

# 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

## EINSCHREIBEN

An das  
HANDELSGERICHT WIEN

Riemergasse 7  
1010 Wien

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

GZ: 38 Cg 90/00x

### **Klagende und gefährdete Partei:**

Ferrero Österreich HandelsgesmbH  
6020 Innsbruck, Templstraße 5b

vertreten durch:

Zeiner & Zeiner, Rechtsanwälte  
1010 Wien, Schellinggasse 6

### **Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei:**

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

vertreten durch:

FREIMÜLLER/NOLL/OBEREDER/PILZ, RECHTSANWÄLTE  
1080 Wien, Alser Straße 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 stimpf. Kosten zu seinen Händen

wegen:

Unterlassung und Beseitigung (Streitwert S 500.000,00) s.A.

## ÄUSSERUNG

2 - fach  
1 HS  
10 Beilagen (zweifach)

In umseits rubrizierter Rechtssache teilt die beklagte Partei vorerst mit, dass sie den Herren Rechtsanwälten Dr. Georg Freimüller, Univ. Doz. Dr. Alfred J. Noll, Dr. Alois Obereder und Mag. Michael Pilz, 1080 Wien, Alser Straße 21, Vollmacht erteilt und die genannten Herren mit ihrer rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt hat. Sie ersucht um Kenntnisnahme und Zustellung sämtlicher Schriftstücke zu Händen ihrer rechtsfreundlichen Vertreter, die sich auf die erteilte Vollmacht berufen.

Zum Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung wird innerhalb offener Frist erstattet die nachstehende

### ÄUSSERUNG:

#### I. Mangelnde Aktivlegitimation:

Die Klägerin ist Tochtergesellschaft der Ferrero International S.A. Schon das klägerische Vorbringen, die Ferrero Österreich HandelsgesmbH sei die gesellschaftsrechtliche Tochter der Markeninhaberin, ist daher falsch. Welche, und ob eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung zwischen der Klägerin und der Markeninhaberin besteht, ist daher zur Gänze unbescheinigt.

#### Beweis und

Bescheinigungsmittel: beiliegender Firmenbuchauszug, /1

Die Klägerin gesteht zu, selbst nicht Inhaberin der in der Klags Erzählung genannten Wortbildmarken zu sein. Sie führt lediglich im Punkt II.b. aus, sie sei Lizenznehmerin aller Inhaber der angeführten Wortbildmarken "Kinder" und als solche zur Klagsführung berechtigt. Dazu verweist sie auf die Entscheidung des OGH vom 15. 2. 2000, ÖBl. 2000, 178-Boss-Brillen. Damit übersieht sie, dass die Aktivlegitimation des Lizenznehmers zur Geltendmachung von Markenrechtsverletzungen in der genannten Entscheidung für die seit der Novellierung des Markenschutzgesetzes in Kraft stehende Rechtslage wesentlich davon abhängt, was in der entsprechenden Lizenzvereinbarung (Lizenzvertrag) festgehalten ist. Der Lizenzgeber könne nämlich dem Lizenznehmer bloß den Gebrauch der Marke gestatten oder auch ein absolutes Recht einräumen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasse. Nur im letzteren Falle kann der Lizenznehmer gegen Dritte

wegen behaupteter Markenverletzungen vorgehen. Es kommt nach der zitierten Entscheidung auch nicht darauf an, ob die Markeninhaberin die Klagsführung genehmigt habe, da dies eine bloße Prozeßstandschaft sei, die mangels gesetzlicher Deckung unzulässig wäre (zur gewillkürten Prozeßstandschaft siehe *Fucik in Rechberger*, ZPO, vor § 1 RZ 4 mit weiteren Nachweisen), sondern auf den Inhalt des Lizenzvertrages. Die Klägerin hat weder bescheinigt, dass sie tatsächlich Lizenznehmerin ist (dafür wird überhaupt kein Beweis oder Bescheinigungsanbot erstattet), noch den Inhalt der allfälligen Lizenzvereinbarung mit den Markeninhabern dargelegt. Die der Klägerin obliegende Beweis- bzw. Bescheinigungslast, dass sie zur Klagsführung legitimiert ist, ist somit nicht erbracht, weshalb der Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung ohne weiteres abzuweisen sein wird. Die klagende Partei ist nämlich zur Antragstellung nicht aktiv legitimiert.

Nur am Rande sei erwähnt, dass es im Zuge des Provisorialverfahrens nicht statthaft ist, der klagenden Partei durch Einräumung eines weiteren Schriftsatzes Gelegenheit zu geben, diesen Verfahrensfehler allenfalls zu sanieren, da die Antragstellerin im Verfahren auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung alle anspruchsbegründenden Tatsachen bereits in ihrem Antrag zu bescheinigen gehabt hätte. Das Provisorialverfahren ist daher spruchreif.

## 2. Außerstreitstellungen:

Die beklagte Partei bestreitet das Vorbringen der Klägerin, soweit es im folgenden nicht außer Streit gestellt wird. Richtig ist, dass die beklagte Partei Inhaberin der Domain "Kinder.at" ist. Richtig ist weiters die Darstellung der Klägerin, dass Domains zur Kennzeichnung eines bestimmten Teilnehmers im Internet verwendet werden und die Topleveldomain ".at" der Hinweis auf Österreich ist.

## 3. Kinder als Gattungsbegriff:

Die klagende Partei verneint, aus dem Umstand, dass ihr Kennzeichen "Kinder" als Wortbildmarke eingetragen ist und im Zusammenhang mit dem Zusatz "-überraschung" Verkehrsgeltung genieße, ableiten zu können, dass "die Bezeichnung "Kinder" von einem weit überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Hinweis auf die klagende Partei und auf die von ihr hergestellten Produkte verstanden" werde. Dies ist selbstverständlich unzutreffend. Der Begriff "Kinder" hat beschreibenden Charakter und ist die Definition minderjähriger Menschen. Im Zusammenhang mit der

---

Nutzung dieser Bezeichnung als Internetdomain werden die angesprochenen Verkehrskreise dies ausschließlich als Hinweis darauf verstehen, dass unter dieser Domain angebotene Inhalte im Zusammenhang mit, für oder von Minderjährigen stehen. Durch die Nutzung einer Domain mit der Bezeichnung "Kinder" wird beim durchschnittlichen Internetnutzer nämlich nicht ein Konnex mit Schokoladeprodukten hergestellt, sondern die Assoziation erweckt, es handle sich bei den unter der Domain auffindbaren Angeboten um Angebote speziell für "kleine Leute". Dies wird durch die tatsächliche Nutzung der Domain "Kinder" verstärkt:

- Unter "[www.kinder.de](http://www.kinder.de)" werden Informationen über Erziehung, Kinderkrankheiten, Geburtskliniken, Ernährungsprobleme, Kindergärten und dergleichen angeboten.
- Unter "[www.kinder.ch](http://www.kinder.ch)" findet sich eine logopädische Praxis für Forschung und Fortbildung.

Beweis und

Bescheinigungsmittel: beiliegende Ausdrücke der Seiten "[www.kinder.de](http://www.kinder.de)" und "[www.kinder.ch](http://www.kinder.ch)", /2 und /3

Die Klägerin zitiert weiters, ihre Marke "Kinder" würde einen außerordentlich hohen Bekanntheitsgrad genießen und sei daher als "berühmte Marke" zu bezeichnen. Durch das Belegen der Domain "kinder.at" durch die beklagte Partei würde in das Recht der klagenden Partei eingegriffen, selbst vom Wert ihrer Marken (auch im Internet) zu profitieren und andere davon auszuschließen, ihr Zeichen zu verwenden. Die Klägerin selbst nützt die von ihr gehaltene Marke "Kinder" aber nicht für Präsenz im Internet. Tatsächlich ist die Klägerin vielmehr unter den (weit bekannteren) Bezeichnungen "Kinderüberraschung" im Internet tätig.

Beweis und

Bescheinigungsmittel: Ausdruck der Seiten "[www.kinderueberraschung.at](http://www.kinderueberraschung.at)" und "[www.kindersurprise.co.uk](http://www.kindersurprise.co.uk)" sowie der Domainabfrage "kinderueberraschung.de", /4 bis /6

Die Klägerin selbst zieht es somit vor, ihre Internetpräsenz ausschließlich unter dem naheliegenden Begriff ihres bekanntesten Produktes zu gestalten. Auch die von der Klägerin selbst oder in ihrem Einflussbereich gehaltene Domain "kinder.com" wird von der Klägerin nicht zur Präsenz im WWW genützt, vielmehr ist diese Seite im Internet nicht erreichbar.

---

Beweis und

Bescheinigungsmittel: Ausdruck der Domainabfrage zu "kinder.com", /7

Ausdruck des Abrufergebnisses der Seite "[www.kinder.com](http://www.kinder.com)", /8

Die gegenständliche Klagsführung ist der Versuch der Klägerin, mit ihrer Marktmacht ein Internet-Projekt für Kinder und Jugendliche zu behindern, gestützt auf die unzutreffende Auffassung, die ganze Welt würde unter „Kinder“ nur Schoko-Eier verstehen. Dies ist falsch. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat von Kindern eine weniger schokoladige, dafür aber lebendigere Vorstellung! Weshalb daher die Nutzung der Domain „kinder.at“ die Markenrechte der Klägerin tangieren, beeinflussen, verwässern oder sonst stören könnte, ist völlig unerfindlich!

4. Markenrechtlicher Schutz der Domain?

Die Klägerin bezieht sich darauf, dass es gemäß § 10 MSchG dem Inhaber einer Marke erlaubt sei, Dritten die Verwendung der Marke als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen, auch in entfernten Warenklassen, zu verbieten, wenn die Marke im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige (§ 10 MSchG). Dies würde konkret voraussetzen, dass die Nutzung des Begriffes "Kinder" als Domain geeignet sei, den kennzeichnenden Charakter der Wortbildmarken der Muttergesellschaft der Klägerin zu verwässern. Dies ist nicht der Fall. Internetnutzer, die allenfalls auf der Suche nach den Produkten der Klägerin die Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) eingeben, erkennen bereits bei Aufruf der Seite, dass es sich bei den angebotenen Inhalten nicht um Inhalte der Klägerin oder ihrer Konzerngesellschaften handelt. Eine Verwechslungs- oder Verwässerungsgefahr besteht daher nicht.

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.). Nicht jede eingetragene Marke berechtigt den Markeninhaber, die Nutzung von Domains, die mit der Marke ähnlich sind, zu verbieten. Bei der Prüfung der Schutzwürdigkeit des Markeninhabers ist stets auf die Unter-

scheidungskraft der Marke und die unter der Domain vom bisherigen Inhaber der Domain angebotenen Inhalte abzustellen. Die Unterscheidungskraft der Marke "Kinder" ist gering, aufgrund ihres beschreibenden Charakters ist sie vielmehr ausschließlich in ihrer Eigenschaft als **Wortbildmarke** unterscheidungskräftig. Daran rührt auch der große Bekanntheitsgrad der Marke nicht. Eine Verwässerung findet nicht statt, da verständige Internetnutzer auf der Suche nach den Produkten der Klägerin vielmehr die unterscheidungskräftigen Bezeichnungen suchen würden. Die Eingabe des Begriffes "Kinder" in eine Suchmaschine (hier z. B. "Google") ergibt ungefähr 2,2 Millionen Suchergebnisse. Eine Durchsuchung des WWW nach dem Wort "Kinderüberraschung" ergibt hingegen nur 629 Suchergebnisse, darunter bereits unter den ersten 10 Ergebnissen die von der Klägerin genutzte Adresse [www.kinderueberraschung.at](http://www.kinderueberraschung.at).

#### Beweis und

Bescheinigungsmittel: Ausdruck der Abfrageergebnisse der Suchmaschine [www.google.com](http://www.google.com) für "Kinder" und "Kinderüberraschung", /9 und /10.

#### 5. Keine Ausbeutung des Rufs der Marke der Klägerin:

Durch das Verhalten der Beklagten, nämlich die Registrierung und das Registrierthalten der Domain "Kinder.at" erfolgt keine Ausbeutung des Rufs der Marke der Klägerin. Dies ist schon daran erkennbar, dass die unter der Adresse [www.kinder.at](http://www.kinder.at) angebotenen Inhalte der beklagten Partei mit den von der klagenden Partei angebotenen Waren und Dienstleistungen nicht verwechslungsfähig 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 vorliegenden Fall nicht gegeben. Auch ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitteilen besteht nicht, da die von der klagenden Partei angebotenen Schokoladeprodukte mit dem Anbieten von Inhalten von oder für Kinder im WWW nicht ähnlich und gar nicht ident sind. 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.

#### 6. Kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitteilen:

Zwischen den Streitteilen besteht kein Wettbewerbsverhältnis. Die beklagte Partei ist nicht im Bereich der Produktion und/oder des Vertriebs von Süßwaren, Geschenkartikeln, Getränken oder sonstigen Lebensmitteln tätig. Sie beabsichtigt erkennbar unter der Seite [www.kinder.at](http://www.kinder.at) auch nicht, derartige Produkte anzubieten oder Produkte Dritter in den zu Gunsten der Markeninhaberin der hier in Rede stehenden Marke "Kinder" eingetragenen Warenklassen. Die Website [www.kinder.at](http://www.kinder.at) dient dem Aufbau einer Non-Profit Community für unmündige und mündige Minderjährige. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt nicht vor, da eine komplette Verschiedenheit der von der Beklagten angebotenen Dienstleistungen und der von der klagenden Partei vertriebenen Produkte und Waren besteht. Im Verhältnis zur Klägerin kann die Beklagte auf den gemeinnützigen Zweck des Internetauftritts unter [www.kinder.at](http://www.kinder.at) verweisen.

#### 7. Mangelnde Deckung des Antrags im Provisorialverfahren durch das Begehren im Hauptverfahren:

Die Klägerin begehrt im Hauptverfahren, der beklagten Partei zu verbieten, die Verwendung der Bezeichnung "Kinder" oder einer verwechselbar ähnlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Im Provisorialverfahren wird ein gleichartiges Begehren gestellt, dies allerdings ausdrücklich im Falle des Handelns "zu Zwecken des Wettbewerbs". Das Begehren im Provisorialverfahren geht daher über das Begehren im Hauptverfahren hinaus und wird schon aus diesem Grunde abzuweisen sein.

#### 8. Zu weit gehende Fassung des Unterlassungsbegehrens:

Die Klägerin begehrt, der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Kinder" oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

Dies würde bedeuten, da keinerlei Einschränkung der Verwendung der Bezeichnung "Kinder" vorgenommen wird, dass jede Nutzung des Begriffs Kinder durch die Beklagte rechtswidrig wäre, sohin eine unzulässige Monopolisierung eines Wortes der Alltagssprache sein. Aber auch im Zu-

sammenhang mit der von der Klägerin begehrten Nutzung der Domain können die Markeninhaber bestenfalls die Unterlassung der Nutzung der Domain zur Bewerbung von Waren und Dienstleistungen, die denen der Markeninhaber ähnlich oder gleich sind, zu unterlassen. Eine gänzliches Verbot der Nutzung der Domain würde sonst einen Begriff der Alltagssprache zur Nutzung als Domain-Adresse der Allgemeinheit zur Gänze entziehen. Es wäre der Klägerin oder ihren Konzerngesellschaften freigestanden, selbst die Domain „kinder.at“ anzumelden. Dies haben sie aber unterlassen. Nach dem gerichtsnotorischen Vergabeprinzip der Registrierungsstellen „first comes – first served“ hat die Beklagte diese Domain – ohne jede Wettbewerbsabsicht und in keinem gedanklichen Zusammenhang mit Schokoladeprodukten – für sich registrieren lassen, um dort in Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendorganisationen eine Web-Site für Kinder einzurichten. Die Klägerin versucht nun, dieses Projekt, gestützt auf ihre Markenrechte zu unterbinden. Da aber ein Eingriff in fremde Rechte im Bereich der für die Konzerngesellschaften der Klägerin geschützten Warenklassen nicht erfolgt ist und somit keinerlei Wiederholungsgefahr vorliegt, ist auch ein vorbeugender Unterlassungsanspruch zu verneinen.

#### Beweis und

Bescheinigungsmittel: Michael Eisenriegler, Geschäftsführer der Beklagten, der über telefonischen Anruf in der Kanzlei der BV (Tel. 406 05 51) jederzeit bei Gericht stellig gemacht werden kann.

Aus all diesen Gründen wird gestellt der

### **ANTRAG**

die begehrte einstweilige Verfügung abzuweisen.

An Kosten werden verzeichnet:

Äußerung, TP 3A	S	7.912,00
50 % ES	"	3.956,00
20 % USt	"	<u>2.373,60</u>
zusammen	S	14.241,60
		=====