

**Checkliste für Abgrenzungsvereinbarung**

**Stand: 01. Januar 2024**

**Vorbemerkung:**

Eine **Marke** ist ein rechtlich geschütztes Zeichen (z.B. Wort, Slogan, Bild-Logo), mit dem ein Unternehmen die eigenen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet und so von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen abgrenzt oder unterscheidbar macht. Weitere Informationen rund um den Schutz von Marken finden Sie unter:

<https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Markenrecht-Designrecht/>

Eine **Abgrenzungsvereinbarung** soll die Nutzungsbereiche gleicher oder ähnlicher Marken oder Kennzeichen voneinander abgrenzen. In der **Abgrenzungsvereinbarung** können sich die Parteien verpflichten, ihre Kennzeichen nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen und nur auf bestimmte Art und Weise zu verwenden.

Anders als beim **Markenlizenzvertrag** werden durch die **Abgrenzungsvereinbarung** keine Benutzungsrechte eingeräumt. Die Abgrenzungsvereinbarung soll vielmehr **Rechtssicherheit** im Zusammenhang mit der Benutzung von Kennzeichen schaffen.

**Typische Anwendungs-Fälle:** Unter besonderen Umständen kann und will man als Inhaber eines zeitlich früher entstandenen **(„prioritätsälteren“**) Kennzeichens eines Dritten ausnahmsweise nicht die Nutzung eines ähnlichen Kennzeichens untersagen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn zwischen zwei Marken zwar eine gewisse Ähnlichkeit besteht, der Erfolg eines markenrechtlichen Verfahrens jedoch ungewiss ist. Ein weiterer typischer Anwendungsfall ergibt sich bei Vorliegen zweier identischer Marken, welche zwar für unterschiedliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen sind, aber gleichwohl das Risiko besteht, dass es in der Zukunft zu einer Kollision kommen kann.

Die vorliegende **Checkliste** zeigt die wichtigsten Aspekte auf, die in einem Abgrenzungsvertrag geregelt werden sollten. Sie dient als Orientierung und verzichtet bewusst auf umfassende Formulierungsvorschläge, da diese immer vom Einzelfall abhängig sind und ohnehin stets konkret angepasst werden müssen. Für die Erstellung eines Abgrenzungsvertrages sollte deshalb ein auf Marken- und Kartellrecht spezialisierter Rechtsanwalt beauftragt werden. Zu beachten sind nämlich **auch kartellrechtliche Folgen**, die sich aus einer solchen Absprache zweier Marktteilnehmern ergeben können.

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung der drei Geschlechter verzichtet, wo eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich war. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen und diversen Formen ebenso mit ein.

**Checkliste für Abgrenzungsvereinbarung**

1. **Nennung der Vertragsparteien**

Am Anfang der Abgrenzungsvereinbarung steht immer, wer die Vertragsparteien sind, meist beginnend mit dem Inhaber der prioritätsälteren Marke. Anzugeben sind:

* Name des Unternehmens (gegebenenfalls auch der Firmenname im Handelsregister),
* Vor- und Nachname der vertretungsberechtigten Person(en) des Unternehmens (je nach Rechtsform z.B. Inhaber, Geschäftsführung, Vorstandsvorsitz),
* Anschrift des Unternehmenssitzes,
* Bezeichnung der Parteien, so wie sie im restlichen Vertrag bezeichnet werden.

1. **Präambel**

In der Präambel wird üblicherweise der Hintergrund für die Abgrenzungsvereinbarung erläutert, und zu welchem Zweck der Vertrag geschlossen wird. Hier sollten die genauen Kennzeichen und das Datum der Erstbenutzung wiedergegeben werden.

Bei eingetragenen Marken sollte die Klassifikation und Registernummer, sowie das Datum der Ersteintragung angegeben werden.

1. **Verpflichtungen des Inhabers der prioritätsjüngeren Marke**

Im Hauptteil der Abgrenzungsvereinbarung kann sich der Inhaber des zeitlich später entstandenen Kennzeichens zum Beispiel dazu verpflichten,

* für seine Marke bestimmte Waren und Dienstleistungen aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu streichen,
* das Kennzeichen nur in einer bestimmten Form und nur für bestimmte Zwecke zu benutzen oder
* aus den Rechten an seinem Kennzeichen nicht gegen den Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens vorzugehen und keine Widersprüche oder Löschanträge zu stellen.

1. **Verpflichtungen des Inhabers des prioritätsälteren Kennzeichens**

Anders als im Lizenzvertrag erfolgen die Verpflichtungen aus einer Abgrenzungsvereinbarung üblicherweise nicht auf Vergütungsbasis. Im Gegenzug für die Festsetzung eigener Verpflichtungen wird der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichens zumeist an der Absicherung des eigenen Kennzeichens interessiert sein. Um einen Schutz des prioritätsjüngeren Kennzeichens zu erreichen, kann sich der Inhaber des älteren Kennzeichens zum Beispiel dazu verpflichten:

* die Benutzung, Registrierung und/oder Neuanmeldung der Marke der anderen Vertragspartei zu dulden,
* keine Rechte daraus gegen die andere Vertragspartei herzuleiten und/oder
* einen bereits erfolgten Widerspruch gegen die Anmeldung der jüngeren Marke zurückzunehmen.

1. **Weitergabe der Verpflichtungen an Rechtsnachfolger und verbundene Unternehmen, Haftung**

Damit möglichst weitgehende und langhaltende Rechtssicherheit geschaffen wird, sollten die Verpflichtungen aus der Vereinbarung auch Rechtsnachfolgern, verbundenen Unternehmen und Lizenznehmern der Vertragsparteien auferlegt werden.

Darüber hinaus kann vereinbart werden, dass Handlungen von Tochterunternehmen und Lizenznehmern den Vertragsparteien zugerechnet werden.

1. **Geltungsgebiet**

Bei Marken, welche nicht nur beim DPMA registriert sind und international verwendet werden/bekannt sind, sollte das Geltungsgebiet der Vereinbarung festgelegt werden. Es kann zum Beispiel vereinbart werden, dass die Abgrenzungsvereinbarung für all denjenigen Ländern Wirkung entfaltet, in denen sich derzeit oder zukünftig die Rechte der Parteien Kennzeichen gegenüberstehen. Alternativ kann auch ein bestimmtes Vertragsgebiet (z.B. Europäische Union und Vereinigtes Königreich) definiert werden.

1. **Vertragsdauer und Beendigung**
   * 1. **Dauer**

Die Vertragsdauer kann frei vereinbart werden. Häufig wird vereinbart, dass die Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung zu dem Zeitpunkt erlöschen, an dem auch die in der Präambel genannten Kennzeichenrechte des Inhabers des prioritätsälteren Kennzeichens erlöschen.

* + 1. **Beendigung/Kündigung**

Egal, ob die Vertragslaufzeit beschränkt wird oder nicht, sollte die Frage einer vorzeitigen Beendigungsmöglichkeit geregelt sein.

1. **Schlussbestimmungen und Unterschrift**

Am Ende der Abgrenzungsvereinbarung werden allgemeine Regelungen über Gerichtsstand und anzuwendendes Recht getroffen. Üblich sind außerdem die Regelungen, dass Änderungen dieses Vertrags und abweichende, ergänzende Vereinbarungen immer schriftlich abzuschließen sind und dass der Vertrag bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsklauseln nicht automatisch als Ganzes unwirksam wird.

Weiterhin kann, insbesondere wenn einer Partei Kosten für die Umregistrierung ihrer Marke entstanden sind, die Kostentragungspflicht verteilt werden.

Am Ende des Vertrags müssen beide Vertragsparteien – bzw. bei Unternehmen die vertretungsberechtigten Personen – unterschreiben (mit Ort, Datum und Namensangabe).