattungsvereinbarung so ein taugliches Verteidigungsmittel darstellen könnte.

Der Schutzbereich der klägerischen Kurzbezeichnung „Q“ erstreckt sich auch auf das gesamte Bundesgebiet. Denn die von der Klägerin betriebene Werbeagentur war – anders als etwa eine Gaststätte – nicht auf eine regional beschränkte Tätigkeit ausgerichtet. Werbetätigkeit richtet sich an einen räumlich unbeschränkten und

allenfalls durch die Sprache eingeschränkten Kundenkreis. Das pauschale Bestreiten des mit Anlage K 22 belegten Vortrags der Klägerin zu ihren Geschäftskunden ist daher nicht entscheidungserheblich.

Die Beklagte benutzt ein identisches Zeichen. Auch sie verwendet „Q“ in Alleinstellung als Unternehmenskennzeichen. Dies folgt bereits aus dem als Anlage B 30 (Bl. 197 ff. d.A.) vorgelegten Ausdruck der Homepage [www.███](http://www.███) und den im Antrag zu 1) genannten Aussagen der Beklagten.

Die Kennzeichenrechte der Beklagten sind gemäß § 6 Markengesetz prioritätsjünger als diejenigen der Klägerin. Denn die Beklagte konnte erst mit ihrer Umfirmierung im April des Jahres 2001 Kennzeichenschutz an der Kurzbezeichnung „Q“ gewinnen, zeitlich also nach der Klägerin, die ihr Firmenschild bereits im Jahre 1997 angebracht hat.

Zwischen den von beiden Parteien verwendeten Unternehmenskennzeichen besteht in Anbetracht der Branchenidentität – Werbebranche - Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG. Das von der Beklagten in Alleinstellung verwendete Zeichen „Q“ ist mit dem von der Klägerin verwendeten „Q“ in Alleinstellung identisch.

Dem steht entgegen der von Beklagtenseite vertretenen Rechtsauffassung nicht entgegen, dass die graphische Darstellung der von den Parteien benutzten Buchstabenzeichen voneinander abweicht. Denn jedenfalls besteht Zeichenidentität in begrifflicher und akustischer Hinsicht.

Gegenüber der phonetischen und begrifflichen Wahrnehmung des Zeichens als Buchstabe tritt dessen graphische Ausgestaltung in zu vernachlässigender Weise in den Hintergrund.

Hinsichtlich der Verwendung des Zeichens innerhalb der Domain www.■■■■ ergibt sich die Zeichenidentität auch daraus, dass Verkehr der Groß- und Kleinschreibung innerhalb von Domainnamen keinerlei Bedeutung beimisst. So führt die Verwendung des klein geschriebenen q nicht aus dem Schutzbereich des von der Klägerin groß geschriebenen „Q“ heraus. Auch die Top-Level-Domain ■■■■ vermag nicht, aus dem Schutzbereich des klägerischen Kennzeichens herauszuführen, da der Verkehr ihr die Bedeutung des Hinweises auf eine Aktiengesellschaft entnimmt (OLG Hamburg, Urteil vom 16.06.2004 – Az.: 5 U 162/03). Die Angabe der Rechtsform, in der ein Unternehmen geführt wird, hat rein beschreibenden Gehalt.

Die Gefahr einer Verwechslung wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass sich sowohl Klägerin als auch Beklagte mit ihrem Angebot an andere Unternehmen und Unternehmer richten und es sich nicht um geringfügige Dienstleistungen des „täglichen Bedarfs“ handelt. Zwar bedeutet dies, dass die durchschnittlich aufmerksame, angemessen informierte und angemessen verständige Person des maßgeblichen Verkehrskreises gewohnt ist, Unterschiede zwischen Unternehmenskennzeichen zu bemerken und zu beachten. Der Abstand der Zeichen der Parteien durch teilweise andersartige graphische Ausgestaltung ist angesichts des gleichen Bedeutungsgehalts und der Branchenidentität jedoch nicht groß genug, um bei einer durchschnittlich aufmerksamen, angemessen informierten und verständigen Person des maßgeblichen Verkehrskreises den Eindruck auszuschließen, zwischen den Parteien bestehe Identität oder zumindest eine rechtliche und organisatorische Verbundenheit. Dies bestätigen insbesondere die in der Vergangenheit bereits vorgefallenen Fälle der Identitätsverwirrung.

Der Schutz des § 15 Abs. 2 Markengesetz erstreckt sich nicht nur auf die Benutzung als Firmenkennzeichen, sondern bezieht – auf Verletzerseite – auch den markenmäßigen Gebrauch als Unterfall kennzeichenmäßiger Benutzung ein (Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 29 zu § 15; BGH GRUR 1995, 825, 827 – „Torres“). Daher kann die Klägerin der Beklagten aus vorgenannter Vorschrift auch die Benutzung des Klagezeichens für Dienstleistungen und Waren im Bereich der Tätigkeit einer Werbeagentur untersagen. Der Bereich der Dienstleistungsähnlichkeit umfasst die folgenden, im Klageantrag zu 1) bezeichneten Waren und/oder Dienstleistungen: Werbung; Kommunikationsberatung; Erstellung von Vermarktungskonzepten; Mediaschaltungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Realisierung von Internetauftritten; Erstellung von Internethomepages, einschließlich Gestalten, Design und Bereitstellung,

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist zunächst nicht nach § 21 Abs. 2 Markengesetz verwirkt.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte beim Erwerb ihres Unternehmenskennzeichens aufgrund des neun Tage nach ihrer Umfirmierung abgefassten Briefes der Klägerin bösgläubig hinsichtlich ihres Schutzes war. Jedenfalls waren zwischen der Beanstandung des Unternehmenskennzeichens der Beklagten unter dem 20.04.2001 und der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung abzugeben vom 14.09.2005, noch keine fünf Jahre vergangen. Daher scheidet eine fünfjährige ununterbrochene Duldung im Sinne des § 21 Abs. 2 Markengesetz von vorneherein aus.

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist auch nicht nach §§ 15, 21 Abs. 4 Markengesetz i.V.m. 242 BGB verwirkt.

Der allgemeine Verwirkungstatbestand setzt voraus, dass der Berechtigte ein Recht längere Zeit nicht geltend gemacht hat, der

Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat und sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten auch darauf einrichten durfte, dass dieser sein Recht in Zukunft nicht geltend machen werde und dass der Verpflichtete in dieser Zeit einen wertvollen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung erworben hat (vgl. Fezer, MarkenR, 3. Aufl. 2001, § 21, Rn. 24). Grundsätzlich hat allerdings jeder das Recht, die gesetzlichen Fristen voll auszuschöpfen (vgl. Palandt – Heinrichs, 64. Aufl., § 242, Rn. 87 a.E.), hier also die Fünfjahres-Frist des § 21 Abs. 2 Markengesetz.

Die erforderliche Würdigung aller Umstände des Falles ergibt, dass die jetzige Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Klägerin nicht in unzumutbarer Weise in einen wertvollen Besitzstand der Beklagten eingreift.

Zugunsten der Beklagten ist hier davon auszugehen, dass die Klägerin ihr Recht etwa 3 1/4 Jahre lang nicht geltend gemacht hat. Dies ist der Zeitraum zwischen der Aufforderung, sich einen neuen Namen einfallen zu lassen am 20.04.2001 und dem Zeitpunkt der Ankündigung, die Beklagte werde umfirmieren am 30.07.2004. Letzterer Zeitpunkt ist deshalb maßgeblich, weil die Klägerin aufgrund des Schreibens der Beklagten davon ausgehen durfte, die Beklagte habe die Priorität der Klägerin erkannt und werde ihr Rechnung tragen. Auf eine anschließende Verletzung der Beobachtungspflicht der Klägerin kann sich die Beklagte nicht berufen, weil sie selbst durch ihr Schreiben das Vertrauen der Klägerin geweckt hat, sie werde bei Ablehnung der Gestattungsvereinbarung auf jeden Fall umfirmieren. Daher ist der Zeitraum nach Scheitern der Gestattungsvereinbarung nicht erhöhend zu den bis dahin vergangenen etwa 3 1/4 Jahren hinzuzurechnen.

Der Zeitraum von 3 1/4 Jahren liegt noch deutlich unter den nach § 21 Abs. 2 Markengesetz erforderlichen 5 Jahren. Verwirkung wäre daher nur anzunehmen, wenn die Beklagte ihr Vertrauen darauf, die Klägerin werde ihr beanspruchtes älteres Recht nicht weiter geltend

machen, auf weitergehende Umstände gründen könnte. Der bloße Umstand, dass die Klägerin auf die Rechtsauffassung der Beklagten, eine Zeichenverletzung liege nicht vor, nichts erwiderte, genügt hierfür nicht. Das Schweigen der Klägerin musste keine Zustimmung zu dieser Rechtsauffassung sein, sondern konnte auch auf anderen Gründen beruhen, etwa darauf, dass die Klägerin eine Rechtsverfolgung für (derzeit) unwirtschaftlich hielt. Demgegenüber war die Beklagte noch ganz zu Beginn der Nutzungsaufnahme ihres neuen Kennzeichens gewarnt, dass die Klägerin ein älteres Rechts beanspruchte. Die weitere Benutzung dieses Zeichens und die Einrichtung ihres Geschäftsbetriebs darauf erfolgten daher in Kenntnis der Gefahr, dass sie dadurch fremde Rechte verletzte.

Zudem hat die Beklagte nicht ausreichend dargelegt, dass sie gerade an dem Zeichen „Q“ einen so wertvollen Besitzstand erlangt hat, dass ihr die Unterlassung der weiteren Benutzung des Zeichens angesichts der sonstigen Umstände des Falles nicht zumutbar wäre. Die Beklagte wendet sich mit ihren Leistungen an einen besonderen Verkehrskreis und hat als Werbeagentur längerfristige Aufträge, wodurch sie ihre (potentiellen) Kunden an sich binden kann und einfach von einer Umfirmierung unterrichten kann. Zudem wird die Entscheidung für die eine oder andere Werbeagentur üblicherweise nicht zuletzt an den konkreten Mitarbeitern dieser Agenturen ausgerichtet, so dass der Verlust eines Unternehmenszeichens nicht allzu schwer wiegt. Dies bestätigt unter anderem der Umstand, dass die Beklagte erst im Jahre 2001 erfolgreich umfirmierte und ihr neues innerhalb kürzester Zeit bundesweit durchgesetzt haben will. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es der Beklagten aufgrund des sehr engen Schutzbereichs der klägerischen Unternehmensbezeichnung möglich ist, sehr eng an ihrem bisher geführten Zeichen festzuhalten.

Der Antrag zu 3) ist aus § 15 Abs. 5, 2 Markengesetz begründet, soweit er sich auf die vorstehend unter 1) genannten Kennzeichenverletzungen bezieht. Der Beklagten ist das



Verschulden ihres Vorstands nach § 31 BGB zuzurechnen. Dieser hätte bei Beachtung der im Verkehr gebotenen Sorgfalt erkennen können, dass das Zeichen der Beklagten mit dem der Klägerin kollidiert. Er handelte daher fahrlässig. Seine anderweitige Rechtsauffassung stellt einen vermeidbaren Rechtsirrtum dar und entschuldigt daher nicht (vgl. Gloy/Loschelder – *Melullis*, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 3. Auf. 2005, § 23, Rn. 38).

Der Antrag zu 2) ist als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch aus § 15 Abs. 5 Markengesetz nach § 242 BGB gewohnheitsrechtlich anerkannt (vgl. BGH GRUR 1980, 227). Er umfasst Auskünfte zu dem über die Internetpräsenz mit der Domain www.███ erzielten Umsatz sowie zu der mit dem Zeichen „Q“ in Alleinstellung betriebenen Werbung für eine Werbeagentur sowie für die im Klageantrag zu 1) bezeichneten Waren und Dienstleistungen. Dabei kann eine Aufschlüsselung nach Werbeträgern, deren Erscheinungszeitpunkten und Auflagenhöhe sowie über die Anzahl der Besucher auf den Seiten unter der vorgenannten Domain und der Anzahl der Seitenabrufe verlangt werden. Diese Angaben benötigt der Verletzte, um den eingetretenen Schaden unter den Gesichtspunkten der Lizenzanalogie oder des Verletzergewinns zu beziffern (vgl. Fezer, MarkenR, 3. Aufl. 2001, § 14, Rn. 526).

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3, S. 2 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1, 711 ZPO.

Dr. K███

Dr. K███

Z███-M███

Zugleich für die infolge Ortsabwesenheit  
an der Unterschrift gehinderte  
Richterin am Landgericht B███



Ausgefertigt  
Frankfurt/Main

27. Juli 2006