

# Von Omega bis Austria(n)

von Clemens Thiele

## Überblick über die österreichische Domain-Judikatur des Jahres 2005

Die nachfolgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der im Jahr 2005 ergangenen höchstgerichtlichen Judikatur in Domainstreitigkeiten. Dabei sollen die oberstgerichtlichen Lösungen kritisch hinterfragt und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Kontext des Kennzeichen- und Wettbewerbsrechts eingeordnet werden. In chronologischer Reihenfolge wird z.T. in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf folgende Judikate eingegangen:<sup>1)</sup>

Die Klägerin beehrte u.a. gestützt auf § 9 UWG, § 37 HGB und § 43 ABGB von der Beklagten die Unterlassung der Domain, sowie „in die Übertragung der Domain ‘www.omega.at’ an die Klägerin einzuwilligen“. Sowohl die erste als auch die zweite Instanz wiesen das Klagebegehren mangels Unterscheidungskraft des strittigen Kennzeichens ab.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision hinsichtlich des klägerischen Unterlassungsanspruchs

| Gericht | Datum      | Geschäftszahl | Kurzbezeichnung                             | Fundstelle  |
|---------|------------|---------------|---|---|
| OGH     | 08.02.2005 | 4 Ob 226/04w  | <i>omega.at</i>                             | ecolex 2005/403, 849 ( <i>Braunböck</i> ) = JUS Z/3973 = JUS Z/3974 = MR 2005, 493 ( <i>Thiele</i> ) = ÖBI 2005/40, 178 ( <i>Gamerith</i> ) = RdW 2005/562, 489 m Anm <i>Fraiss</i> , RdW 2005, 469 = wbl 2005/157, 286 |
| OGH     | 08.02.2005 | 4 Ob 243/04w  | <i>wiener-werkstaette.at</i>                | ÖBI 2006/6, 31 ( <i>Fallenböck</i> )  |
| OGH     | 08.02.2005 | 4 Ob 280/04m  | <i>austria.at</i>                           | MR 2005, 252 = ÖBI 2005/61, 266 ( <i>Fallenböck</i> )   |
| OGH     | 14.03.2005 | 4 Ob 277/04w  | <i>powerfood.at</i>                         | ÖBI 2005/60, 263 ( <i>Gamerith</i> )  |
| OGH     | 14.03.2005 | 4 Ob 8/05p    | <i>wohnbazar.at II</i>                      | nv  |
| OGH     | 05.04.2005 | 4 Ob 13/05y   | <i>palettenborse.com</i>                    | RdW 2005/630, 549   |
| OGH     | 12.07.2005 | 4 Ob 131/05a  | <i>whirlpools.at</i>                        | MR 2005, 446 ( <i>Burgstaller</i> ) = wbl 2005/306  |
| OGH     | 11.08.2005 | 4 Ob 59/05p   | <i>winsued@kompetenz.at</i>                 | MR 2005, 496 = wbl 2006/21, 46 ( <i>Thiele</i> )  |
| OGH     | 15.09.2005 | 4 Ob 129/05g  | <i>jobcafe.de, jobcafe.at</i>               | nv  |
| OGH     | 15.09.2005 | 4 Ob 152/05i  | <i>bioking.at</i>                           | nv  |
| OGH     | 08.11.2005 | 4 Ob 141/05x  | <i>hotspring.at</i>                         | MR 2006, 174  |
| OGH     | 08.11.2005 | 4 Ob 158/05x  | <i>steirerparkett.de, steirerparkett.ch</i> | nv  |
| OGH     | 08.11.2005 | 4 Ob 209/05x  | <i>austrian.at</i>                          | nv  |

### 1. omega.at (Kennzeichenkollision; Priorität; Verwirkung; Übertragungsanspruch)

1.1 Die klagende Omega HandelsGmbH war seit 1992 protokolliert und betrieb den Handel mit Computern, Computerbestandteilen und Zubehör. Sie ließ u.a. die Domains „omega.co.at“ und „omegacom.at“ für sich registrieren. Die beklagte Omega Solutions Software GmbH beschäftigte sich gewerbsmäßig mit Personalverrechnung, Personalmanagement und -entwicklung sowie dem Vertrieb von Software für die Textilindustrie. Bereits 1998 wurde in die Beklagte die seit 1.7.1995 protokollierte Omega Solutions KEG (in der Folge: KEG) eingebracht. Die KEG ließ am 30.4.1997 die streitgegenständliche Domain „omega.at“ für sich registrieren. Zumindest bis September 2001 war unter dieser Domain keine Website aufrufbar. Ab August 2002 enthielt die Portalseite der unter der genannten Domain aufrufbaren Website neben einer Abbildung der Umriss einer Karte von Österreich mit auf Orte hinweisenden Punkten u.a. einen textlichen Hinweis auf die Firmengruppe der Beklagten.

statt und wies das Übertragungsbegehren ab. Im vorliegenden Fall leitete die Klägerin ihr Recht an der strittigen Domain von ihrem mit der Second-Level-Domain gleichlautenden Firmenschlagwort her. Solches traf aber gleichermaßen auf die Beklagte zu, deren charakteristischer Firmenbestandteil mit dem der Klägerin übereinstimmt. Das Höchstgericht beurteilte die Sache nach den Grundsätzen eines Kennzeichenkollisionsstreits mit gleichlautenden Firmenschlagworten. Entgegen den Vorinstanzen bejahte das Höchstgericht die grundsätzliche Unterscheidungskraft des – zugegebenermaßen mit geringem Fantasiegehalt ausgestatteten – prägenden Fir-

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU),  
Anwalt.Thiele@eurolawyer.at. Näheres unter  
<http://www.eurolawyer.at>.

1) Stichtag für die nachfolgende Entscheidungsübersicht ist der 31.12.2005; sämtliche Judikate sind im Volltext unter <http://www.eurolawyer.at> abrufbar.

menbestandteils „OMEGA“ für Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig waren. Die kennzeichenrechtliche Priorität beurteilte der OGH analog den firmenrechtlichen Grundsätzen und räumte der (länger bestehenden) Klägerin den zeitlichen Vorrang ein. Aufgrund der Branchennähe bestand Verwechslungsgefahr und gewährte das Höchstgericht demzufolge den Unterlassungsanspruch gemäß § 9 UWG. Den Verwirkungseinwand der Beklagten nach § 9 Abs 5 UWG iVm § 58 Abs 1 MSchG verwarf der OGH mangels ordnungsgemäßer Behauptung und Beweisführung durch die Beklagtenseite, dass dem Inhaber des älteren Zeichens, also der Klägerin, die Benutzung des jüngeren Zeichens, also der Domain „omega.at“, bekannt war. Das wäre bei der bloßen Registrierung eines Zeichens als Domain auch nicht offenkundig.

Nach eingehender Referierung der in der österreichischen und deutschen Lehre zum Übertragungsanspruch in Domainstreitigkeiten entwickelten Ansichten, ließ es das Höchstgericht – unter deutlicher Bezugnahme auf die Judikatur des BGH – letztlich dahingestellt, ob ein derartiger, dem österreichischen Kennzeichenrecht an sich fremder Übertragungsanspruch überhaupt bestehen könnte.

1.2 Auf den ersten Blick mutet der vorliegende Fall wie ein *Streit um eine Domain zwischen gleichnamigen Unternehmen* an.<sup>2)</sup> Beide Streitparteien führen den unterscheidungskräftigen Bestandteil „omega“ in ihren Firmenwortlauten. Nach bisherigem Verständnis wurden diese Fälle echter Gleichnamigkeit durch das „Gerechtigkeitsprinzip der Priorität“, also den Zeitvorrang, gelöst. Dabei kommt es nicht auf die erstmalige Benutzung des Namens schlechthin an, sondern auf die erstmalige Registrierung der Domain.<sup>3)</sup> Diese Auffassung entspricht auch der wohl gefestigten Rsp des deutschen BGH.<sup>4)</sup>

Der OGH verschiebt demgegenüber den Bezugspunkt der Priorität auf die erstmalige Namensführung (Protokollierung) durch einen Rückgriff auf firmenrechtliche Grundsätze:

„Unstrittig ist die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten im Firmenbuch eingetragen worden. Damit könnte sich die Klägerin erfolgreich unter Berufung auf ihr Firmenschlagwort ‚omega‘ gegen die Verwendung des selben Firmenschlagworts durch die in der selben Branche tätige Beklagte zur Wehr setzen. Dann kann aber [...] für den Kollisionstatbestand zwischen dem (älteren) Firmenschlagwort der Klägerin und der Verwendung des selben Zeichens als Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist doch die Verwendung eines (hier: identen) Zeichens als Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbenutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der Anmeldung der Domain („first come, first served“) kommt es in einem solchen Fall nicht an.“

§ 37 HGB gewährleistet keinen umfassenden Firmenschutz,<sup>5)</sup> sondern stellt im Falle der Gleichnamigkeit auf das „Prinzip der wechselseitigen Rücksichtnahme“ ab: Der prioritätsjüngere Firmeninhaber muss bei der Neubildung seines Firmennamens alles Zumutbare vornehmen, um die Gefahr von Verwechslungen nach Möglichkeit auszuschalten. Er muss vorhandene Aus-

weichmöglichkeiten benützen oder nach Möglichkeit unterscheidende Zusätze verwenden.<sup>6)</sup> Unter Zugrundelegung dieser Rsp könnte die Klägerin von der Beklagten „offline“ mE lediglich die Beifügung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes<sup>7)</sup> zum Firmenbestandteil „omega“ verlangen, was firmenbuchmäßig ohnehin längst erfolgt ist<sup>8)</sup> und zu einer (späteren) Protokollierung der Rechtsvorgängerin der Beklagten geführt hat. Die vom Höchstgericht (aus dem „offline-Bereich“) herangezogene Prämisse ist demnach unzutreffend.<sup>9)</sup>

So sehr eine Beurteilung des Kennzeichenschutzes online und offline nach einheitlichen Rechts-

- 2) Diesen Aspekt lässt *Gamerith*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2005, 181, unbeachtet.
- 3) OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – pro-solution.at, wbl 2001/266, 449 = ÖBI-LS 2001/127, 217 = ecolex 2001/281, 757 (*Schanda*) = EvBl 2001/176, 769 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBI 2001, 263 = *JUS Z/3331*; 16.10.2001, 4 Ob 226/01s – onlaw.co.at, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192 (*Schanda*) = ÖBI 2002/12, 91 = MR 2002, 51 (*Hebenstreit*); 20.4.1993, 4 Ob 35/93 – COS, ÖBI 1993, 245 mwN; in Ansätzen bereits OGH 21.12.1999, 4 Ob 320/99h – ortig.at, MR 2000, 8 = ecolex 2000/98, 215 (*Schanda*) = wbl 2000/87, 142 = ÖBI 2000, 134 (*Kurz*) = RdW 2000/296, 341 = EvBl 2000/113 = ARD 5224/29/2001 = SZ 72/207; deutlich nunmehr auch zur Rechtsbegründung OGH 22.8.2002, 4 Ob 101/02k – inet.at, RdW 2003/21, 19 = EvBl 2002/213 = ecolex 2003/26, 40 (*Graschitz*), ecolex 2003, 38 = wbl 2003/22, 45 (*Thiele*) = ÖBI 2003/49, 180; *Aicher* in Rummel, ABGB I<sup>3</sup> § 43 Rz 13 und 14; *Fallenböck*, „shell.de“ – Zum Recht der Gleichnamigen bei Internet Domains, RdW 2002, 525.
- 4) Vgl. 17.5.2001, I ZR 216/99 – mitwohnzentrale.de, GRUR 2001, 1061, 1064 = WRP 2001, 1286; 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de, BGHZ 149, 191 = GRUR 2002, 622 = MR 2001, 402 = WRP 2002, 694, 698; 21.2.2002, I ZR 230/99 – defacto.de, MarkenR 2002, 282; 11.4.2002, I ZR 327/99 – vossius.de, MarkenR 2002, 190; 26.6.2003, I ZR 296/00 – maxem.de, MarkenR 2003, 60; deutlich 9.9.2004, I ZR 65/02 – mho.de, JurPC Web-Dok. 39/2005.
- 5) *Schuhmacher* in Straube I<sup>3</sup> § 37 HGB Rz 1; jüngst OGH 8.2.2005, 4 Ob 235/04v – F-GmbH, ecolex 2005/241, 544 (*Schuhmacher*) = ÖBI 2005/ 48, 217 (*Gamerith*) = RdW 2005/457, 422 = wbl 2005/153, 281.
- 6) OGH 11.1.1972, 4 Ob 367/71, GesRZ 1973, 85 (*Jahn*) = ÖBI 1972, 69; 22.4.1975, 4 Ob 313/75 – Verwaltung Sonnenalm; 24.6.1975, 4 Ob 324/75 – Kosmos, ÖBI 1976, 45; 23.9.1975, 4 Ob 334/75, ÖBI 1976, 39; 2.12.1975, 4 Ob 353/75 – Cottage Baugesellschaft, ÖBI 1976, 77; 3.2.1976, 4 Ob 368/75; 22.3.1976, 4 Ob 317/76 – Falmers-Jeans/Palmers, ÖBI 1976, 164; 22.3.1977, 4 Ob 318/77, ÖBI 1977, 124; 14.6.1997, 4 Ob 324/77: zur Verwendung eines oder mehrerer Vornamen; 4.7.1978, 4 Ob 338/78 – DVO-/DVW-Datenverarbeitung, ÖBI 1979, 47; 17.10.1978, 4 Ob 348/78 – Texhages/Texmoden, ÖBI 1979, 45; 29.1.1980, 4 Ob 413/79 – Fiorella/Figurella, ÖBI 1980, 159; 15.9.1981, 4 Ob 377/81 – Gesellschaft für Bauinformation; 14.12.1982, 4 Ob 385/82 – Bayer-Diskont, GRURInt 1984, 246 (*Nowakowski*) = ÖBI 1983, 80; 22.5.1984, 4 Ob 331/84 – Schuster-Werbung, NZ 1985, 150 = ÖBI 1985, 10; 14.7.1987, 4 Ob 325/87; 7.2.1989, 4 Ob 1/89 – Autohauswerbung, wbl 1989, 217.
- 7) Vgl. z.B. 16.1.1996, 4 Ob 4/96 – Kärntnerstraße-Tiefgarage/Kärntnerring-Garage, EvBl 1996/93 = ÖBI 1996, 180 = wbl 1996, 334, worin die letztlich Verwechslungsgefahr verneint wurde.
- 8) Vgl. die wirksame Eintragung der „Omega Solutions KEG“ bzw. „Omega Solutions Software GmbH“ im Verhältnis zur früheren „Omega Handels GmbH“.
- 9) Vgl. auch *Keinert*, Irreführungseignung geographischer Zusätze im Wettbewerbs- und Kennzeichenrecht – Beispiel „L'AW Linzer Anwälte“ in FS Doralt (2004), 303.

grundsätzen richtig und willkommen ist, so führt sie im vorliegenden Fall nicht zu dem vom OGH erzielten Ergebnis. Im Gegenteil, aufgrund der gegebenen Gleichnamigkeit der Streitteile, soweit es den gemeinsamen Firmenbestandteil „OMEGA“ anbelangt, wäre der Streit um die klagsgegenständliche Domain online wie offline jedenfalls zugunsten der Beklagten zu entscheiden. Dem Gebot der Rücksichtnahme wird bereits durch die – technisch bedingte – Differenzierung in „co.at“ und „.at“ ausreichend Rechnung getragen.<sup>10)</sup> Darüber hinaus besitzt das Abstellen auf die Registrierung der Domain im Verhältnis zwischen zwei berechtigten Kennzeichenträgern den Vorteil der größeren Rechtssicherheit.

Ein weiterer Grund ist die Praktikabilität, nämlich keine „Ahnenforschung“ betreiben zu müssen, und einen einfachen Entscheidungssatz zu haben.<sup>11)</sup>

Für die vorgeschlagene Lösung spricht mE auch, dass im Streit Gleichnamiger um eine Domain nicht die Namensführung an sich in Frage steht, weshalb es nicht auf die erstmalige Benutzung des Namens ankommt. Angesichts der Fülle möglicher Konfliktfälle in Bezug auf Domains sollte es mE im Allgemeinen mit einer einfach zu handhabenden Grundregel, also der Priorität der Registrierung, sein Bewenden haben.

2.3. Der *Verwirkungseinwand* stellt sich gewissermaßen als „Ventil“ oder Korrektiv des vom OGH vertretenen Prioritätsprinzips zugunsten der Rechtssicherheit dar, damit redliche Domaininhaber nicht Gefahr laufen, auch noch nach Jahren ihren wohlverworbenen Besitzstand zu verlieren.

§ 9 Abs 5 UWG idF MSchG-Nov 1999<sup>12)</sup> bestimmt, dass § 58 MSchG hinsichtlich der durch § 9 Abs 1 oder 3 UWG geschützten Kennzeichen sinngemäß anzuwenden ist. Dies bedeutet, dass sich – über Einwendung im Verletzungsprozess – der Inhaber eines von § 9 UWG erfassten Kennzeichens, z.B. einer Firma, der Benutzung eines ähnlichen jüngeren Zeichens dann nicht mehr erfolgreich widersetzen kann, wenn er von dieser Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren Kenntnis hatte und diese Benutzung geduldet hat. Diese „Verwirkung“ tritt allerdings nicht ein, wenn der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei der Aufnahme der Benutzung bzw. Anmeldung bösgläubig war. Der Verwirkungseinwand gemäß § 58 Abs 1 MSchG (iVm § 9 Abs 5 UWG) setzt im Domainstreit also zwei wesentliche Umstände voraus:

- *Zeitablauf*: Durchgehende Domainregistrierung für die Dauer von zumindest fünf Jahren bis zur Gerichtsanhängigkeit der Klage;
- *Duldung*: positive Kenntnis von der Benützung des jüngeren Zeichens (Domain).

Der Verlust eines (Immaterialgüter-)Anspruchs durch „Verwirkung“ war dem österreichischen Recht bis zur Umsetzung des Art 9 EG-Marken-RL<sup>13)</sup> fremd, ist aber nunmehr Realität des Kennzeichenstreits geworden.<sup>14)</sup>

Die Behauptungs- und Beweislast für die Verwirkung liegt, wie der OGH zutreffend betont, grundsätzlich

beim Beklagten des Verletzungsprozesses. Die 5-Jahres-Frist beginnt erst zu laufen, wenn der ältere Kennzeicheninhaber von der Benutzung des jüngeren Kennzeichens Kenntnis hat.<sup>15)</sup> Der OGH hat deutlich gemacht, dass es auf die bloße Kenntnis von der Registrierung der jüngeren Domain durch die Vergabestelle nicht ankommt.<sup>16)</sup> Daraus ist wohl zu schließen, dass auch das bloße „Kennemüssen“ der Registrierung bzw. Benützung der strittigen Domain nicht ausreichen dürfte. Insoweit besteht mE keine „virtuelle Nachforschungspflicht“ des älteren Kennzeicheninhabers. Im Gegenteil, versichert doch der Anmelder einer Domain, „die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten und insbesondere niemanden in seinen Kennzeichenrechten und Wettbewerbsrechten (Namensrecht, Markenrecht, UWG etc.) zu verletzen“.<sup>17)</sup> Jedenfalls ist damit für den älteren Kennzeichenträger nicht offenkundig, dass „sein“ Zeichen im Wege der Domainverwendung benutzt wird.

Mangels ordnungsgemäßen Vorbringens – diesmal von der Beklagtenseite – konnte das Höchstgericht weitere Erörterungen zu Recht dahin gestellt lassen.

1.4. Im vorliegenden Fall konnte eine verbindliche Klärung des *Übertragungsanspruches* in Domainstreitigkeiten letztlich – schon mangels adäquaten Vorbringens der Klagsseite – zu Recht auf sich beruhen. Dennoch setzt sich das Höchstgericht in dankenswerter Weise mit den dazu durchaus kontroversiellen Positionen in Lehre und Rsp (rechtsvergleichend) auseinander.

Im Unterschied zur Sperrungspraxis der Denic e.G., die dem siegreichen Antragsteller des Dispute-Status in der Folge die Möglichkeit einräumt, die zu löschende „.de“-Domain unmittelbar zu erwerben (sog. „virtuelle Ranganmerkung“),<sup>18)</sup> belässt es die österreichische

10) Vgl. OGH 5.11.2002, 4 Ob 4 Ob 207/02y – ams.at, ecolex 2003/86, 182 (*Schanda*) = EvBl 2003/44 = JUS Z/3516 = wbl 2003/92, 145 = ÖBl 2003/36, 140 (*Fallenböck*); 20.5.2003, 4 Ob 47/03w – adnet.at II, ÖGZ 2003 H 10, 84 = wbl 2003/308, 542 (*Thiele*) = RdW 2003/470, 558 = ÖBl 2003/74, 271 (*Fallenböck*) = MR 2004, 65; aA OGH 16.10.2001, 4 Ob 226/01s – onlaw.co.at, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192 (*Schanda*) = ÖBl 2002/12, 91 = MR 2002, 51 (*Hebenstreit*).

11) BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – shell.de, CR 2002, 525 = MMR 2002, 382, 384; *Beier*, Recht der Domainnamen (2004) Rz 488.

12) BGBl I 111/1999; eingehend dazu nunmehr *Hermann* in Kucsko (Hg), marken.schutz (2006), 815 ff.

13) RL 89/104/EWG, ABl L 207 vom 19.7.1989, 44. Österreich war aufgrund des Art 1 Abs 2 Protokoll 28 über geistiges Eigentum zum EWRA und Anh XVI verpflichtet, u.a. die EG-Marken-RL umzusetzen.

14) Instrukтив *Gamerith*, Die Verwirkung im Urheberrecht, wrp 2004, 75, 89 ff mwN.

15) *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> § 21 MarkenG Rz 13.

16) Anders wäre es wohl nur, wenn man die Domaineintragung bereits als Markenbenützung ansehen würde; str zum Meinungsstand siehe *Thiele*, Entscheidungsanmerkung, wbl 2003, 45.

17) Siehe Pkt. 1.6. der NIC.AT AGB 2003/Version 2.0 vom 1.12.2003, abrufbar unter <http://www.nic.at/de/docs/AGB-2003.pdf>.

18) So wörtlich die Angaben der DENIC e.G.: „Außerdem wird der DISPUTE-Inhaber automatisch neuer Domaininhaber, wenn der bisherige Inhaber die Domain aufgibt.“, abrufbar unter <http://www.denic.de/de/domains/recht/index.html>.

Domain-Vergabestelle dabei, den Wait Status 2 mit der gerichtlich aufgetragenen Löschung der Domain zu beenden.<sup>19)</sup> Die Domain wird nach einer technisch bedingten Nachlaufzeit von ca. 4 Wochen in den allgemeinen Pool der frei registrierbaren „.at“-Domains zurückgestellt ohne Rücksicht auf die rechtskräftig festgestellten Kennzeichenansprüche des siegreichen Klägers. Dadurch kommt es – wie in der Vergangenheit zumindest in zwei prominenten Fällen<sup>20)</sup> bereits geschehen –, dazu, dass unbeteiligte Dritte die so frei gewordene Domain für sich registrieren lassen. Der siegreiche Kläger hat erneut das Nachsehen und muss wiederum den Rechtsweg beschreiten. Um eine derartige Perpetuierung des rechtswidrigen Zustandes und zugleich eine Prozesslawine gegen Nichtberechtigten zu verhindern, bedarf die österreichische Domainpraxis mE des gerichtlich durchsetzbaren Übertragungsanspruches. Im konkreten Anlassfall verfügt der Beklagte immer noch über die strittige Domain, da er sich weigert, diese zu löschen. Bei Aufruf der zugehörigen Website erscheint der lapidare – technisch unmögliche und juristisch widersprüchliche – Hinweis: Diese Domain ist nicht mehr in Verwendung.<sup>21)</sup>

## 2. wiener-werkstaette.at (Unterscheidungskraft; Priorität)

2.1 Die Klägerin war seit 1998 im (deutschen) Handelsregister unter der Firma „Wiener Werkstätten Karl Hans Polzhofer GmbH“ mit Sitz in Berlin registriert. Als Unternehmensgegenstand war der Groß- und Einzelhandel mit Möbeln, insbesondere mit Fabrikaten der „Wiener Werkstätten“-Kollektion eingetragen. In Österreich war das als Marke registrierte Zeichen „Wiener Werkstätten“ seit 1995 registriert. Weiters verwendete sie die Domains „wiener-werkstaetten.at“ und „wiener-werkstaetten.co.at“ (ihre Rechtsvorgänger seit 2000 Inhaberin der Domain).

Der Beklagte vertrieb u.a. Originalmöbel und andere Antiquitäten aus der Wiener Werkstätte (1903 bis 1932). Er betrieb die Site unter der Adresse <http://www.wiener-werkstaette.at>.<sup>22)</sup>

Die Klägerin beehrte, den Beklagten schuldig zu erkennen, die Verwendung der Domain [www.wiener-werkstaette.at](http://www.wiener-werkstaette.at) zu unterlassen. Der Beklagte wäre erst seit einem späteren Zeitpunkt Inhaber der Domain [www.wiener-werkstaette.at](http://www.wiener-werkstaette.at). Diese sei der Marke der Klägerin und ihrer Domain verwechselbar ähnlich. Da die Klägerin (bzw. Rechtsvorgängerin) das Kennzeichen „Wiener Werkstätten“/„Wiener Werkstaetten.at“ zuerst gebraucht hätte, besäße sie das bessere Recht. Die Klägerin stütze ihre Unterlassungs- und Löschanträge betreffend die Verwendung der Bezeichnung „Wiener Werkstätte“ einerseits auf prioritätsältere Marken- und Kennzeichenrechte, andererseits auf ihr Namensrecht, weil „Wiener Werkstätten“ Bestandteil ihrer Firma wäre. Der OGH wies die Klage vollinhaltlich ab.

2.2. Die Klägerin stütze ihre Ansprüche auf § 10 Abs 1 Z 2 MSchG. Danach gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten

zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

§ 10 Abs 3 Z 2 MSchG schränkt das Recht des Markeninhabers dahin ein, dass er einem Dritten nicht verbieten kann, Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zu den in § 10 Abs 3 Z 2 MSchG genannten Angaben zählt nach der Rsp z.B. bei einem Tonträger die Angabe des Autors und Interpreten,<sup>23)</sup> oder wie im gegenständlichen Fall die Angabe „Wiener Werkstätte“, um die Herkunft und Zeit der Herstellung anzuzeigen. Nach den Feststellungen sind diese Herkunftsangaben zutreffend.

Bei dieser Sachlage bedarf es noch einer Auseinandersetzung mit der – von der Klägerin ebenfalls ins Treffen geführten – (firmen-)namensrechtlichen Anspruchsgrundlage. Es geht nämlich nicht um den Gebrauch des Namens der Klägerin durch den Beklagten als solchen, sondern um den insoweit nahezu identen Namensbestandteil „Wiener Werkstätte“, der eines eigenständigen Schutzes nach § 9 UWG durchaus zugänglich sein könnte.<sup>24)</sup> Voraussetzung dafür ist allerdings seine selbstständige Unterscheidungskraft. Zu Recht verneinen die Höchst Richter diese, da „Wiener Werkstätten“ für sich genommen nicht als Hinweis auf die Klägerin bzw. deren Firmenname „Wiener Werkstätten Karl Hans Polzhofer GmbH“ verstanden wird. Es handelt sich um einen bloß beschreibenden Begriff.<sup>25)</sup> Verkehrsgeltung hat die Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren aber gar nicht behauptet; sie wäre mit der notorischen Bedeutung des Begriffs „Wiener Werkstätte“ als bloßer Herkunftsbezeichnung für echte oder

19) Vgl. die Vergabebedingungen unter <http://www.nic.at/de/docs/AGB-2003.pdf>; bestätigt durch Anfrage des Verfassers.

20) Vgl. die Berichte unter <http://derstandard.at/?url=/?id=844733> zur Domain [bundesheer.at](http://bundesheer.at) sowie [http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH\\_4\\_Ob\\_176-01p.pdf](http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH_4_Ob_176-01p.pdf) zur Domain [fpo.at](http://fpo.at).

21) Siehe <http://www.omega.at> (abgerufen am 13.2.2006); nach Auskunft des Klagevertreters wurde der Wait Status 2 durch die NIC.AT GmbH aufgrund des rechtskräftigen OGH-Urteils wieder aufgehoben – soviel zum praktischen Bedürfnis für eine Übertragung.

22) Zu den näheren Hintergründen dieses schon fünften Rechtsstreits zwischen den Parteien vgl. *Fallenböck*, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2006, 32 f.

23) Vgl. OGH 19.10.2004, 4 Ob 215/04b – DELUCA, JUS Z/3894 = MR 2005, 187.

24) Vgl. OGH 28.9.2004, 4 Ob 169/04p – AKV, wbl 2005/43, 95 (*Thiele*) = ÖBl 2005/25, 116 (*Gamerith*) = ZIK 2005/70, 74.

25) Ebenso *Fallenböck*, ÖBl 2006, 33.

nachgebaute Produkte der historischen Wiener Werkstätte<sup>26)</sup> wohl auch unvereinbar.

### 3. austriaca.at (Urheberrecht und Domain)

Diese Provisoriale bereicherte das österreichische Domainrecht um eine weitere bemerkenswerte Facette: Der Kläger leitete aus seinem (behaupteten) Urheberrecht an einem Logo, das in grafischer Gestaltung u.a. den Schriftzug „Austria“ enthält, Ansprüche gegen die Verwendung der gleichlautenden österreichischen Domain ab. Das Höchstgericht ließ die Frage offen, ob dem klägerischen Werk der Gebrauchsgrafik überhaupt Urheberschutz iSd § 3 Abs 1 UrhG zukam,<sup>27)</sup> da die Verwendung des Wortes „Austria“ als Namen(-bestandteil) bzw. Internet-Domain mit der grafischen Gestaltung des (auch) eine Schrift in bestimmter Farbe und Form enthaltenden Logos (optisch zu erfassenden Kennzeichens) nichts zu tun hatte. Die Beklagten griffen mE durch die Domainverwendung in keine dem Urheber vorbehaltenen Werknutzung ein, sodass urheberrechtliche Ansprüche aus dem Werk der bildenden Kunst von vornherein zu Recht ausschieden.

### 4. powerfoods.at (Unterscheidungskraft; Verwechslungsgefahr iWS)

4.1 Die klagende Powerfoods H. Petutschnig VertriebsgmbH wurde 1995/96 gegründet und betrieb ein Dosenabfüllwerk. Sie entwickelte, erzeugte und füllte Energy-Drinks ab; in letzter Zeit begann sie, auch Wellnessgetränke und für Fluglinien Bier abzufüllen. Kraftnahrungsprodukte oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel vertrieb sie nicht. Auf ihrer Website unter der seit 2003 registrierten eigenen Domain „powerfoods.at“ präsentierte sie sich als „modernes Dosenfüllwerk“.

Der beklagte Einzelunternehmer handelte u.a. mit Nahrungsergänzungsmitteln in Tabletten- und Pulverform, die er u.a. über seine unter der Domain „powerfood.at“ seit 2002 eingerichteten Internetpräsenz bewarb.

Gestützt auf ihren Handelsnamen bzw. ihr Firmenschlagwort „POWERFOODS“ begehrte die Klägerin nach § 43 ABGB, §§ 1, 9 UWG im Sicherungsverfahren vom Beklagten es zu unterlassen, den Domainnamen ‘powerfood.at’ im World Wide Web des Internet zu verwenden.

4.2 Die ersten beiden Instanzen wiesen das Sicherungsbegehren mangels Unterscheidungskraft des klägerischen Zeichens „powerfoods“ ab und verneinten im Übrigen das behauptete Domain-Grabbing wegen „fehlender verwerflicher Absichten“ des Beklagten.

Der OGH gab dem Sicherungsantrag statt und wertete die Bezeichnung „Powerfoods“ für den Unternehmensgegenstand der Klägerin nicht als beschreibend, sondern als unterscheidungskräftiges Firmenschlagwort, für das Schutz nach § 9 Abs 1 UWG bestünde. Nach Auffassung der Höchststrichter kannte die englische Sprache weder das Mehrzahlwort „foods“, noch den Begriff „powerfood“ oder „power food“. Der Begriff war auch

nicht im Duden-Fremdwörterbuch als ein im deutschen Sprachraum gebräuchliches Fremdwort zu finden. Es handelte sich daher um eine sprachliche Neuschöpfung, die sich aus den Wörtern „power“ und „food“ zusammensetzte. Angesichts der verbreiteten Kenntnis der englischen Sprache wäre allerdings davon auszugehen, dass die Bedeutung dieser beiden Wörter („Kraft“, „Macht“ bzw. „Nahrung“, „Essen“) den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war. Der Sinngehalt der Wortverbindung „powerfoods“ könnte daher mit „Nahrung, die Kraft verleiht“ oder „Kraftnahrung“ umschrieben werden. In dieser Bedeutung handelte es sich vor dem Hintergrund des klägerischen Dosenfüllwerks um ein relatives Fantasiewort.

Aufgrund der nahezu gegebenen Zeichenidentität zwischen „POWERFOODS“ und „powerfood“ würde der an sich beachtliche Branchenabstand zwischen den Streitteilen überbrückt werden, zumal ihre Tätigkeitsbereiche einander zumindest insoweit ähnlich wären, als beide Parteien Nahrungsmittel im weiteren Sinn vertrieben. Das begründet angesichts der Fast-Identität der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen angenommen würden. Die prioritätsälteren Firmenrechte der Klägerin gaben schließlich den Ausschlag zu ihren Gunsten.

4.3. Dass „POWERFOODS“ für die klägerischen Aktivitäten im Abfüllen von Energy-Drinks nicht beschreibend („generisch“), sondern unterscheidungskräftig (genug) ist, verwundert angesichts der Europäischen Markenrechtsprechung<sup>28)</sup> wohl kaum noch. Der Unterlassungsanspruch ist demnach unter diesem Aspekt zutreffend begründet. Dies gilt auch deshalb, da sowohl für die besondere Bezeichnung eines Unternehmens nach § 9 Abs 1 UWG als auch für Bestandteile einer Firma als Firmenschlagwort nach nunmehr wohl gefestigter Rsp<sup>29)</sup> die gleichen Grundsätze wie im Markenrecht zu gelten haben.

26) Vgl. OGH 15.10.2002, 4 Ob 177/02m – Wiener Werkstätten II, ecolex 2003/87, 182 = RdW 2003/120, 143, und 25.5.2004, 4 Ob 234/03w – Wiener Werkstätten III, ÖJZ-LSK 2004/235 = ÖBI 2004/67, 269 (Gamerith) = ÖBI-LS 2004/138, 208 = ÖBI-LS 2004/139, 208 = ÖBI-LS 2004/176, 212 = RdW 2004/534, 593 = ZfRV 2004/32, 230 = EvBI 2005/4, 26.

27) Bejaht für Logo und Corporate Identity „Zimmermann Fitness“, OGH 22.6.1999, 4 Ob 159/99g, MR 1999, 282 = ÖBI 2000, 130.

28) EuGH 28.4.2004, C-3/03P – Matratzen, ecolex 2005/104, 223 (Schumacher): Das Wort „Matratzen“ ist aus Sicht der angesprochenen (spanischsprachigen) Verkehrskreise nicht beschreibend für die mit der angemeldeten Marke „Matratzen Markt Concord“ gekennzeichneten Matratzen und Bettzeug.

29) OGH 28.9.2004, 4 Ob 169/04p – AKV/akvermittlung.at, wbl 2005/43 (Thiele) = ÖBI 2005/95 (Gamerith) = ZIK 2005/70, 74; 16.10.2001, 4 Ob 226/01s – onlaw.co.at, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = ecolex 2002/83, 192 (Schanda) = ÖBI 2002/12, 91 = ÖBI-LS 2002/51, 65 = ÖBI-LS 2002/52, 65 = MR 2002, 51 (Hebenstreit).

Unter Rückgriff auf die Europäische Rsp<sup>30)</sup> argumentiert der 4. Senat folgerichtig, dass ein Unternehmenskennzeichen, das sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die das Kennzeichen verwendet wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat.<sup>31)</sup> Dies gilt aber – im Umkehrschluss – dann nicht, wenn ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung (hier: „powerfoods“) und der bloßen Summe ihrer Bestandteile („power + foods“) besteht. Voraussetzung dabei ist, dass die Neuschöpfung auf Grund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Demzufolge wäre die Bezeichnung „powerdrinks“ für den Geschäftskreis der Klägerin, nämlich Energy-Drinks in Dosen abzufüllen, bloß beschreibend gewesen, „powerfoods“ hingegen nicht.<sup>32)</sup>

Eine durchgreifende Branchen- oder Warenverschiedenheit zwischen den von den Streitparteien hergestellten Waren ist nicht feststellbar. Nahrungsergänzungsmittel mit Energy-Drinks „hinunter zu spülen“ bzw. sie zu substituieren ist gleichwohl üblich, insbesondere in Fitnessstudios. Da liegt die Annahme durchaus nahe, dass das vorberechtigte Unternehmen der Klägerin mit dem nachberechtigten des Beklagten oder zu den von diesem vertriebenen Waren in Beziehung steht.<sup>33)</sup>

Im Recht der Unternehmenskennzeichen (§ 9 UWG) ist seit jeher anerkannt, dass im Rahmen der Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit der Kennzeichnungen, die Branchennähe und die Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens zu prüfen sind, wobei hierbei eine Wechselwirkung derart besteht, dass z.B. bei Branchenidentität eine geringere Ähnlichkeit genügen kann, andererseits aber ein erheblicher Branchenabstand durch eine hohe Kennzeichnungskraft und/oder eine hohe Zeichenähnlichkeit oder Identität überwunden werden kann, d.h. die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.<sup>34)</sup> Dabei gilt der Grundsatz: Je näher die Waren/Dienstleistungen einander stehen, desto weiter muss der Kennzeichenabstand sein und umgekehrt. Es kommt eben auf eine Gesamtbeurteilung an, die – als Rechtsfrage – reversibel bleiben muss.

4.4 Das klägerische Firmenschlagwort „POWERFOODS“ setzte sich im vorliegenden Fall erst in dritter Instanz äußerst „kraftvoll“ gegen die nahezu zeichenidentische jüngere Domain „powerfood.at“ durch und überwand den durchaus beachtlichen Branchenunterschied zwischen einem Dosenabfüller für Energy-Drinks und dem Händler von Nahrungsergänzungsmitteln in Tablettenform. Als bitterer Beigeschmack bleibt, dass der OGH den durchaus beachtenswerten markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsunterschied durch das Abstellen auf den konturlosen Überbegriff

„Lebensmittelbranche im weiteren Sinne“ nahezu ad absurdum führte.<sup>35)</sup>

## 5. wohnbazar.at II (Verwechslungsgefahr; Urteilsveröffentlichung)

5.1 Das Höchstgericht blieb bei seiner bereits im Sicherungsverfahren<sup>36)</sup> vertretenen Rechtsauffassung, dass die Bezeichnung „BAZAR“ für die von der klagenden Partei angebotenen Dienstleistungen (Printmedium für den privaten Anzeigenmarkt) nicht rein beschreibend iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, sondern – wenngleich schwach – so doch unterscheidungskräftig genug ist, um die zum benachbarten Immobilienanzeigenmarkt bestehende Branchennähe zu überbrücken. Dafür reicht aus, dass die Beklagte lediglich eine aus der klägerischen Wortmarke und einem allgemein beschreibenden Zusatz („wohn-“) gebildete Bezeichnung benützt.

Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn – wie hier – das von der Klägerin als Firmenschlagwort, Zeitschriftentitel und Marke verwendete Zeichen zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt.

Aufgrund von Zeichen- und Branchenähnlichkeit blieb das klägerische Markenzeichen („BAZAR“) auch im Hauptverfahren gegenüber den verwechslungstauglichen Domains „wohnbasar.at“ und „wohnbazar.at“ siegreich. Die beklagte Partei musste die Domains nicht nur löschen, sondern Rechnung über erzielte Gewinne legen sowie eine teure Veröffentlichung in der Neuen Kronen Zeitung vornehmen (lassen).

30) EuGH 12.2.2004, C-265/00 – Campina Melkunie BV./Benelux-Merkenbureau – BIOMILD, wbl 2004/81, 183 = ZER 2004/36, 173 = ÖBI-LS 2004/128, 158.

31) Demzufolge ist ein Eintragung des Wortes „biomild“ als Marke für Joghurt mangels Unterscheidungskraft unmöglich; zum gemeinschaftsweiten Maßstab s *Wiltschek*, UWG<sup>7</sup> (2003) E 1664 ff zu § 9 UWG.

32) Diese Auffassung überzeugt *Gamerith*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2005, 266 f, nicht, der darüber hinaus auch mE völlig zutreffend auf die völlige Branchenferne der Streitparteien hinweist.

33) Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der Herstellung und dem Vertrieb von Tabasco-Gewürzsoße und dem Betrieb mehrerer Restaurants bereits OGH 29.4.1980, 4 Ob 317/80 – Tabasco I, ÖBI 1981, 24 = SZ 53/69; ähnlich weit *Wiltschek*, UWG<sup>7</sup> (2003) E 2095 zu § 9 UWG: bespielte Tonträger zu Musikdarbietungen.

34) Vgl auch OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – pro-solution.at, wbl 2001/266 = ecolex 2001/281, 757 (*Schanda*) = EvBl 2001/176 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBI 2001, 263 = JUS Z/3331 zur „Fast-Identität der Zeichen“.

35) In diesem Sinn auch *Gamerith*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2005, 266, 267.

36) OGH 19.8.2003, 4 Ob 160/03p – wohnbazar.at I, MR 2004, 71 m Anm *Thiele*, MR 2004, 52 mit Darstellung des Sachverhalts.

5.2. Gerade in jüngerer Zeit beschäftigten Fragen der Urteilsveröffentlichung nach kennzeichen- oder wettbewerbsrechtlichen Verstößen auf Websites verstärkt die österreichischen Gerichte.<sup>37)</sup> Dadurch bildete sich eine nunmehr wohl als gefestigt zu bezeichnende Rsp heraus, die sich am „offline“ entwickelten Talionsprinzip der Urteilsveröffentlichung im Internet orientiert.<sup>38)</sup> Es gilt das Postulat des gleichen Veröffentlichungswertes. Demzufolge soll auch – ohne besonders zu begründenden Anlass – ein „Medienbruch“ vermieden werden. Nach ständiger Rechtsprechung besteht der Zweck der Urteilsveröffentlichung darin, das Publikum über einen Gesetzesverstoß aufzuklären, welcher auch in Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen lässt. Eine Wiederholungsgefahr allein reicht nicht. Es ist notwendig, aber auch ausreichend, mit der Urteilsveröffentlichung jene Verkehrskreise zu erreichen, denen gegenüber die beanstandete Werbung wirksam geworden ist. Eine vollständige Gewähr dafür, dass jeder einzelne, der vom Gesetzesverstoß Kenntnis erlangt hätte, auch von der Urteilsveröffentlichung Kenntnis erlangt, ist nicht nötig. Die Urteilsveröffentlichung darf nämlich keinen erheblich anderen oder größeren Auffälligkeitwert als die beanstandete Maßnahme haben. Für die Beurteilung des Umstandes, ob die Urteilsveröffentlichung notwendig ist, ist der Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz maßgebend.<sup>39)</sup> Dass die Veröffentlichung des Urteils weit eher der Werbung für den Kläger und der Demütigung des Beklagten als einer sachlichen Information dient, macht sie unzulässig.<sup>40)</sup> Die Urteilsveröffentlichung allein in jener Zeitung, die eine gemäß § 28 UWG gesetzwidrige Werbeaktion durchführte und nicht auch in der auf Veröffentlichung klagenden Zeitung reicht dann aus, wenn dies sonst in viel größerem Maß der Werbung für die Klägerin und zugleich der Demütigung der Beklagten dienen würde als einer sachlichen Information der in Betracht kommenden Verkehrskreise über den Wettbewerbsverstoß der Beklagten.<sup>41)</sup>

Zu diesen bereits entwickelten Grundsätzen steht die vorliegende E des OGH in einem gewissen Spannungsverhältnis, wengleich sich aus der vom Höchstgericht gewählten Formulierung kein besonderes hohes Maß an Zustimmung zur Berufungsentscheidung ableiten lässt: die vom Berufungsgericht auferlegte Veröffentlichungspflicht der beklagten Partei nicht nur im Internet, sondern auch in der „Neuen Kronen Zeitung“ trotz erheblich unterschiedlicher Reichweiten (und Kosten) stellt „keine grobe Fehlbeurteilung“ dar, kommt es doch stets auf die Umstände des Einzelfalles an.

5.3. Das Höchstgericht betont in der E wohnbar.at den kennzeichenrechtlichen Grundsatz, dass die Zivilgerichte die *Schutzfähigkeit einer Marke selbstständig*, d.h. unabhängig vom Patentamt oder sonstigen Verwaltungsbehörden, *zu prüfen haben*. Dem ohnedies von den Unterinstanzen abgewiesenen Unterbrechungsantrag der beklagten Partei wäre schon mangels Präjudizialität kein Erfolg beschieden, das die Klägerin ihren

Unterlassungsanspruch auch auf ihr Firmenschlagwort stützen könnte.

Lehre und Rsp<sup>42)</sup> legen § 57 MSchG dahin aus, dass das Gericht selbständig zu prüfen hat, ob eine registrierte Marke schutzfähig ist. Ist vor dem Patentamt ein Lösungsverfahren anhängig, so steht es im Ermessen des Gerichts, ob es den Rechtsstreit unterbricht und die Entscheidung des Patentamts abwartet. § 57 MSchG setzt nämlich eine Unterbrechung voraus, ohne darüber eine ausdrückliche Anordnung zu treffen. An dieser Auffassung, dass das Gericht – anders als nach § 156 Abs 3 PatG<sup>43)</sup> – nicht verpflichtet ist, das Verfahren zu unterbrechen, hat der Oberste Gerichtshof auch nach Einführung des § 156 Abs 3 PatG festgehalten.<sup>44)</sup>

Erst jüngst hat der OGH<sup>45)</sup> ergänzend zum Patenverletzungsprozess festgehalten, dass die Unterbrechungswirkung des § 156 Abs 3 PatG auf das strafprozessuale Vorverfahren keine Anwendung findet.

## 6. palettenbörse.com (Internationale Gerichtszuständigkeit)

6.1. Die Klägerin verfügte über die in Österreich eingetragene Wortmarke „Palettenbörse“ und klagte den in Deutschland ansässigen Inhaber der US-Domain „palettenbörse.com“ vor dem HG Wien auf Unterlassung, Übertragung bzw. Beseitigung. Ohne die Klage zuzustellen, wiesen die erste und zweite Instanz die Klage mangels inländischer Gerichtszuständigkeit ab.

Das Höchstgericht schloss eine zivilprozessuale Zuständigkeit der österreichischen Gerichte keineswegs von vornherein aus, da sich der Beklagte durch „rügelose Einlassung“ iSd Art 24 EuGVVO auf die Austragung des Rechtsstreits in Wien verständigen könnte.

Demzufolge durfte das Erstgericht im Anwendungsbereich der Brüsseler-Verordnung eine internationale Unzuständigkeit nicht von sich aus wahrnehmen und die Klage a limine zurückzuweisen, sondern es hatte vielmehr dem Beklagten die Möglichkeit zu geben, sich einzulassen.

37) Vgl. OGH 18.8.2004, 4 Ob 141/04w – Pop-Up-Fenster, MR 2004, 349 (Korn); 28.9.2004, 4 Ob 155/04d – bet4all.com, ecolx 2005/21, 53 (Burgstaller) = RdW 2005/133, 100 und jeweils wN zur Rsp.

38) Eingehend stat vieler Ciresa, Urteilsveröffentlichung<sup>3</sup> (2006) Rz 315 f mwN.

39) OGH 27.2.1985, 4 Ob 305/85 – Jetzt kaufen, doppelt sparen, ÖBl 1986, 68 = SZ 58/38; 27.7.1993, 4 Ob 91/93 – Ringe, SZ 66/91 = ÖBl 1993, 212 = ecolx 1993, 760.

40) OGH 7.3.1978, 4 Ob 304/78 – Hol' dir Geld vom Staat, ÖBl 1980, 46.

41) OGH 22.4.1975, 4 Ob 312/75 – Fertighaus, ÖBl 1976, 25.

42) OGH 11.5.1976, 4 Ob 314/76 – Schwedenbomben, SZ 49/65 = ÖBl 1976, 154 mwN aus Lehre und Rsp.

43) OGH 5.5.1987, 4 Ob 403/86 – Bodenbearbeitungsmaschine, SZ 60/76 = ÖBl 1988, 5.

44) OGH 27.2.1996, 4 Ob 8/96 – Ski- und Wanderstöcke, ecolx 1996, 613.

45) 26.6.2003, 15 Os 78/03, EvBl 2003/191, 906 = JUS St/3437 = ecolx 2004/58, 118 (Engin-Deniz).

Die von den Unterinstanzen angenommene internationale Unzuständigkeit des HG Wien konnte im vorliegenden Verfahrensstadium noch nicht abschließend beurteilt werden, sodass der OGH zur ordnungsgemäßen Klagszustellung an den Beklagten durch das Erstgericht zurückverwies.

6.2. Werden Verletzungen von Marken-, Firmen- und Namensrechten oder Wettbewerbsverstöße geltend gemacht, so ist in ".at"-Domainstreitigkeiten mit ausländischen Beklagten aus dem EU/EWR-Raum die örtliche und damit internationale Zuständigkeit des Gerichtes gemäß Art 5 Z 3 EuGVÜ/LGVÜ zu bestimmen. Als Erfolgs- und damit Tatort ist jeder Ort anzusehen, an dem die Homepage unter der streitigen Domain abgerufen werden kann.<sup>46)</sup> Auf dem Boden wohl bereiteter Lehrmeinung<sup>47)</sup> konnte sich der OGH mit einem Verweis auf die zutreffende Rechtsansicht der Unterinstanzen begnügen, wonach in Domainstreitigkeiten mit ausländischen Beklagten, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des EuGVÜ/LGVÜ haben, der Abruf der zugehörigen Website auf dem heimischen PC die örtliche und damit internationale Zuständigkeit des Erfolgsortes nach Art 5 Z 3 leg.cit begründet. Dies gilt insbesondere für Rechtsstreitigkeiten um ".at"-Domains.

Dass in die Markenrechte des Inhabers einer österreichischen Marke eingegriffen wird, wenn im Internet eine Website aufgesucht werden kann, auf der für eine die Markenrechte des Klägers verletzende Ware bzw. Dienstleistung geworben und auf der sie im Sinne des § 10a Z 2 MSchG angeboten wird, hat das österreichische Höchstgericht<sup>48)</sup> ebenfalls in einem Domainstreit schon deutlich gemacht.<sup>49)</sup>

Bemerkenswert ist, dass die Eingangsgerichte die Klage nicht a limine zurückweisen dürfen, wenn die internationale Zuständigkeit fraglich sei, sondern das ordentliche Verfahren durch Zustellung der Klage einzuleiten haben. Nach Art 24 EuGVVO wird das Gericht eines Mitgliedstaats (sofern es nicht bereits nach anderen Vorschriften dieser Verordnung zuständig ist oder ein ausschließlicher Gerichtsstand nach Art 22 leg.cit. zum Tragen kommt) nämlich dann zuständig, wenn sich der Beklagte – ohne den Mangel der Zuständigkeit sogleich geltend zu machen – auf das Verfahren einlässt. Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat und der vor den Gerichten eines anderen Mitgliedstaats geklagt wird, auf das Verfahren nicht ein, so hat sich das angerufene Gericht – sollte seine Zuständigkeit nach dieser Verordnung nicht begründet sein – von Amts wegen für unzuständig zu erklären (Art 26 EuGVVO). Die Rsp<sup>50)</sup> versteht diese, auch in den Artt. 18 und 20 LGVÜ inhaltsgleich enthaltenen Bestimmungen, seit jeher dahin, dass das angerufene Gericht die Klage auch dann zuzustellen hat, wenn es bei Klageeinbringung der Auffassung ist, unzuständig zu sein.

## 7. whirlpools.at („catch-all“-Funktion; Domain-Grabbing; Haftung für Dritte)

7.1 Beide Streitparteien vertreiben Whirlpools und verfügen über branchenbezogene, an sich beschreibende

Domains. Technisch kann die Domain in beliebige Sub-Level unterteilt werden, die durch Punkte getrennt zwischen www und der Second-Level-Domain, dem Begriff der direkt vor der Top-Level-Domain (at, com usw.), steht. Der Kläger hat für seine Website unter „http://www.armstark.com“ unter anderem auch die Netzadressen „http://www.armstark-whirlpools.at“ und „http://www.armstarkwhirlpools.at“ eingerichtet. Der beklagte Konkurrent tritt unter seiner Domain „whirlpools.at“ im Netz auf, und ist seine Website unter „http://www.whirlpools.at“ erreichbar. Er hat keine Abwandlung der klägerischen Domains als SLD für sich registrieren lassen. Allerdings hat der Internet-Service-Provider des Beklagten die Netzadresse „whirlpools.at“ so eingerichtet, dass alle vor einem Punkt vorangestellte Sub-Level-Eingaben automatisch auf die Homepage weitergeleitet werden. So fanden sich auch Nutzer, die fälschlich „www.armstark.whirlpools.at“ (mit Punkt statt Bindestrich) in den Browser tippten, unversehens beim Beklagten wieder, da dieser „technische Fehler“ automatisch auf „www.whirlpools.at“ korrigiert wurde.

Die Gerichte hatten letztlich darüber zu entscheiden, ob diese Verwendung von Sub Level Domains und die von österreichischen Providern standardmäßig eingerichtete „catch-all“-Funktion dem geltenden Kennzeichen- und Wettbewerbsrecht entspreche, insbesondere ob durch die „catch-all“-Funktion bewirkte „Auflösung“ von Sub-Level-Domains und die „Weiterleitung“ zur Website der Beklagten eine Benutzungshandlung im Sinn des § 10a MSchG wäre.

7.2 Die ersten beiden Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab. Das Höchstgericht gab der beantragten einstweiligen Verfügung hingegen statt.

Zur behaupteten Benutzung des klägerischen Zeichens „armstark-whirlpools“ im kennzeichenrechtlichen Sinn führte der OGH zunächst völlig zutreffend aus, dass keine konkrete, gezielte Verwendung des Zeichens vorläge, sondern die „catch-all“-Funktion wahllos jede beliebige, vom Internetnutzer eingegebene und damit von vornherein nicht näher definierte Sub-Level-Domain (SLD) auflöse.<sup>51)</sup> Eine markenrechtliche

46) OGH 30.1.2001, 4 Ob 327/00t – cyta.at, wbl 2001/231, 337 (Thiele) = RdW 2001/428, 399 = ecolex 2001/186, 546 (Schanda) = MR 2001, 194 (Pitz) = ÖBl 2001, 225 (Kurz) = JUS Z/3192.

47) Siehe Thiele, Der Gerichtsstand bei Wettbewerbsverstößen im Internet, ÖJZ 1999, 754 ff mwN.

48) OGH 9.4.2002, 4 Ob 51/02g – amade.net, ecolex 2002/236, 598 (Schanda).

49) Vgl auch OGH 24.4.2001, 4 Ob 81/01t – CICLON, ÖBl 2001, 269; 29.5.2001, 4 Ob 110/01g – BOSS-Zigaretten I, ecolex 2001/318, 849 (Schönherr) = EvBl 2001/194, 848 = ÖBl 2001, 145 = RdW 2001/752, 737.

50) OGH 10.12.1998, 7 Ob 338/98a, RdW 1999, 349 = SZ 71/206 = ZfRV 2000/18, 78, und Czernich/Tiefenthaler/G.Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht<sup>2</sup> Art 26 Rz 1 mwN.

51) AA Burgstaller, Sub-Level Domains und catch-all Funktion – zulässig? ecolex 2005, 454.

Benutzungshandlung in Bezug auf ein bestimmtes (hier: klägerisches) Zeichen läge nicht vor, weshalb Ansprüche nach § 10a MSchG wie auch nach § 9 UWG oder ein unbefugter Namensgebrauch iSd § 43 ABGB ausscheiden.

Das Höchstgericht hielt das Einrichten der „catch-all“-Funktion aber für unlauter iSd § 1 UWG. Die Vorgangsweise des Beklagten bewirkte eine „sittenwidrige Kanalisierung von Kundenströmen“ und wäre mit dem ebenfalls verpönten gezielten Abfangen von Kunden vor dem Geschäftslokal des Konkurrenten vergleichbar. Der Beklagte erreichte nämlich durch den Einsatz der „catch-all“-Funktion das gleiche Ergebnis wie bei der (gezielten) Verwendung von „armstark“ als Third Level Domain (TLD).

Für das technische Einrichten der Funktion durch den Provider haftete der Beklagte nach den wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen iSd § 18 UWG, da er aufgrund seines Providervertrages dieses Verhalten hätte abstellen müssen.

7.3 Auf den Punkt gebracht, stellt der OGH die „catch-all“-Funktion mit dem gezielten Registrieren und Verwenden einer Third-Level-Domain, die einer Second-Level-Domain des Konkurrenten verwechselbar ähnlich ist, gleich. Das Einrichten bzw. Belassen dieser „catch-all“-Funktion unter unmittelbaren Mitbewerbern sei nach Auffassung des österreichischen Höchstgerichtes sittenwidrig.

Der BGH<sup>52)</sup> hat sich bereits ausführlich mit der immer wieder behaupteten „unzulässigen Kanalisierung von Kundenströmen im Internet durch eine bestimmte Domainwahl“ auseinandergesetzt und mE keine Veranlassung gesehen, dafür eine neue Fallgruppe des sittenwidrigen Wettbewerbs zu schaffen: „Zu fragen ist allein, ob die – teilweise als solche empfundene – Lücke nachträglich durch Bejahung eines wettbewerbsrechtlichen Anspruchs geschlossen werden kann. Dies ist zu verneinen.“ Der OGH führt diese längst überwunden geglaubte Fallgruppe nun über die Hintertüre wieder ein.

Die vom Höchstgericht gezogene Parallele zur Fallgruppe des unlauteren Abfangens (potentieller) Kunden des Mitbewerbers<sup>53)</sup> besteht mE im Streitfall nicht. Wie bei der Behinderung im Allgemeinen liegen auch beim sogenannten Abfangen von Kunden wettbewerbskonformes und wettbewerbsfeindliches Verhalten nahe beieinander. Denn es kann einem Anbieter nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er sich auch um die potentiellen Kunden seines Mitbewerbers bemüht. Nach der Rechtsprechung liegt ein unlauteres Abfangen von Kunden daher nur dann vor, wenn sich der Werbende gewissermaßen zwischen den Mitbewerber und dessen Kunden stellt, um diesem eine Änderung des Kaufentschlusses aufzudrängen. Es geht im konkreten Fall durch den Einsatz der „catch-all“-Funktion aber nicht um ein Ablenken, sondern um ein Hinlenken von Kunden, das eben noch hinzunehmen ist.

Bei der Beurteilung des verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruches hat das Höchstgericht

übersehen, dass der beklagte Verwender der Gattungsbezeichnung „whirlpools.at“ als Domain an sich gegen keine rechtlichen Bestimmungen verstößt, es an einem Rechtsbruch oder Rechtswidrigkeit also gerade fehlt. Das Fehlen rechtlicher Regelungen über die Registrierung von Internet-Adressen stellt jedoch bloß eine – für manche – bedauerliche, allein durch die Schnelligkeit der technischen Entwicklung zu erklärende Lücke dar, die nicht zur Störung des Wettbewerbs ausgenutzt werden dürfe. Für derartige vorsätzliche Störungen, wie etwa im Fall des bewussten Einsatzes der Third-Level-Domain „armstark.whirlpools.at“ durch den Beklagten fehlt es im gegenständlichen Fall.

7.4 Nach der wohl hinzunehmenden Provisorialentscheidung des OGH ist es im unmittelbaren Konkurrenzverhältnis stehenden Mitbewerbern verboten, Bezeichnungen (Namen, Marken, Domains) des anderen als Third Level Domains (TLDs) zur Kennzeichnung der eigenen Website zu verwenden, selbst wenn dies nur durch das Einrichten einer sog „TLD-catch-all-Funktion“ erfolgt. Österreichischen Providern ist daher dringend zu raten, dieses „Zusatzservice“ nicht mehr anzubieten, wollen sie künftig teure Regressprozesse ihrer so geschädigten Firmenkunden vermeiden.

## 8. winsued@kompetenz.at (Titelschutz; Kennzeichenfunktion einer E-Mail-Adresse)

8.1 Die spätere Klägerin gab u.a. die Zeitschrift „Wirtschaftsnachrichten Süd“ heraus, die seit ca. 8 Jahren auf dem Markt bestand. Seit 1998 wurden redaktionsintern, aber auch in der Geschäftskorrespondenz mit Kunden sowie in den „Mediadaten“ ihre E-Mail-Adressen mit „winsued@kompetenz.at“ und „win1@kompetenz.at“ verwendet. Eine Verkehrsgeltung des Titels oder der daraus gebildeten Abkürzungen konnte nicht festgestellt werden.

Die spätere Erstbeklagte war seit Februar 2004 Herausgeberin von „win. Magazin für Wirtschaft und Erfolg“. Dieser Titel wurde im Jänner 2004 für die Klasse 16 (Zeitschriften) zur Registrierung als Wort- und Bildmarke angemeldet. Die Zweit- und Drittbeklagten waren ehemalige Mitarbeiter der Klägerin, die sich mit der am Begriff „Gewinn“ orientierten Zeitschrift „win.“ selbstständig machten.

Die Klägerin begehrte letztlich u.a. den Beklagten mittels einstweiliger Verfügung zu verbieten, ein Wirtschaftsmagazin mit dem Titel „win.“ oder einem verwechselbar ähnlichen Titel zu vertreiben. Die Gerich-

52) 17.5.2001, I ZR 216/99 – mitwohnzentrale.de, JurPC Web-Dok 219/2001.

53) Vgl. OGH 15.10.1996, 4 Ob 2244/96w – Stiftsparkplatz, ÖBl 1997, 61 = RdW 1997, 454, wonach das Abwerben möglicher Gäste des Restaurants eines Mitbewerbers auf dem Busparkplatz in dessen unmittelbarer Nähe sittenwidrig ist, wenn den Buschauffeuren für jeden zugeführten Gast eine Provision versprochen wird.

te hatten im Wesentlichen darüber zu entscheiden, ob ein klägerischer Schutz für die seit Jahren verwendeten Bezeichnungen „WIN Süd“ bzw. „WIN“ nach § 43 ABGB bzw. § 9 UWG bestünde.

8.2 Entgegen den beiden Unterinstanzen, die den Sicherungsantrag abweisen, erließ das Höchstgericht die Einstweilige Verfügung zugunsten der Klägerin. „WIN Süd“ bzw. „winsued“ ließe sich zwanglos als Abkürzungen für „Wirtschaftsnachrichten Süd“ erkennen. Die Parteien richteten ihr gleichartiges Angebot – nämlich Wirtschaftsmagazine – an dieselben Verkehrskreise im selben geografischen Raum. Internet Domains besitzen nach st Rsp auch als Adresse von E-Mails eine kennzeichnende Funktion. Durch die Verwendung der Domain als E-Mail-Adresse erbringt der Domaininhaber den Kunden gegenüber seine Dienstleistungen erkennbar unter jenem Zeichen. Dabei ist nach einem Teil der Lehre die Art der Verwendung der E-Mail-Adresse als „Alias-Adresse“ oder ob die Domain als Zusatz der Adresse für Mail-Zustellungen an Kunden mitgeteilt wird oder ob die an die Mail-Adresse eines Kunden gerichtete E-Mail unmittelbar, ohne dass dies nach außen in Erscheinung tritt, auf die unter der Domain betriebene E-Mail-Adresse weitergeleitet wird, ohne rechtliche Bedeutung.

Allein durch die kennzeichnende Funktion der E-Mail-Adresse würde die Klägerin bei ihrem Internetauftritt individualisiert. Gerade die E-Mail-Adresse eröffnete Internetbenutzern Zugang zur Klägerin, die auf diesem Weg erreichbar sein will, um den Austausch von Informationen zu ermöglichen. Die Klägerin verwendete sie zur Erbringung von Internet-Dienstleistungen. Damit wären aber die von der Klägerin verwendeten E-Mail-Adressen bzw. deren Bestandteile grundsätzlich schutzfähig im Sinne des § 9 Abs 1 UWG. Der Zeitvorrang der Klägerin wäre evident und hätten daher die Beklagten alles vorzukehren, um die eingetretene Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

8.3 Die schlagwortartige Abkürzung „WIN“ ist für die Zeitschrift „Wirtschaftsnachrichten Süd“ unterscheidungskräftig genug, um durch die Verwendung der E-Mail-Adressen „winsued@kompetenz.at“ und „win1@kokmpetenz.at“ im geschäftlichen Verkehr ein Unternehmenskennzeichen nach § 9 Abs 1 UWG zugunsten des Herausgebers zu begründen. Dieses genießt letztlich zeitliche Priorität gegenüber der erst später angemeldeten Wortmarke „win. Magazin für Wirtschaft und Erfolg“ des konkurrierenden Wirtschaftsmagazins.

## 9. jobcafe.at, jobcafe.de (Schutzlandprinzip; Priorität)

9.1 In diesem Kennzeichenstreit standen einander der einzelunternehmerische Kläger, Inhaber einer österreichischen Wortmarke aus dem Jahr 2000 und einer deutschen Wortbildmarke aus dem Jahr 2001 mit der Bezeichnung „JOBCAFE“, sowie die in derselben Branche, nämlich Personal- und Arbeitsvermittlungen, tätigen Beklagten, die Job-Börse GmbH und ihre Ge-

schäftsführerin, gegenüber. Strittig waren die Domains „jobcafe.at“, „jobcafe.de“ und „job-cafe.de“, die der Kläger unter Berufung auf seine Markenrechte und ältere, gleichlautende Unternehmenskennzeichen beanspruchte.

Die Erstbeklagte, deren Geschäftsführerin die Zweitbeklagte ist, war seit 22.8.2000 beim Amtsgericht München unter dem Firmennamen „Die Job-Börse GmbH“ mit dem Gegenstand Personalvermittlung protokolliert. Bereits seit März 1998 war sie in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts tätig. Am 19.7.1999 ließ sich die Erstbeklagte die Domain „jobcafe.de“, am 8.9.1999 die Domain „job-cafe.de“ und am 5.5.2000 die Domain „jobcafe.at“ registrieren. Unter der Internetadresse „jobcafe.de“ findet sich die Homepage der Erstbeklagten, im linken oberen Bereich überschrieben mit „jobcafe.de“. Inhaltsgleich ist ihre Homepage unter „job-boerse.net“, „jobcafe.at“, „job-cafe.de“. Mit Stand 23.2.2005 führte die Erstbeklagte 327 Bewerber aus Österreich in ihrer Kartei.

Eine darüber hinaus gehende ältere Priorität des Klägers wurde demgegenüber nicht bescheinigt.

Die Gerichte hatten zu entscheiden, ob die für deutsche Websites benutzten älteren Domains im Verletzungsprozess erfolgreich einer in Österreich registrierten Marke entgegen gehalten werden könnten.

9.2 Der OGH bestätigte die abweisenden Provisorialentscheidungen der Vorinstanzen und betonte zunächst, dass die mit der Gegenäußerung vorgelegten Bescheinigungsmittel (für eine allfällige ältere Priorität der klägerischen Unternehmenskennzeichen) nicht berücksichtigt werden konnten, da die E des Erstgerichtes (am selben Tag des Einlangens) bereits der Geschäftsstelle zur Ausfertigung abgegeben wurde.

Demzufolge sei vom bescheinigten Sachverhalt auszugehen, der eine ältere Priorität der Beklagten an den strittigen Kennzeichen erkennen ließ. Dies gleichwohl unter der zwingenden Voraussetzung, dass die Beklagten nach dem im Kennzeichenrecht geltenden Schutzland- bzw. Territorialitätsprinzip über inländische Kennzeichenrechte an den Domains verfügten. Dafür reichte der langjährige Betrieb einer deutschsprachigen Website aus, über die ein „reger Geschäftsverkehr“ abgewickelt wurde. Die Beklagten hatten so eine Vielzahl von Personen vermittelt und konnten zahlreiche Unternehmen als Kunden akquirieren. Die Datenbank der Beklagten wies im Jahr 2005 ca. 300 Bewerber aus Österreich auf, im Jahr 2000 wären es immerhin bescheinigte 160 Bewerber gewesen. Dadurch verfügten die Beklagten über schutzfähige Unternehmenskennzeichen iSd § 9 Abs 1 UWG auch mit Wirkung für Österreich.

9.3 Nach zutreffender Auffassung des OGH ist auch bei der rechtsbegründenden Benutzung von Internet-Domains das im Kennzeichenrecht herrschende *Schutzlandprinzip* zu berücksichtigen. Demzufolge erfordert die Entstehung eines Kennzeichenschutzes nach § 9 UWG, § 80 UrhG oder § 43 ABGB eine spürbare Ingebrauchnahme der Domain im österreichischen Inland. Nach Ansicht des Höchstgerichtes soll dafür der

im Ausland eingerichtete Betrieb einer geschäftlichen Website in deutscher Sprache mit Kundenbezug zu Österreich genügen.

Diese Ansicht vermag nicht zu überzeugen: Die beklagten Parteien bewarben – unstreitig – seit 2002 auf ihrer Internetseite mehrere Leistungen, die nicht selbst mit dem Kennzeichen „jobcafe.de“ versehen sind. Die Leistungen sind vielmehr mit dem anderweitigen Begriff „Jobbörse“ („ein Service der Jobbörse“) gekennzeichnet, der auch dem Firmennamen der Erstbeklagten entspricht. Damit fehlt die eindeutige Zuordnung des Dienstleistungsangebotes zum Kollisionszeichen. Die Begründung eines Kennzeichenrechts zugunsten der beklagten Partei auf diesem Wege, das noch dazu „für den gesamten deutschsprachigen Wirtschaftsraum“, wie es noch das Rekursgericht postulierte, gelten soll, ist ausgeschlossen.<sup>54)</sup>

Das Zeichen der Beklagten „www.jobcafe.de“ wurde weder für ein bestimmtes Produkt/Leistung benutzt, noch als Marke für eine bestimmte Ware/Dienstleistung eingetragen. Dennoch lässt der OGH – aufgrund des als bescheinigt anzunehmenden Sachverhalts – die vom Rekursgericht dargelegten Anforderungen an den Erwerb einer Benutzungsmarke (Unternehmenskennzeichen) als erfüllt gelten.

Nach Auffassung des BGH<sup>55)</sup> entsteht das Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens frühestens mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs. Das ist dann nicht der Fall, wenn die an sich unterscheidungskräftige Domain ausschließlich als Adressbezeichnung (im WWW) verwendet wird. Dann nehmen die beteiligten Verkehrskreise nämlich bloß an, es handelt sich bei der Domain um eine Angabe, die – ähnlich wie eine Telefonnummer – den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist, m.a.W. die Domain muss kennzeichenmäßig verwendet werden, um bestimmte Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens bzw. das Unternehmen selbst herkunftsmäßig hervorzuheben.

Für die rechtsbegründende Benützung von Domains muss ein hinreichender Inlandsbezug vorliegen. Das kennzeichenrechtlich geschützte Produkt/Leistung muss in einem Land, in dem es online abgerufen werden kann, spürbar vermarktet werden. Für die behaupteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche (hier der beklagten Parteien) ist auf Grund des Schutzlandprinzips von diesen nachzuweisen, dass das entsprechende Kennzeichen im Inland geschützt ist nach dem hiesigen Kennzeichenrecht, gegenständlich also, dass die beklagten Parteien über unregistrierte Kennzeichenrechte für den Begriff „Jobcafe“ in Österreich verfügen. Die vom Erstgericht getroffene Feststellung, dass mit Stand Februar 2005 die Erstbeklagte 327 Bewerber aus Österreich in ihrer Kartei führte, reicht dafür keineswegs aus. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die österreichische Domain „jobcafe.at“ nicht der vorbestehenden Firma oder dem vorbestehenden Namen der erstbeklagten Partei entspricht. Damit ist geradezu ausgeschlossen, zumindest aber fraglich, ob der Verkehr die Domain überhaupt als Unternehmenskennzeichen der

beklagten Parteien versteht. In diesem Fall fehlt der Domain nämlich die diesbezügliche Kennzeichenfunktion.

## 10. bioking.at (Urteilsveröffentlichung)

10.1 Der VKI klagte – mit Unterstützung des BMSG – auf Unterlassung von 18 gesetzwidrigen AGB-Klauseln und begehrte die Urteilsveröffentlichung auf der Webseite des Beklagten mit der Internetadresse www.bioking.at oder, sollte der Beklagte seine Internetadresse ändern, auf der Webseite, die anstelle der genannten verwendet würde. Das Erstgericht gab dem Unterlassungsbegehren statt, wies das Veröffentlichungsbegehren jedoch zur Gänze ab, denn der Beklagte hatte nämlich sein Unternehmen in der Zwischenzeit verkauft und war nicht mehr als Inhaber der genannten Domain registriert. Eine Veröffentlichung auf seiner eigenen Website war damit nicht mehr möglich. Der Kläger hätte ab Kenntnis des neuen Inhabers die Veröffentlichung auf dessen Webseite (mit der selben Internetadresse) begehren müssen.

Der VKI berief erfolgreich gegen die Abweisung des Veröffentlichungsbegehrens und im Kostenpunkt, der klagstattgebende Teil der Entscheidung wurde rechtskräftig.

Der OGH hatte letztlich zu entscheiden, inwieweit die Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung auf einer Website erteilt werden könnte, deren Betreiber nicht der Beklagte, sondern ein außenstehender Dritter war, sowie ob ein auf Urteilsveröffentlichung in einer Website gerichtetes Begehren den aktuellen Betreiber dieser Website zu enthalten hätte oder ob die Bezeichnung der Website und der zu ihr führenden Internetadresse hierfür genügte.

10.2 Das Höchstgericht bestätigte das Urteil des OLG Innsbruck, das den klagenden VKI zur Veröffentlichung des obsiegenden Urteils auf der Webseite ermächtigte, die die beanstandeten gesetzwidrigen AGB enthielt, ohne dass es darauf ankommt, wer aktueller Betreiber der Webseite wäre.

Nach Auffassung des OGH muss ein auf Urteilsveröffentlichung im Internet gerichtetes Begehren den aktuellen Betreiber der Website nicht enthalten. Es genügt die bloße Bezeichnung der Website samt zugehöriger Internetadresse. Den jeweiligen, von den Streitparteien durchaus verschiedenen Website- bzw. Domaininhaber trifft analog § 25 Abs 7 UWG ein entsprechender Kontrahierungszwang. Ein Verstoß gegen § 405 ZPO ist damit nicht verbunden.

10.3 Die Entscheidung stellt das erste oberstgerichtliche Judikat zur Frage dar, inwieweit die Ermächti-

54) Vgl. *Omsels*, Die Kennzeichenrechte im Internet, GRUR 1997, 328, 329, 330; vgl. auch *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> (2001), § 3 Rz 312.  
55) 22.7.2004, I ZR 135/01 – soco.de, JurPC Web-Dok 19/2005.

gung zur *Urteilsveröffentlichung* auf einer *Webseite* erteilt werden kann, deren *Betreiber nicht der Beklagte, sondern ein außenstehender Dritter* ist.

§ 25 Abs 3 UWG enthält lediglich eine Ermächtigung der obsiegenden Partei, das über die Klage ergehende Urteil auf Kosten ihres Gegners zu veröffentlichen. Eine unmittelbare Leistungspflicht des Beklagten im Sinne der Besorgung der Veröffentlichung ist im Gesetz – mag man dies nun für einen Redaktionsfehler halten oder nicht – ausdrücklich nicht vorgesehen. Der Wortlaut des Gesetzes ist eindeutig einschränkend. § 25 Abs 7 UWG verpflichtet den Medieninhaber, die Urteilsveröffentlichung einzuschalten. Voraussetzung dafür ist ein vollstreckbarer, die obsiegende Partei zur Urteilsveröffentlichung ermächtigender Titel und ein zivilrechtlicher Auftrag der obsiegenden Partei an den Medieninhaber. Diese Bestimmung bezieht sich auf alle Veröffentlichungsansprüche nach § 25 UWG, also auch auf den Fall des § 25 Abs 3 UWG. Im Hinblick auf diese *lex specialis* braucht § 46 Abs 1 Z 2 MedienG nicht herangezogen werden.<sup>56)</sup>

Mit Inkrafttreten der MedienG-Novelle 2005, BGBl I 2005/49, am 01.07.2005 sind auch die Websites in den ausdrücklichen Anwendungsbereich des österreichischen Mediengesetzes einbezogen worden. Die alte Definition des Medieninhabers wurde durch eine Neufassung des § 1 Abs 1 Z 8 MedienG ausdrücklich um Anbieter von Content im Internet erweitert. Bei der Definition des Medieninhabers stellt der Gesetzgeber bei elektronischen Medien allgemein auf den inhaltlichen Gestalter und Verbreiter des jeweiligen Angebots ab.<sup>57)</sup> Unter dem Begriff des Medieninhabers fallen auch jene, die das elektronische Medium inhaltlich gestalten und dessen Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgen oder veranlassen.

Die Veröffentlichungsermächtigung in einen direkt durchsetzbaren Veröffentlichungsanspruch des obsiegenden Klägers gegenüber einem nicht am Rechtsstreit beteiligten Dritten, der zufällig Medieninhaber der Website ist, zu erstrecken, ist durch den Wortlaut des § 25 Abs 3 UWG nicht gedeckt. Allerdings kann gegenüber dem Dritten als Medieninhaber iSd § 1 Abs 1 Z 8 MedienG idR die Bestimmung des § 25 Abs 7 UWG geltend gemacht werden, weshalb es des Rückgriffs auf die ausdehnende Auslegung des § 25 Abs 3 UWG gar nicht bedarf.

## 11. hotspring.at (Domain-Grabbing; Beweislast)

11.1 Die Klägerin produzierte und vertrieb seit den 1970er Jahren transportable Whirlpools („Spas“) unter der in vielen Staaten geschützten Marke „HotSpring“, die seit 25.10.2001 als Gemeinschaftswortmarke und österreichischen Wortmarke (ua) für transportable Bäder in Form beheizter Schwimmbecken eingetragen wurde. Die Klägerin verfügte über die Domain „hot-spring.com“. Ihre europaweiten Vertriebspartnern verfügten über Domains mit der Second Level Domain „hot-spring“ und der jeweiligen Landeskennung als Top Level Domain (z.B. „hot-spring.de“ in Deutschland).

Der Firmengründer und ehemalige Geschäftsführer der beklagten Partei war ein ehemaliger Vertriebspartner der Klägerin, der ab 1993 selbst oder durch verschiedene Firmen mit der Klägerin zusammenarbeitete. Am 16.10.1998 wurde die strittige Domain „hot-spring.at“ auf eine seiner damaligen Firmen eingetragen und schließlich am 14.12.2000 auf die beklagte GmbH übertragen. Am 22.5.2002 wurde über das Vermögen der Beklagten das Konkursverfahren eröffnet. Der Masseverwalter teilte der Klägerin mit, dass die Domain bereits im April 2002 und damit vor Eröffnung des Konkursverfahrens auf eine andere Firma (W-GmbH) übertragen worden wäre. Die Beklagte war aber nach dem „Registerauszug“ der österreichischen Domain-Vergabestelle nach wie vor Inhaberin der strittigen Domain, da die NIC.AT GmbH eine Übertragung der Domain aufgrund des durch die Klägerin am 6.8.2002 erwirkten Wartestatus 2 abgelehnt hatte.

Die Klägerin begehrte – neben der in erster Instanz rechtskräftig abgewiesenen – Domainübertragung, es „der Beklagten zu verbieten, die Domain hot-spring.at zu registrieren und/oder deren Registrierung aufrecht zu erhalten, sowie die Beklagte schuldig zu erkennen, in die Löschung der Registrierung der Domain einzuwilligen“, mit der Begründung es läge sittenwidriges Domain-Grabbing vor. Die erste Instanz gab teilweise statt, die Berufungsinstanz wies zur Gänze ab.

11.2 Das Höchstgericht gab dem klägerischen „Unterlassungsanspruch“ Folge und stellte das Ersturteil wieder her. Die Beklagte als aktuelle Inhaberin der strittigen Domain – und damit passiv klagslegitimiert – hätte das sittenwidrige Domain-Grabbing ihres ehemaligen Geschäftsführers zu verantworten. Abzustellen wäre auf den Zeitpunkt des Domainerwerbs (hier: 14.12.2000), zu dem die von § 1 UWG verlangte Behinderungsabsicht bestand. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin bewiesen, dass ihre frühere Vertriebspartnerin die Domain nach Auflösung des Vertriebsvertrags der Beklagten übertrug. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin ihrer früheren Vertriebspartnerin bereits untersagt, im Internet ihre Logos, Namenssymbole, Designs und Marken zu verwenden. Der Beklagten war dies bekannt, da ihr (damaliger) Geschäftsführer auch Geschäftsführer der Vertriebspartnerin der Klägerin war und ihr sein Wissen zuzurechnen wäre. Der Beklagten war es demgegenüber nicht gelungen, ein nachvollziehbares Eigeninteresse an der Übertragung darzulegen, wozu sie nach der Beweislastverteilung in Domain-Grabbing-Fällen verpflichtet gewesen wäre. Damit war davon auszugehen, dass die Beklagte die Domain in der Absicht erworben hatte, die Klägerin daran zu hindern, gleich wie in anderen Staaten auch in Österreich mit ihren Produkten unter einer Domain auffindbar zu sein, die aus der Marke der Kläge-

56) OGH 26.2.1991, 4 Ob 10/91, ecolex 1991, 403 = MR 1991, 244 = ÖBl 1991, 117 = SZ 64/16 = wbl 1991, 238 (*Schuhmacher*).

57) Vgl *Anderl*, Das neue Mediengesetz, ecolex 2005, 701; *Zöchbauer*, Mediengesetz – MedienG-Nov 2005, 11.

rin und der Landeskenntung gebildet wurde. Die darin liegende Behinderung eines einheitlichen Internetauftritts wäre durchaus geeignet, die Wettbewerbsposition der Klägerin mehr als nur unerheblich zu beeinflussen.

11.3 Mit der Registrierung einer Domain wird nur dann sittenwidrig iSd § 1 UWG gehandelt, wenn der Erwerber der Domain damit auch beabsichtigt, den Zeicheninhaber in wettbewerbswidriger Weise zu behindern. Im Vordergrund steht das Fehlen eines sachlichen Grundes für die Registrierung.<sup>58)</sup> Unter Anwendung dieser Grundsätze gelangt das Höchstgericht folgerichtig zu den *wesentlichsten Leitsätzen der Domain-Grabbing-Judikatur*.<sup>59)</sup>

- Ein Verstoß gegen § 1 UWG unter dem Aspekt des Domain-Grabbing setzt voraus, dass der Verletzer bei Reservierung und Nutzung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt hat. Das subjektive Tatbestandselement der Vermarktungsabsicht oder Behinderungsabsicht muss bereits im Zeitpunkt der Registrierung (oder des Rechtsübergangs im Fall einer Übertragung der Domain) vorliegen; diese Absicht muss das überwiegende, wenn auch nicht das einzige Motiv zum Rechtserwerb sein. Aus Anlass der Registrierung fremder Kennzeichen als Domain mit Vermarktungsabsicht oder Behinderungsabsicht wird ein Wettbewerbsverhältnis ad hoc begründet.
- Da das Vorliegen des subjektiven Tatbestandselements beim Domain-Grabbing wie jede im Inneren gebildete Willensrichtung für den Kläger im Einzelfall oft nur schwer nachweisbar ist, der Vorsatz sich aber aus Indizien ergeben kann, muss es genügen, dass der Kläger einen Sachverhalt beweist (bescheinigt), aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Rechtserwerb an einer Domain erkennbar ist. Dies wird etwa dann der Fall sein, wenn die gewählte Domain gleich lautend mit dem Kennzeichen eines Dritten ist, hingegen mit dem eigenen Namen oder der eigenen Tätigkeit des Beklagten in keinerlei Zusammenhang steht.

Gerade der von der österreichischen Rsp geforderte Nachweis der Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt der Domainregistrierung<sup>60)</sup> ist für den Verletzten nur sehr schwer zu erbringen. Insoweit gewährt der OGH eine Erleichterung, als prima facie das erwiesene Fehlen eines sachlichen Grundes für die Registrierung der strittigen Domain zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des potentiellen Grabbers führt.

Der vorliegende Fall verdeutlicht mE einmal mehr, dass das Domain-Grabbing mE weitgehend dem Tatbestand der „bösgläubigen Markenmeldung“ gem § 34 MSchG<sup>61)</sup> entspricht. Domain-Grabbing begeht demzufolge, wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs eine Domain bösgläubig anmeldet bzw. sonst wie erwirbt. Die bösgläubige Domainanmeldung (kurz: Domain-Grabbing) erfasst analog der sittenwidrigen Markenmeldung all jene Fälle, die als rechtsmissbräuchlicher oder sittenwidriger Domainerwerb zu qualifizieren sind.<sup>62)</sup> Im Einzelnen lassen sich aus den Wur-

zeln des Behinderungswettbewerbes und der sittenwidrigen Markenmeldung die einzelnen Tatbestandsmerkmale gewinnen.<sup>63)</sup>

## 12. steirerparkett.de, steirerparkett.ch (Wortbildmarke; Unterscheidungskraft)

12.1 Die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin produzierten und vertrieben seit 1997 unter der Bezeichnung „Steirer Parkett“ Parkettböden in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in 27 weiteren Ländern. Sie verfügte seit 1997 über die Domain „steirerparkett.at“ und war Inhaberin der seit 21.1.1997 geschützten Wortbildmarke mit dem Wortteil „Steirer Parkett, das Original“.

Die beklagten Parteien vertrieben ebenfalls Parkettböden und kannten die Firma und die Domain der Klägerin. Im Jahr 2000 ließ die Erstbeklagte die später strittigen Domains „steirerparkett.de“ und „steirerparkett.ch“ für sich registrieren. Die zugehörigen Internetadressen wurden automatisch auf die „Hauptdomain“ der Beklagten „weitzerparkett.at“ durchgeschaltet.

Gestützt auf ihre prioritätsältere Wort-Bild-Marke, Namens- und sonstige Kennzeichenrechte, auf den Vorwurf sittenwidrigen Domain-Grabblings nach § 1 UWG sowie wegen Irreführung nach § 2 UWG beantragte die Klägerin die Erlassung einer einstweiligen Verfügung. Die beiden Unterinstanzen gaben dem auf Unterlassung gerichteten Sicherungsantrag statt.

12.2 Der OGH wies das Sicherungsbegehren ab und verneinte eine Schutztauglichkeit der klägerischen Bezeichnung „steirerparkett“, die sich aus den Wörtern „Steirer“ und „Parkett“ zusammensetzte. Durch ihre Verbindung entstand keine eigenartige sprachliche Neubildung, die anders verstanden würde als die Summe ihrer Bestandteile und daher geeignet wäre, als (betrieblicher) Herkunftshinweis zu wirken. „Steirer“ würde auch in der Verbindung mit „Parkett“ als Hinweis auf die geografische Herkunft und nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden; die Bedeutung von Parkett als Bezeichnung (auch) eines getäfelten Fußbodens bliebe gleich. Dass die Klägerin für die Bezeichnung „Steirerparkett“ Verkehrsgeltung erreicht hätte, war weder behauptet noch bescheinigt. Damit fehlte es aber auch – so die Höchststrichter – an den Vor-

58) Vgl. *Viefhues*, Kennzeichenrecht in: *Hoeren*, Handbuch Multi-Mediarecht, Teil 6 Rz 155 ff; *Stockinger/Kranebitter*, Kriterien für den rechtmäßigen Gebrauch von Internet-Domain-Bezeichnungen, MR 2000, 3 mwN.

59) Instrukktiv zusammengefasst von *Griß*, Neue Medien und „altes“ Wettbewerbsrecht, SachV 2003/1, 1, 2.

60) Deutlich OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i – gewinn.at, ecolex 2001, 128 (*Schanda*) = EvBl 2001/20 = GRURInt 2001, 468 = MMR 2001, 307 (*Schanda*) = MR 2000, 322 = ÖBl 2001, 26 (*Schramböck*) = RdW 2001/32, 21 = wbl 2000/87.

61) Vormals: „Sittenwidrige Markenmeldung“ nach § 34 MSchG idF vor der Marken-Nov 1999, BGBl I 1999/111.

62) Vgl. *Nauta*, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 mwN.

63) Eingehend dazu nunmehr *Thiele* in *Kucsko* (Hg), markenschutz (2006), 638 ff mwN.

aussetzungen des geltend gemachten Namensschutzes nach § 43 ABGB iVm § 9 UWG.

12.3. Die im Provisorialverfahren ergangene Entscheidung knüpft an die bisherige Rsp<sup>64</sup>) zur fehlenden Unterscheidungskraft in Domainstreitigkeiten an. Unter Bezugnahme auf die jüngste Eintragungspraxis des Europäischen Markenamtes<sup>65</sup>) ist die vom OGH attestierte Schutzuntauglichkeit naheliegend. Zeichenbestandteile, die eine geografische Herkunftsangabe beinhalten, sind nämlich dann beschreibend, wenn im Hinblick auf die beanspruchten Waren die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, dass die betreffenden Waren von diesem Ort stammen. Es kommt nicht darauf an, ob das Zeichen in dieser Bedeutung grammatikalisch korrekt gebildet ist. Die Verbraucher werden bei dem Zeichen „Steirer Parkett“ einen direkten Bezug zu dem Bundesland Steiermark herstellen und es somit lediglich als eine Angabe der geografischen Herkunft der getäfelten Holzfußböden verstehen.

Schließlich verneinten die Höchstrichter – ebenfalls völlig zutreffend – unlauteres Domain-Grabbing, da die Beklagten ein eigenes rechtliches Interesse am seinerzeitigen Erwerb der Domains bescheinigen konnten. Nach den getroffenen Feststellungen hatten die Beklagten im Zeitpunkt der Registrierung mit der Klägerin zusammengearbeitet und deren Produkte vertrieben. Das schloss es jedenfalls nicht aus, dass die Beklagten die Domains erworben hatten, um die Produkte der Klägerin zu vertreiben. Es war der Klägerin daher nicht gelungen, im Provisorialverfahren einen Sachverhalt zu bescheinigen, der den Vorwurf des sittenwidrigen Domain Grabblings rechtfertigte.<sup>66</sup>)

### 13. austrian.at (Domain-Grabbing; Beweislastverteilung)

13.1 Das klagende Luftfahrtunternehmen, Austrian Airlines Österreichische LuftverkehrsAG, beanspruchte die strittige Domain „austrian.at“ für sich. Der Beklagte hielt unter der zugehörigen Website über fünf Jahre hindurch keine eigenen Inhalte bereit, sondern nur den Hinweis auf die durch einen Provider erfolgte Registrierung (sog. „Domain-Parking“). Stattdessen bot er die Domain über eine Domainbörse zum Kauf an. Gestützt auf ihre Firmen- und (bekannten) Markenrechte an „Austrian Airlines“ sowie auf die Behauptung sittenwidrigen Domain-Grabblings brachte die AUA Klage ein.

13.2 Das Höchstgericht bestätigte die Klagsstattgabe durch die Unterinstanzen und führte zunächst unter Bezugnahme auf Vorjudikatur<sup>67</sup>) aus, dass es sich beim Domain-Grabbing um eine Form des sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs handelte.

Die (festgestellte) Tatsache, ob und wie der Beklagte die Domain genutzt hatte, ließ durchaus Rückschlüsse auf sein Interesse an der Domain und damit auf (un-)lautere Motive bei deren Erwerb zu. Das Erstgericht konnte nicht feststellen, zu welchem Zweck der Beklagte die Domain registrieren ließ. Hätte der Beklagte bewiesen, dass er die Domain im Anschluss an die

Registrierung oder jedenfalls noch vor seinem Kaufanbot an die Klägerin für eine Website verwendet hatte, so hätte dies darauf schließen lassen, dass der Beklagte die Domain nicht in Behinderungsabsicht, sondern aus lauterer Motiven erworben hätte.

13.3. Die vorliegende Entscheidung betont einmal mehr die Beweislastverteilung beim Domain-Grabbing, wonach es für die Behinderungsabsicht im Zeitpunkt des Domainerwerbs, die idR vom Kläger zu beweisen ist, ausreicht, dass er einen Sachverhalt beweist, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des beklagten Grabbers am Rechtserwerb der Domain erkennbar ist.<sup>68</sup>) Ob der Umstand, dass der Beklagte die Domain erst fünf Jahre nach ihrer Registrierung zum Kauf angeboten hat, eine Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt des Domainerwerbs ausschließt, richtet sich nach den Umständen des zu beurteilenden Falles, und konnte in concreto vom Beklagten nicht zu seinem Vorteil genutzt werden.

Den Einwand des Beklagten, die Klägerin hätte über Jahre die Fremdregistrierung geduldet, sodass sich ihr Klagebegehren nunmehr als Rechtsmissbrauch darstellen würde, wies der OGH völlig zutreffend unter Hinweis darauf zurück, dass die unlauteren Motive der Rechtsausübung die lauterer Motive eindeutig überwiegen müssen.<sup>69</sup>) Auch zu dieser Frage richtete sich die Beurteilung nach den Umständen des jeweiligen Anfalls, wobei eine grobe Fehlbeurteilung durch das Berufungsgericht keinesfalls bestand.

### 14. Zusammenfassung

Die namens- und kennzeichenrechtliche Einordnung der Internet Domains schreitet weiter zügig voran. Nach über 80 Entscheidungen seit 1998 bereitet allerdings die Anwendung des § 43 ABGB und des § 9 UWG immer noch so manches Kopfzerbrechen. Nach Auffassung des BGH<sup>70</sup>) steht z.B. im Fall von Gleichnamigen der Domainname demjenigen zu, der den Namen als erster

64) Deutlich OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – autobelehnung.at, pfandleihanstalt.at, JUS Z/3774 = EvBl 2004/158 = MR 2004, 374 (Thiele) = RdW 2004/408, 461 (Fraiss); 13.2.2001, 4 Ob 316/00z – immobilienring.at, = ecolx 2001/157, 461 (Schanda) = JUS Z/3182 = ÖBl 2002/9, 81 = wbl 2001/230, 335 (Thiele).

65) HABM 5.4.2005, R 1037/2004-2 – Österreicher Quelle, GRUR 2005, 682.

66) Ähnlich OGH 13.11.2001, 4 Ob 260/01s – obertauern.at, ecolx 2002/109, 269 (Schanda); 14.5.2001, 4 Ob 106/01v – adnet.at I, ecolx 2001/282, 757 = MR 2001, 408 = ÖBl 2002/34, 164.

67) OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – autobelehnung.at, pfandleihanstalt.at, JUS Z/3774 = EvBl 2004/158 = MR 2004, 374 (Thiele) = RdW 2004/408, 461 (Fraiss).

68) Grundlegend OGH 12.6.2001, 4 Ob 139/01x – taeglichalles.at, ecolx 2001/351, 923 (Schanda) = K&R 2002, 52 (Thiele) = MR 2001, 245 (Korn) = RdW 2001/751, 737 = wbl 2001/319, 540.

69) Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB § 1295 Rz 22 mwN.

70) Jüngst 23.6.2005, I ZR 288/02 – hufeland.de, JurPC Web-Dok 5/2006; 9.6.2005, I ZR 231/01 – segnitz.de, JurPC Web-Dok 7/2006.

für sich hat registrieren lassen. Es gilt insoweit das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität der Registrierung, das nur unter besonderen Umständen der Berühmtheit eines Namensträgers zurücktritt. Der OGH<sup>71)</sup> ist von dieser klaren, leicht handhabbaren – auf die virtuelle Priorität abstellenden – Regel zugunsten der z.T. schon jahrelangen Domaininhabern weit entfernt.

Demgegenüber hat der OGH inzwischen ein äußerst abgewogenes, feingliedriges Zusammenspiel zwischen prozessualer Beweislast sowie subjektiven und objektiven Tatbestandselementen des materiellen

Rechts entwickelt, das dem Domain-Grabbing als bösgläubigem Domainerwerb mit seinen dogmatischen Wurzeln<sup>72)</sup> in § 1 UWG und § 34 MSchG bestens gerecht wird.

---

71) Vgl 8.2.2005, 4 Ob 226/04w – omega.at, ecolex 2005/403, 849 (Braunböck) = JUS Z/3973 = JUS Z/3974 = MR 2005, 493 (abl Thiele) = ÖBl 2005/40, 178 (zust Gamerith) = RdW 2005/562, 489 m Anm Fraiss, RdW 2005, 469 = wbl 2005/157, 286.

72) Dazu näher Thiele in Kucsko (Hg), marken.schutz, 638 ff mwN.

