

# ZG\_OBERGERICHT Z2 2022 46 vom 28. Oktober 2022

ZG Obergericht, 2022-10-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg\\_obergericht\\_Z2\\_2022\\_46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg_obergericht_Z2_2022_46)

FR: ZG\_OBERGERICHT Z2 2022 46 du 28 octobre 2022

IT: ZG\_OBERGERICHT Z2 2022 46 del 28 ottobre 2022

## Regeste

Markenrecht / Vertragsrecht / UWG | Markenrecht

## Erwägungen

### E. 1

Mit Urteil vom 16. Februar 2022 (Z2 2020 33; die Verweise auf Aktenstücke in diesem Urteil beziehen sich auf jene des Verfahrens Z2 2020 33) gelangte das Obergericht des Kantons Zug zum Schluss, dass die Beklagten 1 und 2 nicht berechtigt seien, sich auf die vertragliche Berechtigung zur Nutzung des Zeichens "Von Roll" nach Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags zu berufen. Demgegenüber kam das Bundesgericht im Urteil vom 18. Juli 2022 (4A\_132/2022) zum Schluss, dass die subjektive Tragweite der vertraglichen Regelung in Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags zwischen der Klägerin und den Beklagten unbestritten gewesen sei und Einigkeit zwischen den Parteien darüber bestanden habe, dass die entsprechenden vertraglichen Befugnisse den Gesellschaften der vonRoll-infratec- Gruppe eingeräumt worden seien und es sich bei den Beklagten 1 und 2 um solche Gesellschaften handle (act. 36 E. 2.3).

### E. 2

In Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin, den Beklagten sei zu verbieten, unter dem Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung Merchandising-Produkte selbst oder über Dritte zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern. Sie stützt ihren Unterlassungsanspruch in erster Linie auf Vertragsrecht (act. 1 Rz 32 ff.).

#### E. 2.1

Zur Begründung macht die Klägerin zusammengefasst geltend, die vonRoll-infratec-Gruppe dürfe gestützt auf den Aktienkaufvertrag in Verbindung mit dem Vergleich das Zeichen "VON ROLL" nur in Verbindung mit den im Vergleich abschliessend genannten Zusätzen verwenden. Sie [die Klägerin] und die Beklagte 3 hätten in Art. 14 des Aktienkaufvertrags verschiedene Aspekte der Befugnis der vonRoll-infratec-Gruppe zur Nutzung des Zeichens "VON ROLL" geregelt. Diese würden aber allesamt denselben Restriktionen unterliegen:

Seite 7/25 - In Abs. 1 werde die Befugnis zur firmenmässigen Verwendung des Zeichens "VON ROLL" – allerdings zwingend in Verbindung mit einem Zusatz – statuiert. - Abs. 2 räume die vorliegend einschlägige Befugnis zur markenmässigen Verwendung des Zeichens "VON ROLL" ein. Diese Befugnis unterstehe – was die Beklagten beharrlich ignorieren würden – allerdings derselben Einschränkung wie jene in Abs. 1. Schliesslich werde sie mit "Desgleichen" eingeleitet und nehme damit Bezug auf die in Abs. 1 statuierte

Einschränkung, das Zeichen "VON ROLL" nur in Verbindung mit einem Zusatz verwenden zu dürfen. - Abs. 3 regle schliesslich die Befugnis, Marken mit dem Zeichen "VON ROLL" – nota- bene auch hier nur in Kombination mit Zusätzen – zu registrieren. - Abs. 4 adressiere keine Befugnis der vonRoll-infratec-Gruppe, sondern eine Unterlassungspflicht der Klägerin. Bereits Art. 14 des Aktienkaufvertrags stelle damit klar, dass die vonRoll-infratec-Gruppe nicht befugt sei, das Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung zu verwenden – auch nicht als Marke. Das ergebe sich nicht nur aus der in Abs. 2 festgelegten Befugnis zur markenmässigen Verwendung des Zeichens, sondern auch aus Abs. 4. Denn gemäss dieser Bestimmung sei es der Klägerin unbenommen, das Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung zu verwenden – was sie aufgrund ihrer prioritären Kennzeichenrechte ohnehin dürfe. Die in Art. 14 Abs. 4 statuierte Unterlassungspflicht der Klägerin beziehe sich mit anderen Worten nur auf allfällige Zusätze zum Zeichen "VON ROLL". Das komme nicht von ungefähr, sondern reflektiere die Tatsache, dass die vonRoll-infratec-Gruppe bei Verwendung des Zeichens "VON ROLL" verpflichtet sei, dieses mit abschliessend genannten Zusätzen zu kombinieren. Mit Blick auf die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" durch die Klägerin habe deshalb nur hinsichtlich allfälliger Zusätze – nicht aber hinsichtlich der Verwendung des Zeichens in Alleinstellung – überhaupt ein Bedarf bestanden, der Klägerin eine Unterlassungspflicht aufzuerlegen. Art. 14 des Aktienkaufvertrags sei aber ohnehin nicht isoliert, sondern stets in Kombination mit Ziffer 1 des Vergleichs zu lesen, durch den der Aktienkaufvertrag ergänzt bzw. präzisiert worden sei. Ziffer 1 des Vergleichs regle klar, dass die vonRoll-infratec-Gruppe das Zeichen "VON ROLL" lediglich in Verwendung mit den darin abschliessend genannten Zusätzen als Marke verwenden dürfe. Allerspätestens seit Abschluss des Vergleichs vom 9. September 2006 stehe damit aufgrund des klaren Wortlauts und der Systematik des bestehenden Vertragsverhältnisses fest, dass die vonRoll-infratec-Gruppe – und damit auch die Beklagten – nicht befugt seien, das Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung – d.h. ohne Verbindung mit einem der vorgeschriebenen Zusätze – als Marke zu verwenden (act. 1 Rz 32 ff.).

## **E. 2.2**

Die Beklagten bestreiten dies und machen im Wesentlichen geltend, gestützt auf den Aktienkaufvertrag sei die vonRoll infratec holding ag von der Klägerin auf die Beklagte 3 übertragen worden. In der vonRoll infratec holding ag sei das gesamte Wasser- und Gussgeschäft, das die Marke "Von Roll" zu einer der prominentesten Industriemarken der Schweiz gemacht habe, zusammengefasst gewesen. Auf den allermeisten Produkten hätten die Giesserei-Unternehmen der vonRoll infratec holding ag seit ihrer Gründung immer das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung abgebildet, entweder in Form des Schachtdeckel-Logos oder in Form eines Schriftzugs. Die Beklagte 3 habe sich also im Jahr 2003 mit der Situation konfrontiert gesehen, dass Zehntausende von vonRoll infratec-Produkten mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung im Umlauf gewesen seien und mit den bestehenden Gussformen weiterhin produziert worden sei. Aus diesem Grund habe es für sie eine unabdingbare Voraussetzung für den Abschluss des Aktienkaufvertrags dargestellt, dass die Unternehmen der übernommenen vonRoll infratec holding ag das Zeichen "Von Roll" wie all die Jahre zuvor – ohne jeglichen Zusatz – und in freier Gestaltung auch in Zukunft für die Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen, das heisse als Marke, hätten verwenden dürfen. Art. 14 des Aktienkaufvertrags folge einer klaren Struktur: - Abs. 1 betreffe die Verwendung des Firmenbestandteils "Von Roll"; -

Abs. 2 betreffe die Verwendung der Marke bzw. des Markenbestandteils "Von Roll"; - Abs. 3 betreffe das Recht zur Eintragung von Marken; - Abs. 4 betreffe die der Verkäuferschaft verbleibenden Rechte. Während Art. 14 Abs. 1 des Aktienkaufvertrags die Einschränkung enthalte, dass das Zeichen "Von Roll" nur "mit einem individualisierenden Zusatz" beibehalten werden dürfe, finde sich in Abs. 2 keine entsprechende Einschränkung. In Abs. 2 werde der Text des Abs. 1 nur teilweise wiederholt, indem es auch im Abs. 2 heisse, das Zeichen könne ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiterverwendet werden. Das Wort "desgleichen" in Abs. 2 beziehe sich also gerade nur auf diesen explizit aufgeführten Teilgehalt des Abs. 1, nicht auf jenen, der (bewusst) ausgelassen worden sei. Hätten die anwaltlich vertretenen Parteien für die Markenverwendung dieselbe Einschränkung wie für die Firmenverwendung gewollt, hätten sie diese ausdrücklich in den Vertrag geschrieben. Das hätten sie aber nicht getan. Daraus könne nur geschlossen werden, dass bei der Markenverwendung das Erfordernis eines individualisierenden Zusatzes gerade nicht gelten solle (act. 11 Rz 25 ff. und Rz 43 ff.). In Art. 14 Abs. 4 heisse es, die Klägerin bleibe auch in Zukunft frei, 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 würden. Wäre im Vertrag der vonRoll-infratec-Gruppe jegliche Verwendung des Zeichens nur mit Zusatz erlaubt worden, hätte man sich darauf beschränken können, die verbleibenden Rechte der Verkäuferin auch nur in Bezug auf die Zusätze festzuhalten. Dass in Art. 14 Abs. 4 aber auch die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung durch die Verkäuferin thematisiert werde, spreche dafür, dass der Vertrag ein paralleles Nutzungsrecht des Zeichens in Alleinstellung durch beide Vertragsparteien statuiere (act. 11 Rz 48). Aus der Entstehungsgeschichte des Vergleichs sei zu schliessen, dass dieser der Präzisierung von Art. 14 Abs. 1 des Aktienkaufvertrags gedient habe. Der Inhalt sei tatsächlich interpretationsbedürftig. Die Formulierung, man dürfe die Bezeichnung X ausschliesslich in Verbindung mit der Bezeichnung Y verwenden, könne entweder so verstanden werden, dass man X nicht zusammen mit W oder Z verwenden dürfe, ohne eine Aussage über die Verwendung von X in Alleinstellung zu treffen – oder man könne das so

Seite 9/25 verstehen, dass jegliche Verwendung von X ohne den Zusatz Y verboten sei. Die Klägerin votiere für die zweite Interpretation, womit sie aber falsch liege. Im Vergleich von 2006 gehe es, wie das Bundesgericht bestätigt habe, allein um die Frage der Zusätze. Das Wort "ausschliesslich" im Vergleichstext solle lediglich auf den abschliessenden Charakter der aufgezählten Zusätze hinweisen. Der Vergleich thematisiere die Frage, welche Zusätze zulässig seien, nicht aber die Frage, ob ein Zusatz erforderlich sei. Letztere Frage werde im Aktienkaufvertrag dahingehend beantwortet, dass die Verwendung des Zeichens "Von Roll" als Marke ohne individualisierenden Zusatz zulässig sei. Dafür spreche weiter, dass es für die Käuferin für den Abschluss des Aktienkaufvertrags drei Jahre zuvor eine unabdingbare Voraussetzung dargestellt habe, dass sie ihre Produkte auch künftig mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung habe bezeichnen dürfen. Sei dieser Punkt aber Teil der Vertragsverhandlungen gewesen und habe sich die Käuferin diesbezüglich durchgesetzt, hätte sie sich sicher nicht kurz darauf stillschweigend und widerstandslos damit einverstanden erklärt, dieses fundamentale Recht mittels eines – notabene thematisch eng beschränkten und einer firmenrechtlichen Streitigkeit entstammenden – Vergleichs auszuhebeln. Es sei nicht die Absicht des Vergleichs gewesen, irgendetwas an der grundsätzlichen Regelung von Art. 14 des Aktienkaufvertrags zu ändern bzw. die dort

eingräumten Rechte zu schmälern. Gerade deshalb sei in der Einleitung des Vergleichs auch festgehalten worden, dieser erfolge "in Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14" des Aktienkaufvertrags. Was das Bundesgericht aus dem Grundsatz der Bestätigung des Aktienkaufvertrags für die Frage der Schreibweise des Zeichens "Von Roll" ableite, gelte analog auch für die Verwendung des Zeichens ohne Zusatz. Schliesslich gelte auch hier, was die Klägerin in Rz 38 ihrer Klage ausführe: Beide Parteien seien anlässlich des Vergleichs durch kompetente Vertragsjuristen vertreten gewesen, die bei der Vertragsredaktion erfahrungsgemäss besondere Sorgfalt walten liessen, und die Vergleichsgespräche seien von einem gewiss ebenso kompetenten Richter geleitet worden. Hätten nun die Parteien in einem Vergleich, in dem es eigentlich nur um die zulässigen Zusätze zum Zeichen "Von Roll" gegangen sei, auch gleich eine massive Einschränkung der Rechte der einen Partei vornehmen wollen, indem sie ihr die in Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags verbrieften Rechte auf Verwendung des Zeichens in Alleinstellung hätten verbieten wollen, dann hätten sie das auch klar zum Ausdruck gebracht. Eine solche Bestimmung fehle aber im Vergleich aus dem einfachen Grund, dass die Parteien, wie das Bundesgericht soeben wieder bestätigt habe, nie im Sinn gehabt hätten, in diesem Vergleich mit seiner beschränkten Tragweite die Rechte der Parteien aus dem Konzernteilungsvertrag von 2003 einzuschränken (act. 1 Rz 52 ff.)

### **E. 2.3**

In ihrer Replik entgegnet die Klägerin, dass die damalige Von Roll Infratec Holding AG und deren Beteiligungsgesellschaften das Zeichen "VON ROLL" bis zum Ausscheiden aus der Von-Roll-Gruppe per 9. April 2003 auf Basis einer von der Klägerin implizit gewährten konzerninternen Lizenz genutzt hätten. Nach dem Verkauf an die Beklagte 3 habe diese konzerninterne Lizenz freilich keine Legitimation darstellen können; sie sei erloschen. Die an die Klägerin 3 [recte: Beklagte 3] verkauften Gesellschaften seien demnach auf eine neue vertragliche Befugnis zur Zeichennutzung angewiesen gewesen. Diese sei ihnen von der Klägerin in Art. 14 des Aktienkaufvertrags in Verbindung mit dem Vergleich eingeräumt worden. Was nun die Interessenlage beim Verkauf vom 9. April 2003 anbelange, so vermöge die Darstellung der Beklagten zwar zu erklären, wieso sie auf einer Befugnis zur Nutzung des Zeichens "VON ROLL" beharrt habe. Es seien ihr aber keine Beweggründe zu entnehmen,

Seite 10/25 weshalb sich die Befugnis auf eine Nutzung des Zeichens in Alleinstellung hätte erstrecken sollen. Denn ganz abgesehen davon, dass das Zeichen "VON ROLL" auch vor dem Verkauf nicht immer in Alleinstellung, sondern auch mit Zusätzen auf Produkten der verkauften Gesellschaften angebracht worden sei, habe sich mit dem Verkauf der Von Roll Infratec Holding AG und deren Beteiligungsgesellschaften die Situation fundamental geändert. Das Beharren der neu geschaffenen vonRoll-infratec-Gruppe auf einer Befugnis zur Nutzung des Zeichens "VON ROLL" habe dazu geführt, dass inskünftig zwei unterschiedliche Unternehmensgruppen das Zeichen verwendet hätten. Daraus habe sich das Bedürfnis ergeben, der vonRoll-infratec-Gruppe die Pflicht zur Verwendung von Zusätzen zum Zeichen "VON ROLL" aufzuerlegen. Denn andernfalls hätten die beiden Gruppen ein- und dasselbe Zeichen verwendet und für das Publikum wäre nicht erkennbar gewesen, dass die jeweiligen Produkte aus unterschiedlichen Unternehmensgruppen stammten. Mit individualisierenden Zusätzen zum Zeichen "VON ROLL" habe mit anderen Worten eine Marktverwirrung verhindert werden sollen. Aus der Verwendung des Zeichens "VON ROLL" durch die verkauften Gesellschaften vor deren Ausscheiden aus der Gruppe

der Klägerin lasse sich somit nichts zu Gunsten der Beklagten ableiten; das Gegenteil sei der Fall. Während der Vertragsverhandlungen habe es stets einen Gleichlauf der Regeln für die Führung des Zeichens "VON ROLL" in den Firmen der verkauften Gesellschaften und für die markenmässige Verwendung des Zeichens gegeben. Nachdem die Beklagten hinsichtlich der firmenmässigen Führung unbestrittenermassen verpflichtet seien, Zusätze zum Zeichen "VON ROLL" zu führen, könne mit Blick auf die markenmässige Verwendung des Zeichens nichts anderes gelten. Diesen Gleichlauf hätten die Vertragsparteien mit dem Wort "Desgleichen" in Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Das gelte erst recht angesichts der Tatsache, dass die Befugnis zur Registrierung von Marken in Art. 14 Abs. 3 des Aktienkaufvertrags unbestrittenermassen ebenfalls Zusätze zum Zeichen "VON ROLL" voraussetze. Es wäre völlig absurd, wenn die Klägerin der vonRoll-infratec-Gruppe für die Registrierung von Marken eine solche Pflicht auferlegt und gleichzeitig hinsichtlich der Nutzung dieser Marke davon abgesehen hätte. Denn die Verwendung der Marken im Markt (und nicht deren Registrierung) bringe die Gefahr einer Marktverwirrung mit sich, die ja das Bedürfnis nach individualisierenden Zusätzen geschaffen habe (act. 15 Rz 54 ff.). Das Bundesgericht habe mit keinem Wort festgehalten, der Vergleich beziehe sich einzig auf die Zusätze zum Zeichen "VON ROLL" (act. 15 Rz 79). Art. 14 Abs. 4 des Aktienkaufvertrags regle keineswegs die der Von-Roll-Gruppe verbleibenden Rechte am Zeichen "VON ROLL". Die Klägerin sei Inhaberin der prioritären Rechte am Zeichen "VON ROLL" (gewesen) und habe der vonRoll-infratec-Gruppe daran keine absoluten Rechte eingeräumt. Sie habe sich ihr gegenüber in Art. 14 Abs. 1-3 des Aktienkaufvertrags in Verbindung mit dem Vergleich lediglich dazu verpflichtet, gewisse Zeichennutzungen bzw. -registrierungen zu dulden (act. 15 Rz 80). Es wäre zwar nicht nötig gewesen, zusammen mit Statuierung dieser Unterlassungspflicht im Sinne einer Klarstellung darauf hinzuweisen, dass die Klägerin in der Nutzung ihres Zeichens ansonsten frei sei. Denn das ergebe sich bereits aus dem Umstand, dass die Klägerin Inhaberin der prioritären Rechte am Zeichen "VON ROLL" sei (act. 15 Rz 87 ff.). Die Klägerin habe auch dargelegt, dass der Wortlaut des Aktienkaufvertrags, dessen Entstehungsgeschichte und die Interessenlage bei Vertragsabschluss nur folgende

Seite 11/25 Schlussfolgerung zulassen würden: Die Beklagten dürften das Zeichen "VON ROLL" nicht in Alleinstellung verwenden, sondern seien verpflichtet, dieses mit einem im Vergleich festgelegten Zusatz zu verbinden. Dementsprechend sei die Befugnis zur Nutzung des Zeichens in "Alleinstellung" für die Beklagte 3 denn auch nie eine unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss gewesen und die Klägerin habe dazu nie ihre Zustimmung erteilt. Die in Art. 14 Abs. 3 des Aktienkaufvertrags geregelte Befugnis zur Registrierung von Marken mit dem Bestandteil "VON ROLL" durch die vonRoll-infratec-Gruppe setze unbestrittenermassen voraus, dass das Zeichen "VON ROLL" mit einem individualisierenden Zusatz verbunden werde. Was für die Registrierung von Marken gelte, müsse im Rahmen einer systematischen und teleologischen Vertragsauslegung a fortiori für die markenmässige Verwendung gelten (act. 15 Rz 81 ff.). Die Auslegung des Vergleichs durch die Beklagten sei widersinnig. Die Formulierung, die vonRoll-infratec-Gruppe dürfe das Zeichen "'vonRoll' ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen 'infratec', 'hydro', 'casting' und 'itec' [...] als Marke" verwenden, könne nach dem allgemeinen Sprachverständnis nur so verstanden werden, dass das Zeichen "VON ROLL" zwingend mit einem der genannten Zusätze zu verbinden sei. Das Wort "ausschliesslich" beziehe sich nämlich nicht direkt auf die abschliessend genannten

Zusätze, sondern auf die Formulierung "in Verbindung mit den Zusätzen [...]". Das Wort "ausschliesslich" weise demnach nicht bloss auf den abschliessenden Charakter der aufgezählten Zusätze hin, sondern in erster Linie darauf, dass das Zeichen "VON ROLL" nur in Verbindung mit ebendiesen Zusätzen als Marke verwendet werden dürfe. Hätten die Parteien demgegenüber zum Ausdruck bringen wollen, dass die vonRoll-infratec-Gruppe das Zeichen "VON ROLL" sowohl ohne als auch mit Zusätzen – im letztgenannten Fall aber nur mit den im Vergleich genannten – verwenden dürfe, hätten sie den Vergleich anders formuliert. In inhaltlicher Hinsicht würden sich der Vergleich und der Aktienkaufvertrag daher lediglich dahingehend unterscheiden, als (i) die Nutzungsbefugnis im Vergleich auch für "zukünftige Tochter- und Enkelgesellschaften" der vonRoll infratec ag statuiert worden sei und (ii) die erforderlichen Zusätze im Vergleich abschliessend genannt seien. Mit Bezug auf das Erfordernis, das Zeichen "VON ROLL" zwingend mit einem Zusatz zu verbinden, sei demgegenüber keine Änderung erfolgt, sondern eine Bestätigung bzw. Präzisierung der bereits geltenden Regeln. Das Erfordernis, das Zeichen "VON ROLL" zwingend mit einem Zusatz zu kombinieren, sei bereits im Kaufvertrag vorgesehen gewesen und sei durch den Vergleich lediglich bestätigt und präzisiert worden. Mit Abschluss des Vergleichs seien damit auch nicht plötzlich gewisse Gussprodukte der vonRoll-infratec-Gruppe für illegal erklärt worden und dieser habe auch nicht irgendwelche – hiermit ausdrücklich bestrittene – Abänderungskosten im sieben- bis achtstelligen Bereich nach sich gezogen. Vielmehr sei die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung durch die vonRoll-infratec-Gruppe schon vorher – konkret seit Abschluss des Aktienkaufvertrags – unzulässig gewesen. Die Klägerin habe es aber zugegebenermassen versäumt, dagegen vorzugehen. Wie bereits erwähnt, sei dieses Versäumnis aber ohne Belang, da bei der objektivierten Auslegung von Verträgen das nachträgliche Parteiverhalten nicht von Bedeutung sei (act. 15 Rz 91 ff.).

#### **E. 2.4**

Die Beklagte hält dem in ihrer Duplik entgegen, es sei richtig, dass sich die Nutzung des Zeichens "Von Roll" durch die vonRoll-infratec-Gruppe nach Massgabe des Aktienkaufvertrags und des Vergleichs beurteile. Was die Klägerin aber konsequent übersehe, sei die Tatsache, dass den Unternehmen der vonRoll-infratec-Gruppe bereits vor Seite 12/25 der Unternehmensspaltung unbestritten Immaterialgüter am Namen "Von Roll" zugestanden hätten, namentlich ihre Firmen, und ihnen das Recht zur Eintragung weiterer Immaterialgüter, Firmen und Marken mit dem Zeichen "Von Roll" in Art. 14 Abs. 4 des Aktienkaufvertrags eingeräumt worden sei (act. 20 Rz 40). Die Klägerin vertrete die Auffassung, die Beklagten hätten mit ihrer Darstellung, wonach das Zeichen "Von Roll" schon vor Abschluss des Kaufvertrags in Alleinstellung auf diversen Gussprodukten geführt worden sei, lediglich ein Interesse an der Weiterbenutzung des Zeichens "Von Roll", nicht aber ein Interesse an der Nutzung des Zeichens in Alleinstellung dargelegt. Aus den Produktkatalogen der Unternehmen, die zur Von Roll Infratec Holding AG gehört hätten, gehe klar hervor, dass deren Produkte schon vor 2003 grossenteils mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung versehen gewesen sei. Für die Käuferin sei es deshalb wie gesagt *conditio sine qua non* für den Abschluss des Kaufvertrags von 2003 gewesen, dass sie diese Bezeichnung auch in Zukunft zur Bezeichnung ihrer Produkte in Alleinstellung verwenden könne. Die Vertragsverhandlungen würden gerade aufzeigen, dass die Weiterbenutzung des Zeichens in der bisherigen Form von grosser Bedeutung für die Käuferin gewesen sei und sie sich in diesem Punkt durchgesetzt habe, indem sie die anderen Käufern von

Betriebsteilen der "alten" Von Roll auferlegte Verpflichtung, die Nutzung des Zeichens "Von Roll" innerhalb eines Jahres aufzugeben, verweigert habe. Tatsächlich heisse es in der vertraglichen Bestimmung nicht explizit, die vonRoll-infratec- Gruppe dürfe das Zeichen "wie all die Jahre zuvor" als Marke nutzen. Aber es fänden sich doch diverse Formulierungen im Vertragstext, die auf einen Willen zur Kontinuität der bisherigen Nutzung schliessen liessen ("sind und bleiben berechtigt"; "weiter zu verwenden"). Vor dem Hintergrund der vorvertraglichen Nutzung des Zeichens in Alleinstellung durch die vonRoll-infratec-Gruppe hätte aber ausdrücklich festgehalten werden müssen, dass die bisherige Nutzung nicht mehr erlaubt sei, wenn dies wirklich der Wille der Parteien gewesen wäre, zumal dies für die vonRoll-infratec-Gruppe eine gewichtige (und inakzeptable) Einschränkung bedeutet hätte. Dasselbe gelte für den Vergleich: Ohne ausdrücklichen entsprechenden Hinweis könne dieser trotz aller Interpretationskünste nicht so ausgelegt werden, dass der vonRoll-infratec-Gruppe eine derart weitgehende Einschränkung auferlegt worden wäre (act. 20 Rz 41 ff.). Das Wort "desgleichen" und der damit hergestellte Bezug zum Absatz 1 könne sich nämlich auch nur auf die Nutzung des Zeichens "Von Roll" als solche beziehen. Also: Die vonRoll- infratec-Gruppe dürfe das Zeichen "Von Roll" als Firmenbestandteil nutzen. Desgleichen dürfe sie das Zeichen "Von Roll" als Marke nutzen (Abs. 2). Dies sei die weitaus naheliegendere Interpretation vor dem Hintergrund, dass der Käuferin in Absatz 2 gerade nicht – wie bei der Firma – ein individualisierender Zusatz vorgeschrieben werde (act. 20 Rz 47). Es sei keineswegs "völlig absurd", für die Registrierung eines Zeichens andere, insbesondere restriktivere, Regeln aufzustellen als für die blosse Zeichennutzung. Gerade aufgrund der Tatsache, dass mit der Eintragung von Marken auch Abwehrrechte verbunden seien, sei es nachvollziehbar, dass die Verkäuferin in diesem Punkt restriktiver gewesen sei als bei der blossen Zeichenverwendung. Es sei offensichtlich, dass es der Verkäuferin vor allem darum gegangen sei, sich selbst in der Nutzung des Zeichens "Von Roll" nicht allzu stark einzuschränken. Dies ergebe sich auch aus Art. 14 Abs. 4 des Kaufvertrags, wo explizit Seite 13/25 festgehalten werde, dass die Verkäuferin frei sei, "die Marke Von Roll für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen" auch in Zukunft zu verwenden, "sofern sich diese Zusätze gehörig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden". Umgekehrt habe die Verkäuferin zumindest damals kein Problem damit gehabt, dass auch die Unternehmen der Käufergruppe das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung auch in Zukunft weiter nutzen würden, wie sie dies bereits in der Vergangenheit getan hätten und wie dies in Abs. 2 der Bestimmung explizit geregelt werde (act. 20 Rz 48). Der Umstand, dass sich die Verkäuferin hier [in Art. 14 Abs. 4 des Aktienkaufvertrags] noch explizit das Recht habe vorbehalten müssen, "die Marke VON ROLL für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen" weiter verwenden zu dürfen, indiziere klar, dass der Käuferin im Rahmen der Abgrenzungsvereinbarung dasselbe Recht auf Verwendung des Zeichens in Alleinstellung eingeräumt worden sei. Nur weil in Abs. 2 von Art. 14 [des Aktienkaufvertrags] der Käuferin zugestanden worden sei, dass sie das bisher benutzte Zeichen in Alleinstellung weiterverwenden dürfe, habe die Verkäuferin hier klarstellen müssen, dass dasselbe Recht auch ihr zukomme. Das mit dieser parallelen Zeichennutzung einhergehende Risiko einer gewissen Marktverwirrung hätten die Vertragsparteien aufgrund ihrer damals klar abgegrenzten Tätigkeitsgebiete in Kauf genommen (act. 20 Rz 57). Zwar habe die Klägerin insofern recht, als es im Vergleich von 2006 nicht nur um die zulässigen Zusätze zum Zeichen "Von Roll" gegangen sei, sondern auch um die subjektive Tragweite der Befugnis zur Zeichennutzung; dies sei denn auch der

ursprüngliche Grund für diesen ersten, von der Klägerin gegen die Beklagtengruppe eingeleiteten Prozess gewesen. Jedoch sei für den vorliegenden Prozess einzig relevant, wie die Passage "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" zu verstehen sei. Anders als die Klägerin meine, sei der Wortlaut dieser Bestimmung nämlich alles andere als eindeutig, weil daraus insbesondere nicht klar hervorgehe, ob damit nur die Frage geregelt werde, welche Zusätze zum Zeichen "Von Roll" zulässig seien oder ob damit gleichzeitig auch die Frage geregelt werde, ob ein Zusatz überhaupt erforderlich sei. Anders als es die Klägerin einräume, sei die Einführung eines solchen Verbots, das Zeichen in Alleinstellung zu verwenden, nicht nur vorvertraglich – zwischen 2003 und 2006 – kein Thema gewesen, sondern auch nachvertraglich nicht. Hätten die Parteien diese Vertragsbestimmung tatsächlich in diesem restriktiven Sinn verstanden, nämlich dass die Beklagtengruppe das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwenden dürfe, hätte die Klägerin nicht noch einmal neun Jahre (2006-2015) zugeschaut, wie die Beklagtengruppe das Zeichen in Alleinstellung vieltausendfach und unübersehbar weiterverwende (act. 20 Rz 64 ff).

### **E. 3**

Die Parteien bestreiten nicht, dass sie an den Aktienkaufvertrag und an den Vergleich gebunden sind. Umstritten ist der Inhalt von Art. 14 des Aktienkaufvertrags und des Vergleichs und somit die Auslegung der entsprechenden Vertragsbestimmungen (act. 1/10 und 14).

Seite 14/25

#### **E. 3.1**

Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen, während die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen, unbeachtlich ist (Art. 18 Abs. 1 OR; BGE 132 III 626 E. 3.1 m.H.). Diese subjektive (oder empirische) Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung und ist eine Tatfrage. Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (normative oder objektivierte Auslegung; Urteil des Bundesgerichts 5A\_69/2018 vom 21. September 2018 E. 2.1.2; vgl. BGE 138 III 659 E. 4.2.1 m.H.; vgl. Wiegand, Basler Kommentar, 7. A. 2020, Art. 18 OR N 11). Bei der Ermittlung des wirklichen Willens sind alle Tatsachen und Faktoren zu berücksichtigen, aus denen auf die Willenslage bei Abgabe der Vertragserklärung geschlossen werden kann. Infolgedessen gibt es keine eigentliche Hierarchie der Auslegungsmittel (Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 18 m.H.). Der Wille als innere Tatsache lässt sich dabei nicht direkt beweisen. Vielmehr muss aus Indizien auf einen solchen Willen geschlossen werden können (Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 12). Grundlage der Auslegung ist der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklärungen oder des aufgrund solcher Erklärungen zustande gekommenen Vertragstextes (Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 19 m.H.). Der Wortlaut ist aber nicht die Grenze der Auslegung.

Selbst bei einem eindeutigen Auslegungsergebnis ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen ist. Als weitere oder ergänzende Auslegungsmittel gelten alle Umstände, die geeignet sind, zur Feststellung des wirklichen Willens der Parteien bei Vertragsabschluss beizutragen, so die Entstehungsgeschichte des Vertrags, die Begleitumstände, das Verhalten der Parteien vor und nach Vertragsabschluss, der Vertragszweck sowie Verkehrssitte und Usanzen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 25 ff.). Wer den vom objektiven Verständnis, insbesondere vom Wortlaut abweichenden, aber übereinstimmenden Willen der Parteien behauptet, hat ihn zu beweisen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 49 m.H.; BGE 131 III 106 E. 1.2).

### **E. 3.2**

Vorliegend ist umstritten, ob Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags den Beklagten erlaubt, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung zu verwenden, und – sofern diese Frage bejaht wird – ob allenfalls der Vergleich diese Berechtigung einschränkt und einen Zusatz zum Zeichen "Von Roll" vorschreibt.

### **E. 3.3**

In einem ersten Schritt ist daher vorliegend der Regelungsinhalt von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags in Bezug auf die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung zu prüfen.

#### **E. 3.3.1**

Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags lautet wie folgt (act. 1/10): " 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

Seite 15/25 verwenden. Von Roll [Von Roll Holding AG] verpflichtet sich, diese Verpflichtung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der entsprechenden Weiterüberbindungspflicht. "

#### **E. 3.3.2**

Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags enthält – im Gegensatz zu Abs. 1 betreffend die Verwendung des Zeichens "Von Roll" als Firmenbestandteil und Abs. 3 betreffend das Recht zur Eintragung von Marken – keine explizit genannte Einschränkung, wonach das Zeichen "Von Roll" nur in Verbindung mit einem (individualisierenden) Zusatz verwendet werden dürfte. Die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften waren bis zum Verkauf durch die Klägerin gestützt auf eine konzernimplizite Lizenz berechtigt, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung zu verwenden (act. 11/18.1-18.20 und 19.1-19.4; act. 15 Rz 39, 54 und 58). Indem in Abs. 2 die Rede davon ist, dass die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften berechtigt "sind und bleiben", die Bezeichnung "Von Roll" ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden, geht aus dem Wortlaut dieser Bestimmung klar hervor, dass diese Gesellschaften bis zum Verkauf zur Zeichenverwendung berechtigt waren und dies auch künftig bleiben sollten. Dass nach Abschluss des Aktienkaufvertrags eine Einschränkung der bisherigen Berechtigung beabsichtigt war, geht nicht hervor. Andernfalls hätten die Parteien ausdrücklich vereinbaren und festhalten müssen, dass die bisherige Nutzung nicht mehr zulässig sein

soll, und es wäre nicht die Formulierung "sind und bleiben [...] berechtigt, [...] weiter zu verwenden" gewählt worden. Anhaltspunkte dafür, dass sich das Wort "desgleichen" auf den "individualisierenden Zusatz" gemäss Art. 14 Abs. 1 des Aktienkaufvertrags bezieht, wie es die Klägerin behauptet, bestehen aufgrund des Gesamtzusammenhangs, der Stellung im Vertragstext sowie der Begleitumstände und der Interessenlage der Vertragsparteien im Zeitpunkt des Abschlusses des Aktienkaufvertrags (dazu sogleich) keine. "Desgleichen" bedeutet "ebenso" oder "ebenfalls". Das Wort steht am Anfang von Abs. 2 und stellt damit einen Bezug zum vorangehenden Absatz, in dem es um die Nutzung des Zeichens "Von Roll" als Firmenbestandteil ging, her. "Desgleichen" bezieht sich damit auf die bestehende und weitergeltende Berechtigung zur Verwendung des Zeichens "Von Roll". Es würde keinen Sinn im Gesamtzusammenhang machen, einerseits mit dem Wort "desgleichen" eine nicht explizit genannte Einschränkung des Rechts zur Zeichenverwendung einfließen zu lassen und andererseits gleichzeitig im gleichen Absatz von einer Verwendung "ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung" zu sprechen. Schliesslich lässt auch Art. 14 Abs. 4 des Aktienkaufvertrags auf eine parallele Berechtigung an der Nutzung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung durch die Verkäuferin bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen einerseits und die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften andererseits schliessen. Gemäss diesem Absatz sollten die Verkäuferin und die mit ihr verbundenen Unternehmen frei sein, die Marke "Von Roll" für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen verwenden zu können, sofern diese Zusätze sich gehörig von "VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und "VON ROLL CASTING" unterscheiden. Wären der Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften keine Berechtigung an der

Seite 16/25 Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung eingeräumt worden, wäre die Regelung in Abs. 4, wonach die Verkäuferin und die mit ihr verbundenen Unternehmen das Zeichen "Von Roll" für sich alleine verwenden können, nicht notwendig gewesen.

### **E. 3.3.3**

Wichtige Indizien, die auf einen tatsächlichen Konsens schliessen lassen, finden sich auch in der Entstehungsgeschichte des Aktienkaufvertrags. Dazu sind die Äusserungen der Parteien im Vorfeld des Vertragsschlusses, die Vertragsentwürfe sowie die Korrespondenz der Parteien zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_65/2012 vom 21. Mai 2012 E. 10.2). In tatsächlicher Hinsicht stimmen die Darstellungen der Parteien zur Entstehung von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags weitgehend überein. Wie die Klägerin selbst ausführt, habe die Beklagte 3 im Rahmen der Vertragsverhandlungen darauf beharrt, dass die verkaufte Subholdinggesellschaft das Zeichen "VON ROLL" auch nach Ausscheiden aus der Von Roll-Holding habe verwenden dürfen (act. 1 Rz 17; act. 11 Rz 25 ff. und 52; act. 15 Rz 59). Im Gerichtsverfahren, das zum Vergleich geführt hat, hat die Klägerin denn auch selbst Folgendes vorgebracht (act. 11 Rz 28; act. 11/28): " In einer ersten, auf einem Entwurf der Käuferschaft vr invest gmbh basierenden Version des Artikel 14 wollte die Von Roll Holding AG die Käuferschaft verpflichten, dafür zu sorgen, dass die verkauften Unternehmen den Firmenbestandteil 'Von Roll' nach dem 1. Januar 2004 gar nicht mehr enthalten. Ausserdem sollten sie ab dem selben Datum die Bezeichnung 'Von Roll' im Allgemeinen und insbesondere im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen nicht mehr verwenden dürfen. Darauf hin änderte die vr invest gmbh den

Artikel 14 derart, dass die Von Roll Infratec Holding AG sowie deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften dazu berechtigt sein sollten, den Firmenbestandteil 'Von Roll' beizubehalten. Desgleichen sollten diese berechtigt bleiben, die Bezeichnung 'Von Roll' im Allgemeinen und insbesondere im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen weiter verwenden zu können. Darauf hin wurden durch die Von Roll Holding AG noch einmal Änderungen vorgenommen; so wurde der wesentliche Satzteil im Allgemeinen [Hervorhebung hinzugefügt] für die endgültige Version gestrichen. " Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 14 des Aktienkaufvertrags geht hervor, dass die Klägerin ursprünglich den von der Beklagten 3 erworbenen Gesellschaften die weitere Nutzung des Zeichens "Von Roll" sowohl als Firmenbestandteil wie auch im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen untersagen wollte. Auf Insistieren der Beklagten 3 wurde diese Regelung jedoch geändert. Die Notwendigkeit der Weiterverwendung des Zeichens "Von Roll" im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen durch die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften war nachweislich Thema der Vertragsverhandlungen und war der Klägerin im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses daher auch bekannt. Art. 14 in der geltenden Fassung fand durch die Beklagte 3 Eingang in den Aktienkaufvertrag. Eine Einschränkung in Bezug auf die Zeichennutzung nach Abs. 2 hat die Klägerin nicht vorgenommen; sie hat lediglich den Satzteil "im Allgemeinen" gestrichen. Dass es jedoch während der Vertragsverhandlungen einen Gleichlauf zwischen firmen- und markenmässiger Verwendung des Zeichens "Von Roll" gegeben haben und dies mit dem Wort "desgleichen" zum Ausdruck gebracht worden sein soll (vgl. act. 15 Rz 60), ergibt sich weder aus dem Wortlaut der Bestimmung noch aus den Akten.

Seite 17/25

#### **E. 3.3.4**

Erklärte Entschlüsse bei den Parteien bestehen gewöhnlich weiter und finden häufig ihren Ausdruck in deren späterem Verhalten (Jäggi/Gauch/Hartmann, Zürcher Kommentar, 4. A. 2014, Art. 18 OR N 319). Hätten die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften nach Abschluss des Aktienkaufvertrags das Zeichen "Von Roll" im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen lediglich mehr in Verwendung eines (individualisierenden) Zusatzes verwenden dürfen, hätte sich die Klägerin ab den von der vonRoll-Infratec-Gruppe neu in Verkehr gebrachten Hydranten, Schachtdeckeln und weiteren Produkten, welche das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung enthielten, stören müssen, was sie jedoch nachweislich nicht tat (act. 15 Rz 10). Das nachträgliche Verhalten der Klägerin – sprich das Unterlassen von Abmahnungen – indiziert ebenfalls ihr Einverständnis und somit ihren tatsächlichen Willen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wonach die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften nach Abschluss des Aktienkaufvertrags das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung – wie bis anhin – im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen (weiter) verwenden durften. Denn hätte eine Pflicht zur Verwendung eines Zusatzes bestanden, ist davon auszugehen, dass die Klägerin die vonRoll-infratec-Gruppe zumindest abgemahnt hätte, zumal sie bei anderen (behaupteten) Vertragsverletzungen schon früher den Rechtsweg beschritten hat, wie auch der Abschluss des Vergleichs und die entsprechenden Ausführungen zeigen (vgl. act. 1 Rz 18 ff.).

#### **E. 3.3.5**

Betreffend Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags ist somit ein übereinstimmender tatsächlicher Wille zwischen den Vertragsparteien, wonach das Zeichen "Von Roll" ohne individualisierenden Zusatz von der Von Roll Infratec Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen verwendet werden darf, erstellt.

### **E. 3.3.6**

Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass kein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille ermittelt werden kann, würde eine objektivierte Auslegung von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen. Dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags kann – wie bereits dargelegt (vorstehend E. 3.3.2) – keine Einschränkung in Bezug auf die Verwendung des Zeichens "Von Roll" durch die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften entnommen werden. Die dem Vertragsschluss vorangehenden Verhandlungen zeigen deutlich den Zweck der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung auf. Die Beklagte 3 wollte nicht bloss die Von Roll Infratec Holding AG samt deren Tochtergesellschaften erwerben, sondern wollte auch sicherstellen, dass diese ihre Firmen beibehalten und diese zudem auch die bereits produzierten Produkte mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung veräussern sowie weiterhin (mit den bestehenden Gussformen) Produkte mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung produzieren konnten. Andernfalls hätte sie nicht auf einer Anpassung von Art. 14 des Aktienkaufvertrags bestehen müssen. Nach Treu und Glauben musste dies auch der Klägerin als damaliger Verkäuferin bewusst sein. Sie verkaufte Beteiligungen an Gesellschaften, deren Aktiven nicht nur die Lagerbestände, sondern auch Gussformen umfassten, mit denen weiterhin produziert wurde. Die Klägerin wusste daher, dass sich im Lager der verkauften Gesellschaften Produkte befanden, welche das Zeichen "Von Roll" in

Seite 18/25 Alleinstellung enthielten (vgl. act. 15 Rz 58), und diese auch verkauft und damit auf den Markt gebracht werden sollten. Auf der anderen Seite durfte die Beklagte 3 davon ausgehen, dass sie bzw. die von ihr erworbene Gesellschaft und die vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften weiterhin berechtigt sein würden, die Bezeichnung "Von Roll" auf ihren Produkten oder Dienstleistungen zu verwenden, wick doch die Verkäuferin von ihrer ursprünglichen Haltung, dass die nachvertragliche Verwendung des Zeichens "Von Roll" gänzlich ausgeschlossen sein sollte, ab. Die Klägerin bringt zwar vor, die Befugnis zur Registrierung von Marken in Art. 14 Abs. 3 des Aktienkaufvertrags setze unbestrittenermassen ebenfalls Zusätze zum Zeichen "VON ROLL" voraus und es wäre völlig absurd, wenn die Klägerin der vonRoll-infratec-Gruppe für die Registrierung von Marken eine solche Pflicht auferlegen würde und gleichzeitig hinsichtlich der Nutzung dieser Marken davon abgesehen hätte (act. 15 Rz 61 und 84). Dieser Einwand geht jedoch fehl. Wäre von den Vertragsparteien beabsichtigt und gewollt gewesen, dass das Zeichen "Von Roll" nur in Verbindung mit einem individualisierenden Zeichen hätte verwendet werden dürfen, wären nicht zwei unterschiedliche Absätze bezüglich Verwendung des Zeichens "Von Roll" und Registrierung von neuen Zeichen notwendig gewesen. Zudem definierten die Vertragsparteien in Abs. 3 drei Bezeichnungen ("VON ROLL INFRATEC", "VON ROLL HYDROTEC" und "VON ROLL CASTING"), die als Wort- und/oder Bildmarken registriert werden durften. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Vertragsparteien für die Registrierung von Marken eine Pflicht zur Verwendung von genau definierten Zusätzen zum Zeichen "Von Roll" vorgesehen haben,

jedoch für die Verwendung des Zeichens "Von Roll" individualisierende Zusätze, die nicht von den Parteien festgelegt wurden, hätten zulässig sein sollen. Die Parteien durften und musste demnach nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung verwendet und nebenbei noch drei Marken registriert werden durften, womit für diese auch Abwehrrechte geschaffen werden konnten.

#### **E. 3.3.7**

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften nach Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags berechtigt sind, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung im Zusammenhang mit ihren Produkten zu verwenden.

#### **E. 3.4**

Folglich ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob Ziffer 1 des Vergleichs an der Berechtigung der vonRoll-infratec-Gruppe zur Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung etwas geändert hat.

##### **E. 3.4.1**

Ziffer 1 des Vergleichs lautet wie folgt (act. 1/14): " 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', 'tuyaux', 'valves', 'valvole', 'valvi' und 'schieber' mit oder ohne etwaigen weiteren individualisierenden Zusätzen in Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile geschützt werden. "

Seite 19/25

##### **E. 3.4.2**

Mit den Ausführungen der Parteien und den diesbezüglich offerierten Beweismitteln lässt sich der wirkliche Willen der Parteien im Zeitpunkt des Abschlusses des Vergleichs in Bezug auf die Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung nicht ermitteln. Der Vertragswille der Parteien ist daher durch normative Auslegung zu ermitteln und es ist zu klären, wie die Parteien die Bestimmungen des Vergleichs im Zusammenhang mit der Verwendung des Zeichens "Von Roll" aufgrund der gesamten Umstände in guten Treuen verstehen durften und mussten (vgl. BGE 143 III 157 E. 1.2.2).

##### **E. 3.4.3**

Nach dem Wortlaut von Ziffer 1 des Vergleichs haben die Beklagte 3 und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften das Recht, den Firmenbestandteil "vonRoll" ausschliesslich mit gewissen definierten Zusätzen als Firma und/oder als Marke zu verwenden. "Ausschliesslich" hat in diesem Zusammenhang die Bedeutung von "nur". Sofern die Beklagte 3 bzw. eine ihrer bestehenden oder zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften einen Zusatz zum Firmenbestandteil "vonRoll" verwenden will, muss es sich um einen der definierten Zusätze handeln. Hingegen enthält der Wortlaut dieser Ziffer keine explizite Regelung in Bezug auf die Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung, womit – wie die Beklagten zu Recht vorbringen – zwei Lesarten möglich

wären (act. 11 Rz 54 f.): Ziffer 1 kann demnach so verstanden werden, dass das Zeichen "Von Roll" in Verbindung mit einem der definierten Zusätze verwendet werden darf, ohne eine Aussage über die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung zu machen (anders formuliert: "Egal, ob allein oder mit Zusatz, aber wenn mit Zusatz, dann nur mit einem dieser definierten Zusätze"), oder sie kann so verstanden werden, dass jegliche Verwendung des Zeichens "Von Roll" ohne einen der definierten Zusätze untersagt ist (anders formuliert: "Verwendung immer nur mit Zusätzen zulässig"). Für die zweite Deutung (Standpunkt der Klägerin) würde sprechen, wenn im Vergleich beispielsweise gestanden hätte, die betreffenden Gesellschaften seien berechtigt, "den Firmenbestandteil 'vonRoll' ausschliesslich in Verbindung mit Zusätzen zu verwenden, wobei nur die Zusätze 'infratec', 'hydro' [usw.] in Frage kommen". Im Vergleich stand nun aber nirgends, dass es "ausschliesslich in Verbindung mit Zusätzen" zulässig sei, sondern bloss, dass es "ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen [Hervorhebung hinzugefügt]" zulässig sei. Dies spricht für die erste Deutung (Standpunkt der Beklagten).

#### **E. 3.4.4**

Der Wortlaut der Präambel des Vergleichs, wonach dieser in "Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14" des Aktienkaufvertrags abgeschlossen wurde, deutet darauf hin, dass sich der Vergleich nur auf die zulässigen Zusätze bezog, ohne eine Aussage über die Berechtigung zur Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung zu machen. Wäre Ziffer 1 des Vergleichs so zu verstehen gewesen, dass das Zeichen "Von Roll" ausschliesslich in Verbindung mit einem genannten Zusatz verwendet werden dürfte, hätte es sich um eine "Abänderung" bzw. "Einschränkung" der bisher zulässigen Berechtigung gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags gehandelt, nicht aber um eine "Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung". Die Klägerin selbst führte aus (act. 1 Rz 38), dass Parteien eines Prozessvergleichs bei dessen Redaktion eine besondere Sorgfalt walten liessen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass eine – aus Sicht der Beklagten folgenschwere – Einschränkung von den Vertragsparteien auch als solche bezeichnet worden wäre. Wie zudem bereits das Bundesgericht festgestellt hat, ist der Vergleich ohne besondere weitere Hinweise auch aus objektivierter Sicht nicht als – sehr einschneidende – Einschränkung der Seite 20/25 zulässigen Verwendungsform zu verstehen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 4.3).

#### **E. 3.4.5**

Als ergänzendes Auslegungsmittel sind bei der objektivierten Auslegung auch die Begleitumstände, die zum Abschluss des Vergleichs geführt haben, zu berücksichtigen (BGE 133 III 406 E. 2.2). Strittig im Verfahren vor dem Richteramt Thal-Gäu, welches zum Vergleich führte, war die damalige Firma der dort beklagten vonRoll hydroservices ag, nicht aber die Verwendung des Zeichens "Von Roll" (in Alleinstellung) gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags (act. 11/28). Entsprechend ist in Ziffer 1 des Vergleichs auch die Rede vom "Firmenbestandteil vonRoll". Auch dieser Umstand lässt darauf schliessen, dass die Prozessparteien im Vergleich nicht eine Einschränkung oder Änderung von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags beabsichtigten, sondern die Bestätigung der zulässigen Zusätze sowie die Ergänzung der subjektiven Reichweite von Art. 14 des Aktienkaufvertrags. Die Klägerin konnte und durfte nach Treu und Glauben nicht darauf vertrauen, dass die Beklagte 3, die drei Jahre zuvor darauf beharrt hatte, Art. 14 und damit die Berechtigung zur Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung in den

Aktienkaufvertrag aufzunehmen, ohne Anlass davon abwich. Da – entgegen der Auffassung der Klägerin – die Befugnis zur Nutzung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung nicht vom Vergleich erfasst war, war dies auch nicht explizit im Text zu regeln (act. 15 Rz 94).

#### **E. 3.4.6**

Die Vertragsparteien durften und mussten den Vergleich demnach so verstehen, dass dieser keine Einschränkung der Berechtigung der vonRoll-infratec-Gruppe nach Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags bedeutete.

#### **E. 3.4.7**

Schliesslich kann nicht gesagt werden, dass dieses Auslegungsergebnis von keiner Partei gewollt war, deckt es sich mit dem nachvertraglichen Verhalten der Parteien, wonach die vonRoll-infratec-Gruppe weiterhin Produkte mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung produziert hat und die Klägerin (vgl. act. 15 Rz 10) seinerzeit nicht dagegen vorgegangen ist.

#### **E. 3.5**

Im Ergebnis ist die Verwendung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung auf Produkten oder Dienstleistungen durch die Beklagten gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags zulässig.

#### **E. 4**

Die Klägerin macht weiter eine Markenverletzung geltend.

#### **E. 4.1**

Sie führt aus, die Marke "VON ROLL" sei berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG und genieße dementsprechend für sämtliche Waren und Dienstleistungen Schutz (act. 1 Rz 53). Der Inhaber einer berühmten Marke sei davor geschützt, dass ein Dritter den mit der Marke verbundenen Ruf ausbeute (act. 1 Rz 55). Hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "VON ROLL" auf der Website unter forum1291.ch bzw. im "STREETBELT"-Ladengeschäft in Bern bestehe Zeichenidentität. Insgesamt bestehe somit eine klare Anlehnung an die berühmte Marke "VON ROLL", sodass es zu einem Imagetransfer zugunsten der Beklagten 1 und 2 komme und damit der Ruf der berühmten Marke zulasten der Klägerin ausgebeutet werde. Neben der Rufausbeutung würden die Beklagten 1 und 2 auch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke "VON ROLL" gefährden (act. 1 Rz 57 ff.).

Seite 21/25 Die Beklagten wenden ein, der Klägerin sei insoweit recht zu geben, als die Verwendung des Zeichens "Von Roll" durch zwei Konzerne zu einer gewissen Verwechslungsgefahr führen könne. Das hätten bisher alle Gerichte, die sich mit der Sache befasst hätten, so festgestellt, zuletzt das Bundesgericht im zweiten Von-Roll-Prozess (Urteil 4A\_129/2020 [vom 26. Oktober 2020] E 4.1). Die Parteien hätten sich bewusst auf eben diese parallele Zeichennutzung durch beide Konzerne geeinigt. Der Kaufvertrag vom 9. April 2003 lese sich denn auch als differenzierter Mittelweg, der einerseits der *conditio sine qua non* der Käuferin Rechnung trage, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung weiterhin als Marke nutzen zu dürfen, und andererseits versuche, die Verwechslungsgefahr zu minimieren, indem hinsichtlich der Verwendung/Registrierung als Firma sowie der Markenregistrierung die Beifügung von Zusätzen vorgeschrieben werde (act. 11 Rz 70).

#### **E. 4.2**

Der Markeninhaber kann den markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruch dem vertraglich Berechtigten gegenüber nur geltend machen, wenn dieser den Vertrag verletzt, indem er den Umfang der vertraglichen Befugnis überschreitet (Urteil des Bundesgerichts 4A\_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.3).

#### **E. 4.3**

Wie festgestellt wurde (E. 3.5), sind die Beklagten vertraglich berechtigt, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu verwenden. Mit ihrem Handeln überschreiten sie die vertragliche Berechtigung nicht, weshalb sich die Klägerin nicht auf ihren markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruch berufen kann.

#### **E. 5**

Die Klägerin macht ferner eine unlautere Ausbeutung des Rufs eines fremden Kennzeichens im Sinne von Art. 2 UWG geltend.

#### **E. 5.1**

Dazu führt sie aus, es bestehe eine Zeichenidentität bzw. hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der berühmten Marke "VON ROLL" auf der einen und den von den Beklagten 1 und 2 verwendeten Zeichen auf der anderen Seite. Die damit geschaffene Anlehnung wecke beim Publikum Assoziationen und bewirke damit einen Image-Transfer. Dabei handle es sich um keinen Zufall; vielmehr würden es die Beklagten geradezu darauf anlegen, mit Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung von dessen Bekanntheit und Wertschätzung zu profitieren und sich wie die Inhaberin der prioritären Rechte am Zeichen "VON ROLL" zu gebärden. Die von den Beklagten 1 und 2 begangene Rufausbeutung erfülle schliesslich auch den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG. Besonders stossend sei in diesem Zusammenhang, dass die Beklagten vertraglich sogar befugt seien, das Zeichen "VON ROLL" zu nutzen – allerdings lediglich in Verbindung mit abschliessend genannten Zusätzen (act. 1 Rz 62 ff.). Die Beklagten entgegnen, es liege gar keine Rufausbeutung vor und der vonRoll-infratec- Gruppe sei im Aktienkaufvertrag das Recht zur Nutzung des Zeichens "Von Roll" in Alleinstellung eingeräumt worden (act. 11 Rz 71 ff.).

#### **E. 5.2**

Gemäss Art. 2 UWG ist als unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren zu bezeichnen, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Der Tatbestand von Art. 2 UWG setzt sich Seite 22/25 im Wesentlichen aus unbestimmten Rechtsbegriffen zusammen, die von Rechtsprechung und Lehre einerseits deduktiv durch Konkretisierungen und andererseits induktiv durch Fallreihen präzisiert wurden und werden. Die so gewonnenen Beurteilungskriterien und insbesondere die subsumtionsfähigen Fallreihentatbestände dienen als Anhaltspunkte für eine sachgerechte und konsistente Rechtsanwendung. Die Fallreihen sind ferner weder abschliessend noch in ihrem Randbereich klar definiert (vgl. Jung, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2. A. 2016, Art. 2 UWG N 9). Eine dieser Varianten ist die Rufausbeutung. Darin liegt eine besondere Form der Aneignung fremder Werthaltigkeit, indem Massnahmen getroffen werden, um an einer guten Reputation eines Wettbewerbers bzw. seiner Produkte zu

partizipieren; es geht letztlich um einen Image- Transfer. Diese Rufausbeutung genannten Sachverhalte finden nicht isoliert statt, sondern letztlich im Kontext mit Produkten, über welche die Assoziation hergestellt werden soll. Es geht jedoch nicht um einen Individualschutz desjenigen, dessen Ruf ausgebeutet wird. Dafür stehen andere Mittel wie namentlich das Markenrecht zur Verfügung. Sondern es geht darum, Massnahmen zu verhindern, welche die Funktion der Wettbewerbskräfte durch das Hervorrufen von Fehlassoziationen zu stören drohen und damit im Widerspruch zum Zweckgedanken des UWG liegen (vgl. Hilty, Basler Kommentar, 2013, Art. 2 UWG N 124).

### **E. 5.3**

Da die Beklagten vertraglich berechtigt sind, das Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung im Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu verwenden, ist das Verhalten der Beklagten von vornherein nicht unlauter. Der Vorwurf der Anlehnung bzw. Rufausbeutung ist aber auch deshalb unbegründet, weil die Klägerin weder substantiiert, worin die behaupteten wettbewerbsverzerrenden Massnahmen der Beklagten bestehen, die zu einer Reputationsübernahme führen, noch näher ausführt, inwiefern sie davon betroffen wäre. Folglich ist im vorliegenden Fall der Tatbestand einer Rufausbeutung bzw. einer unlauteren Anlehnung nach Art. 2 oder Art. 3 lit. e UWG nicht erfüllt.

### **E. 6**

Zusammenfassend erweist sich die Unterlassungsklage gemäss Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens als unbegründet und ist abzuweisen. Das Urteil ist dem IGE mitzuteilen (Art. 54 MSchG). Zu berücksichtigen bleibt, dass die Klage mit Bezug auf Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens bereits mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 16. Februar 2022 (Z2 2020 33) zufolge Gegenstandslosigkeit rechtskräftig abgeschlossen und mit Bezug auf Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens hinsichtlich der Beklagten 3 ebenfalls mit dem genannten Urteil rechtskräftig abgewiesen worden ist.

### **E. 7**

Die Prozesskosten im Verfahren Z2 2020 33 sind neu zu verteilen. Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens sind die Prozesskosten zu vier Fünfteln der Klägerin und zu einem Fünftel den Beklagten 1 und 2 aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Beklagten 1 und 2 haften für ihren Anteil der Prozesskosten solidarisch (Art. 106 Abs. 3 ZPO).

#### **E. 7.1**

Bei dieser Verteilung ist berücksichtigt, dass Ziffer 2 des Rechtsbegehrens gegenstandslos geworden ist. Die Klägerin hatte nämlich – bei summarischer Prüfung und Würdigung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_24/2019 vom 26. Februar 2019 E. 1.2) – begründeten Anlass, diesen Antrag gemäss Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens zumindest gegenüber der Beklagten 1 Seite 23/25 zu stellen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Der abgewiesene Sistierungsantrag der Beklagten ist für die Verteilung der Prozesskosten unbeachtlich (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_442/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2 [zur Publikation vorgesehen]).

#### **E. 7.2**

Grundlage für die Prozesskostenberechnung bildet der Streitwert (§ 11 KoV OG bzw. § 3 AnwT). Dieser wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder die Angaben offensichtlich

unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der Streitwert zwischen den Parteien streitig.

### **E. 7.2.1**

Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 750'000.00. Sie macht geltend, es seien zwar schwerwiegendere Verletzungshandlungen als die im Streit stehenden denkbar, doch besonders leicht würden sie auch nicht wiegen, zumal damit die Unterscheidungskraft der berühmten Marke "VON ROLL" beeinträchtigt werde. Es bestehe daher die ernsthafte Gefahr, dass die Marke und ihr damit verbundener Ruf über kurz oder lang nachhaltigen Schaden nehmen würde. Wenn man nur auf den Wert der berühmten Marke abstellen würde, würde man von einem Streitwert von über CHF 1 Mio. ausgehen (act. 15 Rz 14 f.). Die Beklagten bestreiten die klägerische Streitwertangabe und machen geltend, dass sogar der Standard-Streitwert von CHF 100'000.00 als hoch gegriffen erscheine. Die Beklagte 2 habe mit den streitgegenständlichen Produkten zwischen Juli 2018 und Juni 2020 einen Umsatz von CHF 51'214.20 erzielt (act. 11 Rz 6). Dieser Umsatz zeige auf, wie geringfügig das finanzielle Interesse der Klägerin an der Unterbindung der streitgegenständlichen Verletzungshandlungen sei. Würden die Produkte entfernt oder mit einem anderen Logo versehen, würde die Klägerin nicht ein einziges Produkt mehr verkaufen. Die Verletzungshandlung, soweit vorliegend eine anzunehmen wäre, wäre als marginal einzustufen (act. 20 Rz 15 f.).

### **E. 7.2.2**

Bei einer Nichtigkeitsklage ist zur Bezifferung des Streitwertes auf den wirtschaftlichen Wert des streitgegenständlichen Immaterialgüterrechts abzustellen, während bei einer Unterlassungsklage das Unterlassungsinteresse zu ermitteln ist (Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, 2017, S. 210 ff.). Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Nichtigkeitsklagen liegt der Streitwert für einfache, wirtschaftlich eher unbedeutende Kennzeichen zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00, für mittlere zwischen CHF 250'000.00 und CHF 500'000.00 und für gewichtige Kennzeichen im Millionenbereich (BGE 133 III 490 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, S. 504 f.; Frey, a.a.O., S. 213). Bei Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren kann zur Streitwertbestimmung der Wert der verletzten Marke – das heisst die als Regelstreitwert für Nichtigkeitsklagen definierte Dreiteilung in einfache, mittlere und gewichtige Kennzeichen – zur Quantifizierung herangezogen werden. Dies ist dann gerechtfertigt, wenn es allein um ein Verbot des Gebrauchs einer Marke geht und andere Anhaltspunkte, die sich zum Beispiel aus einem Schadenersatzbegehren ergeben würden, fehlen. Nicht abzustellen ist diesfalls auf den Gewinn, den die beklagte Partei bei Fortführung ihrer rechtswidrigen Tätigkeit erzielen

Seite 24/25 könnte. Massgebend sind vielmehr Kriterien wie die wirtschaftliche Bedeutung eines Schutzrechts, Umsatz■ und Gewinneinbusse bei der klagenden Partei, Intensität der Verletzungshandlung, Zeitdauer (Wirkung für die Zukunft), Mächtigkeit der Parteien usw. Es kommt weniger auf die Intensität einer Verletzungshandlung an, sondern vielmehr auf die Bedeutung des klägerischen Rechtsguts. So kann auch bereits eine geringfügige Verletzungshandlung zu einem hohen Streitwert führen, wenn die Verletzung einer berühmten Marke beanstandet wird (Frey, a.a.O., S. 215 m.H.).

### **E. 7.2.3**

Die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen betreffen eine berühmte Marke einer börsenkotierten und international tätigen Gesellschaft (act. 11 Rz 21 und 66). Das Zeichen "VON ROLL" wird bereits seit über 100 Jahren verwendet. Ihm kommt offensichtlich eine gewisse Bedeutung zu. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 14 Abs. 2 und 4 des Aktienkaufvertrags sowie dem Vergleich die Klägerin nicht zur ausschliesslichen Verwendung dieses Zeichens befugt ist, sondern auch Gesellschaften, die nicht zur klägerischen Gruppe gehören, das Zeichen in bestimmter Form verwenden und darüber hinaus das Zeichen mit Zusätzen sogar als Marke registrieren dürfen. Dies mindert die Bedeutung, welche die Klägerin diesem Zeichen beimessen darf. Des Weiteren weisen die Verletzungshandlungen keine hohe Intensität auf, was auch daraus hervorgeht, dass die Klägerin seit ihrem ersten Mahnschreiben bis zur Klageeinreichung rund fünf Jahre zugewartet hat. Schliesslich legt die Klägerin nicht dar, dass sie durch die Zeichenverwendung im Zusammenhang mit den Merchandising-Produkten (nur diese bilden vorliegend Streitgegenstand [act. 15 Rz 7]), mit der die betreffenden Beklagten einen Jahresumsatz von bloss rund CHF 25'000.00 erzielen, wirtschaftlich beeinträchtigt wäre. In Anbetracht dessen ist ein Streitwert von CHF 750'000.00 zu hoch. Angemessen sind CHF 250'000.00.

### **E. 7.3**

Bei einem Streitwert von CHF 250'000.00 ist die Entscheidgebühr auf CHF 12'600.00 festzusetzen (§ 11 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 KoV OG; inklusive Verfügung betreffend Sistierung). Das Grundhonorar der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen beträgt beim vorliegenden Streitwert CHF 17'650.00 (§ 3 Abs. 1 AnwT). Aufgrund des notwendigen Zeitaufwandes ist dieses um einen Drittel auf CHF 23'533.30 zu erhöhen (§ 3 Abs. 3 AnwT). Der zweite Schriftenwechsel berechtigt sodann zu einem Zuschlag von ermessensweise einem Drittel, ergebend ein Honorar von CHF 31'377.80. Unter Hinzurechnung der Spesenpauschale von CHF 941.30 (3 %; § 25 Abs. 2 AnwT) und der Mehrwertsteuer (§ 25a AnwT) resultiert eine angemessene Entschädigung von CHF 34'808.00. Die vom Rechtsvertreter der Beklagten geltend gemachte Parteientschädigung von CHF 44'381.95 (inkl. MWST und Auslagen) ist zu hoch (act. 27). Ausgangsgemäss hat die Klägerin den Beklagten 1 und 2 eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung von gerundet CHF 20'885.00 zu bezahlen (=  $\frac{3}{5}$  x CHF 34'808.00).

Seite 25/25 Urteilsspruch

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