



Kommentar zu: Urteil: [4A\\_467/2015](#) vom 13. Januar 2016  
Sachgebiet: Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht  
Gericht: Bundesgericht  
Spruchkörper: I. zivilrechtliche Abteilung  
dRSK-Rechtsgebiet: Vertragsrecht

[De](#) | [Fr](#) | [It](#) |

## Weiterverwendung eines Konzernkennzeichens nach Ausscheiden aus dem Konzern

Lizenzvertragsähnliche Vereinbarungen bei Spin-Offs und in anderen M&A-Transaktionen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_467/2015 vom 13. Januar 2016)

### Autor / Autorin

Dario Galli, Markus Vischer

**walderwyss**

### Redaktor / Redaktorin

Christoph Brunner

**PETER & KIM**  
ATTORNEYS AT LAW

*Das Bundesgericht bestätigte in seinem Urteil vom 13. Januar 2016, dass sich die Auslegung lizenzvertragsähnlicher Vereinbarungen an kennzeichenrechtlichen Grundsätzen zu orientieren habe und insbesondere auch der Sinngehalt der Zeichen zu berücksichtigen sei.*

### Sachverhalt

[1] Mit Aktienkaufvertrag vom 9. April 2003 verkaufte die Von Roll Holding AG (zusammen mit der Von Roll Water Holding AG i.F. die Verkäuferinnen) der vr invest ag (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften i.F. die Käuferinnen) sämtliche Aktien der Von Roll Infratec Holding AG.

[2] In Art. 14 des Aktienkaufvertrags vereinbarten die Parteien u.a. Folgendes:

*«Die Von Roll Infratec Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften sind und bleiben ohne zeitliche und/oder räumliche Einschränkungen berechtigt, den Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz beizubehalten.*

*[...]*

*[Die Verkäuferinnen sind] insbesondere auch damit einverstanden, dass [die Käuferinnen] bzw. die Von Roll Infratec Holding AG [...] die Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen [lassen bzw.] lässt.*

*Die Parteien sind sich einig, dass [die Verkäuferinnen] und die mit [ihnen] verbundenen Unternehmen daneben auch in Zukunft frei sind, die Marke VON ROLL für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese Zusätze gehörig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden».*

[3] Die Parteien schlossen am 7. September 2006 zusätzlich folgende Vereinbarung:

*«In Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 des [Aktienkaufvertrags] vereinbaren die Parteien:*

*1. Die [Käuferinnen haben] das Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen weiteren individualisierten Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen.*

*2./3./4. [...]*».

[4] Die Verkäuferinnen klagten am 17. Dezember 2012 beim Obergericht des Kantons Solothurn gegen die Käuferinnen und verlangten u.a., es seien die Käuferinnen zu verpflichten, diverse Domainnamen auf sie zu übertragen, eventualiter zu löschen. Die Käuferinnen klagten ihrerseits am 28. Januar und 6. Mai 2013 ebenfalls beim Obergericht des Kantons Solothurn gegen die Verkäuferinnen und beantragten, es sei ihnen zu verbieten, die Firma «Von Roll Water Holding AG» zu führen und sie seien zu verpflichten, die Marke «VON ROLL WATER» zu löschen. Das Obergericht hiess mit Urteil vom 14. Juli 2014 die Klage der Verkäuferinnen gut. Demgegenüber wies es beide Klagen der Käuferinnen ab.

[5] Die gegen dieses Urteil von den Käuferinnen erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil [4A\\_553/2014](#) vom 17. Februar 2015 (i.F. Rückweisungs Urteil) gut, hob das angefochtene Urteil auf und wies die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurück. Gegenstand des Rückweisungs Urteils war die Frage, ob sich das von den Verkäuferinnen verwendete Kennzeichen «VON ROLL WATER» – wie vertraglich vereinbart – gehörig von den vertraglich zugestandenen Firmen und Marken der Käuferinnen, insbesondere vom Kennzeichen «VON ROLL HYDRO», unterscheidet. Die Vorinstanz hatte die gehörige Unterscheidbarkeit bejaht, weil sie auf eine umfassende Prüfung der Verwechselbarkeit der fraglichen Kennzeichen verzichtet hatte. Sie hatte dafür gehalten, gegenüber den Verkäuferinnen seien nicht die Marken- und Firmenrechte der Käuferinnen, sondern ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen ausschlaggebend. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass alle Firmen und Marken, die das Stammkennzeichen «VON ROLL» enthalten, *per se* verwechselbar seien. Es könne daher gegenüber den Verkäuferinnen nicht ein Massstab angewendet werden, der sich an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere. Mit der vertraglichen Einschränkung der gehörigen Unterscheidbarkeit könne nur gemeint sein, dass sich die von den Verkäuferinnen verwendeten Zeichen in Schrift- und Klangbild gehörig von den vertraglich abschliessend aufgezählten Firmen und Marken der Käuferinnen unterscheiden müssen (Rückweisungs Urteil E. 2.1/2.2.1). Das Bundesgericht erwog im Rückweisungs Urteil, die Vorinstanz habe die massgebenden vertraglichen Bestimmungen unzutreffend objektiviert ausgelegt. Zwar treffe es zu, dass sich die Verwechslungsgefahr nicht nach markenrechtlichen Grundsätzen, sondern gemäss vertraglicher Übereinkunft beurteile, da beide Parteien weiterhin das Stammzeichen «VON ROLL» benutzen dürfen. Aus diesem Umstand könne jedoch – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – nicht abgeleitet werden, dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen der objektivierten Vertragsauslegung nicht einmal an kennzeichenrechtlichen Grundsätzen orientieren solle. Die Vorinstanz müsse daher die vertraglich zugesicherte gehörige Unterscheidbarkeit der strittigen Kennzeichen unter analoger Anwendung kennzeichenrechtlicher Grundsätze – insbesondere des Sinngehalts – erneut beurteilen (Rückweisungs Urteil E. 2.2.3).

[6] Nach erfolgter Rückweisung wies das Obergericht des Kantons Solothurn die Klage der Verkäuferinnen mit Urteil vom 7. Juli 2015 ab. Demgegenüber hiess es die Klagen der Käuferinnen gut und verbot den Verkäuferinnen, die Firma «Von Roll Water Holding AG» zu führen und verpflichtete sie zudem, die Marke «VON ROLL WATER» zu löschen.

[7] Gegen dieses Urteil gelangten die Verkäuferinnen mit einer Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht und beantragten u.a., es sei das Urteil vom 7. Juli 2015 aufzuheben, es sei ihre Klage gutzuheissen und es seien die Klagen der Käuferinnen abzuweisen. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde teilweise gut.

## **Erwägungen**

[8] Das Bundesgericht führte aus, dass die Vorinstanz unter Berücksichtigung kennzeichenrechtlicher Grundsätze geprüft habe, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen der Firma «Von Roll Water Holding AG» bzw. der Marke «VON ROLL WATER» einerseits und den Firmen «vonRoll hydroservices ag» und «vonRoll hydro (suisse) ag» bzw. der prioritätsälteren Marke «VON ROLL HYDRO» andererseits bestehe. Dabei sei sie zum Schluss gelangt, dass der von den Verkäuferinnen verwendete Zusatz «WATER» sich nicht hinreichend vom Zusatz «HYDRO» unterscheide. Der Sinngehalt beider Zusätze sei identisch und daher für den Durchschnittschweizer allgemein als auch für den durchschnittlichen Abnehmer (in der Wasserbranche) verwechselbar. Aufgrund dieser grossen Ähnlichkeit der Zusätze, spielen die Unterschiede im Schriftbild und Wortklang keine Rolle mehr. Folglich sei den Verkäuferinnen zu verbieten, die Firma «Von Roll Water Holding AG» zu führen, und die Marke «VON ROLL WATER» sei von ihnen zu löschen. (E. 2./2.1.)

[9] Das Bundesgericht erwog, dass sich die hinreichende Unterscheidbarkeit der von den Parteien geführten Zeichen nach den vertraglichen Vereinbarungen und nicht nach immaterialgüterrechtlichen Grundsätzen bestimme. Gemäss vertraglicher Vereinbarung seien nicht nur identische, sondern auch ähnliche Zusätze verboten. Dadurch solle eine Verwechslungsgefahr aufgrund der verwendeten Zusätze vermieden werden. Das Bundesgericht bestätigte sodann, seine im Rückweisungsurteil gemachten Ausführungen, wonach im Rahmen der objektivierten Vertragsauslegung die kennzeichenrechtlichen Grundsätze beizuziehen seien. Das vertragliche Erfordernis der gehörigen Unterscheidbarkeit der Zeichen sei daher nicht auf das Schrift- und Klangbild beschränkt, sondern auch der Sinngehalt sei zu berücksichtigen. (E. 2.2.1.)

[10] Das Bundesgericht prüfte sodann, ob die Vorinstanz durch ihr Vorgehen diese Grundsätze verletzt habe, und verneinte dies. Die Vorinstanz habe richtigerweise darauf abgestellt, dass sich die von den Verkäuferinnen verwendeten Zusätze deutlich von dem den Käuferinnen zugestandenen Zusatz «HYDRO» zu unterscheiden haben. Sie habe festgestellt, dass sich die Zusätze «WATER» und «HYDRO» zwar im Wortklang und im Schriftbild unterschieden, der Sinngehalt hingegen identisch sei, da «WATER» die englische und «HYDRO» die altgriechische Übersetzung von «Wasser» sei. Daher unterscheide sich der Zusatz «WATER», der lediglich eine Übersetzung mit identischem Sinngehalt darstelle, nicht genügend vom Zusatz «HYDRO». Folglich seien die Verkäuferinnen nach den abgeschlossenen Vereinbarungen nicht berechtigt, die Marke «VON ROLL WATER» bzw. die Firma «Von Roll Water Holding AG» zu führen. (E. 2.2.2./2.2.3.)

[11] Die Verkäuferinnen rügten vor Bundesgericht weiter, die Vorinstanz habe ihre Klage auf Übertragung, eventualiter Löschung diverser Domainnamen (u.a. «vonroll-water.ch» und «vonroll-aqua.ch») zu Unrecht abgewiesen. Das Bundesgericht hielt fest, dass die Verkäuferinnen zu Recht vorbringen, dass ihre fehlende Berechtigung, die erwähnten Zeichen zu verwenden, nicht ohne weiteres zur Berechtigung der Käuferinnen führe, die strittigen Domainnamen zu gebrauchen. Das Bundesgericht prüfte daher, ob die Käuferinnen gemäss vertraglicher Vereinbarung zum Gebrauch der Domainnamen berechtigt seien. Es verneinte dies und wies zur Begründung daraufhin, dass die Vereinbarung vom 7. September 2006 abschliessend aufzähle, welche Zusätze die Käuferinnen verwenden dürfen. Da die Zusätze «WATER» und «ACQUA» nicht in dieser Auflistung enthalten seien, seien die strittigen Domainnamen von den Käuferinnen zu löschen. (E. 3.2.1./3.2.2.)

## **Kurzkomentar**

[12] Vorliegend entbrannte zwischen den Parteien im Nachgang zur M&A-Transaktion ein langjähriger kennzeichenrechtlicher Konflikt. Dieser war auf die Vereinbarung der Parteien zurückzuführen, wonach die ausscheidende Konzerntochter weiterhin das Konzernzeichen «VON ROLL» – als Firma und Marke – benutzen darf. Bei dieser Streitgegenständlichen Regelung handelt es sich um eine Vereinbarung lizenzvertragsähnlicher

Natur und nicht um eine Abgrenzungsvereinbarung (gl.A. ANNATINA MENN, Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 17. Februar 2015 «Von Roll Hydro» | «Von Roll Water», in: sic! 2015, S. 633–638, S. 634; RETO ARPAGAU/SARAH LEUZINGER, Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Kennzeichen durch Vertragsauslegung unter Einbezug von kennzeichenrechtlichen Grundsätzen, in: ius.focus 3/2016, S. 20, a.A. JACQUES DE WERRA, «Von Roll Hydro» | «Von Roll Water» – Bundesgericht vom 17. Februar 2015, in: sic! 2015, S. 386–391, S. 390).

[13] Eine *Abgrenzungsvereinbarung* ist eine einvernehmliche Regelung zweier Markeninhaber zwecks Abwendung eines Konflikts betreffend den Einsatzbereich ihrer Zeichen ([BGE 138 III 304](#) E. 6; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 – Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, N. 714). Dabei bestimmen die Markeninhaber vertraglich die Schutzbereiche ihrer zwei unabhängigen und unterschiedlichen Markenrechte (CLARA-ANN GORDON/RALPH BUTZ, Die Übertragung und Eintragung von Abwehrbefugnissen als wirksameres Sicherungsmittel im Rahmen einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung?, in: sic! 2003, S. 486–494, S. 487 ff.; ANNATINA MENN, a.a.O., S. 634; s. auch GALLUS JOLLER, in: Gregor Bühler/Michael Noth/Florent Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 N. 358 ff.). Demgegenüber wird in *lizenzvertragsähnlichen Vereinbarungen* – wie *in casu* – einer Partei (häufig einer ausscheidenden Konzerntochter) erlaubt, ein Zeichen, an welchem die Lizenzgeberin die marken- und firmenrechtliche Priorität hat, auch künftig (nach Ausscheiden aus dem Konzern) in ihrer Firma, Marke und Domain zu verwenden (ANNATINA MENN, a.a.O., S. 635).

[14] Gegenstand dieses Urteils war erneut die Frage, ob die Zeichen «VON ROLL WATER» und «VON ROLL HYDRO» verwechselbar sind. Da beide Parteien gemäss vertraglicher Übereinkunft weiterhin das Stammzeichen «VON ROLL» verwenden dürfen, beurteilt sich die «gehörige Unterscheidbarkeit» der Zeichen – wie das Bundesgericht richtigerweise festgehalten hat – in erster Linie nur nach den vertraglichen Vereinbarungen. Muss eine lizenzvertragsähnliche Vereinbarung wie im vorliegenden Fall ausgelegt werden, gelangen – wie bei jeder privatautonomen Vereinbarung – die obligationenrechtlichen Grundsätze zur Anwendung (s. dazu CR CO I-BÉNÉDICT WINIGER, 2. Aufl. 2012, Art. 18 N. 14 ff.; DARIO GALLI/MARKUS VISCHER, [Stellvertretungsrecht bei Abschluss eines Trödelvertrags](#), in: dRSK, publiziert am 31. August 2015, N. 12 m.w.H.). Kann bei der Auslegung einer lizenzvertragsähnlichen Vereinbarung kein übereinstimmender Wille festgestellt werden, sind gemäss Bundesgericht im Rahmen der objektivierten Vertragsauslegung jedoch zusätzlich die allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätze analog beizuziehen. Mit anderen Worten sind der Wortklang, das Schriftbild und auch der Sinngehalt der sich gegenüberstehenden Zeichen in Bezug auf eine Verwechslungsgefahr zu beurteilen (s. auch BSK OR II-MARTINA ALTENPOHL, 4. Aufl. 2012, Art. 951 N. 7). Die analoge Anwendung des Kennzeichenrechts führt im Ergebnis dazu, dass die Rechtsstellung der Lizenznehmerin bezüglich ihres exklusiven Nutzungsbereichs deutlich gestärkt wird (s. dazu auch Rz. 16).

[15] Sieht eine lizenzvertragsähnliche Vereinbarung für Streitfälle keine abschliessende Regelung vor, ist es unseres Erachtens vertretbar, bei der objektivierten Vertragsauslegung die allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätze analog miteinzubeziehen. Da sich die gehörige Unterscheidbarkeit der Zeichen in solchen Fällen nur an den deskriptiven Zusätzen festmachen lässt, ist es – entgegen der Ansicht der Verkäuferinnen – unzureichend, nur Schriftbild und Wortklang der Zusätze zu berücksichtigen. Es sind nämlich die Interessen des Wirtschaftsverkehrs in Betracht zu ziehen. Wie *in casu* können die Zusätze (hier «HYDRO» und «WATER») für den Durchschnittskonsumenten und Durchschnittsabnehmer auch aufgrund des Sinngehalts verwechselbar sein. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es demnach angezeigt, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die kennzeichenrechtlichen Grundsätze zu berücksichtigen.

[16] Dieses Urteil zeigt exemplarisch die Gefahr und Problematik lizenzvertragsähnlicher Vereinbarungen betreffend die Weiterverwendung eines Konzernkennzeichens durch eine ehemalige Konzerntochter auf. Eine Lizenzgeberin muss sich bewusst sein, dass sie ihre Rechtsstellung in Bezug auf das Konzernstammzeichen relativ stark einschränkt (gl.A. ANNATINA MENN, a.a.O., S. 637). Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Lizenzgeberin ihr eigenes Stammzeichen kaum noch verwenden kann, obwohl dies bei Vertragsschluss gar nie

angedacht war. Vorliegend wurden den Verkäuferinnen beispielsweise gewisse Nutzungen (bspw. «WATER») des Konzernstammzeichens untersagt, obwohl diese Nutzungen den Käuferinnen gar nicht vorbehalten sind. Solche lizenzvertragsähnliche Klauseln bedürfen daher einer sorgfältigen und kritischen Redaktion, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich im Laufe der Jahre eine unvorhergesehene Dynamik entwickeln kann. Empfehlenswert wäre unseres Erachtens, ein *Phasing out* zu vereinbaren, d.h. der ausscheidenden Konzerntochter nur während eines kurzen (unterjährigen) Zeitraums die Verwendung des Konzernzeichens zu erlauben, damit diese ihre Umfirmierung vorbereiten kann. Zu lange darf der ausscheidenden Konzerntochter die Weiterverwendung des Kennzeichens jedoch nicht gestattet werden, da andernfalls die Gefahr droht, dass sich der Wirtschaftsverkehr an die identische Firma ohne Bezug zum ursprünglichen Konzern gewöhnt und nachhaltig Fehlvorstellungen über nicht mehr existierende Konzernverhältnisse entstehen. Denkbar ist zudem, den Nutzungsbereich des Stammzeichens der Lizenznehmerin territorial oder auf einzelne Produktions- und/oder Marktbereiche zu begrenzen.

**Zitiervorschlag:** Dario Galli / Markus Vischer, Weiterverwendung eines Konzernkennzeichens nach Ausscheiden aus dem Konzern, in: dRSK, publiziert am 23. Mai 2016

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw



**EDITIONS WEBLAW**

Weblaw AG | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Bern

T +41 31 380 57 77 [info@weblaw.ch](mailto:info@weblaw.ch)

**weblaw.ch**