

SO_GERICHTE ZKEIV.2019.1 vom 4. Februar 2020

SO Obergericht, 2020-02-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/so_gerichte_ZKEIV.2019.1

FR: SO_GERICHTE ZKEIV.2019.1 du 4 février 2020

IT: SO_GERICHTE ZKEIV.2019.1 del 4 febbraio 2020

Erwägungen

E. 9

April 2003 vereinbarten die Vertragsparteien unter dem Titel «Firmenführung und Verwendung der Bezeichnung 'Von Roll'» Folgendes: Die Von Roll Infratec Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften sind und bleiben ohne zeitliche und/oder räumliche Einschränkungen berechtigt, den Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz beizubehalten. Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Von Roll verpflichtet sich, diese Verpflichtung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der entsprechenden Weiterüberbindungspflicht. Von Roll ist insbesondere auch damit einverstanden, dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw. eine von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige Tochtergesellschaft die Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt. Die Parteien sind sich einig, 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, sofern sich diese Zusätze gehörig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden. Die Von Roll Holding AG und die damalige vonRoll hydroservices ag, Oensingen, schlossen in einem von der Von Roll Holding AG beim Amtsgericht Thal-Gäu eingeleiteten Verfahren am 7. September 2006 folgenden Vergleich: In Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 des Vertrages zwischen der vr invest gmbh (neu vr invest ag), Zug, und der Von Roll Holding AG, Gerlafingen, vom 9. April 2003 vereinbarten die Parteien: 1. Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. Zusätzlich können die Bezeichnungen «hy», «rohr», «pipes», «tubi», «tubes», «tuyeaux», «valves», «valvole», «valvi» und «schieber» mit oder ohne etwaigen weiteren individualisierenden Zusätzen in Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile geschützt werden. 2. Die Beklagte verpflichtet sich für sich und die mit ihr verbundenen Unternehmen dafür zu sorgen, a) dass ihre Firmen, namentlich vonRoll projects gmbh, vonRoll trading ag, vonRoll investment ag und vonRoll pipesystems ag ihre Firma und ihren Auftritt (Reklameaufschriften, Prospekte, etc.) bis 31. Oktober 2006 dergestalt ändern, dass sie nicht mehr in Widerspruch zu Ziffer 1 hiervor stehen; b) dass sämtliche registrierten und/oder nicht registrierten Marken, welche nicht mit den Regelungen gemäss Ziffer 1 hiervor übereinstimmen, ab sofort nicht mehr gebraucht bzw. bis 31. Oktober 2006

in den entsprechenden Markenregistern gelöscht werden. 3. Die Beklagte ist dafür besorgt, dass bis 30. September 2006 die schriftlichen Zustimmungen und Anerkennungen dieses Vergleiches durch die vr invest ag, Zug, und die vonRoll infratec ag, Oensingen, vorliegen.

4. Die Klägerin [Von Roll Holding AG] verpflichtet sich, die vorliegende Klage und weitere hängige Verfahren zurück zu ziehen, wenn Ziffer 2 und 3 hiervoor bis 31. Oktober 2006 nachweislich erfüllt sind. Die (damaligen) vr invest ag und vonRoll infratec ag erklärten innert der vereinbarten Frist ihr Einverständnis zum Vergleich.

1.3 Die Von Roll Holding AG ist unter anderem Inhaberin der am 18. März 1980 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL» (Nr. 305935) und der am 24. Juni 2011 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL ENERGY» (Nr. 622580).

1.4 Die vonRoll infratec (investment) ag, eine Tochtergesellschaft der vonRoll infratec (holding) ag, hinterlegte am 20. Oktober 2017 folgende Wort-Bild-Marken: Nr. 716228: Nr. 718039: Nr. 718040: Nr. 718512: Nr. 718513:

1.5 Die Von Roll Holding AG erhob gegen die Markeneintragungen der vonRoll infratec (investment) ag insgesamt sieben Widersprüche. Die Widerspruchsverfahren wurden in der Folge im Einverständnis der Parteien durch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE) auf unbestimmte Zeit sistiert.

2.1 Die vonRoll infratec (investment) ag (nachfolgend Klägerin) reichte am 21. Dezember 2018 beim Obergericht gegen die Von Roll Holding AG (nachfolgend Beklagte) eine Klage betreffend Markenrecht/Vertrag ein. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht;
2. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht;
3. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 „VON ROLL“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht;
4. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht;
5. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke Nummer 718040 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL ITEC (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 718040 demzufolge nicht entgegensteht;
6. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke Nummer 718513 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der Beklagten gehaltene

Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 718573 demzufolge nicht entgegensteht; 7. Es sei festzustellen, dass die von der Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke Nummer 718512 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 „VON ROLL ENERGY“ nicht verletzt und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke Nummer 718512 demzufolge nicht entgegensteht; Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zu Lasten der Beklagten. 2.2 Die Beklagte beantragt in ihrer Klageantwort, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Im Rahmen des vom Präsidenten der Zivilkammer verfügten zweiten Schriftenwechsels hielten sowohl die Klägerin als auch die Beklagte an ihren Anträgen fest. Die Klägerin äusserte sich am 24. Juli 2019 in einer Noveneingabe zur Duplik der Beklagten, worauf diese am 7. August 2019 ihrerseits Stellungnahme dazu nahm. Die Klägerin reichte hierauf am 22. August 2019 eine ergänzte Honorarnote ein und erklärte gleichzeitig, auf eine weitere Stellungnahme zu verzichten. 3. Der Präsident der Zivilkammer hielt in einer Verfügung vom 6. März 2019 fest, es werde beabsichtigt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten. Die Klägerin erklärte am 27. März 2019, mit dem beabsichtigten Verzicht auf eine Hauptverhandlung einverstanden zu sein. Dieselbe Erklärung gab im Rahmen ihrer Duplik vom 1. Juli 2019 auch die Beklagte ab. Da keine weiteren Beweismassnahmen erforderlich sind, kann der Entscheid gestützt auf Art. 233 Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) somit im schriftlichen Verfahren ohne Durchführung einer Hauptverhandlung gefällt werden. Für die Vorbringen der Parteien wird grundsätzlich auf die Akten verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachstehend darauf einzugehen. II. 1.1 Das von der Klägerin eingeleitete Verfahren beinhaltet insgesamt sieben Feststellungsbegehren in einer markenrechtlichen Angelegenheit. Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum werden vom Obergericht als einziger kantonaler Instanz beurteilt (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO, § 30 Abs. 1 lit. Gesetz über die Gerichtsorganisation [GO, BGS 125.12]). Mit Vereinbarung vom 16./23. November 2018 hatten die Beklagte und die pvs invest ag für Auseinandersetzungen, die Ziffer 14 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 und den Vergleich vom 7. September 2006 betreffen, darunter insbesondere die Verwendung der Bezeichnung «Von Roll» durch Tochter- und Enkelgesellschaften der pvs invest ag, die Schiedsklausel von Ziffer 18.8 des Kaufvertrages vom 9. April 2003, aufgehoben (Urk. 3 der Klägerin). Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist deshalb gegeben. Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton Solothurn hat, ist auch die örtliche Zuständigkeit zu bejahen (Art. 31 ZPO). 1.2 Umstritten ist das Feststellungsinteresse der Klägerin. Gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Auch gestützt auf die allgemeine Bestimmung von Art. 88 ZPO kann mit einer Feststellungsklage die gerichtliche Feststellung, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht, verlangt werden. Auf eine Klage kann indessen bloss dann eingetreten werden, wenn die klagende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die klagende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Natur an der Feststellungsklage nachzuweisen. Das ist der Fall, wenn die Ungewissheit, die Unsicherheit oder die Gefährdung der Rechtsstellung des Klägers bejaht werden kann, die so stark ist, dass die Fortdauer dieser Rechtsungewissheit als unzumutbar erkannt wird, weil der Kläger dadurch

in seinem Handeln und/oder seinen Entscheidungen behindert wird. Weiter ist erforderlich, dass die Rechtsungewissheit nicht auf andere Weise, insbesondere nicht durch eine Leistungs- oder eine Gestaltungsklage behoben werden kann. Kann das Feststellungsinteresse nicht in dieser Weise bejaht werden, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und das Gericht hat ohne Prüfung der materiellen Rechtslage auf die Klage nicht einzutreten (Bessenich/Bopp, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter - Somm /Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N 7 f. zu Art. 88 ZPO).

1.3.1 Die Klägerin führt zur Begründung der Voraussetzungen zur Einleitung der negativen Feststellungsklagen Folgendes aus: Nachdem die Beklagte gestützt auf die beiden von ihr eingetragenen Wortmarken „VON ROLL und „VON ROLL ENERGY“ sieben markenrechtliche Widerspruchsverfahren gegen die fünf klägerischen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING (fig.), VONROLL HYDRO (fig.), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.) (2) eingeleitet hätten, sei die Beständigkeit der klägerischen Wort-Bild-Marken ungewiss. Es bestehe eine aktuelle, erhebliche Unsicherheit darüber, ob sie die von ihr eingetragenen Marken weiterhin verwenden können. Diese Unsicherheit behindere sie in ihrer geschäftlichen Bewegungsfreiheit im aktuellen und geplanten zukünftigen Gebrauch der von ihr eingetragenen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING (fig.), VONROLL HYDRO (fig.), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.) (2). Die Gutheissung der Klage führe unmittelbar zur Beseitigung der bestehenden Ungewissheit. Hinzu komme in der vorliegenden Konstellation ganz entscheidend, dass sie keine andere Möglichkeit als die Einleitung der vorliegenden negativen Feststellungsklage habe, um ihre Position gegen die Beklagte zu verteidigen. Mit ihrer Argumentation der bestehenden vertraglichen Verpflichtung der Beklagten, diese Markeneintragungen zu dulden, würde sie vom IGE im Rahmen des auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkten Widerspruchsverfahrens nicht gehört werden. Da sie ihre Ansprüche zudem weder mittels einer Leistungs- noch einer Gestaltungsklage geltend machen könne, sei das Feststellungsinteresse zu bejahen. Hinzu trete der Umstand, dass die in den parallel laufenden und sistierten Widerspruchsverfahren zu beurteilende Thematik mit Rechtskraft des Entscheides im vorliegenden zivilrechtlichen Verfahren ebenfalls entschieden wäre und jene Verfahren unmittelbar zu beenden wären.

1.3.2 Die Beklagte entgegnet, da die Klägerin selbst behaupte, infolge einer angeblich begangenen Vertragsverletzung sei ihr ein Schaden entstanden, stünde ihr die Möglichkeit zu, diesen Schaden mit einer Leistungsklage geltend zu machen. Ein Feststellungsinteresse sei bereits deshalb zu verneinen. In ihrer Duplik ergänzt sie, das Feststellungsinteresse sei auch noch aus einem anderen Grund nicht gegeben. Die klägerischen Rechtsbegehren zielten auf die Frage, ob die Markenrechte der Beklagten verletzt würden und daher ein entsprechendes Eintragungshindernis für die streitgegenständlichen Marken der Klägerin bestehe. Das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis, das heisst der Kaufvertrag vom 9. April 2003 und der Vergleich vom 7. September 2006, sei für die Frage, ob eine Markenrechtsverletzung vorliege, die zu einem Eintragungshindernis führe, allerdings nicht ausschlaggebend. Selbst wenn die Klägerin aufgrund dieses Vertragsverhältnisses befugt wäre, die streitgegenständlichen Marken zu registrieren, hätte dies keinen Einfluss auf die von der Klägerin aufgeworfene Verletzungsfrage. Der einhelligen Lehre zufolge könne der Lizenzgeber als Markenrechtsinhaber sein Ausschliesslichkeitsrecht auch gegenüber dem Lizenznehmer ausüben. Schaffe der Lizenznehmer mit dem von ihm verwendeten Zeichen eine Verwechslungsgefahr zur Marke des Lizenzgebers, bedeute dies, dass er eine

Markenrechtsverletzung begehe, unabhängig davon, ob seine Zeichennutzung vom Lizenzvertrag gedeckt sei oder nicht. Sei sie davon gedeckt und mache der Lizenzgeber sein Ausschliesslichkeitsrecht trotzdem geltend, habe dies somit nicht zur Folge, dass der Lizenznehmer die lizenzierte Marke nutzen dürfe. Die lizenzvertragliche Befugnis bewirke lediglich, dass der Lizenzgeber seine vertragliche Pflicht zur Duldung der Zeichennutzung durch den Lizenznehmer verletze und gegebenenfalls schadenersatzpflichtig werde. Für die Beurteilung des klägerischen Rechtsbegehrens sei deshalb unerheblich, ob die Klägerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der streitgegenständlichen Marken befugt sei. Selbst wenn dem so wäre, würde dies nichts daran ändern, dass eine Markenrechtsverletzung vorliege und damit ein Eintragungshindernis bestehe, sofern die streitgegenständlichen Marken eine Verwechslungsgefahr zu den Marken der Beklagten schafften. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr vorliege, könne das IGE allerdings im Rahmen der eingeleiteten Widerspruchsverfahren prüfen. Das IGE könne sämtliche von der Klägerin aufgeworfenen Fragen beurteilen, sodass deren Feststellungsinteresse zu verneinen und auf die Klage nicht einzutreten sei. Selbst wenn man zum Schluss käme, das IGE könne die von der Klägerin aufgeworfenen Fragen nicht umfassend beurteilen, wäre das Feststellungsinteresse zu verneinen. Folge man dem falschen Standpunkt der Klägerin, wonach sie aufgrund des Vertragsverhältnisses zur Registrierung beziehungsweise Nutzung der streitgegenständlichen Marken befugt sei, stelle die Erhebung der Widersprüche eine Verletzung der vertraglichen Pflicht dar, die streitgegenständlichen Marken zu dulden. Gegen eine solche Vertragsverletzung könnte die Klägerin eine Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, das heisst auf Rückzug der Widersprüche, erheben. Denkbar wäre auch eine Schadenersatzklage, wobei der Rückzug der Widersprüche im Sinne einer Naturalrestitution gefordert werden könnte. Die vorliegende Feststellungsklage sei zu diesen möglichen Leistungsklagen subsidiär. 1.4 Die Klägerin führt in ihrer Klageschrift aus, der Schaden, der ihr aus den gerügten Vertragsverletzungen entstehe, sei kaum abzuschätzen. Es sei davon auszugehen, dass sich der Streitwert auf insgesamt CHF 200'000.00 belaufe. Eine spätere Erhöhung im Falle nachgewiesener Schadensfälle bleibe vorbehalten (Klage, Rz 6). Aus diesen Ausführungen ergibt sich keineswegs, dass die Klägerin den Schaden auch mit einer Leistungsklage geltend machen könnte. Dass sie die Frage eines Schadens überhaupt thematisiert, hat einzig und allein mit der Bezifferung des Streitwerts zu tun. Die Ausführungen sind entgegen der Behauptung der Beklagten deshalb nicht geeignet, das fehlende Feststellungsinteresse zu begründen. Dasselbe gilt auch für die weiteren Einwände der Beklagten gegen das Feststellungsinteresse der Klägerin. Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und der Vergleich vom 7. September 2006 beinhalten nämlich keinen Lizenzvertrag. Insbesondere sind auch den beiden Entscheiden des Bundesgerichts, in welchen sich dieses mit dem Vertrag und dem Vergleich befasste, keine entsprechenden Hinweise zu entnehmen (Urteile des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016). Vom Inhalt her geht es vielmehr um eine Abgrenzungsvereinbarung (vgl. dazu die überzeugende Darstellung der Klägerin in der Eingabe vom 24. Juli 2019, S. 2 ff., worauf verwiesen werden kann). Auch die von der Beklagten erwähnten – konstruiert anmutenden – Alternativen einer Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustands, das heisst auf Rückzug der Widersprüche einerseits oder auf Schadenersatz verbunden mit einem Rückzug der Widersprüche im Sinne einer Naturalrestitution andererseits, können die Feststellungsklage nicht gleichwertig ersetzen. Es fällt denn auch auf, dass die Beklagte,

obwohl sie in ihren Rechtsschriften die Auffassung vertritt, das Feststellungsinteresse fehle, in ihren Rechtsbegehren selber gar keinen entsprechenden formellen Antrag auf Nichteintreten stellt. Das Feststellungsinteresse der Klägerin ist aus all diesen Gründen zu bejahen. Auf die Klage ist einzutreten. 2.1 Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren auf Art. 14 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 und die Vertragsergänzung gemäss dem gerichtlichen Vergleich vom 7. September 2006. Sie vertritt die Auffassung, sich im absolut unproblematischen Bereich der Markenverwendung zu bewegen. Bei «CASTING», «HYDRO» und «INFRATEC» beziehungsweise «ITEC» handele es sich um drei jener Zusätze, die gemäss den massgeblichen Vereinbarungen ihrer Gruppe zur exklusiven Nutzung zugewiesen worden seien. Insofern sei sie nicht einmal auf die weitergehende Formulierung von Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages angewiesen, wonach sie auch das Recht habe, die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Das Logo des symbolisierten Schachtdeckels, in welchem das Zeichen «VON ROLL», über Kreuz geordnet, dargestellt werde, sei im Übrigen alles andere als eine Neuschöpfung, sondern seit Jahrzehnten, schon lange vor dem Verkauf des Konzernteils der vonRoll infratec-Gruppe, so verwendet und darüber hinaus sogar nach dem Unternehmenskauf von ihrer Gruppe neu im Register eingetragen worden, ohne dass dies seitens der Beklagten je zu irgendwelchen Anständen geführt hätte. Da die Kognition des IGE auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkt sei, könnte ihr stärkstes Argument gegen die Widersprüche, nämlich die vertragliche Verpflichtung der Widersprechenden, diese Markeneintragungen zu dulden, im registerrechtlichen Verfahren nicht gehört werden. 2.2 Gemäss Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 «sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden». In Abs. 3 wird sodann festgehalten, die hierortige Beklagte sei damit einverstanden, «dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw. eine von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige Tochtergesellschaft die Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt». Im Vergleich vom 7. September 2006 wurde sodann Folgendes vereinbart: «Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. ...». Art. 14 des Kaufvertrages und der «in Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14» abgeschlossene Vergleich erlauben der Gruppe der Klägerin somit ausdrücklich, das Zeichen «VON ROLL» mit den Zusätzen «CASTING», «HYDRO», «ITEC» und «INFRATEC» zu verwenden, und dieses nicht nur als Wort-, sondern auch als Wort-Bild-Marke schützen zu lassen. Wie die Klägerin zu Recht festhält, entsprechen die von ihr angemeldeten Marken folglich exakt dem, was ihr durch die vertragliche Vereinbarung zugestanden wird. Zutreffend weist sie zudem darauf hin, dass von ihr am 26. Februar 2009 folgende Marke hinterlegt und am 12. April 2010 als Nr. 599272 im Register eingetragen wurde: Der symbolisierte Schachtdeckel dieser unangefochten gebliebenen Wort-Bild-Marke entspricht genau demjenigen, den die von der Beklagten mit ihren Widersprüchen angefochtenen Marken auch enthalten. Auf den ersten Blick weist daher alles darauf hin, dass die Klage begründet ist. 3.1 Die Beklagte wendet in

ihrer Klageantwort ein, die streitgegenständlichen Marken der Klägerin schafften im Verhältnis zu ihren eigenen prioritätsälteren Marken eine Verwechslungsgefahr. Die Klägerin verwende ihre Marken zudem zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen, das heisst kennzeichenmässig und im Geschäftsverkehr. Deren Marken verletzen demnach ihre Markenrechte am Zeichen «VON ROLL». Weiter führt sie zusammenfassend aus, bei den von der Klägerin verwendeten Zusätzen handle es sich zwar in der Tat um solche, die in der abschliessenden Aufzählung zulässiger Zusätze gemäss Ziffer 1 des Vergleichs vom 7. September 2006 aufgeführt seien. Grund für die von ihr erhobenen Widersprüche sei aber der, dass die Marken allesamt das Schachtdeckel-Logo enthielten. Strittig sei mit anderen Worten nicht die Frage, mit welchen Zusätzen die Klägerin das Zeichen «VON ROLL» kombinieren müsse, sondern die Frage, ob die Nutzung des Zeichens «VON ROLL» in der Form des Schachtdeckel-Logos zulässig sei. Art. 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 definiere das Zeichen, zu dessen Nutzung die vonRoll infratec-Gruppe befugt sei, mit dem Begriff «Von Roll» noch unspezifisch. Im Gegensatz dazu werde im Vergleich vom 7. September 2006 durchwegs der Begriff «vonRoll», das heisst das Zeichen «VON ROLL» in einer konkreten Schreibweise verwendet. Diese Abweichung vom Kaufvertrag komme nicht von ungefähr, denn der Vergleich stelle eine Präzisierung beziehungsweise Ergänzung des Kaufvertrags und der darin unklar beziehungsweise offen gebliebenen Regelungspunkte dar. Die Vertragsparteien hätten im Vergleich somit eine spezifische Schreibweise für die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die vonRoll infratec-Gruppe festgelegt. Zulässig sei die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die vonRoll infratec-Gruppe demnach nur, wenn sie in der Schreibweise «vonRoll» erfolge. Die Klägerin habe bei der Nutzung des Zeichens mit anderen Worten zwei kumulative Voraussetzungen zu beachten. Erstens seien die beiden Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» miteinander verbunden, sodass sie vom Publikum als eine Einheit wahrgenommen würden. Zweitens seien sämtliche Buchstaben mit Ausnahme des Buchstabens «R» kleingeschrieben. Das Schachtdeckel-Logo zeichne sich nun erstens dadurch aus, dass die beiden Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» getrennt seien. In der Wortmitte seien sie zwar miteinander verschränkt. Das ändere aber nichts daran, dass beide Bestandteile je einen eigenen Wortanfang und ein eigenes Wortende hätten. Sie würden vom Publikum deshalb nicht als Einheit, sondern unwillkürlich als zwei Zeichenbestandteile wahrgenommen. Auch die unterschiedliche Ausrichtung der Zeichenbestandteile – horizontal beziehungsweise vertikal – führe dazu, dass sie als getrennt wahrgenommen würden. Zweitens sei das Zeichen «VON ROLL» im Schachtdeckel-Logo ausschliesslich mit Grossbuchstaben geschrieben. Insgesamt entspreche das Schachtdeckel-Logo damit nicht der vertraglich festgelegten Schreibweise «vonRoll» und sei nicht von der Befugnis der vonRoll infratec-Gruppe erfasst, das Zeichen «VON ROLL» zu nutzen. Wäre der vonRoll infratec-Gruppe die Befugnis eingeräumt worden, das Zeichen «VON ROLL» bildlich in einer Weise auszugestalten, die über den blossen Schriftzug in der Schreibweise «vonRoll» hinausgehe, dann hätten die Vertragsparteien eine solche Befugnis im Vergleich vom 7. September 2006 auch adressiert. Die damaligen Vertragsparteien hätten somit kein Recht zugunsten der vonRoll infratec-Gruppe statuiert, das Zeichen «VON ROLL» in einer bildlich gestalteten Form zu nutzen, die über einen Schriftzug nach dem Muster «vonRoll» hinausgehe. Damit stehe fest, dass die Klägerin aus dem Kaufvertrag beziehungsweise dem Vergleich keine Befugnis ableiten könne, die streitgegenständlichen Marken zu registrieren beziehungsweise zu verwenden. Vielmehr verletze sie aufgrund der Registrierung

beziehungsweise Verwendung dieser Marken nicht nur ihre Markenrechte, sondern auch das bestehende Vertragsverhältnis. Seit Jahrzehnten verwende sie (Beklagte) das Schachtdeckel-Logo als ihr prägendes Logo, auch wenn sie dieses aus marketingtechnischen Gründen in der Folge nur noch punktuell tue. Die vonRoll infratec-Gruppe habe das Schachtdeckel-Logo demgegenüber erstmals im Jahr 2015 im Zusammenhang mit Produkten, die sie in ihrem Online-Shop anbiete, verwendet. Die Klägerin beziehungsweise die vonRoll infratec-Gruppe habe das Schachtdeckel-Logo für ihren gesamten Marktauftritt erst im Rahmen eines kürzlich erfolgten Rebrandings eingeführt. Die Marke Nr. 599272 «infratec VON ROLL» mit dem Schachtdeckel-Logo habe die Klägerin nie verwendet. Die ausbleibende Verwendung habe denn auch dazu geführt, dass sie seinerzeit gar nicht erst auf deren Registrierung aufmerksam geworden sei und diese auch nicht habe abmahnen können beziehungsweise müssen.

3.2 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Er kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, das heisst namentlich ein Zeichen, das eine Verwechslungsgefahr herbeiführt (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Die Klägerin bringt zu Recht vor, dass die Ausführungen der Beklagten zur Verwechslungsgefahr an der Sache vorbeigehen. Die vorliegend entscheidende Frage ist nicht, ob die streitgegenständlichen Marken mit dem Schachtdeckel-Logo nach kennzeichenrechtlichen Kriterien mit den beklagtischen Marken «VON ROLL» oder «VON ROLL ENERGY» verwechselbar sind. Wie sich aus den Entscheiden des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016 ergibt, ist potenziell jede Wort- oder Wort-Bild-Marke mit dem Zeichenbestandteil «Von Roll» mit der Marke «VON ROLL» verwechselbar. Zu beurteilen ist deshalb vielmehr, ob die umstrittenen Zeicheneintragungen mit den Regelungen im Kaufvertrag vom 9. April 2003 und im Vergleich vom 7. September 2006 vereinbar sind.

3.3 Die Argumentation der Beklagten, im Vergleich vom 7. September 2006 sei der vonRoll infratec-Gruppe eine bestimmte Schreibweise des Zeichenbestandteils «Von Roll» vorgeschrieben worden, kann mit der Klägerin in der Tat als kreativ bezeichnet werden. Hätten die Parteien dies tatsächlich beabsichtigt, hätten sie dies in einer Bestimmung des Vergleiches auch explizit so festgehalten. Immerhin ist im Kaufvertrag vom 9. April 2003 von «Von Roll» und «VON ROLL», die Rede, das heisst es werden unterschiedliche Schreibweisen verwendet. Da im Ingress des Vergleichs auch ausdrücklich erwähnt wird, dieser werde «in Bestätigung» des Kaufvertrages abgeschlossen und die Beklagte gemäss Kaufvertrag einverstanden ist, dass die Gruppe der Klägerin die erwähnten Marken als «Wort- und /oder Bildmarke» schützen lassen kann (Art. 14 Abs. 3 des Kaufvertrages), ergibt sich schon alleine daraus, dass der vonRoll infratec-Gruppe bei der Gestaltung des Zeichenbestandteils «Von Roll» weitgehende Freiheit zukommt. Gegenstand des Vergleiches sind offensichtlich einzig die Zusätze, welche die vonRoll infratec-Gruppe zusammen mit dem Zeichen «Von Roll» verwenden darf. Es ist beim besten Willen nicht ersichtlich, was darüber hinaus noch dazu hineininterpretiert werden könnte. Nachdem die Beklagte in ihrem Auftritt ebenfalls das Wortzeichen «vonRoll» verwendet (vgl. Beilage 33 der Klägerin), ergibt es auch gar keinen Sinn, wenn diese nun die Klägerin auf genau derselben Schreibweise behaften will.

3.4 In Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 hatten die Vertragsparteien Folgendes vereinbart: «Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen

Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden». Aus Art. 14 Abs. 3 ergibt sich sodann das Recht zur Eintragung von Wort-Bild-Marken, sofern sie die dort erwähnten Zusätze enthalten. Der Vergleich vom 7. September 2006 änderte an diesem Grundsatz nichts. Das Schachtdeckel-Logo und die in den streitgegenständlichen Marken damit verbundenen Zusätze sind somit ohne Weiteres vertragskonform. Wie die Klägerin darüber hinaus überzeugend darlegt, ist sie (beziehungsweise ihre Gruppe) es, und nicht die Beklagte, welche das Schachtdeckel-Logo seit Jahrzehnten verwendet (Replik, RZ 31 - 36, worauf verwiesen wird). Die von der Beklagten in der Klageantwort gegen die Klage vorgebrachten Einwände sind daher allesamt unbegründet.

4.1 Die Beklagte weist in der Duplik ergänzend im Wesentlichen darauf hin, ihre Marken seien infolge Benutzung rechtsbeständig. Im Verhältnis zu den streitgegenständlichen Marken der Klägerin würden sie in zeitlicher Hinsicht Priorität geniessen. Zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die Klägerin verwende die streitgegenständlichen Marken kennzeichenmässig im Geschäftsverkehr. Auf ein Weiterbenutzungsrecht könne sie sich nicht berufen. Es bestehe aus diesen Gründen kein Zweifel daran, dass ihre Marken Nr. 305935 «VON ROLL» und Nr. 622580 «VON ROLL ENERGY» durch die streitgegenständlichen Marken der Klägerin verletzt würden. Ob die Klägerin aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses befugt sei, die streitgegenständlichen Marken zu registrieren, sei irrelevant. Die Markenrechtsverletzung sei unabhängig davon zu bejahen, sodass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen seien.

4.2. Die Ausführungen der Beklagten gegen das geltend gemachte Weiterbenutzungsrecht am Schachtdeckel-Logo beruhen – wie die Klägerin schlüssig darlegt – auf der Annahme, zwischen den Parteien bestehe in Bezug auf die Benutzung des Zeichens Von Roll ein Lizenzverhältnis. Dass dem nicht so ist – die vorliegende Vereinbarung ist im Gegensatz zu einem Lizenzverhältnis auf Dauer angelegt und gesteht der vonRoll infratec-Gruppe zu, selbst eigene Immaterialgüterrechte begründen beziehungsweise schützen zu lassen – wurde bereits im Zusammenhang mit der Eintretensfrage erwähnt. Vom Inhalt der Vereinbarung her geht es vorliegend vielmehr um eine Abgrenzung der Schutzbereiche der Vertragspartner (Urteil des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015, E. 2.2.3). Wie die Klägerin überdies mit den von ihr in der Replik angerufenen Urkunden 35 – 40 belegt und dem Gericht selber aufgrund des im Rahmen der Verfahren ZKEIV.2012.8, ZKEIV.2013.1 und ZKEIV.2013.4 im historischen Museum Olten durchgeführten Augenscheins (Sonderausstellung «Von Roll Eisenwerk») bekannt ist, wurde das Schachtdeckel-Logo immer nur im Zusammenhang mit Gussprodukten, das heisst Rohren, Armaturen, Hydranten und Schachtdeckeln verwendet. Diese Produktion, die ab 1990 in der Von Roll Infratec Holding AG zusammengefasst war, wurde von der Gruppe der Klägerin übernommen. Mit dem Schachtdeckel-Logo grenzt sich die vonRoll infratec-Gruppe von den Unternehmen und den Produkten der Beklagten, die nichts mehr mit Guss zu tun haben, ab. Auch die Vorbringen der Beklagten gegen das Weiterbenutzungsrecht der Klägerin sind daher unbegründet.

4.3 Soweit sich die Beklagte in ihrer Duplik nochmals zur fehlenden vertraglichen Befugnis der Klägerin zur Registrierung beziehungsweise Nutzung der streitgegenständlichen Marken äussert, kann vollumfänglich auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (E. 3.3): Der Kaufvertrag vom 9. April 2003 und der Vergleich vom 7. September 2006 sind in Bezug auf die Schreibweise des Zeichens «Von Roll» klar und nicht weiter auslegungsbedürftig.

5. Die Vorbringen der Beklagten vermögen nach dem Gesagten am ersten Eindruck, wonach

die Klage begründet ist, nichts zu ändern. Gestützt auf die Rechtsbegehren der Klägerin ist deshalb festzustellen, dass die von ihr im Markenregister hinterlegten registrierten Wort-Bild-Marken die von der Beklagten gehaltenen Wortmarken „VON ROLL“ beziehungsweise «VON ROLL ENERGY» nicht verletzen und letztere der Eintragung der streitgegenständlichen klägerischen Wort-Bild-Marken nicht entgegenstehen. 6. Die Kosten des Verfahrens von CHF 13'000.00 gehen dem Ausgang entsprechend zu Lasten der Beklagten Von Roll Holding AG. Zudem hat die unterliegende Beklagte der obsiegenden Klägerin vonRoll infratec (investment) ag eine Parteientschädigung zu entrichten. Der von deren Vertreter mit Eingabe vom 22. August 2019 geltend gemachte Betrag von CHF 29'433.40 (inkl. Auslagen und MwSt.) ist angemessen.

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