

Mein „Spezi“ die Abgrenzungsvereinbarung

Am 11.10.2022 hat das Landgericht München I in einem Rechtsstreit (*Urt. v. 11.10.2022, Az. 33 O 10784/21*) über die Frage entschieden, ob die Paulaner Brauerei auf Grundlage einer im Jahr 1974 mit der Brauerei Riegele geschlossenen Vereinbarung berechtigt ist, für das von ihr hergestellte Cola/Orangenlimonaden-Mischgetränk die Bezeichnung „Spezi“ zu verwenden.

Historischer Hintergrund:

In den 1950er Jahren hat Riegele mit der Herstellung alkoholfreier Getränke begonnen. In dieser Zeit habe man beobachtet, dass in vielen Gaststätten Cola und Orangenlimonade gemischt wurden. Dies sei für die Wirte zum einen zeitaufwendig gewesen, zum anderen habe das Leergut viel Platz beansprucht und außerdem seien regelmäßig beim Mischen übrig gebliebene Limonadenreste schal geworden. So entstand die Idee für das vorgefertigte Mischgetränk aus dem Hause Riegele, vgl. www.spezi.com.

Im Jahr 1955 hat Riegele auch den Begriff „Spezi“ unter anderem für Biere und alkoholfreie Getränke als Marke in Deutschland angemeldet.

Gegenstand des Rechtsstreits:

Gegenstand des Rechtsstreits ist die vorbezeichnete Vereinbarung aus dem Jahr 1974 und deren erklärte Kündigung durch Riegele. Riegele beabsichtigte nach der erklärten Kündigung der Vereinbarung den Abschluss einer neuen (Lizenz-)Vereinbarung mit Paulaner einschließlich regelmäßiger Lizenzzahlungen. Es stellte sich daher die Frage, ob die Vereinbarung eine Lizenzvereinbarung darstellt, so die Auffassung von Riegele, und damit wirksam ordentlich gekündigt werden konnte, oder ob es sich um eine Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung handelt, die grundsätzlich zeitlich unbegrenzt gilt und allenfalls außerordentlich gekündigt werden kann.

Rechtlicher Hintergrund:

Im Markenrecht kommt es regelmäßig vor, dass sich zwei Zeichen, z.B. eine eingetragene Marke und eine jüngere Markenmeldung so ähnlich sind, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

Unterscheiden sich die Zeichen, die dahinterstehenden Konzepte und/oder die von den Zeichen geschützten Waren/Dienstleistungen aber gleichzeitig zumindest so weit voneinander, dass der Inhaber der (älteren) Marke eine gleichzeitige Existenz (Koexistenz) beider Zeichen unter bestimmten Bedingungen (Abgrenzung) als akzeptabel ansehen kann, ist es regelmäßig Aufgabe der Rechtsvertreter der Zeicheninhaber, eine Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung zu verhandeln.

Eine solche Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung hilft damit zum einen dem Inhaber des jüngeren Zeichens, sein Zeichen unter bestimmten Bedingungen im Markt nutzen zu können, obwohl es eine ältere, potentiell entgegenstehende Marke gibt. Zum anderen hilft sie dem Inhaber der älteren Marke, ein möglicherweise rechtlich unsicheres, aber dennoch oder gerade deshalb wirtschaftlich kostspieliges und zeitlich langwieriges Verfahren abzuwenden.

So können beide Seiten unternehmensstrategisch langfristig mit ihrem Zeichen planen und dementsprechend investieren.

Rechtliche Wertung des LG München I:

Da die Vereinbarung aus dem Jahr 1974 weder mit „Lizenzvereinbarung“ oder „Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung“ klar bezeichnet war noch anderweitig eindeutig einzuordnen war, hat das LG München I eine Auslegung einschließlich der Umstände des damaligen Vereinbarungsabschlusses vorgenommen, um den Rechtscharakter der Vereinbarung zu bestimmen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um eine Lizenzvereinbarung handele, sondern um eine nicht wirksam durch Riegele gekündigte Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarung.

Das Gericht hat dabei auch berücksichtigt, dass Paulaner im Vertrauen auf eine endgültige Beilegung des damaligen Streits erhebliche Investitionen in den Markenaufbau gesteckt habe.

Paulaner ist nach dem (im Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags nicht rechtskräftigen) Urteil daher weiterhin berechtigt, den Begriff „Spezi“ für sein Cola/Orangenlimonaden-Mischgetränk zu benutzen.

Fazit:

Klar und eindeutig gestaltete Vereinbarungen empfehlen sich gerade auch im Markenrecht, um (Schutz-)Rechtsverletzungen zu vermeiden und Investitionen zu schützen.

Gerne beraten wir Sie zu solchen und weiteren markenrechtlichen Themen, verhandeln und gestalten Koexistenz-/Abgrenzungsvereinbarungen oder Lizenzvereinbarungen für Sie.