

OGH Urteil vom 16.7.2002, 4 Ob 156/02y – *kinder.at*

- 1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch den Gebrauch eines Zeichens als Domain-Name ist auf den Inhalt der unter einer bestimmten Domain ins Netz gestellten Website abzustellen. Die Grundsätze des wettbewerbsrechtlichen Markenschutzes gem § 1 UWG gelten auch für den markenrechtlichen Schutz einer bekannten Marke.**
- 2. Der Schutzzumfang einer bekannten Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG bestimmt sich nach der Wechselwirkung von Prägnanz des Kennzeichens, Ähnlichkeit des Kollisionszeichens und Grad der Branchennähe. Dies gilt auch im Verhältnis einer bekannten Wort-Bild-Marke zu einer Domain.**
- 3. Ist die angegriffene bekannte Marke eine Gattungsbezeichnung (hier: KINDER), ist ihre Unterscheidungskraft so gering, dass die Domain „kinder.at“ ohne Beeinträchtigung der Marke in ihrer Identifizierungsfunktion zum Betrieb eines Portals für Eltern und Kinder verwendet werden kann, das zur Kommunikation über Erziehungsfragen einlädt, Linksammlungen und nützliche Informationen für Kinder zusammenstellt und sich in Fragen des Jugendschutzes im Internet engagiert.**

Leitsätze verfasst von RA Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden sowie durch den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Ferrero Österreich HandelsgesmbH, Innsbruck, Templstraße 5b, vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei Media Clan Gesellschaft für Online Medien GmbH, Wien 8, Bennogasse 8/6, vertreten durch Dr. Georg Freimüller und andere Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung und Beseitigung (Gesamtstreitwert 36.336,42 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 25. April 2002, GZ 5 R 32/02s-17, den

Beschluss

gefasst:

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

Begründung

Der erkennende Senat stellt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch den Gebrauch eines Zeichens als Domain-Name in stRsp auf den Inhalt der unter einer bestimmten Domain in das Netz gestellten Website ab (MR 1999, 351 = ÖBI 2000, 72 – format.at; MR 2000, 322 = wbl 2000/286 – gewinn.at; ecolex 2001/55 = MR 2000, 325 = ÖBI 2001, 35 = wbl 2001/32 – bundesheer.at; MR 2001, 194 <Pilz> = wbl 2001, 337 <Thiele> = RdW 2001, 399 = ecolex 2001, 546 <Schanda> = ÖBI 2001, 225 <Kurz> - cyta.at; RZ 2001, 233 = ecolex 2001, 758 <Schanda> = MR 2001, 330 <Thiele> - dullinger.at). da das Leistungsangebot der Klägerin (Vertrieb vor allem von Schokolade und Schokoladeprodukten) den Tätigkeitsbereich, der – nach dem Inhalt der dort abrufbaren Ankündigung – über Erziehungsfragen einlädt, Linksammlungen und nützliche Informationen

für Kinder zusammenstellt und sich in Fragen des Jugendschutzes im Internet engagiert), nicht berührt, sind schon aus diesem Grund auf § 9 UWG oder auf § 10 Abs 1 MSchG gestützte Ansprüche (die das Vorliegen von Verwechslungsgefahr voraussetzen) unbegründet. Die Tatsacheninstanzen gehen als notorisch davon aus, dass die Wort-Bild-Marke, deren Lizenznehmerin die Klägerin ist, „vor allem in Verbindung mit Schokoladeprodukten“ eine bekannte Marke iSd § 10 Abs 2 MSchG sei:



Ungeachtet der Richtigkeit dieser Einschätzung lässt sich daraus für die Klägerin unter dem Aspekt eines erweiterten Markenschutzes nichts gewinnen.

Der erkennende Senat hat zum wettbewerbsrechtlichen Markenschutz gem § 1 UWG ausgesprochen, dass der Tatbestand einer Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung voraussetzt, dass das vom Beklagten verwendete Zeichen zugunsten des Klägers einen überragenden Ruf im Verkehr besitzt, der auch wirtschaftlich verwertbar ist und vom Beklagten für die eigenen Dienstleistungen werbewirksam genutzt wird; das Kennzeichen muss also in den beteiligten Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad und ein ebensolches Ansehen erworben haben, dessen Ausnutzung durch Anlehnung lohnend erscheint. Der Verkehr muss darüber hinaus mit dem Kennzeichen für die Waren, für die es verwendet wird, Gütevorstellungen verbinden, die den guten Ruf begründen. Dieser beruht auf der Eigenart des Zeichens, der Art der vertriebenen Waren, ihrer Qualität und ihrem Ansehen, einem damit verbundenen Prestigewert sowie der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Rufs, etwa durch Erteilung einer Lizenz. Auch kommt es auf das Verhältnis jener Waren, deren Bezeichnung übernommen wurde, zu denjenigen an, für die der Ruf der Kennzeichnung genutzt werden soll (ecolex 2002, 32 <Schanda> - Vogue mwN).

Diese Grundsätze gelten auch für den markenrechtlichen Schutz einer bekannten Marke gem § 10 Abs 2 MSchG. Deren Schutzzumfang bestimmt sich daher nach der Wechselwirkung von Prägnanz des Kennzeichens, Ähnlichkeit des Kollisionszeichens und Grad der Branchennähe und hängt damit stets von den Umständen des Einzelfalls ab.

Die Beurteilung des Berufungsgerichtes, die angegriffene Wort-Bild-Marke besitze – wenn überhaupt – nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft, weil sie ihre Unterscheidungskraft nahezu ausschließlich aus ihrer optischen Gestaltung beziehe, sie sei aber jedenfalls nicht gegen die Verwendung als Domain des darin allein enthaltenen Wortes „Kinder“ als einem Wort der Alltagssprache zur Ankündigung eines Internet-Portals mit allgemeinen Inhalten zum Thema Kinder geschützt, hält sich im Rahmen der dargestellten Rechtsprechung und wendet sie zutreffend auf den Einzelfall an (in diesem Sinne auch *Karl*, MarkenR 2002, 215 in einer zustimmenden Anmerkung zum Urteil erster Instanz aaO 211, der das aus der deutschen Alltagssprache entlehnte Wort „kinder“ wegen seiner weitläufig gehaltenen Aussagekraft jedenfalls für kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar für schutzunfähig hält und einen ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz deshalb verneint, weil das angegriffene Zeichen, das eine Gattungsbezeichnung ist, entsprechend dem umgangssprachlichen Sinn und damit ohne Beeinträchtigung der Marke in ihrer Identifizierungsfunktion verwendet werde).

Eine die Rechtssicherheit beeinträchtigende grobe Fehlbeurteilung des Schutzzumfanges der angegriffenen Marke liegt somit nicht vor; die Rechtsmittelwerberin zeigt auch sonst keine Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO auf.

Anmerkung*

Nach mehr als dreißig höchstgerichtlich entschiedenen Domainstreitigkeiten hat der OGH vorliegend erstmals den Schutzzumfang der bekannten Marke gegenüber einer Internet Domain zu beurteilen.

Gemäß § 10 Abs 2 MSchG kommt bekannten Marken ein im Vergleich zu sonstigen Marken erweiterter Schutzbereich zu. Unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung bzw.

Rufbeeinträchtigung sind weder eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit noch eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinn erforderlich. Der 4. Senat überträgt die Grundsätze der wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenausbeutung nach § 1 UWG auch auf die Beurteilung des markenrechtlichen Schutz der bekannten Marke. Der neueren Dogmatik (*Schanda*, MarkenschutzG [1999], § 10 Rz 40 ff mwN) folgend, lassen sich dabei vier Tatbestandsalternativen unterscheiden:

- **Rufausbeutung:** die Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke erfordert einen Imagetransfer bzw. einen Imagekontrast, für den ebenfalls auf den Inhalt der unter der verletzenden Domain abrufbaren Website abzustellen ist (OLG München, 12.8.1999, 6 U 4484/98 – *rollsroyce.de*, GRUR 2000, 519 = MMR 2000, 104 = ZUM-RD 2000, 15). Ob bereits durch die bloße Registrierung einer Domain ein geeigneter Imagetransfer herbeigeführt werden kann, ist umstritten (zur Problematik der „markenmäßigen“ Benutzung von Domains bereits *Thiele*, Entscheidungsanmerkung, wbl 2001, 337, 339 mwH).
- **Aufmerksamkeitsausbeutung** („eye-catcher“): sie liegt z.B. vor, wenn der Erinnerungswert eines Kennzeichens zur Erzielung eines besonderen Aufmerksamkeitseffektes und eines damit einhergehenden Kommunikationsvorsprungs für einen anderen benutzt wird (vgl. OLG München, 25.11.1999, 29 U 2448/99 - *ALLIANZ*, MarkenR 2000, 66 = ZUM-RD 2000, 64).
- **Rufschädigung:** Beeinträchtigung der Wertschätzung z.B. dadurch, dass dem Markeninhaber durch die Domainregistrierung die Möglichkeit genommen wird, sich unter seiner bekannten (und bei den angesprochenen Verkehrskreisen geschätzten) Marke im Internet zu präsentieren (OLG Karlsruhe, 24.6.1998, 6 U 247/97 – *zwilling.de*, CR 1999, 389 (LS.) = JurPC Web-Dok 113/1998 = MMR 1999, 171 m Anm *Viefhues* = WRP 1998, 900 = ZUM 1998, 944; Revision vom BGH nicht angenommen, Beschluss vom 9.11.2000, I ZR 23/00).
- **Verwässerung:** Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, indem z.B. die Orientierung der Abnehmer dadurch beeinträchtigt wird, dass die Internetbenutzer die Verbindung zu den erwarteten Produkten nicht vorfinden (LG Mannheim, 26.6.1998, 7 O 529/97 – *brockhaus.de*, K&R 1998, 558; LG Hamburg, 1.8.2000, 312 O 328/00 – *joop.de*, CR 2001, 197 = JurPC Web-Dok 58/2001 = MMR 2000, 620)

In allen vier Varianten muss die bekannte Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund benutzt werden. Der Begriff der „bekannten Marke“ hat erst durch die Markenrechts-Novelle 1999 seine ausdrückliche gesetzliche Stütze in den §§ 10 Abs 2 und 30 Abs 2 MSchG erlangt. Ohne dass hier genaue Zahlen angegeben werden können, liegt der dt Rsp folgend die Untergrenze der Bekanntheit eines Kennzeichens im Markenrecht bei wohl ca. 30 % des angesprochenen Verkehrs (vgl. demgegenüber das „berühmte“ Kennzeichen mit einer „überragenden Verkehrsgeltung“ von mindestens 80 %; BGH 21.3.1991, I ZR 111/89 - *Avon*, BB 1991, 1286 = GRUR 1991, 683 = WRP 1991, 568; *Fezer*, Markenrecht² § 14 Rz 441 ff mwN).

* RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), *Anwalt.Thiele@eurolawyer.at*.

Ausgehend von der „notorischen“ Bekanntheit der klägerischen Marke „vor allem in Verbindung mit Schokoladeprodukten“ verneint das Höchstgericht zutreffend den erweiterten Markenschutz unter Hinweis auf die äußerst geringe Prägnanz des Kennzeichens (der Begriff „Kinder“ stellt sich als Bestandteil der Alltagssprache und als Gattungsbezeichnung dar, dessen Verwendung als Domain nicht generell wettbewerbswidrig ist; eine irreführende Alleinstellungsbehauptung des Beklagten liegt nicht vor, vgl. BGH 17.5.2001, I ZR 216/99 – *mitwohnzentrale.de*, BB 2001, 2080 = DB 2001, 2141 = CR 2001, 777 m Anm *Jaeger-Lenz* = K&R 2001, 583 = MR 2001, 148 m Anm *Burgstaller* = MMR 2001, 666 m Anm *Hoeren* = NJW 2001, 3262 = dRdW 2001, 370 = öRdW 2002, 11 m Anm *Kilches* = WM 2001, 1962 = WRP 2001, 836 = ZUM 2001, 866 zur Zulässigkeit generischer Domains).

Der vom OGH zur Beurteilung des Schutzzumfanges herangezogene Grad der Branchennähe ist wohl nur als Ausfluss einer Prüfung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu verstehen.

Der Hinweis auf die „Ähnlichkeit des Kollisionszeichens“ in Verbindung damit, dass die Rechtsmittelwerberin „sonst“ keine erhebliche Rechtsfrage aufgezeigt hat, gibt Anlass die Zeichnähnlichkeit zwischen Wort-Bild-Marken und Domains zu erörtern: Aufgrund der technisch begrenzten Variationsmöglichkeiten bei Internet-Domains und deren Zusammensetzung aus Buchstaben, Ziffern und wenigen Sonderzeichen kann mE zwischen Domain-Namen und Wort-Bildmarken, die allein wegen des unterscheidungskräftigen Bildelements – wie im Fall von „KINDER“ – schutzfähig sind, keine Verwechslungsgefahr angenommen werden (so bereits *Reinhart*, Kollisionen zwischen eingetragenen Marken und Domain-Namen, WRP 2001, 13, 16; *Renck*, Kennzeichenrechte versus Domain-Names - Eine Analyse der Rechtsprechung, NJW 1999, 3587, 3591). Die gilt auch für Kombinationsmarken, deren Bildbestandteil dominierend und damit prägend ist (so ist z.B. das Domain-Schlichtungsverfahren der WIPO deshalb nur bei reinen Wortmarken anwendbar; vgl. *Hoeren/Sieber/Viefhues*, Multimedia Recht, 6 Rn. 245; *Thiele*, Recht und billig – Das Internet-Domain-Schiedsgericht der WIPO, RdW 2001, 3 ff).

Für die Registrierbarkeit von Wort-Bild-Marken ist allein deren Gesamteindruck entscheidend. Diese Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks schlägt mE auch auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr, genauer der Zeichenidentität, durch (ebenso *Hofinger*, Ein Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd, ÖBl 2002, 122). Diese Auffassung entspricht gleichfalls den Vorgaben des EuGH (11.11.1997, Rs C-251/95 - *Sabèl BV/Puma AG*, EuGHSlg. 1997, I-6191 = EuZW 1998, 20 = GRUR 1998, 387, 389 = ÖBl 1998, 106 = WRP 1998, 39 – *Springende Raubkatze*). Besteht also eine Kombinationsmarke – wie im vorliegenden Fall – aus mehreren Elementen. Ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Eine Abspaltung im Wort und dessen allfällig markante grafische Gestaltung ist angesichts des markenrechtlichen Abspaltungsverbots unzulässig und wird vom angesprochenen Verkehrskreis auch nicht in der analysierenden Weise wahrgenommen (ebenso deutlich *Althammer/Ströbele/Klaka*, Markengesetz⁶, § 9 MarkenG Rz 174; BGH 28.6.2001, I ZB 58/98 – *anti KALK*, MarkenR 2001, 407 mwN zur Rsp). Andernfalls wäre mE dem marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutz kennzeichenschwacher oder gar schutzunfähiger Zeichen Hintertür und –tor geöffnet. Das bloße Verzieren mit einem – belanglosen – grafischen Element (z.B. Schriftzug, Kreis, Bogen) würde dann ausreichen, dem alleine nie schutzfähigem Wortbestandteil Kennzeichenkraft „einzuhauchen“. Diese „Umgehung“ wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass nach der Rsp des OGH für den Geschäftsverkehr bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen idR der Wortbestandteil maßgebend sei (jüngst 28.5.2002, 4 Ob 119/02g mwN). Gerade im Hinblick auf die technisch beschränkte Darstellungsweise des Unified Resource Locator (URL), der sogenannten Internet-Adresse (<http://www.kinder.at>), stellt sich der höchstgerichtliche Elementenschutz (siehe OGH 13.11.2001, 4 Ob 237/01h - *drivecompany.at*, ÖBl 2002, 84 = wbl 2002, 182) als völlig verfehlt dar. So hat denn auch die

deutsche Praxis erkennt, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Gattungsbegriff „Alte“ und einer Wort-Bild-Marke besteht, die als Teil eines Namens den Begriff „Alte“ beinhaltet (LG Düsseldorf, 9.11.2001, 38 O 81/91 – *alte.de*; ebenso LG Köln 21.6.2001, 84 O 25/00 – *rheinterrassen.de*). Geschützt ist eben bei Wort-Bildmarken nicht der Begriff selbst, sondern der Begriff in seiner speziellen grafischen Ausgestaltung. Vor dem oben kurz skizzierten technischen Hintergrund erscheint eine Wort-Bildmarke, die einen an sich schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Begriff doch noch einem markenrechtlichen Schutz zuführen soll, ungeeignet, um Rechte gegenüber Inhabern ähnlicher Domains allein aus dem Begriff herzuleiten. Eine abschließende Klärung dieser Problematik steht wohl noch an.