

Von Roll Hydro / Von Roll Water. Bundesgericht vom 17. Februar 2015. Relevanz kennzeichenrechtlicher Grundsätze bei der Auslegung einer Koexistenzvereinbarung

DE WERRA, Jacques

DE WERRA, Jacques. Von Roll Hydro / Von Roll Water. Bundesgericht vom 17. Februar 2015. Relevanz kennzeichenrechtlicher Grundsätze bei der Auslegung einer Koexistenzvereinbarung. *Sic !*, 2015, no. 6, p. 386-391

Available at:

<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75610>

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.



4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs

4.1 Marken | Marques

«Von Roll Hydro | Von Roll Water»

Bundesgericht vom 17. Februar 2015

Relevanz kennzeichenrechtlicher Grundsätze bei der Auslegung einer Koexistenzvereinbarung

OR 951 II, 956 II; MSchG 3 I c, III, 13 I. Gesteht die Inhaberin der Rechte an einem Kennzeichen (hier «Von Roll») einer anderen Partei vertraglich zu, dieses Kennzeichen ebenfalls zu verwenden und auf sich als Marke eintragen zu lassen, ist bei einem Konflikt und mangels ausdrücklicher Regelung mittels Auslegung zu ermitteln, ob die verpflichtete Partei der berechtigten Partei gegenüber auf ihre gesetzlichen Ausschliesslichkeitsrechte am betroffenen Kennzeichen verzichtet hat (E. 2.2.1-2.2.3).

OR 951 II, 956 II; MSchG 3 I c, 13 I. Bei der Beurteilung einer vertraglich vereinbarten «gehörigen» Unterscheidbarkeit von Firmen- und Markenrechten beschränkt sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf das Schrift- und Klangbild, sondern erstreckt sich auch auf den Sinngehalt (E. 2.2.3-2.5).

CO 951 II, 956 II; LPM 3 I c, III, 13 I. Si la titulaire des droits sur un signe distinctif (ici «Von Roll») permet contractuellement à une autre partie d'utiliser également ce signe et de le faire enregistrer comme marque à son propre profit, en cas de conflit et faute de réglementation expresse, il faut rechercher par le moyen de l'interprétation si la partie obligée a renoncé à ses droits exclusifs sur ledit signe en faveur de la partie légitimée (consid. 2.2.1-2.2.3).

CO 951 II, 956 II; LPM 3 I c, 13 I. Lorsqu'il est prévu contractuellement

que des droits sur des marques et des raisons de commerce doivent se distinguer «dûment», l'examen du risque de confusion ne se limite pas à l'effet sonore et graphique mais s'étend également à la signification (consid. 2.2.3-2.5).

I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung an Vorinstanz; Akten-Nr. 4A_553/2014

Mit Kaufvertrag vom 9. April 2003 verkaufte die Von Roll Holding AG der vr invest gmbh (heute: vr invest ag) die Aktien der Von Roll Infratec Holding AG (heute: vonRoll infratec ag).

Im Rahmen des Aktienkaufvertrages vereinbarten die Parteien, dass die Von Roll Infratec Holding AG und deren Beteiligungsgesellschaften berechtigt bleiben, den Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz sowie die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen weiter zu verwenden. Die Von Roll Holding AG erklärte sich auch damit einverstanden, dass die vr invest gmbh (bzw. eine Beteiligungs- oder 100%ige-Tochtergesellschaft) die Bezeichnungen «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydrotec» und «Von Roll Casting» als Marken schützen lässt.

Weiter vereinbarten die Parteien, dass die Von Roll Holding AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen künftig frei sind, die Marke «von Roll» in Alleinstellung oder mit Zusätzen zu verwenden, sofern sich allfällige Zusätze gehörig von «von Roll Infratec»,

«Von Roll Hydrotec» und «von Roll Casting» unterscheiden.

Anlässlich eines Verfahrens vor dem Amtsgericht Thal-Gäu schlossen die Von Roll Holding AG und die vonRoll hydroservices ag (die Teil der vonRoll infratec-Gruppe ist) am 7. September 2006 folgenden Vergleich:

«In Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 des Vertrages zwischen der vr invest gmbh (neu vr invest ag), Zug, und der Von Roll Holding AG, Gerlafingen, vom 9. April 2003 vereinbaren die Parteien:

1. Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. Zusätzlich können die Bezeichnungen «hy», «rohr», «pipes», «tubi», «tubes», «tuyaux», «valves», «valvole», «valvi» und «schieber» mit oder ohne etwaigen weiteren individualisierenden Zusätzen in Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile geschützt werden.
2. Die Beklagte [vonRoll hydroservices ag] verpflichtet sich für sich und die mit ihr verbundenen Unternehmen dafür zu sorgen,
 - a) dass ihre Firmen, namentlich vonRoll projects gmbh, vonRoll trading ag, vonRoll investment ag und vonRoll pipesystems ag ihre Firma und ihren Auftritt [...] dergestalt ändern, dass sie nicht mehr in Widerspruch zu Ziffer 1 hiervor stehen;
 - b) dass sämtliche registrierten und/oder nicht registrierten Marken, welche nicht mit den Regelungen gemäss Ziffer 1 hiervor übereinstimmen, ab sofort nicht mehr gebraucht bzw. bis 31. Oktober

2006 in den entsprechenden Markenregistern gelöscht werden.

3. Die Beklagte [vonRoll hydroservices ag] ist dafür besorgt, dass [...] die schriftlichen Zustimmungen und Anerkennungen dieses Vergleiches durch die vr invest ag, Zug, und die vonRoll infratec ag, Oensingen, vorliegen. [...]»

Im Jahre 2012 klagten die Von Roll Holding AG (Beschwerdegegnerin 1) und deren Tochtergesellschaft Von Roll Water Holding AG (Beschwerdegegnerin 2) gegen die vonRoll itec ag (Beschwerdeführerin 1) auf Übertragung eventualiter Löschung der Domainnamen vonroll-water.ch, vonroll-water.com, vonroll-aqua.ch und vonroll-aqua.com. Zudem sei der vonRoll itec ag zu verbieten, andere als die laut Vergleich vom 7. September 2006 zulässigen Kennzeichen mit dem Bestandteil «Von Roll» zu verwenden. Am 28. Januar 2013 klagten die vonRoll hydroservices AG (Beschwerdeführerin 2) und die vonRoll hydro (suisse) ag (Beschwerdeführerin 3) – beides Gesellschaften der vonRoll infratec-Grupp – gegen die Von Roll Water Holding AG, es sei dieser zu verbieten, die Firma «Von Roll Water Holding AG» zu führen. Am 6. Mai 2013 klagte sodann die vr invest ag (Beschwerdeführerin 4) gegen die Von Roll Holding AG auf Löschung der Marke «Von Roll Water» (CH 622 579).

Mit Urteil vom 14. Juli 2014 hiess das OGer Solothurn die Klage der Von Roll Holding AG und der Von Roll Water Holding AG gut. Die Klagen der vonRoll hydroservices AG und der vonRoll hydro (suisse) ag sowie der vr invest ag wurden abgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde heisst das BGer teilweise gut und weist die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerinnen bringen hinsichtlich ihrer eigenen Klagen vor, die Vorinstanz habe den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen verkannt und neben den obligationen-

rechtlichen Grundsätzen der Vertragsauslegung auch die firmen- und markenrechtlichen Anforderungen der hinreichenden Unterscheidbarkeit (vgl. Art. 951 Abs. 2 OR bzw. Art. 3 Abs. 1 MSchG [SR 232.11]) der Zeichen der Beschwerdegegnerinnen missachtet.

2.1 Die Vorinstanz erwog, sowohl die Von Roll-Gruppe als auch die vonRoll infratec-Gruppe verfügten über mehrere Marken und Firmen, die den Bestandteil «Von Roll» enthielten, der stark und prägend sei, weshalb grundsätzlich alle Firmen und Marken verwechselbar seien, die diesen Bestandteil enthielten. Inhaberin der Marke «Von Roll» sei bei Abschluss des Kaufvertrags vom 9. April 2003 die Von Roll Holding AG gewesen. Ohne die in Artikel 14 des Kaufvertrags vereinbarte Regelung betreffend Firmenführung und Verwendung der Bezeichnung «Von Roll» könnte die Beschwerdegegnerin 1 deshalb der vonRoll infratec-Gruppe die Verwendung von «Von Roll» verbieten. Die der vonRoll infratec-Gruppe zustehenden Rechte hätten ihre Grundlage in dem am 9. April 2003 abgeschlossenen Vertrag, weshalb die in Artikel 14 enthaltene Regelung und die im Vergleich vom 7. September 2006 «in Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung» getroffene Vereinbarung zu beachten seien. Die Klägerschaft könne ihre Marken- und Firmenrechte zwar gegenüber Dritten geltend machen; gegenüber den Beschwerdegegnerinnen seien aber die vertraglichen Bestimmungen massgebend. Dies gelte namentlich auch für die Frage, ob die einzelnen Marken und Firmen gehörig unterschieden werden könnten. Es sei in dieser Hinsicht gegenüber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab anzuwenden, der sich an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere; massgebend sei, ob eine Vertragsverletzung vorliege und nicht etwa, ob eine Verwechslungs-

gefahr im Sinne von Art. 3 MSchG bestehe.

Im Kaufvertrag und im Vergleich würden die Begriffe erwähnt, die von der vonRoll infratec-Gruppe mit «Von Roll» kombiniert werden dürfen. Dabei handle es sich um eine abschliessende Aufzählung. Mit der im Kaufvertrag enthaltenen Feststellung, «dass Von Roll und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch in Zukunft frei sind, die Marke Von Roll für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden», hielten die Parteien etwas fest, was an sich aufgrund der Prioritätsrechte der Beschwerdegegnerin 1 auch ohne diese Klausel gelten würde. Grundsätzlich dürfe die Von Roll Holding-Gruppe deshalb alle im Kaufvertrag und im Vergleich nicht aufgezählten Begriffe alleine und ausschliesslich zusammen mit «Von Roll» verwenden. Nachdem im Vergleich zahlreiche fremdsprachigen Bezeichnungen ohne Vorbehalt von zusätzlich möglichen Übersetzungen aufgezählt würden, sei davon auszugehen, dass auch diese Aufzählung abschliessend sei; andere als im Kaufvertrag oder in der Vergleichsvereinbarung vorbehaltene Begriffe oder Übersetzungen von Begriffen dürfe die vonRoll infratec-Gruppe deshalb nicht mit dem Zeichen «Von Roll» kombinieren.

Die einzige Einschränkung, die sich aus dem Vertrag für die weitere Verwendung des Zeichens «Von Roll» durch die Von Roll Holding-Gruppe ergebe, sei, dass sich «Zusätze gehörig von Von Roll Infratec, Von Roll Hydrotec und Von Roll Casting unterscheiden» müssten. Da grundsätzlich alle Firmen und Marken, die den Bestandteil «Von Roll» enthalten, verwechselbar seien, könne in dieser Hinsicht gegenüber der Von Roll Holding-Gruppe nicht ein Massstab angewendet werden, der sich an der Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne orientiere; gemeint könne mit dieser vertraglichen Einschränkung nur sein, dass sich die

von der Von Roll Holding-Gruppe verwendeten Zeichen in Schrift- und Klangbild gehörig unterscheiden müssten.

Die Verwendung des Begriffs «Water» werde weder im Kaufvertrag vom 9. April 2003 noch im Vergleich vom 7. September 2006 der vonRoll Infratec-Gruppe vorbehalten, womit die Von Roll Holding-Gruppe grundsätzlich befugt sei, diesen Begriff mit «Von Roll» zu kombinieren. Die Marke «Von Roll Water» unterscheide sich in Schrift- und Klangbild auch deutlich von VonRoll Casting, Vonroll Hydro, VonRoll Hydrotec, VonRoll Infratec und VonRoll Itec. Dasselbe gelte für die Firma «Von Roll Water Holding AG», die sich ausreichend von den Firmen «vonRoll hydro-services ag» und «vonRoll hydro (suisse) ag» abhebe.

2.2

2.2.1 Die Beschwerdeführerinnen 2–4 stützen das beantragte Verbot der Firma «Von Roll Water Holding AG» bzw. die beantragte Verpflichtung zur Löschung der gegnerischen Marke «Von Roll Water» auf den Schutzbereich ihrer Firmen «vonRoll hydro (suisse) ag» bzw. «vonRoll hydro-services ag» und ihrer Marke «VonRoll Hydro» sowie die vertraglichen Zusicherungen aus den beiden abgeschlossenen Vereinbarungen.

Wie die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend ausführt, müssen sich nach Art. 951 Abs. 2 OR die Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Genossenschaften von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in einer dieser Rechtsform deutlich unterscheiden. Zudem kann nach Art. 956 Abs. 2 OR, wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.

Die Vorinstanz weist auch zutreffend darauf hin, dass das Marken-

recht dem Inhaber nach Art. 13 Abs. 1 MSchG das ausschliessliche Recht verleiht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Zudem kann sich der Inhaber der älteren Marke gegenüber dem Inhaber einer jüngeren Marke unter anderem auf den Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG berufen (vgl. Art. 3 Abs. 3 MSchG), wonach Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsfahr ergibt.

Die Beschwerdegegnerinnen stellen nicht in Abrede, dass die Firmen bzw. die Marke der Beschwerdeführerinnen 2–4 früher als die beanstandete Firma bzw. Marke eingetragen wurden und daher grundsätzlich Priorität geniessen (vgl. Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 3 Abs. 3 MSchG). Die Vorinstanz hat indessen auf eine Prüfung der Verwechselbarkeit der fraglichen Kennzeichen verzichtet, indem sie dafür hielt, gegenüber den Beschwerdegegnerinnen seien nicht die Marken- und Firmenrechte der Beschwerdeführerinnen 2–4, sondern ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und des Vergleichs vom 7. September 2006 ausschlaggebend, welche die Verwendung des Begriffs «Water» aber nicht der vonRoll infratec-Gruppe vorbehalten, weshalb den Beschwerdegegnerinnen nicht untersagt werden könne, die Zeichen «Von Roll Water Holding AG» bzw. «Von Roll Water» zu gebrauchen.

Ob diese Erwägungen zutreffend sind, ist anhand einer Auslegung des Kaufvertrags vom 9. April 2003 sowie der Vergleichsvereinbarung vom 7. September 2006 zu prüfen. Dass die entsprechenden Vertragsbestimmungen zwischen den Beschwerdeführerinnen 2–4 und den Beschwerdegegnerinnen anwendbar sind, blieb – im Gegensatz

zur Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 1 – unbestritten.

2.2.2 Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung der Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 ff. E. 4.2.1; 132 III 626 ff. E. 3.1; 123 III 165 ff. E. 3a). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, weshalb bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nachträgliches Partieverhalten nicht von Bedeutung ist (BGE 132 III 626 ff. E. 3.1; 129 III 675 ff. E. 2.3).

Das BGer überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage frei, wobei es an die Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (BGE 138 III 659 ff. E. 4.2.1; 132 III 626 ff. E. 3.1, 24 ff. E. 4; j.m.H.).

2.2.3 Nachdem die Vorinstanz keinen übereinstimmenden tatsächlichen Parteiwillen hinsichtlich der Verwendung der strittigen Firma «Von Roll Water Holding AG» bzw. der Marke «Von Roll Water» festzustellen vermochte, sind die fraglichen Vereinbarungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.

Nach Artikel 14 Abs. 1 des Kaufvertrags dürfen die verkaufte Von Roll Infratec Holding AG und deren ver-

tragsgegenständliche Beteiligungsgesellschaften den Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz beibehalten. Zudem sind und bleiben sie berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten weiter zu verwenden (Artikel 14 Abs. 2), wobei die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe «insbesondere» berechtigt sind, die Zeichen «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydrotec» und «Von Roll Casting» als Marken schützen zu lassen (Artikel 14 Abs. 3).

Nachdem auch die mit der Verkäuferin verbundenen Gesellschaften der Von Roll-Gruppe weiterhin frei sein sollen, die Marke «Von Roll» für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sieht Artikel 14 Abs. 4 eine Abgrenzung insoweit vor, als sich diese Zeichen «gehörig» von den nach Abs. 3 der vonRoll infratec-Gruppe zustehenden Marken zu unterscheiden haben. Damit wird klargestellt, dass zumindest hinsichtlich der erwähnten Zeichen, die vertraglich eigens den Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe zuerkannt wurden, die Schutzbereiche der beiden Vertragspartner gegeneinander abgegrenzt werden, indem den Gesellschaften der Von Roll-Gruppe die Verwendung nicht nur identischer, sondern auch ähnlicher Zusätze verboten wird. Damit soll eine Verwechslungsgefahr aufgrund der verwendeten Zusätze vermieden werden.

Zwar trifft zu, dass sich diese Verwechslungsgefahr insofern nicht ohne Weiteres nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen lässt, als nach Art. 14 des Kaufvertrags beide Gruppen den Bestandteil «Von Roll» weiterhin benutzen dürfen, weshalb sich eine Verwechslungsgefahr aus den verwendeten Zusätzen ergeben muss. Dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr darüber hinaus nicht einmal an den kennzeichenrechtlichen Grundsätzen orientieren soll, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Auffassung der

Vorinstanz, wonach das vertragliche Erfordernis der gehörigen Unterscheidbarkeit der Zeichen auf das Schrift- und Klangbild beschränkt sein soll, überzeugt nicht; ein derart enges Verständnis lässt eine objektivierte Auslegung von Art. 14 des Kaufvertrags nicht zu. Vielmehr ist entgegen dem angefochtenen Entscheid auch der Sinngehalt der fraglichen Zusätze zu berücksichtigen (vgl. etwa C. HILTI, SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 83 ff.; E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 886 ff.; G. JOLLER, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 2 N 155 ff.).

2.2.4 Nach Ziffer 1 des Vergleichs vom 7. September 2006 wird den Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe zudem unter anderem ausdrücklich das Recht zugestanden, den Bestandteil «vonRoll» in Verbindung mit den Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» (je mit oder ohne einen weiteren individualisierenden Zusatz) als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. Dies ist ohne Weiteres als Ergänzung von Artikel 14 Abs. 3 des Kaufvertrags zu verstehen, der bereits die Zulässigkeit der Markeneintragung von «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydrotec» und «Von Roll Casting» durch Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe vorsah. Nachdem der abgeschlossene Vergleich ausdrücklich in «Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 [des Kaufvertrags]» abgeschlossen wurde, ist Artikel 14 Abs. 4 des Kaufvertrags in Verbindung mit Ziffer 1 der Vergleichsvereinbarung nach Treu und Glauben so zu verstehen, dass die Gesellschaften der Von Roll-Gruppe frei sind, die Marke bzw. die Firma «Von Roll» mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese gehörig von «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydro», «Von Roll Casting» und «Von Roll Itec» unterscheiden.

Die Kennzeichen der Beschwerdegegnerinnen haben demnach insbeson-

dere einen hinreichenden Abstand zu «Von Roll Hydro» einzuhalten. Aus dem blossen Umstand, dass die Gesellschaften der vonRoll infratec-Gruppe nach Ziffer 1 des Vergleichs neben der firmen- und markenmässigen Verwendung der aufgeführten Zeichen ausdrücklich berechtigt sind, «zusätzlich» die Bezeichnungen «hy», «rohr», «pipes», «tubi», «tubes», «tuyaux», «valves», «valvole», «valvi» und «schieber» in Verbindung mit «vonRoll» als Markenbestandteile zu schützen, lässt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen nicht etwa ableiten, dass sie selber im Gegenzug ohne Weiteres berechtigt wären, Übersetzungen von der Gegenseite zugestandenen Zeichen zu verwenden. Die Verpflichtung der Gesellschaften der Von Roll-Gruppe, einen hinreichenden Abstand zu den Zeichen «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydro», «Von Roll Casting» und «Von Roll Itec» einzuhalten, bleibt von der Berechtigung der vonRoll infratec-Gruppe, weitere Zeichen markenrechtlich schützen zu lassen, unberührt.

Den Beschwerdegegnerinnen ist die Verwendung der Firma «Von Roll Water Holding AG» bzw. der Marke «Von Roll Water» aufgrund der vertraglichen Vorgaben demnach nur erlaubt, sofern sich keine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen «Von Roll Hydro» bzw. mit den von den Beschwerdeführerinnen 2–4 eingetragenen Firmen «vonRoll hydroservices ag» und «vonRoll hydro (suisse) ag» oder der hinterlegten Marke «Von Roll Hydro» ergibt. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist hingegen nicht entscheidend, dass die Verwendung des Firmen- bzw. Markenbestandteils «Water» im Kaufvertrag vom 9. April 2003 bzw. im Vergleich vom 7. September 2006 nicht ausdrücklich der vonRoll infratec-Gruppe vorbehalten wurde.

2.2.5 Die Vorinstanz hat aufgrund einer unzutreffenden Auslegung der massgebenden Bestimmungen des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und

der Vergleichsvereinbarung vom 7. September 2006 zu Unrecht auf eine umfassende Prüfung der Verwechslungsgefahr der fraglichen Zeichen unter Berücksichtigung kennzeichnungsrechtlicher Grundsätze – so insbesondere des Sinngehalts der verwendeten Zusätze – verzichtet.

Sie wird die vertraglich zugesicherte gehörige Unterscheidbarkeit der strittigen Kennzeichen und damit die Klagen der Beschwerdeführerinnen 2–4 (vgl. Dispositiv-Ziffern 4 und 5) nach Rückweisung der Streitsache demnach neu zu beurteilen haben.

2.2.6 Damit ist auch der Guttheissung der Klage der Beschwerdegegnerinnen gegen die Beschwerdeführerin 1 (vgl. Dispositiv-Ziffern 1–3), welche die Vorinstanz im Wesentlichen mit der Zulässigkeit der Firma «Von Roll Water Holding AG» bzw. der Marke «Von Roll Water» der Beschwerdegegnerinnen sowie einem Verweis auf die entsprechenden Erwägungen begründet hat, die Grundlage entzogen. Die Vorinstanz wird auch über diese Klage erneut zu befinden haben.

[...]

Hu

Remarque:

Cet arrêt du TF démontre l'importance mais aussi la complexité et les risques des clauses contractuelles réglant la coexistence de signes distinctifs, le différend survenant en l'espèce dans le contexte particulier d'une opération de séparation d'un groupe de sociétés dont la spécificité et les risques résultaient du droit de chacune des parties de continuer à utiliser une désignation commune («von Roll») après l'opération concernée. Selon la clause contractuelle figurant dans le contrat de vente de sociétés (qui a été complétée ultérieurement par un accord transactionnel intervenu à la suite d'un précédent litige ayant déjà opposé les parties), il avait ainsi été convenu qu'une partie contractante et ses sociétés affiliées avaient le droit de continuer à utiliser la

marque «Von Roll» comme telle ou avec des adjonctions pour autant que ces dernières se distinguent de manière suffisamment nette de certaines désignations spécifiées. Le texte de la clause litigieuse était: «Die Parteien sind sich einig, dass Von Roll [Von Roll Holding AG] und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch in Zukunft frei sind, die Marke «Von Roll» für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese Zusätze gehörig von «Von Roll Infratec», «Von Roll Hydrotec» und «Von Roll Casting» unterscheiden».

La juridiction cantonale avait considéré que l'utilisation de la marque «Von Roll Water» se distinguait de manière suffisamment nette de «Von Roll Casting», «Von Roll Hydro», «Von Roll Hydrotec», «Von Roll Infratec» et «Von Roll Itec» et qu'il en allait de même concernant la raison sociale «Von Roll Water Holding AG» qui a ainsi été considérée comme se distinguant de manière suffisante de «von Roll hydroservices AG» et de «von Roll hydro (suisse) AG». La cour cantonale était parvenue à ce résultat en retenant que l'appréciation de la différence suffisamment nette («gehörig») entre les signes distinctifs respectifs devait s'opérer dans une perspective contractuelle en fonction de la similitude sonore et visuelle des signes concernés, qui a été niée, et ainsi, sans analyse de l'éventuelle similitude sémantique. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une analyse du risque de confusion sous l'angle du droit des signes distinctifs, au motif qu'il s'agirait d'une question contractuelle (consid. 2.2.1 de l'arrêt du TF).

Le TF a toutefois jugé que l'analyse de la distinction suffisamment nette entre les signes respectifs, qui était requise par la clause contractuelle litigieuse, ne pouvait pas être limitée à l'examen de la similarité visuelle et sonore des signes, mais devait aussi comprendre une analyse de la similarité sémantique entre ceux-ci (consid. 2.2.3). À cet égard, le TF a certes relevé que l'appréciation du

risque de confusion ne pouvait pas être effectuée strictement selon les principes du droit des marques, dès lors que les parties avaient toléré leur usage respectif de l'élément commun «Von Roll». Il a toutefois ajouté que ceci n'excluait pas la possibilité que l'appréciation du risque de confusion puisse malgré tout s'orienter sur les principes du droit des signes distinctifs.

Le TF a ainsi décidé, sur la base d'une interprétation objective de la clause litigieuse (l'interprétation subjective n'ayant pas abouti), que le droit des signes distinctifs devait être pris en compte dans le cadre de l'application de la clause et ainsi dans l'appréciation de la distinction suffisamment nette devant exister entre les signes concernés.

En dépit de la spécificité de la question traitée, la portée de cet arrêt ne doit pas être sous-estimée. Cette jurisprudence soulève en effet la question de l'interprétation de clauses de coexistence, qui sont par essence destinées à régler de manière durable les relations entre les parties et qui donnent parfois lieu à des litiges délicats, comme en témoigne le récent arrêt du TF dans le litige Ice-Watch c. Swatch (ATF 138 III 304). Cet arrêt démontre ainsi la difficulté qui peut surgir dans les litiges en matière de contrats de propriété intellectuelle, et notamment de contrats de coexistence, de distinguer les questions contractuelles des questions de propriété intellectuelle. Alors que la cour cantonale s'était focalisée sur une analyse contractuelle, le TF lui a préféré à juste titre une analyse dérivée du droit des signes distinctifs en considérant que celle-ci était pertinente dans le cadre d'une interprétation objective de la clause contractuelle litigieuse. On soulignera à cet égard que le TF a eu raison d'indiquer que l'appréciation du risque de confusion ne pouvait pas être effectuée strictement et directement selon les principes du droit des marques en l'espèce en raison du fait que les parties au litige avaient toutes le droit d'utiliser la désignation (districtive) «VonRoll». Il aurait toutefois pu ajouter

à ce propos que le texte de la clause contractuelle litigieuse ne se réfère aucunement à la notion de risque de confusion, mais plutôt à une notion plus imprécise («... sofern sich diese Zusätze gehörig von [...] unterscheiden»), de sorte que la référence à la notion de risque de confusion n'est pas nécessairement pertinente sous l'angle de l'interprétation objective de la clause litigieuse (qui doit commencer par le texte de celle-ci: cf. p. ex. ATF 131 III 606 consid. 4.2).

Dans une perspective comparatiste, on notera avec grand intérêt que, dans un arrêt rendu quelques jours avant celui du TF (soit le 10 février 2015), la Cour de cassation française a adopté une approche comparable dans un litige concernant également un accord de coexistence (Cour de cassation, chambre commerciale, n° de pourvoi: 13-24979). Dans cette affaire, la Cour de cassation a en effet admis le pourvoi en cassation au motif que la décision attaquée (un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 2013) avait indûment rejeté la violation du droit à la marque en limitant son analyse à la question de la violation de l'accord de coexistence litigieux (qui n'avait pas été retenue par la Cour d'appel). La Cour de cassation a ainsi considéré que: «[a]ttendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning [qui invoquait son droit à la marque suite à la violation de l'accord de coexistence par l'autre partie, soit Ecophar], l'arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d'août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme «Lehring» en gros caractères sur son site Internet jusqu'en 2012, ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque; [a]ttendu qu'en se détermi-

nant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale».

La Cour de cassation a ainsi considéré, dans un esprit comparable à celui qui a fondé le raisonnement du TF dans l'arrêt «Von Roll» commenté ici, qu'une violation de l'accord de coexistence pouvait engendrer un risque de confusion répréhensible selon le droit des marques et selon le droit de la concurrence déloyale. Ce faisant, la Cour de cassation a fait prévaloir une analyse fondée sur le droit de la propriété intellectuelle par rapport à une analyse purement contractuelle. Elle a aussi mis en évidence, comme l'a fait le TF, la finesse de la distinction entre question (et violation) contractuelle et question (et violation) de droit de propriété intellectuelle.

Or, cette question est d'importance, notamment dans le cadre d'accords de coexistence internationaux. Dans un tel contexte en effet (qui n'était – apparemment – pas celui de l'arrêt «Von Roll») se posera la question du droit applicable à la question de la différence suffisamment nette entre les signes distinctifs (en reprenant comme hypothèse l'exemple de la clause litigieuse dans l'arrêt «Von Roll»). S'agit-il d'une question contractuelle ou d'une question de droit des signes distinctifs (et de droit des marques)? À supposer que l'on puisse (doive) se référer au droit des signes distinctifs, comme nous y invite le TF dans cet arrêt «Von Roll», le rattachement devrait s'opérer en application des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle (art. 110 al. 1 LDIP), sans qu'une élection de droit paraisse envisageable (cf. par comparaison l'art. 8 al. 1

et 3 du Règlement 864/2007 «Rome II»). Or, force est de constater qu'il paraîtrait assez logique (et opportun) de considérer que l'appréciation de la différence entre des signes distinctifs respectivement utilisés et/ou enregistrés par les parties à un accord international de coexistence puisse se juger en application d'un droit unique, et que cette question ne dépende pas du droit local des marques et des signes distinctifs dans l'État, ou plus vraisemblablement les États, dans lesquels les conflits de signes se seraient produits ou risqueraient de se produire. Une telle approche atomisée pourrait en effet aboutir à ce que l'interprétation d'un même accord de coexistence puisse conduire à l'admission d'un risque de confusion (et donc à l'existence d'un conflit de signes et à la violation de l'accord) dans certains États et au rejet d'un tel risque dans d'autres États, en application du droit de marques local dans chacun des États concernés. Un tel résultat, certes conforme au principe de territorialité, semble difficilement conciliable avec une interprétation raisonnable de la clause contractuelle litigieuse.

Cette question se posera aussi dans le cas où les parties à un accord de coexistence global auraient expressément prévu contractuellement que la question du risque de confusion potentiel entre leurs signes respectifs devrait se juger en application d'un droit déterminé. On peine à voir les motifs d'intérêt public qui s'opposeraient sur le fond à une telle manifestation de la liberté contractuelle des parties. Quoi qu'il en soit, cet arrêt montre le soin contractuel avec lequel les parties devraient traiter la question épineuse de la coexistence des signes si elles entendent écarter ou à tout le moins minimiser les risques de litiges.

Prof. Jacques de Werra,
Faculté de droit, Université de Genève