

Österreichische Domainjudikatur des Jahres 2008

von Clemens Thiele

Das erste Hundert ist entschieden!

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der im Jahr 2008 ergangenen höchstgerichtlichen Judikatur in Domainstreitigkeiten. Dabei wird versucht, die oberstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen

Zusammenhang des Kennzeichen- und Lauterkeitsrechts einzuordnen.

In chronologischer Reihenfolge wird z.T. in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf folgende Judikate eingegangen:¹⁾

Gericht	Datum	Geschäftszahl	Kurzbezeichnung	Fundstelle
OGH	11.03.2008	4 Ob 38/08d	salzburg24.at	jusIT 2008/40, 92 (Thiele) = ÖBI-LS 2008/104 = ÖBI-LS 2008/117 = RdW 2008/547, 585
OGH	08.04.2008	17 Ob 1/08h	feel.at	ecolex 2008/385, 1038 (Schumacher) = jusIT 2008/99, 212 (Thiele) = MR 2008, 318 (Streit/Jung) = wbl 2008/195, 400
OGH	20.05.2008	4 Ob 47/08b	gewerbeverein.at	ecolex 2008/384, 1037 (Schumacher) = jusIT 2008/80, 174 (Thiele)
OGH	20.05.2008	17 Ob 9/08k	eltern.at	ÖBI-LS 2008/161 = ÖBI-LS 2008/167
OGH	09.06.2008	17 Ob 14/08w	cityforum.eu	jusIT 2008/81, 175 (Thiele)
OGH	23.09.2008	17 Ob 29/08a	5htp.at II	nv
OGH	14.10.2008	17 Ob 33/08i	happykauf.at	nv
OGH	18.11.2008	17 Ob 17/08m	reifen.eu	jusIT 2009/3, 11 (Thiele) = lexitec 2008/05, 30 (Thiele) = MR 2008, 400 (Koukal/Höhne) = wbl 2009/148 (Thiele)

1. salzburg24.at (Domain-Grabbing; fehlende Unterscheidungskraft; Verkehrsgeltungsnachweis)

Nach Auffassung der österreichischen Gerichte stellt die Bezeichnung „Salzburg“ auch in der Form „salzburg.com“ keinen unterscheidungskräftigen Herkunftshinweis auf das (elektronische) Angebot der Tageszeitung „Salzburger Nachrichten“ und ihr millionenfach genutztes Internetangebot dar. Es besteht daher weder ein kennzeichen- noch ein lauterkeitsrechtliches Verbot für die Online-Zeitung der Vorarlberger Nachrichten, ihre neue Webpräsenz auf der Domain „salzburg24.at“ aufzubauen.

1.1. Die Klägerin verbreitete Nachrichten mit der Tageszeitung „Salzburger Nachrichten“ und über das Internetportal „www.salzburg.com“. Sie war seit zumindest 18.1.1997 Inhaberin der Domain „salzburg.com“. Ihre Website war in den Farben blau und weiß gestaltet. Sie weist das Logo „Salzburger Nachrichten“ auf, darunter befindet sich der kleine Schriftzug „www.salzburg.com“. Die Website war nicht nur in Salzburg, sondern in ganz Österreich und darüber hinaus bekannt, weil sie von der Klägerin seit vielen Jahren beworben, gepflegt und betrieben wurde. Im Monat

August 2007 wurde sie mehr als 13,4 Millionen Mal aufgerufen.

Die Beklagte gehörte zur Firmengruppe jener Gesellschaft, die Medieninhaberin der „Vorarlberger Nachrichten“ war. Sie war Inhaberin der Domain „salzburg24.at“. Das Layout ihrer Website unter der zugehörigen Internetadresse unterschied sich von jenem der Website der Klägerin. Die Beklagte verwendete die Farben schwarz und gelb und den Schriftzug „SALZBURG24“ als Logo. Die Beklagte kündigte auf ihrer Website an, ab November 2007 „live dabei zu sein“. Zum „Launch“ der Website lud sie Gäste ein. Dabei wies sie darauf hin, dass „salzburg24.at“ das Online-Portal für alle Salzburgerinnen und Salzburger sei, auf dem schneller als anderswo über das Geschehen im Land informiert würde. „salzburg24.at“ wäre das umfassendste Multime-

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

1) Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht des 4. und des 17. Zivilsenats des OGH ist der 31.12.2008. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <http://www.eurolawyer.at> abrufbar.

dia-Angebot im Land und biete alles aus einer Hand – ein gebündeltes Angebot an Infos & News, Downloads, Uploads, Communities, Blogs, Jobs, Autos, Immobilien, ...

Mit der Behauptung, die Beklagte verwendete die Internetdomain „www.salzburg24.at“ in der verwerflichen Absicht, die Bekanntheit ihres Internetportals „www.salzburg.com“ für sich auszunutzen, begehrte die Klägerin – gestützt auf §§ 1, 9 UWG und § 80 UrhG –, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten, ein Internetportal mit der Internetadresse „www.salzburg24.at“ oder einer ähnlichen, zur Verwechslung geeigneten Internetadresse zu verwenden.

1.2. Der Antrag auf die begehrte Einstweilige Verfügung wurde in allen drei Instanzen abgewiesen. Der OGH prüfte, ob sich die Klägerin auf den Schutz der Sub-Level-Domain „salzburg“ berufen könnte: Geografische Bezeichnungen sind zwar nicht absolut schutzfähig; es fehlt ihnen aber im Allgemeinen die zur Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens erforderliche Unterscheidungskraft. Sie sind daher nur dann schutztauglich, wenn sie Verkehrsgeltung gewonnen haben, die angesprochenen Verkehrskreise in ihnen also einen eindeutigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erblicken. Dass „Salzburg“ in diesem Sinn als Herkunftshinweis auf die Klägerin und ihre Dienstleistungen verstanden würde, ist nicht bescheinigt. Es besteht daher keine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr. Das Höchstgericht differenziert schließlich den vorliegenden Fall von jenem um die Domain „tirolcom.at“.²⁾ Dort hat nämlich die Beklagte die gesamte Domain der Klägerin (tirol.com) ohne nachvollziehbaren Grund in ihre eigene Sub-Level-Domain übernommen (tirolcom.at). Damit sei die Domain der Beklagten jener der Klägerin bei einer auch die Top-Level-Domain einbeziehenden Gesamtbetrachtung weit ähnlicher als hier; zudem wies der Inhalt der von der Beklagten betriebenen Website keinen Bezug zur Domain „tirol.com“ auf. Die Annahme von Behinderungs- oder Ausbeutungsabsicht liege daher im vorliegenden Fall nicht nahe.

Die Begründungen der Gerichte sowie das Ergebnis überzeugen mE letztlich nicht. Es ist zwar zutreffend, dass „geografische Angaben“ relativ schutzuntauglich sind, deren Kennzeichenkraft allerdings durch einen Verkehrsgeltungsnachweis hergestellt werden kann.³⁾ So ist die amerikanische Stadt „Reno“ für Schuhe durchaus unterscheidungskräftig, weil sie dafür weder beschreibend noch täuschend ist.⁴⁾ Die Domain „salzburg.com“ für die Dienstleistungen einer (Online-)Zeitung erscheint durchaus schutztauglich, weil die Bezeichnung zur Zeit ihrer Eintragung 1997 (!) nur wenigen in Österreich bekannt war und aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine fantasiehafte Bezeichnung vorlag.⁵⁾

Schließlich kann die lauterkeitsrechtliche Beurteilung nach dem UWG 2007 durchaus zu einem anderen Ergebnis führen, was das Höchstgericht offen gelassen hat. § 2 UWG verbietet nämlich auch den unlauteren „Imitationswettbewerb“.⁶⁾ Warum nämlich die Vorarlberger Nachrichten gerade die regional gefärbte Bezeichnung „salzburg24.at“ gewählt haben, um dem Platz-

hirschen in seiner „home base“ Konkurrenz zu machen, ist mit der Begründung, bloß Rund-um-die-Uhr Berichterstattung aus Salzburg zu machen, nur unzureichend erklärt.

Versäumt hat das Höchstgericht, auch zur Bedeutung von Top-Level-Domains bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit Stellung zu nehmen, obwohl der Fall Gelegenheit dazu geboten hätte.⁷⁾

2. feel.at (Unterscheidungskraft; bösgläubige Marken-anmeldung; Verwechslungsgefahr)

Auch schwache Zeichen (hier: FEEL/FEELING) werden jedenfalls dann verletzt, wenn die Marke 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.

2.1. Die spätere Klägerin war ausschließliche Lizenznehmerin der österreichischen Wortmarke Nr 232.749 „FEELING“, geschützt für Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder und Felgen für Fahrzeuge (mit Priorität vom 20.12.2005), und der prioritätsgleichen Gemeinschaftsmarke Nr 5.150.032 „FEELING“, geschützt für Fahrzeuge und deren Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, sowie für Räder für Fahrzeuge.

Die später Beklagte vertrieb Fahrzeuge der Marke VOLVO in Österreich. Sie bot seit 2006 einen Pkw unter der Bezeichnung „Volvo C70“ an. Bei der Bewerbung dieses Fahrzeugs verwendete sie das Wort „FEEL“ in einer grafischen Gestaltung bestehend aus den – ohne Zwischenraum aneinander gereihten – vier Großbuchstaben des Wortes „FEEL“. Diese Darstellung fand sich in Werbeunterlagen und in Zeitungsinserten für den VOLVO C70 sowie aufgeklebt auf Schaufenstern von VOLVO-Händlern. Dabei wurde jeweils das grafisch gestaltete Wort „FEEL“ und, ausgenommen auf einem Teil der Fensteraufkleber, die Bezeichnung „Volvo C70“ verwendet, wobei „FEEL“ und „VOLVO C70“ voneinander räumlich getrennt waren. So hieß es beispielsweise am unteren Rand der Zeitungsinsertate: „FEEL ist die sinnliche Erfahrung des neuen Volvo C70 ...“. Die Beklagte war darüber hinaus auch Inhaberin der Domain „feel.at“; über die Domain gelangte man auf eine Website, auf der die Beklagte den Pkw VOLVO C70 in der soeben dargestellten Form bewarb.

Die klagende Markenlizenznehmerin begehrte die Erlassung einer Einstweiligen Verfügung, die der

2) OGH 17.10.2006, 4 Ob 185/06v, MR 2007, 103 (krit Thiele).

3) Vgl. dazu Mutz in Kucsko, marken.schutz (2006), 176 ff.

4) OPM 27.1.1988, Om 13/86 – RENO, ÖBl 1989, 73 = PBl 1989, 56.

5) Vgl. OGH 25.5.2004, 4 Ob 45/04b – St Zeno, ÖBl 2004, 271 zur Verwechselbarkeit zwischen „Kinderhotel St. Zeno“ und „Aparthotel Terra Zeno“.

6) Näher dazu bereits Schuhmacher, Die UWG-Novelle 2007, wbl 2007, 557, 559 f.

7) Vgl. LG Köln 8.3.2005, 33 O 343/04 – postbank24.de, JurPC Web-Dok. 3/2006: Verwechslungsgefahr zur Postbank bejaht.

Beklagten verbot, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „FEEL“ sowie damit verwechselbar ähnliche Zeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Teilen und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten, und mit Rädern für Fahrzeuge zu verwenden.

Die ersten beiden Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab und verneinten den kennzeichenmäßigen Gebrauch des Wortes „FEEL“ durch die Beklagte. Dieses Zeichen brächte bloß ein (freihaltebedürftiges) Lebens- und Fahrgefühl zum Ausdruck und würde nicht als Bezeichnung eines Fahrzeugs verwendet; zudem fehlte jegliche Verwechslungsgefahr.

2.2. Das Höchstgericht erließ die beantragte EV und hielt zunächst zum kennzeichenmäßigen Gebrauch einer Marke im geschäftlichen Verkehr fest, dass ein Zeichen dann als rein beschreibend verstanden würde, wenn dieses von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen und dies als beschreibender Hinweis auf das damit verbundene Objekt verstanden werden konnte.

Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Unterlassungsanspruchs auf die Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke berief, hätten die Gerichte nach Art 95 Abs 1 GMV von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen. Die Beklagte hatte die „FEEL-Kampagne“ für ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben erst im Jahr 2006 – also nach dem Prioritätszeitpunkt der klägerischen Marken – begonnen. Ein älteres Recht der Beklagten an der Bezeichnung „FEEL“ war nicht bescheinigt. Die Wortmarke der Klägerin „FEELING“ war geschützt für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Räder und Felgen. Für diese Warengattung wäre nach Auffassung der Höchststrichter das Zeichen ausreichend phantasievoll, keineswegs beschreibend und daher schutztauglich.

2.3. Nach den von der europäischen Rsp⁸⁾ entwickelten Grundsätzen würde das Zeichen „FEEL“ jedenfalls auch als betriebliches Herkunftszeichen benützt und verstanden. Es fand sich blickfangartig auf Werbeunterlagen und in den Schauräumen (Geschäftsräumen) der Beklagten im Zusammenhang mit der Bewerbung einer bestimmten Fahrzeugtype. Es wurde auch als Internetadresse verwendet, die zu einer Website führt, auf der dieses Produkt der Beklagten (der VOLVO C70) mit dem beanstandeten Zeichen beworben wird. Die Typenbezeichnung „VOLVO C70“ hinderte die kennzeichenmäßige Funktion des Zeichens „FEEL“ aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht. Es wäre in der Autobranche üblich, dass Hersteller für ein bestimmtes Fahrzeug mehr als eine Marke benutzen, um auf bestimmte Unter- oder Sondermodelle hinzuweisen.

Schließlich läge gegenständlich auch Verwechslungsgefahr vor, weil im vorliegenden Fall die Marke zwar nicht vollständig in das Eingriffszeichen aufgenommen wurde, sondern das Eingriffszeichen aus einem Teil der Marke bestand, und zwar aus dem Wortstamm des dafür verwendeten englischen Zeitworts. Marke und Eingriffszeichen stimmten daher nicht nur in der ersten Silbe überein, sie hatten auch den gleichen Sinngehalt; beide würden als „fühlen“ verstanden. Einander gegen-

überzustellen wären daher nicht „FEELING“ und „VOLVO C70 FEEL“, sondern „FEELING“ und „FEEL“. Schon aus diesem Grund könnte auch die Bekanntheit der Firmenbezeichnung „VOLVO“ die durch die weitgehende Übereinstimmung von „FEEL“ und „FEELING“ begründete Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Schließlich wäre auch die Wiederholungsgefahr nicht weggefallen, da die Beklagte den Abschluss eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs bislang abgelehnt hätte.

2.4. Bemerkenswert erscheinen die Ausführungen der Höchststrichter zur Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft der Marke „FEELING“ für Autoräder. Angaben sind nur dann beschreibend, wenn der in dem Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann. Dies trifft auf „FEELING“ nicht zu, bedeutet doch dieses Wort der englischen Trivialsprache „Gefühl“ oder „fühlen“ und charakterisiert damit Eigenschaften von Rädern oder Personenkraftwagen generell jedenfalls nicht in offenkundiger Weise.

Die Beklagte verwendet daher den eher allgemein anmutenden Begriff „FEEL“ in Bezug auf Autos nicht beschreibend, sondern markenmäßig. Eine zulässige Markennennung nach Art 5 Abs 2 der Marken-RL⁹⁾ besteht daher nicht, urteilen die Höchststrichter.

Schließlich sind noch einmal tragende Grundsätze der Beurteilung von Kennzeichenstreitigkeiten im Marken-Domain-Bereich in Erinnerung zu rufen:

- Das erkennende Gericht hat selbstständig zu prüfen, ob eine registrierte Marke schutztauglich ist. Es handelt sich um eine reversible Rechtsfrage.
- Das Gericht hat daher auch selbstständig zu beurteilen, ob sich ein Markeninhaber zu Recht auf die zu seinen Gunsten registrierte Marke beruft.
- Wird eine registrierte Marke vollständig in eine andere Marke aufgenommen, ist regelmäßig, und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind, Zeichenähnlichkeit anzunehmen.
- Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn die Marke 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.

8) EuGH 14.5.2002, C-2/00 – Spirit Sun, wbl 2002/204, 316 = ecolex 2002, 945 = ZER 2002/150, 143 = ÖBI 2003/41, 155 = Slg 2002 I 4187; 12.11.2002, C-206/01 – Arsenal, wbl 2003/30, 75 = ZER 2003/316, 62 = ecolex 2003, 472 = Slg 2002 I 10273; 25.1.2007, C-48/05 – Opel, MR-Int 2006, 187 = ecolex 2007/127, 268 (Karl) = ÖBI-LS 2007/87, 67 = wbl 2007/73, 181 = ZER 2007/30, 139; zu letzterem Urteil *Koppensteiner*, Marke und Spielzeug, ecolex 2007, 693.

9) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABI Nr. L 40 vom 11.2.1989, 1 ff; vgl. dazu jüngst *Grünzweig*, Markenverletzung auch ohne kennzeichenmäßige Benutzung? RdW 2008/93, 133, 134 mwN.

- Bei identischen Waren oder Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die (prioritätsältere eingetragene) Marke in dem zusammengesetzten Zeichen – ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen – eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.
- Für den zivilrechtlichen Markenschutz ist die tatsächliche Verwendung der registrierten Marke jedenfalls vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des § 33a MSchG ohne Bedeutung.

Unter Beachtung dieser Leitlinien überrascht die vorliegende, noch in den Unterinstanzen gegenteilig ausgefallene Beurteilung des eingangs geschilderten Sachverhalts nicht.

3. gewerbeverein.at (vertragliche Domainherausgabeverpflichtung des Webdesigners)

Wer als Websigner, Provider oder Privater im Auftrag eines anderen eine Website erstellt, ist nicht nur zur ordnungsgemäßen Werklieferung, sondern auch zur Herausgabe der zugehörigen Wunschdomain (hier: Vereinsname) verpflichtet, sofern er die Domain zunächst auf sich hat registrieren lassen; dies gilt auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, da hierfür eine ergänzende Vertragsauslegung hinreicht.

3.1. Der spätere Beklagte war Funktionär des später klagenden „Österreichischen Gewerbevereins“ und betreute auf werkvertraglicher Basis dessen Website. Der Beklagte verschaffte sich mit Zustimmung des Vereinsobmanns die zugehörige Domain, die er – zunächst – auf sich selbst registrieren ließ. Der Beklagte verrechnete für seine Leistungen unter dem Titel „Erstellen des Webauftritts www.gewerbeverein.at“ einen Pauschalbetrag und erklärte sich gegen eine Bezahlung von weiteren EUR 5.000,- bereit, die nunmehr strittige Domain zu übertragen.

Die Gerichte hatten darüber zu entscheiden, ob der Beklagte die Domain an die klagende Partei durch „Umschreibung“ bei der österreichischen Domain-Vergabestelle heraus geben muss.

3.2. Alle drei Instanzen gaben dem Klagebegehren statt; das Höchstgericht bekräftigte, dass es keines Rückgriffs auf die Grundsätze unlauteren Domain-Grabblings bedurfte, da der Beklagte schon kraft vertraglicher Nebenpflicht zur Übertragung der Domain an den Auftraggeber der Website verhalten war. Bemerkenswert erscheinen die verallgemeinerungstauglichen Ausführungen der Höchstichter, wonach ein EDV-Dienstleister, der mit dem Erstellen eines Internetauftritts unter einer bestimmten Domain beauftragt ist, nach allenfalls ergänzender Vertragsauslegung idR dazu verpflichtet wird, dass neben dem Erstellen der Inhalte auch die Übertragung der Domain geschuldet wird. Eine bloß prekaristische Überlassung der Domain an den Besteller zur Adressierung seiner Website stünde im diametralen Gegensatz zu den Interessen des Kunden.

3.3. Der Entscheidung ist in Begründung und Ergebnis beizupflichten. Die darin vertretene Ansicht entspricht der von einem Teil der Lehre¹⁰⁾ bereits früh vertretenen Auffassung, wonach es für einen „hauptberuflichen“ Internetserviceprovider, der mit der technischen Anmeldung einer Domain für seinen Kunden beauftragt ist, zu den Hauptleistungspflichten gehört, die Domain an den Kunden als registrierten Inhaber zu übertragen. Der Provider hat auch dann keine eigenen Rechte an der Domain, wenn er sich zunächst als Domaininhaber anmeldet. Die Herausgabepflicht besteht nach §§ 366, 1009 ABGB bzw. § 383 UGB. Nichts Anderes gilt im weniger professionellen Bereich der Betreuung einer Vereins-Website.

Abschließend ist zu erwähnen, dass das Höchstgericht die vorliegende Entscheidung zum Anlass genommen hat, die durch Vertragsauslegung gewonnene Domainherausgabeverpflichtung ausdrücklich¹¹⁾ von der fehlenden Quellcodeherausgabeverpflichtung bei der Erstellung von Individualsoftware¹²⁾ abzugrenzen. Ein taugliches Unterscheidungskriterium bleibt der OGH dafür mE allerdings schuldig.

4. eltern.at (Kennzeichenkraft; Domain Grabbing)

Bei dem Zeitschriftentitel „Eltern“ handelt es sich nach Auffassung der österr Gerichte um eine Bezeichnung, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Marken- und titelschutzrechtliche Unterlassungsansprüche gegen den Inhaber der Domain „eltern.de“, der auf der zugehörigen Website eine allgemeine Link-Sammlung anbietet, die erkennbar den Anspruch stellt, weiterführende Informationen zu den verschiedensten Themen vermitteln zu können, scheiden daher aus.

4.1. Im Kennzeichenstreit standen einander der Titel der in Deutschland erscheinenden Zeitschrift der Klägerin „Eltern“ bzw die gleichnamige inländische Marke der Klägerin und die Domain der Beklagten „eltern.at“ gegenüber. Nach dem unstrittigen Sachverhalt wurde ein Internetnutzer nach Eingabe der Domain der Beklagten auf das Internetportal der Beklagten „www.link.at“ weitergeleitet, das eine Vielzahl von Links (unter anderem auch zu den Themenbereichen Eltern, Kinder, Schule & Lernen) enthielt. Ein als Online-Auftritt der Zeitschrift der Klägerin bezeichneter Link führte auch zur Homepage der Klägerin unter der Domain „eltern.de“. Die Beklagte verfolgte die Geschäftsidee, zahlreiche Internetnutzer durch Registrierung möglichst vieler (insbesondere beschreibender oder generischer) Begriffe als Domain zu ihrem Internetportal zu führen, um dort Werbeflächen für Werbekunden vermarkten zu können.

10) Thiele, Internet Provider auf Abwegen – Zur Rechtsnatur der Domainbeschaffung, *ecolex* 2004, 777, 779.

11) Wörtlich T1 zu RS0120121: „lässt sich mit der hier zu entscheidenden Fallgestaltung nicht vergleichen“.

12) So OGH 3.8.2005, 9 Ob 81/04h, RdW 2005/750, 687 = JUS Z/4063 = JBl 2006, 174, 195 (Staudegger) = JUS Z/4054 = MR 2005, 480 = SZ 2005/109.

4.2. Alle drei Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab. Ein Lauterkeitsverstoß durch Benützung einer Domain setzte nach der Rsp¹³⁾ zu § 1 UWG vor und nach der Novelle 2007 die unlautere Absicht im Zeitpunkt der Registrierung voraus, den Inhaber eines älteren Kennzeichens durch die Wahl eines ähnlichen Zeichens für eigene Zwecke des Störers zu behindern. Die bloße Registrierung eines Zeichens als Internet Domain wäre regelmäßig keine Benützung eines Zeichens im Sinne dieser Bestimmung. Maßgebend für die Beurteilung, ob eine Benützung eines Zeichens im Sinne des § 10a MSchG vorlag und ob dadurch Verwechslungsgefahr im Sinne des § 10 Abs 1 Z 2 MSchG begründet würde, wäre vielmehr der Inhalt der Websites. Ein Internetportal mit einer Sammlung weiterführender Links zu den Themenbereichen Eltern, Kinder, Schule und Lernen vermochte keine Verwechslungsgefahr mit der Zeitschrift „ELTERN“ hervorzurufen.

4.3. Die vorliegende Provisoriale bedeutet zunächst ein Festhalten an der bisherigen Rsp¹⁴⁾ zum sittenwidrigen (nunmehr: unlauteren) Domain-Grabbing nach § 1 UWG¹⁵⁾ auch nach der UWG-Nov 2007.¹⁶⁾

Darüber hinaus ruft sie dem aufmerksamen Leser einen früheren Domainstreit ins Gedächtnis, den dieselbe Klägerin – allerdings vor Hanseatischen Gerichten – zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Dem deutschen Urteil¹⁷⁾ lag ein durchaus vergleichbarer Sachverhalt zugrunde:

Das dort beklagte Unternehmen, das sich auf die kommerzielle Vermarktung von Internet-Domains spezialisiert hatte, ließ die Domain „eltern.de“ auf sich eintragen. Nachdem ein eigenes Internet-Projekt unter diesem Namen, mit dem Informationen und Werbemöglichkeiten zum Thema Eltern vorgesehen waren, scheiterte, bot das Unternehmen die Domain „eltern.de“ zur Versteigerung an den Meistbietenden an. Auf diese Aktion wurde der klagende Verlag, der seit den 70er Jahren die Zeitschrift „Eltern“ vertrieb, aufmerksam. Dieser hatte 1978 die Marke „Eltern“ für Druckschriften, Zeitschriften, Magazine und Bücher registrieren lassen. Trotz des nur beschreibenden Charakters der Marke „Eltern“ untersagte das Gericht gestützt auf die Markenrechte und das Titelschutzrecht nach § 5 Abs 3 dMarkenSchG dem Domain-Händler die Weiterbenützung der gleichnamigen Internet-Adresse. Eine Medienanalyse ergab einen Bekanntheitsgrad der Zeitschrift „Eltern“ bei der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren von 53 %. Hieraus und aus der Gesamtauflage der Zeitschrift von 500.000 Exemplaren schloss das Gericht, dass sich die Marke „Eltern“ auf dem Markt derart durchgesetzt hatte, dass sie mindestens die Kennzeichnungskraft einer normalen Marke erlangt hat. Unerheblich war für das Gericht, dass die beanstandete Internet-Adresse noch den Zusatz „.de“ beinhaltete. Dieser Zusatz, der lediglich der Länderbezeichnung des Anbieters dient, vermochte die Verwechslungsgefahr nicht zu beseitigen.

Grundsätzlich bestehen auch in Österreich geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werktiteln.¹⁸⁾ Der Titel muss lediglich geeignet sein, ein Werk von einem anderen zu unterscheiden, um nach § 80 UrhG gegen die Verwendung für ein anderes Werk geschützt zu sein. Dabei hat die österreichische Rsp¹⁹⁾ festgehalten, wenn unter der strittigen Domain keine Website und damit kein Inhalt abrufbar ist, es zu keiner unrichtigen Vorstellung bei den maßgeblichen Verkehrs-

kreisen über eine allfällige Identität oder wirtschaftliche Verbundenheit zwischen den Streitparteien oder sonst zu einer Zuordnungsverwirrung kommen kann. Der Titelschutz erfordert daher ebenso wie die Markenverletzung eine durch die Domain adressierte Website. Die Verwechslungsgefahr hängt dann vom jeweiligen Websiteinhalt ab.²⁰⁾

Mag man die Branchenunterschiedlichkeit, die das Höchstgericht zwischen dem Inhalt einer Fachzeitschrift zum Thema Eltern und einer allgemeinen Link-Sammlung, die weiterführende Informationen zu den verschiedensten Themen vermittelt, konstatiert hat, auch bejahen, so scheitern daran lediglich die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin.

Zieht man im vorliegenden Fall den Websiteinhalt der Beklagten zur Beurteilung heran, handelt es sich um eine werblich genutzte Linksammlung. Das Höchstgericht hat bereits ausgeführt, dass eine mehr oder weniger umfangreiche Linksammlung²¹⁾ bzw. eine nach bestimmten Ordnungskriterien geordnete Schlagwortsammlung im Internet²²⁾ durchaus Werkqualität aufweisen kann. Insoweit nutzt daher die Beklagte das – prioritätsältere – Kennzeichen der Klägerin im geschäftlichen Verkehr für ein anderes Werk.²³⁾

13) Nw in RIS-Justiz RS0115380.

14) OGH 12.6.2001, 4 Ob 139/01x – taeglich-alles.at, wbl 2001/319, 540 = RdW 2001/751, 737 = ecollex 2001/351, 923 (Schanda) = K&R 2001, 431 (Thiele) = MR 2001, 245 (Korn); 29.1.2002, 4 Ob 246/01g – graz2003.at, wbl 2002/230, 331 (Thiele) = RdW 2002/394, 403 = ecollex 2002/200, 524 = ÖBI-LS 2002/176, 219 = MR 2002, 342 = ÖBI 2002/34, 164 = ÖBI 2002/63, 280 (Fallenböck); 13.3.2002, 4 Ob 56/02t – amade.at I, ecollex 2002/235, 598 (Schanda) = ÖBI-LS 2002/156, 217; 21.1.2003, 4 Ob 257/02a – amtskalender.at II, wbl 2003/154, 242 = RdW 2003/308, 376 = ecollex 2003/220, 535 (Schanda) = MR 2004, 61; 20.5.2003, 4 Ob 103/03f – centro-hotels.com, RdW 2003/471, 558 = ÖBI-LS 2003/115, 226 = ÖBI-LS 2003/125, 227 = ÖBI 2003/65, 241 (Fallenböck) = MR 2004, 67; 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – autobelehnung.at I, RdW 2004/408, 461 (Fraiss) = ÖJZ-LSK 2004/145/146 = JUS Z/3774 = EvBI 2004/158 = ÖBI-LS 2004/51, 114 = ÖBI-LS 2004/69, 116 = MR 2004, 374 (Thiele) = SZ 2004/22; 8.11.2005, 4 Ob 141/05x – hotspring.at, RdW 2006/218, 218 = MR 2006, 174 = ecollex 2006/289, 672 (Schumacher); 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – amade.at III, EvBI 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 (Thiele) = ecollex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = jusIT 2008/4, 14 = ÖBI-LS 2008/10, 22 = ÖBI-LS 2008/11, 23 = lexitec 2008 H 1, 28 (Thiele) = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396.

15) Ausführlich zur „bösgläubigen Domainanmeldung“ Thiele in Kucsko (Hrsg), marken.schutz (2006), 638, 641 ff mwN.

16) BGBl I 79/2007 in Kraft ab 12.12.2007.

17) LG Hamburg vom 25.3.1998 315 O 792/97 – eltern.de, CR 1999, 47 = K&R 1998, 365 = MMR 1998, 485.

18) Ausführlich Thiele in Kucsko (Hrsg), urheber.recht (2008), 1120 ff.

19) OGH 21.1.2003, 4 Ob 257/02a – amtskalender.at II, wbl 2003/154, 242 = RdW 2003/308, 376 = ecollex 2003/220, 535 (Schanda) = MR 2004, 61.

20) OGH 19.08.2003, 4 Ob 160/03p – wohnbasar.at, MR 2004, 71 = ÖBI-LS 2004/70, 116 = ÖBI-LS 2004/77, 117.

21) Vgl. OGH 10.7.2001, 4 Ob 155/01z – C-Villas, RdW 2001/750, 737 = ecollex 2001/352, 923 (Schanda) = ÖJZ-LSK 2001/285 = EvBI 2002/7, 32 = MR 2001, 311 = ÖBI-LS 2001/181, 255 = ÖBI-LS 2001/182, 256 = ÖBI-LS 2001/183, 256 = ÖBI 2003/69, 252.

22) OGH 12.7.2005, 4 Ob 58/05s – Sachregister, wbl 2005/308, 593 = MR 2005, 383 = ÖBI-LS 2005/273, 257.

Im vorliegenden Fall dürfte daher der Titelschutz zunächst an der fehlenden Unterscheidungskraft des klägerischen Werktitels gescheitert sein. Dabei handelt es sich um eine vertretbare Ansicht.²⁴⁾ Allerdings können nicht unterscheidungskräftige Titel einen Werktitel-schutz auch durch Verkehrsgeltung erlangen. Hierzu kommt es nicht auf die Zuordnung zu einem bestimmten Inhaber an, sondern erscheint es ausreichend, dass die beteiligten Verkehrskreise (hier: Zeitschriftenleser im Elternalter) der Auffassung sind, dass der eigentlich nicht unterscheidungskräftige Titel ein bestimmtes Werk bezeichnet und nicht etwa nur eine Werkkategorie.²⁵⁾ Das LG Hamburg bejahte die Verkehrsgeltung für die Zeitschrift „Eltern“ angesichts einer Auflage von 500.000 Stück.²⁶⁾ Zu berücksichtigen ist auch, dass es neben jenem der Klägerin kaum andere Elternmagazine auf dem deutschsprachigen Markt mit annähernd ähnlicher Breitenwirkung gibt. Die vorliegende E hätte also durchaus auch gegenteilig ausfallen können – eine entsprechende Bescheinigung vorausgesetzt. Die Entwicklung im Hauptverfahren bleibt daher durchaus abzuwarten.

5. cityforum.eu (keine Markenverletzung durch bloße Domainregistrierung; Domain Grabbing)

Eine in den Niederlanden eingetragene Kapitalgesellschaft und ihr Geschäftsführer, die sich die Domain „cityforum.eu“ eintragen haben lassen, handeln nach Auffassung der österr Gerichte weder unlauter noch verletzen sie die Rechte des österreichischen Lizenznehmers der Gemeinschaftsmarke „CITYFORUM“, wenn unter der zugehörigen Website kein konkreter Inhalt abrufbar ist, sondern die Webpräsenz „under construction“ steht.

5.1. Die Klägerin war Lizenznehmerin der für die Klassen 35 (Werbung ua) und 42 (wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software ua) registrierten Gemeinschafts-Wortmarke „Cityforum“ mit Priorität vom 3.7.2002. Sie betrieb in Österreich das Geschäft der IT-Dienstleistungen, insbesondere Webdesign, Online-Dienstleistungen und damit im Zusammenhang stehende Software-Geschäfte unter Verwendung der Domain „cityforum.at“.

Die Erstbeklagte, eine in den Niederlanden eingetragene Kapitalgesellschaft mit dem Zweitbeklagten als Geschäftsführer, war Inhaberin der am 7.4.2006 angemeldeten Domain „cityforum.eu“, unter der zum Entscheidungszeitpunkt erster Instanz weder eine Homepage abrufbar war, noch auf andere Weise Waren oder Dienstleistungen angeboten wurden. In der vorprozessualen Korrespondenz erklärten die Beklagten durch ihren Rechtsvertreter, sie wollten die Domain künftig weltweit für nicht kommerzielle Informationen über Städte verwenden; in diesem Sinne wäre das Kennzeichen beschreibend. Bei Aufruf der Domain am 3. 6. 2008 war der Hinweis „under construction“ zu lesen.

5.2. Alle drei Instanzen wiesen den auf Marken-, Namens- und Lauterkeitsrecht gestützten Sicherungsantrag ab. Einmal mehr wiederholt der OGH seine ständige Rsp²⁷⁾, wonach die bloße Registrierung eines Zeichens

als Internet Domain regelmäßig keine Benutzung eines Zeichens im Sinne der markenrechtlichen Bestimmungen darstellt. Dies gilt auch für ein Internetportal mit einer Sammlung weiterführender Links.²⁸⁾ Bedauerlich, dass das Höchstgericht zur noch kaum erörterten Thematik des „Domain Parking“ aufgrund mangelhafter erstinstanzlicher Feststellungen keine (klärende) Aussage treffen hat können. Das Hauptverfahren mag eine Klärung dieser und anderer Fragen bringen.

5.3. Schließlich hätte bereits dieser Domainstreitfall die Möglichkeit geboten, ein Vorabentscheidungsverfahren an den EuGH einzuleiten, da – von beiden Rechtsvertretern unerwähnt gelassen – die VO (EG) 874/2004²⁹⁾ anzuwenden gewesen wäre. Diese unmittelbar anzuwendende Rechtsgrundlage haben auch die nationalen Gerichte zu beachten. Dem Beklagten fehlte und fehlt jegliches berechtigtes Interesse oder gar ein eigenes Marken- oder sonstiges Kennzeichenrecht an der streitgegenständlichen Domain „cityform.eu“.

Die materiellen Regelungen sind in Artikel 21 VO (EG) 874/2004 für die „spekulative und missbräuchliche Registrierung“ niedergelegt. Nach Artikel 24 der Verordnung ist diese in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat. Der Begriff der „bösgläubigen Registrierung und Benützung“ wird durch eine kasuistische Aufzählung der aus der Sicht des Verordnungsgebers wichtigsten Formen, bösgläubige Registrierung und Benützung von Domainnamen in Artikel 21 Abs 3 der Verordnung Nr. 874/2004 konkretisiert. Dieser Aufzählung kommt Beispielcharakter zu, da Artikel 21 Abs 2 der Verordnung und die Einschränkung in Artikel 22 Abs 3a und 3c bestimmen, dass der jeweils betreffende Domainname „hauptsächlich“ für einen der missbilligten Zwecke registriert worden ist. Insbesondere handelt der Domainanmelder bösgläubig, wenn er eine Namensdomain angemeldet hat, ohne namensrechtlich oder kennzeichenrechtlich legitimiert zu sein. Der Beispielskatalog des Art 21 der VO Nr. 874/2004 bedeutet daher einen Benützungszwang für den Domainanmelder, wie er im Markenrecht (vergl § 33a Österreichisches Markenschutzgesetz) gilt. Insbesondere auch die Beispiele zum berechtigten Interesse eines Domainanmelders zeigen, dass die Anmeldung einer „eu“-Domain

23) Zur Eingriffshandlung *Thiele in Kucsko* (Hrsg), urheber.recht (2008), 1128 f.

24) Vgl. *Thiele in Kucsko* (Hrsg), urheber.recht (2008), 1120.

25) So bereits *Thiele in Kucsko* (Hrsg), urheber.recht (2008), 1122 f.

26) LG Hamburg vom 25.3.1998, 315 O 792/97 – eltern.de, CR 1999, 47 = K&R 1998, 365 = MMR 1998, 485.

27) OGH 30.1.2001, 4 Ob 327/00t – cyta.at, wbl 2001, 337 (krit *Thiele*) = RdW 2001/428, 399 = ecolex 2001/186, 546 (*Schanda*) = MR 2001, 194 (*Pilz*) = ÖBI 2001, 225 (*Kurz*) = JUS Z/3192; 10.7.2007, 17 Ob 9/07h – VKI, ecolex 2007/334, 784 (*Schumacher*); 11.12.2007, 17 Ob 22/07w – personalshop.de, justIT 2008/39, 91 (*Thiele*) = wbl 2008/111, 247.

28) OGH 20.5.2008, 17 Ob 9/08k – eltern.at, nv; siehe oben Pkt. 4.

29) Verordnung der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung, ABl L 162 vom 30.4.2004, 40-50.

zwingend mit der berechtigten Verwendung des Domainbegriffs verbunden ist. Dies hat der Beklagte nachweislich bislang (über mehr als 5 Jahre) unterlassen, sodass nach wie vor von seiner fehlenden Berechtigung auszugehen ist. Diese führt nach den Bestimmungen der EU-VO 874/2004 zur Löschung der Registrierung. Das Hauptverfahren mag eine Klärung dieser und anderer Fragen bringen.

6. 5http.at II (kein Löschungsanspruch)

Ein Löschungsanspruch wegen Art 9 Abs 1 lit a oder b GMV oder § 10 MSchG kann nur dann bestehen, wenn schon das Halten der Domain für sich gesehen Rechte des Markeninhabers verletzt. Dabei ist unerheblich, ob bei Schluss der Verhandlung erster Instanz noch ein rechtsverletzender Inhalt auf der Website vorhanden war. Denn auch in diesem Fall ginge die Domainlöschung über den nach materiellem Recht bestehenden Unterlassungsanspruch hinaus.

6.1. Die klägerische Inhaberin der österreichischen und EU-Wortmarke „5 HTP“ vertrieb unter dieser Bezeichnung u.a. Nahrungsmittelergänzung und Vitaminpräparate. Die beklagte Partei war eine Limited Liability Company mit Sitz in den USA, und Inhaberin der Domain „5http.at“. Auf der zugehörigen Website bot sie ebenfalls Nahrungsergänzungsmittel an, die den durch die chemische Formel „5-HTP“ beschriebenen Wirkstoff enthielten. Im Sicherungsverfahren³⁰⁾ unterlag die Klägerin bereits gegen die Domain-Vergabestelle NIC.AT GmbH mit ihrem Begehren, „den Zugriff auf die das Markenrecht der Klägerin verletzenden Domains unterhalb der Top-Level-Domain ‘.at’, insbesondere die Domain ‘5http.at’, zu unterbinden und deren von Dritten allenfalls begehrte Registrierung zu verweigern“.

6.2. Im vorliegenden Hauptverfahren gegen die Domaininhaberin befasste sich das Höchstgericht lediglich mit der begehrten Domainlöschung und wies diese ebenfalls ab. In Fortschreibung seiner bisherigen Rsp³¹⁾ führt der OGH aus, dass idR kein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung besteht, wenn die Nutzung einer Domain nach materiellem Recht nicht zur Gänze untersagt werden kann. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der Unterlassungsanspruch nur auf § 10 Abs 1 MSchG oder auf Art 9 Abs 1 lit a oder b GMV gründet. Dabei ist unerheblich, ob bei Schluss der Verhandlung erster Instanz noch ein rechtsverletzender Inhalt auf der Website vorhanden war. Denn auch in diesem Fall ginge die Löschung der Domain über den nach materiellem Recht bestehenden Unterlassungsanspruch hinaus.³²⁾

6.3. Bemerkenswert erscheint an der Zurückweisung der außerordentlichen Revision vor allem die Deutlichkeit, mit der das Höchstgericht einen Löschungsanspruch selbst für den Fall eines rechtsverletzenden Inhalts auf der zugehörigen Website der kollidierenden Domain verneint.

7. happykauf.at (Kennzeichenkraft)

Die Wort-Bildmarke „happy kauf“ für den Restpostenverkauf eines Versandhandels enthält bloße Andeutungen

einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, und ist demzufolge ausreichend unterscheidungskräftig. Das demzufolge nach § 9 UWG geschützte Unternehmenskennzeichen „Happy Kauf“ setzt sich gegen die prioritätsjüngere Domain „happykauf.at“ durch, auf deren zugehöriger Website Waren des Einzelhandels angeboten werden, wie sie auch in den Geschäften der Markeninhaberin erhältlich sind.

7.1. Die Klägerin, ein bekanntes Versandhandelsunternehmen mit dem Angebot von Waren aller Art, betrieb seit 1987 neben ihrer Hauptmarke „Quelle“ unter der Bezeichnung „happy kauf“ an mehreren Standorten einen Einzelhandel mit Waren aus ihrem Sortiment, vorwiegend Restposten. Sie verfügte auch über eine im selben Jahr registrierte Wortbildmarke „happy kauf“: [Bild]



Der Beklagte ließ sich Ende 2006 die Domain „happykauf.at“ registrieren und nutzte sie für sein Internetangebot. Bei Aufruf der Domain wurde man zunächst auf das Unternehmen „Acor“ hingewiesen und nach wenigen Sekunden zum „Acor-Shop“ weitergeleitet, der im Zusammenhang mit der Internet-Plattform „eBay“ steht und wo Waren zum online-Bezug angeboten wurden, die sich mit dem Warenangebot der Klägerin im Einzelhandel deckten. Der Beklagte stellte dieses Internetportal auch dritten Anbietern zum Warenabsatz zur Verfügung. Die Klägerin beantragte im Sicherungsweg, dem Beklagten ua zu verbieten, die genannte Domain und/oder einen damit verwechslungsfähigen Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr zur Förderung des Absatzes näher bezeichneter Waren zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag statt. Das Rekursgericht bejahte ebenfalls die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils der klägerischen Marke „happy kauf“ und bestätigte die einstweilige Verfügung. Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit der Frage nach der ausreichenden Unterscheidungskraft der Wortkombination „Happykauf“ zu befassen.

7.2. Der OGH bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen und wies den außerordentlichen Revisionsrekurs zurück. Im konkreten Fall deutete zwar der Wortbestandteil der Marke der Klägerin – die Verbindung eines der englischen Sprache entnommenen Worts mit einem deutschen Wort – darauf hin, dass die Klägerin Waren im Einzelhandel anbietet. Allerdings wäre die

30) Dazu bereits Thiele, Von 1000 Rosen nach tirolcom.at, MR 2007, 103, 109.

31) OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – amade.at III/Ski Amadé, EvBl 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 (Thiele) = ecolex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = jusIT 2008/4, 14 = ÖBl-LS 2008/10, 22 = ÖBl-LS 2008/11, 23 = lexitec 2008 H 1, 28 (Thiele) = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396 = ÖBl 2008/16, 83 (Gamerith).

32) Eingehend dazu Thiele, Von Wurzeln und Flügeln – Neues zum Löschungs- und Übertragungsanspruch in Domainstreitigkeiten, jusIT 2008/37, 85 ff mwN.

Wortverbindung „Happykauf“ ihrer Struktur nach ungewöhnlich und bezeichnete bislang keinen bekannten Ausdruck der deutschen Sprache zur Kennzeichnung von Geschäften, in denen Restposten von Waren verkauft würden. Zu berücksichtigen wäre schließlich, dass keine durchgreifende Waren-/Dienstleistungsverschiedenheit zwischen den Angeboten der Streitparteien bestand, da sich nach dem bescheinigten Sachverhalt die vom Beklagten im Internet unter dem strittigen Zeichen zum online-Bezug beworbenen Waren mit dem Warenangebot der Klägerin im Einzelhandel deckten.

7.3. Die Unterscheidungskraft bildet im Kennzeichenstreit den Dreh- und Angelpunkt und ist mit Recht reversibel,³³⁾ m.a.W. es handelt sich um eine reine Rechtsfrage, ob eine bestimmtes Wort- oder Bildzeichen geeignet ist, die damit verbundenen Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden oder nicht. Dass „Happy Kauf“, wörtlich übersetzt „glücklicher Kauf“ für den Betrieb einer Restpostenhandelskette bzw. einer „Schnäppchenschiene“ eines großen Versandhauses glatt beschreibend sei, liegt nicht auf der Hand. Zwar freut sich die klägerische Quelle AG, ihre Restposten in eigenen Billig-Läden verramschen zu können, doch macht nicht jeder Einkauf dort gleich happy (also „glücklich“). Zwar wird in einschlägigen Fernsehserien und Werbungen suggeriert, dass Shoppen insbesondere weibliche Kunden glücklich macht, doch stellen sich auch im Restpostengeschäft durchaus Fehlkäufe ein. Da wäre wohl die Bezeichnung „lucky kauf“ schon eher beschreibend gewesen.

Allein die Unterscheidungskraft, mag sie auch gering sein, vermag nur dann Verwechslungsgefahr zu begründen, wenn das Kollisionszeichen (hier: „happykauf.at“) semantisch, phonetisch oder optisch ähnlich ist und eine gewisse Branchennähe zwischen den jeweils unter den konfligierenden Kennzeichen angebotenen Produkten besteht. Beide Tatbestandsvoraussetzungen der Verwechslungsgefahr sind nach Auffassung der Gerichte im konkreten Fall erfüllt gewesen.

8. reifen.eu („eu“-Domains; Sunrise-Periode; Vorabentscheidungsverfahren)

Der OGH hat in dem gegenständlichen Verfahren wesentliche Fragen im Zusammenhang mit der Domainverordnung der EU, 874/2004,³⁴⁾ zur Vorabentscheidung an den EuGH vorgelegt. Es geht darum, abzuklären, ob die Registrierung des deutschen Gattungsbegriffs „Reifen“ durch die Klägerin beim schwedischen Markenregister – unter Verwendung des Sonderzeichens „&“ vor und nach bzw. zwischen den Buchstaben mit der Absicht, diese Sonderzeichen im Zuge der .eu-Domainanmeldung wieder zu entfernen – rechtsbeständig ist, Domainansprüche verschafft, oder ob darin eine unlautere Vorgangsweise zu erblicken ist.

8.1. Die Klägerin betrieb Internetportale und vermarktete Produkte im Internet. Um in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung Domains anmelden zu können, beantragte sie beim schwedischen Markenregister erfolgreich die Registrierung von insgesamt 33 Gattungsbegriffen als Marken, und zwar jeweils unter

Verwendung des Sonderzeichens „&“ vor und nach bzw. zwischen den einzelnen Buchstaben. Ein Antrag der Klägerin im November 2005 betraf die Eintragung der Wortmarke „&R&E&I&F&E&N&“ in der internationalen Klasse 9 (Sicherheitsgurte). Am 25. 11. 2005 wurde die Marke zu Eintragsnummer 376729 registriert. Die Klägerin hatte nie die Absicht, diese Marke für Sicherheitsgurte zu verwenden, sondern ging gemäß einer Ankündigung von PricewaterhouseCoopers, einem von EURid mit der Prüfung von Domainanträgen beauftragten Unternehmen, davon aus, dass im Zuge einer Registrierung dieser Marke als Domain unter der Top Level Domain „eu“ in Anwendung der „Transkriptionsregel“ die „&“-Zeichen entfernt werden und dadurch das Wort „Reifen“ übrig bleibt, das ihrer Meinung nach als Gattungsbegriff markenrechtlich kaum zu schützen gewesen wäre. Tatsächlich wurde für die Klägerin in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung, gestützt auf ihre schwedische Marke „&R&E&I&F&E&N&“, die Domain „www.reifen.eu“ registriert. Insgesamt erreichte die Klägerin die Registrierung von rund 180 Domains, die aus Gattungsbegriffen gebildet waren. Die Klägerin beabsichtigt, unter der Domain „www.reifen.eu“ ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben, hat aber für dessen Aufbau im Hinblick auf den anhängigen Prozess und das ihm vorangegangene Schiedsverfahren noch keine nennenswerten Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Zum Zeitpunkt der Registrierung der Domain war der Beklagte der Klägerin nicht bekannt.

Der Beklagte war und ist Inhaber der am 10.11.2005 beim Benelux-Markenamt angemeldeten und am 28. 11. 2005 zu Registrierungsnummer 0779710 für die Klassen Kl 03 (Wasch- und Bleichmittel; ... Reinigungsmittel, insbesondere Nano-Partikel enthaltende Reinigungsmittel für Fensterscheiben) und Kl 35 (Dienstleistungen zur Unterstützung der Vermarktung derartiger Reinigungsmittel) eingetragenen Wortmarke „Reifen“. Der Beklagte hat weiters am 10. 11. 2005 die Gemeinschaftswortmarke „Reifen“ in der Klasse 3 (Mittel zum Reinigen von Fensterglasflächen und Oberflächen von Solaranlagen, insbesondere Mittel, welche Nano-Partikel enthalten) und in der Klasse 35 (Reinigung von Fensterglasflächen sowie Solaranlagen für Dritte) angemeldet. Er wollte unter dieser Marke „Reinigungsmittel für fensterglasähnliche Oberflächen“ europaweit vermarkten, mit deren Entwicklung er das Unternehmen B. GmbH & Co KG beauftragt hatte; am 10. 10. 2006 lag schon eine Probe der Reinigungslösung I (REIFEN A) vor.

Der Beklagte bekämpfte die Registrierung der Domain „reifen.eu“ für die Klägerin vor dem Tschechischen Schiedsgericht. Mit Entscheidung vom 24.7.2006 zu Fall Nr 00910 gab das Tschechische Schiedsgericht seiner Beschwerde statt, entzog der Klägerin die Domain

33) Vgl. OGH 12.9.2001, 4 Ob 169/01h – bestelectric.at, wbl 2002/63, 89 (Thiele) = ecolex 2002/105, 266 (Schanda) = ÖBl-LS 2002/90, 125.

34) Dazu bereits ausführlich Burgstaller, MR 2004, 214; derselbe, MR-Int 2004, 36; vgl. auch Thiele, RdW 2001/156, 140.

„reifen“ und übertrug sie auf den Beklagten. Das Schiedsgericht war der Auffassung, die in Schiedsverfahren gegen das Register (EURid) ergangene Rechtsprechung sei nach dem Grundsatz der Rechtsanalogie auch im vorliegenden Verfahren gegen den Domaininhaber zu berücksichtigen. Danach war das in einer Marke enthaltene Zeichen „&“ nicht zu entfernen, sondern zu transkribieren. Die Klägerin hatte offensichtlich in einer Fülle von Fällen die technische Regel des Art 11 Unterabsatz 2 VO (EG) 874/2004 umgehen wollen.³⁵⁾ Sie wäre daher bei der Registrierung der strittigen Domain bösgläubig gewesen. Innerhalb der 30-tägigen Fallfrist brachte die im Schiedsverfahren Unterlegene nunmehr Klage auf Nichtübertragung der Domain „reifen.eu“, in eventu auf Feststellung der Unwirksamkeit des ADR-Schiedsspruches, ein.

Das Erstgericht gab den auf Lauterkeitsrecht gestützten Einreden des Beklagten Folge und wies die Klage vollinhaltlich ab; das Berufungsgericht bestätigte die Klagsabweisung unter Hinweis auf unlauteres Domain-Grabbing nach § 1 UWG idF UWG-Nov 2007.

Letztlich hatte sich der OGH im Wege eines ao Rechtsmittels mit den Voraussetzungen einer unlauteren Domainregistrierung unter der Top-Level-Domain „.eu“ nach der VO (EG) Nr 874/2004 der Kommission vom 28.4.2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung³⁶⁾ zu befassen.

8.2. Der OGH legte die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor, da nach (zutreffender) Ansicht der Höchststrichter bisherige Rsp zur Frage der Anwendung der genannten Bestimmungen der VO (EG) 874/2004 gänzlich fehlt.³⁷⁾ Insbesondere hing die Entscheidung über die Klage davon ab, ob die Klägerin ihre Anmeldung der Domain „reifen.eu“ auf ein Recht oder berechnete Interessen an diesem Domainnamen iS des Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 stützen konnte (die E des OGH samt den Vorlagefragen ist in MR 2008, 400 wiedergegeben). Darüber hinaus wäre die Vorgangsweise der Klägerin dahin zu überprüfen, ob sie überhaupt Rechte an der Bezeichnung „Reifen“ erlangt hätte, den sie verfügte nur über die unähnliche Marke „&R&E&I&F&E&N&“. Im vorliegenden Fall hätte das „&“-Zeichen durch „et“ transkribiert werden können.

Schließlich war für die Höchststrichter zu prüfen, ob das Verhalten der Klägerin als bösgläubig im Sinne des Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 zu werten wäre. Die Klägerin hatte nämlich die Domain aufgrund der nur zu diesem Zweck registrierten Marke in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung registrieren lassen und damit in Kauf genommen, dass sie Inhaber von Rechten behinderte, die diese unabhängig von der Teilnahme am gestaffelten Registrierungsverfahren erworben hatten. Das war auch bei mit Gattungsbezeichnungen übereinstimmenden Domainnamen nicht auszuschließen, weil die Unterscheidungskraft nur bezogen auf die mit der Gattungsbezeichnung bezeichneten Waren und Dienstleistungen und – bei nationalen Marken – nur im jeweiligen Sprachgebiet fehlte.

Die Klägerin handelte zwar feststelltermaßen, anders als nach dem von Art 21 Abs 3 lit b VO (EG) 874/2004 erfassten Tatbestand, nicht in der Absicht, einen bestimmten Inhaber von Rechten am Domainnamen zu behindern, sie nahm es aber in Kauf, dass der beklagte Rechtsinhaber die Domain nicht erwerben konnte.

8.3. In der Begründung der Vorlageentscheidung führt der OGH aus, dass die Vorgangsweise der Klägerin keinerlei schützenswertes Interesse als Markeninhaberin erkennen lässt, die Domain „reifen.eu“ zu erhalten. Auch die Frage nach dem „offenen Katalog“ der Bösgläubigkeitstatbestände in Art. 21 VO (EG) 874/2004 lässt das Bemühen der österreichischen Richter erkennen, den vorliegenden Sachverhalt unter diese Tatbestandsgruppe³⁸⁾ subsumieren zu wollen.

Der OGH deutet auch an, dass im Falle der Verneinung einer Bösgläubigkeit und/oder eines rechtlichen Interesses am Domainnamen der Prioritätsgrundsatz „first come, first served“ zur Anwendung gelangen könnte, was zu einer Klagsstattgabe führen müsste.

Nach den bisherigen Erfahrungen in Vorabentscheidungsangelegenheiten dürfte eine Prozessdauer beim EuGH bei ca. eineinhalb bis zwei Jahren liegen.

9. Zusammenfassung

Der interessierte Rechtsanwender möchte meinen, dass nach über hundert höchstgerichtlich entschiedenen Domainstreitigkeiten so ziemlich alle juristischen Unklarheiten beseitigt seien, haben sich doch die technischen Gegebenheiten seit dem ersten Domainjudikat³⁹⁾ nicht geändert. Die Praxis freilich sieht anders aus. Die Einführung neuer Top-Level-Domains wie z.B. „.eu“ und eine immer weiter ausdifferenzierte Immaterialgüterrechtslage haben eine ohnehin dynamische Entwicklung noch beschleunigt. Nicht zuletzt die stets reversiblen Fragen des Kennzeichenrechts bürgen für eine weiter anhaltend rasante Entwicklung. Die 2008 erstmals eingeholte Vorabentscheidung durch Vorlage an den EuGH verleiht der österreichischen Domainjudikatur eine weit über die Grenzen reichende Bedeutung. Die Entwicklung bleibt jedenfalls weiter spannend – ad multos iudicia!

35) Zur bisherigen Entscheidungspraxis vgl. *Kilches*, „.eu-Domains“ leicht erstreitbar – Europäisches Schiedsverfahren bietet effizienten Rechtsschutz, SWK 2008, W 146 = SWK 2008, 1056.

36) Kurz: VO (EG) 874/2004, kundgemacht in Amtsblatt Nr. L 162 vom 30.04.2004, 40.

37) Zum Standpunkt der Lehre *Burgstaller*, „dot-EU“ – A New Top Level Domain, MR-Int 2004, 36; *derselbe*, Die neue „dot EU“-Domain, MR 2004, 214; *Thiele*, „.EU“ – Neues Domain-Grundgesetz für Europa? RdW 2001, 140 ff.

38) Vgl. dazu *Kilches*, FN 35, SWK 2008, W 146 = SWK 2008, 1056.

39) OGH 24.2.1998, 4 Ob 36/98t – *jusline.com* I, *ecolex* 1998, 565 (*Schanda*) = ÖJZ-LSK 1998/149 = RdW 1998, 400 = ÖBI 1998, 241 = MR 1998, 106 (*Haller*) = MR 1998, 208 = ARD 4960/19/98 = SZ 71/35.

