



REPUBLIK ÖSTERREICH
Handelsgericht Wien

Eingegangen

01. März 2010

CMS Reich-Rohrwig Hainz

41 Cg 90/09g

19

B E S C H L U S S

RECHTSSACHE:

Klagende und gefährdete Partei

sms.at mobile internet service
gmbh
Sporgasse 25/2
8010 Graz

Beklagte Parteien und Gegnerinnen der gefährdeten Partei

1. Microsoft Österreich GmbH
Am Euro Platz 3
1120 Wien

2. Microsoft Corporation
1 Microsoft Way, Redmond
US-999 WA 98052, USA

3. Microsoft Luxembourg S.a.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert, 1er
étage, Immeuble Laccolith
L-2543 Luxembourg

vertreten durch:

Bruckmüller Zeitler Rechtsanwälte
GmbH
Huemerstraße 23
4020 Linz

vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
Ebendorferstraße 3
1010 Wien

vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
Ebendorferstraße 3
1010 Wien

vertreten durch:

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
Ebendorferstraße 3
1010 Wien

wegen: 36.000,00 EUR samt Anhang (Gewerblicher
Rechtsschutz/Urheberrecht)

Der Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung des Inhaltes, den Beklagten und Gegnern der gefährdeten Partei werde zur Sicherung der Unterlassungsansprüche der gefährdeten Partei aufgetragen, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, in Österreich das Zeichen „BING“ sowie verwechselbar ähnliche Zeichen für Werbung, Telekommunikation, Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, kennzeichenmäßig zu benutzen, insbesondere für Software für Handys und über Internet, insbesondere über die Domains www.bing.at und www.bing.com abrufbare Software wie eine Internetsuchmaschine, Kartensuchdienste, Routenplaner, Nachrichtensuche, Bildersuche, Suche und Abruf von Videos zu verwenden, wird

a b g e w i e s e n .

Die klagende Partei hat der Erstbeklagten die mit EUR 1.217,16 (darin EUR 202,86 an 20 % USt) bestimmten Prozesskosten und der zweit- und drittbeklagten Partei EUR 1.115,40 jeweils binnen 14 Tagen zu Händen des Beklagtenvertreters zu bezahlen.

B e g r ü n d u n g :

Unstrittig ist, dass die gefährdete Partei (in der Folge: Klägerin) am 16.5.2007 folgende Wort-Bild-Marke in Österreich in den Klassen 35, 38 und 42 angemeldet

hat und diese Marke unter der Nummer 239465 registriert wurde:



Die Klägerin ist Inhaberin der Domain www.bing.im.

Unstrittig ist auch, dass die Zweitgegnerin der gefährdeten Partei (in der Folge werden die Gegnerinnen der gefährdeten Partei Erst- bis Drittbeklagte genannt) Inhaberin der internationalen Wortmarke BING (IR 996797) ist, die in den Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 der Nizza Klassifikation registriert ist, in der EU durch Schutzausdehnung beim HABM im Stadium der Anmeldung nach Veröffentlichung ist. Die klagende Partei hat gegen diese Anmeldung beim HABM am 25.6.2009 Widerspruch eingelegt.

Die Zweitbeklagte ist auch Inhaberin der Domains www.bing.at und www.bing.com.

Die Klägerin brachte vor, dass die Beklagten seit 3.6.2009 ihren neuen Internetdienst mit der Bezeichnung BING der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und unter der Bezeichnung BING eine ganze Reihe von Dienstleistungen anbieten würden. Die Klägerin hätte bereits im Juli 2009 die Erst- und Zweitbeklagte aufgefordert, Vorschläge für eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung nach diesem Markeneingriff zu machen; zu einer solchen Lösung sei es in der Folge nicht gekommen und habe die

Klägerin die Unterlassung des fortlaufenden Eingriffs in ihr Markenrecht schließlich gerichtlich geltend gemacht. Die Klägerin stützt ihr Unterlassungsbegehren auf § 10 Abs. 1 Markenschutzgesetz sowie auf § 2 und § 1 UWG.

Zu den näheren Ausführungen wird auf den Schriftsatz ON 1 verwiesen.

Die beklagten Parteien stützten sich in ihren Äußerungen im Wesentlichen darauf, dass die Identität bzw. Verwechslungsgefahr der beiden Marken der Parteien nicht gegeben sei, es würden sich die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in vielen Punkten unterscheiden und würden die angebotenen Dienste auch gänzlich verschieden sein.

Die Klägerin würde auch schon seit fast eineinhalb Jahren die Marke nicht mehr verwenden und sei das Verfügungsbegehren auch rechtsmissbräuchlich, um einen möglichst hohen Abtretungspreis für die Marke zu erzielen.

Da die Dienstleistungen der Streitparteien völlig verschiedene seien, läge auch keine Irreführung gemäß § 2 UWG vor, insbesondere, da ja auch schon die Dienstleistung der klagenden Partei unter dem Zeichen BING seit eineinhalb Jahren eingestellt wäre. Auch könne sich die klagende Partei nach Einstellung ihrer Dienste vor eineinhalb Jahren nach nur einjähriger Verwendung bei dem sich so schnell verändernden Umfeld wie dem Internet keinesfalls auf Rufausbeutung berufen. Die klagende Partei habe keine Bekanntheit und auch keinen Ruf, die die Gegner der gefährdeten Partei ausnützen könnten.

Hinsichtlich der erstbeklagten und der drittbeklagten Partei wurde die Passivlegitimation bestritten.

Es wurde die internationale Zuständigkeit des angerufenen österreichischen Gerichts bestritten, da die bloß Abrufbarkeit einer Website noch keine inländische Verletzungshandlung darstellen würde. Eine Inanspruchnahme des behaupteten Verletzers durch einen Rechteinhaber nach Artikel 5 Z 3 EuGVVO könne nur an jenen Orten erfolgen, an denen sich die Websites mit dem behaupteten rechtsverletzenden Inhalt bestimmungsgemäß auswirken solle. Die Websites mit dem Suchmaschinen-dienst BING würde sich nicht vorrangig an österreichische Nutzer richten, sodass die österreichischen Gerichte nicht international zuständig seien.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die Äußerungsschriftsätze der beklagten Parteien ON 2 und ON 6 verwiesen.

Nach Einsicht in die **Bescheinigungsmittel** ./A bis ./R sowie ./1 bis ./8 sowie nach Anhörung des Geschäftsführers der klagenden Partei Mag. Martin Pansy **gilt folgender Sachverhalt als bescheinigt:**

Die klagende Partei hat seit Ende 2006 einen Instant Messaging-Dienst für Handys entwickelt. Dadurch sollte der Versand von SMS-Nachrichten, der über diesen Dienst lief, für den Konsumenten kostengünstiger und auch Kommunikation über das Internet möglich sein. Diese Dienste waren grundsätzlich kostenlos. Das Produkt wurde unter der klagsgegenständlichen Wort-Bild-Marke ab Mai 2007 angeboten und war via Internet weltweit verfügbar.

Durch Veränderungen in der Eigentümerstruktur wurde dieses Produkt ab dem 2. Quartal 2008 unter dem Namen „BLINKO“ vertrieben und auch weiterentwickelt, im Frühjahr 2009 kam es zu einem neuerlichen Rebranding

auf „People-Sound“.

Die frühere Version des Produktes der Klägerin konnte und kann man nach wie vor herunterladen, man findet dieses Programm jedoch nicht auf der der Klägerin gehörenden Website www.bing.im, sondern kann es mittels einer Suchmaschine oder verlinkten Download-Portalen gefunden werden (Geschäftsführer Mag. Pansy).

Das Produkt BING der klagenden Partei war ein reiner Kommunikationsdienst, basierend auf dem Internet. Innerhalb des Produkts BING konnte man nach Daten suchen, die innerhalb des Clients angefallen sind. Das Produkt BING war jedoch keine Suchmaschine im herkömmlichen Sinn. Nachrichten konnte man bekommen über BING, wenn man sich bei einem bestimmten Anbieter dafür eingetragen hatte.

Eine internationale Nutzung der Marke BING wurde bei Markteinführung im Jahr 2006 angedacht, aber nicht durchgeführt; später sollte eine internationale Nutzung unter der Marke BLINKO erfolgen und war eine internationale Registrierung der Marke BING nicht mehr Thema (Seite 5 des Protokolls vom 11.2.2010, Geschäftsführer Pansy). Die Marke BING wurden von der Klägerin außerhalb von Österreich nicht registriert.

Die Wort-Bild-Marke der klagenden Partei ist registriert für die Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Klasse 38: Telekommunikation;
Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software (./C).

Die Klägerin verwendet ihre Marke nicht für Inter-

net-Suchmaschinen. Die Beklagte verwendet „BING“ nur für die Bezeichnung ihrer Internet-Suchmaschine.

Die Beklagte verwendet das Zeichen „BING“ nicht für Instant-Messaging-Dienste. Die Klägerin verwendet ihre Marke nur zur Bezeichnung von Instant-Messaging-Diensten. (./F, GF Pansy)

Die Internetseiten www.bing.at und www.bing.com sind in Österreich abrufbar.

Die Erstbeklagte ist im Impressum der Websites www.bing.at und www.bing.com angeführt (von der aufgerufenen Seite über Datenschutz / Impressum).

Der auf diesen Websites abrufbare Microsoft-Dienstleistungsvertrag unter Punkt 29. „Vertragsparteien“ sieht, wenn man seinen Wohnsitz in Österreich hat, als Vertragspartner Microsoft Luxembourg S.a.r.l., die Drittbeklagte, vor (Beilage ./H).

Am 13.7.2009 richtete die Klägerin durch ihren Vertreter an die Zweitbeklagte ein Schreiben bezüglich der Marke BING und war die conclusio dieses Schreibens: „Unsere Mandantin ist grundsätzlich bereit, alle ihr zustehenden rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um gegen einen Kennzeichenmissbrauch bzw. -eingriff vorzugehen. Sie ist jedoch nicht primär an einer gerichtlichen Auseinandersetzung oder an einem Widerspruchsverfahren interessiert. Wenngleich für unsere Mandantin die parallele Nutzung des Zeichens BING durch Microsoft mit einer Nutzung ihrer Marke durch unsere Mandantin nicht in Frage kommt, ist sie grundsätzlich an einer wirtschaftlichen Lösung interessiert“ (./J, Übersetzung ins Deutsche).

Auf die Schreiben der Erst- und Zweitbeklagten durch den Beklagtenvertreter schrieb die Klägerin durch

den Klagevertreter am 19.8.2009:

„Unsere Mandantin wird diesen Markeneingriff nicht hinnehmen.

Wie telefonisch bereits diskutiert, ist unsere Mandantin bereit, Ihrer Klientin die gegenständliche Wortbildmarke zu verkaufen. Unsere Mandantin erwartet sich dafür von Ihrer Klientin ein substantielles Kaufangebot, welches auch einen konkreten Kaufpreis beinhaltet.

Eine alternative Lösung wäre, dass Ihre Klientin den Markeneingriff sofort einstellt, die Marke „BING“ nicht mehr verwendet sowie Ihr ein angemessenes Entgelt für die bisherige Nutzung der Marke und die Kosten für die nunmehr notwendigen Markenentwirrungsmaßnahmen bezahlt.“ (./M)

Die Klägerin hat ein größeres Interesse an einer finanziellen Einigung über die Markenrechte, als an einer (ungestörten) Weiterverwendung (./J, ./M, ./O, ./Q, ./6, ./8). Die Klägerin hat die Beklagten nie ausdrücklich zur Unterlassung der Verwendung der Marke BING aufgefordert, vielmehr wurden Verhandlungen über die Höhe eines Abtretungspreises bei gleichzeitiger Androhung von gerichtlichen Schritten geführt.

Zu diesen Feststellungen gelangt das Gericht zunächst aufgrund der unbedenklichen, im Text erwähnten Bescheinigungsmittel.

Zur Feststellung, dass die Klägerin ein größeres Interesse an einer finanziellen Einigung über die Markenrechte, als an einer (ungestörten) Weiterverwendung der Marke hätte, kam das Gericht auf Grund folgender Erwägungen: Die Klägerin erklärte unter Berechnungen beziehnend darauf, was Microsoft die Marke wert sein müsste, ihre Marke und Domain zu dem Preis von EUR

1.000.000,-- abzutreten (./Q) bzw. errechnete ein jährliches Lizenzentgelt von ca. EUR 300.000,-- (./8). Erst nach dem Einwand der Nichtbenützung der Marke, bei der Anhörung des Geschäftsführers Pansy am 11.2.2010 wurde von diesem geschildert, dass man sich seit dem Frühjahr 2009 bei der Klägerin entschlossen habe, BING weiterzuentwickeln und quasi in Konkurrenz zum Produkt der Muttergesellschaft anzubieten. Sehr vage wurden die Unterschiede zum jetzt weiter entwickelten Produkt People-Sound von einem „neuen SMS-BING“ dargestellt und wird eine Testversion mit Ende März 2010 erwähnt und ein Foto von einem Handy-Screen mit den beiden Marken der Streitparteien gezeigt, der über eine aktuelle Verwendung der Marke und über eine Produktweiterentwicklung nichts aussagt; Überlegungen dazu erscheinen jedoch nicht sehr zielstrebig verfolgt zu werden, immerhin scheint unter www.bing.im weiterhin und unverändert der Verweis auf „People-Sound“ unter Hinweis auf die Arbeit an einer neuen Version Ende 2009 auf.

Rechtlich folgt daraus:

Zur Identität bzw. Verwechslungsgefahr der beiden Marken nach Markenschutzgesetz:

Die registrierte Marke der Klägerin ist eine Wortbildmarke, die für den Buchstaben „i“ ein stilisiertes Männchen mit abstehenden Haaren verwendet und in der die orange-gelb bzw. blau farbigen Buchstaben heruntergeklappt andeutungsweise gespiegelt werden.

Seitens der Beklagten werden die Buchstaben BING in einer davon stark unterschiedlichen graphischen Weise verwendet. Gleich ist lediglich das Worтеlement.

Für die Ähnlichkeit nach MSchG ist zu prüfen, ob das Worтеlement konkret für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen genutzt wird.

Die Klägerin verwendet ihre Marke nicht für Internet-Suchmaschinen. Die Beklagte verwendet „BING“ nur für die Bezeichnung ihrer Internet-Suchmaschine.

Die Beklagte verwendet das Zeichen „BING“ nicht für Instant-Messaging-Dienste. Die Klägerin verwendet ihre Marke nur zur Bezeichnung von Instant-Messaging-Diensten.

Es besteht daher keine Identität oder Ähnlichkeit zwischen den angebotenen Dienstleistungen. Es sind lediglich beide Dienstleistungen/Produkte über das Internet zugänglich.

Bei Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr der Wortbildmarke der Klägerin mit der Wortmarke BING für unterschiedliche Dienstleistungen ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Klägerin kann sich auch nicht auf Irreführung nach UWG berufen, da verschiedene Dienstleistungen angeboten werden und auch der Zugang zu dem Produkt BING aus Gründen, die in der Unternehmensstruktur der Klägerin selbst gelegen sind, nicht direkt über ihre Website www.bing.im, sondern nur über Umwege (über Suchmaschine oder verlinktes Download-Portal) genutzt werden.

Auch eine Rufausbeutung nach UWG besteht nicht. Das Produkt der Klägerin war nur für den Zeitraum von ca. eineinhalb Jahren unter der registrierten Marke betrieben; wäre die Marke von großer Bekanntheit und Ruf gewesen, wäre sie kaum von der Marke „BLINKO“ abgelöst worden. Zudem ist die faktische Nichtbenutzung einer Marke in der schnelllebigen Internet-Welt schon nach kurzer Zeit ein „Todesurteil“.

Schon aus diesen Überlegungen ist der Antrag auf Einstweilige Verfügung hinsichtlich sämtlicher beklagten Parteien zur Gänze abzuweisen.

Es erübrigen sich damit die Überlegungen hinsichtlich der Passivlegitimation der erst- und drittbeklagten Parteien.

Auch wenn schon der Tatbestand des § 10 Abs. 1 MSchG nicht erfüllt ist, sind doch auch Überlegungen anzustellen, ob die markenrechtlichen Ansprüche von der Klägerin rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig geltend gemacht wurden:

Aus der Korrespondenz der Klägerin ist ersichtlich, dass es ihr in erster Linie nicht um die Unterlassung der Verwendung des Wortes BING geht, sondern um das Finden einer „amikalen“ (./N) Lösung bei gleichzeitigem Fließen eines beträchtlichen Geldbetrages (EUR 1,000.000, -- [./Q]).

Überzeugend wirkten die vom Geschäftsführer der Klägerin dargelegten Pläne für den großen Wiederauftritt von BING seitens der Klägerin nicht (siehe oben Beweiswürdigung).

Für das österreichische Recht kann das Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen aus § 1295 Abs. 2 ABGB abgeleitet werden. Ob ein formal bestehender Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird, ist nach allgemeinen Grundsätzen auf Grund einer Interessenabwägung zu entscheiden. Rechtsmissbrauch liegt nicht nur dann vor, wenn die Schädigungsabsicht den einzigen Grund der Rechtsausübung bildet, sondern auch dann, wenn zwischen den vom Handelnden verfolgten eigenen Interessen und den beeinträchtigten Interessen des anderen ein krasses Missverhältnis besteht (RIS-Justiz RS0026265; RS0026271). Prinzipiell hat die Klägerin ihr Markenrecht für die Wortbildmarke für Österreich geschützt

und darf sie dieses in Österreich ungestört ausüben. Auch soll es jedem Unternehmer frei bleiben, seine Marke für einige Zeit nicht zu nutzen und später neu zu positionieren. Für einen Gebrauch einer Marke für ein international zugängliches Produkt ist es jedoch auch notwendig, sich internationale Markenrechte zu sichern. Das war von der Klägerin zwar einmal angedacht, aber trotz dem in Relation zum allgemeinen Werbeaufwand finanziell nicht sehr ins Gewicht fallenden internationalen Registrierungsverfahren nicht weiter verfolgt worden. Durch die internationale Anmeldung der Wortmarke BING durch die zweitbeklagte Partei würde es bei allfälliger Produktähnlichkeit der Klägerin Probleme bereiten, ihre Marke international zu verwenden.

Es bestehen also insgesamt keine Zweifel daran, dass die Klägerin den klagsgegenständlichen Antrag auf Einstweilige Verfügung samt Klage eingebracht hat, um eine rasche, für sie finanziell günstige Erledigung zu erreichen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 EO i.V.m. § 41 ZPO.

Handelsgericht Wien
1030 Wien, Marxergasse 1a
Abt. 41, am 24.2.2010

MMag. Lieselotte Eckl
Für die Richter der Ausfertigung
der Leiter der Geschäftsabteilung: