

Titel:

Auslegung einer Vereinbarung zur Berechtigung der Nutzung der Bezeichnung „PAULANER Spezi“ für Mischgetränk

Normenketten:

ZPO § 256 Abs. 1

BGB § 133, § 157, § 314, § 543, § 544, § 581 Abs. 2

MarkenG § 30

Leitsätze:

1. Von einer Lizenz im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die Vereinbarung zwischen dem Markeninhaber und einem Dritten, dass der Markeninhaber gegen die (oder eine bestimmte) Benutzung der Marke durch den Dritten nicht vorgehen, insoweit also die Rechte aus der Marke nicht geltend machen werde (pactum de non petendo). (Rn. 78) (redaktioneller Leitsatz)

2. Markenrechtliche Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen sind - im Gegensatz zu Lizenzverträgen - nicht ordentlich kündbar. (Rn. 85) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Lizenz

Rechtsmittelinstanz:

OLG München vom -- – 6 U 6656/22

Fundstellen:

MarkenR 2023, 44

GRUR 2023, 112

LSK 2022, 27570

GRUR-RS 2022, 27570

GRUR-RR 2022, 537

Tenor

I. Es wird festgestellt, dass die Vereinbarung vom 05.03./15.03.1974 betreffend ... zwischen den Parteien fortbesteht.

II. Die Widerklage wird abgewiesen.

III. Die Beklagte und Widerklägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten um die Berechtigung der Klägerin zur Benutzung der Bezeichnung ... für ein Mischgetränk aus Limonade und Cola.

2

Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend nur: Klägerin) ist eine Münchner Traditionsbrauerei. Sie stellt her und vertreibt bundesweit und international Biere und Erfrischungsgetränke, darunter auch ein - nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin bekanntes - Cola-Mischgetränk Der Absatz von ... wird im Jahre 2022 und den Folgejahren bei 1 Million Hektolitern liegen und ist damit mittlerweile größer als der gesamte Bierumsatz der Marke

3

Bei der Beklagten und Widerklägerin (nachfolgend nur: Beklagte) handelt es sich um eine in Augsburg ansässige Brauerei, die ihrem Internetauftritt nach über „600 Jahre Brautradition“ verfügt und verschiedene Biersorten produziert (vgl. HR-Auszug, Anlage LSG 9).

4

Die Beklagte ist Inhaberin eines bereits am 05.02.1955 beim damaligen Deutschen Patentamt (im Folgenden: DPA) angemeldeten und am 11.12.1956 für die Ware „Bier“ eingetragenen Warenzeichens Nr. 698 130 „Spezi“. Die Eintragung ist nach wie vor in Kraft (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 11). Ebenfalls für die Ware „Bier“ eingetragen war das Mitte der 1950er Jahre von der Beklagten angemeldete deutsche Warenzeichen Nr. 698 129 „Spezi, die Flasche mit dem Rechten Maß“. Diese Marke ist auf Antrag der Beklagten Ende 2005 gelöscht worden (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 12). Das erste auch für alkoholfreie Getränke eingetragene Warenzeichen der Beklagten ist das deutsche Warenzeichen Nr. 705 093 „Ein Spezi muß dabei sein“. Das Zeichen wurde von der Beklagten am 13.09.1956 angemeldet und vom DPA am 02.08.1957 für die Waren „Bier, Mineralwasser, alkoholfreie Getränke“ eingetragen (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 13). Die Eintragung besteht nach wie vor. Ein hiergegen eingelegter Löschungsantrag der Firma ... wurde vom DPA zurückgewiesen.

5

Am 11.06.1971 meldete die Beklagte sodann das Wort-/Bildzeichen



an, das ausweislich des als Anlage LSG 14 vorgelegten Registerauszuges am 21.01.1972 vom DPA unter der Nr. 889 780 für „alkoholfreie, kolahaltige Mixgetränke“ eingetragen wurde. Dieses Warenzeichen ist im Jahr 1975 als IR-Marke Nr. 416 967 auf eine größere Zahl von Ländern erstreckt worden.

Mit Anmeldung vom 10.11.1994 und Eintragung vom 30.06.1995 gelang es der Beklagten schließlich, „Spezi“ als Wortzeichen Nr. 394 01 063 für die Waren „Biere, alkoholfreie Getränke, Cola-Mischgetränke“ eingetragen zu erhalten (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 27). Später konnte die Beklagte ihren noch Markenschutz erweitern, etwa durch die am 22.08.1996 angemeldete und am 31.10.1996 für „alkoholfreie Getränke, Limonaden, Mineralwässer, colahaltige alkoholfreie Getränke“ eingetragene deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 396 36 636



oder die am 25.08.2000 angemeldete und am 28.08.2001 für „alkoholfreie Getränke, Limonaden, Mineralwässer, colahaltige alkoholfreie Getränke“ eingetragene Unionsbildmarke Nr. 001 824 994



(vgl. Registerauszüge, Anlagen LSG 16 bzw. LSG 28 und LSG 17).

7

Es folgte eine Reihe von weiteren Marken, die aus dem Wort „Spezi“ bestehen oder den Bestandteil „Spezi“ aufweisen (vgl. Registerauszüge, Anlagen LSG 27 bis LSG 36).

8

Im Jahre 1977 gründete die Beklagte einen „Spezi-Markengetränkeverband Deutschland e.V.“ (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 25; im Folgenden Markenverband), mit welchem die Beklagte am 26.08.1977 einen „Lizenzvertrag“ betreffend u.a. die Warenzeichen Nr. 705 093 und Nr. 889 780 schloss. In der Folgezeit wurden mehrere kleinere mittelständische Brauereien Mitglied in diesem Verband und schlossen einen Lizenzvertrag bezüglich „Spezi“ ab. Derzeit sind neben der Beklagten noch das ... das ... die ... GmbH & Co. KG, P., die ... GmbH & Co. KG, die Privatbrauerei ... GmbH & Co. KG, M., das ... & Co. KG, M., sowie die ... G. GmbH Lizenznehmer des Markenverbands. Die Klägerin hat eine Mitgliedschaft in diesem Markenverband und den Abschluss eines Lizenzvertrages abgelehnt.

9

Bereits am 05./15.03.1974 hatten die Beklagte und die ... AG die nachfolgend wiedergegebene Vereinbarung geschlossen, mit welcher die Beklagte der ... AG die Benutzung des Wortes „Spezi“ für ein alkoholfreies, kolahaltiges Mixgetränk gestattet hatte (vgl. Vereinbarung, Anlage LSG 10; im Folgenden: Vereinbarung 1974): (...)

10

Die ... AG firmierte Mitte 1994 in ... um, wobei sich der Geschäftsgegenstand geändert hatte, weil man sich im Jahr 1994 entschlossen hatte, den Betriebsteil „Getränkeherstellung und Vertrieb“ vom hierfür nicht

notwendigen Grundbesitz und von Beteiligungen ohne überwiegend getränkesspezifische Bedeutung zu trennen (vgl. HR-Auszug, Anlage LSG 2). Der „Getränke-Teil“ des Unternehmens wurde mit notariellem Einbringungsvertrag vom 09.05.1994 in die ... eingebracht (vgl. Einbringungsvertrag, Anlage LSG 3). Die ... in die der Getränke-Betriebsteil der ... AG eingebracht worden war, wurde Ende 1998/Anfang 1999 formwechselnd umgewandelt in die ... (vgl. HR-Auszüge, Anlagen LSG 4 und LSG 5). Die persönlich haftende Gesellschafterin dieser ... die ... wurde als übertragende Gesellschaft aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2017 durch Aufnahme verschmolzen mit der ... & Co. KGaA (vgl. HR-Auszug, Anlage LSG 6). Mit der Verschmelzung wurde die ... & Co. KGaA einziger verbleibender persönlich haftender Gesellschafter der ... Gleichzeitig wurde der einzige Kommanditist der ... nämlich die ... als übertragende Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 30.05.2017 ebenfalls durch Aufnahme mit der ... & Co. KGaA verschmolzen. Infolge dieser Verschmelzungen hat der einzige verbleibende Gesellschafter der ... nämlich die ... & Co. KGaA, das Geschäft der ... mit allen Aktiven und Passiven im Wege der Anwachsung übernommen. Die ... & Co. KGaA wiederum firmierte im Jahr 2017 um in ... Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, die hiesige Klägerin (vgl. notarielle Bescheinigung, Anlage LSG 7 und HR-Auszug, Anlage LSG 8).

11

Die Verpflichtungen der ... AG aus der Vereinbarung 1974 wurden - insoweit zwischen den Parteien unstreitig - eingehalten. Gleichwohl kündigte die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 25.05.2021, gerichtet an die Klägerin, die Vereinbarung 1974 zum 15.03.2022 (vgl. Kündigungsschreiben, Anlage LSG 37) und bot der Klägerin den Abschluss eines Lizenzvertrages an (vgl. Entwurf Lizenzvereinbarung, Anlage LSG 38). Diese Kündigung ist der Auslöser des vorliegenden Rechtsstreits. Mit anwaltlichem Schreiben vom 02.07.2021 forderte die Klägerin die Beklagte erfolglos auf, die Kündigung zurückzunehmen (vgl. Schreiben, Anlage LSG 39).

12

Dem Abschluss der Vereinbarung 1974 ging eine warenzeichenrechtliche Auseinandersetzung in den Jahren 1972 bis 1974 voraus, in der die Beklagte die Verwendung der Bezeichnung „Citro-Cola (Spezi)“ durch den ... Heimdienst und die Verwendung der Bezeichnung „... Spezi“ durch die ... AG beanstandet hatte (siehe zur Vorgeschichte aus der Sicht der Klägerin insbesondere S. 28/34 der Klageschrift, Bl. 28/34 d.A. und S. 92/98 der Replik, Bl. 247/251 d.A. sowie aus der Sicht der Beklagten insbesondere S. 23/27 der Klageerwiderung, Bl. 110/114 d.A.).

13

Die Klägerin ist der Auffassung, die von der Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 25.05.2021 ausgesprochene Kündigung der Vereinbarung 1974 sei unwirksam; der Beklagten stünden die nunmehr auch widerklagewise geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche gegen sie nicht zu.

14

Die Klägerin sei Rechtsnachfolgerin der ... AG. Für die wirksame Einbringung der Vereinbarung 1974 in die ... Brauerei AG im Jahre 1994 sei eine Genehmigung seitens der Beklagten nicht notwendig gewesen, da es sich hierbei nicht um eine Schuldübernahme i.S.d. § 415 BGB gehandelt habe. Die Gestattung in Ziffer 1 der Vereinbarung 1974 sei keine Verpflichtung, mithin keine „Schuld“, der ... AG gegenüber der Beklagten, sondern ein aus der Gestattung fließendes Recht. Als „Schuld“ käme allenfalls die in Ziffer 2 der Vereinbarung 1974 enthaltene Verpflichtung in Betracht, den Hinweis „Lizenz Spezi Wz 705093“ anzubringen. Es könne jedoch dahinstehen, ob diese Verpflichtung auf die ... Brauerei AG und damit letztlich auf die Klägerin übergegangen sei oder nicht; auch wenn dies nicht der Fall gewesen sein würde, würde dies den Umstand unberührt lassen, dass für die Überleitung der gegenüber der ... AG ausgesprochenen (bloßen) Gestattung auf die ... Brauerei AG keine Zustimmung der Beklagten notwendig gewesen sei. Zudem könne sich der Rechtsnachfolger auf ihn begünstigende Regelungen aus einer Abgrenzungsvereinbarung direkt berufen (BGH GRUR 2002, 967, 970 - Hotel Adlon).

15

Selbst wenn aber § 415 BGB auf die Gestattung gemäß der Vereinbarung 1974 anwendbar sein würde, läge in Ziffer 10 der Vereinbarung 1974 eine vorab erteilte Zustimmung der Beklagten zur Vertragsübernahme. Jedenfalls aber ergebe sich zumindest eine konkludente Zustimmung oder aber ein konkludenter Neuabschluss eindeutig aus dem Umstand, dass die Beklagte auch nach 1994 als

vollkommen selbstverständlich davon ausgegangen sei, dass die Klägerin Vertragspartnerin der Vereinbarung 1974 sei. Insbesondere ergebe sich dies auch aus der immer wieder diesbezüglich geführten Korrespondenz zwischen den Parteien.

16

Zudem sei ein Übergang etwaiger Verbindlichkeiten aus der Koexistenzvereinbarung schon ohne Weiteres nach § 25 HGB erfolgt, so dass es auf ein mögliches Zustimmungserfordernis seitens der Beklagten zur wirksamen Einbringung der Vereinbarung 1974 in die ... Brauerei AG nicht ankomme.

17

Vorsorglich seien die Rechte aus Ziffer 1 der Vereinbarung 1974 mit Prozessstandschafts- und Abtretungsvereinbarung vom 25.01.2022 zwischen der ... GmbH & Co. KG und der Klägerin an die Klägerin abgetreten worden, was gemäß § 413 BGB i.V.m. §§ 398 ff. BGB möglich sei. Hierfür bedürfe es auch keiner Genehmigung der Beklagten gemäß § 415 BGB, denn es handele sich nicht um eine Schuldübernahme.

18

Die Klägerin meint, Bedeutung Sinn und Zweck sowie Rechtsnatur der Vereinbarung 1974 seien nur verständlich, wenn man das warenzeichenrechtliche Umfeld im Zeitpunkt der damaligen Auseinandersetzung und des Vergleichsschlusses kenne und berücksichtige. So habe sich wohl schon in den 1950er, spätestens in den 1960er Jahren in Süddeutschland die Bezeichnung „Spezi“ für ein alkoholfreies Mischgetränk aus Cola und Limonade etabliert. Ausweislich des Duden stehe „Spezi“ nach wie vor für ein colahaltiges Mischgetränk, sei also eine beschreibende Produktangabe (vgl. Duden, Anlage LSG 1). Den Parteien sei im fraglichen Zeitraum Anfang der 1970er Jahre bewusst gewesen, dass - wie es die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK München) in einer für eine gerichtliche Auseinandersetzung bestimmten Stellungnahme im Jahr 1967 formuliert habe - in Kreisen der Getränkehersteller, -händler und Verbraucher die Bezeichnung „Spezi“ als Warenname (Beschaffenheitsangabe) für ein colahaltiges Mischgetränk verstanden werde (vgl. Stellungnahme, Ablage LSG 15). Außerdem habe das DPA unbestritten im Jahre 1973, also kurz vor Abschluss der Vereinbarung, anlässlich einer Testanmeldung der ... AG das Wortzeichen „Spezi“ für nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG schutzunfähig erklärt und ihm die Eintragung als Warenzeichen versagt (vgl. Beschluss DPA, Anlage LSG 20). Die Eintragung der Marke Nr. 698 130 „Spezi“ beim DPA am 11.12.1956 sei hingegen nicht weiter verwunderlich gewesen, weil „Spezi“ für die allein geschützte Ware „Bier“ niemals beschreibend gewesen sei. Das Wort-/Bildzeichen Nr. 889 780 sei am 21.01.1973 für „alkoholfreie, colahaltige Mixgetränke“ wiederum nur deshalb eingetragen worden, weil darin der schutzbegründende Bestandteil „Brauerei S. ...“ enthalten gewesen sei. Von Anfang an habe die beschreibende Bedeutung von „Spezi“ eine entscheidende Rolle in der Korrespondenz gespielt, die schließlich in den Abschluss der Vereinbarung 1974 gemündet habe (siehe zur Vorgeschichte der Vereinbarung 1974 aus der Sicht der Klägerin insbesondere S. 35/40 der Klageschrift, Bl. 35/40 d.A. und S. 98/101 der Replik, Bl. 251/254 d.A. sowie aus der Sicht der Beklagten insbesondere S. 27/33 der Klageerwiderung, Bl. 114/120 d.A.).

19

Die von der Beklagten ausgesprochene Kündigung der Vereinbarung 1974 sei unwirksam. Der Beklagten gehe es in erster Linie offensichtlich nicht darum, dass die Klägerin ihr seit buchstäblich fast einem halben Jahrhundert eingeführtes Produkt ... einstelle, sondern darum, die Klägerin zur Zahlung immenser Lizenzgebühren zu zwingen, nämlich in einer Höhe von ... bis ... EUR pro Jahr (... pro Liter bei einem Absatz von rund ... Hektoliter jährlich). Dies aber sei rechtsmissbräuchlich.

20

Im Übrigen ergebe sich eine Unkündbarkeit schon aus der Natur der Vereinbarung 1974 als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung, bei der es sich wegen des einmaligen, bereits im März 1974 abgeschlossenen Aktes der Gestattung auch schon gar nicht um ein Dauerschuldverhältnis handele (dazu S. 1/10 des Schriftsatzes vom 19.05.2022, Bl. 391/400 d.A. sowie S. 1/3 des Schriftsatzes vom 07.06.2022, Bl. 403/405 d.A.). Die Vereinbarung 1974 sei außerdem im Vergleichswege ausdrücklich „zwecks Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung“ und zur „Sicherstellung der Weiterbenutzung von „... Spezi““ geschlossen worden. Es liege mithin ein typischer Vergleich zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor. Ein solcher Vergleich aber sei seiner Natur nach auf die dauerhafte, endgültige Regelung eines Konflikts ausgerichtet und grundsätzlich nicht kündbar, denn dann würde man jederzeit den

Konflikt, zu dessen Beilegung er ja dienen habe sollen, wieder aufflammen lassen können. Dies gelte auch dann, wenn der Vergleich - wie im Zeichenrecht häufig der Fall - eine zeichenrechtliche Koexistenzregelung enthalte, weil diese ja auf Dauer angelegt sei und der Vergleich sinnlos sein würde, wenn er nach einiger Zeit wieder gekündigt werden könnte. Entsprechend enthalte die Vereinbarung 1974 auch keinerlei Regelung über eine Laufzeit oder eine Kündigungsmöglichkeit, weil dies dem Sinn und Zweck eines Vergleichs diametral widersprechen würde.

21

Die Beklagte habe mit dem Abschluss der Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung einen ansonsten bevorstehenden Angriff auf ihre, den beschreibenden Begriff „Spezi“ enthaltenden, Warenzeichen abgewendet und sich auch für die Zukunft abgesichert, dass von der marktstarken Klägerin keine Angriffe auf die Konsolidierung und den Ausbau des „Spezi“-Markenportfolios sowie den Aufbau eines Lizenznehmer-Netzes gestartet werden können. Sie habe insbesondere auch Interesse an dem diese Zielsetzung unterstützenden Hinweis auf eine angebliche Lizenz gehabt, mit welchem dem Verkehr suggeriert werden habe sollen, dass die Beklagte über valide Warenzeichenrechte an „Spezi“ verfügte und sogar die große ... Brauerei diese Rechte anerkannt und einen Lizenzvertrag geschlossen habe („Lagertheorie“). Damit habe die Beklagte gegenüber anderen Unternehmen ein gutes Verkaufsargument für etwaige Lizenzen oder aber eine Einschüchterung erreichen können. Diese Interessenlage sei erkennbar auf Dauer ohne Kündbarkeit angelegt gewesen. Aber auch die Klägerin habe ein auf Dauer angelegtes Interesse gehabt, nämlich ihr Produkt ... auf Dauer vertreiben zu können, ohne von der Beklagten aufgrund deren damaliger und künftiger Markenrechte angegriffen zu werden. Dieses für Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen typische, auf Dauer angelegte Interesse führe dazu, dass eine Kündigung schon aufgrund der auf endgültige Regelung eines Konflikts ausgerichteten Natur einer solchen Vereinbarung ausgeschlossen sei. Dies finde seine Stütze auch in der Rechtsprechung, z.B. in BGH GRUR 2011, 641 - Jette Joop sowie - soweit ersichtlich - in der einhelligen Meinung im Schrifttum (siehe dazu etwa S. 58/59 der Klageschrift, Bl. 58/59 d.A. sowie S. 6/8 und 17/19 der Replik, Bl. 159/161 und 170/172 d.A.).

22

Anders als die Beklagte meine, handele es sich bei der Vereinbarung 1974 um eine klassische Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung und nicht um einen Lizenzvertrag. Kernstück und zentraler Punkt der Vereinbarung 1974 sei die Gestattung in Ziffer 1, wobei es für eine Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung in der Form eines Vergleichs typisch sei, dass - anders als bei einem Lizenzvertrag - zwei verschiedene Zeichen vorlägen, nämlich das ältere Zeichen des Markeninhabers und das jüngere, vom Markeninhaber beanstandete Zeichen, dessen Koexistenz toleriert werde. Eine „Abgrenzung“ oder die Vereinbarung einer Koexistenz setze indes nicht voraus, dass das jüngere Zeichen bereits seinerseits als Marke bzw. Warenzeichen förmlich angemeldet worden sei. Typische Aufgabe der Koexistenzvereinbarung sei die Abgrenzung dieser zwei verschiedenen, als möglicherweise kollidierend angesehenen Zeichen, und zwar mit Regelungen, die es dem Inhaber der älteren Marke aus seiner Sicht (trotz möglicherweise weiterbestehender theoretischer markenrechtlicher Verwechslungsgefahr) erlaubten, die Benutzung (und ggf. auch Eintragung) der jüngeren Marke zu tolerieren. Eine solche im Wege des Vergleichs geschlossene Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung sei kein Lizenzvertrag. Denn anders als bei einem Lizenzvertrag würden Benutzungsrechte an einem fremden Zeichen gerade nicht eingeräumt oder übertragen, sondern lasse die Gestattung lediglich die Rechtswidrigkeit der Benutzung des eigenen (möglicherweise mit dem Gegenzeichen verwechslungsfähigen) Zeichens entfallen, weil die Gestattung eine „Zustimmung“ i.S.v. § 14 MarkenG darstelle. Anders als ein Lizenzvertrag sei eine Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarung nur eine einfache Gestattung im Sinne eines Verzichts auf die Geltendmachung von Verbotsansprüchen. Ein Vergleich in Form einer Koexistenzvereinbarung beinhalte also ein bloßes pactum de non petendo. Dass die Gestattung der Benutzung eines wie im Streitfall bloß ähnlichen Zeichens keine Einräumung einer Lizenz sei, werde im Übrigen ausdrücklich durch die BGH-Entscheidung „SUBWAY/SUBWEAR“ (BGH GRUR 2001, 54) bestätigt. Und auch der falsche „Lizenzhinweis“ sei nach damaliger Praxis gerade kein Indiz für einen Lizenzvertrag, sondern typisch für eine Abgrenzungsvereinbarung gewesen. Denn die Forderung der Beklagten nach einem Hinweis auf eine warenzeichenrechtliche Lizenz auf dem Etikett sei darin begründet gewesen, dass die Duldung einer ähnlichen Bezeichnung zur „Schwächung“ des eigenen Warenzeichens hätte führen können. Dem habe man damals in solchen Fällen durch die seinerzeit sog. „Lagertheorie“ entgegenwirken wollen, nämlich durch Anbringung eines Lizenzvermerks, der dem Verkehr signalisiert habe, dass die fragliche Bezeichnung

dem eigenen „Lager“ des Warenzeicheninhabers angehöre und daher nicht als schwächende Kennzeichnung eines Dritten wahrgenommen werden könne. Mit dem übersandten Entwurf eines „Lizenzvertrages“ hingegen sei die ... AG damals ausdrücklich in keiner Weise einverstanden gewesen, weil ein solcher niemals besprochen worden sei. Aus diesem Grunde seien noch erhebliche Änderungen an dem Vertragstext vorgenommen worden, wie ein Fassungsvergleich ergebe; insbesondere sei die unterzeichnete Vereinbarung unbestritten nicht mehr als „Lizenzvertrag“ bezeichnet worden. Neben den weiteren für Koexistenzvereinbarungen typischen Regelungen in Ziffern 5, 7 und 8 sehe die Vereinbarung 1974 in Ziffer 10 auch die in Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen seit Jahrzehnten typische Erstreckung auch auf Rechtsnachfolger vor (Sukzessionsschutz), weil solche Vereinbarungen eben auf ewige Geltung angelegt seien. Bei dem Ausdruck „Lizenzvertrag“ in Ziffer 10 der Vereinbarung 1974 handele es sich - ebenso wie bei den weiteren Verwendungen des Worts „Lizenz“ in Ziffern 2, 4 und 9 - um ein versehentlich nicht angepasstes Überbleibsel aus der früheren Fassung der Vereinbarung; dem komme aber nach dem Grundsatz *falsa demonstratio non nocet* keine Bedeutung zu.

23

Die Kündigung sei auch nicht aus den von der Beklagten im Kündigungsschreiben angeführten pachtrechtlichen Vorschriften der §§ 581 Abs. 2 i.V.m. § 544 BGB wirksam. Die von der Beklagten angeführte Kommentarstelle beziehe sich auf einen Lizenzvertrag, ein solcher liege jedoch nicht vor.

24

§ 543 Abs. 1 BGB sei ebenfalls nicht anwendbar, weil die Vereinbarung 1974 schon kein Markenlizenzvertrag sei, und es sich im Übrigen bei einem Markenlizenzvertrag nicht um eine Miete oder Pacht handele, sondern um ein Dauerschuldverhältnis *sui generis*, bei dem der Vorrang von § 543 BGB vor § 314 Abs. 1 BGB nicht gelte. Die Anwendung von § 314 BGB scheitere aber auch schon daran, dass die Kündigung entgegen § 314 Abs. 3 BGB nicht binnen angemessener Frist nach Kenntniserlangung vom Kündigungsgrund erklärt worden sei, und darüber hinaus auch kein wichtiger Grund für eine Kündigung bestehe. Ein solcher sei nur dann gegeben, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden könne. Dies sei im Allgemeinen aber nur dann anzunehmen, wenn die Gründe, auf die die Kündigung gestützt werde, im Risikobereich des Kündigungsgegners lägen. Dies sei bei der von der Beklagten bemühten „Veränderung der Marktverhältnisse“ nicht der Fall.

25

Und schließlich sei auch eine zur Kündigung führende entsprechende Anwendbarkeit von § 723 Abs. 1 BGB nicht gegeben. Es fehle bereits an einem gesellschaftsähnlichen Rechtsverhältnis. Schon nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts sei ein solches im Zusammenhang mit Vereinbarungen über Schutzrechte ausschließlich dann angenommen worden, wenn die Ausnutzung des Schutzrechts gemeinschaftliches Ziel der Parteien gewesen sei und ihr persönliches Zusammenwirken dafür erforderlich und vereinbart gewesen sei. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall. Insbesondere werde ein gesellschaftsähnliches Zusammenwirken zu einem gemeinschaftlichen Ziel nicht dadurch begründet, dass die Parteien sich nach Ziffer 6 der Vereinbarung 1974 über die Marktbeobachtung informieren und unterstützen sollen. Eine solche bloße Nebenabrede ändere nichts an dem Charakter der Vereinbarung 1974, der darin liege, die beiderseitigen Kennzeichen gegeneinander abzugrenzen und eben gerade nicht gesellschaftsähnlich zusammenzuarbeiten.

26

Ohnehin würde ein angebliches Kündigungsrecht verwirkt sein. Da die Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung 1974 geschlossen worden sei, hätte die Beklagte von der angeblichen Möglichkeit zur Kündigung nach 30 Jahren im Jahr 2004 Gebrauch machen können und müssen. Ein Zuwarten von weiteren 17 Jahren mit der Kündigung führe zur Verwirkung der Kündigungsmöglichkeit. Die übliche zeitliche Grenze für die Verwirkung von fünf Jahren sei um das mehr als Dreifache überschritten. Zudem habe die Beklagte unbestritten bereits mehr als sechs Jahre vor der jetzigen Kündigung, nämlich mit Schreiben vom 16.03.2015 (vgl. Schreiben, Anlage LSG 44), eine Kündigung der Vereinbarung 1974 mit gleicher Argumentation angedroht.

27

Die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche stünden der Beklagten gegen die Klägerin daher nicht zu, denn als Rechtsnachfolgerin der ... AG könne sich die Klägerin auf die Vereinbarung 1974 stützen. Außerdem entfalle das Tatbestandsmerkmal „ohne Zustimmung des Markeninhabers“ des § 14 Abs. 2 MarkenG durch eine bloße Gestattung, mit der auf die Geltendmachung des (möglichen) Verbotungsrechts verzichtet werde. Eine solche Gestattung könne auch konkludent erfolgen und sei gegenüber der Klägerin dadurch erfolgt, dass die Beklagte trotz ihrer Kenntnis von dem umfangreichen Vertrieb des ... durch die Klägerin und trotz dazu immer wieder geführter Korrespondenz niemals Einwendungen erhoben, sondern vielmehr die Benutzung des Etiketts von ... gebilligt habe. Aus diesem Grunde komme es schlicht nicht darauf an, ob die in der Vereinbarung 1974 enthaltene Gestattung förmlich auf die Klägerin übergegangen sei oder nicht.

28

Und selbst bei - unterstellter - Wirksamkeit der Kündigung der Vereinbarung 1974 bestünden keine markenrechtlichen Ansprüche der Beklagten:

29

Die Beklagte sei gegenüber der Klägerin an der Geltendmachung von Marken, die erst nach der Vereinbarung 1974 und unter deren quasi Schutz eingetragen worden seien, aus § 242 BGB gehindert. Es entspreche einer nachwirkenden Treuepflicht der Beklagten, die Klägerin nicht aus Marken anzugreifen, die durch die damalige Vereinbarung erst ermöglicht worden seien. Von den vier in der Vereinbarung aufgeführten Warenzeichen sei aber eines unstreitig schon nicht mehr in Kraft, nämlich das in der Präambel an erster Stelle angeführte deutsche Warenzeichen Nr. 693129.

30

Die drei verbleibenden Warenzeichen (jetzt: Marken) würden durch die Aufmachung von ... aber ebenso wenig verletzt wie die weiteren Marken, auf die sich die Beklagte stütze, nämlich die deutsche Wortmarke Nr. 394 01 063 „Spezi“, die deutsche Wortmarke Nr. 30 2013 000 646 „Spezi“ und die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 396 36 636 „Spezi“. Sämtliche genannten Marken der Beklagten unterlägen dem Benutzungszwang, eine rechtserhaltende Benutzung durch die Beklagte sei jedoch nicht gegeben, denn nicht jede irgendwie geartete Verwendung einer Marke wirke als rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG. Notwendig sei vielmehr eine funktionsgerechte Benutzung, d.h. eine Benutzung, die die Hauptfunktion der Marke erfülle, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Die Verwendung der Bezeichnung „Spezi“ auf den Flaschen der Beklagten bzw. deren Lizenznehmern



sei nach diesen Grundsätzen keine rechtserhaltende Benutzung. Denn der Verkehr fasse die Bezeichnung nicht als Hinweis auf die Herkunft des so bezeichneten Getränks aus einem einzigen, bestimmten Geschäftsbetrieb auf, sondern schlicht als Sortenbezeichnung (vgl. demoskopisches Gutachten Pflüger Rechtsforschung, Anlage LSG 63). Die fehlende markenmäßige - d.h. auf die Herkunft aus einem einzigen bestimmten Geschäftsbetrieb hinweisende - Benutzung der Marken der Beklagten werde noch weiter dadurch unterstrichen, dass die Beklagte unbestritten nicht weniger als sieben Lizenznehmer habe, die ihre Produkte ebenfalls als „Spezi“ vertrieben. Hinzu komme noch der umfangreiche Vertrieb durch die Klägerin.

Der Verkehr habe bei dieser Sachlage erst recht keinen Anlass, ein so bezeichnetes Produkt als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aus einem einzigen Unternehmen anzusehen.

31

Aber auch die Klägerin benutze die beanstandete Bezeichnung „Spezi“ bei ihrem Produkt nicht markenmäßig und damit nicht rechtsverletzend. Eine markenmäßige Verwendung sei nur dann gegeben, wenn die angegriffene Bezeichnung als Kennzeichnung für die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb verwendet werde. Werde ein Wort beschreibend verwendet, liege keine Markenverletzung vor. In der Bezeichnung ... sehe der Verkehr die Herkunftskennzeichnung in ... und nicht in „Spezi“. Der Verkehr erkenne durch die hervorgehobene Bezeichnung ... dass es sich um ein Getränk aus dem Hause ... handle und sehe „Spezi“ nur als Bezeichnung für die Art des Getränks. Aus der maßgeblichen Sicht des Verkehrs werde „Spezi“ auf den ... Etiketten der Klägerin mithin als Angabe darüber aufgefasst, um welche Getränkesorte es sich handle (vgl. demoskopisches Gutachten Pflüger Rechtsforschung, Anlage LSG 62), ebenso wie z.B. bei „... Radler“, „... Cola“, „... Russ“, „... Kellerbier“ und dergleichen. Von einer markenmäßigen Benutzung der Bezeichnung „Spezi“ auf den streitgegenständlichen Etiketten der Klägerin könne nicht die Rede sein. Da es sich hierbei um eine beschreibende Bezeichnung handle, könne sich die Klägerin auf § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG stützen.

32

Darüber hinaus bestehe auch keine Verwechslungsgefahr zwischen den streitgegenständlichen Marken der Beklagten und dem angegriffenen Wort-/Bildzeichen der Klägerin. Die Marken der Beklagten seien kennzeichnungsschwach und verfügten über eine weit unterdurchschnittliche bzw. sehr geringe Kennzeichnungskraft, da „Spezi“ vom Verkehr als Bezeichnung für ein Cola-Mix-Getränk verstanden und benutzt werde. Weiter sei der Ausdruck „Spezi“ auf dem Etikett des ... weder prägend noch selbständig kennzeichnend, sondern überhaupt nicht kennzeichnend, weil es sich nach Auffassung des Verkehrs nicht um einen Hinweis auf die Herkunft aus einem einzigen, ganz bestimmten Geschäftsbetrieb handle. Es fehle daher wegen des in der Tat prägenden Bestandteils ... an der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Die einheitliche Gesamtkennzeichnung lasse sich nicht in zwei völlig separate Einzelmarken ... und „Spezi“ aufspalten, es handle sich vielmehr um eine einheitliche Aufmachung im Sinne einer Kombinationsmarke, die aus zwei gleichwertigen Wortbestandteilen ... und „Spezi“ sowie einer bildhaften Aufmachung bestehe. Hinsichtlich der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 889 780 „Spezi Brauerei S. ... komme hinzu, dass allein der Zusatz „Brauerei S. ... zur Eintragung des Warenzeichens geführt habe. Die Übereinstimmung in dem schutzunfähigen beschreibenden Bestandteil „Spezi“ begründe auch insoweit keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

33

Ohnehin seien die Marken der Beklagten wegen Verfalls i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG löschungsreif, was die Klägerin auch ausdrücklich einwende (so S. 90 der Replik, Bl. 243 d.A.).

34

Die behaupteten markenrechtlichen Ansprüche seien außerdem verwirkt, und der Unterlassungsanspruch sei in analoger Anwendung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG, jedenfalls aber wegen des auch im Markenrecht geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht durchsetzbar (dazu insbesondere S. 2/5 des Schriftsatzes vom 17.05.2022, Bl. 342/345 d.A.), zumindest aber würde der Klägerin eine Aufbrauchsfrist einzuräumen sein.

35

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 09.08.2021 Klage erhoben mit den negativen Feststellungsanträgen, (I.) dass der Beklagten kein Anspruch aus Markenrecht gegen die Klägerin zusteht, diese habe es nach dem 15.03.2022 zu unterlassen, die Kennzeichnung ... wie sie aus den auf S. 3 bis 8 der Klageschrift (Bl. 3/8 d.A.) ersichtlichen Abbildungen von Flasche (Bauch-Etikett, Halsetikett) bzw. Dose ersichtlich ist, für Mischgetränke aus Limonade und Cola (einschließlich einer „zero“-Version) zu benutzen, insbesondere die Kennzeichnung auf der Aufmachung oder Verpackung dieser Waren anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder diese Kennzeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen und (II.) dass der Beklagten nach dem 15.03.2022 gegen die Klägerin wegen der in Ziffer I. genannten Handlungen keine Schadensersatzansprüche aus Markenrecht zustehen, ferner keine Auskunftsansprüche gemäß § 19

MarkenG sowie keine weiteren aus einer Markenverletzung resultierenden Folgeansprüche, z.B. Ansprüche gem. §§ 18, 19b MarkenG sowie (III.) einem weiteren Feststellungsantrag.

36

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Klageanträge I. und II. übereinstimmend für erledigt erklärt und wechselseitige Kostenanträge hinsichtlich des erledigten Teils gestellt (Bl. 441/442 d.A.).

37

Die Klägerin beantragt zuletzt noch:

Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten gegenüber der Klägerin mit Schreiben der Rechtsanwälte ... vom 25.05.2021 ausgesprochene Kündigung der von den Parteien am 05.03./15.03.1974 geschlossenen Vereinbarung betreffend ... unwirksam ist.

38

Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

39

Widerklagend beantragt die Beklagte:

I. Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft, oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an einem der Geschäftsführer, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Beklagten im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung „Spezi“ für Mischgetränke aus Limonade und Cola zu benutzen, wenn dies wie nachfolgend wiedergegeben geschieht:



II. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über Art und Umfang der Handlungen gemäß vorstehender Ziffer I. seit dem 16.03.2022 und dabei Angaben zu machen über

1. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren bezahlt wurden, und

3. den mit den Waren erzielten Umsatz, die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn.

III. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten jeden Schaden zu ersetzen hat, welcher der Beklagten durch Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 16.03.2022 bereits entstanden ist und künftighin noch entstehen wird.

40

Die Klägerin beantragt:

Abweisung der Widerklage.

41

Die Beklagte hält die Klage für unbegründet, die Widerklage hingegen für zulässig und begründet. Sie meint, die Klägerin sei schon deshalb nicht berechtigt, die Marke „Spezi“ für ein colahaltiges Mixgetränk zu benutzen, weil sie nicht nachgewiesen habe, dass sie Rechtsnachfolgerin der ... geworden sei. Rechtsnachfolgerin der ... AG sei nämlich nicht die Klägerin, sondern die ... GmbH & Co. KG geworden (vgl. HR-Auszug, Anlage PBP 1). Bereits aus diesem Grund seien die Klageanträge zu I. und II. unbegründet und die Widerklage begründet. Sollte der Klägerin der Nachweis gelingen, dass sie hinsichtlich der Vereinbarung 1974 Rechtsnachfolgerin der ... AG geworden sei, habe die Beklagte diese Vereinbarung jedenfalls wirksam gekündigt. Für den Klageantrag zu III. fehle der Klägerin schon das Feststellungsinteresse, da sie nicht Partei des gekündigten Vertragsverhältnisses sei.

42

Die Beklagte bestreitet, dass die Vereinbarung 1974 Gegenstand des Einbringungsvertrags vom 09.05.1994 zwischen der ... AG und der ... Brauerei AG gewesen sei. Da der Einbringungsvertrag vom 09.05.1994 keine Gesamtrechtsnachfolge darstelle, sondern eine Einzelrechtsnachfolge, seien sämtliche Vermögensgegenstände, die auf die ... Brauerei AG übergehen sollten, einzeln zu übertragen gewesen. Sollte aber die Vereinbarung 1974 Gegenstand des Einbringungsvertrages 1994 gewesen sein, so würde zwischen der ... AG und der ... Brauerei AG diesbezüglich ein Vertrag über eine Schuldübernahme im Sinne des § 415 BGB vorliegen. Die Wirksamkeit dieser Schuldübernahme würde von der Genehmigung der Beklagten abhängen (§ 415 Abs. 1 S. 1 BGB), eine solche habe die Beklagte nicht erteilt. Die Beklagte habe auch in Ziffer 10 der Vereinbarung 1974 keine vorherige Einwilligung erteilt, weil der dort enthaltenen Rechtsnachfolgeklausel nicht entnommen werden könne, dass die Beklagte von vornherein damit einverstanden gewesen sei, dass die ... AG nur die Rechte, nicht aber auch die Verpflichtungen auf Dritte übertrage. Anders als in § 416 Abs. 1 S. 2 BGB bedeute bei einer Schuldübernahme im Sinne des § 415 BGB ein Schweigen allein gerade keine Genehmigung. Die Beklagte habe den Einbringungsvertrag 1994 aber bislang - unbestritten - nicht gekannt; weder die ... AG noch die ... Brauerei AG hätten die Beklagte über die Einbringung informiert. Mit Schreiben vom 04.07.2017 habe die Klägerin der Beklagten zwar mitgeteilt, dass die ... durch Verschmelzung und Umfirmierung in der ... Brauerei Gruppe GmbH & Co. KG a.A. aufgegangen sei; diese Information habe aber nicht die Einbringung der ... AG in die ... Brauerei AG betroffen (vgl. Schreiben, Anlage PBP 2). Und schließlich sehe Ziffer 10 S. 2 der Vereinbarung 1974 vor, dass nur das Recht erhalte, die Abfüllung und/oder den Vertrieb colahaltiger Mixgetränke mit der vertragsgemäßen Aufmachung an ein rechtlich selbständiges Tochterunternehmen zu überlassen, an dem die ... AG eine Mehrheitsbeteiligung besitze. Die Beklagte bestreite aber, dass die ... AG eine solche Mehrheitsbeteiligung an der Klägerin halte. Wenn aber die Vereinbarung 1974 nicht wirksam von der ... AG auf die ... Brauerei AG übergegangen sei, würden auch die nachfolgenden Rechtsakte nicht dazu führen können, dass sich die Klägerin auf die Vereinbarung 1974 berufen könne. Ein konkludenter Neuabschluss des Lizenzvertrages 1974 sei ebenfalls nicht erfolgt, vorsorglich erkläre die Beklagte jedoch nochmals die Kündigung jeglicher Vereinbarung mit der Klägerin über die Nutzung der Marke „Spezi“ für ein Cola-Mischgetränk zum 31.12.2022, hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt (so S. 37 der Duplik und Widerklage, Bl. 311 d.A.).

43

Die Klägerin könne sich vorliegend auch nicht auf § 25 HGB berufen, weil kein Fall einer Unternehmensfortführung im Sinne der genannten Vorschrift gegeben sei.

44

Auch die als Anlage LSG 51 vorgelegte Vereinbarung zwischen der Klägerin und der ... GmbH & Co. KG vom 25.01.2022 ver helfe weder der Klage zum Erfolg, noch stehe diese den mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüchen entgegen, weil die ... GmbH & Co. KG mangels wirksamer Übertragung der Vereinbarung 1974 auf diese rechtlich nicht in der Lage sei, Rechte aus dieser Vereinbarung auf die Klägerin zu übertragen, und weil die Vereinbarung vom 25.01.2022 gemäß § 399 Alt. 1 BGB unwirksam sei.

45

Nach Auffassung der Beklagten handele es sich bei der Vereinbarung 1974 um einen Warenzeichen-Lizenzvertrag und nicht um eine Abgrenzungsvereinbarung. Dies ergebe sich insbesondere aus einer am Wortlaut orientierten Auslegung sowie aus Gegenstand, Inhalt und Entstehungsgeschichte der Vereinbarung sowie der Interessenlage der Parteien. Relevant für die rechtliche Einordnung der Vereinbarung sei die Rechtslage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Anders als im Markengesetz (dort § 30), habe es - insoweit unbestritten - im Warenzeichengesetz keine Vorschrift über Lizenzen an Warenzeichen gegeben. Gleichwohl sei anerkannt gewesen, dass Lizenzen an Warenzeichen eingeräumt hätten werden können (dazu im Einzelnen S. 10/12 der Klageerwiderung, Bl. 97/99 d.A.). Entscheidend sei, ob die Beklagte der ... AG den Gebrauch eines Zeichens gestattet habe, das sich von ihren geschützten Warenzeichen ableiten lasse (dann Lizenz), d.h. von diesem Warenzeichen abhängig sei, oder ob es sich um die Abgrenzung der Schutzbereiche zweier ähnlicher, aber voneinander unabhängiger Zeichen handele, die sich nicht voneinander ableiten ließen (dann Abgrenzungsvereinbarung). Dass es sich im vorliegenden Fall der Vereinbarung 1974 um einen Lizenzvertrag handele, folge bereits aus dem Umstand, dass es bei Vertragsschluss noch gar kein Kennzeichen ... gegeben habe, das den Warenzeichen der Beklagten hätte gegenüberstehen können und deren Schutzbereich hätte abgegrenzt werden müssen. Vielmehr habe die ... AG geplant, ein colahaltiges Mixgetränk unter dem Zeichen „Spezi“ auf den Markt zu bringen.

46

Die Vereinbarung 1974 behandle keine Abgrenzung von Schutzbereichen. Die ... AG erhalte von der Beklagten die Gestattung, unter konkreten Bedingungen das Zeichen „Spezi“ für ein colahaltiges Mixgetränk zu benutzen. Nach Diktion und Terminologie handele es sich eindeutig um eine Warenzeichenlizenz. Aus der Präambel gehe hervor, dass die Parteien von der Bezeichnung „Spezi“ als Gegenstand der Vereinbarung 1974 ausgegangen seien. Deren warenzeichenmäßige Benutzung habe zugunsten der ... AG ermöglicht werden sollen. Die Wortwahl in Ziffer 1 der Vereinbarung 1974 entspreche exakt dem damaligen Verständnis von der Rechtsnatur einer Lizenz nach dem Warenzeichengesetz. Das der Vereinbarung 1974 beigefügte Etikett, welches die von ... zu nutzende Aufmachung zeige, unterstreiche den Wortlaut der Vereinbarung, wonach es um eine Gestattung der warenzeichenmäßigen und schlagwortartigen Benutzung des Zeichens „Spezi“ gehe. Es würden ersichtlich zwei getrennte Kennzeichen verwendet, nämlich das Warenzeichen „Spezi“ und das Firmenschlagwort Auch die Vorgabe zur Art und Weise der Benutzung der lizenzierten Warenzeichen in Ziffer 1, 2. Halbsatz und Ziffer 3 der Vereinbarung 1974 komme regelmäßig in Warenlizenzverträgen vor. Ein weiterer offensichtlicher Hinweis auf einen Lizenzvertrag im Wortlaut der Vereinbarung 1974 finde sich darüber hinaus in Ziffer 2. Dort verpflichte sich ... zu einem Lizenzvermerk. Die Parteien hätten Wert darauf gelegt, dass es „Lizenz Spezi Wz 705 093“ heiße und nicht wie bei der ersten Etiketten-Charge fälschlich angegeben „mit Zustimmung Wz Nr. 705 093“. In Ziffer 4 der Vereinbarung 1974 werde nochmals ausdrücklich von einer Umsatzlizenz gesprochen. Bei den Nichtangriffsverpflichtungen in Ziffern 5 und 7 handele es sich ebenfalls um übliche Klauseln in Lizenzverträgen. Sehr deutlich werde die gesellschaftsrechtliche Bindung, wie sie für einen Lizenzvertrag typisch sei, in Ziffer 6 der Vereinbarung 1974, mit der sich die Parteien zur gegenseitigen Information und Unterstützung verpflichtet hätten. Eine solche Kooperation mache nur dann Sinn, wenn sich das Benutzungsrecht der Lizenznehmerin von dem Recht der Lizenzgeberin ableite. Aus Ziffer 8 der Vereinbarung 1974 gehe hervor, dass die ... AG - anders als im Falle einer Abgrenzungsvereinbarung - gerade kein Schutzrecht für das Zeichen „Spezi“, das in seinem Schutzbereich von den Warenzeichen der Beklagten abgegrenzt werden müsste, erlangen solle. Aus der Formulierung in Ziffer 9 folge expressis verbis, dass beide Parteien von der Tatsache ausgegangen seien, dass ein Lizenzvertrag geschlossen worden sei. Auch der in Ziffer 10 normierte Sukzessionsschutz greife nur im Falle eines Lizenzvertrages. Denn für eine Abgrenzungsvereinbarung bestehe er nur, wenn er vertraglich vereinbart worden sei, wofür die Regelung unter Ziffer 10 S. 1 der Vereinbarung 1974 aber nicht genüge, da dort keine Verpflichtung zur Übertragung der Pflichten aus der Vereinbarung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger geregelt worden seien. Ein - im Interesse der ... AG liegender - Sukzessionsschutz sei daher (ohne vertragliche Regelung) nur durch eine Lizenz erreichbar gewesen. Entgegen der Darstellung der Klägerin habe der Beklagten zum

Zeitpunkt der Vereinbarung 1974 auch ein Unterlassungsanspruch gegen die geplante Verwendung des Zeichens „Spezi“ durch die ... AG zugestanden (dazu im Einzelnen S. 21/23 der Klageerwiderung, Bl. 108/110 d.A.).

47

Die Beklagte meint, die Vereinbarung 1974 habe nach Ablauf einer angemessenen Mindestlaufzeit und mit angemessener Frist ordentlich gekündigt werden können. Dies ergebe eine ergänzende Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB (vgl. BGH GRUR 1959, 384 - Postkalender und BGH GRUR 1970, 528 - Migrol).

48

Jedenfalls aber sei eine wirksame außerordentliche Kündigung der Beklagten mit angemessener Frist nach Ablauf von 30 Jahren am 25.05.2021 in entsprechender Anwendung der §§ 581 Abs. 2, 544 BGB erfolgt. Beim Warenzeichenlizenzvertrag handle es sich um einen verkehrstypischen, gemischten Vertrag eigener Art, auf den nach der Rechtsprechung des BGH die Normen des Pachtrechts Anwendung fänden; die Tatbestandsvoraussetzungen des § 544 S. 1 BGB seien erfüllt (siehe dazu eingehend etwa S. 42/46 der Klageerwiderung, Bl. 129/133 d.A.).

49

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung ergebe sich überdies aus §§ 581 Abs. 2, 543 Abs. 1 BGB, da der Beklagten die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht länger zugemutet werden könne. Die Marktverhältnisse hätten sich seit 1973 verändert, die Bedeutung des Vertriebs über Bierlieferverträge sei massiv zurückgegangen und ein Vertrieb erfolge verstärkt bundesweit. Hätte die Beklagte 1973 geahnt, dass sich die Märkte derart verändern würden, und dass ... einmal einen Schwerpunkt auf „Spezi“ setzen würde, hätte die Beklagte keinen Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Lasten des Markenaufbaus und der Markenverteidigung allein ihr aufbürde und es ... erlaube, eine marktmächtige Stellung ohne Kosten für die Markenbenutzung aufzubauen. Zudem habe sich das lizenzierte Warenzeichen- bzw. Markenportfolio der Beklagten im Hinblick auf Umfang, Rechtsbestand und Schutzbereich erweitert. Die Beklagte gehe davon aus, dass sämtliche dieser rechtsbeständigen Warenzeichen und Marken Gegenstand des Lizenzvertrages seien. Damit stehe ein umfangreiches Schutzrechtsportfolio, das eine bekannte Marke „Spezi“ schütze, einer äußerst geringen einmaligen Zahlung seitens der ... AG in Höhe von DM 10.000,- gegenüber. Und schließlich sei eine Diskrepanz zwischen Aufwand für den Aufbau und den Erhalt des Warenzeichen- bzw. Markenportfolios einerseits und der Gegenleistung für die Lizenz andererseits gegeben. Die Gesamtsumme für Werbung und Verkaufsförderung für den Zeitraum von 1991-2021 habe ca. 35 Millionen Euro betragen. Dem stünden keine nennenswerten Marketingaufwendungen der ... Gruppe in das Zeichen „Spezi“ gegenüber. Vor diesem Hintergrund würden die Interessen der Beklagten an einer Beendigung der Vereinbarung 1974 und dem Abschluss eines neuen Lizenzvertrags mit der Klägerin (oder einer anderen Gesellschaft des ... Konzerns) überwiegen. Den legitimen Interessen der Beklagten an einer fairen Gegenleistung für die weitere Einräumung des Rechts zur umfangreichen Nutzung ihrer bekannten „Spezi“-Marken, für deren Aufbau, Erhalt und Verteidigung die Beklagte einen substantiellen zeitlichen und finanziellen Aufwand im mittleren zweistelligen Millionenbereich über einen Zeitraum von mehr als 47 Jahren seit Vertragsschluss erbracht habe, stehe seitens der Klägerin lediglich ein Interesse an einer weiterhin kostenfreien Nutzung der bekannten Marken gegenüber (siehe dazu eingehend etwa S. 47/56 der Klageerwiderung, Bl. 134/143 d.A.).

50

Selbst wenn man aber die Vereinbarung als Abgrenzungsvereinbarung qualifizieren sollte, greife - hilfsweise - zugunsten der Beklagten ein Kündigungsrecht nach §§ 705, 723 Abs. 1 BGB. Die Rechtsprechung wende die Vorschriften der §§ 705 ff. BGB nicht nur auf Gesellschaften im engeren Sinne an, sondern auch auf Rechtsverhältnisse, die gesellschaftsähnliche Züge tragen. Vor allem dann, wenn sich die Parteien der Vereinbarung gegenseitig zur gemeinsamen Abwehrbereitschaft gegen Drittzeichen verpflichteten, liege ein gesellschaftsähnliches Verhältnis vor. Genau eine solche Regelung enthalte auch die Vereinbarung 1974 in Ziffer 6. Auch die Nichtangriffsabrede in Ziffer 7 der Vereinbarung 1974 präge deren gesellschaftsähnlichen Charakter.

51

Die Auffassung der Klägerin, dass ein Vergleich „grundsätzlich nicht gekündigt“ werden könne, sei nicht richtig. Für die Frage, ob die Vereinbarung gekündigt werden könne oder nicht, komme es auf deren Inhalt

an, dieser sei ggf. durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB festzustellen. Wenn sich die Parteien - wie hier - in Form eines Lizenzvertrages geeinigt hätten, so gelten für die Beendigung einer solchen Vereinbarung die für einen Lizenzvertrag gültigen Regelungen.

52

Entgegen der Ansicht der Klägerin sei das Kündigungsrecht der Beklagten zur Kündigung der Vereinbarung 1974 auch nicht verwirkt. Wenn eine Kündigung gemäß § 544 BGB „schon“ nach 30 Jahren zulässig sei, so sei sie erst recht nach 47 Jahren möglich. Im Übrigen lägen die Voraussetzungen der Verwirkung nicht vor. Zu dem Zeitpunkt müsse auch das sog. „Umstandsmoment“ hinzukommen. Das bloße Unterlassen der Geltendmachung des Anspruchs genüge nicht. Aus dem bisherigen Verhalten der Beklagten ergäben sich keinerlei Anhaltspunkte, wonach sie auf das Recht zur Kündigung der Vereinbarung 1974 für alle Zeiten verzichten würde.

53

Markenrechtliche Ansprüche der Beklagten gegen die Klägerin seien daher gegeben. Diese seien nicht nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG oder § 242 BGB ausgeschlossen, denn es gebe keinen allgemeinen Grundsatz, dass die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Schwere stehen müssten. Ein Unterlassungsgebot bedeute für den Schuldner stets Härten, diese seien aber grundsätzlich hinzunehmen (dazu im Einzelnen S. 3 des Schriftsatzes vom 17.06.2022, Bl. 410 d.A.).

54

Da die Klägerin nicht Rechtsnachfolgerin der ... AG sei, mit welcher die Beklagte die Vereinbarung 1974 abgeschlossen habe, sei die Klägerin schon aus diesem Grunde nicht berechtigt, die Marke „Spezi“ für ein colahaltiges Mixgetränk zu benutzen. Sollte die Klägerin nach Ansicht des erkennenden Gerichts Rechtsnachfolgerin der ... AG geworden sein, so würde sie ab dem 16.03.2022 nicht mehr berechtigt sein, die Marke „Spezi“ für ein colahaltiges Mixgetränk zu benutzen. Denn aufgrund der Kündigung der Beklagten gemäß Schreiben vom 25.05.2021 ende die Vereinbarung 1974 am 15.03.2022. Die Ansicht der Klägerin, dass sich die Beklagte für ihre markenrechtlichen Ansprüche nur auf die Warenzeichen (jetzt: Marken) stützen könne, die Gegenstand der Vereinbarung 1974 gewesen seien, sei nicht nachvollziehbar. Die Beklagte stütze ihre markenrechtlichen, nunmehr auch im Wege der Widerklage geltend gemachten Ansprüche gegen die Verwendung der Marke „Spezi“ durch die Klägerin für ein colahaltiges Mixgetränk in erster Linie auf die deutsche Wortmarke Nr. 394 01 063 „Spezi“ (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 27), in zweiter Linie auf die deutsche Wortmarke Nr. 30 2013 000 646 „Spezi“ (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 31) und in dritter Linie auf die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 396 36 636 „Spezi“ (vgl. Registerauszug, Anlage LSG 28). Die Marken würden von der Beklagten ernsthaft i.S.v. § 26 MarkenG und damit rechtserhaltend benutzt, und zwar sowohl durch die Beklagte als auch durch deren Lizenznehmer, zu denen auch die Klägerin gehöre (dazu im Einzelnen S. 44/46 der Duplik und Widerklage, Bl. 318/320 d.A. und S. 14/18 des Schriftsatzes vom 17.06.2022, Bl. 421/425 d.A. sowie Lizenz- und Abfüllverträge, Anlagen PBP 35 bis PBP 41). Ferner seien diese auch nicht wegen Verfalls i.S.v. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG löschungsreif, da „Spezi“ keine beschreibende Angabe für ein Cola-Mischgetränk sei und auch nicht zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für ein solches geworden sei (dazu insbesondere S. 46/47 der Duplik und Widerklage, Bl. 320/321 d.A.); im Übrigen sei die Beklagte konsequent gegen Verletzer der Marke „Spezi“ vorgegangen (vgl. Aktennotiz, Anlage PBP 6 und Aufstellung, Anlage PBP 29 sowie exemplarisch Dokumente, Anlagen PBP 30 bis PBP 34). An dem Zeichen „Spezi“ für ein colahaltiges Mixgetränk habe kein Freihaltebedürfnis bestanden. Gegen ein solches Freihaltebedürfnis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung 1974 spreche zunächst die Eintragung der lizenzierten Warenzeichen; der Beschluss des DPA aus dem Jahre 1973, wonach eine Warenzeichenanmeldung der ... AG für das Wortzeichen „Spezi“ rechtskräftig zurückgewiesen worden sei, könne daher nur als Fehlentscheidung bezeichnet werden. Die Beklagte hätte den Beschluss des DPA in jedem Fall angegriffen und nicht rechtskräftig werden lassen. Gegen ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen „Spezi“ spreche überdies, dass colahaltige Mixgetränke von Wettbewerbern unbestritten unter anderen Bezeichnungen angeboten würden, wie z.B. von ... unter der Bezeichnung ... (seit 1969) und von ... unter der Bezeichnung ... (seit 1973). Vor diesem Hintergrund sei der Vortrag der Klägerin unzutreffend, dass die Beklagte nur deshalb einen wirksamen Markenschutz für das Zeichen „Spezi“ erhalten habe können, weil die ... AG aufgrund der Nichtangriffsklausel der Vereinbarung 1974 keinen Löschungsantrag gestellt habe. Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintragung sei jedenfalls eine Löschung der „Spezi“-Warenzeichen und Marken nach § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG ausgeschlossen.

Zwischen den vorstehend genannten Marken der Beklagten und der von der Klägerin benutzten Bezeichnung ... gemäß dem Flaschenetikett



bestehe Doppelidentität bzw. Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 MarkenG. Die genannten Marken der Beklagten seien für „colahaltige Mischgetränke“ geschützt. Die Klägerin benutze das in Rede stehende Zeichen für colahaltige Mischgetränke und somit für identische Waren. Diese Benutzung durch die Klägerin erfolge auch markenmäßig, nämlich zur Unterscheidung des von der Klägerin angebotenen und vertriebenen Cola-Mischgetränks von entsprechenden Getränken anderer Hersteller. Die Marke „Spezi“ sei für ein colahaltiges Mixgetränk sehr bekannt und besitze daher eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft; das Zeichen „Spezi“ sei für ein Cola-Mischgetränk nicht genuin beschreibend und die durchschnittliche Kennzeichnungskraft sei durch die langjährige und intensive Benutzung des Zeichens „Spezi“ für ein Cola-Mischgetränk erheblich gesteigert worden. So habe die Beklagte seit dem Geschäftsjahr 1983 mit der Marke „Spezi“ rund 414 Millionen Euro Umsatz erzielt und rund 9,7 Millionen Hektoliter „Spezi“ verkauft. Beim Zeichenvergleich sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin die Marken „Spezi“ der Beklagten identisch übernommen habe. Sie habe lediglich ihr Unternehmenskennzeichen ... hinzugefügt, so dass nach der „THOMSON LIFE“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042) dementsprechend zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen gegeben sei (so S. 62 Klageerwidern, Bl. 149 d.A. und nochmals S. 20/21 der Duplik und Widerklage, Bl. 294/295 d.A.), wenn man nicht schon von einer Prägung des Kombinationszeichens durch die weit überdurchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke „Spezi“ ausgehen wolle (so S. 15 der Duplik und Widerklage, Bl. 289 d.A.), bzw. liege hierin die Nutzung zweier voneinander getrennter Zeichen, nämlich zum einen des Firmenschlagwortes ... und zum anderen der mit den Widerklagemarken identischen bzw. zumindest nahezu identischen Marke „Spezi“; die Nutzung zweier

getrennter Zeichen entspreche den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt für colahaltige Erfrischungsgetränke bzw. für Brauereiprodukte (so S. 10 der Duplik und Widerklage, Bl. 284 d.A.). Die Zeichenverwendung der Klägerin beeinträchtige nicht nur die Herkunftsfunktion, sondern auch die Investitionsfunktion der Beklagtenmarken. Auf die Schuttschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG könne sich die Klägerin nicht berufen, weil es sich bei „Spezi“ nicht um eine beschreibende Angabe für ein Cola-Mischgetränk handele. Es sei nicht ersichtlich und werde von der Klägerin auch nicht dargetan, welche Merkmale oder Eigenschaften eines Cola-Mischgetränkes das Wort „Spezi“ beschreiben solle. Eine Benutzungsmarke der Klägerin kraft Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG existiere nicht; vorsorglich verlange die Beklagte die Übertragung der von der Klägerin behaupteten Benutzungsmarke (so S. 50 der Duplik und Widerklage, Bl. 324 d.A.).

56

Nach alledem stünden der Beklagten gegen die Klägerin spätestens ab dem 16.03.2022 die Ansprüche auf Unterlassung gemäß § 14 Abs. 5 S. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 MarkenG, auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäß § 242 BGB, § 19 MarkenG und auf Schadensersatz gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG zu. Diese Ansprüche seien auch nicht verwirkt, weil die Beklagte erstmals mit der Klage Kenntnis von dem Einbringungsvertrag vom 09.05.1994 erlangt habe. Im Hinblick auf die Widerklageanträge Ziffern II. und III. handele es sich um eine Teilklage. Diese Ansprüche mache die Beklagte ab dem 16.03.2022 geltend. Sollte das erkennende Gericht der Argumentation der Beklagten folgen, dass die Klägerin nicht Rechtsnachfolgerin der ... AG geworden sei und sich auch nicht auf die Vereinbarung mit der ... GmbH & Co. KG vom 25.01.2022 berufen könne, behalte sich die Beklagte vor, ihre Widerklageanträge Ziffern II. und III. ab dem 04.07.2017 geltend zu machen (so S. 9 der Duplik und Widerklage, Bl. 283 d.A.).

57

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte klargestellt, dass der Widerklageantrag Ziffer I. sämtliche Gebinde von ... in jeder Flaschengröße und Dosengröße umfasse (Bl. 441 d.A.).

58

Am 05.07.2022 ist ein nicht nachgelassener Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom selben Tag bei Gericht eingegangen.

59

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 28.06.2022 (Bl. 440/442 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

60

A. Die Feststellungsklage ist - soweit diese nicht in den Klageanträgen Ziffern I. und II. wegen Fortfalls des Feststellungsinteresses nach Erhebung der Widerklage übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist - zulässig.

61

I. Streitgegenstand der Feststellungsklage kann neben der - hier nicht interessierenden - Frage der Echtheit einer Urkunde nur der Streit über ein Rechtsverhältnis sein. Unter einem solchen ist die Beziehung einer Person zu einer anderen Person oder Sache, die ein (mit materieller Rechtskraftwirkung feststellbares) subjektives Recht enthält oder aus der solche Rechte entspringen können, zu verstehen. Nur das Rechtsverhältnis selbst kann Gegenstand der Klage sein, nicht aber seine Vorfragen oder einzelnen Elemente. Keine Rechtsverhältnisse im Sinne von § 256 ZPO sind daher beispielsweise abstrakte Rechtsfragen und die Frage der Wirksamkeit von Rechtshandlungen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 256 Rdnr. 2a, 3 und 5). Die Wirksamkeit einer Kündigungserklärung kann daher nicht Gegenstand einer allgemeinen Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO sein, weil es sich hierbei lediglich um eine Vorfrage über den Bestand eines feststellungsfähigen Rechtsverhältnisses handelt (vgl. BGH NJW 2000, 354 - Goldene Pforte sowie BGH NJW-RR 2017, 1260, Rdnr. 13). Streitgegenstand einer Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO ist damit in einer Fallkonstellation wie der vorliegenden grundsätzlich der Fortbestand der geschlossenen Vereinbarung. Soweit ein Feststellungsantrag sich nach seinem Wortlaut auf die Unwirksamkeit einer bestimmten Kündigung beschränkt, ist er - wie geschehen - in diesem Sinne umzudeuten und dahin auszulegen, dass der Fortbestand des Vertragsverhältnisses festgestellt werden soll (vgl. BGH a.a.O.).

62

II. Entgegen der Auffassung der Beklagtenvertreter ist auch das erforderliche Feststellungsinteresse der Klägerin i.S.d. § 256 Abs. 1 ZPO zu bejahen.

63

1. Die Feststellungsklage dient der Erlangung von Rechtsgewissheit dort, wo eine Durchsetzung subjektiver Rechte durch Leistungsurteil oder eine Rechtsänderung durch Gestaltungsurteil nicht möglich ist (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 256 Rdnr. 1). Ein Feststellungsinteresse i.S.v. § 256 Abs. 1 ZPO besteht daher grundsätzlich nur, wenn dem subjektiven Recht des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit dadurch droht, dass der Beklagte es ernstlich bestreitet oder er sich eines Rechts gegen den Kläger berühmt, und wenn das erstrebte Urteil infolge seiner Rechtskraft geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 256 Rdnr. 1).

64

2. Im Streitfall stellt die Beklagte die Berechtigung der Klägerin zur Nutzung des Zeichens „Spezi“, die diese aus der Vereinbarung 1974 ableitet, in Frage. Die Klägerin, die primär aus eigenem und nur hilfsweise („vorsorglich“) aus abgetretenem Recht der ... GmbH & Co. KG vorgeht, hat daher ein greifbares eigenes Interesse an der Feststellung des Fortbestands dieser Vereinbarung. Anderweitige Rechtsschutzmöglichkeiten zur Klärung dieser Frage stehen der Klägerin nicht zur Verfügung, insbesondere ist das Begehren der Klägerin nicht deckungsgleich mit den mit der Widerklage verfolgten Ansprüchen der Beklagten.

65

B. Die Feststellungsklage ist - so weit nicht bereits in den Klageanträgen Ziffern I. und II. übereinstimmend für erledigt erklärt - begründet. Die Klägerin ist als Rechtsnachfolgerin der ... AG Partei der Vereinbarung 1974 geworden (dazu nachfolgend I.). Diese Vereinbarung, die als Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung und nicht als Lizenzvertrag einzuordnen ist (dazu nachfolgend II.), konnte von der Beklagten weder durch die mit dem als Anlage LSG 37 vorgelegten Schreiben vom 25.05.2021 noch durch die in der Duplik vom 27.04.2022 ausgesprochene Kündigung wirksam beendet werden (dazu nachfolgend III.).

66

I. Als Rechtsnachfolgerin der ... AG ist die Klägerin an deren Stelle als Vertragspartnerin der Beklagten in die Vereinbarung 1974 eingetreten.

67

1. Ursprüngliche Vertragsparteien der am 05.03./15.03.1974 geschlossenen Vereinbarung sind die Beklagte und die ... AG.

68

2. Mit zwischen der ... AG und der ... Brauerei AG geschlossenem Einbringungsvertrag vom 09.05.1994, vorgelegt als Anlage LSG 3, wurde der Getränke-Teil der ... AG im Wege der Einzelrechtsnachfolge (vgl. dazu B.I.1 des Einbringungsvertrages) in die ... Brauerei AG eingebracht. Ziel dieser Transaktion war ausweislich der Präambel des Einbringungsvertrages die Trennung des Betriebsteils „Getränkeherstellung und Vertrieb“ vom nicht notwendigen Grundbesitz und den Beteiligungen ohne überwiegend getränkenspezifische Bedeutung, um damit einen höheren Grad der Spezialisierung der jeweiligen Aufgabenbereiche, mehr Ergebnisklarheit und auch Flexibilität vor dem Hintergrund der Konzentrationsbewegungen in der Branche, z.B. durch Knüpfung strategischer Allianzen, zu erreichen (vgl. dazu A. des Einbringungsvertrages). Gegenstand der Einbringung waren gemäß B.I.1 des Einbringungsvertrages alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die in der Einbringungsbilanz zum 01.01.1994 einzeln oder als Sachbegriff verzeichnet sind, abzüglich der Abgänge bzw. zuzüglich der Zugänge, die nach dem Stichtag gemäß Ziffer III. des Einbringungsvertrages erfolgt sind. Die Einbringungsbilanz wurde von der Klägerin im Verfahren nicht vorgelegt. Übertragen wurden ausweislich des Einbringungsvertrages insbesondere die in B.I.2 näher bezeichneten Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, darunter gemäß B.I.2.h) „die für den Betriebsteil „Getränkeherstellung und Vertrieb“ bestehenden Verträge und Vertragsangebote, insbesondere Lieferungs- und Leistungsverträge mit Lieferanten und Abnehmern, vor allem Bier- und Getränkelieferungsverträge, sowie auch Kauf-, Miet-, Pacht-, Leasing-, Beratungs-, Finanzierungs-, Lizenz- und Kooperationsverträge (insbesondere [...]), Verträge mit Handelsvertretern, Kommissionären und Vertriebshändlern, Herstellervereinbarungen und alle

sonstigen zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisse mit den sich hieraus ergebenden Rechten und Pflichten“ sowie gemäß B.I.2.j) „alle mit dem Betriebsteil „Getränkeherstellung und Vertrieb“ zusammenhängenden immateriellen Vermögensgegenstände, insbesondere alle öffentlichen und privaten Rechte und Gestattungen, gewerbliche Schutzrechte (z.B. Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Warenzeichen etc.) und ähnliche Rechte (einschließlich Know-How sowie ein eventuell vorhandener Geschäftswert), sowie Benutzungsrechte an vorgenannten Rechten Dritter. Die vorgenannten Warenzeichen sind in der Anlage 4 im einzelnen aufgeführt. Die Umschreibungen in den entsprechenden Registern werden bewilligt und beantrag.“ Von der ... AG auf die ... Brauerei AG übertragen wurden mithin auch die Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung 1974 als „Gestattung“ i.S.v. B.I.2.j) bzw. „sonstiges zivilrechtliches Rechtsverhältnis“ i.S.v. B.I.2.h) des Einbringungsvertrages.

69

In dieser Übertragung nicht nur von Rechten, sondern auch entsprechender Verpflichtungen - nämlich etwa der Verpflichtung, die Verwendung der den Gegenstand der Vereinbarung bildenden Kennzeichnungen durch den Vertragspartner unbeschadet eigener Rechte zu dulden (vgl. dazu etwa BGH GRUR 1981, 591 - Gigi-Modelle) - aus der Vereinbarung 1974 auf die ... Brauerei AG liegt eine Schuldübernahme i.S.v. § 415 BGB, deren Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers, mithin der hiesigen Beklagten, abhängt. Eine solche Genehmigung, die auch als vorherige Zustimmung (Einwilligung) vorab erteilt werden kann (vgl. BeckOGK/Heinig, BGB, Stand: 01.03.2022, § 415 Rdnr. 25 m.w.N.), kann nicht schon in der Rechtsnachfolgeklausel gemäß Ziffer 10 der Vereinbarung 1974 gesehen werden. Sie liegt aber - da die Genehmigung i.S.v. § 415 Abs. 1 BGB auch konkludent erteilt werden kann (vgl. etwa MüKo/Heinemeyer, BGB, 9. Auflage, § 415 Rdnr. 12) - jedenfalls im nachfolgenden jahrelangen schlüssigen Verhalten der Beklagten, mit dem diese unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass sie nicht mehr die ... AG als ihre Vertragspartnerin betreffend die Vereinbarung 1974 ansieht, sondern deren Rechtsnachfolger, etwa die ... wie sich beispielsweise dem als Anlage LSG 4 vorgelegten Schreiben der Beklagten vom 16.03.2015 entnehmen lässt, in dem es im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Kündbarkeit der Vereinbarung 1974 ausdrücklich heißt: „[...] ist die Vereinbarung zwischen unserem und Ihrem Haus über die Lizenzierung von ... vom März 1974 außerordentlich kündbar. [...]“ oder schließlich die hiesige Klägerin, dergegenüber die Beklagte die als Anlage LSG 37 vorgelegte Kündigung vom 25.05.2021 erklärt hat (vgl. zum Fall der Zustimmung zur Vertragsübernahme auch BGH NJW-RR 2002, 191). Dass der Beklagten dabei der Einbringungsvertrag aus dem Jahre 1994 als solcher nicht bekannt gewesen sein mag, steht einer wirksamen Genehmigung der Schuldübernahme nicht entgegen. Denn die Zustimmung des Gläubigers zur Schuldübernahme muss sich schon nicht auf eine bestimmte Person als Übernehmer beziehen (vgl. BeckOGK/Heinig, BGB, Stand: 01.03.2022, § 415 Rdnr. 25); erst recht aber müssen dem Gläubiger nicht die Einzelheiten der Übertragung auf der Schuldnerseite bekannt sein. Eine Berufung auf die fehlende Mitteilung der Schuldübernahme i.S.v. § 415 Abs. 1 S. 2 BGB ist der Beklagten in Anbetracht der Gesamtumstände verwehrt, denn sie hat mit ihrem Verhalten über Jahre hinweg den Anschein erweckt, vom Wechsel ihres Vertragspartners bereits umfassend Kenntnis erlangt zu haben (vgl. BeckOGK/Heinig, BGB, Stand: 01.03.2022, § 415 Rdnr. 40). Im Übrigen erfolgte eine entsprechende Mitteilung auch mit dem als Anlage PBP 02 vorgelegten Schreiben der Klägerin vom 04.07.2017, dem sich entnehmen lässt, dass die Klägerin für sich in Anspruch nimmt, Rechtsnachfolgerin der ... und mithin auch der seinerzeitigen Vertragspartei ... AG zu sein. Ebenfalls nicht durchgreifend ist die Argumentation der Beklagtenseite, sie habe eine etwaige Schuldübernahme nicht genehmigen können, weil sie nicht gewusst habe, dass die Klägerin keinerlei Verpflichtungen übernommen habe; dass auf die ... Brauerei AG und nachfolgend die Klägerin als deren Rechtsnachfolgerin nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten aus der Vereinbarung 1974 übergegangen sind, wurde bereits oben festgestellt und ist in B.I.2.h) des Einbringungsvertrages ausdrücklich geregelt.

70

3. Die ... Brauerei AG wurde ausweislich der als Anlagen LSG 4 und LSG 5 vorgelegten Handelsregistrauszüge Ende 1998/Anfang 1999 formwechselnd umgewandelt in die ... Sodann wurde die persönlich haftende Gesellschafterin dieser ... die ... ausweislich des als Anlage LSG 6 vorgelegten Handelsregistrauszugs als übertragende Gesellschaft aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2017 durch Aufnahme verschmolzen mit der ... & Co. KGaA. Mit der Verschmelzung wurde die ... & Co. KGaA einziger verbleibender persönlich haftender Gesellschafter der ... Gleichzeitig wurde der einzige Kommanditist der ... nämlich die ... als übertragende Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 30.05.2017 ebenfalls durch Aufnahme mit der ... & Co. KGaA verschmolzen. Infolge dieser

Verschmelzungen hat der einzige verbleibende Gesellschafter der ... nämlich die ... & Co. KGaA, das Geschäft der ... mit allen Aktiven und Passiven im Wege der Anwachsung übernommen. Die ... & Co. KGaA wiederum firmierte ausweislich des als Anlage LSG 8 vorgelegten Handelsregistrauszugs im Jahr 2017 um in ... Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, die hiesige Klägerin. Die Klägerin ist mithin Rechtsnachfolgerin der ... (vgl. auch notarielle Bescheinigung, Anlage LSG 7), welche aus der ... Brauerei AG nach formwechselnder Umwandlung hervorgegangen ist. Soweit nicht ohnehin nur eine bloße Umfirmierung stattgefunden hat, ist für die weiteren Rechtsübergänge durch formwechselnde Umwandlung und Anwachsung und Verschmelzung eine Zustimmung der Beklagten nach § 415 Abs. 1 BGB nicht erforderlich, weil es sich insoweit um Gesamtrechtsnachfolgen handelt, auf die die §§ 414 ff. BGB keine Anwendung finden (vgl. BeckOGK/Heinig, BGB, Stand: 01.03.2022, § 414 Rdnr. 135).

71

II. Die Vereinbarung 1974 zwischen der ... AG und der Beklagten, in die die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der ... AG eingetreten ist, stellt weder nach heutiger Rechtslage noch unter Geltung des WZG einen Lizenzvertrag dar, sondern ist als klassische Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung - geschlossen im Vergleichswege - auszulegen.

72

1. Zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits besteht Uneinigkeit darüber, ob die Vertragsparteien der Vereinbarung 1974 einen Lizenzvertrag oder eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen haben, was für die Frage einer Kündbarkeit dieser Vereinbarung von Belang ist. Der Wortlaut der Vereinbarung 1974 scheint diesbezüglich widersprüchlich, so dass es einer Auslegung bedarf (vgl. zum Kriterium der Auslegungsbedürftigkeit bzw. -fähigkeit etwa Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Auflage, § 133 Rdnr. 6 und 6a).

73

2. Verträge sind gemäß §§ 133, 157 BGB so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. § 133 BGB gilt seinem Wortlaut nach zwar für die Auslegung der einzelnen Willenserklärungen, er ist aber auch auf Verträge anzuwenden. Umgekehrt betrifft § 157 BGB seinem Wortlaut nach nur den bereits zustande gekommenen Vertrag. Auch die einzelnen Willenserklärungen und einseitigen Rechtsgeschäfte sind aber nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auszulegen. Rechtsprechung und Lehre haben aus den beiden Normen unter Einbeziehung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen einen weitgehend allgemein anerkannten Kanon von Auslegungsgrundsätzen entwickelt (allg. M., vgl. nur Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Auflage, § 133 Rdnr. 1). So hat die Auslegung trotz des in § 133 BGB enthaltenen Verbots der Buchstabeninterpretation zunächst vom Wortlaut auszugehen, und sind nach der Ermittlung des Wortsinns in einem zweiten Schritt die außerhalb des Erklärungsaktes liegenden Begleitumstände wie die Entstehungsgeschichte und Äußerungen der Parteien sowie die Interessenlage in die Auslegung einzubeziehen (vgl. etwa Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Auflage, § 133 Rdnr. 14 ff.). Die Auslegung ist rechtliche Würdigung. Das Gericht hat diese von Amts wegen durchzuführen und ist an Parteivorbringen nicht gebunden (vgl. Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Auflage, § 133 Rdnr. 29).

74

3. Nach Entstehungsgeschichte und Regelungsgehalt ist die Vereinbarung 1974 trotz ihres missverständlichen Wortlauts nicht als Lizenzvertrag, sondern als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung einzustufen.

75

a) Wie sich aus der von den Parteien vorgelegten umfangreichen Korrespondenz im Vorfeld der Vereinbarung 1974 ergibt, bestand der Sinn und Zweck dieser Vereinbarung in der Beilegung und - endgültigen - Regelung der zwischen den Parteien bestehenden Streitigkeiten über die Berechtigung zur Benutzung des Zeichens „Spezi“ für ein colahaltiges Mischgetränk. Insbesondere bestand schon im damaligen Zeitpunkt einige Unsicherheit darüber, ob die Bezeichnung „Spezi“ für das in Rede stehende alkoholfreie Mischgetränk aus Cola und Limonade überhaupt Schutz als Warenzeichen beanspruchen konnte, wie etwa der als Anlage LSG 20 vorgelegten Zurückweisungsbeschluss des DPA vom 03.06.1973 oder auch die als Anlage LSG 15 vorgelegte Stellungnahme der IHK München vom 07.09.1967 belegt. Vor dem Hintergrund dieser Unwägbarkeiten, die auch den im Warenzeichenrecht ausgesprochen versierten anwaltlichen Vertretern der damaligen Vertragsparteien - Rechtsanwalt K. auf Seiten der ... AG und

Rechtsanwalt Dr. P. auf Seiten der Beklagten - wohl bewusst waren (siehe insoweit - exemplarisch - etwa Schreiben vom 11.09.1972, im Anlagenkonvolut PBP 11 sowie Schreiben vom 23.11.1973, Anlage PBP 16), entschlossen sich die ... AG und die Beklagte zum Abschluss der Vereinbarung 1974. Bei Abschluss dieser Vereinbarung waren zugunsten der Beklagten die in der Präambel dieser Vereinbarung aufgelisteten Warenzeichen Nr. 698 130 „Spezi“, Nr. 698 129 „Spezi, die Flasche mit dem Rechten Maß“, Nr. 705 093



„Ein Spezi muß dabei sein“ sowie Nr. 889 780 eingetragen, nicht aber ein reines Wortzeichen „Spezi“ für „alkoholfreie Getränke“.

76

b) Kernstück der Vereinbarung 1974 ist die in Ziffer 1 enthaltene Gestattung der Beklagten zur warenzeichenmäßigen und schlagwortartigen Benutzung des Wortes „Spezi“ für ein alkoholfreies, kolahaltiges Mixgetränk in einer bestimmten bildhaften Aufmachung durch die ... AG. Bei dieser „Gestattung“ handelt es sich nicht um eine Lizenz, sondern um ein pactum de non petendo im Sinne einer Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung.

77

aa) Eine Lizenz i.S.v. § 30 MarkenG beinhaltet die vertragliche Einräumung eines Nutzungsrechts an der Marke durch den Markeninhaber oder einen anderen an der Marke Berechtigten an den Lizenznehmer. Der Lizenznehmer partizipiert insoweit an den dem Markeninhaber ausschließlich zugewiesenen Nutzungsrechten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rdnr. 7 m.w.N.). Gegenstand einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG ist das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfasst nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen (vgl. BGH GRUR 2001, 54 - SUBWAY/Subwear, Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rdnr. 7).

78

bb) Von der Lizenz im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die Vereinbarung zwischen dem Markeninhaber und einem Dritten, dass der Markeninhaber gegen die (oder eine bestimmte) Benutzung der Marke durch den Dritten nicht vorgehen, insoweit also die Rechte aus der Marke nicht geltend machen werde (pactum de non petendo). Diese auch als „Negativlizenz“ bezeichnete Abrede hat mit der Lizenz i.S.v. § 30 MarkenG nichts zu tun. Dies zeigt sich schon daran, dass Gegenstand eines solchen pactum de non petendo - anders als bei der Lizenz i.S.v. § 30 MarkenG - ohne Weiteres auch ein (wirklich oder vermeintlich) nur ähnliches Zeichen für (wirklich oder vermeintlich) nur ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen sein kann. Derartige Abreden kommen vor allem im Rahmen von Abgrenzungsvereinbarungen vor (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rdnr. 8).

79

cc) Eine solche Abgrenzung von Lizenzen und Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarungen findet nicht erst seit Inkrafttreten des MarkenG, mit welchem die Markenlizenz im deutschen Recht erstmals eine - wenn auch lückenhafte - gesetzliche Regelung erfahren hatte (hierzu näher Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rdnr. 1), statt. Vielmehr gelten diese Grundsätze seit jeher und insbesondere auch schon unter Geltung des WZG, wie beispielsweise eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 22.09.1899 (RGZ 44, 71 - Victoria) belegt, in der bereits das Reichsgericht eine entsprechende Abgrenzung zwischen einem Lizenzvertrag und einem Versprechen der dortigen Beklagten, die ihr aus der Eintragung des Warenzeichens „Victoria“ künftig erwachsenden Rechte gegen den dortigen Kläger nicht geltend machen zu wollen, vorgenommen hat. Auch unter Geltung des WZG war eine Abgrenzung von Lizenzverträgen zu Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen mithin danach vorzunehmen, ob ein Nutzungsrecht an einem eigenen Warenzeichen des Lizenzgebers eingeräumt wird, oder ob (lediglich) die Benutzung einer tatsächlich oder vermeintlich verwechselbaren

Bezeichnung gestattet wird (in diesem Sinne auch v. Gamm, WZG, § 8 Rdnr. 22, vorgelegt als Anlage LSG 43 sowie Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Auflage, Anh zu § 8 Rdnr. 6, vorgelegt als Anlage PBP 3).

80

dd) Dies zugrunde legend ist die Vereinbarung 1974 nicht als Lizenzvertrag, sondern als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung zu bewerten. Denn mit dieser Vereinbarung hat die Beklagte der ... AG nicht etwa ein Nutzungsrecht an ihren vier eingetragenen Warenzeichen eingeräumt, sondern der ... AG die Benutzung eines eigenen, von den Warenzeichen der Beklagten deutlich abweichenden Zeichens in der nachfolgenden Aufmachung



gestattet. Für diesen Befund spricht zudem, dass die Überschrift der Vereinbarung 1974 von „Lizenzvertrag“ (wie noch im als Anlage LSG 24 vorgelegten Entwurf vorgesehen) von den auf das Warenzeichenrecht spezialisierten anwaltlichen Vertretern der Vertragsparteien abgeändert wurde in „Vereinbarung“, und dass die Vereinbarung keine Regelungen zur Dauer bzw. Laufzeit sowie zu etwaigen Kündigungsmöglichkeiten vorsieht (so auch Elemenhorst/Schopp WRP 2012, 1356, 1357 m.w.N.) und darüber hinaus auch - anders als im Entwurf, in dem noch eine Zahlung „zur Abfindung der Lizenzgebühr“ vorgesehen war - von einer Lizenzgebühr abgesehen und stattdessen eine einmalige Abstandszahlung vereinbart wurde. Gegen die Einräumung einer Lizenz spricht zudem, dass die ... AG nach der getroffenen Vereinbarung eine starke Stellung behält, die die Beklagte ihren Lizenznehmern - wie die als Anlagen PBP 35 bis PBP 41 vorgelegten Lizenz- und Abfüllverträge beispielsweise hinsichtlich der Vorgaben zum Bezug des bei der Herstellung zu verwendenden Grundstoffes (§ 3) oder zu den zu verwendenden Gebinden und deren Aufmachung (§ 6) sowie zur Unterwerfung unter ständige und regelmäßige Kontrollen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung des Zeichens und der einheitlichen Qualität und Zusammensetzung des Getränkes (§ 3) belegen - üblicherweise nicht zugesteht.

81

Dass in der Tat in der unterschriebenen Fassung an einigen Stellen der Begriff „Lizenz“ enthalten ist (etwa in Ziffern 2, 4 und 9), steht der Einordnung der Vereinbarung als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung nicht entgegen und mag entweder redaktionellen Ungenauigkeiten oder dem Umstand geschuldet sein, dass Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen mit Nichtangriffsabreden mitunter auch als „Negativlizenz“ bezeichnet werden. Das übereinstimmend Gewollte hat den Vorrang vor einer irrtümlichen oder absichtlichen Falschbezeichnung (falsa demonstratio non nocet, vgl. dazu etwa Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Auflage, § 133 Rdnr. 8 mit Verweis auf BGH NJW 1658 Tz. 12; grundlegend RG BeckRS 1920, 100367 - Haakjöringsköd). Und auch der Umstand, dass sich die ... AG in Ziffer 2 der Vereinbarung 1974 zur Anbringung eines Lizenzvermerks „Lizenz Spezi Wz 705 093“ verpflichtet hat, vermag an der Rechtsnatur der Vereinbarung als Koexistenz- und

Abgrenzungsvereinbarung nichts zu ändern. Denn nach dem übereinstimmenden Parteivortrag sollte mit der Anbringung dieses Hinweises auf den Etiketten der ... AG nach außen hin eine Schwächung der Warenzeichen der Beklagten verhindert werden, ohne dass dies einen tieferen Sinn im Verhältnis der beiden Vertragsparteien gehabt hätte - das nach diesem Vermerk vorgeblich lizenzierte Zeichen „Ein Spezi muS dabei sein sollte von der ... AG zu keinem Zeitpunkt benutzt werden.

82

4. Dass Gegenstand der Vereinbarung 1974 Zeichennutzungen sind, die - je nach vertretener Rechtsauffassung - nach § 23 MarkenG freigestellt sein könnten, steht der Wirksamkeit dieser Vereinbarung darüber hinaus nicht entgegen, weil durch diese gerade etwaige rechtliche Zweifel beseitigt werden sollten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rdnr. 43 mit Verweis auf BGH GRUR 2012, 910 - Delcantos Hits).

83

III. Die Vereinbarung 1974 konnte als Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung von der Beklagten nicht wirksam gekündigt werden.

84

1. Vertragliche Regelungen zur Dauer bzw. Laufzeit sowie zu etwaigen Kündigungsmöglichkeiten enthält die Vereinbarung 1974 nicht.

85

2. Nach überwiegender und auch von der erkennenden Kammer vertretenen Auffassung sind markenrechtliche Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen - im Gegensatz zu Lizenzverträgen - nicht ordentlich kündbar (arg. ex §§ 314, 544 BGB). Denn die Schutzdauer eingetragener Markenrechte kann durch einfache Gebühreuzahlung unbegrenzt verlängert werden. Das berechnete Bedürfnis nach einer Abgrenzung der Benutzungsbefugnisse für (tatsächlich oder vermeintlich) verwechslungsfähige Zeichen besteht deshalb ebenfalls regelmäßig zeitlich unbegrenzt, zumal wenn - wie im Streitfall - mit dem Abschluss der Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarung eine endgültige Beilegung bestehender Meinungsverschiedenheiten beabsichtigt war, und die Parteien im Anschluss an diese Vereinbarung im Vertrauen auf deren Bestand vorhersehbar erhebliche Investitionen in ihren jeweiligen Markenaufbau getätigt haben (vgl. zu Koexistenz- bzw. Abgrenzungsvereinbarungen BGH GRUR 2011, 641 Rdnr. 47 - Jette Joop sowie BGH GRUR 2002, 703 - VOSSIUS & PARTNER; BeckOK/Mielke, MarkenG, 30. Edition, Stand: 01.07.2022, § 14 Rdnr. 29; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rdnr. 55; Fezer, MarkenG, 4. Auflage, § 14 Rdnr. 1101; Harte-Bavendamm/v. Bomhard GRUR 1998, 530; Elemenhorst/Schopp WRP 2012, 1356, 1357, 1360; offenlassend („jedenfalls aus wichtigem Grund“) Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rdnr. 302 mit Verweis auf § 15 Rdnr. 37; zur Geltungsdauer von Unterlassungsverpflichtungen allgemein BGH NJW 2012, 3162). Die Vereinbarung 1974 konnte daher durch die Kündigungen der Beklagten vom 25.05.2021 bzw. 27.04.2022 nicht ordentlich gekündigt werden.

86

Diesem Ergebnis stehen die von der Beklagten zur Stützung ihrer Auffassung herangezogenen, lange vor Einführung des § 314 BGB durch das SchuldRModG ergangenen Entscheidungen BGH GRUR 1959, 384 - Postkalender und BGH GRUR 1970, 528 - Migrol nicht entgegen:

87

In der Entscheidung BGH GRUR 1959, 384 - Postkalender ging es um die Frage der Kündbarkeit eines Dauerschuldverhältnisses gerichtet auf die Überlassung der drucktechnischen Herstellung eines Kalenders auf unbestimmte Zeit. Eine solche ständige Vertragsbeziehung ist aber schon ihrem Wesen nach nicht mit einer kennzeichenrechtlichen Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung vergleichbar, die gerade die Rechtsbeziehung zweier Parteien in Bezug auf die jeweiligen Zeichennutzungen endgültig regeln und die Schutzbereiche voneinander abgrenzen soll. Zudem knüpfte der BGH im Falle „Postkalender“ die ordentliche Kündbarkeit des dortigen Dauerschuldverhältnisses an die Berücksichtigung aller wesentlichen Begleitumstände unter Abwägung der Interessenlage der Vertragsparteien nach Treu und Glauben und den Verkehrssitten. Im Streitfall aber würde eine ordentliche Kündbarkeit schon an den an einer endgültigen Streitbeilegung ausgerichteten Interessen der Parteien bei Abschluss der Vereinbarung 1974 scheitern.

88

Der Entscheidung BGH GRUR 1970, 528 - Migrol hingegen lag ein Sachverhalt zugrunde, in dem es um die Kündigung einer Vereinbarung ging, durch die einem anderen die Benutzung einer Bezeichnung ohne zeitliche Begrenzung gestattet worden war. In diesem Fall hat der BGH eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit wegen der Besonderheiten des Falles in Erwägung gezogen, denn der dortigen Beklagten wurde die Benutzung einer eng an den bekannten und wertvollen Firmennamen „Migros“ angelehnten Bezeichnung unentgeltlich gestattet; zudem stellte die getroffene Vereinbarung ein noch ergänzungsbedürftiges Provisorium dar. Beides trifft auf die Vereinbarung 1974 indes nicht zu. Weder wurde diese unentgeltlich geschlossen, noch hat diese einen lediglich provisorischen Charakter; im Gegenteil beinhaltet die Vereinbarung 1974 vielmehr eine dauerhafte Konfliktlösung.

89

3. Auch die außerordentliche Kündigungsmöglichkeit der miet- und pachtrechtlichen Vorschriften der §§ 581 Abs. 2, 544 BGB greift im Streitfall nicht. Die genannten Vorschriften sind auf kennzeichenrechtliche Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarungen nicht analog anzuwenden. §§ 581 Abs. 2, 544 BGB sollen sicherstellen, dass die Dauer eines Miet- oder Pachtverhältnisses zeitlich begrenzt ist. „Ewige“, vertraglich begründete Nutzungsrechte, sog. „Erbmieten“ oder ähnliche Verhältnisse sollen hierdurch verhindert werden, weil die Verkehrsfähigkeit des Grundeigentums außerhalb des numerus clausus der Sachenrechte und des Buchungszwangs der Grundstücksrechte nicht schuldrechtlich gefährdet werden soll. Verpflichtungen für darüberhinausgehende Zeiträume sollen jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden (vgl. BeckOGK/Mehle, BGB, Stand: 01.04.2022, § 544 Rdnr. 2 sowie BGH NJW 2012, 3162 Rdnr. 16). Mit der Vereinbarung 1974 werden aber gerade keine Nutzungsrechte an einem etwaigen (Waren-) Zeichen der Beklagten eingeräumt, sondern es wurde - lediglich - ein Stillhalteabkommen (pactum de non petendo) in Form einer Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung getroffen (siehe dazu B.II.3.). Die Interessenlage ist daher nicht im Ansatz vergleichbar, weshalb sich die von der Beklagten in Erwägung gezogene Analogie verbietet.

90

4. Aus den genannten Gründen scheidet eine außerordentliche Kündigung der Beklagten in analoger Anwendung der §§ 581 Abs. 2, 543 Abs. 1 BGB ebenfalls aus; die Vereinbarung 1974 hat keine Gebrauchsüberlassung zum Inhalt.

91

5. Einer wirksamen außerordentlichen Kündigung der Vereinbarung 1974 nach § 314 Abs. 1 BGB steht jedenfalls entgegen, dass kein wichtiger Grund für eine solche außerordentliche Kündigung der Beklagten gegeben ist. Bei der Definition des wichtigen Grundes i.S.d. § 314 Abs. 1 S. 2 BGB hat sich der Gesetzgeber bewusst an § 626 Abs. 1 BGB angelehnt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt danach vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten ist (vgl. BeckOGK/Martens, BGB, Stand: 01.07.2022, § 314 Rdnr. 26). Der Kündigungsgrund muss außerdem aus dem Einflussbereich des Kündigungsgegners kommen und ihm zurechenbar sein (vgl. etwa BeckOK/Wiederhold, BGB, 62. Edition, Stand: 01.05.2022, § 543 Rdnr. 7). Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall: Die Klägerin hält die vertraglichen Vereinbarungen unbestritten ein, und Jahrzehnte nach Abschluss der Vereinbarung eingetretene Vertragsreue als Ausfluss des Wunsches der Beklagten, am beachtlichen wirtschaftlichen Erfolg der Klägerin zu partizipieren, stellt keinen wichtigen Grund im Rechtssinne dar.

92

6. Und schließlich besteht auch keine ordentliche oder außerordentliche Kündigungsmöglichkeit der Beklagten nach §§ 705, 723 Abs. 1 BGB. Denn die Parteien der Vereinbarung 1974 haben anders als die Parteien in den Entscheidungen RG GRUR 1940, 560 - strickende Hände I und BGH GRUR 2006, 56 - BOSS-Club keinen Gesellschaftsvertrag geschlossen oder ein gesellschaftsähnliches Verhältnis begründet, sondern haben sich im Gegenteil voneinander abgegrenzt. In der Entscheidung BGH GRUR 2006, 56 - BOSS-Club haben die Parteien einen unentgeltlichen Lizenz- oder Gestattungsvertrag über die Nutzung der klägerischen Marke geschlossen, was eine Anwendung gesellschaftsvertraglicher Vorschriften rechtfertigt. In der Entscheidung RG GRUR 1940, 560 - strickende Hände I hingegen hat die Rechtsvorgängerin der dortigen Beklagten der dortigen Klägerin die Benutzung deren eigenen Warenzeichens gestattet. In dieser Gestattungsvereinbarung verpflichteten sich die Vertragsparteien gegenseitig, das in Rede stehende Motiv gegen Verletzungen von dritter Seite zu schützen und ggf. Widerspruch gegen Eintragungen Dritter einzulegen sowie sich wechselseitig über Zeichenverletzungen Dritter zu informieren und bei der

Rechtsverfolgung zu unterstützen. Diese Verpflichtungen gehen weit über das hinaus, was die Parteien der Vereinbarung 1974 in der dortigen Ziffer 6 - die im Vergleich zum als Anlage LSG 24 vorgelegten Entwurf (dort Ziffer 5) nochmals stark abgeschwächt worden war - vereinbart haben. Beide Fallgestaltungen unterscheiden sich daher deutlich von der hier zu entscheidenden Konstellation, in der die Parteien der Vereinbarung 1974 sich gerade dazu entschlossen haben, nach Leistung einer einmaligen Abstandszahlung durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin endgültig getrennte Wege zu gehen.

93

C. Die zulässige Widerklage ist unbegründet.

94

Der Beklagten stehen die gegen die Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nicht zu, weil die Klägerin mit der von der Beklagten beanstandeten Zeichennutzung die Widerklagemarken nicht verletzt. Weil die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der ... AG (dazu oben B.I) Vertragspartei der Vereinbarung 1974 geworden ist, die durch die Beklagte nicht wirksam gekündigt werden konnte (dazu oben B.III), erfolgt die Zeichennutzung durch die Klägerin, die unbestritten die Vorgaben dieser Vereinbarung einhält, schon nicht „ohne Zustimmung des Markeninhabers“ i.S.v. § 14 Abs. 2 MarkenG, sondern vielmehr mit ausdrücklicher Zustimmung der Beklagten. Auf die weiteren zwischen den Parteien hochstreitigen, diffizilen kennzeichenrechtlichen Fragen einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerklagemarken, eines Verfalls der Widerklagemarken wegen Wandels zur gebräuchlichen Bezeichnung, einer markenmäßigen Benutzung des beanstandeten Zeichens auf den Etiketten der Klägerin und des Bestehens von Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne zwischen den sich jeweils gegenüberstehenden Zeichen kommt es nach alledem im Streitfall nicht an.

95

D. Soweit der nachgereichte Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 05.07.2022 anderes als bloße Rechtsausführungen enthält, war er gemäß § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 296a Rdnr. 2), eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO hinsichtlich des neuen Vortrags war nicht geboten (vgl. auch BGH NJW 2000, 142 f. und Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 156 Rdnr. 4 und 5).

96

E. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 91a ZPO, denn hinsichtlich der übereinstimmenden Teil-Erledigterklärung war über die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 91 a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden (vgl. zur Kostenmischentscheidung Zöller/Althammer, ZPO, 33. Auflage, § 91 a Rdnr. 54). Die Kosten für die übereinstimmend für erledigt erklärten negativen Feststellungsanträge Ziffern I. und II. waren danach der Beklagten aufzuerlegen, weil dieser keine entsprechenden Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche gegen die Klägerin zustehen (dazu oben C.).

97

F. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO (zur Vollstreckbarerklärung von Feststellungsurteilen siehe Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, § 256 Rdnr. 1).