

27. Juni 2002

Revisionsbechtw. 10.7.02  
24.7.02

Rechtsanwälte

SCHELLINGGASSE 6  
A-1010 WIEN, ÖSTERREICH  
TELEFON: (43-1) 512 23 64-0 SERIE  
TELEFAX: (43-1) 512 33 25  
E-MAIL: ZEINER.LAW@NETWAY.AT  
CREDITANSTALT KONTO NR.: 0066-26106/00  
POSTSPARKASSE KONTO NR.: 7875.128  
UID NR. ATU 10534509

An das  
Handelsgericht Wien  
Riemergasse 7  
1010 Wien  
**EINSCHREIBEN**

Handelsgericht Wien  
Eingel. am 27. JUNI 2002 ...Uhr ...Min  
...Alten  
Halbschriften

DR. ERICH ZEINER (-1992)  
DR. HANS GEORG ZEINER\*)  
DR. BRIGITTE HEAMAN-DUNN  
DR. GEORG PUNKENHOFER  
DR. RUDOLF PENDL, LL.M.

\*) AUCH ZUGELASSEN IN TSchechien

Dr. Zj/D - 5055/016

GZ 38 Cg 90/00t

**Klagende Partei:**

Ferrero Österreich Handelsges.m.b.H.  
Templstraße 5b  
6020 Innsbruck

**vertreten durch:**

DR. HANS GEORG ZEINER  
DR. BRIGITTE HEAMAN-DUNN  
DR. GEORG PUNKENHOFER  
DR. RUDOLF PENDL, LL.M.  
1010 WIEN, Schellinggasse 6  
Tel. (01) 512 23 64-0  
Fax: (01) 512 33 25  
Rechtsanwälte

**Beklagte Partei:**

MediaClan Gesellschaft für Online Medien GmbH  
Bennogasse 8/6  
1080 Wien

**vertreten durch:**

Freimüller/Noll/Obereder/Pilz  
Rechtsanwälte  
Alser Straße 21  
1080 Wien

**wegen:**

Unterlassung und Beseitigung: ATS 500.000,00 (€ 36.340,00)

**außerordentliche Revision**

zweifach  
1 Halbschrift  
Beilage

In umseits näher bezeichneter Rechtssache wurde den Vertretern der klagenden Partei das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. April 2002 am 23. Mai 2002 zugestellt. Gegen dieses Urteil erhebt die klagende Partei durch ihre ausgewiesenen Vertreter innerhalb offener Frist die nachstehende

### ***außerordentliche Revision***

an den Obersten Gerichtshof in Wien.

Das zitierte Urteil des Oberlandesgerichtes Wien wird seinem gesamten Inhalte nach wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Im einzelnen führt die klagende Partei hiezu folgendes aus:

#### **I. Zur Zulässigkeit der außerordentlichen Revision**

- 1.1. Das angefochtene Urteil des Oberlandesgerichtes Wien behandelt eine Problematik die bisher vom Obersten Gerichtshof nicht eindeutig entschieden wurde. Nach Ansicht der klagenden Partei weisen die bisher ergangenen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in eine andere Richtung und unterstützen die Rechtsansicht der klagenden Partei. In diesem Sinne steht das angefochtene Urteil im Widerspruch zu den bisherigen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in vergleichbaren Fällen, bzw. falls man diese Fälle vom vorliegenden Fall differenzieren sollte, handelt es sich um neue Rechtsfragen die im Sinne einer Einheitlichkeit der Judikatur und im Sinne der Rechtsicherheit entschieden werden sollten.

Darüber hinaus steht das angefochtene Urteil im Widerspruch zu der neueren Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, sodass die Frage zu stellen ist, ob das angefochtene Urteil im Einklang mit jenen Grundsätzen steht, die hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Marken vom Europäischen Gerichtshof entwickelt wurden. Auch dies stellt ein gewichtiges Argument für die Zulässigkeit dieser außerordentlichen Revision dar.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass sich das angefochtene Urteil hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Marken und des daraus abzuleitenden Schutzzumfanges auf Vorentscheidungen des Obersten Gerichtshofes stützt, die vor der letzten Novellierung des Markenschutzgesetzes ergangen sind. Aus allen diesen Gründen ist die klagende Partei der Ansicht, dass die gegenständliche Revision trotz der Unzulässigkeitserklärung durch das Oberlandesgericht Wien in der angefochtenen Entscheidung für zulässig erklärt werden sollte. Die genaue Begründung für die Zulässigkeit ergibt sich aus den nachstehenden detaillierten Erwägungen.

- 1.2. Die wichtigste Rechtsfrage, die im vorliegenden Fall zu lösen ist, betrifft die Unterscheidungskraft und Schutzfähigkeit der Marke KINDER, auf welche die Klage gestützt ist. Richtig ist, dass die Marke KINDER aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen wurde. Die Tatsache, dass die Eintragung aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises erfolgte, bedeutet allerdings nur, dass die

Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung bereits einen überragenden Bekanntheitsgrad erreicht und sich im Verkehr als eindeutiger Hinweis auf das Unternehmen der Markeneigentümerin durchgesetzt hatte. Die Eintragung einer Marke mit Verkehrsgeltung bedeutet nicht automatisch, dass der Marke keine inhärente Unterscheidungskraft zukommt. Es ist natürlich auch richtig, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der österreichischen Marke Nr. 153.602 KINDER am 18. Februar 1994 das Österreichische Patentamt aufgrund der früheren Rechtslage die mit der Ersten EU Markenrichtlinie<sup>1</sup> nicht im Einklang stand, die Marke KINDER wahrscheinlich nicht zugelassen hätte. Die Rechtslage hat sich jedoch in der Zwischenzeit geändert und die Bestimmungen über die absoluten Schutzausschlussgründe im Markenschutzgesetz seit seiner letzten Novellierung mit Wirksamkeit vom 23. Juli 1999 sind nun praktisch wortgleich mit den entsprechenden Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung<sup>2</sup> und praktisch aller anderen europäischen Markenschutzgesetzen. Nach Ansicht der klagenden Partei ist daher die Marke KINDER unter der heutigen Rechtslage als inhärent unterscheidungskräftig anzusehen.

- 1.3. Sowohl der Gerichtshof erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften sowie der Europäische Gerichtshof in seiner einzigen bisher ergangenen Entscheidung<sup>3</sup> zur Frage der Zulässigkeit von Marken, haben bereits einige Grundsätze entwickelt. Insbesondere wurde klargestellt, dass Markenworte, die nur aus Worten der Alltagssprache bestehen, egal ob es sich um Worte handelt, die grammatikalisch richtig gebildet sind oder nicht, grundsätzlich auch als Marken geeignet sein können, selbst wenn sie sinnvolle Bezüge zu den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufweisen. So wurde z.B. die Marke DOUBLEMINT<sup>4</sup> als inhärent unterscheidungskräftig zugelassen, obwohl für jeden der Englischen Sprache kundigen Konsumenten klar ist, dass das Wort "Doppelminze" bedeutet. Der Gerichtshof erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften hat dazu die Meinung vertreten, dass die Bezeichnung "Doppelminze" nicht geeignet ist, das Produkt ausreichend zu beschreiben, d.h. dass dieses Zeichen nicht als beschreibende Angabe im geschäftlichen Verkehr dienen kann, weil es zumindest zweier verschiedener Bedeutungsinhalte zugänglich ist. Dieses Markenwort kann vom Konsumenten nämlich einerseits als Hinweis auf die doppelte Menge von Minze gegenüber einem üblichen Kaugummi mit Minzgeschmack gedeutet werden, sowie andererseits auch als Hinweis darauf, dass das Produkt zwei verschiedene Sorten von Minze enthalten kann. Eigentlich wäre sogar noch eine dritte Bedeutung denkbar, nämlich jene, dass es sich um eine Doppelpackung von Kaugummi mit Minzgeschmack handelt, doch ist der Gerichtshof darauf nicht mehr eingegangen. Abzuleiten ist aus dieser Entscheidung aber jedenfalls, dass Wort die der Alltagssprache als Marken nur dann ausgeschlossen sind, wenn sie eindeutig und unmissverständlich auf das Produkt oder die Dienstleistung mit dieser Markenbezeichnung hindeuten, in welchem Falle sie vom Konsumenten natürlich auch nicht mehr als Marken verstanden werden können.

<sup>1</sup> Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (89/104/EWG)

<sup>2</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke Abl Nr. L 011 vom 14. Jänner 1994

<sup>3</sup> Urteil des EuGH vom 20.9.2001, Fall C-383/99 P, BABY-DRY

<sup>4</sup> Entscheidung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 31.1.2001, Fall C/193/99

- 1.4. Noch klarer kommen diese Grundsätze in der BABY-DRY Entscheidung des EuGH insbesondere im Zusammenhang mit den Schlussanträgen des Generalanwalts Jacobs zum Ausdruck. In dieser Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof indirekt eine sehr klare Unterscheidung zwischen der Marke und der jeweiligen Sachbezeichnung herausgearbeitet. Natürlich wird jedermann, dem die Markenbezeichnung BABY-DRY für Babywindeln gegenüberliegt, eine Assoziation mit bestimmten Eigenschaften dieses Produktes herstellen, nämlich dass es dazu dient, die Babys trocken zu halten, wobei natürlich auch in Betracht gezogen werden muss, dass sich das Trockenhalten nicht unbedingt auf das Baby beziehen muss, sondern durchaus auch jene Person betreffen kann, welche das Baby hält. Das Markenwort BABY-DRY allein ist weder in der Lage als Sachbezeichnung zu dienen, noch kann es das Produkt klar und unmissverständlich beschreiben. Es wird für den Hersteller dieses Produktes selbstverständlich notwendig sein, die entsprechende Sachbezeichnung, nämlich Babywindeln, zu verwenden, damit der Konsument weiß, was er bei seinem Kauf bekommt. Es ist für den Konsumenten sicherlich nicht ausreichend, nur das Wort BABY-DRY zu sehen, um zu wissen, dass es sich um Babywindeln handelt. In diesem Sinne ist das Wort BABY-DRY trotz der möglichen Assoziationen durchaus geeignet als Marke zu dienen und zwar aufgrund seiner inhärenten Unterscheidungskraft.
- 1.5. Weiters wurde bereits in der Berufung auf eine sehr interessante Entscheidung der Cour de Justice Benelux, d.h. des Obersten Gerichtshofes im Benelux vom 19 Jänner 1981, Zahl A 80/3, verwiesen, die als Beilage :/KK dieser Berufung beigelegt wurde und welche die Frage der Ähnlichkeit der Marken KINDER und KINDER SPORT auseinanderzusetzen und dabei in Form einer Vorabentscheidung die Unterscheidungskraft und Schutzwürdigkeit der Marke KINDER zu prüfen hatte. Das Wort "Kinder" ist sowohl in der flämischen Sprache wie auch in der deutschen Sprache, die eine der Amtssprachen in Belgien ist, ein Wort der Alltagssprache wie auch in Österreich und zwar mit demselben Bedeutungsinhalt.. Die Cour de Justice Benelux führte dazu insbesondere folgendes aus:

*"Un vocable correspondant à une forme déclinée du substantif – tel le mot Kinder – que moyennant l'adjonction d'autres éléments verbaux sert dans deux des langues utilisées, dans le Benelux, à designer la catégorie des consommateurs évoquées par le vocable, peut constituer au sens de l'article 1er, alinéa 1er de la loi uniforme [Loi uniforme Benelux] une marque de produit à la condition que ce vocable ne soit pas exclusivement descriptif et qu'il permette à suffisance l'identification de l'entreprise dont le produit provient."*

...

*"Attendu qu'un vocable appartenant au langage courant évoquant la catégorie des consommateurs à laquelle le produit est plus particulièrement destiné, ne peut être considéré comme 'exclusivement' descriptif que si ce vocable, toutes circonstances de la cause prises en considération, ne peut être entendu autrement que comme l'indication de la destination du produit de telle sorte que des tiers seraient empêchés d'indiquer la même*

*destination de produits identiques ou similaires de la manière usuelle dans le langage courant.*<sup>5</sup>

- 1.6 Alle obigen Ausführungen über die inhärente Unterscheidungskraft von Worten der Alltagssprache sagen allerdings noch nichts über den Schutzzumfang einer solchen Marke aus. Es ist aber nach Ansicht der klagenden Partei davon auszugehen, dass jede eingetragene Marke vom rechtlichen Standpunkt aus den selben Schutzzumfang haben muss. Es gibt keine Vorschrift in irgendwelchen markenrechtlichen Bestimmungen, die den Schutzzumfang von Marken *a priori* festlegen. Wohl aber ist bei der Feststellung des Schutzzumfanges für die Zwecke eines Eingriffsverfahrens vom tatsächlichen Verständnis des Durchschnittsverbrauchers auszugehen, und der Schutzzumfang einer Marke wird natürlich in einem sehr hohen Maße davon abhängen, in welchem Umfang die Marke am Markt tatsächlich verwendet wurde. Eine Marke, die bereits so bekannt geworden ist, dass sie automatisch mit einem bestimmten Unternehmen assoziiert wird, verfügt daher über einen wesentlich weiteren Schutzbereich, als eine Marke, die weder mit einem Produkt noch mit einem Unternehmen assoziiert werden kann. Dies entspricht auch der Gesetzeslage, wonach gemäß § 10 Abs. 2 MSchG einer bekannten Marke, die sich bereits in geringerem oder höherem Maße in Verkehr als Hinweis auf das Unternehmen des Markeneigentümers durchgesetzt hat, Schutz nicht nur gegenüber der Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen Schutz zukommt, sondern auch gegenüber unähnlichen Waren und Dienstleistungen. Dabei wird in § 10 Abs. 2 MSchG keine strikte Unterscheidung zwischen dem Schutz gegenüber gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen und dem Schutz gegenüber allen unähnlichen Waren und Dienstleistungen getroffen. Es ist davon auszugehen, dass je nach dem Maße der tatsächlichen Verkehrsdurchsetzung dieser Schutzbereich gegenüber unähnlichen Waren oder Dienstleistungen kleiner oder größer zu bemessen sein wird, bis zum Fall einer berühmten Marke, der dann wohl Schutz gegenüber allen ähnlichen und unähnlichen Waren und Dienstleistungen zukommen soll.
- 1.7. Auch der Oberste Gerichtshof ist bisher von dieser Ansicht ausgegangen. Dabei soll insbesondere auf die CA/CA-Ferntouristik Entscheidung<sup>6</sup> hingewiesen werden, da auch in diesem Fall eine zumindest nach alter Rechtslage nicht eintragungsfähige Bezeichnung, nämlich die Buchstabenfolge CA, Gegenstand der Auseinandersetzung

---

<sup>5</sup> Übersetzung des Klagevertreters: "Ein Vokabel, welches der deklinierten Form eines Hauptwortes entspricht – so wie das Wort *Kinder* – und welches unter Bedachtnahme auf die Hinzufügung anderer verbaler Elemente in zwei im Benelux üblichen Sprachen dazu dient eine Kategorie von Konsumenten durch dieses Vokabel anzudeuten, kann im Sinne des Artikel 1, Absatz 1 des einheitlichen Gesetzes [Einheitliches Gesetz des Benelux] eine Marke für ein Produkt darstellen, vorausgesetzt daß dieses Vokabel nicht ausschließlich beschreibend ist und in ausreichendem Maße die Bestimmung des Unternehmens, aus welchem das Produkt stammt, erlaubt."  
"In Erwägung, daß ein Vokabel, welches der Alltagssprache angehört und eine Kategorie von Konsumenten andeutet, für welche das Produkt insbesondere bestimmt ist, kann nicht als 'ausschließlich' beschreibend angesehen werden, es sei denn, daß dieses Vokabel unter Bedachtnahme auf alle Umstände des Falles nur als Hinweis auf die Bestimmung des Produktes verstanden werden kann und zwar so, daß Dritte daran gehindert wären, auf dieselbe Bestimmung von gleichen und ähnlichen Produkten in üblicher Weise in der Alltagssprache hinzuweisen."

<sup>6</sup> OGH vom 25.6.1996, 4 Ob 2138/96, ecolex 1996, 870

war. Selbst nach der derzeitigen Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt<sup>7</sup> sind Buchstabenmarken die aus nur zwei Buchstaben bestehen kaum eintragungsfähig. Aus diesem Grunde wurde die Marke Nr. 68.193 CA nur aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises für "Wertpapiere" Klasse 16 und "Bank und Kreditgeschäfte" in Klasse 36 eingetragen. Dieser Verkehrsgeltungsnachweis sowie die Verwendung der Buchstabenfolge CA als Firmenlogo führten dazu, dass der in diesem Falle klagenden Creditanstalt ein Schutz gegen unähnliche Dienstleistungen, nämlich jene eines Reisebüros zugesprochen wurde, obwohl außer Streit stand, dass die klagende Creditanstalt weder selbst noch über Tochtergesellschaften irgendeine Reisebürotätigkeit oder eine Tätigkeit ausübte. Der Oberste Gerichtshof ist daher davon ausgegangen, dass

- eine an sich nicht schützbares Bezeichnung
- die nur für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen Verkehrsgeltung genoss
- auch gegenüber unähnlichen Waren und Dienstleistungen durchsetzbar ist,

sogar ohne dass es notwendig gewesen wäre, eine mögliche Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft des Zeichens oder eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des Zeichens nachzuweisen.

Dieser Fall ist mit dem vorliegenden Fall durchaus im Sinne der dargelegten Umstände vergleichbar, wobei allerdings der OGH zu einem diametral entgegengesetzten Schluss gelangte.

- 1.8. Ähnliches ergibt sich auch aus der ersten BOSS/BOSS! Entscheidung des OGH<sup>8</sup>, wo es sich ebenfalls um ein Wort der Alltagssprache – allerdings der englischen Alltagssprache – handelte, nämlich das Wort "Boss". Zusätzlich kam dem Wort "Boss" noch ein spezifischer Sinngehalt für die Waren der Hugo Boss AG, nämlich für Herrenbekleidung zu und zwar in dem Sinne, dass es sich hier um Bekleidung für Herren in gehobenen Positionen d.h. in Chefpositionen handeln könnte. Trotz dieses Bedeutungsinhaltes der durchaus mit dem Bedeutungsinhalt der Marke KINDER vergleichbar und auch im deutschen Sprachraum genauso verständlich ist, ging der OGH davon aus, dass die Bekanntheit der Marke einen klassenübergreifenden Schutz automatisch gewährleisten würde, auch wenn es keinen Nachweis für eine Gefährdung der Unterscheidungskraft oder eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagsmarke gäbe, wobei letzteres in diesem Verfahren auch eine Rolle spielte, aber nicht genau untersucht sondern angenommen wurde.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> <http://oami.eu.int/DE/marque/directives/exam.htm>

<sup>8</sup> OGH vom 13.5.1997, 4 OB 105/97 p

<sup>9</sup> "Die KI nimmt für ihre Marke "BOSS" und ihr Firmenschlagwort "BOSS" branchenübergreifenden Schutz in Anspruch. Sie stützt sich dabei einerseits auf Art 16 Abs 3 TRIPS-Abk und andererseits auf sittenwidrige Rufausbeutung nach § 1 UWG.

Rufausbeutung ist nach § 1 UWG sittenwidrig, wenn sich der Verletzer an Ruf und Ansehen einer fremden Ware (Leistung) anhängt und diese für den Absatz seiner (ungleichartigen und nicht konkurrierenden) Ware auszunutzen sucht (ÖBl 1997, 83 - Football Association; ÖBl 1997, 72 - Schürzenjäger, jeweils mwN; s auch Schanda, Merchandising - Leistungsschutz statt Markenschutz, eolex 1997, 264; Glad, Zum Rechtsschutz für

Dieser Fall ist insofern vergleichbar; als hier ein Wort der allgemeinen Sprache, d.h. insbesondere der englischen aber auch der deutschen Sprache; keineswegs dem Verkehr entzogen, jedoch dessen Eigenschaft als Marke anerkannt und branchenübergreifend durchgesetzt wurde. Daraus kann nur der Schluss abgeleitet werden, dass Worte der Alltagssprache, zumindest aber Worte der Alltagssprache die sich im Verkehr durchgesetzt haben, nicht nur als Marken geschützt werden können, sondern dass solchen Zeichen derselbe klassenübergreifende Schutz zukommt wie anderen ebenfalls so bekannten Zeichen, die nicht aus Worten der Alltagssprache bestehen. Das Kriterium ist das Maß der Verkehrsdurchsetzung, nicht aber die Frage, ob das Zeichen nur aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden konnte oder nicht. Zumindest erscheint dies die einzig mögliche Interpretation der zitierten bisherigen Entscheidungen des OGH zu dieser Frage zu sein, wobei darauf hinzuweisen ist, dass beide Entscheidungen, dh. sowohl die CA-Entscheidung wie die BOSS-Entscheidung aufgrund der Gesetzeslage vor der Novellierung des Markenschutzgesetzes ergangen sind.

- 1.9. Aus der zitierten Judikatur lässt sich weiters ableiten, dass der OGH bisher keinen Unterschied gemacht hat, ob eine Marke aus einem Wort besteht, dass der Alltagssprache angehört, oder aus einem reinen Phantasiewort, bzw. soweit ein Unterschied gemacht wurde, ist jedenfalls klar, dass ein aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung als Marke geschütztes Wort der Alltagssprache ebenfalls klassenübergreifenden Schutz genießen kann. Dies entspricht auch der eingangs dargelegten Judikatur der europäischen Gerichte. Das angefochtene Urteil setzt sich damit in Widerspruch, wenn es davon spricht, dass ein Wort der Alltagssprache wie das Wort "Kinder" nicht monopolisiert werden kann. Das Oberlandesgericht Wien vermeint nicht unzutreffend, dass in der Alltagssprache unter dem Begriff "Kinder" junge Menschen verstanden werden. Gleiches gilt aber für den Begriff der Alltagssprache "Boss", worunter jedermann den Chef eines Unternehmens oder einen Vorgesetzten versteht. Im Zusammenhang mit Waren- oder Dienstleistungen wird allerdings niemand unter dem Begriff "Boss" einen Vorgesetzten verstehen und genauso wenig wird jemand unter dem Begriff "Kinder" junge Menschen verstehen, weil weder Kinder noch Vorgesetzte Waren oder Dienstleistungen sein können. Hier liegt nicht nur ein Widerspruch mit der bisherigen Judikatur vor, sondern auch ein Missverständnis zwischen einem Wort der Alltagssprache und einer Marke. Andernfalls wäre die Bestimmung des § 10 Abs. 3 Zif. 2 MSchG sinnlos und auf diesen Zusammenhang hat der Europäische Gerichtshof in seiner BABY-DRY-Entscheidung hinsichtlich der entsprechenden Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Artikel 7 und Artikel 12) klar hingewiesen. Um diesen Zusammenhang auch hinsichtlich des

---

berühmte und bekannte Marken, ÖBl 1993, 49 (56 ff)). Der "gute Ruf" bekannter Kennzeichen beruht auf den besonderen Eigenschaften, die sie aus der breiten Masse der Konkurrenz herausheben. Durch die Wahl eines zur Verwechslung geeigneten Zeichens werden Gütevorstellungen, die mit dem Originalzeichen verbunden sind, auf die verwechselbar ähnlich bezeichnete Ware übertragen und dadurch schmarotzerisch ausgebeutet (ÖBl 1997, 83 - Football Association mwN; s auch Mayrhofer, Rufausbeutung im Recht des unlauteren Wettbewerbs 224 f). Unlauteres Schmarotzen liegt nur vor, wenn die Gefahr einer Rufübertragung gegeben ist (Thomasberger, Rufausbeutung im Wettbewerbsrecht 113)."

österreichischen Rechtsbereiches darzustellen und das Mißverständnis der Unterinstanzen auszuräumen erscheint es ebenfalls angezeigt, diese Revision zuzulassen.

- 1.10. Aus allen geschilderten Gründen erscheint die gegenständliche Revision zur Klärung der aufgezeigten Rechtsfragen, die noch nicht, beziehungsweise in entgegengesetztem Sinne entschieden wurden, zulässig und sinnvoll. Auch im Hinblick auf die Judikatur der europäischen Gerichte ist die Zulässigkeit der Revision anzunehmen.

Die Tatsache, dass es sich um eine Rechtsfrage wesentlicher Bedeutung handelt, kann nach Ansicht der klagenden Partei ebenfalls nicht in Zweifel gezogen werden. Abgesehen davon, dass es sich bei der hier involvierten Marke "Kinder" um eine der wertvollsten europäischen Marken handelt, so ist die Frage der Schützbarkeit dieses Zeichens – als Marke und nicht vielleicht als Wort der Alltagssprache – auch für ähnlich gelagerte Fälle von großer Wichtigkeit, da erfahrungsgemäß gerade die bekanntesten und berühmtesten Marken entweder Worte der Alltagssprache enthalten, oder daraus bestehen, oder doch in hohem Maße beschreibend, wenn auch nicht ausschließlich beschreibend sind (COCA-COLA, GENERAL MOTORS, GENERAL ELECTRIC, BRITISH AMERICAN TOBACCO, VOLKSWAGEN, SPAR, ASSICURAZIONE GENERALI etc.)

## II. Begründung der Revision

Die wichtigsten der hier relevanten Rechtsfragen wurden oben bereits dargelegt. Das angefochtene Urteil des Oberlandesgerichtes Wien leidet nach Ansicht der klagenden Partei an folgenden Rechtsmängeln:

- 2.1. Die Unterinstanzen gehen davon aus, dass die Klagsmarke Nr. 153.602 "KINDER" *"ihre Unterscheidungskraft fast ausschließlich aus ihrer Gestaltung als Wort-Bild-Marke, nämlich dem Schriftzug mit dem schwarzen "K" und dem roten "inder" [beziehe]"*<sup>10</sup>. Dabei übersehen die Untergerichte, dass laut ständiger Judikatur die Zeichenähnlichkeit nach drei Kriterien zu beurteilen ist, nämlich nach den Kriterien des Wortbildes, des Wortklanges und Wortsinnes, wobei bereits eine Verwechslungsgefahr nach nur einem dieser drei Kriterien die Zeichen als verwechselbar ähnlich qualifiziert. Die These der Unterinstanzen läuft darauf hinaus, dass das gegenständliche Klagszeichen – angeblich weil es sich um ein Wort der Alltagssprache handle – nicht nur ausschließlich nach dem Kriterium des Wortbildes zu prüfen wäre, sondern schon geringe Unterschiede in der grafischen Ausgestaltung jede Verwechslungsgefahr ausschließen würden. Dies steht in diametralem Gegensatz zur gesamten Judikatur der Gerichte und Markenbehörden seit mehr als einem Jahrhundert.

Darüberhinaus ist zu beachten, dass auch hinsichtlich des Wortbildes zwischen der Marke Nr. 153.602 "KINDER" in kleinen Druckbuchstaben und der Verwendung des Zeichens "KINDER" als Domain, ebenfalls in kleinen Druckbuchstaben, kaum ein

<sup>10</sup> Seite 12 der angefochtenen Entscheidung

wahrnehmbarer Unterschied besteht. Damit läuft die Argumentation der Untergerichte auf die erstaunliche Schlussfolgerung hinaus, dass der einzige Unterschied die rote Farbe des Buchstabens "K" wäre und dass dieser allein ausreichen würde, um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diese These erscheint nicht nachvollziehbar.

- 2.2. Die Unterinstanzen vertreten weiters die These, dass "[d]ie Internetadresse der Beklagten www.kinder.at ... nicht von der Klagsmarke, sondern von dem ihr zugrundegelegten Verständnis des Wortes "Kinder" als Wort der Alltagssprache [lebt]". Warum dies so sein soll wird von den Unterinstanzen nicht erklärt. Das Recht an der Domain ist ein Namensrecht. Der Name ist ein Zeichen, welches durchaus im Konflikt mit anderen Zeichen stehen kann. Das gilt für Telegrammadressen und Fernschreibadressen genauso wie für Domains. Es kann als gerichtsnotorisch angesehen werden, dass eine Unzahl von Unternehmen ihre Marken und insbesondere ihre berühmten Marken als Domains verwenden und insbesondere dann, wenn, wie im vorliegenden Fall eine Marke berühmter ist als der charakteristische Firmenbestandteil. Es ist davon auszugehen dass die Marke KINDER mit der ausser Streit stehenden und als gerichtsbekannt anerkannten Berühmtheit noch bekannter ist als der charakteristische Firmenbestandteil "Ferrero". Die Ferrero-Gruppe verfügt auch über eine Vielzahl von Domains mit verschiedenen Extensions, nicht jedoch über diese Domain mit der Landesextension .at, weil ihr hier die beklagte Partei unter Missachtung der Markenrechte an der Bezeichnung KINDER rechtswidrig zugekommen ist.

Es ist zwar durchaus denkbar, dass jemand die Domain www.kinder.at aufruft, um eventuell Informationen über Kinder zu erhalten. Genaugut ist es aber möglich, dass jemand diese Domain aufruft, weil er vermeint, Informationen über Produkte mit der Markenbezeichnung KINDER und diverse Promotions für diese Marke zu erhalten. Auch die Unterinstanzen können den letzteren Fall nicht ausschließen und in diesem Falle muß es zu Verwechslungen kommen, die dem Sinn und Zweck des Zeichenrechts widersprechen.

- 2.3. Um zu gewährleisten, dass die klagende Partei ihre Markenrechte an der Marke 153.602 KINDER im geschäftlichen Verkehr ausschließlich verwenden kann, wie dies in § 10 MSchG vorgesehen ist, muss eine jüngere fast identische Domain den älteren Markenrechten der klagenden Partei weichen, weil es sich sonst nicht mehr um ein ausschließliches Recht handeln würde.

Das Recht an der Marke stellt laut ständiger Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ein Eigentumsrecht dar und in dieses Eigentumsrecht hat die beklagte Partei durch die Eintragung der Domain kinder.at zu ihren Gunsten eingegriffen. Nur wenn die Domain kinder.at von der beklagten Partei gelöscht wird, kann gewährleistet werden, dass die klagende Partei im ungeschmälerten Genuß ihres Eigentumsrechts an der berühmten Marke KINDER bleibt. Die Gewährung anderer Rechte an dem Zeichen KINDER an Dritte, wie z. B. die Einräumung des Rechtes an der Domain kinder.at stellt eine Beeinträchtigung des Eigentumsrechts an der Bezeichnung KINDER zugunsten der klagenden Partei dar, d. h. es wird hier einem Dritten ein Recht eingeräumt, das in Wahrheit der klagenden Parteien zusteht, sodass die klagende Partei schon aus dem

Grunde ihres Eigentumsrechts allein berechtigt ist, die Herausgabe eines zu Unrecht erworbenen Teilrechtes an dem Zeichen KINDER zu verlangen.

Die Registrierung der Domain kinder.at durch die beklagte Partei stellt nicht nur angesichts der offensichtlich geplanten Verwendung im geschäftlichen Verkehr durch die beklagte Partei einen Verstoß gegen den lautereren Wettbewerb sowie einen Verstoß gegen die Bestimmungen des MSchG dar, sondern gleichzeitig auch einen Eingriff in das Eigentumsrecht der klagenden Partei. Die klagende Partei ist daher berechtigt, gegen die beklagte Partei auch eine Eigentumsklage einzubringen, sodaß die gegenständliche Klage auch auf den Bestimmungen der §§ 366 ff. ABGB beruht. Das Eigentumsrecht erlaubt es dem Eigentümer "jeden anderen von dem Besitze seiner Sache auszuschließen" und "seine ihm vorenthaltene Sache von jedem Inhaber durch die Eigentumsklage gerichtlich zu fordern". Im Sinne des ABGB ist das Recht an der Marke ebenfalls eine Sache und in diesem Sinne ist die klagende Partei berechtigt, die Domain kinder.at, die das ausschließliche Recht der Eigentümerin, d. h. der klagenden Partei, an dem Zeichen KINDER beeinträchtigt bzw. den klagenden Parteien die Verwendung ihres Zeichens KINDER im Internet vorenthält, von der beklagten Partei zu fordern.

- 2.4 Die angefochtene Entscheidung geht davon aus, dass das Wort Kinder ein Begriff der Alltagssprache und als solches absolut schutzunfähig wäre<sup>11</sup>. Dabei verweist das Oberlandesgericht Wien auf längst überholte Entscheidungen<sup>12</sup> die überdies auch nicht einen solchen Grundsatz in dieser Allgemeinheit zum Ausdruck bringen. Sodann behauptet das Oberlandesgericht Wien, dass für das Wort KINDER ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, und verkennt dabei, dass dieses Rechtskonstrukt in den Markenschutzgesetzen auf der Basis der ersten EU-Markenrichtlinie eigentlich keinen Platz mehr hat. Es wäre vielleicht noch argumentierbar, dass Worte im beschränkten Umfang für den Verkehr freigehalten werden müssen, doch passt ein absolutes Freihaltebedürfnis wie es früher in einigen Entscheidungen nach der früheren Rechtslage angenommen wurde, nicht mehr in die absoluten Schutzverweigerungsgründe der Markenschutzgesetze, einschließlich des österreichischen Markenrechtsgesetz. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die zur Frage der Zulässigkeit dieser Revision zitierten Entscheidungen sowohl der europäischen Gerichte sowie des OGH verwiesen, gemäß welchen Worte der Alltagssprache nicht nur als Marken schutzwürdig sind, sondern auch einen auf dem jeweiligen Bekanntheitsgrad und der Verkehrsdurchsetzung basierenden Schutzzumfang genießen. Diese Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung sind daher nach Ansicht der klagenden Partei nicht haltbar.

- 2.5 Die Argumentation des Oberlandesgerichtes Wien gipfelt in der folgenden Aussage:

---

<sup>11</sup> "Gewisse Bezeichnungen werden von der Rechtsprechung sogar als absolut schutzunfähig beurteilt: Für Wörter der allgemeinen Umgangssprache, aber auch für Ausdrücke einer Fachsprache, besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis" ( Seite 14 der angefochtenen Entscheidung)

<sup>12</sup> ÖBI 1990, 117; ÖBI 1996, 141

*"Das Wort "KINDER" kann nicht der Sprache durch Monopolisierung zugunsten einer bestimmten Person entzogen werden."<sup>13</sup>*

Hier liegt ein grundsätzliches Missverständnis vor, denn es geht hier nicht um die Monopolisierung eines Wortes der Alltagssprache, sondern um den Schutz einer Marke, das heisst eines Unternehmenskennzeichens. Die angefochtene Entscheidung vermennt diese beiden Begriffe und vermeint dies darauf stützen zu können daß das Wort KINDER ein Wort der Alltagssprache ist. Dies erfordert eine genauere Darlegung.

Eine Wortmarke besteht naturgemäß aus einem Wort. Dies gilt natürlich gleicherweise für Wort-Bild-Marken deren beherrschender Bestandteil das Wort ist wie im vorliegenden Falle, denn die grafische Ausgestaltung des Klagszeichens ist geringfügig. Das Wort aus dem die Marke besteht kann ein Phantasiewort sein oder es kann ein Wort der Alltagssprache sein. Ist es ein Wort der Alltagssprache so kann dieses Wort entweder als Wort der Alltagssprache oder kennzeichenmäßig verwendet werden. Wird ein Wort der Alltagssprache das zugunsten eines anderen als Marke registriert ist, kennzeichenmäßig gebraucht, so stellt dies einen Markeneingriff dar. Wird dasselbe Wort aber nicht kennzeichenmäßig sondern als Wort der Alltagssprache verwendet, so stellt es laut ausdrücklicher Bestimmung des § 10 Abs. 3 MSchG keinen Markeneingriff dar. Es ist eben ein grundlegender Unterschied, ob jemand seine Produkte als "Mode für Kinder" ankündigt, wenn er Kindermoden führt, oder ob jemand z.B. Taschenmesser unter der Bezeichnung KINDER verkauft, in welchem Falle er dieses Wort kennzeichenmäßig benützt.

Würde es nicht möglich sein Worte der Alltagssprache als Marken einzutragen, ja sogar solche Worte, die Assoziationen zu den von der Marke umfassten Waren- und Dienstleistungen auslösen so wäre die Bestimmung des § 10 Abs. 3 Zif. 2 entweder unsinnig oder überflüssig. In Wahrheit will diese Bestimmung aber lediglich nochmals klar zum Ausdruck bringen, dass der Markenschutz natürlich nur immer gegenüber einer kennzeichenmäßigen Verwendung wirksam werden kann, nicht aber gegenüber einer Verwendung in der allgemeinen Sprache. Diese Differenzierung fehlt den Entscheidungen der Unterinstanzen, sodaß sie zu einem rechtsirrigen Schluß gelangen.

- 2.6. Geht man im Sinne der vorstehenden Ausführungen davon aus, dass die Klagsmarke nur die kennzeichenmäßige Verwendung des Wortes KINDER umfasst und in diesem Rahmen nur einen Schutz gegen eine kennzeichenmäßige Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens gewährt, nicht aber gegen den Gebrauch des Wortes KINDER in der Alltagssprache, so muß noch die Frage geprüft werden, ob die beklagte Partei in Form der Domain kinder.at eine der Alltagssprache zuzuordnende Aussage trifft, oder ob die Verwendung einer Domain nicht ebenfalls eine kennzeichenmäßige Verwendung ist.

Die gesamte bisherige Judikatur betreffend Konflikte zwischen Marken und Domains ist in diesem einen Punkt sehr eindeutig, nämlich dass die Verwendung eines Wortes als

---

<sup>13</sup> Seite 14 unten der angefochtenen Entscheidung

Domain eine kennzeichenmäßige Verwendung ist. Die beklagte Partei bringt zum Beispiel nicht eine Broschüre heraus, mit der sie Informationen über Kinder ankündigt, was sicher eine unbeanstandbare, weil nicht kennzeichenmäßige Verwendung wäre sondern sie bedient sich der Bezeichnung KINDER als eines Namensrechtes, d.h. einer Bezeichnung, die in Form der Domain auf ihr Unternehmen hinweisen soll. Dies stellt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch und daher eine Verletzung des Markenrechtes der klagenden Partei an der berühmten Marke KINDER dar. Damit löst sich in einfacher und logischer Form der Konflikt der Unterinstanzen zwischen einem Wort der Alltagssprache und einem Kennzeichenrecht (Markenrecht), welches die Unterinstanzen vermeinten nur in der Form lösen zu können, dass sie der Marke KINDER überhaupt jeden Schutz hinsichtlich des Wortes absprechen und die in Wahrheit äußerst geringe grafische Ausgestaltung als "spezifische, einmalige grafische Aufmachung"<sup>14</sup> qualifizieren.

Die Richtigkeit dieser Überlegungen ist wohl am besten anhand der weltberühmten Computermarke APPLE darzustellen, bei der es sich ebenfalls um ein Wort der Alltagssprache, wenn auch der englischen Alltagssprache, handelt. Angesichts ihrer Berühmtheit genießt die Marke APPLE natürlich auch klassenübergreifenden Schutz gemäß § 10 Abs. 2 MSchG und könnte daher wahrscheinlich gegen fast alle unähnlichen Waren- und Dienstleistungen durchgesetzt werden. Es wäre nun geradezu unvorstellbar im Zusammenhang mit dieser Marke, die gleichfalls allein aus einem Wort der Alltagssprache besteht, z.B. zu behaupten, dass das Wort "Apfel" nicht der Sprache durch Monopolisierung zugunsten einer bestimmten Person entzogen werden kann. Warum das aber bei dem ebenfalls zur Alltagssprache gehörigen Wort "Kinder" anders sein soll, kann den Ausführungen der beiden unterinstanzlichen Entscheidungen nicht entnommen werden.

- 2.7. Ein weiterer Aspekt der in dieser Revision noch zu erörtern ist, betrifft die Frage, ob die Eintragung der Domain durch die beklagte Partei bereits einen Markeneingriff darstellt, oder ob dies nur dann der Fall wäre, wenn die beklagte Partei bereits für Unternehmen unter dieser Internetadresse werben würde.

Ausgehend von den Feststellungen der Untergerichte beabsichtigt die beklagte Partei auf ihre Website ein Portal für Eltern und Kinder einzurichten. Ein Portal ist eine Website, bei welcher man an verschiedene andere Adressen und Informationsquellen weitergeleitet wird, unter anderem natürlich auch an solche Adressen, welche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Zweckbestimmung für Eltern und Kinder umfasst daher die Absicht mit diesem Portal alle Arten von Waren und Dienstleistungen zu vermitteln und für diese zu werben, das heißt unter anderem auch für Konkurrenzprodukte der klagenden Partei. Hier liegt ein weiteres Missverständnis der Unterinstanzen vor, die feststellen, dass Internetdienstleistungen mit Schokoladeprodukten in keiner Weise vergleichbar wären und eine Verwechslungsgefahr daher ausgeschlossen werden könne.

---

<sup>14</sup> Seite 11 der erstinstanzlichen Entscheidung vom 10.12.2001

Die beklagte Partei hat aber niemals behauptet und die Untergerichte haben niemals festgestellt, dass die beklagte Partei beabsichtigen würde, ihre eigenen Dienstleistungen unter dieser Internetadresse anzubieten, sondern es wurde vielmehr festgestellt, dass hier ein Portal von der beklagten Partei eingerichtet werden soll, das naturgemäß zu dem Zweck bestimmt ist, eine Vielzahl von Waren- und Dienstleistungen für Eltern und Kinder d.h. auch Nahrungsmittel und d.h. auch Schokoladeprodukte, die gerade von Kindern sehr gern gegessen werden, die aber Eltern auch nicht verschmähen, unter der Internetadresse www.kinder.at direkt oder indirekt anzubieten. Nur wenn entgegen den Feststellungen der Untergerichte diese Website dafür bestimmt wäre, für Internetdienstleistungen zu werben, könnte das Argument einer durchgreifenden Verschiedenheit der Waren- und Dienstleistungen überhaupt in Betracht gezogen werden. Auch dann würde dies aber angesichts des klassenübergreifenden Schutzes der Marke KINDER einen Markeneingriff darstellen.

Betrachtet man daher die Feststellungen der Untergerichte hinsichtlich des geplanten Portals so wie sie den Beweisergebnis entsprechen und missversteht man den Begriff Portal nicht so wie die Untergerichte, so ergibt sich eindeutig, die zumindest eine drohende Gefahr des Markenmissbrauchs durch die Verwendung der Domain kinder.at besteht. Die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, wonach die beklagte Partei das Vergleichsanbot auch aus anderen Gründen hätte ablehnen können als deshalb weil sie sich nicht verpflichten wollte, für Konkurrenzprodukte auf der geplanten Website zu werben mag theoretisch und rechtlich zutreffen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Vergleichsgespräche in Wahrheit nur zu dieser Frage stattgefunden haben und eine Verbesserung des Vergleichsanbotes durch eine Neuformulierung der Werbeverbote nur deshalb erfolgte, weil die beklagte Partei behauptete nach der ersten Formulierung des Vergleichsanbotes könne sie nicht einmal mehr für McDonalds werben. Auch wenn man all dies aus formalen Gründen außer Betracht lässt, so bleibt trotzdem die Tatsache bestehen, dass ein Portal für Eltern und Kinder nur von der Werbung lebt und leben kann und es der klagenden Partei nicht zumutbar ist zu warten, bis ein direkter Markeneingriff geschieht, sondern dass die klagende Partei nach den Feststellungen der Untergerichte allein schon berechtigt ist, ein Verbot eines nicht nur drohenden sondern bereits angekündigten Markeneingriffs (argumento Portal) zu verlangen.

- 2.8. In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass nach ständiger Judikatur des Schieds- und Vergleichszentrums der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf, welches sich allerdings nur mit Domainstreitigkeiten betreffend Domains mit dem Extensions .com, .org, .net, nicht aber mit Domains mit der Landesextension .at befassen kann, die Tatsache der Eintragung einer Domain auch ohne dass darauf eine Website aufscheint, als Markeneingriff gewertet wird, der zu einer Löschung der Domain führt, es sei denn, dass der Inhaber der in das Markenrecht eingreifenden Domain die Eintragung gerade dieser Domain durch berücksichtigungswürdige Gründe rechtfertigen kann.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Entscheidung vom 6.6.2001 harrodstores.com, Fall D2001-0456 (<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0456.html>); Entscheidung vom 15.2.2001 areafendi.com, Fall D2000-1743 (<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1635.html>) ; u.a.

### III. Antrag

Die klagende Partei stellt sohin durch ihre ausgewiesenen Vertreter den

#### **Antrag**

der Oberste Gerichtshof wolle

1. die Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. April 2002, GZ 5 R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) als zulässig erklären;
2. der Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. April 2002, GZ 5 R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) Folge geben und dieses Urteil der Vorinstanz in dem Sinne abändern, dass dem Klagebegehren vollinhaltlich stattgegeben wird; in eventu
3. der Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 25. April 2002, GZ 5 R 32/02s (38 Cg 90/00t des Handelsgerichtes Wien) Folge geben und dieses Urteil der Vorinstanz aufheben sowie die Rechtssache zur ergänzenden Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an die Unterinstanzen zurückverweisen;
4. jedenfalls der beklagten Partei den Ersatz der Kosten des Verfahrens aller Instanzen an die klagende Partei gemäß § 19a RAO zu Händen der Vertreter der klagenden Partei binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution auftragen.

Wien, am 20. Juni 2002

Ferrero Österreich Handelsges.m.b.H.

**An Kosten werden verzeichnet:**

(Bemessungsgrundlage: EUR 36.336,42)

Revision TP 3C verfaßt	EUR	940,00
50 % ES	EUR	470,00
20 % USt	EUR	282,00
Pauschalgebühr	EUR	<u>1.061,00</u>
Insgesamt	EUR	<b>2.753,00</b>