

# Alles läuft – *run.cool.eu* – die österreichische Domainjudikatur 2012

von Clemens Thiele

Die folgende Untersuchung beschränkt sich auf eine überblicksmäßige Erörterung der im Jahr 2012 ergangenen höchstgerichtlichen Judikatur<sup>1)</sup> in Domainrechtssachen. Dabei wird zunächst versucht, die oberstgerichtlichen Lösungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des Kennzeichen- und Wettbewerbsrechts einzuordnen. In chronologischer Reihenfolge wird z.T. in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf folgende Judikate eingegangen:<sup>2)</sup>

1. OGH 12.06.2012, 17 Ob 27/11m – *run.cool.eu*<sup>3)</sup>
2. EuGH 18.07.2012, C-376/11 – *lensworld.eu*<sup>4)</sup>
3. OGH 18.09.2012, 4 Ob 94/12w – *hotel.eu*<sup>5)</sup>
4. OGH 18.09.2012 4 Ob 102/12x – *mytaxi.at*<sup>6)</sup>
5. OGH 21.09.2012, 3 Nc 26/12x – *geonet.at u.a.*<sup>7)</sup>
6. OPM 14.11.2012, OBm 3/12 – *LOUNGE.AT*<sup>8)</sup>

## 1. *run.cool.eu* (bekannte Marke; Verkehrsauffassung; Urteilsveröffentlichung)

Die folgende Besprechung beschränkt sich auf den markenrechtlichen Teil der Entscheidung, insoweit sie für die Verwendung der zeichenähnlichen Domain von Bedeutung ist.

1.1. Die klagende Red Bull GmbH ist Inhaberin einer abstrakten Farbmarke für die Kombination Blau-Silber ihrer bekannten Energy-Drink-Dosen und zwar neben der österreichischen Bildmarke AT 199.065

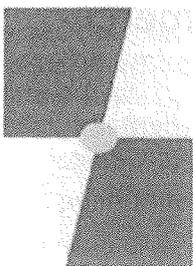


Bild 1

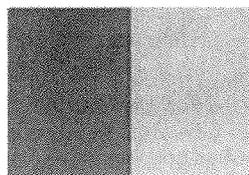


Bild 2

(Bild 1) auch der (Gemeinschafts-)Farbmarke Blau/Silber CTM 2534774 (nähere Beschreibung: Farbverhältnis ungefähr 50/50) (Bild 2) mit Schutz für die Waren Energy-Drinks in Klasse 32. Darauf gestützt wollte die Klägerin endgültig verhindern, dass ein Konkurrenz-Energy-

Drink ebenfalls in blau-silbernen Dosen in der EU vermarktet wird. Die Zweitbeklagte hatte die Benützung des in Polen als Marke mit Anmeldung 15. 10. 2008 eingetragenen Zeichens (Bild 3)



Bild 3

der Erstbeklagten zur Herstellung eines Energy-Drinks durch die Drittbeklagte als österreichischer Produzentin in Österreich gestattet und war für das Marketing dieses Produkts zuständig, das jedenfalls in Polen und Litauen vertrieben wurde und in Großbritannien, Spanien und Frankreich hätte vertrieben werden sollen.

Teil der umfangreichen Klage bildete u.a die Veröffentlichung des Urteils binnen fünf Werktagen nach Rechtskraft für einen ununterbrochenen Zeitraum von 30 Tagen auf der Website mit der Internetadresse *www.run.cool.eu* oder, sollte sich diese ändern, auf der Website der anstelle dieser verwendeten Internetadresse

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

- 1) Für bis zum 31.12.2011 angefallene Rechtssachen, die das Domainrecht betreffen, hat die Geschäftsverteilung des OGH noch die alleinige zivile Zuständigkeit des 17. Senats vorgesehen.
- 2) Stichtag für die folgende Entscheidungsübersicht ist der 31.12.2012. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <http://www.eurolawyer.at> abrufbar.
- 3) *ecolex* 2012/412, 995 (*Schumacher*) = ÖBl-LS 2012/61 (*Grünzweig/Eiselsberg*) = ÖBl 2013, 67 (*Mildner*).
- 4) *jusIT* 2012/79, 168 (*Thiele*) = RdW 2012/503, 475 = wbl 2012/210, 565 (*Thiele*).
- 5) *jusIT* 2012/96, 207 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2013/14.
- 6) *jusIT* 2012/97, 208 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2013/13 = wbl 2012/275, 716.
- 7) *jusIT* 2012/98, 209 (*Öhlböck*).
- 8) PBl 2013, 23 = wbl 2013/H 4 (*Thiele*).

über einen Link auf der Startseite der englischen Sprachversion im unmittelbaren Sichtbereich nach Aufruf der Startseite mit „Publication of Judgement of Commercial Court Vienna“ bezeichnet und in der größten auf der Startseite verwendeten Schriftgröße gesetzt, unter der fettgedruckten Überschrift „Im Namen der Republik!“ mindestens in der ansonsten verwendeten Schriftgröße mit farbigen Abbildungen und gesperrt und fettgedruckten Namen der Prozessparteien.

1.2. Der OGH bestätigte die Entscheidungen der Unterinstanzen vollinhaltlich. Die beklagte Partei hatte sich entgegen Art 9 GMV mit der Farbgebung unzulässig an Marke und Produkt der Klägerin angehängt, um an deren Ruf und Unterscheidungskraft teilzuhaben. Die Vorinstanzen hatten zutreffend kein Gutachten zur Verkehrsauffassung eingeholt. Ein derartiger Sachverständigenbeweis war ausnahmsweise lediglich aufzunehmen, wenn die Lebenserfahrung keine sichere Beurteilung der Verkehrsauffassung gestattete; die Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise ist nach stRsp<sup>9)</sup> eine Rechtsfrage, wenn zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des täglichen Lebens ausreichen; sie ist eine Tatfrage, wenn dies nicht der Fall ist.

1.3. Die vom Höchstgericht aufgezeigten Grundsätze zur Verkehrsgeltung bzw. zur Bekanntheit eines Kennzeichens laufen im Regelfall auf eine rein rechtliche Beurteilung der Verkehrsauffassung hinaus. Dies entspricht der jahrzehntelangen Praxis des österreichischen Lauterkeits- und Immaterialgüterrechts. Sie entsprechen im Kern auch der (primär lauterkeitsrechtlichen) Rsp<sup>10)</sup> auf europäischer Ebene, wonach das Gericht die Irreführungsfahr im Regelfall aufgrund eigener Sachkunde beurteilen kann; nur bei „besonderen Schwierigkeiten“ kann sich die Einholung eines Gutachtens oder die Durchführung einer Verbraucherbefragung als notwendig erweisen. Die damit verbundene Flexibilität ermöglicht ein den Erfordernissen des Einzelfalls angemessenes Verfahren; die notwendige Kontrolle der Vorinstanzen ist durch die Zuordnung zur rechtlichen Beurteilung und die damit grundsätzlich verbundene Revisibilität gewahrt.

In zwei jüngeren domainrechtlichen Entscheidungen<sup>11)</sup> lagen offenkundig Zweifel an den von den Vorinstanzen herangezogenen Erfahrungssätzen vor, weswegen der in damaliger Besetzung zuständige 17. Senat die Einholung eines demoskopischen Gutachtens für erforderlich hielt. Dies ist von der oben dargestellten Rsp<sup>12)</sup> gedeckt, wonach ein solcher Beweis ausnahmsweise aufzunehmen ist, wenn die Lebenserfahrung keine sichere Beurteilung der Verkehrsauffassung gestattet. Soweit den Gründen dieser Entscheidungen darüber hinaus zu entnehmen ist, dass der Sachverständigenbeweis bei einem darauf gerichteten Antrag *jedenfalls* aufzunehmen sei, hält der OGH<sup>13)</sup> vorliegend dies nach erneuter Prüfung nicht aufrecht.

Der Senat<sup>14)</sup> bestätigt schließlich die Veröffentlichung auf der Website unter „http://www.run.cool.eu“. Wird nämlich ein Gesetzesverstoß in einem bestimmten Medium begangen, muss nach dem Äquivalenzgrundsatz idR auf Veröffentlichung im selben Medium erkannt

werden.<sup>15)</sup> Im konkreten Fall wurde die rechtsverletzende Run-Cool-Dose wiederholt auf der Website unter der Domain „run.cool.eu“ beworben. Da die Zweitbeklagte für die Vermarktung verantwortlich war und zudem Inhaberin der Domain (run.),„cool.eu“ ist, konnte ihr (auch) diese Werbung zugerechnet werden.

## 2. lensworld.eu (Berechtigung zur Anmeldung einer eu-Domain; Lizenznehmer früherer Rechte; Domain Grabbing)

2.1. Im aus Belgien stammenden Ausgangsfall hatte ein belgisches Beratungsunternehmen (Bureau Gevers) für den US-amerikanischen Optikerhersteller Walsh Optical, Inc. im eigenen Namen die Domain „lensworld.eu“ angemeldet. Dies geschah noch während der sog. Sunrise-Periode, die Inhaber von Markenrechten als Domainanmelder bevorzugte. Wenig später beantragte das belgische Optikunternehmen Pie Optiek, das ebenso Markenrechte an der Bezeichnung „LENSWORLD“ hatte, die Eintragung derselben Domain. Dieser Antrag wurde von der zuständigen Vergabestelle, EURid, mit der Begründung abgelehnt, dass nach dem technischen Prioritätsprinzip der zuerst Beantragende bevorzugt berechtigt wäre. Das übergangene Unternehmen sah das Vorgehen des Konkurrenten als spekulativ und missbräuchlich iS der VO (EG) 874/2004 an und klagte vor belgischen Gerichten. Der mit dem Streit befasste Cour d'appel de Bruxelles legte schließlich dem EuGH hierzu zwei Fragen zur Vorabentscheidung über die Auslegung des Art 12 der Verordnung (EG) 874/2004 vor, und zwar hinsichtlich des Begriffs des „Lizenznehmers früherer Rechte“ (Abs 2) bzw der „Rechte oder berechtigten Interessen“ (Abs 1), wenn der Lizenznehmer als bloßer Dienstleister des Markeninhabers die Registrierung des „.eu“-Domänennamens im eigenen Namen, aber für Rechnung des Markeninhabers vorgenommen hat und sonst über keinerlei Nutzungsrechte an der Marke verfügt. Der

9) Nw bei Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG<sup>2</sup> § 9 Rz 79 ff, 93 ff (zur Verkehrsgeltung im Prozess).

10) EuGH 16.7.1998, C-210/96 – Gut Springerheide, Slg 1998, I-4657 = wbl 1998/281; weitere Nachweise bei Bornkamm in Köhler/Bornkamm, UWG<sup>30</sup> (2012) § 5 Rz 3.2; vgl im markenrechtlichen Zusammenhang EuGH 4.5.1999, C-108/97 – Chiemsee, ecolex 1999/35 (Schanda) = ÖBl 1999, 255= Slg 1999, I-2779 = wbl 1999/210.

11) OGH 18.1.2011, 17 Ob 16/10t – schladming.com, jusIT 2011/22, 47 (Thiele) = wbl 2011/103, 276 (Thiele) = lex:itec 2011 H 2-3, 20 = ÖBl 2011/28, 123 (Schnider/Hofmarcher) = RdW 2011/203, 213; 19.9.2011, 17 Ob 15/11x – wagrain.at, jusIT 2011/102, 218 (Thiele) = ÖBl-LS 2011/106/107 = wbl 2012/39, 110 (Thiele) = lex:itec 2012 H 1, 30 = ÖBl 2012/7, 29.

12) Ausführlich OGH 13.11.1984, 4 Ob 371/84 – C&A, GRURInt 1986, 1324 = ÖBl 1985, 105 = RdW 1985, 108 mwN.

13) OGH 12.6.2012, 17 Ob 271/11m – Red Bull / Run Cool, ecolex 2012/412, 995 (Schumacher) = ÖBl-LS 2012/61 (Grünzweig/Eiselsberg) = ÖBl 2013, 67 (Mildner).

14) OGH 12.6.2012, 17 Ob 271/11m – Red Bull / Run Cool, ecolex 2012/412, 995 (Schumacher) = ÖBl-LS 2012/61 (Grünzweig/Eiselsberg) = ÖBl 2013, 67 (Mildner).

15) Vgl statt vieler Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG<sup>2</sup> § 25 Rz 25 mwN.

EuGH sollte also klären, wer zu den Lizenznehmern gehörte, die in der Sunrise-Periode für „.eu“-Domains antragsberechtigt waren.

2.2. Nach Art 4 Abs 2 lit b VO (EG) 733/2002 muss ein Unternehmen innerhalb der EU ansässig sein, wenn es eine seiner Marke zeichenidentische oder zeichenähnliche Domain unter der TLD „.eu“ anmelden und erfolgreich eingetragen erhalten will. In seinem Urteil vertritt der EuGH die Auffassung, dass das Beratungsunternehmen nicht Lizenznehmer und somit auch nicht zur Anmeldung berechtigt gewesen wäre. Vielmehr wäre es durch das US-amerikanische Unternehmen als Strohmännchen eingeschaltet worden, um die gewünschte Domain „lensworld.eu“ eintragen zu lassen. Walsh Optical hatte mit dem belgischen Beratungsunternehmen gerade keinen Vertrag zur Lizenz einräumung geschlossen, sondern einen bloßen Dienstleistungsvertrag. Damit hätte das Unternehmen versucht, die zwingenden Sitzanfordernisse für Anmelder zu umgehen. Darin lag für den EuGH eine sonstige Bösgläubigkeit iS des Art 21 Abs 3 VO (EG) 874/2004.

2.3. Der EuGH beurteilte die Vorgangsweise des US-amerikanischen Markeninhabers, mit der Domainanmeldung ein in der EU ansässiges Beratungsunternehmen zu beauftragen, als bösgläubiges Domain-Grabbing.<sup>16)</sup> Dies deshalb, weil dem Anmelder keine „echte Markenlizenz“ eingeräumt wurde, und es ihm daher an einem „früheren Recht“ iS des Art 12 Abs 2 Unterabs 3 VO (EG) 874/2004 mangelte.<sup>17)</sup>

Der EuGH definiert über das Domainrecht hinreichend unter Bezugnahme auf Art 8 Marken-RL den Begriff der „Lizenz“ als Einräumung des Rechts zur Benutzung der Marke zu Zwecken, „die zum Bereich des durch die genannte Marke verliehenen ausschließlichen Rechts gehören, nämlich deren kommerzielle Benutzung gemäß ihren Funktionen, insbesondere der Hauptfunktion, die Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten“.<sup>18)</sup> Die so gewonnene Begriffsbestimmung ist mE von maßgeblicher Bedeutung für die Auslegung von §§ 11, 38 MSchG, aber auch von § 35 PatG und §§ 9, 21 MuSchG. § 35 PatG versteht unter der Lizenz die Überlassung der Benutzung der Erfindung an Dritte durch einen Patentinhaber. §§ 11, 28 MSchG sprechen vom „Lizenzrecht“ am Markenrecht. Nach einhelliger Meinung<sup>19)</sup> ist daher eine Lizenz die Erlaubnis, ein fremdes gewerbliches Schutzrecht zu nutzen. Der EuGH präzisiert diese in Abhängigkeit von der prägenden Funktion des Schutzrechts. Das Urheberrechtsgesetz vermeidet demgegenüber den Ausdruck „Lizenz“. Gleichwohl ist die vorgenommene Begriffsbestimmung für die urheberrechtliche Nutzungseinräumung nach § 24 UrhG ebenso beachtlich, hat doch der EuGH bereits an anderer Stelle<sup>20)</sup> die Abgrenzung zum bloßen Dienstleistungsvertrag hervorgehoben und im nunmehrigen Urteil ausdrücklich wiederholt.<sup>21)</sup>

Der vorliegende Sachverhalt erinnert den aufmerksamen Rechtsanwender an das österreichische Verfahren um die Domain „spam.eu“. Darin hielt das österreichische Höchstgericht<sup>22)</sup> – *obiter dicta* – fest, dass die

Übertragung der strittigen .eu-Domain an ein amerikanisches Unternehmen zwar nach Art 4 Abs 2 lit b sublit i VO (EG) 733/2002 offenkundig unzulässig wäre, das Register allerdings die Domain aufgrund ihrer (zeitlich nächstfolgenden) Anmeldung in der Sunrise-Periode der Lizenznehmerin der Markeninhaberin zuweisen hätte müssen, keinesfalls aber der Klägerin. Im Lichte der nunmehrigen Schlussanträge eine ebenso zutreffende wie richtungweisende Begründung.

*Ausblick:* Das vorliegende Urteil macht deutlich, dass der Sitz bzw Wohnsitz des Inhabers einer .eu-Domain die *conditio sine qua non* der Registrierung ist, da (un-)mittelbar Antragsberechtigte das Kriterium der Anwesenheit im Hoheitsgebiet der Union erfüllen müssen.<sup>23)</sup> Die strittige Domain „lensworld.eu“ muss daher an den Zweitgereihten des Sunrise-Verfahrens, den belgischen Optiker, übertragen werden. Als Praxishinweis für „.eu“-Domainregistrierungen bleibt abschließend zu vermerken, dass Anmelder entweder der Markeninhaber selbst mit Sitz in der EU oder zumindest ein mit einer einfachen Lizenz des Markeninhabers ausgestattetes Tochter(vertriebs)unternehmen aus der EU sein sollte.

2.4. Eine Domain unterhalb der TLD „.eu“ können nur Unternehmen und Privatpersonen mit Sitz in der EU registrieren. Die Versuche von US-Unternehmen, diese Beschränkung durch Zwischenschaltung von Beratungsagenturen ohne echte (Marken-)Lizenzbefugnisse zu umgehen, hat der EuGH nunmehr für wirkungslos erklärt. Nach Ansicht der Höchststrichter begründet eine Markenlizenz, die den Lizenznehmer nur zur Registrierung einer gleich lautenden .eu-Domain für den ausländischen Lizenzgeber berechtigt, keine früheren Rechte iS der Domain-VO (EG) 874/2004. Insoweit liegt eine bösgläubige und damit anfechtbare Domainanmeldung vor.

### 3. hotel.eu (Domain Grabbing; bösgläubige Markenregistrierung)

3.1. Die spätere Klägerin betrieb Internetportale und vermarktete Produkte im Internet. Um in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung „.eu“-Domains anmelden zu können, beantragte sie beim österreichischen

16) Ausführlich zur bösgläubigen .eu-Domainanmeldung *Grötschl*, Zur Bösgläubigkeit bei der Anmeldung von .eu-Domains, MR-Int 2010, 126; *Thiele*, Abgereift – Europäisches Domainrecht unter „dot eu“. Österreichische und europäische Domainjurisprudenz des Jahres 2010, MR 2011, 103 jeweils mwN.

17) Zur selben Ansicht war bereits die GA *Trstenjak* in ihrem Schlussantrag vom 3.5.2012, jusIT 2012/59, 133 (*Thiele*) gelangt.

18) EuGH 19.7.2012, C-376/11 – *lensworld.eu*, Rz 47.

19) Statt vieler *Schönherr*, Grundriss gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Allgemeiner Teil (1982) Rz 410.1.

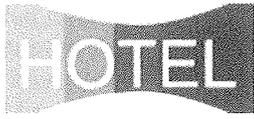
20) EuGH 23.4.2009, C-533/07 – *Falco Privatstiftung*, RdW 2009/274, 321 = jusIT 2009/61, 132 (*Thiele*) = *ecolex* 2009/345, 883 = MR-Int 2009, 115 (*Reis*).

21) OGH 19.7.2012, C-376/11 – *lensworld.eu*, Rz 48 ff.

22) OGH 13.7.2010, 17 Ob 9/10p – *spam.eu II*, jusIT 2010/82, 174 (*Thiele*) = ÖBI-LS 2010/185/197 = ÖBI 2011/6, 27 (*Büchtele*).

23) EuGH 19.7.2012, C-376/11 – *lensworld.eu*, Rz 40.

Markenregister erfolgreich die Wort-Bild-Marke „HOTEL“ mit folgendem Aussehen (Farben gelb-orangefarben-rot-kaminrot-violett):



Am 16. 11. 2005 wurde die Marke zur Nr 228284 vom ÖPA registriert. Zweck der Markenmeldung war zunächst ausschließlich die gewünschte Domainregistrierung von „hotel.eu“, die die Klägerin dann auch tatsächlich am 8. 10. 2006 bevorzugt zugeteilt erhielt. Die erstmalige tatsächliche Nutzung der Domain „hotel.eu“ durch die Klägerin erfolgte erst am 30. 5. 2007.

Der Zweitgereichte und spätere Beklagte, ein belgischer Geschäftsmann, strengte gestützt auf sein in Belgien lediglich im Handelskammerregister eingetragenes Recht (Handelsname, Unternehmenskennzeichen) „hotel.be“ ein ADR-Verfahren gegen die spätere Klägerin an. Das Tschechische Schiedsgericht für „.eu-Domains“ widerrief in seiner Entscheidung vom 31. 10. 2007, Nr 03387,<sup>24)</sup> die Registrierung, da die Klägerin gegen die Registrierungsbestimmungen der EURid, auf die sich jedermann berufen kann,<sup>25)</sup> verstoßen hatte, indem sie das von der EURid in deren Registrierungsbedingungen festgelegte Verbot der Einreichung mehrerer Sunrise-Anträge durch eine als Registrierstelle auftretende Person missachtet hatte.<sup>26)</sup> Wegen Bösgläubigkeit des Domainanmelders iSd Art B 11 (f) (2) (iii) der ADR-Regeln verfügte das Schiedsgericht die Übertragung der strittigen Domain an den Zweitgereichten. Binnen 30 Tagen reichte die Klägerin daraufhin Klage gegen diesen in Österreich ein. Sie begehrte „die Feststellung, dass die Entscheidung der Schiedskommission [...] wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung unwirksam und daher nicht durchzuführen“ wäre.

Das Erstgericht wies die Klage ua mit der Begründung ab, die Vorgangsweise der Klägerin bei der Erlangung von generischen Domainnamen stellte eine – wenn auch sehr geschickt durchgeführte – Umgehung der Vorschriften der VO (EG) 874/2004 und damit aus Sicht des Gerichtes ein bösgläubiges Verhalten dar. Das Berufungsgericht bestätigte. Im Wege der außerordentlichen Revision musste sich der OGH neuerlich mit der Beurteilung der Bösgläubigkeit iZm der Anmeldung von „.eu-Domains“ befassen.

3.2. Der OGH wies das Rechtsmittel der Klägerin zurück und schloss sich den von den Unterinstanzen herausgearbeiteten Kriterien des bösgläubigen Domain-Grabblings an. Die Höchstrichter gründeten ihre Annahme der Bösgläubigkeit auf die Anmeldung der Marke nur kurze Zeit vor Beginn des Domain-Registrierungsverfahrens, auf die Verwendung eines Gattungsbegriffs, dessen grafische Gestaltung erst die Eintragung als (Wort-Bild-)Marke ermöglichte, auf die fehlende Geschäftstätigkeit in dem mit der Marke typischerweise assoziierten Geschäftsbereich zum Zeitpunkt des Beginns des Registrierungsverfahrens, auf die zeitgleiche

Anmeldung von 30 bis 40 weiteren Marken in Österreich, sowie auf die Erlangung von 180 Domains mit generischen Begriffen.<sup>27)</sup>

Dass sie bei Registrierung ihrer Marke im vorliegenden Fall keine Sonderzeichen verwendet hatte, machte keinen Unterschied. Sie erreichte die Registrierung der Gattungsbezeichnung „HOTEL“ auf anderem Weg, nämlich (nur) durch Gestaltung einer Wort-Bild-Marke. Von einer „unsachlichen Benachteiligung von erst kürzlich gegründeten Startups bzw erst kürzlich entwickelten Produktideen“ konnte bei der Klägerin, welche bei der Registrierung ihrer .eu-Domains schon wiederholt rechtsmissbräuchlich vorgegangen war, nicht gesprochen werden.

3.3. Bemerkenswerterweise betont der OGH,<sup>28)</sup> dass es nach den Kriterien des EuGH zur Bösgläubigkeit iS des Art 21 VO (EG) 874/2004, die auch im vorliegenden Fall besteht, nicht mehr darauf ankommt, welche Pläne der Beklagte mit der Domain allenfalls verfolgt hätte bzw ob er aufgrund seines eigenen Kennzeichenrechts überhaupt einen besseren Anspruch hätte. Dies bedeutet, dass die von der klagenden Partei im Prozess aufgeworfene Frage einer allfällig besseren Berechtigung zwischen den Kennzeichen der Streitparteien nicht streitentscheidend war.

Die Wort-Bild-Marke „Hotel“ ist mE für Hoteldienstleistungen oder Reiseveranstaltungen glatt beschreibend; das Bildelement tritt vollständig zurück. Es ist klar, dass die klagende Partei die Wortmarke „Hotel“ niemals für Hoteldienstleistungen oder sonst in den Klassen 35, 39, 42 oder 43 genannte Produkte eingetragen erhalten hätte; jedenfalls nicht binnen eines Monats. Es kam der klagenden Partei auch gar nicht so sehr auf die Marke an sich an, sondern auf den generischen Bestandteil „Hotel“, der dann eben nach Auffassung der klagenden Partei ausreicht, ein Recht an dem Domainnamen „hotel.eu“ im Rahmen der Sunrise-Periode zu begründen. In diesem Sinne ist auch die Aussage des Geschäftsführers der klagenden Partei<sup>29)</sup> zu verstehen, wonach man an dem Wort „Hotel“ bestenfalls im Wege über eine Wort-Bild-Marke, wobei [er] für sich persönlich natürlich kein Recht am Wort „Hotel“ an sich sehe, ein eigenes Interesse erlangen könnte. Durch diesen „Kunstgriff“ hat die klagende Partei daher eine mit einem Gattungsbegriff übereinstimmende Domain registriert erhalten, aber dem vom EuGH ausgelegten und vom OGH

24) Abrufbar unter <http://www.adr.eu> (15.03.2013).

25) EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *reifen.eu II*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*).

26) Seite 16 der ADR-Entscheidung vom 31.10.2007, Nr 03387.

27) Vgl EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *reifen.eu II*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*) = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 = ÖBl-LS 2010/202 = MR-Int 2010, 133; OGH 13.7.2010, 17 Ob 7/10v – *reifen.eu III*, wbl 2010/226, 597 (*Thiele*) = jusIT 2010/83, 175 (*Thiele*) = EvBl 2010/151 = ÖBl-LS 2010/186/187/200 = RdW 2010/689, 677 = ÖBl 2011/5, 24 (*Büchele*) jeweils zur selben Klägerin.

28) Vgl OGH 13.7.2010, 17 Ob 9/10p – *reifen.eu III*, jusIT 2010/82, 174 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2010/185/197 = ÖBl 2011/6, 27 (*Büchele*).

29) Im Verfahren am LG Salzburg zu 5 Cg 246/07h, AS 111.

bestätigten Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung nach der VO (EG) 874/2004 zuwider gehandelt.

Unreflektiert durch die Gerichte geblieben ist, dass die klagende Partei gegen die unmittelbar anzuwendenden Bestimmung des Art 21 Abs 3 lit b (iii) VO 874/2004 verstoßen hat. Die Vorschrift verlangt nämlich ausdrücklich, dass die registrierte Domain binnen sechs Monaten ab Beginn des Streitbeilegungsverfahrens (konkret ab dem 9. 10. 2006) benutzt wird, andernfalls Bösgläubigkeit iSv Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 vermutet wird.

*Ausblick:* Unbeantwortet, weil nicht streitentscheidend, ist die von der Beklagtenseite aufgeworfene Frage nach der Zulässigkeit des konkret gestellten Klagebegehrens geblieben. Das gesamte Klagebegehren einschließlich seiner Eventualbegehren zielt auf die Feststellung der Unwirksamkeit des ADR-Schiedsspruches bzw der Rechtmäßigkeit der Registrierung durch die klagende Partei ab. Ziel der gesamten Klage ist es daher, die Umsetzung des Schiedsspruches, dh die bevorstehende Übertragung der Domain „hotel.eu“, zu verhindern. Insoweit besteht schon kein Feststellungsinteresse, weil der Antrag lediglich darauf gerichtet ist, festzustellen, was nach österreichischem Recht für einen Domain-Übertragungsanspruch gilt. Diese Feststellung hilft dem Kläger aber nicht, weil er sich mit der Registrierung der Domain dem privatrechtlichen Regime der VO (EG) 733/2002 und VO (EG) 874/2004 unterworfen hat, demzufolge die Übertragung der Domain schuldrechtlich verbindlich vorgesehen ist. Prüfungsgegenstand des Verfahrens ist daher allein, ob die ADR-Entscheidung der Schiedskommission vom 31. 10. 2007 im Fall Nr 3887 formal rechtlich korrekt zustande gekommen ist und auf einer vertretbaren Rechtsansicht vor dem Hintergrund der europarechtlichen Domainverordnungen beruht. Beides hat das Erstgericht zutreffend bejaht. Der kryptische Hinweis des OGH auf § 228 ZPO in der vorliegenden Entscheidung deutet in diese Richtung.

3.4. Zusammenfassend hat sich die Rsp zum Domain-Grabbing europäischen Zuschnitts iS eines nicht abschließenden Kriterienkatalogs des EuGH verfestigt,<sup>30)</sup> wonach die Bösgläubigkeit durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO (EG) 874/2004 aufgeführten nachgewiesen werden kann; für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten iSv Art 21 Abs 1 lit b iVm Abs 3 VO (EG) 874/2004 vorliegt, hat das nationale Gericht alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insb die Umstände, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen der Name der Domain oberster Stufe „.eu“ registriert wurde, zu berücksichtigen.

#### 4. mytaxi.at (Marke gegen Domain; Verwechslungsfahr)<sup>31)</sup>

4.1. Die Klägerin war Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „myTaxi“ und vertrieb damit Anwender-Software (eine sog App für Mobiltelefone), mit der ein gerade wartender Kunde über Handy ein Taxi bestellen konnte, wobei sein GPS-Standort dem Taxilenker sofort über-

mittelt wurde. Die beklagte GmbH verfügte über die Domain „mytaxi.at“ und hatte die Buchstabenfolge „mytaxi“ im Quelltext ihrer Homepage und bis November 2011 als Schlüsselwort bei einer Internet-Suchmaschine gebucht. Die beklagte Partei bewarb unter ihrem Firmennamen eine Wiener Taxizentrale. Nach dem bescheinigten Sachverhalt wurde vom Publikum in der mündlichen Kommunikation nur der Markenbestandteil „MyTaxi“ zur Kennzeichnung der Dienstleistungen der Klägerin verwendet. Im Sicherungsverfahren begehrte die Klägerin gestützt auf ihr Markenrecht sowie §§ 1, 9 UWG Unterlassung. Das Erstgericht erließ die beantragte eV nach § 1 UWG; die II. Instanz bestätigte. Nach Abänderung des Zulassungsausspruches<sup>32)</sup> lagen dem OGH die Fragen nach der Unterscheidungskraft der klägerischen Marke sowie der Verwechslungsfahr und damit einer Markenverletzung zur Beurteilung vor.

4.2. Der 4. Senat wies den Revisionsrekurs zurück und hielt fest, dass die unveränderte, buchstabengetreue Übernahme eines Zeichens mit auch nur geringer Kennzeichnungskraft durch einen Konkurrenten jedenfalls unzulässig ist. Die Klagsmarke sei ausreichend unterscheidungskräftig, obwohl sie zwar gedankliche Assoziationen zu Taxidienstleistungen iWS eröffnete, jedoch den genauen Gegenstand der Tätigkeit der Beklagten (Handel mit Software für Handys zur Bestellung eines Taxis) nicht unmittelbar und nicht ohne jede Denkarbeit beschreibe. Der Markeneingriff sei deshalb zu bejahen, weil die Verwechslungsfähigkeit der kollidierenden Kennzeichen nach dem Wortklang und/oder ihrer Bedeutung bestand. Entgegen dem Erstgericht kam es auf eine Unlauterkeit des Beklagten nicht mehr an.

4.3. Die vorliegende Entscheidung hält sich im geradezu „klassischen“ Konflikt zwischen Marke und Domain an die bisherige Rsp, die sich, wie folgt, leitsatzartig zusammenfassen lässt:

- Die Kennzeichnungskraft fehlt nur bei solchen Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden.<sup>33)</sup>
- Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.<sup>34)</sup>

30) Vgl Thiele, Abgereift – Europäisches Domainrecht unter „dot eu“. Österreichische und europäische Domainjudikatur des Jahres 2010, MR 2011, 103, 108 mwN.

31) In dem im RIS veröffentlichten Volltext ist durchgehend anstatt richtigerweise „mytaxi“ das Zeichen „mytaxy“ angeführt.

32) Vgl OGH 12.6.2012, 4 Ob 102/12x, nv.

33) Vgl OGH 20. 5. 2008, 17 Ob 10/08g – PECUNIA, ÖBI-LS 2008/166: nicht beschreibend für Versicherungsberatung/-vermittlung.

34) OGH 27.11.2001, 4 Ob 230/01d – internetfactory.at, wbl 2002/131, 183 = ecolex 2002/143, 364 (Schanda) = ÖBI-LS 2002/54 = ÖBI 2002/25: the.internet.factory nicht beschreibend für EDV-Dienstleistungen.

Zwischen den in Kollision befindlichen Kennzeichen „myTaxi“ als Gemeinschaftsmarke einerseits und der Domain der beklagten Partei „mytaxi.at“ besteht – unter Außerachtlassung der TLD<sup>35)</sup> – Zeichenidentität,<sup>36)</sup> sodass die Inhaberin des jüngeren Zeichens gehalten ist, einen größeren Abstand im Bereich der angebotenen Produkte (Waren und Dienstleistungen) einzuhalten. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die gegenständlich von allen Gerichten bejaht wurde, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, welche im gegenständlichen Fall im Sinne einer Identität gegeben ist, und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Produkte.<sup>37)</sup> Dies begründet angesichts der Identität der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unternehmungen angenommen werden.

*Ausblick:* Im Hauptverfahren ist ua die Domainlöschung begehrt, die jedoch nach mittlerweile als gefestigt zu bezeichnender Rsp<sup>38)</sup> bei bloßen Markeneingriffen im Unterschied zum Domain-Grabbing<sup>39)</sup> nicht gewährt wird.

4.4. Da auch sogenannte „schwache“ Zeichen grundsätzlich gegen missbräuchliche Verwendung kennzeichenrechtlich geschützt sind, ist eine unveränderte, buchstabengetreue Übernahme durch einen Mitbewerber auch bei einem derartigen Zeichen regelmäßig unzulässig. Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke „myTaxi“ für sog. Apps auf Mobiltelefonen, die das Herbeiholen eines Funktaxi erleichtern, kann sich daher erfolgreich gegen die Domain „mytaxi.at“ wehren, die dazu dient, eine Taxizentrale zu bewerben.

## 5. geonet.at (Zwangsvollstreckung in Domains; internationale Zuständigkeit für Domainpfändungen)

5.1. Der OGH hatte sich wiederum mit einem Fall der Zwangsvollstreckung in eine Domain zu befassen.<sup>40)</sup> Anlass des Vollstreckungsverfahrens bildete ein Versäumungsurteil des HG Wien, das eine im Vereinigten Königreich domizilierte Private Limited Company dazu verpflichtete, eine bestimmte „.at“-Domain nicht mehr abrufbar zu halten, diese Domain zu löschen und € 3.706,52 an Prozesskosten zu bezahlen.

Zur Hereinbringung der Kostenforderung beantragte die vormals klagende und dann betreibende Partei im April 2012 eine Rechte- und Forderungsexekution beim BG Salzburg. Im Rahmen der Rechteexekution wurde die Exekution durch Pfändung und Verkauf der der verpflichteten Partei zustehenden Rechte an rund 300 „.at“-Domains, darunter z. B. geonet.at, goerdes.at, grani.at oder gare.at, beantragt. Im Rahmen der Forderungsexekution wurde die Pfändung und Überweisung einer der verpflichteten Partei gegen eine in Deutschland ansässige GmbH zustehende Werbeprovisionsforderung beantragt.

Das Erstgericht wies den Exekutionsantrag zur Gänze wegen fehlender (inländischer) Zuständigkeit ab.

Das Rekursgericht bestätigte mit der Maßgabe, dass der Exekutionsantrag der betreibenden Partei zurückgewiesen wurde. Es sprach aus, dass der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig sei, und trug dem Erstgericht auf, den mit dem Rekurs verbundenen Antrag auf Ordination des Verfahrens nach § 28 JN dem OGH vorzulegen.

Das Höchstgericht hatte sich daher mit der Frage nach dem inländischen Gerichtsstand für Domainexekutionen bei Verpflichteten, die ihren Sitz im Ausland haben, auseinander zu setzen.

5.2. Der für Exekutionssachen zuständige Fachsenat des OGH setzte sich bei seiner Entscheidung mit dem auf Ordination bezogenen Vorbringen der betreibenden Partei auseinander. Er wies lediglich den Antrag auf Bestimmung eines örtlich zuständigen Gerichts für die Bewilligung und Vollziehung einer Forderungsexekution (ausländischer Drittschuldner) ab. Im Übrigen gab er aber statt und bestimmte für die Bewilligung und die Vollziehung der beantragten Rechteexekution (Domainpfändung) das schon ursprünglich von der betreibenden Partei angerufene BG Salzburg als örtlich zuständiges Gericht.

5.3. Bemerkenswert erscheint die deutliche Beantwortung der Frage, ob und gegebenenfalls welches österreichische Gericht für eine Exekution auf .at-Domains zuständig ist, die einem nicht-österreichischen Unternehmen im EU-Ausland zugeordnet ist. Konkret bejaht der OGH die inländische Gerichtsbarkeit für die begehrte Exekution auf die Rechte aus verschiedenen .at-Domains unter Verweis auf die ergangene Rsp<sup>41)</sup> zur Domainpfändung. Der OGH berücksichtigt dabei, dass ein österreichischer Exekutionstitel durchzusetzen war und sich das Exekutionsobjekt – im weitesten Sinn verstanden – im Inland befindet.<sup>42)</sup> Da die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts rechtskräftig verneint

35) Vgl OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k – *rtl.at*, *ecolex* 2003/317, 773 (*Schanda*) = ÖBl 2004/11, 35 (*Fallenböck*).

36) OGH 11.12. 2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, *ecolex* 2008/201, 554 (*Schumacher*) = *jusIT* 2008/39, 91 (*Thiele*).

37) Vgl OGH 14.3.2005, 4 Ob 277/04w – *powerfoods.at*, wbl 2005/212, 387 = ÖBl 2005/60, 263 (*Gamerith*) = MR 2006, 160 (krit *Thiele*); 24.6.2003, 4 Ob 117/03i – *computerdokter.com*, wbl 2003/309, 545 = RdW 2004/13, 22 = MR 2004, 69.

38) OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – *amade.at III/Ski Amadé I*, wbl 2008/41, 97 (*Thiele*) = *ecolex* 2008/89, 251 (*Boecker/Straberger*) = *jusIT* 2008/4, 14 = ÖBl 2008/16, 83 (*Gamerith*) = SZ 2007/152; 23.9.2008, 17 Ob 29/08a – *5http.at II*, ÖBl-LS 2009/33; 24. 2. 2009, 17 Ob 36/08 f – *KOBRA/cobra-couture.at*, *ecolex* 2009/275, 697 (*Horak*) = *jusIT* 2009/66, 136 (*Thiele*); 23.3.2011, 4 Ob 197/10i – *faschingprinz.at*, *jusIT* 2011/42, 91 (*Thiele*) = *ecolex* 2011/282, 726 (*Schumacher*) = ÖBl 2011/54, 225 (*Gamerith*).

39) Vgl *Thiele*, Von Wurzeln und Flügeln – Neues zum Löschungs- und Übertragungsanspruch in Domainstreitigkeiten, *jusIT* 2008, 85, mit tabellarischer Übersicht zu den einzelnen Ansprüchen.

40) OGH, 21. 9. 2012 – 3 Nc 26/12x – *geonet.at*, *jusIT* 2012/98, 209 (*Öhlböck*).

41) Grundlegend OGH, 25. 3. 2009 – 3 Ob 287/08i – *cafeoperwien.at*, *jusIT* 2009/41, 92 (*Thiele*); ausführlich zur Domainpfändung *Thiele*, *Cafeoperwien.at*, in: *Bergauer/Staudegger* (Hrsg.), *Recht und IT* (2009), 187 mwN.

42) Vgl *Jakusch*, in: *Angst*, EO-Komm<sup>2</sup> (2008), § 3 Rz 18d.

wurde, ordinierte das Höchstgericht das BG Salzburg wegen des Sitzes der Registrierungsstelle für „.at-Domains“<sup>43</sup>) in der Stadt Salzburg.

5.4. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Eine Ordination ist auch in Exekutionssachen möglich, wenn bei einer Exekution zwar die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen ist, es aber an einem örtlich zuständigen inländischen Gericht mangelt. Inländische Gerichtsbarkeit für ein Exekutionsverfahren ist immer dann gegeben, wenn (bei der Exekution zur Hereinbringung von Geld) das Exekutionsobjekt im Inland liegt. Es fehlt an einer hinreichenden Anknüpfung an das Inland, wenn einem Drittschuldner mit Sitz in einem ausländischen Staat verboten werden soll, an seinen Gläubiger zu leisten, der seinen Sitz ebenfalls im Ausland hat. Die inländische Gerichtsbarkeit für eine Exekution auf die Rechte aus verschiedenen „.at“-Domains (Domainexekution) ist zu bejahen, weil ein österreichischer Exekutionstitel durchgesetzt werden soll und sich das Exekutionsobjekt – im weitesten Sinn verstanden – im Inland befindet. Im Hinblick auf den Sitz der Registrierungsstelle (nic.at) im Sprengel des angerufenen Bezirksgerichts Salzburg liegt die Ordination dieses Gerichts bei der Domainexekution nahe.

## 6. LOUNGE.AT (Domainmarken; markenrechtliche Absicherung von Domains)

6.1. Der spätere Beschwerdeführer meldete im März 2008 das Zeichen „LOUNGE.AT“ als Wortmarke u.a. in den Dienstleistungen der Klassen 35 (Werbung), 38 (Telekommunikation) und 41 (Unterhaltung) an. Die Rechtsabteilung Österreichische Marken des Österreichischen Patentamtes (ÖPA) wies ab und führte aus, dass die beteiligten Verkehrskreise im angemeldeten Zeichen insoweit lediglich einen allgemeinen Hinweis darauf sähen, dass diese Dienstleistungen in einer beliebigen Lounge, d.h. in einer Bar mit anheimelnder Atmosphäre, einem Aufenthaltsort bzw Wartebereich oder generell in einer Halle, einem Gesellschaftsraum, Foyer oder Salon, angeboten würden. Es handelte sich um einen kurzen, einprägsamen und einfachen englischen Begriff, der auch im deutschsprachigen Raum (zB als VIP-Lounge oder Business-Lounge) häufig verwendet würde. Die Beifügung des Zeichens „.at“ würde von den Konsumenten lediglich als Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Internet gesehen. Mangels Verkehrsgeltungsnachweis wäre eine Markenregistrierung ausgeschlossen.

Die Rechtsmittelabteilung des ÖPA bestätigte die abweisende Entscheidung im April 2012. Sie fügte hinzu, dass „LOUNGE.AT“ von den beteiligten Verkehrskreisen als Zusammensetzung der Zeichen „Lounge“ (in der Bedeutung: Aufenthaltsraum) und „.at“ (Top Level-Domain für Österreich) und damit als allgemeiner Hinweis auf die inhaltliche Ausrichtung der damit bezeichneten Dienstleistungen verstanden würde; das Zeichen informiere unmittelbar über Ort und Art der Erbringung der Dienstleistungen und würde nicht als Marke eines Unternehmens wahrgenommen.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) musste aufgrund der Beschwerde daher prüfen, ob sog. Domainmarken, d.h. Marken, die Domains nachgebildet sind bzw. domainartig anmuten, generell bzw. im konkreten Fall nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG von einer Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen wären?

6.2. Der OPM gab der Beschwerde Folge und trug die Registrierung unter Abstandnahme vom Eintragungserfordernis der Verkehrsgeltung auf.

Zunächst hielten die obersten Markenprüfer unter Hinweis auf die Europäische Rechtsprechung<sup>44</sup>) fest, dass Zeichen lediglich dann als beschreibend gelten, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur oder Beschaffenheit der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, d.h. sie müssten sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können. Eine noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG zu überwinden.<sup>45</sup>)

Der OPM lehnte die „analysierende Betrachtung“ der Patentamtsbehörden ab und hielt fest: „Dass das angemeldete Zeichen bei Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die von den Vorinstanzen beschriebenen allgemeinen Assoziationen zu einem Aufenthaltsraum mit anheimelnder Atmosphäre oder zu einem exklusiven Warteraum oder Empfangsraum in einem vornehmen Hotel hervorrufen mag, schafft noch keinen unmittelbaren Bezug zu den Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41. Es stehen dann nämlich immer noch mehrere Bedeutungsvarianten im Raum, und es bedarf erst eines gewissen Denkprozesses sowie eines Interpretationsaufwands, um den Sinngehalt des Zeichens zu erfassen und ihn mit der Art, Natur oder Beschaffenheit der damit bezeichneten Dienstleistungen gedanklich in Verbindung zu bringen.“

Da es dem Publikum daher nicht möglich war, ohne weiteres Nachdenken und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt des Zeichens sofort zu erfassen, ist „LOUNGE.AT“ unterscheidungskräftig und damit auch ohne Verkehrsgeltungsnachweis einzutragen gewesen.

6.3. Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung ist zunächst die klare Aussage des OPM, dass für die Eintragung einer Domain als Marke grundsätzlich keine anderen Regeln als für sonstige Kennzeichen gelten. Die Prüfung auf Schutzhindernisse ist im Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien vorzunehmen.<sup>46</sup>) Die

43) NIC.AT GmbH, die mit der Vergabe und Verwaltung von .at-, .co.at- und .or.at-Domains befasst ist; Näheres unter <http://www.nic.at> (18.3.2013).

44) EuGH 21.1.2010, C-398/08 P – *Vorsprung durch Technik*, ÖBLS 2010/66 = *ecolex* 2010/99, 272 (*Woller*) = *wbl* 2010/48, 140; 5.2.2004, C-326/01 P – *Universaltelefonbuch*, Rz 33, Slg 2004, I-1371; EuG 15.9.2009, T-471/07 – *Wella AG/HABM*, Rz 15, Slg 2009, II-3377.

45) Ebenso deutlich BGH 4.4.2012, I ZB 22/111 – *Starsat*, GRUR 2012, 1143.

46) So bereits *Thiele in Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006), 18.

Praxis kennt die sog Domainmarken, dh Marken, die nach einer Domain benannt sind.<sup>47)</sup> Die vorliegende Entscheidung erörtert ihre rechtlichen Voraussetzungen. Die Innehabung einer Internet-Domain allein genügt per se zunächst nicht, um zB gegen jemanden vorzugehen, der ein der Domain ähnliches Zeichen als Marke angemeldet hat.<sup>48)</sup> Insoweit bleibt es dabei, dass die bloße Registrierung einer Domain noch kein Recht mit Schutzwirkung gegenüber Dritten begründet. Domaininhaber sind daher bestrebt, ihren Netzadressen durch gleichlautende Markeneintragungen Schutz zu verschaffen.

Der seit der Markenrechtsnovelle 2009<sup>49)</sup> auch im (einscitigen) Markeneintragungsverfahren zuständige OPM musste sich bereits einmal mit der Frage der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens in Form einer Second- und Top-Level-Domain für beanspruchte Dienstleistungen befassen. In den Klassen 35, 36 und 45 war „TECHNOLOGY.AT“ unterscheidungskräftig genug, da es sich bei den begehrten Dienstleistungen im Kern um Beratungsdienste in unterschiedlichem Ausmaß handelte.<sup>50)</sup> Sie erforderten keinen Einsatz besonderer Verfahrenstechniken (Technologie). Das Publikum, dem der englischsprachige Begriff „Technology“ in seiner Bedeutung als Methode, Technik bzw Verfahrenstechnik bekannt war, würde dieses Zeichen daher auch nicht mit Beratungsdienstleistungen im weiteren Sinn gedanklich in Verbindung bringen. Enthielt demnach der Zeichenbestandteil TECHNOLOGY keine Aussage über die Natur, Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, besaß er insoweit Unterscheidungskraft; dies galt dann umso mehr auch für das als Marke angemeldete Kennzeichen TECHNOLOGY.AT in seiner Gesamtheit.

Ein Umdenken der Markenabteilungen im Patentamt zeichnet sich mit der nunmehr zweiten einschlägigen Entscheidung ab. Für Domainmarken gelten auch im registerrechtlichen Verfahren nach den §§ 20 ff MSchG keine Besonderheiten bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung. Fehlt der angemeldeten Bezeichnung daher die Unterscheidungskraft, kann ihr diese auch nicht durch den Zusatz einer Top-Level-Domain verschafft werden. Die Tatsache, dass eine Internet-Adresse nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben wird, bedeutet nicht notwendig, dass die Internet-Adresse stets zu einem Produkt- oder Leistungsangebot eines bestimmten Anbieters führt;<sup>51)</sup> sie kann auch nur als Suchhilfe oder zur Eingrenzung von Themenkreisen fungieren.<sup>52)</sup> Eine individualisierende Bedeutung kommt in der Regel nur der Second-Level-Domain zu.<sup>53)</sup> Die Prüfung auf Schutzhindernisse ist vielmehr im Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung nach den §§ 20, 21 MSchG vorzunehmen.

6.4. Für die Eintragung einer Domain als Marke gelten grundsätzlich keine anderen Regeln als für sonstige Kennzeichen. Die Prüfung auf Schutzhindernisse ist im Einzelfall nach den allgemeinen Kriterien vorzunehmen. Ist es dem Publikum nicht möglich, ohne weiteres Nachdenken und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt des Zeichens sofort zu erfassen, ist das Zeichen unterscheidungskräftig und damit auch ohne

Verkehrsgeltungsnachweis eintragungstauglich. Die Bezeichnung „LOUNGE.AT“ ruft beim Durchschnittsverbraucher keine eindeutigen Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Dienstleistungen Werbung, Telekommunikation und Unterhaltung hervor, für die die Marke eingetragen werden soll. Unter Beachtung der vorliegenden Entscheidungsgrundsätze ermöglicht die jüngere Eintragungspraxis des OPM, der seit der MSchG-Nov 2009 den VwGH als Beschwerdeinstanz abgelöst hat, eine erleichterte Absicherung der geschäftlich genutzten Domain als Marke.

## 7. Zusammenfassung

Die Judikatur des Jahres 2012 spannt den vollen Bogen der „Querschnittsmaterie Domainrecht“. Vom klassischen Konflikt zwischen Domain und Marke, über das Domain Grabbing europäischen Zuschnitts bis hin zur Zwangsvollstreckung in Domains. Internet Domains stellen inzwischen durchaus beachtliche Vermögenswerte im Inland dar, auf die österreichische Gläubiger immer dann im Exekutionswege zugreifen können, wenn es sich um unterhalb der Top-Level-Domain „.at“ eingetragene Domainnamen handelt. Schließlich hat der EuGH anhand eines Domainfalles weitreichende Fragen der Markenlizenz nach Art 8 Marken-RL geklärt, die für das gesamte Immaterialgüterrecht von Bedeutung sind.

Als zukunftsweisend ist die nunmehr rechtlich gefestigte Möglichkeit der Eintragung sog. „Domainmarken“ anzusehen. Es handelt sich dabei um Marken, die nach einer Domain benannt sind. Domaininhaber sind damit gestärkt, ihren Netzadressen durch gleichlautende Markeneintragungen Ausschließlichkeitsschutz zu verschaffen. Der Kennzeichenschutz ist auch im Bereich des Erwerbs online und offline nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen.

47) Jüngst dazu *Thiele*, Domainmarken – Domain-Namen als Marken, *jusIT* 2013, 1 mwN.

48) OGH 11.12.2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, wbl 2008/111, 247 = *ecolex* 2008/201, 554 (*Schumacher*) = *jusIT* 2008/39, 91 (*Thiele*); 20.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, wbl 2003/22, 45 (*Thiele*).

49) BGBl I 2009/126 Art 4 Z 3a: „Der Partei, die sich durch eine Endentscheidung der Rechtsmittelabteilung beschwert erachtet, steht die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat offen“.

50) OPM 29.6.2011, OBm 2/11 – *TECHNOLOGY.AT*, ÖBI-LS 2012/16 = PBI 2011, 173, 174 f.

51) EuG 12.12.2007, T-117/06 – *SUCHEN.DE*, Rz 44, wbl 2008/53, 130 = MMR 2008, 390 = Slg. 2007, II-174; 22.5.2008, T-254/06 – *RADIOCOM*; Slg. 2008, II-80; 7.10.2010, T-47/09 – *diegesellschafter.de*, Slg 2010 II-220.

52) Ebenso *Ströbele/Hacker*, MarkenG<sup>10</sup>, § 8 Rz 134.

53) So zur Firmenbildung bereits OGH 18.12.2009, 6 Ob 133/09s, *ecolex* 2010/161, 464 = wbl 2010/99, 251 = *jusIT* 2010/40, 95 (*Thiele*) = wbl 2010/99, 252 (*Thiele*) = RdW 2010/216, 211 = AnwBl 2010, 458 = NZ 2010/97, 349 = ZFR 2010/81, 140 (*Gruber*) = GesRZ 2010, 157 (*Birnbauer*) = GBU 2010/04/02; vgl auch *Thiele*, GesRÄG 2011: Internetadressen (endlich) im Firmenbuch, *jusIT* 2011, 209, 211 mwN.