

# ZG\_OBERGERICHT Z2 2020 33 vom 16. Februar 2022

ZG Obergericht, 2022-02-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg\\_obergericht\\_Z2\\_2020\\_33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg_obergericht_Z2_2020_33)

FR: ZG\_OBERGERICHT Z2 2020 33 du 16 février 2022

IT: ZG\_OBERGERICHT Z2 2020 33 del 16 febbraio 2022

## Regeste

Markenrecht / Vertragsrecht / UWG | Markenrecht

## Erwägungen

### E. 1

Zunächst sind die Prozessvoraussetzungen (Art. 59 f. ZPO) zu prüfen.

#### E. 1.1

Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, unter dem Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung Küchenutensilien, Gürtel, Taschen, Schreibwaren, Sackmesser, Zapfhähne, Tische, Sonnenbrillen und Kopfbedeckungen selbst oder über Dritte zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern.

#### E. 1.2

Mit Bezug auf Ziffer 2 des Rechtsbegehrens der Klägerin wird das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschlossen.

##### E. 1.2.1

Die Beklagten wenden ein, soweit sich Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens gegen die Beklagten 1 und 3 richte, habe die Klägerin kein Rechtsschutzinteresse. Die Beklagten 1 und 3 würden nicht nur keine Waren mit dem Zeichen Von Roll in Alleinstellung, sondern gar keine Waren bewerben, anbieten, verkaufen etc., so dass sie die geltend gemachte Verletzungshandlung gar nicht würden begehen können und sich das Beseitigungsbegehren Seite 6/20 deshalb nicht gegen sie richten könne (act. 11 Rz 8). Ausserdem habe sich die Klägerin jahrelang nicht an der Verwendung des Zeichens in Alleinstellung gestört und entsprechend rechtlich auch nichts dagegen unternommen. Vor diesem Hintergrund seien die Beklagten, gelinde gesagt, irritiert darüber, dass die Klägerin diese Thematik nun doch, im Jahr 2020, zum Gegenstand einer Klage mache. Ähnliches gelte für Ziffer 2 des Rechtsbegehrens. Obwohl die darin angesprochene Domain-Umleitung bereits seit dem Jahr 2017 bestehe und von Anfang an nur bis ins Jahr 2021 geplant gewesen sei, wolle die Klägerin nun hiergegen gerichtlich vorgehen. Die Thematik müsse aber nicht vertieft werden, weil die Somnitec AG die betreffende Adressumleitung bereits deaktiviert habe, nachdem sie in den Monaten zuvor praktisch nie genutzt worden sei, weshalb der Klägerin auch in diesem Punkt das Rechtsschutzinteresse komplett abgehe und auf die Klage nicht einzutreten sei (act. 11 Rz 9). Die Klägerin bestreitet, dass es ihr am Rechtsschutzinteresse in Bezug auf Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens fehle. In Bezug auf Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens bringt sie vor, die Beklagten 1 und 3 hätten mit der Deaktivierung der Weiterleitung den von ihr eingeklagten Beseitigungsanspruch erfüllt, womit das Verfahren insoweit zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben sei (act. 15 Rz 19 ff.).

### **E. 1.2.2**

Damit auf eine Klage eingetreten werden kann, ist unter anderem ein schutzwürdiges Interesse der klagenden Partei vorausgesetzt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Dieses sogenannte Rechtsschutzinteresse muss im Zeitpunkt der Prozesseinleitung vorhanden sein und im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch bestehen (BGE 124 III 72 E. 2a; Gehri, Basler Kommentar,

### **E. 1.2.3**

Dass keine der Beklagten vorhat, ihr Verhalten zu ändern, solange kein Verbotsurteil vorliegt, ist offenkundig und unbestritten. Die Beklagte 1 beabsichtigt, die Domain forum1291.ch weiter zur Verfügung zu stellen, die Beklagte 2 beabsichtigt, die streitgegenständlichen Produkte weiter über forum1291.ch zu vertreiben, und die Beklagte 3 beabsichtigt, weiterhin nicht im Sinne der Klägerin zu intervenieren. Diese Handlungen, deren Widerrechtlichkeit durch die Beklagten bestritten wird (vgl. act. 11 Rz 19), drohen somit unmittelbar (Wiederholungsgefahr). Ob diese Handlungen bzw. Unterlassungen eine Rechtsverletzung darstellen, ist hingegen umstritten. Die Frage der Rechtsverletzung ist sowohl für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung) als auch für die Begründetheit (Passivlegitimation als Sachurteilsvoraussetzung) der Klage relevant. Bei solchen doppelrelevanten Tatsachen sind die von der Klägerin behaupteten Tatsachen für die Beurteilung der Prozessvoraussetzungen

Seite 7/20 als wahr zu unterstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_305/2017 vom 18. Januar 2018 E. 4.1 m.H.). Mithin ist das Rechtsschutzinteresse betreffend Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens in Bezug auf alle drei Beklagten zu bejahen. Im Rahmen der materiellrechtlichen Prüfung ist auf die Frage der Rechtsverletzung zurückzukommen.

### **E. 1.2.4**

In Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens beantragt die Klägerin, die Beklagten 1 und 3 seien zu verpflichten, die Weiterleitung von der Domain vonroll-itec.ch zur Domain somnitec.ch zu entfernen. Diese Weiterleitung wurde – nach Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens – entfernt (act. 11 Rz 39 f.; act. 11/9; act. 15 Rz 30), womit das klägerische Rechtsschutzinteresse weggefallen ist. Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens ist gegenstandslos geworden.

### **E. 1.3**

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 2. Die Entscheidgebühr für das vorliegende Verfahren von CHF 12'600.00 wird zu zwei Dritteln den Beklagten 1 und 2 unter solidarischer Haftbarkeit und zu einem Drittel der Klägerin auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 21'250.00 verrechnet. Der zu viel bezahlte Betrag von CHF 8'650.00 wird der Klägerin zurückerstattet. Die Beklagten 1 und 2 haben der Klägerin den Kostenvorschuss im Umfang von CHF 8'400.00 unter solidarischer Haftbarkeit zu ersetzen. 3. Die Beklagten 1 und 2 haben der Klägerin unter solidarischer Haftbarkeit eine Parteientschädigung von CHF 10'775.00 zu bezahlen. 4. Gegen diesen Entscheid mit einem Streitwert von über CHF 30'000.00 ist die Beschwerde in Zivilsachen nach den Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) zulässig; die Beschwerdegründe richten sich nach den Art. 95 ff. BGG. Eine allfällige Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich begründet und mit bestimmten Anträgen sowie unter Beilage des Entscheids und der Beweismittel (vgl. Art. 42 BGG) beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Die Beschwerde hat nach Art. 103 Abs. 1

BGG in der Regel keine aufschiebende Wirkung. 5. Mitteilung an: - Parteien -  
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003  
Bern - Gerichtskasse (im Dispositiv) Obergericht des Kantons Zug II. Zivilabteilung Dr.iur.  
A. Staub MLaw I. Cathry Abteilungspräsident Gerichtsschreiber versandt am:

### **E. 3**

A. 2017, Art. 59 ZPO N 6). Es besteht kein Rechtsschutzinteresse, etwas beurteilen zu lassen, das nicht mehr existiert (BGE 146 III 416 E. 7.4). War das Rechtsschutzinteresse bereits im Zeitpunkt der Rechtshängigkeit nicht vorhanden, ist auf die Klage nicht einzutreten. Fällt das Rechtsschutzinteresse während des Verfahrens (teilweise) dahin, ist das Verfahren (teilweise) zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (Urteil des Bundesgerichts 4A\_249/2018 vom 12. Juli 2018 E. 2.2). Bei Unterlassungsklagen ist das Rechtsschutzinteresse gegeben, wenn die widerrechtliche Handlung, gegen die das Begehren gerichtet ist, unmittelbar droht, das heisst, wenn das Verhalten der – ins Recht gefassten – beklagten Partei oder Parteien die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Urteil des Bundesgerichts 4A\_297/2020 vom

#### **E. 3.1**

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 [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. 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" – notabene 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. Art. 14 des

Seite 8/20 Aktienkaufvertrags sei stets in Kombination mit Ziffer 1 des Vergleichs zu lesen, durch den dieser 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 (act. 1 Rz 19 ff.). 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 und mit den bestehenden Gussformen weiterhin produziert worden seien. 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 heisst als Marke, würden verwenden dürfen. 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 (act. 11 Rz 25 ff. und Rz 43 ff.).

### **E. 3.2**

Unbestrittenermassen ist der Aktienkaufvertrag gültig zustande gekommen und auch heute noch verbindlich. Zwischen den Parteien bestehen hingegen verschiedene Auffassung in Bezug auf den Inhalt von Art. 14 des Aktienkaufvertrags. Die Beklagten leiten ihr Recht zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung ausschliesslich aus Vertrag ab. Ihrer Ansicht sind sie "gestützt auf den eindeutigen und klaren Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages" zur Verwendung des Zeichens befugt (act. 11 Rz 64). Der Inhalt dieses Absatzes ist demnach nach Massgabe von Art. 18 OR auszulegen (vgl. allgemein zur Vertragsauslegung: Urteil des Bundesgerichts 4A\_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 4.3.1). Der genannte Absatz lautet wie folgt (act. 1/10 S. 15): " 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 [Von Roll Holding AG] verpflichtet sich, diese Verpflichtung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der entsprechenden Weiterüberbindungspflicht. "

### **E. 3.3**

Berechtigt bleiben gemäss dieser Klausel ausschliesslich die "Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften". Um sich somit auf die Befugnis zur Verwendung des Zeichens berufen zu können, haben die Beklagten

Seite 9/20 nachzuweisen, dass es sich bei ihnen um die "Von Roll Infratec Holding AG" oder um eine der "vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften" gemäss Aktienkaufvertrag handelt.

#### **E. 3.3.1**

Die "Von Roll Infratec Holding AG" wurde gemäss Handelsregister im Mai 2003 umfirmiert in "vonRoll infratec ag". Im Jahr 2010 verlegte sie ihren Sitz von Oensingen nach Altdorf und seit dem Jahr 2013 firmiert sie unter "sdw ag".

### **E. 3.3.2**

Wer mit den "vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften" gemeint ist, haben die Vertragsparteien in Art. 1 Abs. 5 des Aktienkaufvertrags definiert. Dieser Absatz lautet wie folgt (act. 1/10 S. 2 unten): " Die vorbezeichneten Beteiligungsgesellschaften Von Roll Fonderie des Rondez SA, Giesserei Emmenbrücke AG, Von Roll Infranet SA, Von Roll ITec AG, Giroud Fonderie SA und AWP Gas- und Wasserarmaturen GmbH (und nur diese) werden im folgenden in ihrer Gesamtheit als 'Beteiligungsgesellschaften' bezeichnet. " Bei dieser Aufzählung handelt es sich um eine abschliessende Aufzählung, was sich auch aus dem Passus "und nur diese" ergibt.

### **E. 3.3.3**

Insofern ist der Wortlaut von Art. 14 Abs. 2 (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 5) des Aktienkaufvertrags "eindeutig und klar", wie dies die Beklagten zu Recht behaupten (act. 11 Rz 64). Zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags sind ausschliesslich die (damalige) Von Roll Infratec Holding AG, die Von Roll Fonderie des Rondez SA, die Giesserei Emmenbrücke AG, die Von Roll Infranet SA, die Von Roll ITec AG, die Giroud Fonderie SA und die AWP Gas- und Wasserarmaturen GmbH befugt. Die Beklagten behaupten – zu Recht – nicht, dass sie eine dieser Gesellschaften sind. Die Beklagten 1 und 2 wurden denn auch erst nach Abschluss des Aktienkaufvertrags – die Beklagte 1 am 29. September 2017, die Beklagte 2 am 7. März 2008 – gegründet (act. 1/6 und 9-10). Folglich kann es sich bei ihnen gar nicht um eine der im Aktienkaufvertrag genannten Beteiligungsgesellschaften handeln. Auch die Beklagte 3 ist keine dieser Gesellschaften. Als Käuferin ist sie zwar Vertragspartei des Aktienkaufvertrags. Doch sie wird in Art. 14 Abs. 2 – im Gegensatz etwa zu Art. 14 Abs. 3 – des Aktienkaufvertrags nicht genannt, womit auch sie sich nicht darauf berufen kann. Abgesehen davon würde sich die Beklagte 3, falls sie sich auf eine Berechtigung gestützt auf diese Klausel beriefe, widersprüchlich verhalten, macht sie doch geltend, keine der streitgegenständlichen Verletzungshandlungen begangen zu haben oder zu begehen.

### **E. 3.4**

Dass sich die Berechtigung gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags auf die bestehenden und nicht auch auf neue Gesellschaften bezieht, geht auch aus den Ausführungen der Beklagten hervor. Die Klägerin erwähnte die Thematik neu entstandener Gesellschaften innerhalb der vonRoll-infratec-Gruppe. So monierte sie Verletzungen von Art. 14 des Aktienkaufvertrages und führte dazu aus, nach dem Verkauf [im Jahr 2003] seien "innerhalb der vonRoll-infratec-Gruppe zahlreiche Gesellschaften [...] aus dem Boden" geschossen (act. 1 Rz 19). Darauf gingen die Beklagten nicht ein. Sie hielten dazu bloss fest, es sei eine unabdingbare Voraussetzung für den Abschluss des Aktienkaufvertrags gewesen, 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

Seite 10/20 auch in Zukunft für die Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen, das heisst als Marke, verwenden dürften (act. 11 Rz 27). Die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien lassen auf den tatsächlich übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien schliessen, welcher darin bestand, dass die Produkte von den bestehenden Unternehmen der ("übernommenen") vonRoll infratec holding ag weiterhin mit "Von Roll" in Alleinstellung bezeichnet werden dürften (act. 15 Rz 28; act. 15/28). Die Beklagten führten als Grund für

die Implementierung von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags an, im Jahr 2003 seien zehntausende von Produkten mit dem Zeichen "Von Roll" in Alleinstellung im Umlauf gewesen und mit den bestehenden Gussformen weiterhin produziert worden, so auf Hydranten, Rohren, Formstücken, Baugussdecken etc. (act. 11 Rz 27). Neue Gesellschaften innerhalb der Gruppe der Beklagten waren demnach offenbar kein Grund für die Implementierung dieser Bestimmung. Ob die Vertragsparteien sich auch einig darüber waren, dass es sich bei den "Produkten" nur um die damals bestehenden Produkte (und nicht auch um neue Produkte) handeln sollte (vgl. act. 20 Rz 9), ist vorliegend unerheblich. An gewissen Stellen sprechen die Beklagten zwar pauschal davon, dass [alle] "zur Gruppe der vonRoll infratec gehörenden Unternehmen" (act. 15 Rz 66) oder die "Beklagtengruppe" (act. 20 Rz 5) gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags berechtigt seien und bleiben sollten. Sie substantizieren jedoch nicht, dass in Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags – entgegen dem Wortlaut – auch neue Gruppengesellschaften für berechtigt hätten erklärt werden sollen. Eine Differenzierung zwischen der "Beklagtengruppe" von damals und jener von heute treffen die Beklagten in den Rechtschriften nicht. Folglich handelt es sich bei den Ausdrücken "Beklagtengruppe" und dergleichen um Floskeln, was sich auch darin zeigt, dass die Beklagten an anderen Stellen etwa wiederum nur die Beklagte 3 (act. 20 Rz 44: "[...] das der Käuferin in Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrags unbegrenzt zugestandene Recht" [Hervorhebung hinzugefügt]; gleich auch in act. 20 Rz 57) oder die "Unternehmen des verkauften Betriebsteils" (act. 20 Rz 51) bzw. die "Käufergruppe" (act. 20 Rz 63) als aus Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags berechtigt bezeichnen. Entsprechend bestand für die Klägerin kein Anlass, diese Floskeln substantiiert zu bestreiten, umso weniger als die Beklagten für den Einwand, auch neu gegründete Gesellschaften der "Beklagtengruppe" seien aus Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags berechtigt, die Beweis- und Behauptungslast tragen würden (Art. 8 ZGB).

### **E. 3.5**

Auch eine systematische Betrachtungsweise zeigt, dass Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags nur damals bestehende und nicht auch neue Gesellschaften umfasst. Denn die Eventualität, dass innerhalb der vonRoll-infratec-Gruppe neue Gesellschaften entstehen, war den Vertragsparteien durchaus bewusst, trafen sie doch bezüglich dieser Eventualität ausdrücklich eine Regelung in Art. 14 Abs. 3 des Aktienkaufvertrags. Dieser Absatz lautet wie folgt: " Von Roll [Klägerin] ist insbesondere auch damit einverstanden, dass vri [Beklagte 3] 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 "neue[n]" 100%igen Tochtergesellschaften waren dort ausdrücklich erwähnt. Der Grund lag wohl darin, dass diese Marken noch nicht geschützt waren, weshalb für die Zukunft die

Seite 11/20 Beklagte 3, die Von Roll Infratec Holding AG als auch eine von ihr bezeichnete Beteiligungs- oder 100%ige Tochtergesellschaft eine Markeneintragung noch vornehmen durfte. Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags handelte demgegenüber in personeller Hinsicht vom damaligen status quo: "Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, [...]" (Hervorhebung hinzugefügt). Hätte sich dieser zweite Absatz auch auf noch nicht bestehende Gesellschaften der vonRoll-infratec-Gruppe beziehen sollen, hätten die Vertragsparteien und ihre "erfahrenen Vertragsjuristen" (so die Beklagten in act. 20 Rz 46)

dies explizit so festgehalten.

### **E. 3.6**

Die Frage, ob nur die bestehenden Beteiligungsgesellschaften oder auch neu gegründete Gesellschaften der vonRoll-Infratec-Gruppe berechtigt sein sollten, stellte sich auch im Verfahren vor dem Richteramt Thal-Gäu. Dort drehte sich der Streit gemäss Darstellung der Beklagten allerdings um Art. 14 Abs. 1 des Aktienkaufvertrags, mithin um die Frage, wie das Zeichen "VON ROLL" als Firmenbestandteil (nicht als Marke) genutzt werden darf (act. 11 Rz 52). Diese Frage sei, so die Beklagten, im vor Richteramt Thal-Gäu geschlossenen Vergleich beantwortet worden, wobei es in diesem Vergleich "eigentlich nur um die zulässigen Zusätze zum Zeichen Von Roll" gegangen sei (act. 11 Rz 53 und 55.4). Dass die Frage, ob neu gegründete Gesellschaften berechtigt sein sollen, auch für Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags (mithin für die Verwendung als Marke in Alleinstellung) beantwortet wurde, behaupten die Beklagten nicht. Solcherlei Anhaltspunkte bestehen denn auch keine. Der Vergleich handelte – wie die Beklagten ausführen und entgegen den klägerischen Behauptungen (vgl. act. 1 Rz 35) – ausschliesslich von den Zusätzen (namentlich "infratec", "hydro", "casting" oder "itec"), die von der "vonRoll infratec ag und ihre[n] bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften" verwendet werden dürfen (vgl. Ziff. 1 des Vergleichs; act. 1/14 S. 1; so im Übrigen auch das Bundesgericht im Urteil 4A\_467/2015 vom 13. Januar 2016 E. 3.2.3: "Mit welchen Zusätzen die Beschwerdegegnerinnen das Zeichen 'VON ROLL' verwenden dürfen, wird in Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und in Ziffern 1 und 2 des Vergleichs vom 7. September 2006 geregelt" [Hervorhebung hinzugefügt]). Doch selbst wenn davon ausgegangen würde, dass im Vergleich auch für die Verwendung der Marke "VON ROLL" in Alleinstellung, also mit Bezug auf Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags, geklärt worden wäre, dass auch die zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften von vonRoll infratec ag berechtigt wären, nützte dies den Beklagten nichts. Denn sie behaupten nicht (und es ergibt sich auch nicht aus den Akten; vgl. etwa act. 1/9), dass eine der drei Beklagten eine Tochter- oder Enkelgesellschaft der vonRoll infratec ag – diese heute firmierend unter sdw ag – wäre. Wie bereits erwähnt, berufen sich die Beklagten für die angebliche Befugnis zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung aber gerade nicht auf den Vergleich. In Bezug auf diesen machen sie, wie auch bereits erwähnt, einzig geltend, dieser habe sich bloss auf zulässige Zusätze, nicht aber auf die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung, bezogen (act. 11 Rz 55 ff.). Da es im vorliegenden Verfahren jedoch um die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung geht und die (diesbezüglich beweisbelasteten) Beklagten keine Erweiterung der subjektiven Berechtigung nach Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags durch den Vergleich geltend machen, ist dessen Inhalt nicht weiter zu prüfen.

Seite 12/20

### **E. 3.7**

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass sich die Beklagten zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung nicht auf eine (vertragliche) Grundlage im Aktienkaufvertrag berufen können. Denn gemäss tatsächlich übereinstimmendem Willen der Vertragsparteien beschränkte sich der Kreis der gemäss Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags berechtigten Gesellschaften auf die dort genannten Gesellschaften und bezog sich weder auf neue Gesellschaften wie die Beklagten 1 und 2 noch auf die Beklagte

3. Selbst wenn ein tatsächlich übereinstimmender Wille nicht nachgewiesen wäre, führte eine objektiviertere Auslegung zu keinem anderen Ergebnis. Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags kann diesbezüglich nicht anders verstanden werden. Die Beklagten stützen ihre Rechtfertigung bzw. Berechtigung zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" ausschliesslich auf den Aktienkaufvertrag; eine markenrechtliche oder andere Grundlage behaupten sie nicht und ist auch nicht ersichtlich.

### **E. 3.8**

Was die Beklagte 3 anbelangt, so ist unbestritten, dass sie in der Vergangenheit die streitgegenständlichen Merchandising-Produkte nicht selbst vertrieb. Auch bringt die Klägerin nicht vor, die Beklagte 3 würde Anstalten treffen, die auf solche Handlungen abzielen. Indessen wirft sie der Beklagten 3 eine Beteiligung an den von den Beklagten 1 und 2 begangenen Verletzungshandlungen vor. Zu prüfen ist daher, ob die Beklagte 3 die ihr vorgeworfenen Handlungen vornahm oder vorzunehmen gedenkt und, bejahendenfalls, ob darin eine Vertragsverletzung – von den drei Beklagten ist nur die Beklagte 3 Partei des Aktienkaufvertrages – lag oder läge.

#### **E. 3.8.1**

Die Klägerin behauptet, Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher würden bei den Beklagten 2 und 3 jeweils das Amt des Verwaltungspräsidenten bzw. eines Verwaltungsratsmitglieds ausüben und Gleiches gelte auch für weitere schweizerische Gruppengesellschaften der vonRoll-infratec-Gruppe (act. 15 Rz 20 f.; act. 1/6, 9 und 11; act. 15/33-50). Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher würden für die einheitliche unternehmerische Leitung der vonRoll-infratec-Gruppe verantwortlich zeichnen. Zu dieser unternehmerischen Leitung gehöre auch die konzernweite Festlegung der Verwendung des Zeichens "VON ROLL". Bei der Festlegung, wie das Zeichen "VON ROLL" in der vonRoll-infratec-Gruppe verwendet werde, handle es sich um eine "Chefsache". Davon zeuge nicht nur das Schreiben von Jürg Brand vom 10. September 2017, sondern vor allem auch die von ihm verfasste Aktennotiz vom 25. Juni 2010. In dieser habe er die Registrierung weiterer "VON ROLL"-Marken angeregt (act. 15 Rz. 22 f.; act. 1/12-13). Es sei eine Mär, dass die Beklagte 3 in der Person von Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher keinen bestimmenden Einfluss auf die Verkaufspolitik der Beklagten 2 bzw. die Verwendung des Zeichens "VON ROLL" durch die Beklagte 2 habe. Das Gegenteil sei der Fall. So müssten die Beklagten denn auch selbst einräumen, dass die Beklagte 3 sich "seit Längerem um eine konzernerheitliche Zeichenverwendung" bemühe und der Ansicht gewesen sei, die Verwendung des Zeichens durch die Beklagten sei rechtmässig gewesen. Vor diesem Hintergrund stehe fest, dass die Beklagte 3 an den von der Beklagten 1 und 2 begangenen Rechtsverletzungen mitgewirkt und damit das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis verletzt habe. Die Beklagte 3 sei somit passivlegitimiert und es bestehe im Verhältnis zu ihr ein

Seite 13/20 Rechtsschutzinteresse, zumal sie inskünftig auch weitere Gesellschaften ihrer Gruppe zur unzulässigen Nutzung des Zeichens "VON ROLL" anhalten könne (act. 15 Rz 24 f.). Die Beklagten bestreiten dies und machen geltend, das erwähnte Schreiben und die Aktennotiz würden davon zeugen, dass es keine konzernerheitliche Zeichennutzung gebe (act. 20 Rz 21). Zudem wenden sie ein, dass die Beklagte 3 die streitgegenständlichen Produkte gar nicht vertreibe bzw. nicht vertreiben könne, da sie als Muttergesellschaft keiner operativen Tätigkeit nachgehe und entsprechend von ihr schon theoretisch keine

Verletzungsgefahr ausgehen könne. Zudem sei die Sorge, dass sie inskünftig weitere Gesellschaften ihrer Gruppe zu einer unzulässigen Nutzung des Zeichens Von Roll anhalten könnte, unbegründet und in Bezug auf das Rechtsschutzinteresse irrelevant, weil die Beklagte 3 das ihr Vorgeworfene noch gar nie getan habe und deshalb mangels Erstbegehung auch keine Wiederholungsgefahr bestehe (act. 20 Rz 22). Die Beklagte 3 übe keinen Einfluss aus und eine einheitliche Zeichenverwendung im Konzern gebe es nicht (act. 20 Rz 18 ff.).

### **E. 3.8.2**

Entgegen der Ansicht der Klägerin kann weder der Aktennotiz vom 25. Juni 2010 noch dem Schreiben vom 10. September 2017 entnommen werden, dass die Beklagte 3 als Muttergesellschaft der vonRoll-infratec-Gruppe, vertreten durch Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher, den einzelnen Gesellschaften eine einheitliche Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung vorschrieb oder vorzuschreiben gedenkt. In der internen Aktennotiz, die wohl von Jürg Brand ("jb") namens der vonRoll hydro (suisse) ag erstellt wurde, wird lediglich die Frage aufgeworfen, ob auch für "hydro, casting und itec" die "Gussdeckeldarstellung" als weitere Marke registriert werden soll (act. 1/12). Darin ist jedoch weder die Rede davon, dass das Zeichen "VON ROLL" in Alleinstellung von den Gruppengesellschaften verwendet werden müsse, noch stellt diese Aktennotiz einen Beschluss von Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher als Vertreter der Beklagten 3 dar. Dasselbe gilt für das genannte Schreiben. Auch dieses Schreiben stammt nicht von der Beklagten 3, sondern von der vonRoll infratec (holding) ag. Das Schreiben wurde von Jürg Brand und Frank R. Ruepp unterzeichnet, weshalb auch darin kein Beschluss von Jürg Brand und Marius G. Grossenbacher als Vertreter der Beklagten 3 zu erblicken ist. Schliesslich war dieses Schreiben an den Rechtsvertreter der Klägerin adressiert und bezweckte bloss, die Haltung der Klägerin bezüglich einer Modifizierung des Auftritts der vonRoll-infratec-Gruppe in Erfahrung zu bringen (act. 1/13).

### **E. 3.8.3**

Die der Beklagten 3 vorgeworfene (aktive) Rolle bei der Verwendung des Zeichens "Von Roll" findet in den Akten keine Stütze. Weitere Beweise als die vorstehend genannten – jedoch beweisuntauglichen – Urkunden offerierte die Klägerin nicht. Das allgemeine Bemühen der Beklagten 3 um eine "konzerneinheitliche Zeichenverwendung" (vgl. act. 11 Rz 20) stellt noch keine Verletzungshandlung dar, da sich aus dem Aktienkaufvertrag – auch mangels anderslautender Behauptungen – keine entsprechende (auch keine ungeschriebene) Unterlassungspflicht herleiten lässt. Insbesondere besteht keine vertragliche, erzwingbare Pflicht, wonach die Beklagte 3 die Einhaltung von Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags durch alle Gesellschaften der vonRoll-infratec-Gruppe zu kontrollieren oder zu fördern hätte. Eine begangene oder zu befürchtende Vertragsverletzung durch die Beklagte 3 – ob allein oder als Mitwirkende – konnte die Klägerin demnach nicht

Seite 14/20 beweisen. Mithin fehlt es der Beklagten 3 für den vertraglichen Unterlassungsanspruch an der Passivlegitimation.

### **E. 3.8.4**

Soweit die Klägerin einen "Durchgriff" geltend machen will, ist sie damit nicht zu hören. Die Unterscheidung zwischen zwei formell selbstständigen Personen kann nur durchbrochen werden, wenn zwischen einem Schuldner und einem Dritten eine

wirtschaftliche Identität besteht und die Berufung (des Schuldners) auf die rechtliche Selbstständigkeit offensichtlich zweckwidrig und damit rechtsmissbräuchlich erfolgt (BGE 145 III 351 E. 4.2). Bei Konzernen ist es regelmässig der Fall, dass gewisse Personen in verschiedenen Gesellschaften eine Stellung – sei es als Verwaltungsrat oder Geschäftsführer – bekleiden. Dies allein stellt keinen Rechtsmissbrauch dar. Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch liegen hier keine vor.

### **E. 3.9**

Als Zwischenergebnis ist folglich mit Bezug auf Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags festzuhalten, dass die Beklagten 1 und 2 zur Verwendung des Zeichens "VON ROLL" in Alleinstellung (vertraglich) nicht befugt sind und die Beklagte 3 für den (vertraglichen) Unterlassungsanspruch nicht passivlegitimiert ist. 4. Die Klägerin begründet ihre Unterlassungsklage in zweiter Linie mit Markenrecht (vgl. act. 1 Rz 49 ff.). 4.1 Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). 4.1.1 Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarken "VON ROLL", die national für die Nizza-Kategorien 2-3, 6-7, 9, 11-12 und 17 und international für die Nizza-Kategorien 2, 3, 6, 7, 9, 11-12, 17 registriert sind. Bei dieser Marke handelt es sich unbestrittenermassen um eine berühmte Marke. Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen – mithin nicht nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen – verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG; Thouvenin, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 15 MSchG N 1). Mit dem Gebrauch des Zeichens "Von Roll" durch die Beklagte 2 wird die Unterscheidungskraft der berühmten Marke unbestrittenermassen gefährdet. Zwischen den Parteien ist weiter – zu Recht – unbestritten, dass sich die markenrechtliche Berechtigung, um das Zeichen "VON ROLL" oder "VonRoll" so zu verwenden, wie es die Beklagte 2 tut, höchstens aus Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags ergeben kann. Da die Beklagten aber – entgegen ihrer Darstellung – aus Art. 14 Abs. 2 des Aktienkaufvertrags kein Recht ableiten können (E. 3), verletzen sie mit der Verwendung des Zeichens "VON ROLL" – unabhängig von der Anordnung der Buchstaben (übers Kreuz geschrieben oder nicht bzw. mit oder ohne Schachtdeckellogo) und der Schreibweise ("VON ROLL" oder "vonRoll") – das Recht der Klägerin an der Marke (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Das erste Mahnschreiben der Klägerin datiert zwar aus dem Jahr 2015. Im Zuwarten mit einer gerichtlichen Klage – und selbst wenn die Klageerhebung vorliegend als Retorsion auf verlorene Gerichtsprozesse erfolgt wäre (so die Beklagte; act. 11 Rz 9 und 13) – kann jedoch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten erblickt werden, das zu einer Verwirkung der

Seite 15/20 Abwehransprüche führte (dazu Frick, Basler Kommentar, 3. A. 2016, Vor Art. 51-60 MSchG N 56 ff. m.H.). 4.1.2 Die Beklagten haben sinngemäss zum Ausdruck gebracht, ihr Verhalten so lange nicht zu ändern, als ihnen dies nicht gerichtlich befohlen wird. Damit ist die Voraussetzung, wonach eine Verletzung drohen muss (Verletzungsgefahr), erfüllt (vgl. E. 1.2.3). 4.2 Als Rechtsinhaberin ist die Klägerin aktivlegitimiert. Zu prüfen bleibt die Passivlegitimation der Beklagten. 4.2.1 Passivlegitimiert im Sinne des MSchG sind alle Personen, die unautorisiert eine der in Art. 13 MSchG dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen ausführen und somit eine Marke verletzen bzw. diese zu verletzen drohen (sogenannte Primärstörer). Nebst den

Primärstörern sind auch Teilnehmer passivlegitimiert. Das MSchG regelt deren Passivlegitimation nicht, doch beurteilt sich diese nach Art. 50 f. OR (vgl. Schoch/Schüepp, Provider-Haftung "de près ou de loin"?, Jusletter 13. Mai 2012, Rz 28; Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 24; je mit Hinweisen auf die herrschende Lehre). Nach Art. 50 Abs. 1 OR haften mehrere Personen solidarisch, wenn sie, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, den Schaden gemeinsam verschuldet haben. Eine Absprache ist nicht erforderlich (Graber, Basler Kommentar, 7. A. 2020, Art. 50 OR N 6 ff.). Generell ist von einem weiten Verständnis der Passivlegitimation auszugehen. Der Verletzte ist berechtigt, gegen jede Person vorzugehen, die an der Verletzung objektiv, wenn auch nur sekundär, mitwirkt (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 24 m.H.). Für negatorische Ansprüche (wie namentlich den Unterlassungsanspruch) ist ein Verschulden nicht vorausgesetzt.

4.2.2 Die streitgegenständlichen Produkte werden über den Verkaufsladen STREETBELT in Bern sowie über die Internetseite "forum1291.ch" vertrieben. Die Beklagte 2 betreibt den Verkaufsladen STREETBELT und ist im Impressum der Internetseite "forum1291.ch" aufgeführt. Damit ist sie (als Primärstörerin) unbestrittenermassen passivlegitimiert.

4.2.3 Die vorliegend relevante Handlung der Beklagten 1 besteht darin, die Domain forum1291.ch zu halten (act. 1/17) und sie der Beklagten 2 zur Verfügung zu stellen. In der Lehre wird die Passivlegitimation bei über das Internet begangenen Rechtsverletzungen bejaht, wenn die ins Recht gefasste Partei im Impressum der Internetseite aufgeführt ist. Damit gibt sie zu erkennen, für den Inhalt verantwortlich zu sein (vgl. Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 55 MSchG N 27; Bächler, Zur Passivlegitimation bei Rechtsverletzungen im Internet, sic! 2016 S. 593). Die Beklagte 1 ist zwar nicht im Impressum aufgeführt, doch sie leistet einen Beitrag an die Markenrechtsverletzung, indem sie die Domain hält und diese der Beklagten 2 zur Verfügung stellt. Ihr Beitrag braucht nicht *conditio sine qua non* für die Markenrechtsverletzung zu sein; eine Förderung der Verletzung genügt. Die Beklagte 1 räumt ein, den Inhalt der Internetseite forum1291.ch zu kennen, wendet aber auch ein, nicht zu wissen, ob unter dieser Domain Produkte vertrieben würden, die möglicherweise Markenrechte Dritter tangierten (act. 20 Rz 25 in fine). Dieser Einwand ist unbehilflich. Das Wissen um den Inhalt überhaupt bzw. um die Rechtmässigkeit oder Unrechtmässigkeit des Inhalts der Internetseite ist für (negatorische) Abwehransprüche (wie den Unterlassungsanspruch) irrelevant (für persönlichkeitsrechtliche Abwehransprüche im Zusammenhang mit Internet Hosting Provider vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A\_792/2011 Seite 16/20 vom 14. Januar 2013 E. 6.3). Die Beklagten behaupten, der klägerischen Darstellung zufolge könnte Switch.ch eingeklagt werden, wenn diese einem Dritten eine Adresse zur Verfügung stellten, unter der vermeintliche Verletzungshandlungen begangen würden (act. 11 Rz 19 in fine; act. 20 Rz 23 f.). Der Vergleich mit Switch.ch hinkt jedoch. Die Registerbetreiberin Switch.ch verwaltet bloss die Domain-Namen mit der Endung ".ch". Sie ist jedoch nicht Halterin von Domain-Namen (vgl. etwa Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 lit. b der Verordnung über Internet-Domains [VID; SR 784.104.2]). Über die Passivlegitimation von Switch.ch ist aber vorliegend ohnehin nicht zu befinden. Nach dem Gesagten ist die Beklagte 1 passivlegitimiert.

4.2.4 Die Beklagte 3 ist hingegen nicht passivlegitimiert, da sie selbst keine verpönte Handlung vornahm oder vorzunehmen gedenkt und sie sich auch nicht in irgendeiner Form an den durch die Beklagten 1 und 2 begangenen Verletzungshandlungen beteiligte oder zu beteiligen gedenkt (E. 3.8). Denkbar wäre höchstens eine Mitwirkung durch Unterlassung. Hierfür fehlte indes eine gesetzliche oder vertragliche (vgl. E. 3.8) Interventionspflicht (Garantenstellung).

4.3 Gestützt auf Art.

55 Abs. 1 lit. a MSchG ist den Beklagten 1 und 2 daher antragsgemäss zu verbieten, die Merchandising-Produkte zu vertreiben. Das Verbot wirkt ab Eintritt der Rechtskraft; die Beklagten beantragten keinen Aufschub für den Fall der Klagegutheissung. 5. Die Klägerin beantragt, das anzuordnende Verbot sei mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu versehen. 5.1 Vollstreckungsmassnahmen können angeordnet werden, wenn das Urteil auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden lautet (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). Das Gericht kann bereits im Entscheid über den materiellen Anspruch auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Es ist jedoch hierzu nicht verpflichtet (Stahelin, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A. 2016, Art. 236 ZPO N 25 f. und Art. 343 ZPO N 13 ff.). 5.2 Die Beklagten führen aus, dass sie sich einem rechtskräftigen Urteil noch nie entzogen hätten (act. 11 Rz 11). Die Klägerin bestreitet dies nicht. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagten 1 und 2 dem Entscheid widersetzen werden, bestehen demnach keine. Zwar sieht die Zivilprozessordnung nicht wörtlich vor, dass die obsiegende Partei solche Anhaltspunkte darlegt (Weber/Oberhammer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], a.a.O., Art. 236 ZPO N 18). Doch kann im Einzelfall der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebieten, von einer direkten Vollstreckung abzusehen, wenn keine Anzeichen bestehen, dass sich die Beklagten nicht dem Urteil unterziehen werden (Stahelin, a.a.O., Art. 236 ZPO N 25 f. und Art. 343 ZPO N 13 ff.). Nach dem Gesagten wäre vorliegend die direkte Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen unverhältnismässig, weshalb davon abzusehen ist. 6. Zusammenfassend ist Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens mit Bezug auf die Beklagte 3 und auf die Vollstreckungsmassnahmen abzuweisen, im Übrigen (mithin Seite 17/20 gegenüber den Beklagten 1 und 2) jedoch gutzuheissen. Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens ist zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Das Urteil ist dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen (Art. 54 MSchG).

## **E. 7**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens (Gutheissung gegenüber zwei von drei Beklagten) sind die Prozesskosten zu zwei Dritteln den Beklagten 1 und 2 und zu einem Drittel der Klägerin 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**

Dass die Beklagten mit ihrem Sistierungsantrag unterlegen und die Kosten der entsprechenden Verfügung zur Hauptsache geschlagen worden sind (act. 9), ist bei dieser Verteilung berücksichtigt. Ebenso ist berücksichtigt, dass Ziffer 2 des Rechtsbegehrens gegenstandslos geworden ist. Erstens fallen das Sistierungsgesuch und Ziffer 2 des Rechtsbegehrens kaum ins Gewicht und zweitens hatte die Klägerin mit Bezug auf Ziffer 2 des Rechtsbegehrens – bei summarischer Prüfung und Würdigung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_24/2019 vom 26. Februar 2019 E. 1.2) – begründeten Anlass, diesen Antrag zumindest gegenüber der Beklagten 1 zu stellen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO).

### **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 nachhaltig 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.).

Seite 18/20 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 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 sein soll, sondern auch Gesellschaften, die nicht zur klägerischen Gruppe gehören, das Zeichen in bestimmter Form verwenden und darüber hinaus 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 Entscheidgebür 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

Seite 19/20 CHF 941.30 (3 %; § 25 Abs. 2 AnwT) resultiert eine angemessene Entschädigung von CHF 32'319.10. Nicht zu berücksichtigen ist die Mehrwertsteuer, da die Klägerin diese im Rechtsbegehren nicht verlangt hat (Ziff. 2.1.1 der Weisung des Obergerichts des Kantons Zug über die Mehrwertsteuer in der Zivil- und Strafrechtspflege vom 29. Juli 2015). Die von den klägerischen Rechtsvertretern geltend gemachte Parteientschädigung von CHF 62'516.30 (inkl. MWST und Auslagen) ist zu hoch. Ausgangsgemäss haben die Beklagten 1 und 2 der Klägerin eine entsprechend reduzierte Parteientschädigung von gerundet CHF 10'775.00 zu bezahlen (= 1/3 x CHF 32'319.10).

Seite 20/20 Urteilsspruch

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