



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

KZR 92/13

Verkündet am:
15. Dezember 2015
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Pelican/Pelikan

GWB § 1; AEUV Art. 101 Abs. 1

- a) Dem Umstand, dass Unternehmen eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen haben, kommt regelmäßig keine erhebliche Bedeutung für die Beurteilung der Frage zu, ob zwischen ihnen potentieller Wettbewerb besteht.
- b) Für die Frage, ob eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung den Wettbewerb beschränkt, kommt es nicht auf den Schutzbereich der Marken der Parteien, sondern darauf an, ob sie nach allgemeinen Grundsätzen aktuelle oder potentielle Wettbewerber sind.
- c) Beschränkt eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung zwischen Nichtwettbewerbern einen der Vertragspartner im Wettbewerb mit Dritten, weil er eine auf den Drittmärkten bereits benutzte Marke dort nicht weiter verwenden darf, bedarf die Feststellung der Spürbarkeit einer solchen Wettbewerbsbeschränkung sorgfältiger Prüfung.
- d) Jedenfalls eine kartellrechtlich nicht relevante Abgrenzungsvereinbarung wird nicht ohne weiteres schon mit der Löschung der Marke in entsprechendem Umfang unwirksam.

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - KZR 92/13 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2015 durch die Präsidentin des Bundesgerichtshofs Limperg, den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck sowie die Richter Dr. Kirchhoff, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und unter Zurückweisung der Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts - 3. Zivilsenat - vom 20. Juni 2013 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als es der Berufung der Klägerin stattgegeben hat.

Die Berufung der Klägerin wird insgesamt zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte stellt Büroartikel, insbesondere Schreibgeräte und Druckerzubehör sowie Artikel für den Schul- und Bastelbedarf her. Sie ist Inhaberin diverser Wort- und Wort-Bild-Marken "Pelikan", unter anderem:

- der deutschen Wortmarke 677 564 "**Pelikan**", eingetragen am 14. Juni 1955 unter anderem für "Beleuchtungsapparate und

-utensilien" sowie "Schusswaffen" und international registriert am 21. Dezember 1955 unter der Nummer 189 548 unter anderem für "Appareils et ustensiles d'éclairage" sowie "Armes à feu",

- der deutschen Wort-Bild-Marke
2 033 253,



eingetragen am 25. März 1993
unter anderem für "Beleuchtungsapparate", "Spezialbehälter (Étuis, Futterale, Gehäuse, Staubschutzhauben), die den in die Klassen 9 und 16 fallenden Waren angepasst sind" sowie für "Schusswaffen" und international registriert am 18. Mai 1993 unter der Nummer 603 918 unter anderem für "Appareils d'éclairage", "récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses, capots anti-poussière) adaptés aux produits compris dans cette classe [9]", "récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses, capots anti-poussière) adaptés aux produits compris dans cette classe [16]" sowie für "Armes à feu".

2 Die Beklagte war darüber hinaus im Jahr 1994 Inhaberin von Marken mit dem Bestandteil "Peli".

3 Die 1976 in Kalifornien gegründete Klägerin stellt unter anderem für die Einsatzbereiche Marine, Militär, Polizei und Industrie spezielle - insbesondere wasserdichte - mobile Sicherheits- und Taschenlampen sowie wasser- und bruchfeste Schutzkoffer für die Aufbewahrung und den Transport sensibler Ausrüstung her, die sie auch vertreibt. Die Klägerin eröffnete ihre erste ausländische Filiale 1997 in Barcelona.

4 Ab 1988 erwirkte die Beklagte gegen die Klägerin mehrere Unterlassungstitel wegen des Angebots und Vertriebs von Taschenlampen und Ausrüstungsbehältern in Deutschland unter den Bezeichnungen "Pelican" oder "PELI".

5 Eine Vertragshändlerin der Klägerin, die J. AG, meldete 1990 in der Schweiz die Wortmarke 389020 "Pelican Products, Inc." sowie 1991

die nachstehend wiedergegebene Bildmarke 390135 für die Waren "schockabsorbierende und wasserdichte Plastikbehälter für elektronische, wissenschaftliche Mess- und Kommunikationsapparate sowie Jagdwaffen" und "Taschenlampen für die Benutzung im Wasser und in explosiver Umgebung" an, ließ diese Marken im Jahr 1992 international registrieren (IR-Marken 581 117 und 583 212) und beantragte Schutzerstreckung für Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Algerien, Ägypten, Spanien, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Marokko, Portugal und San Marino. Die Beklagte legte gegen diese Markenmeldungen Widerspruch in Deutschland, Portugal und Spanien ein. Am 16. Dezember 1993 wurde den beiden Marken der Klägerin der Schutz für Deutschland vollständig verweigert.



- 6 Im Februar 1994 schlossen die Parteien unter Beteiligung der J. AG eine Abgrenzungsvereinbarung, die unter anderem folgenden Inhalt hatte:

"Die Parteien sind übereingekommen, zur Lösung aller bestehenden und künftigen Streitigkeiten bezüglich der Verwendung des Firmennamens sowie der Warenzeichen und Marken der Pelican Products sowie ihrer Abnehmer und Importeure, so insbesondere auch der J. AG, folgende Regelung zu treffen:

1. Pelican Products verpflichtet sich, folgende Bezeichnungen und Bilder innerhalb Europas weder zu benutzen noch zur Eintragung anzumelden bzw. benutzen zu lassen oder anmelden zu lassen:

Die Bezeichnung "Pelican" und/oder "Pelikan" und/oder hiermit verwechselbar ähnliche Bezeichnungen in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Bezeichnungen;

Bilder mit der Darstellung eines "Pelikans" oder damit verwechselbare Bilder, auch in Verbindung mit anderen Worten oder Bildern, insbesondere wie aus der diesem Vertrag beigefügten Anlage ersichtlich.

Diese Unterlassungsverpflichtungen beziehen sich auf jeglichen kennzeichenmäßigen Gebrauch, einerlei ob als Warenzeichen, als Dienstleistungsmarke, als Firmenname, als Produktbezeichnung, Zeichen, Symbol oder jegliche andere Verwendungsform im Geschäfts- oder Wirtschaftsverkehr.

(...)

3. Pelikan wird keine Einwendungen erheben, wenn Pelican Products - wie beabsichtigt - die Bezeichnung "Peli" in Alleinstellung oder in Verbindung mit "Products" oder "Products, Inc." als Firmenname benutzt. Pelikan wird auch keine Einwendungen erheben, wenn Pelican Products "Peli" in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Bezeichnungen warenzeichenmäßig benutzt, soweit derart kombinierte Zeichen nicht verwechselbar ähnlich Pelikan-Namen und -Zeichen nahekommen.
4. Pelikan verzichtet auf eine Eintragung des Wortes "Peli" und verpflichtet sich, gegen eine Anmeldung des Wortes "Peli" durch Pelican Products keine Einwendungen zu erheben.
5. Pelican Products verpflichtet sich, alle in Europa angemeldeten und/oder eingetragenen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken für die Bezeichnungen "Pelican" und/oder "Pelican Products, Inc." und/oder damit verwechselbar ähnlicher Bezeichnungen und/oder Bildzeichen "Pelikan", insbesondere wie aus der diesem Vertrag beigefügten Kopie ersichtlichen Darstellung, zurückzunehmen bzw. in die Löschung einzuwilligen. (...)
6. Was die Schweizer Marken Nr. 389020 sowie 390135 sowie die hierauf basierenden IR-Marken Nr. 581117 sowie 583212 anbetrifft, vereinbaren die Parteien unter Zustimmung und Vertragsbeitritt der Inhaberin J. AG folgendes:
 - a. Pelican Products und J. AG verpflichten sich, in die Löschung sämtlicher europäischer Länderanteile der IR-Marken Nr. 581117 und 583212 einzuwilligen, insbesondere also auf den Schutz dieser Marken in den beanspruchten Staaten Deutschland, Österreich, Benelux, Spanien, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Monaco, Portugal und San Marino zu verzichten.
 - b. Um einen Verlust der außereuropäischen Länderanteile dieser Marken in Algerien, Ägypten sowie Marokko zu vermeiden, erklärt Pelikan sich damit einverstanden, dass die jeweilige Schweizer Basismarke Nr. 389020 sowie 390135 noch solange aufrechterhalten bleibt, bis die außereuropäischen Länderanteile vom Bestand der Heimatmarke unabhängig sind (5 Jahresfrist gemäß MMA). Pelican Products sowie J. AG verpflichten sich bereits jetzt, nach Unabhängigwerden dieser außereuropäischen Länderanteile unverzüglich die Löschung der bezeichneten Schweizer Basismarken herbeizuführen. Darüber hinaus verpflichten sich beide Unternehmen mit Wirkung zum 01.01.1994, auch diese Schweizer Marken nicht mehr zu benutzen/benutzen zu lassen.
 - c. Eventuelle weitere europäische Länderanteile dieser Marken wie auch anderer verwechselbar ähnlicher Marken und nationaler innereuropäischer Anmeldungen werden ebenfalls zurückgenommen bzw. in ihre Löschung wird unverzüglich eingewilligt.(...)
12. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so sollen die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung hiervon unberührt bleiben. Die Parteien ersetzen in diesem Fall in beiderseitigem Einvernehmen die ungültigen durch gültige Bestimmungen, die dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung am nächsten kommen. Im übr-

gen sollen alle Bestimmungen dieser Vereinbarung so ausgelegt werden, dass sie mit unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften im Einklang stehen."

7 Dem Vertrag ist als Anlage eine Wiedergabe der IR-Bildmarke 583 212 beigefügt.

8 In der Folgezeit nahm die Klägerin die Benutzung der Marke "Peli" bzw. "Peli Products", die sie im Jahr 1998 als Gemeinschaftsmarke eintragen ließ, für den Vertrieb ihrer Produkte in Europa einschließlich Russland auf. In der restlichen Welt vermarktete sie ihre Produkte weiterhin unter den Bezeichnungen "Pelican" und "Pelican Products".

9 Am 1. April 2008 meldete die Klägerin folgende Gemeinschaftsmarken für Waren der Klassen 11 ("Flashlights; battery operated lighting devices") und 20 ("Soft-sided and hard-sided cases for carrying, protecting and storing equipment") an:

- Wortmarke	6 797 427	"PELICAN"
- Bildmarke	6 797 501	
- Wort-Bild-Marke	6 797 534	

10 Die Klägerin ist der Auffassung, die Abgrenzungsvereinbarung verstoße in den Nummern 1, 5 und 6 gegen Kartellrecht und sei daher insgesamt nichtig. Sie hat beantragt festzustellen, dass die Abgrenzungsvereinbarung von Anfang an unwirksam war. Außerdem hat sie die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch genommen.

11 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage der Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, die Zeichen "Pelican",

"Pelican Products", "Pelican Products, Inc." oder die Gemeinschaftsbildmarke 6 797 501 in der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, der Schweiz und Liechtenstein für Speziallampen und Spezialbeleuchtungssysteme (insbesondere Taschenlampen, Stirnlampen, Tauchlampen, Grubenlampen) oder Schutzkoffer zu benutzen oder sich dieser Zeichen im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit Speziallampen und Spezialbeleuchtungssystemen oder Schutzkoffern zu bedienen.

12

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen festgestellt, dass die Abgrenzungsvereinbarung der Parteien insoweit von Anfang an unwirksam sei, als sie in den Nummern 1 und 5 über die Verpflichtung hinausgeht, die erfassten Zeichen nicht für Speziallampen und Spezialbeleuchtungssysteme oder Schutzkoffer zu benutzen oder schützen zu lassen.

13

Hiergegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen beider Parteien, mit denen sie ihre jeweiligen Schlussanträge in der Berufungsinstanz weiterverfolgen. Beide Parteien treten der Revision der Gegenseite entgegen.

Entscheidungsgründe:

14

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Abgrenzungsvereinbarung verstoße teilweise gegen § 1 GWB in der 1994 geltenden Fassung (§ 1 GWB aF) und Art. 85 EWG-Vertrag aF (heute: Art. 101 AEUV), sei aber im Übrigen wirksam. Dazu hat es ausgeführt:

15 Die Beurteilung der kartellrechtlichen Wirksamkeit markenrechtlicher Abgrenzungsvereinbarungen richte sich nach der im Zeitpunkt ihres Abschlusses geltenden Rechtslage. Die Abgrenzungsvereinbarung verstoße, bezogen auf Deutschland, gegen § 1 GWB aF, soweit sich die Klägerin ohne Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistungen allgemein zur Unterlassung der Markenverwendung und zur Markenlöschung verpflichtet habe. Die Parteien seien bei Abschluss der Vereinbarung jedenfalls potentielle Wettbewerber gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass sie mit der Abgrenzungsvereinbarung eine über das kartellrechtlich billigenwerte Ziel der Beilegung oder Vermeidung eines Zeichenkonflikts hinausgehende Wettbewerbsbeschränkung bezweckt hätten, bestünden nicht. Die Vereinbarung sei jedoch nur insoweit wirksam, als sich die Unterlassungspflicht im Rahmen der bei objektiv vertretbarer Betrachtung bestehenden markenrechtlichen Kollisionslage bewegt habe. Nach der bei Abschluss der Vereinbarung bestehenden Rechtslage hätten der Beklagten gegen die Klägerin gemäß § 24 WZG wegen Verwechslungsgefahr und nach §§ 823, 1004 BGB wegen Berühmtheit der Marke "Pelikan" Unterlassungsansprüche sowohl gegen eine markenmäßige Verwendung des Wortzeichens "Pelican" als auch im Hinblick auf das in der Abgrenzungsvereinbarung dargestellte Bildzeichen für die von der Klägerin vertriebenen Speziallampen und Schutzkoffer zugestanden. Gegen den firmenmäßigen Gebrauch der in der Abgrenzungsvereinbarung aufgeführten Wort- und Bildzeichen "Pelican" habe die Beklagte gemäß § 16 Abs. 1 UWG aF ebenfalls Unterlassungsansprüche geltend machen können, soweit die Kennzeichnung ein Unternehmen betraf, das mit dem Vertrieb von Speziallampen und Schutzkoffern befasst war.

16 Die Abgrenzungsvereinbarung sei gemäß Art. 85 EWG-Vertrag aF teilweise unwirksam, soweit sie für sämtliche Länder Europas jegliche Zeichennutzung untersage und die Verpflichtung zur uneingeschränkten Markenlöschung vorsehe. Auch nach Gemeinschaftsrecht sei die Abgrenzungsvereinbarung wie

im deutschen Recht einer Prüfung auf ihre Erforderlichkeit zu unterziehen. Danach sei es zwar noch vertretbar, dass die Parteien die in Deutschland, Spanien und Portugal geführten gerichtlichen bzw. behördlichen Streitigkeiten sowie die in weiteren Ländern angemeldeten oder registrierten Markenrechte zum Anlass genommen hätten, ohne vertiefte Kollisionsprüfung nach dem jeweiligen nationalen Recht unter beiderseitigem Verzicht eine grobe Abgrenzungsvereinbarung zu treffen, die beiden Seiten eine gemeinschaftsweite Tätigkeit ermöglicht habe. Insbesondere liege keine spürbare Beeinträchtigung des Wettbewerbs in der Gemeinschaft vor, soweit die Unterlassungsverpflichtung auch auf Länder erstreckt worden sei, in denen kein registermäßiger Zeichenkonflikt bestanden habe. Es habe jedoch kein objektiv vertretbarer Grund bestanden, die Klägerin ohne jeden Bezug zur konkret betroffenen Warenart einem umfassenden Verwendungsverbot zu unterwerfen.

17 Die Abgrenzungsvereinbarung sei nicht insgesamt nichtig, sondern könne gemäß § 139 BGB im Hinblick auf die vereinbarte Erhaltungsklausel in vermindertem Umfang aufrechterhalten werden. Soweit die Klägerin geänderte tatsächliche Umstände behaupte - gewachsener Marktanteil sowie erhebliche Aufwendungen für die erforderliche Unterhaltung zweier Marken -, führe dies zu keiner anderen Beurteilung, da es an einem Wegfall der Geschäftsgrundlage fehle und die Klägerin ein ihr eventuell gemäß § 313 Abs. 3 BGB zustehendes Rücktrittsrecht nicht ausgeübt habe.

18 Die Widerklage hat das Berufungsgericht für begründet erachtet. Der Unterlassungsanspruch der Beklagten ergebe sich aus dem nach geltungserhaltender Reduktion verbliebenen Umfang der Abgrenzungsvereinbarung. Die erforderliche Begehungsgefahr folge aus den aktuellen Markenmeldungen der Klägerin und ihren Angriffen gegen die Abgrenzungsvereinbarung.

19

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten führt zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit dieses vom Berufungsgericht abgeändert worden ist.

20 I. Das Berufungsgericht hat den auf Feststellung vollständiger anfänglicher Unwirksamkeit der Abgrenzungsvereinbarung gerichteten Klageantrag auch im Hinblick auf die von der Beklagten erhobene Widerklage zu Recht für zulässig gehalten. Seine Beurteilung, dieser Antrag sei teilweise begründet, hält rechtlicher Nachprüfung jedoch nicht stand. Die Abgrenzungsvereinbarung der Parteien war und ist insgesamt wirksam. Sie verstieß bei ihrem Abschluss nicht gegen § 1 GWB aF oder Art. 85 EWG-Vertrag aF und ist auch nicht nachträglich unwirksam geworden.

21 1. Für die Frage, ob die Vereinbarung der Parteien im Jahr 1994 wirksam abgeschlossen werden konnte, kommt es auf die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt an. Dafür sind § 1 GWB in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung (§ 1 GWB aF) sowie Art. 85 EWG-Vertrag aF (jetzt Art. 101 AEUV) maßgeblich. Das EG-Wettbewerbsrecht und das Kartellrecht der Mitgliedstaaten waren bis zum Inkrafttreten der VO 1/2003 am 1. Mai 2004 nebeneinander anzuwenden, sofern dadurch Verbote und Freistellungen des Gemeinschaftsrechts nicht unterlaufen wurden (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2010 - KZR 71/08, WUW/E DE-R 3275 Rn. 17 - Jette Joop).

22 2. Die Abgrenzungsvereinbarung war zum Zeitpunkt ihres Abschlusses 1994 insgesamt wirksam, weil sie keine spürbare Wettbewerbsbeschränkung bewirkte.

23 a) Derartige Abgrenzungsvereinbarungen waren nach der Rechtslage im Jahr 1994 nur dann kartellrechtlich unzulässig, wenn sie entweder eine

Wettbewerbsbeschränkung bezweckten oder eine solche deshalb bewirkten, weil bei ihrem Abschluss kein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme bestand, dem begünstigten Vertragspartner stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch zu (vgl. BGH, WUW/E DE-R 3275 Rn. 19 - Jette Joop; Urteil vom 15. Februar 1955 - I ZR 86/53, BGHZ 16, 296, 303 - Herzwandvasen; Urteil vom 22. Mai 1975 - KZR 9/74, BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; Urteil vom 21. April 1983 - I ZR 201/80, WUW/E BGH 2003, 2005 - Vertragsstrafenrückzahlung).

24 b) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass mit der Abgrenzungsvereinbarung eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt worden ist. Dafür ist nach dem Sachvortrag der Parteien auch nichts ersichtlich. Soweit die Klägerin in ihrer Revisionsbegründung ausführt, die Beklagte habe schon 1994 gewusst, dass sie künftig nicht (mehr) in den Warenklassen "Beleuchtungsapparate und -utensilien" sowie "Spezialbehälter" tätig sein werde, so dass sie subjektiv in Wettbewerbsbeschränkungsabsicht gehandelt habe, findet dies schon in den Feststellungen des Berufungsgerichts keine Grundlage, ohne dass die Klägerin insoweit revisionsrechtlich erhebliche Rügen erhoben hat. Zudem hätte eine schon anfängliche Absicht der Beklagten, nicht auf den Produktmärkten der Klägerin tätig zu werden, ein aktuelles oder potentielles Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien gerade ausgeschlossen. Für eine mit der Vereinbarung gleichwohl bezweckte Wettbewerbsbeschränkung hätte es dann einer Absicht der Beklagten bedurft, die Klägerin im Wettbewerb mit dritten Unternehmen zu beschränken. Dazu ist nichts festgestellt oder vorgetragen. Der Beklagten ging es vielmehr erkennbar lediglich darum, die Benutzung ihrer Pelikan-Zeichen für die von ihr hergestellten Waren international dauerhaft abzusichern.

25 c) Die Abgrenzungsvereinbarung bewirkte auch keine Wettbewerbsbeschränkung zwischen den Parteien. Ein aktuelles Wettbewerbsverhältnis der

Parteien bei Abschluss der Vereinbarung hat das Berufungsgericht zu Recht verneint. Anders als es angenommen hat, waren die Parteien zu diesem Zeitpunkt jedoch auch keine potentiellen Wettbewerber.

26 aa) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, schon der Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung spreche dafür, dass sich die Parteien zumindest als potentielle Wettbewerber wahrgenommen hätten. Potentieller Wettbewerb werde auch durch die tatsächlichen Umstände bestätigt. Die Beklagte habe in den Jahren 1986 und 1990 Transportkoffer und Staubschutzhüllen für Overhead-Projektoren angeboten. Der Abstand zwischen diesen Produkten und den von der Klägerin hergestellten Schutzkoffern habe einen Eintritt auf den Produktmarkt der jeweils anderen Partei durchaus möglich erscheinen lassen. Auch sei die erst 1993 eingetragene Wort-Bild-Marke "Pelikan" unter anderem für "Beleuchtungsapparate" und "Spezialbehälter" geschützt gewesen, was ebenfalls eine künftige Tätigkeit der Beklagten auf den Produktmärkten der Klägerin, nämlich Sicherheitslampen und Schutzkoffer, habe ausreichend wahrscheinlich erscheinen lassen.

27 bb) Mit diesen Erwägungen lässt sich ein potentielles Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien nicht begründen.

28 (1) Auch durch § 1 GWB aF wird potentieller Wettbewerb, also die Möglichkeit künftigen Marktzutritts, geschützt (vgl. bereits BGH, Beschluss vom 27. Januar 1966 - KRB 2/65, juris Rn. 41 - Klinker, insoweit nicht abgedruckt in BGHSt 21, 18). Dabei ist zwischen bloß theoretisch denkbarem und potentiell-lem Wettbewerb zu unterscheiden (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 1962 - KZR 6/60, BGHZ 37, 194, 200 - SPAR; Müller-Henneberg, Gemeinschaftskommentar, 4. Aufl., § 1 GWB Rn. 61). Maßgeblich für die Bejahung potentiellen Wettbewerbs ist, ob die Teilnahme eines bestimmten Unternehmens am

Markt wirtschaftlich zweckmäßig und kaufmännisch vernünftig ist (vgl. Immenga in Immenga/Mestmäcker, GWB, 2. Aufl., § 1 Rn. 192 unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 13. Dezember 1983 - KRB 3/83, WuW/E BGH 2050 - Bauvorhaben Schramberg) und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann (Bunte in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 7. Aufl., Einführung zum GWB Rn. 47). Ein Markteintritt muss aufgrund konkreter Tatsachen, wie insbesondere einer durch die Tätigkeit in ähnlichen Produkt- oder Dienstleistungsbereichen vermittelten Marktnähe, objektiv nahe liegen (vgl. BGH, Urteil vom 24. Juni 1980 - KZR 22/79, WuW/E BGH 1732, 1733 f. - Fertigbeton II; Immenga in Immenga/Mestmäcker aaO § 1 GWB Rn. 193, 196).

29 Für das Kartellrecht der Europäischen Gemeinschaft gelten keine abweichenden Maßstäbe für die Feststellung potentiellen Wettbewerbs (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973 - 6/72, Slg. 1973, 215 Rn. 35 f. - Continental Can; Kommission, Entscheidung vom 22. Juli 1992, ABI. 1992 Nr. L 356/1 Rn. 91 - Nestlé/Perrier).

30 (2) Konkrete Tatsachen, die es als objektiv naheliegend erscheinen ließen, die Beklagte werde auf den Märkten für Sicherheits- und Taschenlampen oder wasser- und bruchfeste Schutzkoffer für sensible Ausrüstung mit der Klägerin in Wettbewerb treten, hat das Berufungsgericht für das Jahr 1994 nicht festgestellt.

31 Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kommt dem Umstand, dass die Parteien die Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen haben, keine erhebliche Bedeutung für die Frage zu, ob zwischen ihnen potentieller Wettbewerb bestand. Ein ausreichender Grund für eine Abgrenzungsvereinbarung liegt vor, wenn zumindest eine der Parteien berechtigten Anlass zu der Annahme hat, der anderen Partei stehe gegen sie ein markenrechtlicher Unterlassungs-

anspruch zu. Das hat das Berufungsgericht im Streitfall angenommen. Dieser Umstand sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Parteien Wettbewerber im Sinne des Kartellrechts sind.

32 Der Schutzzumfang der Marke wird durch die Eintragung bestimmt und umfasst insbesondere die Benutzung eines Zeichens für ähnliche (vgl. § 14 Abs. 2 MarkenG) bzw. - nach der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fassung des § 24 Abs. 1 WZG - gleichartige Waren, die Verwechslungsgefahr begründet. Demgegenüber ist für die Frage, ob zwischen den Herstellern bestimmter Erzeugnisse Wettbewerb besteht, das Bedarfsmarktkonzept maßgeblich. Danach sind dem relevanten Angebotsmarkt alle Produkte und Dienstleistungen zuzurechnen, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs geeignet und miteinander austauschbar sind (vgl. für die Zeit bis 1994 nur BGH, Beschluss vom 25. Juni 1985 - KVR 3/84, WuW/E BGH 2150, 2153 - Edelstahlbestecke; aus jüngerer Zeit BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2011 - KVR 95/10, BGHZ 192, 18 Rn. 27 - Total/OMV; Urteil vom 30. März 2011 - KZR 6/09, WuW/E DE-R 3303 Rn. 12 - MAN-Vertragswerkstatt, mwN). Unternehmen, die auf unterschiedlichen Produktmärkten tätig sind, sind keine Wettbewerber. Anders liegt es nur, soweit unterschiedliche Produkte im Hinblick auf ihren Verwendungszweck austauschbar sind, so dass zwischen ihnen ein Substitutionsverhältnis besteht.

33 (3) Nach diesen schon seinerzeit anerkannten Grundsätzen standen die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung 1994 nicht in potentielltem Wettbewerb. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts produzierte und vertrieb die Klägerin damals - wie noch heute - wasserdichte mobile Sicherheits- und Taschenlampen für die Einsatzbereiche Marine, Militär, Polizei und Industrie sowie wasser- und bruchfeste Schutzkoffer für die Aufbewahrung und den Transport sensibler Ausrüstung. Die Beklagte stellte und stellt dagegen Büroar-

tikel, insbesondere Schreibgeräte und Druckerzubehör sowie Artikel für den Schul- und Bastelbedarf her. Zwischen diesen von 1994 bis heute grundsätzlich unverändert gebliebenen Produktsortimenten der Parteien besteht keine Austauschbarkeit. Gemeinsamkeiten im Verwendungszweck oder auch beim Herstellungsprozess oder Vertrieb der beiderseitigen Waren hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und liegen fern.

34 Es gab daher 1994 so wenig wie heute einen Anhaltspunkt für die Annahme, ein Hersteller mit dem hochspezialisierten Sortiment der Klägerin werde künftig auf den allgemeinen Bürobedarfs- und Schreibwarenmärkten tätig, die von der Beklagten bedient wurden und werden. Umgekehrt, also hinsichtlich einer Tätigkeit der Beklagten auf den Märkten der Klägerin, gilt dasselbe. Es fehlt damit an der für die Annahme potentiellen Wettbewerbs erforderlichen Möglichkeit der Parteien, wechselseitig die Marktverhältnisse auf ihren jeweiligen Märkten zu beeinflussen (vgl. Bunte in Langen/Bunte aaO Einführung zum GWB Rn. 47; Bechtold, GWB, 1. Aufl., § 22 Rn. 21), also ihr Marktverhalten mittels Wettbewerbsvorstößen oder anderer Wettbewerbshandlungen zu kontrollieren (BGH, Beschluss vom 19. Juni 2012 - KVR 15/11, WuW/E DE-R 3695 Rn. 28 f. - Haller Tagblatt).

35 (4) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ergibt sich nichts Abweichendes daraus, dass die Wort-Bild-Marke "Pelikan" seinerzeit unter anderem eingetragen war für "Beleuchtungsapparate" gemäß Klasse 11, in die auch die von der Klägerin vertriebenen Speziallampen fallen, sowie für - nach Ansicht des Berufungsgerichts - mit den Schutzkoffern der Klägerin gleichartige "Spezialbehälter (Etuils, Futterale, Gehäuse, Staubschutzhauben), die den in die Klassen 9 und 16 fallenden Waren angepasst sind". Zwar legt eine solche Markeneintragung nach der markenrechtlichen Rechtsprechung in der Regel die Annahme nahe, der Markeninhaber wolle in naher Zukunft in diesem Produktbereich tätig werden, wenn keine Umstände vorliegen, die gegen eine solche Be-

nutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 = WRP 2008, 1353 Rn. 30 - Metrosex). Daraus ergibt sich aber nichts für die kartellrechtlich allein relevante Frage, ob ernsthaft zu erwarten ist, der Markeninhaber werde eine solche Tätigkeit gerade mit Produkten aufnehmen, die nach dem Bedarfsmarktkonzept mit den Waren eines bestimmten anderen Herstellers austauschbar sind. So umfasst der von der Beklagten bei der Warenzeichenanmeldung benutzte Begriff der "Spezialbehälter" eine Vielzahl ganz verschiedener Gestaltungen für sehr unterschiedliche Verwendungszwecke, die jedenfalls zum größten Teil nicht mit den von der Klägerin hergestellten wasser- und bruchfesten Schutzkoffern für die Aufbewahrung und den Transport sensibler Ausrüstung austauschbar sind. Nicht anders liegt es bei dem allgemeinen Begriff der "Beleuchtungsapparate" im Verhältnis zu den von der Klägerin hergestellten mobilen Sicherheitslampen für Marine, Militär, Polizei und Industrie.

36 (5) Anders als das Berufungsgericht annimmt, lässt sich ein potentieller Wettbewerb der Parteien auf dem Markt für Schutzkoffer auch nicht mit der Erwägung begründen, dass die Beklagte in den Jahren 1986 und 1990 als Zubehör für ihre Overhead-Projektoren auch Transportkoffer in Aluminium- oder Kunststoffausführung sowie Staubschutzhauben im Angebot hatte. Das Berufungsgericht meint, der Abstand zwischen diesen Produkten und den Schutzkoffern der Klägerin lasse einen künftigen Eintritt auf dem Produktmarkt des jeweils anderen durchaus möglich erscheinen. Damit verkennt das Berufungsgericht den rechtlichen Maßstab für die Annahme potentiellen Wettbewerbs. Die bloß allgemeine und abstrakte Möglichkeit eines Markteintritts, also das Fehlen zwingender oder gewichtiger Hindernisse, lässt weder nach damaliger noch nach heutiger Rechtslage den Schluss zu, dass die Teilnahme am Markt unter Berücksichtigung der Ressourcen der Parteien wirtschaftlich zweckmäßig sowie kaufmännisch vernünftig ist (vgl. für 1994 Bunte in Langen/Bunte aaO Einfüh-

zung zum GWB Rn. 47; Müller-Henneberg, Gemeinschaftskommentar aaO § 1 GWB Rn. 61; und jetzt BGH, WuW/E DE-R 3695 Rn. 22 f. - Haller Tagblatt; Zimmer in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., § 1 GWB Rn. 110; Bunte in Langen/Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl., Einl. Rn. 110) und ein Markteintritt innerhalb kurzer Zeit deshalb hinreichend wahrscheinlich ist.

37 d) Waren die Parteien somit bei Abschluss der Vereinbarung weder aktuelle noch potentielle Wettbewerber, könnte sich eine Wettbewerbsbeschränkung durch die Vereinbarung allenfalls noch im Verhältnis zwischen der Klägerin und mit ihr in Wettbewerb stehenden (dritten) Unternehmen ergeben. Soweit eine solche Wettbewerbsbeschränkung eingetreten sein sollte, wäre sie indes jedenfalls nicht spürbar gewesen.

38 aa) Schon nach dem Wettbewerbsrecht der Europäischen Gemeinschaft nach dem Stand von 1994 soll jedes Unternehmen selbständig bestimmen, welche Politik es auf dem Markt betreiben und welcher Mittel es sich zur Durchsetzung dieser Politik bedienen will (vgl. EuGH, Urteil vom 14. Juli 1981 - 172/80, Slg. 1981, 2021, 2031 Rn. 14 - Banküberweisungsgebühren). Insbesondere stellen Maßnahmen, die das Selbstbestimmungsrecht der Marktteilnehmer hinsichtlich der Freiheit des Marktzutritts, der Auswahl der Vertragspartner, des Geschäftsabschlusses sowie der Ausgestaltung der Geschäftsbedingungen beeinträchtigen, regelmäßig Wettbewerbsbeschränkungen dar (EuGH, Urteil vom 21. Februar 1984 - 86/82, Slg. 1984, 883 Rn. 46 - Hasselblad; Urteil vom 25. Februar 1986 - 193/83, Slg. 1986, 611, 653 ff. - Windsurfing International). Das stimmt mit der heute von der Kommission vertretenen Ansicht überein, dass eine Vereinbarung wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben kann, wenn sie den Wettbewerb zwischen einer der Parteien und Dritten spürbar verringert, was dadurch geschehen kann, dass die Vereinbarung das Marktverhalten mindestens einer der Parteien regelt (Kommission,

Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. 2011 C 11/1 Rn. 27).

- 39 Unter der Geltung des § 1 GWB aF hat auch der Senat eine Wettbewerbsbeschränkung in einem Fall angenommen, in dem Vertragsparteien Dritte vom Bezug bestimmter Waren ausgeschlossen hatten, um den Marktzutritt eines Wettbewerbers eines der Vertragspartner unmöglich zu machen (BGH, Urteil vom 6. Mai 1997 - KZR 43/95, WuW/E BGH 3137 - Solelieferung). Allerdings begründet nicht jede Beschränkung der Handlungsfreiheit eine Wettbewerbsbeschränkung. Vielmehr erfasst der Tatbestand von § 1 GWB aF ausdrücklich nur Vereinbarungen, die geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen zu beeinflussen. Erforderlich ist also eine wettbewerbliche Außenwirkung.
- 40 bb) Die mit der Abgrenzungsvereinbarung allenfalls verbundene Wettbewerbsbeschränkung der Klägerin gegenüber dritten Unternehmen war jedenfalls nicht spürbar. Dies gilt sowohl im Hinblick auf § 1 GWB aF als auch im Hinblick auf Art. 85 EWG-Vertrag aF, dessen Anwendbarkeit wegen der ganz Europa erfassenden territorialen Geltung der Abgrenzungsvereinbarung mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts zu unterstellen ist.
- 41 (1) § 1 GWB aF enthält nach ständiger Rechtsprechung das Tatbestandsmerkmal der Spürbarkeit (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Februar 1988 - KRB 4/87, WuW/E BGH 2469, 2470 - Brillenfassungen; Bunte in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 7. Aufl., § 1 GWB Rn. 54 mit umfassenden Nachweisen aus der Rechtsprechung). Dasselbe gilt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union für Art. 85 Abs. 1 EWG-Vertrag aF (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 30. Juni 1966 - 56/65, Slg. 1966, 281, 303 f. - Maschinenbau Ulm; Urteil vom 25. No-

vember 1971 - 22/71, Slg. 1971, 949 Rn. 18 - Béguelin; Urteil vom 16. Dezember 1975 - 40/73, Slg. 1975, 1663 Rn. 72 - Suiker Unie). Damit eine Vereinbarung vom Verbot des Art. 85 Abs. 1 EWG-Vertrag erfasst wird, muss der Wettbewerb tatsächlich spürbar verhindert, eingeschränkt oder verfälscht werden.

42 (2) Die Klägerin ist durch die Abgrenzungsvereinbarung nicht darin beschränkt worden, auf weiteren Produktmärkten als Anbieter tätig zu werden.

43 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war (und ist) die Klägerin allein auf den Produktmärkten für besondere Sicherheitslampen und Schutzbehälter tätig. Hinsichtlich anderer Produkte gab es keine Anhaltspunkte für einen zu erwartenden Marktzutritt. Vielmehr bestand lediglich die nie gänzlich auszuschließende, indes rein theoretische Möglichkeit, die Klägerin könnte künftig ihre Produktion auch auf gänzlich andere Waren ausdehnen. Dies reicht für die Annahme einer Stellung als potentieller Wettbewerber auf konkreten, vom Wortlaut der Vereinbarung erfassten Drittmärkten nicht aus. Wie die Revision der Beklagten zutreffend ausführt, hatte die Vereinbarung in den Produktbereichen, die über Sicherheitslampen und Schutzbehälter hinausgingen, keine wettbewerbliche Relevanz, weil der Klägerin lediglich Handlungen untersagt wurden, die sie ohnehin nicht vornehmen wollte (vgl. Neubauer, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen aus rechtsvergleichender Sicht, 1983, S. 162 f.; J.B. Nordemann in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. Aufl., § 1 GWB Rn. 213).

44 Soweit die Klägerin künftig doch mit neuen Produkten auf dem Markt tätig werden wollte, konnte sie dafür generell oder beschränkt auf Europa und Russland die Marken "Peli" und "Peli Products" nutzen, wie sie es für ihre bestehende Produktpalette auch seit 1998 - nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erfolgreich - getan hat. Eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung war damit nicht verbunden.

45 (3) Eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klägerin ihre "Pelican"-Marken nicht mehr verwenden durfte.

46 (a) Die Klägerin hat vorgetragen, unter ihren "Pelican"-Marken in Deutschland vor Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Umsätze in Höhe von 178.304 \$ im Jahr 1993 und 211.007 \$ im Jahr 1992 erzielt zu haben. Sie hat aber nicht geltend gemacht, durch die Umstellung ihrer Kennzeichnung auf "Peli" oder "Peli Products" Wettbewerbsnachteile gegenüber Konkurrenten erlitten zu haben. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass sich der Absatz der Klägerin nach der Vereinbarung erfolgreich entwickelt hat, so dass sie nach ihrem eigenen Bekunden nunmehr in Europa Marktanteile bei Schutzkoffern von 60 % und bei Speziallampen von 15% hält. Die Klägerin macht allein geltend, eine einheitliche Darstellung und Vermarktung anzustreben ("one world - one brand") und dadurch jährlich Kosten von mehr als 300.000 \$ einsparen zu können. Sofern es der Klägerin um die Einsparung solcher Mehrkosten geht, hätte sie ihren Vertrieb allerdings seit über 20 Jahren weltweit auf die Marken "Peli" oder "Peli Products" umstellen können.

47 Demgegenüber war der Klägerin die Umsetzung des Ziels "one world - one brand" unter dem Zeichen "Pelican" für ihre Speziallampen jedenfalls in Deutschland schon aus markenrechtlichen Gründen verschlossen. Gegen eine solche Benutzung stand der Klägerin ein Anspruch nach § 24 Abs. 1, § 31 WZG in der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fassung zu. Danach war zur Unterlassung verpflichtet, wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit dem Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach diesem Gesetz geschützten Warenzeichen widerrechtlich versah. Der Schutzzumfang des Warenzeichens erstreckte sich auf eine Verwendung für die eingetragenen oder ihnen gleichartige Waren (Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 24 Rn. 2; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 24 Rn. 5). Der Unterlassungsanspruch bestand nach § 31 WZG auch, wenn das geschützte Zeichen

nicht in identischer, sondern in einer Verwechslungsgefahr begründenden Weise verwendet wurde.

48 Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Abgrenzungsvereinbarung stand für die Beklagte das unter anderem für "Beleuchtungsapparate und -utensilien" geschützte deutsche Warenzeichen 677 564 "Pelikan" in Kraft, das nach den Feststellungen des Berufungsgerichts von der Beklagten 1986 sowie von 1989 bis 1992 zur Kennzeichnung von Halogenlampen für Overhead-Projektoren verwendet worden ist. Eine Verwendung des Zeichens "Pelican" für die von der Klägerin vertriebenen Speziallampen (insbesondere Taschenlampen, Stirnlampen, Tauchlampen und Grubenlampen) stellt eine Benutzung für "Beleuchtungsapparate" dar und damit für eine Ware, für die das Zeichen der Beklagten eingetragen ist. Einer Prüfung der Warengleichartigkeit bedarf es in diesem Fall nicht. Die Wortzeichen "Pelikan" und "Pelican" sind zudem zweifelsfrei verwechslungsfähig.

49 Auch wenn es möglich ist, dass sich die Klägerin nach ihrem bei Abschluss der Vereinbarung erst wenige Jahre zurückliegenden Markteintritt in Deutschland unter ihrer Marke schon einen gewissen Ruf erworben hatte, ist unter diesen Umständen nichts dafür ersichtlich, dass die Umstellung auf die ähnliche Marke "Peli" für sie eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung im Verhältnis zu ihren Konkurrenten darstellte.

50 (b) Nichts anderes gilt für den übrigen europäischen Markt.

51 Nach der von der Klägerin vorgelegten Umsatzstatistik über ihre Verkäufe in Europa hatte sie 1993, dem letzten Kalenderjahr vor Abschluss der Vereinbarung, in Österreich, Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Slowenien, Spanien, Schweden und der Schweiz Umsätze erzielt. Dabei waren allerdings die Umsätze in Dänemark, Finnland, Griechenland und Slowenien mit insgesamt 62.310 \$ oder 4,5% ihres

Gesamtumsatzes Europa im Jahr 1993 unbedeutend. Eine Umstellung auf eine andere Marke ließ dort keine nennenswerten Schwierigkeiten erwarten. Im Übrigen ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Klägerin in einigen anderen Staaten, etwa England und Schweden, nach ihrem Markteintritt unter ihren "Pelican"-Marken schon einen gewissen Ruf erworben haben könnte. Aber auch insoweit ist unter den oben Rn. 46 ff. im Zusammenhang mit Deutschland dargestellten Umständen nichts dafür dargetan oder ersichtlich, dass die Umstellung auf eine ähnliche Marke für die Klägerin eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung im Verhältnis zu ihren Konkurrenten bewirkte.

52 Soweit sich die Klägerin in weiteren europäischen Staaten, in denen sie bisher nicht tätig geworden war, zur Unterlassung der Zeichennutzung verpflichtete, konnte sie dort unter ihren Marken noch keine Marktgeltung erworben haben. Da sie auf dem in Europa bedeutenden Markt Deutschland ohnehin unter einer anderen Kennzeichnung auftreten musste, konnte sie in anderen Staaten Markteintritte von vornherein ohne weiteres unter den neuen Zeichen vornehmen. Damit ist auch in Bezug auf diese Staaten keine spürbare Wettbewerbsbeschränkung erkennbar.

53 e) Hat die Abgrenzungsvereinbarung der Parteien keinen wettbewerbsbeschränkenden Inhalt, so sind auch ihre Nummern 5 und 6 wirksam.

54 3. Die abweichende Beurteilung des Berufungsgerichts hat auch nicht im Hinblick auf eine nachträglich eingetretene Unwirksamkeit der Abgrenzungsvereinbarung teilweise Bestand.

55 a) Das Berufungsgericht hat den Antrag festzustellen, dass die Abgrenzungsvereinbarung der Parteien "von Anfang an unwirksam war und damit keine Rechtswirkung entfaltet", dahin ausgelegt, er umfasse als Minus auch die Feststellung einer nachträglichen Unwirksamkeit. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

56 b) Die im Jahr 1994 wirksam geschlossene Vereinbarung der Parteien ist indes nicht aufgrund später eingetretener Umstände nachträglich unwirksam geworden.

57 aa) Für die kartellrechtliche Beurteilung erhebliche rechtliche oder tatsächliche Veränderungen sind nicht eingetreten, so dass auf die Frage, ob und inwieweit solche Veränderungen die Wirksamkeit einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung überhaupt nachträglich beeinflussen könnten (vgl. BGH, WuW/E DE-R 3275 Rn. 57 - Jette Joop), im Streitfall nicht einzugehen ist.

58 bb) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, die Beklagte habe jedenfalls seit Abschluss der Markenabgrenzungsvereinbarung zu keinem Zeitpunkt ihre Marken für "Beleuchtungsapparate und -utensilien" oder "Spezialbehälter" benutzt, so dass sie rechtsmissbräuchlich handele, wenn sie der Klägerin gleichwohl den Vertrieb ihrer Speziallampen und Schutzkoffer unter den "Pelican"-Kennzeichen verbieten wolle. Auch wenn die Beklagte, wozu das Berufungsgerecht keine Feststellungen getroffen hat, ihre Marken insoweit nicht benutzt haben sollte, ergäbe sich daraus weder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage für die Abgrenzungsvereinbarung noch ein Recht der Klägerin, diese Vereinbarung zu kündigen. Die Grundsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) werden bei Dauerschuldverhältnissen vom Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 314 BGB) verdrängt, soweit es um die Auflösung eines Vertrags geht (vgl. BGH, Urteil vom 9. Oktober 1996 - VIII ZR 266/95, BGHZ 133, 363, 369). Die Voraussetzungen für eine solche Kündigung liegen nicht vor.

59 (1) Fällt die markenrechtliche Konfliktlage weg, weil der durch die Abgrenzungsvereinbarung begünstigte Vertragspartner seine Marke nicht mehr rechtserhaltend benutzt und diese deswegen gelöscht wird, so entfällt ex nunc der Grund für den Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung. Dem durch die Abgrenzungsvereinbarung belasteten Vertragspartner ist dann ein weiteres

Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar, weil dieser ihn nach Löschung der Marke ohne begründeten markenrechtlichen Anlass und damit in ungerechtfertigter Weise in seinen wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten beschränkt (vgl. Wolf, NZKart 2015, 90, 96; Müller, Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht, 2011, S. 243).

60 (2) Ist eine Abgrenzungsvereinbarung wie im Streitfall nicht kartellrechtlich relevant, wird sie allerdings nicht schon mit der Löschung der Marke in entsprechendem Umfang unwirksam. Vielmehr bedarf es bereits aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit jedenfalls in diesem Fall einer Kündigung durch den Verpflichteten. Nicht zu entscheiden ist im Streitfall die Frage, ob dies auch dann gilt, wenn die Abgrenzungsvereinbarung, etwa weil sie zwischen Wettbewerbern abgeschlossen wurde, im Umfang der Löschung nachträglich ex nunc vom Verbot des § 1 GWB oder des Art. 101 AEUV erfasst wird (bejahend Wolf, NZKart 2015, 90, 96; aA Müller, Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht, 2011, S. 244).

61 (3) Anders als die Löschung lässt die bloße Nichtbenutzung der Marke das Markenrecht nicht unmittelbar entfallen. Sie führt vielmehr lediglich zu einer bis zur Stellung des Löschantrags grundsätzlich noch jederzeit ex tunc heilbaren Lösungsreife (vgl. § 49 Abs. 1 MarkenG). Solange der Markeninhaber den Markenschutz trotz Lösungsreife jederzeit durch Benutzung wieder aufleben lassen kann, ist die markenrechtliche Kollisionslage, die Grund der Abgrenzungsvereinbarung war, nicht entfallen. Dafür ist vielmehr erforderlich, dass die Marke tatsächlich gelöscht worden ist (vgl. Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 197).

62 II. Ist das der Klägerin in der Abgrenzungsvereinbarung auferlegte Verbot der Zeichennutzung mithin wirksam, so steht ihr auch kein Schadenersatzanspruch zu.

63 III. Da weitere Feststellungen nicht zu treffen sind, hat der Senat in der
Sache selbst zu entscheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO) und das landgerichtliche Urteil
wiederherzustellen, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten
erkannt hat.

64 C. Die Revision der Klägerin ist unbegründet. Zu Recht hat das Beru-
fungsgericht die Widerklage als aus der Abgrenzungsvereinbarung begründet
erachtet.

65 I. Die Verwendung der Kennzeichen und geschäftlichen Bezeichnung
"Pelican", "Pelican Products" oder "Pelican Products, Inc." ist der Klägerin nach
Nummer 1 der wirksamen Abgrenzungsvereinbarung verboten.

66 II. Die Unterlassungsverpflichtung der Klägerin nach Nummer 1 der Ab-
grenzungsvereinbarung umfasst auch die Verwendung der von der Klägerin
angemeldeten Gemeinschafts-Bildmarken, die die Umrisse zweier fliegender
Pelikane (oder eines Pelikans mit Schatten) vor einer (Sonnen-)Scheibe zeigen,
in Alleinstellung.

67 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Vertrag nehme mit der
Formulierung "Bilder mit der Darstellung eines ‚Pelikans‘ oder damit verwech-
selbare Bilder" auf den seinerzeit geltenden Begriff der Verwechslungsgefahr
Bezug. Es hat sodann eine Verwechslungsgefahr des angegriffenen Bildzei-
chens der Klägerin mit den Pelikan-Zeichen der Beklagten wegen begrifflicher
Übereinstimmung bejaht und dabei auf die nach dem Warenzeichengesetz
maßgebliche Wahrnehmung des flüchtigen Verkehrs (vgl. BGH, Urteil vom
2. Februar 1973 - I ZR 81/71, GRUR 1974, 30, 31 - Erotex; Baumbach/Hefer-
mehl, WZG, 12. Aufl., § 31 Rn. 29; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 31 Rn. 20)
abgestellt. Durch Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts hat sich das Be-
rufungsgericht weiter dessen Erwägungen zu eigen gemacht, die angegriffene
Abbildung lasse insbesondere die charakteristische Schnabelform eines Peli-

kans erkennen und das kreisrunde Element führe schon deshalb nicht aus dem Verbotsbereich des Vertrags hinaus, weil das vereinbarte Verbot auch Darstellungen eines "Pelikans" in Verbindung mit anderen Bildern erfasse.

68 2. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Dem steht auch nicht die Entscheidung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom 21. Januar 2011 entgegen, mit der der Widerspruch der Beklagten gegen die Markenmeldungen der Klägerin zurückgewiesen wurde. Für die Auslegung des Vertrags kommt es, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht auf die gegenwärtige markenrechtliche Rechtslage, sondern auf die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz an.

69 D. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 97 ZPO.

Limperg

Meier-Beck

Kirchhoff

Bacher

Deichfuß

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 15.01.2009 - 315 O 168/08 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 20.06.2013 - 3 U 64/11 -