

# **BGer 4A 553/2014 vom 17. Februar 2015**

Bundesgericht, 2015-02-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_553\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_553_2014)

FR: TF 4A 553/2014 du 17 février 2015

IT: TF 4A 553/2014 del 17 febbraio 2015

## **Regeste**

Vertrags-, Marken- und Firmenrecht | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

#### **E. 1.1**

Es geht um Zivilrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum bzw. über den Gebrauch einer Firma. Dafür sieht das Bundesrecht ( Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO [SR 272]) eine einzige kantonale Instanz vor ( Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG ). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid ( Art. 90 BGG ) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - auf die Beschwerde einzutreten.

#### **E. 1.2**

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerinnen bringen hinsichtlich ihrer eigenen Klagen vor, die Vorinstanz habe den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen verkannt und neben den obligationenrechtlichen Grundsätzen der Vertragsauslegung auch die firmen- und markenrechtlichen Anforderungen der hinreichenden Unterscheidbarkeit (vgl. Art. 951 Abs. 2 OR bzw. Art. 3 Abs. 1 MSchG [SR 232.11]) der Zeichen der

Beschwerdegegnerinnen missachtet.

### **E. 2.1**

Die Vorinstanz erwog, sowohl die Von Roll-Gruppe als auch die vonRoll infratec-Gruppe verfügten über mehrere Marken und Firmen, die den Bestandteil "VON ROLL" enthielten, der stark und prägend sei, weshalb grundsätzlich alle Firmen und Marken verwechselbar seien, die diesen Bestandteil enthielten. Inhaberin der Marke "VON ROLL" sei bei Abschluss des Kaufvertrags vom 9. April 2003 die Von Roll Holding AG gewesen. Ohne die in Artikel 14 des Kaufvertrags vereinbarte Regelung betreffend Firmenführung und Verwendung der Bezeichnung "Von Roll" könnte die Beschwerdegegnerin 1 deshalb der vonRoll infratec-Gruppe die Verwendung von "VON ROLL" verbieten. Die der vonRoll infratec-Gruppe zustehenden Rechte hätten ihre Grundlage in dem am 9. April 2003 abgeschlossenen Vertrag, weshalb die in Artikel 14 enthaltene Regelung und die im Vergleich vom 7. September 2006 "in Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung" getroffene Vereinbarung zu beachten seien. Die Klägerschaft könne ihre Marken- und Firmenrechte zwar gegenüber Dritten geltend machen; gegenüber den Beschwerdegegnerinnen seien aber die vertraglichen Bestimmungen massgebend. Dies gelte namentlich auch für die Frage, ob die einzelnen Marken und Firmen gehörig unterschieden werden könnten. Es sei in dieser Hinsicht gegenüber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab anzuwenden, der sich an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere; massgebend sei, ob eine Vertragsverletzung vorliege und nicht etwa, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 MSchG bestehe. Im Kaufvertrag und im Vergleich würden die Begriffe erwähnt, die von der vonRoll infratec-Gruppe mit "VON ROLL" kombiniert werden dürfen. Dabei handle es sich um eine abschliessende Aufzählung. Mit der im Kaufvertrag enthaltenen Feststellung, "dass Von Roll und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch in Zukunft frei sind, die Marke VON ROLL für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden", hielten die Parteien etwas fest, was an sich aufgrund der Prioritätsrechte der Beschwerdegegnerin 1 auch ohne diese Klausel gelten würde. Grundsätzlich dürfe die Von Roll Holding-Gruppe deshalb alle im Kaufvertrag und im Vergleich nicht aufgezählten Begriffe alleine und ausschliesslich zusammen mit "VON ROLL" verwenden. Nachdem im Vergleich zahlreiche fremdsprachigen Bezeichnungen ohne Vorbehalt von zusätzlich möglichen Übersetzungen aufgezählt würden, sei davon auszugehen, dass auch diese Aufzählung abschliessend sei; andere als im Kaufvertrag oder in der Vergleichsvereinbarung vorbehaltene Begriffe oder Übersetzungen von Begriffen dürfe die vonRoll infratec-Gruppe deshalb nicht mit dem Zeichen "VON ROLL" kombinieren. Die einzige Einschränkung, die sich aus dem Vertrag für die weitere Verwendung des Zeichens "VON ROLL" durch die Von Roll Holding-Gruppe ergebe, sei, dass sich "Zusätze gehörig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden" müssten. Da grundsätzlich alle Firmen und Marken, die den Bestandteil "VON ROLL" enthalten, verwechselbar seien, könne in dieser Hinsicht gegenüber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab angewendet werden, der sich an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere; gemeint könne mit dieser vertraglichen Einschränkung nur sein, dass sich die von der Von Roll Holding-Gruppe verwendeten Zeichen in Schrift- und Klangbild gehörig unterscheiden müssten. Die Verwendung des Begriffs "Water" werde weder im Kaufvertrag vom 9. April 2003 noch im Vergleich vom 7. September 2006 der vonRoll Infratec-Gruppe vorbehalten, womit die Von Roll Holding-Gruppe grundsätzlich befugt sei, diesen Begriff mit "VON ROLL" zu kombinieren. Die Marke "VON ROLL WATER" unterscheide sich in Schrift-

und Klangbild auch deutlich von VONROLL CASTING, VONROLL HYDRO, VONROLL HYDROTEC, VONROLL INFRATEC und VONROLL ITEC. Dasselbe gelte für die Firma "Von Roll Water Holding AG", die sich ausreichend von den Firmen "vonRoll hydroservices ag" und "vonRoll hydro (suisse) ag" abhebe.

#### **E. 2.2.1**

Die Beschwerdeführerinnen 2-4 stützen das beantragte Verbot der Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. die beantragte Verpflichtung zur Löschung der gegnerischen Marke "VON ROLL WATER" auf den Schutzbereich ihrer Firmen "vonRoll hydro (suisse) ag" bzw. "vonRoll hydroservices ag" und ihrer Marke "VONROLL HYDRO" sowie die vertraglichen Zusicherungen aus den beiden abgeschlossenen Vereinbarungen. Wie die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend ausführt, müssen sich nach Art. 951 Abs. 2 OR die Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Genossenschaften von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in einer dieser Rechtsform deutlich unterscheiden. Zudem kann nach Art. 956 Abs. 2 OR, wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen. Die Vorinstanz weist auch zutreffend darauf hin, dass das Markenrecht dem Inhaber nach Art. 13 Abs. 1 MSchG das ausschliessliche Recht verleiht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Zudem kann sich der Inhaber der älteren Marke gegenüber dem Inhaber einer jüngeren Marke unter anderem auf den Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG berufen (vgl. Art. 3 Abs. 3 MSchG), wonach Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerdegegnerinnen stellen nicht in Abrede, dass die Firmen bzw. die Marke der Beschwerdeführerinnen 2-4 früher als die beanstandete Firma bzw. Marke eingetragen wurden und daher grundsätzlich Priorität geniessen (vgl. Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 3 Abs. 3 MSchG). Die Vorinstanz hat indessen auf eine Prüfung der Verwechselbarkeit der fraglichen Kennzeichen verzichtet, indem sie dafür hielt, gegenüber den Beschwerdegegnerinnen seien nicht die Marken- und Firmenrechte der Beschwerdeführerinnen 2-4, sondern ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und des Vergleichs vom 7. September 2006 ausschlaggebend, welche die Verwendung des Begriffs "Water" aber nicht der vonRoll infratec-Gruppe vorbehielten, weshalb den Beschwerdegegnerinnen nicht untersagt werden könne, die Zeichen "Von Roll Water Holding AG" bzw. "VON ROLL WATER" zu gebrauchen. Ob diese Erwägungen zutreffend sind, ist anhand einer Auslegung des Kaufvertrags vom 9. April 2003 sowie der Vergleichsvereinbarung vom 7. September 2006 zu prüfen. Dass die entsprechenden Vertragsbestimmungen zwischen den Beschwerdeführerinnen 2-4 und den Beschwerdegegnerinnen anwendbar sind, blieb - im Gegensatz zur Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 1 - unbestritten.

#### **E. 2.2.2**

Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung der Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen ( Art. 18 Abs. 1 OR ). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach

ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind ( BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 132 III 626 E. 3.1; 123 III 165 E. 3a S. 168). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Parteiverhalten nicht von Bedeutung ist ( BGE 132 III 626 E. 3.1; 129 III 675 E. 2.3 S. 680). Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage frei, wobei es an die Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist ( BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666 f.; 132 III 626 E. 3.1 S. 632, 24 E. 4 S. 28; je mit Hinweisen).

### **E. 2.2.3**

Nachdem die Vorinstanz keinen übereinstimmenden tatsächlichen Parteiwillen hinsichtlich der Verwendung der strittigen Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke "VON ROLL WATER" festzustellen vermochte, sind die fraglichen Vereinbarungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Nach Artikel 14 Abs. 1 des Kaufvertrags dürfen die verkaufte Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften den Firmenbestandteil "Von Roll" mit einem individualisierenden Zusatz beibehalten. Zudem sind und bleiben sie berechtigt, die Bezeichnung "Von Roll" im Zusammenhang mit ihren Produkten weiter zu verwenden (Artikel 14 Abs. 2), wobei die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe "insbesondere" berechtigt sind, die Zeichen "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und "VON ROLL CASTING" als Marken schützen zu lassen (Artikel 14 Abs. 3). Nachdem auch die mit der Verkäuferin verbundenen Gesellschaften der Von Roll-Gruppe weiterhin frei sein sollen, die Marke "VON ROLL" für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sieht Artikel 14 Abs. 4 eine Abgrenzung insoweit vor, als sich diese Zeichen "gehörig" von den nach Abs. 3 der vonRoll infratec-Gruppe zustehenden Marken zu unterscheiden haben. Damit wird klargestellt, dass zumindest hinsichtlich der erwähnten Zeichen, die vertraglich eigens den Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe zuerkannt wurden, die Schutzbereiche der beiden Vertragspartner gegeneinander abgegrenzt werden, indem den Gesellschaften der Von Roll-Gruppe die Verwendung nicht nur identischer, sondern auch ähnlicher Zusätze verboten wird. Damit soll eine Verwechslungsgefahr aufgrund der verwendeten Zusätze vermieden werden. Zwar trifft zu, dass sich diese Verwechslungsgefahr insofern nicht ohne Weiteres nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen lässt, als nach Art. 14 des Kaufvertrags beide Gruppen den Bestandteil "Von Roll" weiterhin benutzen dürfen, weshalb sich eine Verwechslungsgefahr aus den verwendeten Zusätzen ergeben muss. Dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr darüber hinaus nicht einmal an den kennzeichenrechtlichen Grundsätzen orientieren soll, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Auffassung der Vorinstanz, wonach das vertragliche Erfordernis der gehörigen Unterscheidbarkeit der Zeichen auf das Schrift- und Klangbild beschränkt sein soll, überzeugt nicht; ein derart enges Verständnis lässt eine objektivierte Auslegung von Art. 14 des Kaufvertrags nicht zu. Vielmehr ist entgegen dem angefochtenen Entscheid auch der Sinngehalt der fraglichen Zusätze zu berücksichtigen (vgl. etwa CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: SIWR Bd. III/2, 2. Aufl. 2005, S. 83 ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 272 ff. Rz. 886 ff.; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 155 ff. zu Art. 3 MSchG ).

#### **E. 2.2.4**

Nach Ziffer 1 des Vergleichs vom 7. September 2006 wird den Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe zudem unter anderem ausdrücklich das Recht zugestanden, den Bestandteil "vonRoll" in Verbindung mit den Zusätzen "infratec", "hydro", "casting" und "itec" (je mit oder ohne einem weiteren individualisierenden Zusatz) als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. Dies ist ohne Weiteres als Ergänzung von Artikel 14 Abs. 3 des Kaufvertrags zu verstehen, der bereits die Zulässigkeit der Markeneintragung von "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und "VON ROLL CASTING" durch Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe vorsah. Nachdem der abgeschlossene Vergleich ausdrücklich in "Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 [des Kaufvertrags]" abgeschlossen wurde, ist Artikel 14 Abs. 4 des Kaufvertrags in Verbindung mit Ziffer 1 der Vergleichsvereinbarung nach Treu und Glauben so zu verstehen, dass die Gesellschaften der Von Roll-Gruppe frei sind, die Marke bzw. die Firma "VON ROLL" mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese gehörig von "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDRO", "VON ROLL CASTING" und "VON ROLL ITEC" unterscheiden. Die Kennzeichen der Beschwerdegegnerinnen haben demnach insbesondere einen hinreichenden Abstand zu "VON ROLL HYDRO" einzuhalten. Aus dem blossen Umstand, dass die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe nach Ziffer 1 des Vergleichs neben der firmen- und markenmässigen Verwendung der aufgeführten Zeichen ausdrücklich berechtigt sind, "zusätzlich" die Bezeichnungen "hy", "rohr", "pipes", "tubi", "tubes", "tuyeaux", "valves", "valvole", "valvi" und "schieber" in Verbindung mit "vonRoll" als Markenbestandteile zu schützen, lässt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen nicht etwa ableiten, dass sie selber im Gegenzug ohne Weiteres berechtigt wären, Übersetzungen von der Gegenseite zugestandenen Zeichen zu verwenden. Die Verpflichtung der Gesellschaften der Von Roll-Gruppe, einen hinreichenden Abstand zu den Zeichen "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDRO", "VON ROLL CASTING" und "VON ROLL ITEC" einzuhalten, bleibt von der Berechtigung der vonRoll infratec-Gruppe, weitere Zeichen markenrechtlich schützen zu lassen, unberührt. Den Beschwerdegegnerinnen ist die Verwendung der Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke "VON ROLL WATER" aufgrund der vertraglichen Vorgaben demnach nur erlaubt, sofern sich keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen "VON ROLL HYDRO" bzw. mit den von den Beschwerdeführerinnen 2-4 eingetragenen Firmen "vonRoll hydroservices ag" und "vonRoll hydro (suisse) ag" oder der hinterlegten Marke "VON ROLL HYDRO" ergibt. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist hingegen nicht entscheidend, dass die Verwendung des Firmen- bzw. Markenbestandteils "Water" im Kaufvertrag vom 9. April 2003 bzw. im Vergleich vom 7. September 2006 nicht ausdrücklich der vonRoll infratec-Gruppe vorbehalten wurde.

#### **E. 2.2.5**

Die Vorinstanz hat aufgrund einer unzutreffenden Auslegung der massgebenden Bestimmungen des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und der Vergleichsvereinbarung vom 7. September 2006 zu Unrecht auf eine umfassende Prüfung der Verwechslungsgefahr der fraglichen Zeichen unter Berücksichtigung kennzeichnungsrechtlicher Grundsätze - so insbesondere des Sinngehalts der verwendeten Zusätze - verzichtet. Sie wird die vertraglich zugesicherte gehörige Unterscheidbarkeit der strittigen Kennzeichen und damit die Klagen der Beschwerdeführerinnen 2-4 (vgl. Dispositiv-Ziffern 4 und 5) nach Rückweisung der Streitsache demnach neu zu beurteilen haben.

#### **E. 2.2.6**

Damit ist auch der Gutheissung der Klage der Beschwerdegegnerinnen gegen die Beschwerdeführerin 1 (vgl. Dispositiv-Ziffern 1-3), welche die Vorinstanz im Wesentlichen mit der Zulässigkeit der Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke "Von Roll Water" der Beschwerdegegnerinnen sowie einem Verweis auf die entsprechenden Erwägungen begründet hat, die Grundlage entzogen. Die Vorinstanz wird auch über diese Klage erneut zu befinden haben.

#### **E. 3**

Das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 14. Juli 2014 ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdegegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 2 und 4 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.