

## Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 17. Februar 2015 «Von Roll Hydro / Von Roll Water» (sic! 2015, 386 ff.)

ANNATINA MENN\*

*Im Entscheid «Von Roll Hydro/Von Roll Water» vom 17. Februar 2015 hatte sich das Bundesgericht mit der Auslegung einer Klausel in einem Aktienkaufvertrag zu befassen, welche die Modalitäten künftiger Zeichennutzungen regelte. Dabei stellten sich interessante Fragen an der Schnittstelle zwischen Konzern-, Vertrags- und Immaterialgüterrecht. Wichtig scheint insbesondere, dass Klauseln wie die streitgegenständliche nicht als markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen qualifiziert werden, sondern als Vereinbarungen lizenzrechtlicher Natur. In den nachfolgenden Bemerkungen werden diese Unterschiede und die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen herausgearbeitet.*

*Dans sa décision «Von Roll Hydro/ Von Roll Water» du 17 février 2015, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur l'interprétation de la clause d'un contrat de vente d'actions qui réglait les modalités des utilisations futures d'un signe. Des questions intéressantes se posaient au carrefour du droit de la propriété intellectuelle, du droit des contrats et du droit des groupes de sociétés. En particulier, il paraît important que des clauses comme celle qui faisait l'objet du litige ne soient pas qualifiées d'accords de coexistence de marques mais d'accords du type des contrats de licence. Les remarques qui suivent analysent ces différences et les conséquences juridiques qui en découlent.*

### I. Ausgangslage

#### II. Abgrenzungsvereinbarungen und Lizenzverträge: Zwei Paar Stiefel

1. Grundsätzliches zur Unterscheidung der beiden Vertragstypen
2. Dem Von-Roll-Fall liegt gerade keine Abgrenzungsvereinbarung zugrunde
3. Relevanz der Abgrenzung über den konkreten Fall hinaus

#### III. Allgemeine Probleme beim Ausscheiden von Konzerngesellschaften und der Weiterverwendung von Konzernmarken

Zusammenfassung / Résumé

### I. Ausgangslage

Dem Verfahren, das vorerst im bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid vom 17. Februar 2015 mündete (sic! 2015, 386 ff.), liegt ein kennzeichenrechtlicher Post-M&A-Konflikt zugrunde, der interessante vertrags-, konzern- und immaterialgüterrechtliche Fragen aufwirft. Weil die sic!-Publikation dieses Urteils bereits einige Monate zurückliegt, rechtfertigt es sich, die wesentlichen Sachverhaltselemente an dieser Stelle nochmals kurz zu skizzieren (für eine vollständige Darstellung wird auf sic! 2015, 386 f., verwiesen): Eine Konzernmutter, die Von Roll Holding AG, verkaufte der vr invest gmbh (später: vr invest ag) die Aktien einer Konzerntochter, der Von Roll Infratec Holding AG (später: vonRoll infratec ag). Im Rahmen des Aktienkaufvertrags wurde vereinbart, dass die verkaufte Konzerntochter (weiterhin) berechtigt bleiben sollte, den Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz sowie die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen zu verwenden. Dabei sollte ihr auch gestattet sein, die Bezeichnungen «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydro» und «Von Roll Casting» als Marken schützen zu lassen. Diese Liste selbstständig schützbarer Zeichen bzw. Zusätze wurde von den Parteien später im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung erweitert.

Der Aktienkaufvertrag sah ferner vor, dass die Verkäuferin, die Von Roll Holding AG, und die mit ihr verbundenen Unternehmen auch künftig frei bleiben sollten, die Marke «von Roll» in Alleinstellung oder mit Zusätzen zu verwenden. Dies unter der Voraussetzung, dass sich allfällige Zusätze gehörig von den Zeichen «von Roll Infratec», «von Roll Hydro» und «von Roll Casting» unterscheiden.

\* Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich.

Das Bundesgericht hatte sich insbesondere mit der Frage zu befassen, wie dieser von der erwähnten Klausel des Aktienkaufvertrags geforderte «*gehörige Unterschied*» zu verstehen ist. Es kam zum Schluss, eine Auslegung dieser Bestimmung nach dem Vertrauensprinzip ergäbe, dass die Parteien damit «*eine Verwechslungsgefahr aufgrund der verwendeten Zusätze*» hätten vermeiden wollen. Die Beurteilung dieser «*Verwechslungsgefahr*» müsse sich an «*kennzeichenrechtlichen Grundsätzen orientieren*». Die Vorinstanz hatte ebendies noch abgelehnt.

JACQUES DE WERRA beschreibt in seiner Anmerkung zum Entscheid Probleme, die sich im Schnittstellenbereich zwischen Vertrags- und Immaterialgüterrecht ergeben können. Er weist zu Recht darauf hin, dass eine Aushebelung privatautonomer Regelungen droht, wenn diese – durch die Hintertür der objektiven Vertragsauslegung – mit immaterialgüterrechtlichen Grundsätzen gefüllt werden. Dies berge, wie DE WERRA weiter zu Recht ausführt, insbesondere in internationalen Kontexten erhebliche Risiken, weil für das Immaterialgüterrechtsstatut kollisionsrechtlich anders angeknüpft werde als für das – meist privatautonom bestimmte – Vertragsstatut (sic! 2015, 391).

Nicht gefolgt werden kann DE WERRA allerdings m.E., wenn er betreffend die streitgegenständliche Regelung des Aktienkaufvertrags von «*clauses contractuelles réglant la coexistence de signes distinctifs*» spricht. Es geht nicht um die Regelung einer Koexistenz. Vielmehr handelt es sich dabei – wie nachfolgend im Einzelnen aufgezeigt wird – um eine Vereinbarung lizenzvertraglicher Natur. Diese Differenzierung ist nicht bloss von akademischem Interesse, sondern in verschiedenerlei Hinsicht von erheblicher praktischer Relevanz.

Der vorliegende Diskussionsbeitrag beleuchtet in einem ersten Schritt die Unterschiede zwischen Abgrenzungsvereinbarungen und Lizenzverträgen und zeigt auf, dass diese Differenzierung auch im Von-Roll-Fall von Bedeutung ist. Sodann wird auf einige allgemeine rechtlichen Konsequenzen eingegangen, die sich aus dieser Unterscheidung ergeben. Schliesslich seien der Autorin einige allgemeinere Ausführungen gestattet zu den kennzeichenrechtlichen Problemen, die sich bei Konzern-Carve-out-Transaktionen ergeben können.

## II. Abgrenzungsvereinbarungen und Lizenzverträge: Zwei Paar Stiefel

### 1. Grundsätzliches zur Unterscheidung der beiden Vertragstypen

Sowohl bei Lizenz- als auch bei Abgrenzungsvereinbarungen handelt es sich um Innominatkontrakte. Letztere lassen sich – wie die Nominatkontrakte auch – anhand ihrer objektiv wesentlichen Vertragspunkte und des damit üblicherweise verfolgten Zwecks typisieren (statt vieler M. AMSTUTZ/A. MORIN/W.R. SCHLUEP, Basler Kommentar OR I, 5. Aufl., Basel, vor OR 184 ff. N 7). Der Nutzen einer solchen Kategorisierung darf zwar nicht überschätzt werden (zum Ganzen F. DASSER, Vertragstypenrecht im Wandel, Zürich 2000), doch kann die Orientierung an Typen hilfreich sein, um komplexe Zusammenhänge besser einzufangen und Wertungswidersprüche zu vermeiden (C. HUGUENIN, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, vor OR 184 ff. N 4). Dies zeigt sich auch am Beispiel des Lizenzvertrags und der Abgrenzungsvereinbarung.

Bei Lizenzverträgen erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer – in der Regel gegen eine finanzielle Gegenleistung – die Erlaubnis, ein bestimmtes Immaterialgut zu nutzen. Der Lizenznehmer erhält so die Möglichkeit, Nutzungen vorzunehmen, die ihm sonst verwehrt wären (AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, vor OR 184 ff. N 240 und 251). Bildlich gesprochen geht es beim Lizenzvertrag somit um ein einziges Grundstück, auf dem ein Teil der Fläche in Pacht gegeben wird.

Im Unterschied dazu liegt der Zweck von Abgrenzungsvereinbarungen in der Beilegung oder Abwendung eines Konflikts zwischen verschiedenen – mindestens zwei – Marken, die voneinander unabhängig sind (BGE 138 III 304 ff. E. 6, «Ice-Watch»; G. JOLLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 3 N 358; C. MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques, Lausanne 1994, 27; I. LEWALTER, Die Markenübertragung, Jena 2009, 73, und jüngst ausführlich G. BARROS-GRASBON, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Abgrenzungsvereinbarungen, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Bd. 186, Köln 2015, 299 f.). Die Parteien schliessen eine solche Vereinbarung zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zwischen ihren Marken ab. Hierfür bestimmen sie vertraglich die «*Schutzbereiche*» ihrer Marken und differenzieren diese möglichst detailliert aus (R. M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, Zürich 2001, 105; in BGE 138 III 304 ff. E. 6, «Ice-Watch», ist die Rede von «*vertraglich festgelegten Einsatz-*

*bereichen*»). Die Parteien einer Abgrenzungsvereinbarung wollen es demnach nicht auf eine gerichtliche Klärung der Frage ankommen lassen, wo der Schutzbereich ihrer Marken von Gesetzes wegen verläuft (O. SOSNITZA, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl., München 2015, 70), sondern diese Frage auf vertraglichen Wege klären (diese «*vergleichsähnliche Struktur*» von Abgrenzungsvereinbarungen betont auch das Bundesgericht: BGE 138 III 304 ff. E. 6, «Ice-Watch»). Bei Abgrenzungsvereinbarungen geht es also, wiederum bildlich gesprochen und im Gegensatz zu Lizenzverträgen, um den Konflikt zweier Grundeigentümer, die sich darüber streiten, wo die trennende Hecke zu verlaufen hat.

Anders als beim Lizenzvertrag werden im Rahmen von Abgrenzungsvereinbarungen auch keine Nutzungsrechte an Immaterialgütern eingeräumt (HILTY, 105). Vielmehr verfolgen beide Parteien hier die Absicht, «*ihr eigenes Recht möglichst ungestört zu benutzen*» (BARROS-GRASBON, 300). Zwar hat auch bei Abgrenzungsvereinbarungen regelmässig eine Partei zumindest für einen Teilbereich die besseren Rechte, doch verzichtet sie auf deren Geltendmachung sofern und soweit sich die Gegenpartei an die vertraglich vereinbarten Schutz- bzw. Nutzungsbereiche hält. Zu diesen Schlüssen gelangte unlängst auch das Bundesgericht: «*Eine Markenabgrenzungsvereinbarung unterscheidet sich grundlegend von einem Markenlizenzvertrag, indem im Rahmen einer solchen Vereinbarung jede Partei ihr eigenes Markenrecht behält und ihre eigene Marke führt. Ein Lizenzvertrag hat die Befugnis zur Nutzung einer einzigen Marke, derjenigen des Lizenzgebers zum Gegenstand, während eine Abgrenzungsvereinbarung eine Verwechslungsgefahr und daraus erwachsende Konflikte zwischen zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Markenrechten bannen bzw. beseitigen will; der Inhaber der älteren Marke räumt damit dem Inhaber der jüngeren Marke nicht das Recht ein, seine, die ältere Marke zu nutzen, sondern verpflichtet sich bloss, die jüngere Marke nicht gestützt auf sein Prioritätsrecht anzufechten, d.h. seine Abwehrrechte gegenüber dieser geltend zu machen*» (BGE 138 III 304 ff., E. 11, «Ice-Watch», m.N.; i.d.S. auch schon HGer Zürich, GRUR Int. 1982, 66 ff. E. 5.1, «Bolex», und jüngst BARROS-GRASBON, 300).

Geht man – wie vorstehend erläutert – davon aus, dass Abgrenzungsvereinbarungen auf die Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken abzielen, kommen sie naturgemäss praktisch nur dann in Betracht, wenn bereits ein gewisser Abstand zwischen den massgeblichen, voneinander unabhängigen Marken besteht (A. HAFENMAYER, Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen im Konflikt mit den Wertungen des Kennzeichenrechts, München 2014, 184). Denn «*[b]ei identischen Schutzrechten ist eine Abgrenzung praktisch nicht vorstellbar*» (S. GOTTMANN, Sukzessionschutz im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Bd. 17, Köln 2008, 71, Fn. 384).

## 2. Dem Von-Roll-Fall liegt gerade keine Abgrenzungsvereinbarung zugrunde

Wie DE WERRA zu Recht festhält, geht es im Von-Roll-Fall um die Regelung der Benutzung eines einzigen Zeichens, nämlich des Konzern-Stammzeichens «Von Roll» (DE WERRA, sic! 2015, 390: «*[...] que les parties avaient toléré leur usage respectif de l'élément commun «Von Roll» [...]*»). Es stehen sich mithin nicht zwei konfligierende, aber voneinander grundsätzlich unabhängige Marken gegenüber. Alleine schon deshalb kann die Vereinbarung nicht als Abgrenzungsvereinbarung qualifiziert werden. Man kann die dem Von-Roll-Fall zu grunde liegende Konstellation mit anderen Worten nicht mit dem Konflikt von zwei Eigentümern benachbarter Grundstücke vergleichen.

Der Text des Bundesgerichtsurteils gibt zwar zu wenig Anhaltspunkte, um sich betreffend den Vertragstypus zweifelsfrei positiv festlegen zu können, aber die Interessenlagen der Parteien und die gesamten Umstände sprechen wohl eher nicht für einen eigentlichen Lizenzvertrag, sondern für eine lizenzvertragsähnliche Vereinbarung. Jedenfalls geht es aber – im Sinne einer negativen Festlegung – nicht um eine Abgrenzungsvereinbarung.

Das ergibt sich im Grunde schon aus der Ausgangslage, der sich die Vertragsparteien gegenüber sahen: Die Von Roll Holding AG hält bezüglich des Zeichens «Von Roll» die marken- und firmenrechtliche Priorität (darauf stützt sich zumindest die Argumentation der Vorinstanz, siehe E. 2.1 des Bundesgerichtsurteils, sic! 2015, 386 ff., der auch das Bundesgericht nicht widerspricht). Damit die ausscheidende Tochtergesellschaft das Zeichen «Von Roll» in gewissen Kombinationen weiterverwenden darf, war sie deshalb auf eine entsprechende Lizenz der Verkäuferin angewiesen (weil die – regelmässig stillschweigende – konzerninterne Lizenz durch das Ausscheiden weggefallen ist, s. dazu G. BÜHLER, Die freie Markenlizenzierung, Diss. St.Gallen 1995, 20).

An dieser Qualifikation ändert auch der Umstand nichts, dass der ausscheidenden Tochtergesellschaft zusätzlich gestattet wurde, das mit gewissen Zusätzen versehene Konzern-Stammzeichen selber markenrechtlich schützen zu lassen. Denn letztlich handelt es sich hierbei lediglich um ein in der Lehre seit Langem anerkanntes Instrument, um der obligatorischen Lizenz gegenüber Dritten zusätzliche Geltung zu verschaffen (siehe schon E. MATTER, Kommentar zum aMSchG, Zürich 1939, 161 f.; zu dieser Problematik siehe auch: A. COORDES, Markenlizenz und Markenlizenzvertrag, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Bd. 33, Köln 2013, 273 ff.).

Die Von Roll Holding AG erlaubte den ausscheidenden Gesellschaften somit im Rahmen einer lizenzvertragsähnlichen Vereinbarung bestimmte Nutzungen des Konzern-Stammzeichens «Von Roll». Damit einher ging die Verpflichtung, ebendieses Zeichen nicht selbst in den – vertraglich der ausscheidenden Gesellschaften eingeräumten – Formen zu nutzen. Darüber verpflichtete sich die Verkäuferin auch, bestimmte zusätzliche Verwendungsweisen zu unterlassen (Stichwort «*gehöriger Unterschied*»). Mit diesen Verpflichtungen bezweckten die Parteien jedoch in keiner Weise die Beilegung eines Konflikts zwischen zwei unabhängigen Marken, geschweige denn die Beseitigung einer Verwechslungsgefahr. Letzteres stand in Anbetracht der gemeinsamen Verwendung des starken Zeichens «Von Roll» offensichtlich gerade nicht im Vordergrund. Auch dies bestätigt, dass es sich vorliegend nicht um eine Abgrenzungsvereinbarung handelt – einen Begriff, den das Bundesgericht im Übrigen in seinen gesamten Erwägungen nicht erwähnt hat.

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis des Bundesgerichts, «*dass sich die Verwechslungsgefahr insofern nicht ohne Weiteres nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen lässt*» (BGer, sic! 2015, 386 ff. E. 2.2.3), sondern dass sie sich lediglich daran orientieren solle, mehr als berechtigt. Es geht eben gerade nicht um die Beseitigung einer Verwechslungsgefahr; der Begriff der «*Verwechslungsgefahr*» wird in den entsprechenden Passagen der beiden Vereinbarungen der Parteien ebenfalls nicht erwähnt (worauf auch DE WERRA, sic! 2015, 390 f., hinweist). Im Gegenteil: Die – auf dem Weg der objektiven Vertragsauslegung begründete – direkte Anwendung der kennzeichenrechtlichen Grundsätze zur Beurteilung einer Verwechslungsgefahr birgt die Gefahr, dass die von den Parteien getroffene Regelung ausgehebelt wird. Auch darauf weist DE WERRA – im Ergebnis – zu Recht hin (sic! 2015, 391). Besonders aktuell ist diese Gefahr – und hier zeigt sich nun die Wichtigkeit einer korrekten Vertragsqualifikation –, wenn man die von den Parteien getroffene Vereinbarung fälschlicherweise als Abgrenzungsvereinbarung qualifiziert, und dann mit Blick auf den Regelungszweck einer solchen Vereinbarung irrtümlich davon ausgeht, die Parteien hätten die Verwechslungsgefahr oder auch nur die Anwendung kennzeichenrechtlicher Grundsätze als Massstab vereinbaren wollen.

### 3. Relevanz der Abgrenzung über den konkreten Fall hinaus

Die Abgrenzung zwischen Lizenzvertrag und Abgrenzungsvereinbarung bzw. die korrekte Qualifikation eines Vertrags hat sodann eine Tragweite, die weit über die im Von-Roll-Fall aktuell gewordenen Fragen hinausgeht. Dies zeigt sich insbesondere bezüglich der folgenden Themenkreise:

- Lizenzverträge sind gemäss den allgemeinen Regeln für Dauerschuldverhältnisse in analoger Anwendung von Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR i.V.m. Art. 4 ZGB aus wichtigem Grund kündbar (BGE 133 III 365 f.; s. auch schon BGE 92 II 300 f.; 96 II 156 ff.). Derweil können Abgrenzungsvereinbarungen gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung faktisch kaum gekündigt werden (BGE 138 III 304 ff. E. 7, «Ice Watch»).
- Abgrenzungsvereinbarungen, die nicht über den typencharakteristischen Vertragszweck – mithin die Vermeidung einer Verwechslungsgefahr – hinausgehen, sind in der Regel kartellrechtlich unproblematisch (JOLLER, MSchG 3 N 362; dies gilt grundsätzlich auch nach der deutschen Praxis, wobei danach Unterlassungspflichten nur soweit wie nötig vereinbart werden dürfen [eine geltungserhaltende Reduktion dieser Vertragspflichten ist nicht ausgeschlossen]: BGHZ 65, 145 ff., 152, «Thermalquelle»; BGH, GRUR 2011, 641 ff., N 48 ff., «Jette Joop»; siehe ferner EuGH, GRUR Int. 1985, 399 ff. «Toltecs/Dorset II»; zum Ganzen auch BARROS-GRASBON, 194 ff. m.w.H.). Abgrenzungsvereinbarungen werden aus wettbewerbsrechtlicher Sicht gar positiv bewertet, weil sie das Marktpotenzial der beiden Marken durch die Verschaffung von Sicherheit erst freisetzen. Im Unterschied dazu werden Lizenzverträge wettbewerbsrechtlich zumindest ambivalent beurteilt (siehe jüngst P.L. KRAUSKOPF/ S.D. RUSS, Lizenzverträge und Wettbewerbsrecht, sic! 2014, 357 ff.).
- Schliesslich können Lizenzverträge gemäss Art. 18 Abs. 2 MSchG ins Markenregister eingetragen werden, womit sie Schutz bei einer Veräusserung der Marke durch den Lizenzgeber erlangen. Für



Abgrenzungsvereinbarungen ist dies nicht vorgesehen (C.-A. GORDON/ R. BUTZ, Die Übertragung und Eintragung von Abwehrbefugnissen als wirksameres Sicherungsmittel im Rahmen einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung?, sic! 2003, 486 ff., 488; auch die deutsche Praxis lehnt eine Weitergeltung von Abgrenzungsvereinbarungen bei Übertragung der Marke ab: BGH, GRUR 1981, 591 ff., «Gigi-Modelle», GRUR 2001, 54 ff., «Subway/Subwear»; siehe dazu auch ausführlich BARROS-GRASBON, 295 ff.). Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass sich sowohl in Lizenzverträgen als auch in Abgrenzungsvereinbarungen zuweilen Klauseln finden, mit denen die Verpflichtung zur Überbindung der eigenen Pflichten auf den Rechtsnachfolger geregelt wird.

Es kann also durchaus entscheidend sein, ob ein Lizenzvertrag oder eine Abgrenzungsvereinbarung vorliegt.

### III. Allgemeine Probleme beim Ausscheiden von Konzerngesellschaften und der Weiterverwendung von Konzernmarken

Vereinbarungen über die (Weiter-)Verwendung von Konzernkennzeichen durch ausscheidende Gesellschaften bergen dann keine besonderen Probleme, wenn die ausscheidenden Gesellschaften eine separate «Kennzeicheneinheit» bilden. Davon ist auszugehen, wenn bestimmte Zeichen – selbst wenn sie allenfalls auf die Muttergesellschaft des Konzerns eingetragen sind – praktisch nur von den ausscheidenden Gesellschaften bzw. für deren Produkte benutzt werden. In einem solchen Fall erfolgt im Zuge des Verkaufs der ausscheidenden Gesellschaften regelmässig auch eine Veräusserung der entsprechenden Kennzeichen (entweder unmittelbar als vertragsgegenständliches Asset oder mittelbar als Vermögensgegenstand einer im Rahmen eines Aktienkaufs zu veräussernden Zielgesellschaft).

Erheblich mehr Konfliktpotenzial birgt derweil die Konstellation, in der ein Kennzeichen quasi «quer durch den Konzern» – und damit sowohl von den verbleibenden als auch von den ausscheidenden Gruppengesellschaften – gebraucht wird. Dies gilt in besonderem Masse dann, wenn gar das Konzern-Stammzeichen von den ausscheidenden Gesellschaften weitergenutzt werden soll. Die Modalitäten hierfür sollten die Parteien unbedingt im Rahmen des Aktienkaufvertrags detailliert adressieren (z.B. – wie vorliegend – im Rahmen einer lizenzvertragsähnlichen Rechtseinräumung).

In einer solchen Konstellation lassen sich die «quer durch den Konzern» gebrauchten Kennzeichen zuweilen nicht sinnvoll nach Produktbereichen aufgliedern, sodass die Notwendigkeit entsteht, die Zuweisung der exklusiven Nutzungsbereiche beider Parteien allein auf der Zeichenebene vorzunehmen. Dies wurde offenbar auch im Von-Roll-Fall so gehandhabt, da es, zumindest nach dem Text des Bundesgerichtsurteils zu schliessen, offenbar keine detaillierten Produktlisten gab, nach denen separiert wurde. Dies steht freilich in einem augenfälligen Kontrast zu den detaillierten Regelungen auf der Zeichenebene.

Die Parteien sollten sich bei der Redaktion solcher Vereinbarungen, in denen nur auf der Zeichenebene abgegrenzt wird, allerdings bewusst sein, dass sich die dadurch geschaffene Situation weit vom Ergebnis entfernt, das sich aus den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Regelungen ergeben würde. Das liegt vor allem daran, dass sich die Verwechslungsgefahr nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen stets im Zusammenspiel von Zeichenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit beurteilt. Das ist bei lizenzvertragsähnlichen Vereinbarungen, welche die Nutzungsbereiche nur auf der Zeichenebene abgrenzen, aber von vornherein nicht möglich – woran sich im Übrigen erneut zeigt, dass die Parteien vorliegend den kennzeichenrechtlichen Massstab der Verwechslungsgefahr gerade nicht für massgeblich erklären wollten. Als Folge davon fällt die Einschränkung des jeweiligen Nutzungsbereichs insofern weg, als die mit dem exklusiv zugewiesenen Nutzungsbereich verbundenen (vertraglichen) Verbotsrechte der Parteien nicht durch das Erfordernis der Produktgleichartigkeit beschränkt werden, sondern – im Gegenteil – über den Bereich der Produktgleichartigkeit hinausgehen.

Im Ergebnis führt die so bewirkte vertragliche Aushebelung des Spezialitätsprinzips somit dazu, dass in aller Regel den ausgeschiedenen Gesellschaften eine – im Vergleich zur allgemeinen kennzeichenrechtlichen Situation – verhältnismässig starke Stellung eingeräumt wird. Denn letztlich obliegt es dem Konzern, der eine lizenzgeberähnliche Position einnimmt, einen Abstand vom exklusiven Nutzungsbereich der ausgeschiedenen Gesellschaften einzuhalten. Dies gilt umso mehr, wenn – wie im vorliegenden Fall – zusätzliche Abstandsregeln eingeführt werden, d.h. dem Konzern Nutzungen untersagt sind, die den ausscheidenden Gesellschaften gar nicht vorbehalten wurden. Im Extremfall kann daher

– ohne dass die Parteien dies bei Abschluss des Vertrages angestrebt oder auch nur überblickt hätten  
– eine Situation entstehen, in der ein Konzern sein eigenes Stammzeichen kaum bzw. überhaupt nicht mehr gebrauchen darf (vgl. dazu auch: B. WEIBEL, Anforderungen an eine Marke im Hinblick auf eine konzerninterne Lizenzierung, sic! 1999, 342 ff.). Im Unterschied zur kennzeichenrechtlichen Situation wird diese vertragliche Blockade auch nicht dadurch entschärft, dass die ausscheidenden Gesellschaften hinsichtlich der lizenzierten Zeichen einer Gebrauchspflicht unterstehen (wie sie Art. 12 MSchG für das Markenrecht vorsieht und wie sie *mutatis mutandis* auch im lauterkeitsrechtlichen Kontext angenommen wird).

## Zusammenfassung

*Scheiden Gesellschaften im Zuge von Carve-out-Transaktionen aus einem Konzern aus, bedarf es einer vertraglichen Regelung, welche die zukünftige Nutzung von Konzernkennzeichen regelt. Auch wenn dabei oft die Koexistenz verschiedener Zeichen adressiert wird, haben solche – meist in den Kaufverträgen untergebrachten – Regelungen nichts gemein mit Abgrenzungsvereinbarungen, wie sie (unabhängige) Marktteilnehmer zur Beseitigung bestehender Kennzeichenkonflikte abschliessen. Vielmehr handelt es sich dabei um Regelungen lizenzvertraglicher Natur, die bezüglich wettbewerbsrechtlicher Beurteilung, Kündbarkeit und Eintragungsfähigkeit ins Markenregister ganz anderen Grundsätzen folgen.*

*Die Redaktion der entsprechenden Klauseln erfordert grosse Sorgfalt. Dies gilt besonders dann, wenn – wie im Von-Roll-Fall – das Konzernkennzeichen auch nach Abschluss der Transaktion sowohl vom verkaufenden Konzern als auch von den ausscheidenden Gesellschaften genutzt werden soll. Zentraler Regelungsgegenstand ist dabei die Frage, wie die Nutzungsbereiche der einzelnen Parteien aufgliedert werden. Ist eine Aufgliederung nach bestimmten Produktkategorien oder Nutzungsterritorien aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten nicht möglich, bleibt meist nur eine Abgrenzung auf Zeichenebene. Die sich dann ergebenden Konstellationen weichen – wie auch der Von-Roll-Fall deutlich macht – oft stark von dem ab, was sich aus den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen ergeben würde (z.B. bezüglich Zeichenpriorität oder Spezialitätsprinzip). Die Parteien tun deshalb gut daran, nicht unbedacht auf kennzeichenrechtliche Begrifflichkeiten zurückzugreifen. Gleichzeitig dürfen die rechtsanwendenden Instanzen kennzeichenrechtliche Regelungsmuster nicht durch die Hintertür der Vertragsauslegung auf die betroffenen Rechtsverhältnisse anwenden.*

## Résumé

*Lorsque des sociétés sortent d'un groupe lors de transactions de désinvestissement (carve-out), une réglementation contractuelle est nécessaire pour déterminer l'utilisation future des signes distinctifs du groupe. Même si dans ce cas on vise souvent la coexistence de signes différents, de telles réglementations qui sont le plus souvent réglées dans les contrats de vente, n'ont rien de commun avec des accords de coexistence tels que les concluent des acteurs (indépendants) du marché pour résoudre les conflits existants relatifs à leurs signes. Bien au contraire, ces réglementations relèvent du type des contrats de licence dont l'évaluation sous l'angle du droit de la concurrence, la résiliation et la possibilité d'enregistrement dans le registre des marques suivent de tout autres principes.*

*La rédaction de ces clauses exige un grand soin, en particulier lorsque, comme dans le cas Von-Roll, le signe distinctif du groupe est censé être utilisé après la conclusion de la transaction tant par le groupe vendeur que par les sociétés sortantes. L'objet principal de la réglementation porte sur la question de savoir comment aménager les domaines d'utilisation des différentes parties. Si la répartition n'est concrètement pas possible selon des catégories déterminées de produits ou en fonction des territoires d'utilisation, il ne reste plus guère qu'une délimitation au niveau du signe. Les constellations qui en découlent diffèrent souvent beaucoup de ce qui résulterait des principes généraux applicables en droit des signes distinctifs (par ex. concernant la priorité du signe ou le principe de spécialité). Les parties ont donc intérêt à éviter de recourir à la légèreté aux notions du droit des signes distinctifs. De même, les instances chargées de l'application du droit ne doivent pas appliquer aux rapports juridiques concernés, par le biais de l'interprétation du contrat, les modèles de réglementation relevant du droit des signes distinctifs.*