

Möglichkeiten und Grenzen markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen aus Sicht des Kartellrechts

GRUR-Jahrestagung

14.10.2016

München

Dr. Wolfgang Kirchhoff

Richter am BGH

Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung (MAV) = Wettbewerbsbeschränkung (WB)?

- nein: rein deklaratorischer Inhalt
- ja: wenn Unterlassungspflichten > Schutzrecht

Aber nur vom Kartellverbot (§ 1 GWB / Art. 101 Abs. 1 AEUV)
erfasst

- wenn WB bezweckt
oder
- wenn WB bewirkt und spürbar

und nicht freigestellt (§ 2 GWB / Art. 101 Abs. 3 AEUV)

Bezweckte WB

“Bestimmte Arten der Koordination zwischen Unternehmen, die schon ihrer Natur nach für den Wettbewerb in einem Maße schädlich sind, dass erfahrungsgemäß keine Prüfung ihrer Wirkungen mehr notwendig ist“

EuGH, st. Rspr, vgl. nur Urt. v. 11.9.2014 – C-67/13, WuW/E EU-R 3090, Rn. 48 bis 51 – Cartes Bancaires

- etwa: horizontale Preiskartelle, Marktaufteilungen, Mengenbeschränkungen
- enge Auslegung  ≈ Hardcore-Beschränkungen gem. „Black lists“ GVOen KOM
- MAV z. B. wenn Mittel zur Marktaufteilung
(vgl. EuGH, GRUR Int 1985, 399, 407 – Toltecs/Dorcet II)
- MAV zur Beilegung echten Markenkonflikts regelmäßig nicht, da ≠ Wettbewerbsverbot

BGH, Urt. v. 15.12.2015 – KZR 92/13 Pelican/Pelikan

Sachverhalt

- Bekl., Herstellerin von Büroartikeln, Inhaberin u.a. Wortmarke „**Pelikan**“, Eintragung: 14.6.1955, u.a. für „Beleuchtungsapparate und – utensilien“
Wort-Bild-Marke **Pelikan** , Eintragung: 25.3.1993, u.a. für „Beleuchtungsapparate“, „Spezialbehälter (Etuis, Futterale, Gehäuse, Staubschutzhauben)“
Außerdem 1994: Marken mit Bestandteil „Peli“
- Kl, gegr. in USA 1976, Herstellerin mobiler Sicherheits- und Taschenlampen sowie wasser-/bruchfester Schutzkoffer für sensible Ausrüstung (Einsatz bei Marine, Militär, Polizei)

Pelican/Pelikan Sachverhalt/2

- Vertragshändler J der KI meldet 1990/91 in CH sowie 1992 als IR-Marken mit Schutzerstreckung u.a. auf Benelux, D an:
Wortmarke „Pelican Products, Inc.“

Bildmarke



für „schockabsorbierende u. wasserdichte Plastikbehälter für elektron., wissenschaftl. Mess- u. Kommunikationsapparate“ u. „Taschenlampen für Benutzung im Wasser u. in explosiver Umgebung“

Pelican/Pelikan Sachverhalt/2

- 02.1994 Abgrenzungsvereinbarung zw. Parteien unter Beteiligung J:
 - Kl wird Bezeichnung „Pelican“/“Pelikan“ oder Bilder mit „Pelikan“ o. verwechselbar ähnl. Bezeichnungen nicht verwenden/anmelden (lassen)
 - Bekl wird Verwendung Bezeichnung „Peli“ durch Kl. nicht angreifen u. diese Bezeichnung nicht eintragen lassen
- Vertrieb Kl danach in Europa (inkl. RU) unter „Peli“ bzw. „Peli Products“, in übriger Welt weiter „Pelican“ bzw. „Pelican Products“

- 2008 Anmeldung Gemeinschaftsmarken für „Taschenlampen“ und „Behälter zum Transport und zur Lagerung von Ausrüstung“ durch KI:

Wortmarke „PELICAN“

Bildmarke



Wort-Bild-Marke



- Klage: Feststellung Nichtigkeit Abgrenzungsvereinbarung ex tunc + Schadenersatz
- Widerklage: Unterlassung Nutzung Pelican-Marken in EU, EWR ... für u.a. Taschenlampen/Schutzkoffer

- LG: Klage (-), WiderKl (+)
- OLG: Abgrenzungsvereinbarung ex tunc unwirksam, soweit > Pflicht, Pelikan-Zeichen nicht für Speziallampen/Schutzkoffer zu benutzen / zu schützen

(nur insoweit Verstoß gg. § 1 GWB idF v. 1994 u. Art. 85 EWG-V aF)

Aber:

Führte Abgrenzungsvereinbarung bei Abschluss 1994 zu spürbarer Wettbewerbsbeschränkung?

- nicht bezweckt (Bekl. wollte vielmehr Benutzung „Pelikan“ für ihre Waren dauerhaft absichern)

Bewirkte Wettbewerbsbeschränkung?

- Bei Abschluss Vereinbarung Parteien keine aktuellen Wettbewerber
- Potentielle Wettbewerber?
 - Keine konkreten Tatsachen festgest., die 1994 Eintritt Bekl. auf Märkten Sicherheits-/Taschenlampen o. Schutzkoffer für sensible Ausrüstung obj. naheliegend erscheinen lassen
 - Abschluss Abgrenzungsvereinbarung für Wettbewerbsverhältnis unerheblich (nur markenrechtl. Unterlassungsanspruch maßgeblich.)
 - Maßgeblich nicht Schutzzumfang der Marke, sondern Bedarfsmarktkonzept: danach keine Austauschbarkeit der Waren der Parteien
 - Keine Anzeichen für Ausdehnung Tätigkeit in Geschäftsfeld anderer Partei – Parteien können nicht wechselseitig Marktverhältnisse beeinflussen

Potentielle Wettbewerber/2?

- Nicht wg. Eintragung „Pelikan“ für „Beleuchtungsapparate“ (umfasst auch Speziallampen K1) und „Spezialbehälter“ (lt. OLG gleichartig mit Schutzkoffern K1):
 - Zwar naheliegend, dass Tätigkeit in Produktbereich aufgenommen wird, für den Marke eingetragen
 - Aber unerhebl. dafür, ob Tätigkeit gerade mit Produkten, die austauschbar mit Waren eines best. anderen Herstellers (weiter Begriff Spezialbehälter und Beleuchtungsapparate)
- Kein pot. Wettbewerb wg. Angebot von Staubschutzhauben/Transportkoffern für Overhead-Projektoren 1986 und 1990 durch Bekl
 - Fehlen zwingender o. gewichtiger Hindernisse für Markteintritt reicht nicht

Wettbewerbsbeschränkung im Verhältnis zu dritten Unternehmen?

- Wettbewerbsbeschränkende Wirkung einer Vereinbarung auch spürbare Verringerung des Wettbewerbs zw. einer Partei und Dritten
vgl. KOM, LL horiz. Zusammenarbeit, ABl. 2011 C 11/1 Rn. 27
- Jedenfalls keine spürbare Wettbewerbsbeschränkung durch Abgrenzungsvereinbarung:
- Keine Beschränkung Kl, auf weiteren Produktmärkten tätig zu werden
 - tätig nur auf Märkten bes. Sicherheitslampen/Schutzbehälter
 - falls doch neue Märkte, so Marken „Peli“ verfügbar
- Keine spürb. Wettbewerbsbeschränkung wg. Verbot Nutzung „Pelican“ in Europa
 - Keine Wettbewerbsnachteile durch Umstellung auf „Peli“ geltend gemacht – vor MAV nur geringe Umsätze unter „Pelican“ in Europa
 - aus markenrechtl. Gründen „one world“ – „one brand“ mind. in. D unmögl.

Rechtslage im Abschlusszeitpunkt

- Für wirksamen Abschluss einer MAV kommt es auf kartell- u. markenrechtl. Rechtslage zum Abschlusszeitpunkt an
- Freistellung ggf. nur bei Abschluss ab
 - 1.5. 2004 gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV
 - 1.7.2005 gem. § 2 GWB
- Also: Unwirksamkeit spürbarer WB in Altverträgen
- Weitergehende Unwirksamkeit auch für nicht spürbare WB nach altem Recht?
 - Keine Änderung Unionskartellrecht
 - Aber Änderungen GWB

Frühere Rechtslage (GWB)

§ 20 Abs. 1 GWB 1958

Verträge über Erwerb oder Benutzung von Patenten, Gebrauchsmustern oder Sortenschutzrechten sind unwirksam, soweit sie dem Erwerber oder Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang, Menge, Gebiet oder Zeit der Ausübung des Schutzrechts gehen nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinaus.

- Um Topographien erweitert als § 17 noch bis 1.7.2005 im GWB
- Wortlaut erfasst MAV nicht:
 - Marken/Warenzeichen (bewusst!) nicht genannt
 - nur Beschränkungen des Erwerbers / Lizenznehmers

Frühere Rechtslage (GWB)

- BGH “Verbandszeichen” (Urt. v. 12.3.1991 – KVR 1/90, BGHZ 114, 40 juris Rn. 48) ohne Aussagekraft für MAV:
 - betrifft Gebrauchsüberlassung für Verbandszeichen
≈ Lizenzvertrag, aber ≠ MAV
- Strafrechtliches Analogieverbot (Verstoß gg. § 20 GWB = OWi)
- § 20 GWB aF im Abschnitt „Sonstige Verträge“
 - = grdstzl. Vertikalverträge, zweifelsfrei für § 20 GWB aF
 - erfasst nur (vertikale) Erwerbs- / Lizenzverträge
- Gesetzesbegründung GWB 1958: Auf Einbeziehung Marken bewusst verzichtet

Frühere Rechtslage (GWB)

- § 20 GWB 1958 geht auf Dekartellierungsrecht zurück
- Aber: Für Auslegung Rspr. zum Dekartellierungsrecht nicht ohne weiteres heranzuziehen
- Anwendungsbereich § 20 GWB 1958 \neq Dekartellierungsrecht
VO Nr. 78 brit./ Ges. Nr. 56 US-Militärregierung:
Verboten und zu beseitigen sind Abmachungen im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Patenten oder anderen ähnlichen ausschließlichen Schutzrechten mit dem Ziele, das Monopol oder das Schutzrecht auf Gegenstände auszudehnen, die in der gesetzmäßigen Erteilung nicht enthalten sind
Hintergrund: US-Vorschlag zur Havanna-Charta UN, umfasst Markenrechte
- § 20 Abs. 1 GWB aF galt aber nicht allgemein für Abmachungen, nur für Verträge Erwerb / Benutzung best. Schutzrechte (ohne Marken)

Frühere Rechtslage (GWB)

Ergebnis:

Keine analoge Anwendung § 20 GWB 1958 aF auf MAV

- Also: Nicht jede MAV, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgeht, ist wettbewerbsbeschränkend
- Wenn keine WB durch MAV bezweckt, kann nur bewirkte WB vorliegen
Voraussetzung: Spürbare Beschränkung aktuellen oder potentiellen Wettbewerbs zwischen den Parteien oder zwischen (mindestens) einer Partei und Dritten

Tatbestandl. Reduktion des Kartellverbots

Trotz spürbarer WB kein Verstoß gegen § 1 GWB, wenn

- tatsächl. zeichenrechtl. Konflikt und
- ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zur Annahme, begünstigter Vertragspartner habe Anspruch auf Unterlassung der durch Vergleich untersagten Handlung
- Beschränkung auf zweifelhafte Fragen
- Einschätzungsspielraum bei markenrechtl. Beurteilung (keine Beschränkung zulässiger Abgrenzungsvereinbarungen auf eindeutige Kollisionslagen)
- Vorteilhafte Wettbewerbswirkung (gesicherte Markennutzung) spricht für gewisse Großzügigkeit

Grundsätzlich positive Beurteilung von MAV

(vgl. schon EuGH, Slg. 1985, 363 Rn. 33 – Toltecs/Dorcet II)

- Keine Beschränkung Marktzugang an sich, nur Werbemöglichkeit mit bestimmter Marke
- Erforderlich für rechtssichere Markennutzung
- Ermöglichen Investitionen in Marke
- Konflikt- und Prozessvermeidung
- Bedeutung qualitäts- / herkunftssichernder Funktion von Marken

Erforderlichkeit

- Unbegrenzte Laufzeit grundsätzlich erforderlich
- Evtl. berechtigtes Bedürfnis der Parteien, Markennutzung weltweit abzugrenzen
- Unbeschränkte gegenständliche Unterlassungspflicht problematisch (Marke gar nicht oder nur für X, Y, Z benutzen)
- Besser negative Formulierung (Marke nicht für A, B, C benutzen)
- Ergänzende Vertragsauslegung möglich, wenn Erhaltungsklausel vereinbart
- Hier kein Ausschluss geltungserhaltender Reduktion

Änderung der Rechtsprechung

- Rechtslage unverändert, ursprünglich zweifelhafte markenrechtl. Frage wird aber während Laufzeit der Vereinbarung durch Rechtsprechung eindeutig geklärt
- Unwirksamkeit der über (jetzt) rechtl. Gebotenes hinausgehenden Unterlassungspflichten ex nunc?



Nicht sachgerecht!

Berechtigtes Parteiinteresse an dauerhafter Regelung
(ständige Überprüfung anhand Entwicklung
Rechtsprechung unzumutbar)

Entwertung der im Vertrauen auf Vereinbarung getätigten
Investitionen

Tatsächliche Veränderungen

- Erweiterung/Einschränkung Tätigkeitsbereich
- Veränderung Bekanntheit Parteien/Produkte/Dienstleistungen
- Veränderung Kennzeichnungskraft

Anwendung der allg. schuldrechtl. Grundsätze:

- Ergänzende Vertragsauslegung
- Wegfall Geschäftsgrundlage
- Kündigung aus wichtigem Grund



Regelmäßig keine Auswirkung auf Wirksamkeit

Löschung / Löschungsreife der Marke

- Bei Löschung entfällt Grund für MAV ex nunc
- Weitere Bindung an MAV unzumutbar
- Kündigung erforderlich?
 - + jedenfalls bei MAV ohne kartellrechtl. Relevanz
(Arg. Rechtssicherheit / -klarheit)
str. wenn MAV ex nunc gg. § 1 GWB / Art. 101 AEUV verstößt (dafür Wolf, NZKart 2015, 90, 96; aA Müller, Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht, 2011, S. 244)
- Bei Nichtbenutzung kein Wegfall der Marke
- Löschungsreife vor Löschantrag ex tunc heilbar
(vgl. § 49 Abs. 1 MarkenG)
- Grund für MAV entfällt erst mit Löschung

Nichtangriffsabreden

- Kaum erforderlich bei absoluten Schutzhindernissen
- Zulässig wohl bei (disponiblen) relativen Schutzhindernissen
(mit MAV bezweckte Rechtssicherheit ohne Verzicht auf Geltendmachung älterer Rechte nicht erreichbar)
- Einschränkung der Auslegung umfassender NAA?
(vgl. OLG Düsseldorf, NZKart 2015, 109)

Möglichkeiten und Grenzen markenrechtlicher
Abgrenzungsvereinbarungen aus Sicht des Kartellrechts

Schlussbemerkung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit