

Abgereift – Europäisches Domainrecht unter „dot eu“

von Clemens Thiele

Österreichische und europäische Domainjudikatur des Jahres 2010¹⁾

1. Überblick über den Rechtsrahmen der Top-Level-Domain „eu“

Mit der Einführung der „eu“-Internet-Domäne oberster Stufe, dh als Top Level Domain (TLD), sollte den in der Gemeinschaft ansässigen Bürgern, Organisationen und Unternehmen eine eigene europäische Identität im Internet verliehen werden.²⁾

1.1. *Rechtsgrundlagen* für die „eu“-Domain sind die Verordnung (EG) Nr. 733/2002³⁾ und die Verordnung (EG) Nr. 874/2004⁴⁾. Diese beiden unmittelbar anwendbaren Rechtssetzungsinstrumente⁵⁾ wurden durch eine Reihe von Kommissionsentscheidungen über Wahl und Bezeichnung des Registers, dh der Vergabestelle für „eu“-Domains, die EURid⁶⁾ ergänzt. Darüber hinaus hat das Register eine Reihe von Verwaltungsregeln und Geschäftsbedingungen zur Abwicklung der Registrierung und Verwaltung der „eu“-Domains geschaffen.

1.2. Der „eu“-Rechtsrahmen sieht eine Aufgabentrennung zwischen der Kommission und dem „eu“-Register vor. Bei der EURid handelt es sich um eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, die die „eu“-Domäne unabhängig – nach den Grundsätzen der Nichteinmischung, Selbstverwaltung und Selbstregulierung – verwaltet.⁷⁾ Der Kommission obliegt die allgemeine Aufsicht. So ist die Kommission weder dafür zuständig, über bestimmte Domains zu entscheiden, noch ist sie Berufungsinstanz für Entscheidungen des Registers.

Im Anschluss an eine Aufforderung zur Interessenbekundung am 21. Mai 2003⁸⁾ ernannte die Kommission die „European Registry for Internet Domains“ (EURid), eine in Diegem, Belgien, ansässige Vereinigung ohne Gewinnzweck, zum Betreiber des „eu“-Registers. Die EURid selbst wurde im April 2003 auf privatrechtlicher Basis von Organisationen gegründet, die die nationalen TLDs für Belgien, Italien, Schweden, die Tschechische Republik und Slowenien betreiben sowie der ISOC-ECC (Internet Society European Chapters Coordinating Council) und BusinessEurope (eine Vereinigung europäischer Industrieverbände).

Die Verwaltung der „eu“-TLD beruht auf einem Modell, bei dem der Registry die Durchführung der Tagesgeschäfte der „eu“-Domains obliegt, wie zB die Wartung der jeweiligen Datenbanken, während sog Registrare, dh Internet-Service-Provider, als Anmeldestellen den Kunden Registrierungsdienstleistungen anbieten.⁹⁾ Die Registry darf nach Art 3 Abs 4 VO 733/2002 nicht selbst als Registrierstelle auftreten.¹⁰⁾ Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb auf dem Markt der Domains, da Registrierstellen ihren Kunden tendenziell ein breites Angebot machen, um deren Bedürfnissen bei

gleichzeitiger Sicherstellung wettbewerbsfähiger Preise gerecht zu werden.¹¹⁾ Die Registry bietet ihre Dienste in allen Amtssprachen der Europäischen Union an. Neben ihrer Hauptgeschäftsstelle in Diegem (Belgien) hat die EURid zur Erhöhung ihrer Präsenz Regionalbüros in Stockholm, Prag und Pisa eröffnet.¹²⁾ Die jährlichen Gebühren für eine „eu“-Domain sind schrittweise von zuletzt EUR 10,- auf seit 2008 nur mehr EUR 5,- gesenkt worden. Damit liegt der Preis für eine „eu“-Domain

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

- 1) Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht ist der 31.12.2010. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <http://www.eurolawyer.at> abrufbar.
- 2) Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über Implementierung, Betrieb und Effektivität der „eu“-TLD vom 26.6.2009, 1, abrufbar unter http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/doc/report2009/com_2009_303_de.pdf (21.3.2011).
- 3) Verordnung (EG) Nr. 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe „eu“, kurz VO 733/2002, kundgemacht in ABI L 113 vom 30.4.2002, 1 ff; vgl 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.
- 4) VO 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, kurz: VO 874/2004, kundgemacht in ABI L 162 vom 30.04.2004, 40 ff.
- 5) Geringfügig novelliert durch Verordnung (EG) Nr 560/2009 der Kommission vom 26. Juni 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung, ABI L 166 vom 27.6.2009, 3 ff.
- 6) Den internationalen Gepflogenheiten nach sogenannte „Registry“.
- 7) Vgl ErwGr 9 der VO 733/2002.
- 8) Entscheidung 2003/375/EG der Kommission vom 21. Mai 2003 zur Benennung des Registers für die Domäne oberster Stufe „eu“, ABI L 128 vom 24.5.2003, 29 ff.
- 9) Derzeit bestehen europaweit ca. 1000 akkreditierte Registrare.
- 10) Anders zB das Registry-Registrar-System der TLD „at“, das eine Direktregistrierung durch die NIC.AT Internet Verwaltungs- und BetriebsgmbH zulässt.
- 11) Vgl den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über Implementierung, Betrieb und Effektivität der „eu“-TLD vom 26.6.2009, 2, abrufbar unter http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/doc/report2009/com_2009_303_de.pdf (21.3.2011).
- 12) Näheres unter <http://www.eurid.eu> (21.3.2011).

nicht über den niedrigsten Marktpreisen für „.com“, „.net“, „.uk“, „.de“ und anderen großen TLD.¹³⁾ Mit Stand Ende März 2011 waren insgesamt ca. 3,4 Mio Domains unterhalb der „.eu“-TLD registriert.¹⁴⁾

1.3. Die VO 874/2004 enthält neben Regelungen über den Verfahrensgang und die formellen Voraussetzungen eines Streitbeilegungsverfahrens für die „.eu“-Domains auch materielles Recht. Ein alternatives Streitbeilegungsverfahren kann nach Art 22 Abs 1 VO 874/2004 von jedermann angestrengt werden, wenn die Registrierung einer Domain spekulativ oder missbräuchlich iSv Art 21 VO 874/2004 ist. Neben dieser außergerichtlichen Streitschlichtung besteht auch die Möglichkeit, die ordentlichen Gerichte in den Mitgliedstaaten mit dem Domainrechtsstreit zu befassen. Aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit kommt den materiellen Regeln der VO 874/2004 der Vorrang zu, dh die nationalen Gerichte haben insbesondere die Erwerbs- und Verlustvoraussetzungen von „.eu“-Domains nach den Regeln der Art 21 ff leg cit zu ihrer Entscheidungsgrundlage zu machen.¹⁵⁾ Daneben bleibt allerdings die klassische kennzeichenrechtliche Prüfung, insbesondere die Prüfung einer unlauteren Behinderung nach § 1 UWG nach nationalem Recht ergänzend zulässig gemäß Art 21 Abs 4 VO 874/2004.¹⁶⁾

Dass eine Registrierung *spekulativ und/oder missbräuchlich* iSv Art 21 VO 874/2004 ist, setzt (alternativ) voraus, dass

- der Domainname mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind,
- der Domainname von einem Domaininhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechnigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann, oder
- diesen in böser Absicht registriert oder benutzt.

Art 21 VO 874/2004 bestimmt, dass sich eine Streitschlichtung ausschließlich auf Marken- oder Namensrechte iWb beziehen kann, gegen die eine „.eu“-Domain verstößt. Das Streitschlichtungsverfahren unterscheidet sich fundamental von der UDRP für „.com“-Domains,¹⁷⁾ die das Fehlen eines Gegenrechtes kumulativ zur Bösgläubigkeit prüft und eine Bösgläubigkeit bei Registrierung und bei der Nutzung verlangt. Ein legitimes Interesse liegt idR vor, wenn die entsprechende Bezeichnung bereits vorher vom Domaininhaber genutzt worden war. Neu ist auch gegenüber der UDRP, dass eine zweijährige Nichtbenutzung ebenfalls unter die bösgläubige Registrierung fällt und zum nachträglichen Widerruf der Domain führt.¹⁸⁾

Bösgläubigkeit iSv Art 21 Abs 3 lit a VO 874/2004 kann zB dann vorliegen, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domänename hauptsächlich deshalb registriert wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, (...) zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen. Bösgläubigkeit nach Art 21 Abs 3 lit d VO

874/2004 kann auch vorliegen, wenn die Domain *„absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Domaininhaber gehörende Website oder eine andere Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, (...), wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Domaininhabers oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen kann“*.

2. reifen.eu II (Bösgläubige Domainanmeldung; Sunrise-Periode)¹⁹⁾

2.1. Die Klägerin betrieb Internetportale und vermarktet 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, un-

13) Demgegenüber beträgt die unrabattierte Jahresgebühr für eine „.at“-Domain EUR 36,-.

14) Eine täglich aktualisierte Statistik findet sich auf der Website der EURid unter <http://www.eurid.eu> (21.3.2011). Demgegenüber bestehen ca. 1,0 Mio „.at“-Domains und ca. 14,3 Mio „.de“-Domains.

15) Insoweit übersehend OGH 9.6.2008, 17 Ob 14/08w – *cityforum.eu I*, jusIT 2008/81, 175 (krit Thiele).

16) OGH 19.11.2009, 17 Ob 29/09b – *cityforum.eu II*, jusIT 2010/24, 54 (Thiele) = RdW 2010/303, 287.

17) Vgl Thiele, Recht und billig – Das Internet-Domain-Schiedsgericht der WIPO, RdW 2001, 3 ff mwN.

18) Vgl aber OGH 19.11.2009, 17 Ob 29/09b – *cityforum.eu II*, jusIT 2010/24, 54 (krit Thiele) = RdW 2010/303, 287.

19) EuGH 03.06.2010, C-569/08 – *reifen.eu II*, jusIT 2010/39, 93 (Thiele) = MR-Int 2010, 133 = ÖBl-LS 2010/202, 262 = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 (Thiele).

ter 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 „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 874/2004 umgehen wollen.²⁰⁾ Sie wäre daher bei der Registrierung der strittigen Domain bösgläubig gewesen. Innerhalb der 30-tägigen Frist brachte die im Schiedsverfahren Unterlegene nunmehr Klage auf Nichtübertragung der Domain „reifen.eu“ in eventu auf Feststellung der Unwirksamkeit des ADR-Schiedsspruches beim LG Salzburg ein.

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

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 874/2004 gänzlich fehlt.²¹⁾ Insbesondere war für die Höchststrichter zu prü-

fen, ob das Verhalten der Klägerin als bösgläubig im Sinne des Art 21 Abs 1 lit b VO 874/2004 zu werten wäre.

2.2. Der EuGH präziserte zunächst die Kriterien, die für den Widerruf spekulativer oder missbräuchlicher Registrierungen von Domainnamen oberster Stufe „.eu“ gelten. Bei der Beurteilung, ob eine „.eu“-Domain bösgläubig angemeldet wurde, wären zwar alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, doch stellte der Gerichtshof mit aller Deutlichkeit klar, dass Bösgläubigkeit auch durch andere als die in der VO (EG) 874/2004 ausdrücklich genannten Umstände nachgewiesen werden könnte, da die darin niedergelegte Aufzählung solcher Umstände nicht abschließender Art ist. Der EuGH nannte vier Kriterien, die auf die Bösgläubigkeit des Domainanmelders hindeuteten. Was die Umstände betrifft, unter denen die Eintragung der Marke (auf die sich der Domainanmelder in der Sunrise-Periode beruft) erwirkt wurde, waren insbesondere zu berücksichtigen

- (1) die Absicht, die Marke nicht auf dem Markt zu benutzen, für den ihr Schutz beantragt wurde,
- (2) eine semantisch und visuell unübliche und sprachlich widersinnige Gestaltung dieser Marke,
- (3) die Erwirkung einer großen Zahl von anderen Marken, die Gattungsbegriffen entsprechen, und
- (4) die Erwirkung der Eintragung der Marke kurz vor Beginn der gestaffelten Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“.

Was die Umstände betraf, unter denen die fragliche Domain „reifen.eu“ registriert wurde, waren insbesondere zu berücksichtigen

- (1) die missbräuchliche Gestaltung der Marke und die Verwendung von Sonderzeichen oder Interpunktionszeichen zum Zweck der Anwendung der sog Transkriptionsregeln,
- (2) die Registrierung in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung auf der Grundlage einer Marke, die unter Umständen wie den vorstehend genannten erlangt wurde, und
- (3) die Beantragung der Registrierung einer großen Zahl von Domains, die Gattungsbegriffen entsprechen, weil das Bestehen früherer Rechte an einem Namen, der einem Gattungsbegriff entspricht, EU-weit nicht ausgeschlossen werden konnte.

Das klageweise Vorgehen des Unternehmens gegen den ADR-Schiedsspruch, der ebenso seine Bösgläubigkeit festgestellt hatte, zielte offenkundig auf Umgehung des Verfahrens der gestaffelten Registrierung ab. Abschließend betont der Gerichtshof, dass die *Internetportal und Marketing GmbH* ohne den Kunstgriff einer Marke, die nur zu dem Zweck ersonnen und eingetragen

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

21) Zum Standpunkt der Lehre statt vieler *Bücking/Angster*, Domainrecht² (2010), 208 ff; ansatzweise *Grötschl*, Zur Bösgläubigkeit bei der Anmeldung von .eu-Domains, MRInt 2010, 126 ff.

wurde, die gewünschte Domain „reifen.eu“ in der ersten Phase registrieren lassen zu können, die allgemeine Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“ hätte abwarten müssen und damit wie jeder andere an der fraglichen Domain Interessierte dem Risiko ausgesetzt gewesen wäre, dass ihrem Antrag nach dem oben erwähnten Grundsatz der durch den Antragszeitpunkt bestimmten Rangfolge der früher eingereichte Antrag eines anderen Interessierten vorgegangen wäre. Ein solches Vorgehen zielte jedoch offenkundig darauf ab, das Verfahren der gestaffelten Registrierung zu umgehen. Eine gutgläubige Markenbenutzung war in der erst nach der Domainzuteilung eingerichteten Portalseite <http://www.reifen.eu> für die Luxemburger Höchststrichter nicht zu erkennen. Durch die Beantwortung der vierten und fünften Vorlagefrage in dem oben dargestellten Sinn, erübrigte sich für den EuGH ein Eingehen auf die ersten drei Vorlagefragen mangels sachentscheidender Relevanz.

2.3. Es bedurfte keiner prophetischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass die Klägerin nach dem deutlichen Grundsatzurteil aus Luxemburg die strittige Domain „reifen.eu“ wieder abgeben musste.

3. reifen.eu III (Bindungswirkung der Vorabentscheidung; Domain-Grabbing)²²⁾

3.1. Das ebenfalls zugunsten des Beklagten ausgefallene Urteil des OGH bestätigte im Ergebnis die ADR-Entscheidung vom 24.6.2006²³⁾ und folgte in seiner Begründung dem Richterspruch aus Luxemburg²⁴⁾ vollinhaltlich. Aufgrund von folgenden Umständen erscheint die Registrierung der Domain „reifen.eu“ durch die Klägerin des Ausgangsrechtsstreites bösgläubig iS von Art 21 Abs 1 lit b iVm Abs 3 VO Nr 874/2004:

- a) Die Klägerin hatte nie beabsichtigt, ihre in Schweden für Sicherheitsgurte eingetragene Marke für die von der Marke erfassten Waren zu benutzen, sondern strebte in Wirklichkeit an, ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben.
- b) Die schwedische Marke der Klägerin war als Wortmarke eingetragen. Die Verbindung einzelner Buchstaben mit dem „&“-Zeichen war aber weder sprachlich noch gestalterisch sinnvoll. Sie ließ sich nur durch das Bestreben erklären, den hinter der Marke verborgenen Gattungsbegriff zu kaschieren.
- c) Die Klägerin ließ in Schweden insgesamt 33 Marken eintragen, die Gattungsbegriffen der deutschen Sprache entsprechen, wobei in allen angemeldeten Zeichen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzeichen „&“ eingefügt wurde.
- d) Die Klägerin ließ ihre schwedische Marke erst wenige Tage vor Beginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eintragen.
- e) Der zur Registrierung angemeldete strittige Domainname stimmte nach Entfernung der sprachlich widersinnig eingefügten Sonderzeichen nicht mit der schwedischen Marke der Klägerin, für die sie ein früheres Recht im Sinne von Art 10 Abs 1 VO 874/2004 beansprucht, überein. Die klagende Antragstellerin hatte sich nämlich für ein Entfernen der Sonderzeichen und nicht etwa für deren Entsetzung durch Bindestriche oder für eine Transkription (so die drei in Art 11 Unterabsatz 2 VO 874/2004 genannten Alternativen) entschieden.
- f) Durch diesen Kunstgriff hatte die Klägerin erreicht, dass sie schon in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eine mit einem Gattungsbegriff übereinstimmende Domain registriert erhalten hat. Sie hat damit Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung zuwider gehandelt.
- g) Die Klägerin hatte in 180 Fällen Anträge auf Registrierung von Gattungsbegriffen als Domainnamen oberster Stufe „.eu“ eingereicht.

Der OGH betonte, dass es angesichts der vom EuGH herausgearbeiteten Umstände der klägerischen Bösgläubigkeit nicht mehr darauf ankäme, welche Pläne der Beklagte mit der Domain „reifen.eu“ allenfalls verfolgt hätte bzw ob er aufgrund seines eigenen Markenrechtes überhaupt einen besseren Anspruch hätte. Aufgrund des vorliegenden Urteils war die Vergabestelle für Domains oberster Stufe „.eu“, die EURid verpflichtet, die vor fast fünf Jahren durchgeführte Registrierung auf die Klägerin aufzuheben und die strittige Domain an den nachrückenden Beklagten zu übertragen. Der Inhaberwechsel ist zwischenzeitig erfolgt.

2.2. Leitsatzartig halten die österreichischen Höchststrichter fest, dass

- eine Vorabentscheidung des EuGH sowohl das vorliegende Gericht als auch alle anderen Gerichte, die in derselben Sache zu entscheiden haben, bindet. Die Entscheidung in der anhängigen Rechtssache ist daher so zu treffen, dass die vom Gerichtshof der europäischen Gemeinschaft vorgegebene Auslegung der fraglichen gemeinschaftsrechtlichen Norm übernommen wird;
- jedermann ein Verfahren nach Art 22 VO 874/2004 wegen einer Domainregistrierung, die spekulativ oder missbräuchlich sein soll, gegen den Domaininhaber anstrengen kann. Dabei können sowohl Verstöße des Domaininhabers als auch Fehler bei der Registrierung geltend gemacht werden;
- die Bösgläubigkeit einer .eu-Domainregistrierung auch durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO 874/2004 angeführten nachgewiesen werden kann. Zu berücksichtigen sind dabei alle im

22) OGH 13.07.2010, 17 Ob 7110v – reifen.eu III, jusIT 2010/83, 175 (Thiele) = EvBl 2010/151 = ÖBl-LS 2010/186/187/200 = ÖBl 2011/5, 24 (Büchtele) = RdW 2010/689, 677 = wbl 2010/226, 597 (Thiele).

23) Im Verfahren Nr. 00910, abrufbar unter <http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php> (21.3.2011) unter Eingabe des Domainnamens.

24) EuGH 3.6.2010, C-569/08 – Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht, jusIT 2010/39, 93 (Thiele) = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 (Thiele).

Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der Marken des Domaininhabers erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die .eu-Domain registriert wurde.

Nach fast fünf Jahren und insgesamt fünf (einhelligen) Gerichtsentscheidungen zu seinen Gunsten hat der Beklagte endlich uneingeschränkten Anspruch auf die Domain „reifen.eu“.

3.3. Aufgrund der festgestellten Bösgläubigkeit der Klägerin schon im Zeitpunkt der Domainregistrierung drängt sich auch der Anspruch auf angemessenes Entgelt des durch die unbefugte Verwendung der Domain in seinen Markenrechten Verletzten gegen den Domaingrabber auf. Spätestens ab dem Zeitpunkt der Antragstellung beim tschechischen Schiedsgericht liegt nämlich eine absichtliche Domainverletzung vor. Bereits einmal hat der OGH entschieden, dass ein Domaingrabber dem siegreichen Markeninhaber zum *Schadenersatz* verpflichtet ist²⁵⁾ und sämtliche Aufwendungen, die durch die rechtswidrige und schuldhaftige Registrierung der Domain adäquat verursacht worden sind, insoweit zu ersetzen hat, als diese sinnvoll und zweckmäßig waren. Als Rettungsaufwand²⁶⁾ kommen insbesondere im Verfahren nicht zugesprochene Kosten in Betracht. Daran knüpft sich die Frage an, ob der Beklagte von der Klägerin für die unberechtigte Nutzung der streitgegenständlichen Domain während der vergangenen fünf Jahre Ersatz geltend machen kann?

Im durchaus vergleichbaren Fall eines obsiegenden Aberkennungsklägers, der ein Patent auf seine Person umschreiben lässt, und dem unterlegenen früheren Patentinhaber ergeben sich die Ersatz- und Rückforderungsansprüche gemäß § 49 Abs 4 PatG aus dem allgemeinen bürgerlichen Recht und sind im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Herauszugeben sind daher (analog) alle aus der Domain(-nutzung) erlangten Vorteile. Maßgebend ist, ob der Domaininhaber gutgläubig war oder nicht; beim Domaingrabbing jedenfalls letzteres.²⁷⁾ Nach § 335 ABGB ist der unredliche Besitzer verpflichtet, nicht nur alle durch den Besitz einer fremden Sache erlangten Vorteile zurück zustellen, sondern auch diejenigen, die der Verkürzte erlangt haben würde, und allen durch seinen unredlichen Besitz entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Bestimmung sieht demnach eine *bereicherungsrechtliche und schadenersatzrechtliche Verantwortung des unredlichen Besitzers* vor.²⁸⁾

Unredlich ist nach § 326 ABGB derjenige, der seine Sache, also die Domain,²⁹⁾ aus wahrscheinlichen Gründen nicht für die seinige halten kann. Der Domaingrabber ist jedenfalls unredlicher Besitzer. Bei Erwerb durch Gehilfen, z.B. Provider, oder gesetzlicher Vertreter, z.B. Organe einer juristischen Person, gereicht deren Unredlichkeit dem Besitzer zum Nachteil.³⁰⁾

Der Bereicherungsanspruch des § 335 ABGB erfasst nach hM³¹⁾ die vom unredlichen Besitzer tatsächlich bezogenen oder vom Eigentümer erzielbaren Vorteile. Von der Herausgabeverpflichtung³²⁾ sind auch solche Vorteile umfasst, die der Eigentümer nie gehabt hätte, und nach hM³³⁾ selbst solche, die den Verkehrs-

wert der Sache übersteigen; ebenso alle gezogenen Früchte. Der Schadenersatz- aber auch bereicherungsrechtliche Elemente enthaltende Domainnutzungsentgang bedarf wohl weiterer gerichtlicher Klärung.

3. spam.eu II (Unterbrechungswirkung; Kriterien der bösgläubigen Domainanmeldung)³⁴⁾

3.1. Die Klägerin ist mit jener im Verfahren um die Domain „reifen.eu“ ident. Die Beklagte, ein Unternehmen aus den USA, verfügte über zwei Gemeinschaftsmarken „SPAM“ für Waren in den Klassen 9, 25, 29 und 30; sie betrieb eine Website unter der Domain „spam.com“. Die Parteien stritten über die von der Klägerin erwirkte Registrierung der Domain „spam.eu“. Sie hatte versucht, die Domain „spam.eu“ mittelbar über einen in der EU ansässigen Lizenznehmer ihrer Marken zu erlangen; die Klägerin war diesem Unternehmen aber in der Sunrise-Periode 1 mit ihrer schwedischen Marke „&S&P&A&M&“ zuvorgekommen. Die ersten beiden Instanzen wiesen die Feststellungsklage, die gegen den zu Lasten der Klägerin ergangenen Schiedsspruch der Schlichtungsstelle für „.eu“-Domains gerichtet war, ab. Das Erstgericht (LG Salzburg) nahm an, dass die Klägerin bösgläubig gehandelt habe. Das Berufungsgericht (OLG Linz) ließ diese Frage offen, verneinte aber ein Recht oder rechtliches Interesse der Klägerin. Auf die schwedische Marke könne sich die Klägerin nicht stützen, weil sich die Domain wegen des Wegfalls der Sonderzeichen davon deutlich unterscheide.

25) OGH 16.3.2004, 4 Ob 42/04m – *delikommat.com*, RdW 2004/429, 474 = RZ 2004, 197 = ÖJZ-LSK 2004/191/195 = EvBl 2004/176 = ÖBl 2004/54, 215 (*Fallenböck*) = ÖBl-LS 2004/102, 155 = ÖBl-LS 2004/125, 157 = MR 2004, 431 = eclex 2004/414, 872 (*Schumacher*) = SZ 2004/36.

26) Vgl OGH 8.3.1994, 4 Ob 31/94 – *Umsatzverlust*, MR 1994, 129 = RdW 1994, 396 = JBl 1995, 250 = SZ 67/35 = ÖBl 1995, 76; *Harver* in *Schwimmann*, ABGB³ VI § 1293 Rz 43, jeweils mwN.

27) Vgl OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – *Amade.at III/Ski Amadé*, EvBl 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 (*Thiele*) = eclex 2008/89, 251 (*Boecker/Straberger*) = jusIT 2008/4, 14 = ÖBl-LS 2008/10, 22 = ÖBl-LS 2008/11, 23 = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396 = ÖBl 2008/16, 83 (*Gamerith*) = SZ 2007/152.

28) Deutlich *Eccher* in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger*, Kommentar zum ABGB³ (2010) § 335 Rz 1.

29) *Klicka* in *Schwimmann* ABGB³ § 285 Rz 10 mwN.

30) Ausführlich *Iro*, *Besitzerwerb durch Gehilfen* (1982), 168 ff mwN.

31) *Eccher* in *KBB* ABGB³ § 335 Rz 3; OGH 18.3.1997, 1 Ob 65/97h, eclex 1997, 574 = ÖJZ-LSK 1997/194/195 = EvBl 1997/156 = RdW 1997, 526 = SZ 70/48 = HS 28.269 = HS 28.411 = HS 28.563 = ZfRV 1997, 121.

32) Deutlich bereits *Schey* in *Klang*² II, 99: „... dem Herausgabeberechtigten zurück zu stellen, ...“.

33) OGH 30.1.1996, 1 Ob 607/95, eclex 1996, 450 = ÖJZ-LSK 1996/265/266 = EvBl 1996/120 = JBl 1996, 653 (zust *Karollus*) = SZ 69/19 = eclex 1996, 337 = JBl 1997, 331; *Klicka* in *Schwimmann* ABGB³ § 335 Rz 1; *F. Bydlinski*, *Zum Bereicherungsanspruch gegen den Unredlichen*, JBl 1969, 252, 255.

34) OGH 13.07.2010, 17 Ob 9/10p – *spam.eu II*, jusIT 2010/82, 174 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2010/185/197 = ÖBl 2011/6, 27 (*Büchtele*) = RdW 2010/689, 677.

Die ersten beiden Instanzen wiesen die Klage ab. In ihrer außerordentlichen Revision machte die Klägerin geltend, dass keine spekulative oder missbräuchliche Registrierung iSd Art 21 VO 874/2004 vorläge.

Der OGH³⁵⁾ unterbrach zunächst das Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Vorabentscheidungsersuchen zur Domain „reifen.eu“.

3.2. Im nunmehr vorliegenden Beschluss wies der OGH das außerordentliche Rechtsmittel der Klägerin zurück.

Aufgrund des insoweit eindeutigen Urteils des EuGH in der Rs C-569/08 – *Internetportal & Marketing GmbH / Richard Schlicht*, sowie des eigenen Urteils zu 17 Ob 07/10v – *reifen.eu III* stand für den OGH auch bei der streitgegenständliche Domainanmeldung „spam.eu“ aufgrund der ähnlichen Vorgangsweise der Klägerin bei der Registrierung ihrer (übrigen) .eu-Domains deren Rechtsmissbräuchlichkeit ebenso fest, wie eine Bestätigung der Widerrufentscheidung durch das ADR-Schiedsgericht.³⁶⁾

Der OGH erkannte auch im Hinderungsgrund einer Domainübertragung an ein nicht innerhalb der EU ansässiges Unternehmen keinen Grund für die Zulässigkeit der ordentlichen Revision; zumal das beklagte US-amerikanische Unternehmen Hormel Foods Inc. die Übertragung der Domain ohne weiteres an eine Lizenznehmerin in der EU bzw. seine europäische Tochterfirma vornehmen könnte. Aufgrund der bösgläubigen Domainregistrierung würde die Klägerin *jedenfalls* nicht als Domaininhaberin in Betracht kommen.

3.3. Damit dürfte sich die Rsp des OGH zum Domain-Grabbing bei „.eu“-Domains iS des nicht abschließenden Kriterienkatalogs des EuGH verfestigt haben. Bemerkenswert erscheint abschließend die Kostenentscheidung des Höchstgerichtes, die in vorbildli-

cher Weise darauf Rücksicht nimmt, dass es für die Beklagte aufgrund des Fehlens der europäischen, aber auch der einschlägigen österreichischen Höchstjudikatur zur Bösgläubigkeit von .eu-Domainnamen weder möglich noch zumutbar war, gewissermaßen „ins Blaue hinein“ die Unzulässigkeit der Revision zu behaupten. Dies war auch nicht erforderlich um den Kostenersatzanspruch für die Revisionsbeantwortung zu wahren.

4. Resümee

Die Judikatur in Domainsachen des Jahres 2010 ist geprägt durch die Entwicklung eines Europäischen Domainrechts, das sowohl hinsichtlich der Stellung und Funktion des Domainregisters (EURid) als auch der inhaltlichen Ausgestaltung des Erwerbs und Verlusts von Domains unterhalb der „.eu“-TLD durch die unmittelbar anwendbaren Verordnungen 733/2002 und 874/2004 bestimmt wird. Österreichischen Gerichten ist dabei eine Vorreiterrolle zugekommen, die so nicht erwartet, sondern bestenfalls erhofft werden konnte. Der vom EuGH vorgegebene Kriterienkatalog zur Ermittlung, ob eine Domainanmeldung bösgläubig war oder nicht, dh ob Domain-Grabbing europäischen Zuschnitts vorliegt, vermag durchaus auch zur Beurteilung rein nationaler Fälle bösgläubiger Patent-, Marken-, Muster- oder Domainregistrierungen herangezogen werden – ganz im Sinne der Einheit der Rechtsordnung.

35) OGH 18.11.2008, 17 Ob 5/09y – *spam.eu I*, jusIT 2009/109, 223 (*Thiele*) = ÖBI-LS 2009/260, 220.

36) Im Verfahren Nr. 00568, abrufbar unter <http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php> (21.3.2011) unter Eingabe des Domainnamens.