

# / BGH zu kartellrechtlichen Aspekten einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung

System.String[]

Gewerblicher Rechtsschutz | Kartellrecht | Einkauf, Logistik & Vertrieb

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 15. Dezember 2015 (Az. KZR 92/13) über kartellrechtliche Fragen im Zusammenhang mit markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen entschieden. Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen allein nicht schon zu einem potenziellen Wettbewerb zwischen den Vertragsparteien führen. Weiter hielt der BGH fest, dass es für die Frage einer Wettbewerbsbeschränkung durch eine solche Vereinbarung nicht auf den Schutzbereich der Marken, sondern vielmehr darauf ankommt, ob die Parteien nach allgemeinen Grundsätzen als aktuelle oder potenzielle Wettbewerber anzusehen sind. Außerdem stellte der BGH klar, dass kartellrechtlich zulässige Abgrenzungsvereinbarungen nicht schon mit der Löschung der vertragsgegenständlichen Marke unwirksam werden.

## Hintergrund

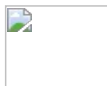
Im Jahr 1994 schlossen Pelikan, eine deutsche Herstellerin von Büroartikeln, und Pelican Products, Inc., eine amerikanische Herstellerin von Taschenlampen und Schutzkoffern, eine Abgrenzungsvereinbarung. Die deutsche Pelikan ist Inhaberin verschiedener deutscher Wort- und Wort-Bildmarken „Pelikan“, die mitunter für Beleuchtungsapparate eingetragen und u.a. wie folgt gestaltet sind:



Die amerikanische Pelican Products, Inc. ist die Inhaberin der schweizerischer Wortmarke „Pelican Products, Inc.“ und der folgenden unter anderem für Taschenlampen eingetragenen Bildmarke:



Mit der Abgrenzungsvereinbarung verpflichtete sich die Pelican Products u.a. dazu, das Zeichen „Pelican“ in Europa weder als Marke zu benutzen noch als Marke anzumelden, während die deutsche Pelikan auf die Eintragung des Zeichens „Peli“ verzichtete und sich verpflichtete, gegen eine solche Eintragung durch Pelican Products keine Einwände zu erheben. Entgegen der Vereinbarung meldete Pelican Products im Jahr 2008 drei Unionsmarken u.a. für Taschenlampen und Schutzbehälter an, nämlich eine Wortmarke „Pelican“ sowie eine Bildmarke und eine Wort-Bildmarke, die wie folgt gestaltet waren:



und beantragte festzustellen, dass die Vereinbarung kartellrechtswidrig und deswegen unwirksam sei.

Das Landesgericht Hamburg wies die Klage ab, das Oberlandesgericht Hamburg gab der Klage hingegen teilweise statt. Das Oberlandesgericht stellte fest, dass die Vereinbarung insoweit kartellrechtswidrig sei, als dass eine markenrechtliche Kollisionslage bestehe (also im Bereich der Speziallampen und Schutzkoffer).

## Entscheidung

Auf die Revision hat der BGH entschieden, dass die im Jahre 1994 geschlossene Abgrenzungsvereinbarung zum damaligen Zeitpunkt kartellrechtlich zulässig und damit wirksam war. Die Vereinbarung sei auch nicht nachträglich unwirksam geworden. In seinem Urteil führt der BGH aus, dass die in Rede stehende Vereinbarung keine Wettbewerbsbeschränkung bewirkte, weil die Parteien weder aktuelle noch potenzielle Wettbewerber waren. Es habe keine objektiven Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die deutsche Pelikan auf den Märkten für Taschenlampen und Schutzkoffer mit Pelican Products in Wettbewerb treten würde. Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen allein führten nicht schon zu einem potenziellen Wettbewerb zwischen den Vertragsparteien. Auch die Tatsache, dass die Marken Pelikans u.a. für Beleuchtungsapparate eingetragen gewesen seien, lege keinen potenziellen Wettbewerb nahe. Für ein aktives oder potenzielles Wettbewerbsverhältnis bei Vorliegen einer Abgrenzungsvereinbarung sei es vielmehr allein entscheidend, ob die Produkte der Parteien aufgrund ihres Zwecks, Preises oder ihrer Merkmale austauschbar sind. Zusätzlich seien weitere Aspekte zu berücksichtigen, z.B. ob ein baldiger Eintritt einer der Parteien im austauschbaren Produktmarkt ernsthaft und aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten ist. Der BGH führt in seiner Entscheidung weiter aus, dass eine durch die Abgrenzungsvereinbarung allenfalls hervorgerufene Wettbewerbsbeschränkung gegenüber dritten Unternehmen jedenfalls nicht spürbar war. Eine Wettbewerbsbeschränkung ist spürbar, soweit die Vereinbarung einer der Parteien verbietet, auf neuen Märkten tätig zu werden. Im vorliegenden Fall habe die Pelican Products aber die Möglichkeit gehabt, auf allen Märkten unter der Marke „Peli“ tätig zu werden. Schließlich urteilt der BGH, dass jedenfalls kartellrechtlich zulässige Abgrenzungsvereinbarungen nicht schon mit der Löschung der vertragsgegenständlichen Marke unwirksam werden, sondern dass der Verpflichtete die Vereinbarung in solchen Fällen kündigen muss, um sich auf ihren Wegfall berufen zu können. Offengelassen hat der BGH hingegen, ob dies auch dann gelten soll, wenn die Abgrenzungsvereinbarung zwischen Wettbewerbern abgeschlossen wurde. Allerdings stellt der BGH klar, dass die bloße Nichtbenutzung einer Marke (ohne deren Löschung) eine Abgrenzungsvereinbarung keinesfalls unwirksam macht. Die Nichtbenutzung führe lediglich zu einer - heilbaren - Lösungsreife, nicht aber zu einem Wegfall der markenrechtlichen Kollisionslage.

## Bewertung der Entscheidung

Die für den Bereich von Abgrenzungsvereinbarungen Klarheit schaffende Entscheidung des BGH ist zu begrüßen. Der BGH erkennt mit seiner Entscheidung an, dass Abgrenzungsvereinbarungen auch außerhalb eines aktuellen oder potenziellen Wettbewerbsverhältnisses vorkommen und stellt klar, dass eine Abgrenzungsvereinbarung allein keinen baldigen Markteintritt in den betroffenen Märkten nahelegt. Auch die markenrechtliche Wertung, die Registrierung eines Zeichens für bestimmte Waren und Dienstleistungen lege die Annahme nahe, dass der Markeninhaber in naher Zukunft in diesem Bereich tätig werden wolle, übernimmt der BGH für das Kartellrecht nicht, sondern fordert für ein potenzielles Wettbewerbsverhältnis weitere objektive Anhaltspunkte.

Erfreulich ist überdies die Klarstellung, dass kartellrechtlich unbedenkliche Abgrenzungsvereinbarungen weder mit einer Nichtbenutzung der Marke noch mit deren Löschung unwirksam werden. Wer sich von einer solchen Abgrenzungsvereinbarung lösen möchte, muss zunächst die Löschung der Marke erwirken und den Vertrag sodann kündigen. Ob dasselbe für Abgrenzungsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern gilt, bleibt allerdings abzuwarten.

**Haben Sie Fragen?** Kontaktieren Sie gerne: [Janina Voogd](#)

**Practice Group:** [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#) , [Kartellrecht](#) , [Einkauf, Logistik & Vertrieb](#)

## Contact Person



**Janina Wortmann, LL.M. (Cape Town)**

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz  
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

[www.noerr.com](http://www.noerr.com)   [twitter.com/NoerrLLP](https://twitter.com/NoerrLLP)   [xing.com/companies/NoerrLLP](https://www.xing.com/companies/NoerrLLP)