

# FREIMÜLLER / NOLL / OBEREDER / PILZ

RECHTSANWÄLTE

A-1080 Wien, Alser Straße 21 • T: +43/1/406 05 51 • F: +43/1/406 96 01 • kanzlei@jus.at • http://www.jus.at

An das  
Handelsgericht Wien  
Riemergasse 7  
1010 Wien

Dr. Georg Freimüller  
Univ.-Doz. Dr. Alfred J. Noll  
Dr. Alois Obereder  
Mag. Michael Pilz  
Dr. Erwin Senoner

GZ: 38 Cg 90/00x

**Klagende Partei:** Ferrero Österreich Handels GmbH  
Tempelstraße 5b  
6020 Innsbruck

vertreten durch: Zeiner & Zeiner  
Rechtsanwälte  
Schellinggasse 6  
1010 Wien

**Beklagte Partei:** Mediaclan Gesellschaft f. Online Medien mbH  
Bennogasse 8/6  
1080 Wien

vertreten durch: FREIMÜLLER/NOLL/OBEREDER/PILZ/SENONER,  
RECHTSANWÄLTE  
1080 Wien, Alserstraße 21  
Tel.: 01/4060551, Fax: 01/4069601  
PSK Kto. 93051255, BLZ 60000  
Code S102233

Prozess- und Geldvollmacht erteilt  
Gemäß § 19 a R.A.O. verlangt der gefertigte Anwalt  
die Bezahlung sämtl. Kosten zu seinen Händen

wegen: EUR 36.336,42 s.A.

**BERUFUNGSBEANTWORTUNG**  
Gem. §112 ZPO den Klagevertretern direkt zugestellt

1 - fach  
1 HS

In umseits rubrizierter Rechtssache wurde der beklagten Partei am 13.02.2002 die Berufung der klagenden Partei vom 28.01.2002 zugestellt.

Innerhalb offener Frist erhebt die beklagte Partei nachstehende

### **BERUFUNGSBEANTWORTUNG**

#### **ad I. Behauptete unrichtige (bzw. unvollständige) Tatsachenfeststellungen und unrichtige Beweiswürdigung**

Die von der Berufungswerberin erhobene Behauptung, das Erstgericht habe es unterlassen, Feststellungen zu der vorgelegten Anwaltskorrespondenz, insbesondere zu dem von der beklagten Partei abgelehnten Vergleichsanbot, zu treffen, obwohl sich aus dieser das schmarotzerische Verhalten der beklagten Partei eindeutig ableiten lasse, geht fehl, da eine derartige Feststellung zur Lösung der Rechtsfrage keinen Vorteil für die Klägerin bringt:

Die beklagte Partei hat der Klägerin keinen Anlass zur Klagsführung gegeben, der allein eine vorbeugende Unterlassungsklage rechtfertigen hätte können. Das Berufungsvorbringen, auf Grund der Ablehnung des Vergleichsanbotes sei Wiederholungsgefahr eingetreten ist falsch: Die klagende Partei hat der Beklagten mit Schreiben vom 21.8.2001, ./FF, einen Vergleich angeboten, wonach die Beklagte es unterlassen sollte, auf Websites unter der Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) Werbung für Konkurrenten der Klägerin, auch wenn deren Produkte in der Werbung nicht aufscheinen, zu unterlassen. Im Verfahren sollte ewiges Ruhen unter Kostenaufhebung eintreten. Mit Schreiben vom 22.8.2001, ./GG, haben die Vertreter der Beklagten einen derartigen Vergleich abgelehnt und festgehalten, dass ein Eingriff in behauptete Markenrechte weder stattgefunden habe, noch beabsichtigt sei. Mit neuerlichem Schreiben vom 26.9.2001, ./HH, hat der Rechtsfreund der Klägerin seinen Vorschlag präzisiert und das Anerkenntnis der Unterlassung von Werbung gefordert, die sich auf Süßigkeiten, Backwaren, Schokoladen und andere Konditorwaren und Milchprodukte (oder Unternehmen, die derartige Waren herstellen und/oder vertreiben) beziehe. Dazu teilten die Vertreter der Beklagten mit Schreiben vom 10.10.2001, ./II, mit, dass dieser Vorschlag nicht angenommen werden könne, da zur Klagsführung kein Anlass bestand.

Mit dem im Korrespondenzwege angebotenen Vergleich verlangt die klagende Partei von der beklagten Partei den Verzicht auf Werbung für Mitbewerber der klagenden Partei, bietet jedoch keinen Kostenersatz für die Kosten der Vertretung der beklagten Partei an. Die Beklagte hätte sich – im Falle der Annahme des Vergleichs – also zu einer Unterlassung verpflichtet, wozu mangels Anlassfalles keine rechtliche Verpflichtung bestand, und hätte die Kosten ihrer bisherigen Vertretung selbst endgültig tragen müssen. Der Abschluss dieses Vergleiches hätte somit einer fast völligen Submission der beklagten Partei entsprochen, die in keinsten Weise – dies wird auch durch die Entscheidung des Erstgerichts untermauert – gerechtfertigt gewesen wäre. Daraus – und das versucht die Klägerin – eine Wiederholungsgefahr abzuleiten, ist verfehlt.

Es kann nicht sein, dass nach Einbringen einer Klage ein unzureichendes Vergleichsanbot seitens der klagenden Partei erstattet wird und nach Ablehnung desselben, von einer „drohenden Rechtsverletzung“ ausgegangen wird. Die beklagte Partei hat die Markenrechte der Klägerin stets respektiert und weder in der tatsächlichen Gestaltung der Homepage noch in ihren Ankündigungen erklärt, durch die Verwendung der Domain „kinder.at“ Rechte der Klägerin beeinträchtigen zu wollen. Die von der Klägerin begehrte Feststellung, die Beklagte „schaffe Medien, die sich hervorragend als Werbe- und Marketingplattformen“ nutzen ließen, stellt in diesem Zusammenhang keinen Vorteil für die Klägerin dar: Auch dann wäre kein Hinweis festgestellt worden, dass unter „Kinder.at“ in die Rechtssphäre der Klägerin eingegriffen werde, ist doch die Klägerin keine Monopolistin im Bereich der Werbung und Vermarktung auf Internet-Seiten.

Nach ständiger Rechtsprechung sind unter der konkreten Besorgnis einer drohenden Rechtsverletzung greifbare Anhaltspunkte für ein künftiges rechtswidriges Verhalten zu verstehen (4 Ob 6/00m mwN). Diese Voraussetzung ist immer an Hand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen, sodass eine vorbeugende Unterlassungsklage nur berechtigt ist, wenn eine Rechtsverletzung unmittelbar drohend bevorsteht (Erstbegehungsgefahr; SZ 67/161 = ÖBl 1995, 128 - Verführerschein II; ÖBl 1999, 229 = WBl 1999, 331 - ERINASOLUM; zuletzt 4 Ob 109/00h uva). Die Gefahr künftiger Rechtsverletzungen ist eine materiellrechtliche Anspruchsvoraussetzung (ua ÖBl 1996, 35 - Rolls Royce), für die der Kläger beweislspflichtig ist. Aus der Ablehnung eines Vergleichsanbots, das die Übernahme der eigenen Kosten bedeutet, ohne dass dazu eine Rechtspflicht bestand, kann nicht ein unmittelbar bevorstehender Rechtseingriff abgeleitet werden.

Hierfür bestehen nicht die geringsten Anhaltspunkte und hätte die klagende Partei weitere Beweise für ihre – ungerechtfertigte – Behauptung vorbringen müssen.

## **ad II. Unrichtige rechtliche Beurteilung**

Entgegen den Behauptungen der klagenden Partei hat das Erstgericht in seiner rechtlichen Beurteilung den erweiterten Schutz berühmter Marken nicht unberücksichtigt gelassen. Vielmehr hat sich das Erstgericht zunächst ausführlich mit der Bestimmung des § 10 Abs 1 MSchG und hernach mit jenen besonderen Tatbestandsvoraussetzungen auseinander gesetzt, die eine Verletzung der Rechte der berühmten Marke im Sinne des § 10 Abs 2 MSchG begründen könnten.

- **Unterscheidungskraft**

Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist Voraussetzung für die Eintragung als Marke und die Beanspruchung des Schutzes nach §10 MSchG; sie bezeichnet die Fähigkeit eines Zeichens, sich von anderen Zeichen zu unterscheiden (vgl. Schanda, Markenschutzgesetz, 1997, Rz 21). Nicht jede eingetragene Marke berechtigt aber den Markeninhaber, die Nutzung von Domains, die mit der Marke ähnlich oder gleich sind, zu verbieten. Dem Erstgericht ist daher zuzustimmen, wenn es ausführt, dass bei der Prüfung der Schutzwürdigkeit des Markeninhabers stets auf die Unterscheidungskraft der Marke und die unter der Domain vom bisherigen Inhaber der Domain angebotenen Inhalte abzustellen ist.

Das Erstgericht hat dazu zutreffend erkannt, dass die Marke der klagenden Partei als Wort der Alltagssprache seine Unterscheidungskraft aus ihrer besonderen graphischen Gestaltung, die im Gedächtnis haften bleibt, bezieht: *„Die Unterscheidungskraft der Marke „kinder“ ist also ohne ihre Darstellung als Wortbildmarke gering.“* (Urteil S. 8.

Das Wort „Kinder“ wird von der beklagten Partei aber nicht in der besonderen graphischen Ausgestaltung der Klagsmarke verwendet, sondern als Domainname, der einer derartigen besonderen Gestaltung gar nicht zugänglich ist. Die Internet-Adresse der beklagten Partei -

www.kinder.at - lebt nicht von der Klagsmarke, sondern von dem ihr zugrunde gelegten Verständnis des Wortes „Kinder“ als Wort der Alltagssprache: *junge Menschen*.

Selbst wenn man der Klagsmarke „KINDER“ ohne ihre besondere graphische Ausgestaltung, aufgrund derer sie ja erst nach Erbringung des Verkehrsgeltungsnachweises zur Eintragung ins Markenregister gelangt ist, eine Unterscheidungskraft zubilligt, bezieht die Klagsmarke diese Unterscheidungskraft lediglich im Zusammenhang mit den von der klagenden Partei vertriebenen Schokoladeprodukten.

In diesem Sinn ist auch die von der klagenden Partei – übrigens sinnverkürzend - zitierte Entscheidung des HABM Nr. 1082/2001 vom 27.04.2001 zu verstehen, die bei Studium des gesamten Sachverhalt und Spruches gerade nicht die von der klagenden Partei in ihrer Berufung vertretene Rechtsauffassung untermauert:

Ausgangspunkt der zitierten Entscheidung war die Anmeldung folgender Wortbildmarke durch einen Schokoladenproduzenten: Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH in den Klassen 5 und 30:



Gegen die Anmeldung hat Ferrero S.p.A. Widerspruch aufgrund seiner prioritätsälteren „KINDER“ Wort-Bild-Marken erhoben. In seiner Entscheidung führt das Harmonisierungsamt aus, dass die Verwechslungswahrscheinlichkeit zwischen der angemeldeten Marken und den bereits registrierten

Marken zwar gegeben sei, **aber nur im Bereich ähnlicher Warenklassen**.<sup>1</sup>: Die Ähnlichkeit zwischen den Waren, für die die Marke eingetragen werden soll, stellt dabei eine conditio sine qua non für die Anwendung des Artikel 8(1)(b) CTMR dar.<sup>2</sup>

Daraus schlussfolgert das Harmonisierungsamt zu Recht, dass keine berühmte Marke einen Blankoschutz gegen die Verwendung einer identischen oder sehr ähnlichen Marke in Bezug auf jegliche Ware genießt:

*“No trade mark which has a reputation is entitled to **blanket protection** against the use of an identical or very similar trade mark in relation to virtually any kind of product.”*

Nichts anderes gilt aber auch für klagsgegenständlichen Sachverhalt:

Selbst wenn der Klagsmarke als reine Wortmarke Unterscheidungskraft zugebilligt werden würde, gewährt diese Marke auch nach der Rechtsprechung des Harmonisierungsamtes der klagenden Partei keinen Anspruch auf Monopolisierung des Begriffes „Kinder“, schon gar nicht, wenn die Verwendung des Wortes der Alltagssprache ohne jeden Bezug zu den von der klägerischen Marke geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen steht.

- **Zeichenähnlichkeit**

Auch hier hat das Erstgericht erkannt, dass bei richtiger Rechtsauffassung die Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen äußerst gering ist. Dies zeigt auch der direkte Vergleich der beiden Zeichen:

**Kinder**®

Domainname  
[www.kinder.at](http://www.kinder.at)

---

<sup>1</sup> „Likelihood of confusion, including likelihood of association, is acknowledged but only for the goods that are similar.“

<sup>2</sup> Since the similarity between the goods is a conditio sine qua non for applying Article 8(1)(b) CTMR, there can be no likelihood of confusion between different goods

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich bei dem Wort *Kinder* um einen Begriff der Alltagssprache handelt. Der Argumentation der klagenden Partei folgend, würde diese jeden Dritten von der Verwendung des Wortes *Kinder* und/oder ähnlicher Bezeichnungen ausschließen können. Dies entspricht aber nicht der Idee des Freihaltebedürfnisses an Begriffen der Alltagssprache, das als gebotenes Auslegungskriterium für den Einzelfall gilt. (vgl. dazu Schanda, Markenschutzgesetz, 1997, Rz 32).

- **Verwechslungsgefahr**

Wie das Erstgericht ausgeführt hat, stellt die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz nach § 10 Abs 1 Z 2 MSchG dar. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere der gedanklichen Verbindung, die das eingetragene Zeichen hervorrufen kann, wobei die umfassende Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls notwendig ist.

Zum einen wird bei richtiger Rechtsauffassung der verständige Durchschnittsverbraucher wohl kaum im Alltag eine gedankliche Verbindung zwischen „Kinder“ und Schokoladeprodukten herstellen. Zum anderen kommt es – wie das Erstgericht in zutreffender Übernahme der Domain-Judikatur des OGH ausgeführt hat – auf den Inhalt der unter der strittigen Domain dargestellten Homepage an. Die von der beklagten Partei betriebene Homepage zeigt eindeutig die Absicht der beklagten Partei, dort ein Portal für Eltern und Kinder zu errichten, keinesfalls aber einen wie immer gearteten Hinweis, dort Schokoladeprodukte zu bewerben und/oder anbieten zu wollen. Es liegt eine eindeutige Branchenverschiedenheit zwischen den Produkten der klagenden Partei und den (geplanten) Dienstleistungen der beklagten Partei vor.

Entgegen dem Vorbringen der klagenden Partei in ihrer Berufung ist daher keine Verwechslungsgefahr gegeben.

- **Verwässerung im Sinne des § 10 Abs 2 MSchG**

Unter Verwässerung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft versteht man die Minderung der schon vorhandenen Unterscheidungskraft durch die Benutzung eines identischen oder ähnlichen

Zeichens durch einen Dritten, wobei eine Wechselwirkung zwischen Bekanntheitsgrad und Branchenabstand verlangt wird (Vgl. Schanda, Markenschutzgesetz, 1997, Rz 47): So ist die Kennzeichnungskraft des McDonald Logos im Lebensmittelbereich nicht bis in den Papierhandel (McPaper) oder die Lackindustrie (McPaint) gegeben.

Diese Maßstäbe sind auch auf den klagsgegenständlichen Fall anzuwenden, in dem das Erstgericht festgestellt hat (S. 11 des Urteils), dass die beklagte Partei beabsichtigt, unter der Internet-Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) ein non-profit Portal für Kinder einzurichten.

Von einer Verwässerung der Klagsmarke kann aufgrund der Branchenverschiedenheit sowie aufgrund der bereits ausführlich erörterten mangelnden Unterscheidungskraft der Klagsmarke bei Fehlen der graphischen Ausgestaltung nicht gesprochen werden. Auch in diesem Punkt ist mit der Berufung der klagenden Partei nichts zu gewinnen.

- **Wertschätzung im Sinne des § 10 Abs 2 MSchG**

Die klagenden Partei vermag auch nicht zu überzeugen, warum eine Beeinträchtigung der Wertschätzung der „KINDER“ Marke durch die Internet-Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) vorliegen soll:

Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke liegt nämlich immer nur dann vor, wenn das bekannte Zeichen für minderwertigere Produkte oder wenn es in herabsetzender Darstellungsform verwendet wird. Dies kann aber angesichts der von der beklagten Partei geplanten Errichtung eines non-profit Kinderportals wohl gerade nicht behauptet werden. Die beklagte Partei geht in ihrer Berufung von einem falschen Begriff der Wertschätzung aus.

- **Rufausbeutung im Sinne des § 10 Abs 2 MSchG**

Hier ist dem Erstgericht erneut beizupflichten, wenn es ausführt, dass das Wort Kinder ein in höchstem Maße in der Alltagssprache verwurzelte Bezeichnung ist, die bei den Verkehrskreisen nicht die Assoziation mit Schokolade weckt. Wiederum hat die beklagte Partei die Entscheidung des OLG Wien in Sachen Krone.at verkannt.

Das OLG Wien hält in dieser Entscheidung ausdrücklich fest, dass an der Bezeichnung „krone“ kein absolutes Schutzbedürfnis bestehe: *„Der Geschäftsverkehr bedarf der Bezeichnung „Krone“ nicht zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen wie dies Druck- und Internet-Medien, Software u.ä. sind. Für diese Waren- und Dienstleistungen kann „Krone“ zulässig monopolisiert werden.“*

Daraus lässt sich unmissverständlich ableiten, dass der Geschäftsverkehr sehr wohl den Begriff „Kinder“ zur Bezeichnung von Waren- und Dienstleistungen, für die die Klagsmarke nicht eingetragen ist, verwenden darf und die Monopolisierung dieses Begriffes außerhalb der geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen durch die klagende Partei unzulässig ist.

Entgegen den Ausführungen der beklagten Partei in ihrer Berufung ist dem Erstgericht darin beizupflichten, dass durch die Registrierung und das Registrierhalten der Domain "Kinder.at" keine Ausbeutung des Rufs der Marke der Klägerin erfolgt. Dies ist schon daran erkennbar, dass zum einen die unter der Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) angebotenen Inhalte der beklagten Partei mit den von der klagenden Partei angebotenen Schokoladeprodukten nicht verwechslungsfähig sind und zum anderen die Parteien in vollkommen verschiedenen Geschäftsfeldern tätig sind. Eine Sachlage, wie sie etwa bei der Entscheidung des LG Hamburg vom 25. 3. 1998, 315 O 792/97-"Eltern.de" vorgelegen ist, dass nämlich die auf der Website angebotenen Inhalte ähnlich den von der bekannten Zeitschrift gleichen Namens verbreiteten redaktionellen Inhalte waren, ist im klagsgegenständlichen Fall nicht gegeben.

Der Einwand der Klägerin, dass bereits die bloße Registrierung der Domain eine sittenwidrige Rechtsverletzung sein könne, ist im vorliegenden Fall nicht ausreichend, da es sich bei der Domain nicht um die nur unter ihrer besonderen grafischen Aufmachung bekannte Wortbildmarke der Klägerin handelt, sondern um einen Begriff aus der Alltagssprache, bei dessen Verwendung die Assoziation des Nutzers zwingend erwartet, Informationen von oder über Kinder zu erhalten. Sittenwidriges Domain-Grabbing liegt nach der mittlerweile entwickelten Judikatur des OGH auch nur vor, wenn bereits im Zeitpunkt der Registrierung und darüber hinaus, die Registrierung ausschließlich deshalb erfolgt ist, um den Marken- und/oder Kennzeicheninhaber von der Verwendung eben dieses seines Zeichens als Domain im Internet abzuhalten. Dazu hat das

Erstgericht keine Feststellungen getroffen, so dass die Berufung insoweit sich vom Boden der erstrichterlichen Feststellungen löst. Derartige Feststellungen hätten auch nicht getroffen werden können. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Beklagte am Tage der Registrierung der Domain „kinder.at“ auch andere Domains, etwa „behinderte.at“, „jugendliche.at“ etc. registriert hat, also diverse generische Begriffe für sich hat als Domains eintragen lassen. Es ging der Beklagten NICHT darum, in fremde Kennzeichenrechte einzugreifen, sondern vielmehr darum, geeignete Domainnamen für spezifische, geplante On-Line-Communities zu erhalten.

Die Beklagte, bzw. ihre Hauptgesellschafter waren die Gründer der „Blackbox“, der zeitweise größten europäischen On-Line-Community; ihr Domain Grabbing zu unterstellen, wenn sie diese Tätigkeit des „Community-Buildings“ weiter fortsetzen will, verkennt in grober Weise den wahren Sachverhalt.

Darüberhinaus ist eine Internetadresse in ihrem rechtlichen Gehalt und in ihrer Sperrwirkung mit Markenrechten nicht vergleichbar, weshalb die Analogiefähigkeit der Vorschriften des Markenrechtes im Zusammenhang mit beschreibenden Kennzeichnungen für Internet-Domains zu verneinen ist (OLG-Braunschweig - Stahlguss.de, CR 2000, 614 m.w.N.).

Im Zusammenhang mit Schokolade werden möglicherweise unter den Begriffen der Klagsmarken Produkte der klagenden Partei verstanden, im Alltag unmündige Minderjährige. Der Unterschied zwischen dem Unternehmenskennzeichen KINDER und dem Wort „Kinder“ liegt daher zum einen in der besonderen graphischen Ausgestaltung und zum anderen in dessen Verwendungszusammenhang.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Klagsmarke KINDER ohne ihre besondere graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftig ist, keine Verwechslungsgefahr zwischen der Internet-Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) und der Klagsmarke besteht und auch weder eine Verwässerung, Rufausbeutung noch Beeinträchtigung der Wertschätzung der KINDERmarke erfolgt.

Aus obgenannten Gründen wird daher gestellt der

**ANTRAG,**

die Berufung kostenpflichtig abzuweisen.

Wien, 06.02.2002  
00/MedFer/1 - 2/2 - 80455.doc

MediaClan Gesellschaft f. Online Medien mbH

<u>Kostenverzeichnis</u>	
Berufung TP 3 B	€ 812,80
ES 150%	€ 1.219,20
20% USt	€ 406,40
<b>Gesamt</b>	<b>€ 2.438,4</b>