

# (Domain-)Namensrechte können verwirken!

von Clemens Thiele

## Überblick über die österreichische Domainjudikatur des Jahres 2015

Die folgende Untersuchung beschränkt sich – bereits im dreizehnten Jahr in Folge – auf eine überblicksmäßige Erörterung der im Jahr 2015 ergangenen höchstgerichtlichen Judikatur in Domainrechtssachen. Dabei wird zunächst versucht, die letztinstanzlichen 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 unterschiedlicher Tiefe auf folgende Judikate eingegangen:<sup>1)</sup>

1. OGH 22.04.2015, 4 Ob 57/15h – *ceconis.at*<sup>2)</sup>
2. OGH 19.05.2015, 4 Ob 69/15y – *chryamed.com*<sup>3)</sup>
3. OGH 11.08.2015, 4 Ob 75/15f – *unken.at III*<sup>4)</sup>
4. OLG Wien 17.08.2015, 34 R 77/15s – WIEN-TICKET.AT<sup>5)</sup>
5. OLG Wien 23.12.2015, 4 R 189/15s – *grandferdinand.com*<sup>6)</sup>

### 1. *ceconis.at*<sup>7)</sup> (Reichweite einer Gemeinschaftsmarke; ernsthafte Benutzung)

1.1. Die Klägerin war Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke „CECCONI'S“, die seit 2008 für die Klasse 43 (Verpflegung u. Beherbergung von Gästen; Restaurant- u. Barbetrieb, Catering) registriert war. Sie betrieb seit 2005 im Londoner Stadtteil Mayfair ein (bereits seit 1978 unter diesem Namen geführtes) Restaurant der gehobenen Qualität unter der Bezeichnung „CECCONI'S“:



Sie führte mit dieser Bezeichnung keinen weiteren Gastronomiebetrieb in der EU, wohl aber in den U.S.A. und der Türkei. Sie bewarb ihr Restaurant im Internet, verfügte über die Domain *ceconis.co.uk* und ein hohes Maß an lokaler Bekanntheit in London.

Die beklagten Parteien betrieben in der Stadt Salzburg ein Restaurant unter der Bezeichnung „Ceconi's“, das von der erstbeklagten Ceconis BetriebsgmbH geführt wurde. Die Zweitbeklagte stellte dazu ihre 2013 registrierten Wort- und Wortbildmarken „CECONI'S“ und

zur Verfügung. Den Namen ihres Restaurants in der Salzburger Fürstenallee 5 wählten die Beklagten nach dem Erbauer des Hauses, dem bekannten Salzburger Architekten Jakob Ceconi. Dessen Erben stimmten der Namensverwendung allerdings nicht zu; ein Nachfahre widersetzte sich sogar der Namensverwendung. Unter der Domain „*ceconis.at*“ samt Website bewarben die Beklagten ihr Restaurant. Eine Zustimmung der klagenden Markeninhaberin lag ebenfalls nicht vor. Die Klägerin begehrte im vorliegenden Sicherungsverfahren vor dem Handelsgericht Wien, der erstbeklagten Partei zu untersagen, das Wortzeichen „CECONI'S“, ein gleichnamiges Wortbildzeichen oder ein anderes Zeichen, das der Gemeinschaftsmarke der Klägerin ähnlich ist, im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Restaurants oder einer Bar zu verwenden. Der zweitbeklagten Partei solle untersagt werden, für derartige Dienstleistungen Dritten ihre österreichische Wortmarke „CECONI'S“

RA Hon.-Prof. 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 31.12.2015. Sämtliche Judikate sind im Volltext unter <http://www.eurolawyer.at> abrufbar.
- 2) *ecolex* 2015/343, 799 (*Schumacher*) = ÖB1-LS 2015/32.
- 3) ÖB1-LS 2015/37 = wbl 2015/204, 601.
- 4) *ecolex* 2015/466, 1070 (*Hofmarcher*) = *jusIT* 2015/71, 180 = ÖB1 2015/57, 274 (*I. Faber*) = wbl 2015/221, 661 (*Thiele*) = ZIIR 2015, 429 (*Thiele*) = *Zak* 2015/610, 343.
- 5) *jusIT* 2016/10, 20 (*Thiele*).
- 6) ECLI:AT:OLG0009:2015:00400R00189.15S.1223.000.
- 7) OGH 22.4.2015, 4 Ob 57/15h (*ceconis.at*) = *ecolex* 2015/343, 799 (*Schumacher*) = ÖB1-LS 2015/32.

oder ihre gleichnamige österreichische Wortbildmarke zu überlassen.

Die Vorinstanzen wiesen den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. Das OLG Wien als Rekursgericht sprach aus, dass die fünfjährige Schonfrist des Art 15 Abs 1 GMV für die Marke CECCONI'S bereits abgelaufen sei. Der Betrieb einer Website und der Umstand, dass die klagende Partei unter der Marke ein Restaurant führe, das nur in einem Teil von London hohe Bekanntheit erlangt habe, bedeuteten keine ernsthafte Benutzung der Marke in der Gemeinschaft im Sinne des Art 15 Abs 1 GMV, zumal das Restaurant nicht stark beworben worden sei. Der OGH hatte sich daher letztlich mit der Frage nach einer rechtserhaltenden Benutzung einer bloß lokal eingesetzten Gemeinschaftsmarke nach Art 15 GMV zu befassen.

1.2. Der 4. Senat wies das Rechtsmittel zurück und hielt fest, dass sich die Abweisung durch die Vorinstanzen im Rahmen der europäischen Markenrechtsprechung<sup>8)</sup> hielt. Das Rekursgericht habe die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird (Stadtteil von London), im Sinne der europäischen Judikatur als ein Kriterium für die Beurteilung nach Art 15 Abs 1 GMV herangezogen, die Verneinung einer ernsthaften Benutzung *in der Gemeinschaft* aber nicht allein darauf gestützt. Vielmehr habe es auch geprüft, welche Aktivitäten die klagende Partei unternommen hat, die auf eine Nutzung der Marke für die Dienstleistungen Verpflegung und Beherbergung von Gästen oder die Bewerbung ihres Restaurants hindeuten, und sich auch mit dem Betrieb einer Website und der Aufnahme des Lokals in einem Restaurantführer auseinandergesetzt. Damit stellte das Rekursgericht (für das Sicherungsverfahren ausreichend) auf die vom EuGH aufgestellten Kriterien ab.

Der mehr als fünfjährige Gebrauch der eingetragenen Gemeinschaftsmarke (nunmehr: Unionsmarke) CECCONI'S für ein Nobelrestaurant im Stadtteil Mayfair von London (und sonst nirgendwo [realiter] im Unionsgebiet) reicht also für eine ernsthafte Markenbenutzung iSv Art 15 Abs 1 GMV/UMV nicht aus, um ein Restaurant mit ident klingendem Namen in Salzburg untersagen zu können. Auch der Umstand, dass das Gourmetlokal der Klägerin gleichnamige Ableger in den U.S.A. (Miami, Los Angeles) oder in der Türkei (Istanbul) hatte, änderte daran nichts.

1.3. Die vorliegende Provisorialentscheidung ist durchaus vertretbar. Sie hält sich an die unionsrechtliche Praxis, wonach es dem nationalen Gericht vorbehalten bleibt, zu prüfen, ob die Voraussetzungen der geltungserhaltenden Benutzung einer Marke – unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakten und Umstände, wie insbesondere der Merkmale des betreffenden Markts, der Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, der Größe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit – erfüllt sind.<sup>9)</sup> Die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, gilt dabei zwar bloß als einer der maßgeblichen Faktoren; ihr dürfte aber bei sehr ortsfesten Dienstleistungen der Hotel- und Gastronomie entscheidende Bedeutung zukommen.<sup>10)</sup> Eine

andere Beurteilung kommt lediglich für bekannte oder berühmte Marken in Betracht.<sup>11)</sup>

1.4. Die beklagten Parteien haben ihr Restaurant inzwischen längst geschlossen, die Website abgedreht und ihre Marken gelöscht. Der Grund liegt wohl primär in wirtschaftlichen Überlegungen. Möglicherweise hat auch die außergerichtliche Abmahnung eines Namens-trägers der bekannten Salzburger Architekten- und Bau-meisterdynastie Anteil daran, der seine berechtigten älteren Ansprüche<sup>12)</sup> verletzt gesehen hat. Es bleibt abzuwarten, was die Rechnungslegung<sup>13)</sup> zu Tage fördert. Markeninhabern in der Dienstleistungsbranche möge die vorliegende Entscheidung durchaus als Caveat dienen, keine dauerhaften Vorratsmarken oder gar Defensivmarken zu halten, die ohne echte Wirksamkeit auf dem Markt nur Konfliktpotenzial bilden.<sup>14)</sup> Sowohl Art 15 GMV als auch Art 10 Marken-RL räumen dem Markeninhaber eine Anlauf- und Vorbereitungsfrist von fünf Jahren ein, um seine Marke in der vom Gesetz verlangten Weise, nämlich „ernsthaft“, zu benutzen, wenn er ihre Eintragung nicht den Sanktionen einer fehlenden oder unzureichenden Benutzung aussetzen will.<sup>15)</sup> Dies gilt erst Recht für den Verletzungsstreit, in dem der Markeninhaber kostenpflichtig unterliegt.

## 2. *chrysamed.com*<sup>16)</sup> (Unterscheidungskraft; Verwechslungsgefahr)

2.1. Die niederländische Chrysal International B.V und ihre deutsche Vertriebspartnerin, die Braun GmbH, nahmen die beklagten Parteien wegen Verletzung ihrer (älteren internationalen) Wortmarken „CHRYSAL“ und der Wortbildmarke für u.a. chemische Produkte in der Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Insektizide, Fungizide und Her-



- 8) EuGH 17.7.2014, C-141/13 P (Reber/HABM – Walzertraum) = ZIR-Slg 2015/9, 36.  
 9) EuGH 19.12.2012, C-149/11 (Leno Marken) = RdW 2013/57, 57 = ecolex 2013/104, 260; dazu Gaderer, Voraussetzungen der ernsthaften Nutzung einer Gemeinschaftsmarke, ecolex 2013, 256.  
 10) Vgl auch EuGH 11.5.2006, C-416/04 P (Sunrider/ HABM – VITAFRUIT) Rz 76 = ZER 2007/170, 51.  
 11) Vgl. OGH 28.9.2006, 4 Ob 124/06y (HARMONIE HOTEL) = ÖBl-LS 2007/13/14 = ÖBl 2007/47, 210 (Gamerith) = HS 37.307.  
 12) Vgl. OGH 23.3.1999, 4 Ob 76/99a (Tramontana) = ecolex 1999/224 = ÖBl 1999, 285.  
 13) Vgl. OGH 25.3.2003, 4 Ob 13/03w (VIBRATIONEN) = ECLI:AT:OGH0002:2003:0040OB00013.03W.0325.000.  
 14) Ähnlich auch Haybäck, Judikatur-Entwicklung im österreichischen Markenrecht in: Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016 (2016), 155 (170 f).  
 15) Statt vieler Eisenführ in Eisenführ/Schennen, GMV<sup>3</sup> (2010) Art 15 Rz 1.  
 16) OGH 19.5.2015, 4 Ob 69/15y (chrysamed.com) = ÖBl-LS 2015/37 = wbl 2015/204, 601.

bizide vor dem Wiener Handelsgericht in Anspruch. Davor hatte die Erstklägerin bereits Widerspruch beim HABM gegen die Anmeldung des Wortzeichens „Chrysamed“ für Waren der Klasse 5 für Pflanzenschutzmittel, nämlich Insektizide oder Pestizide, erhoben.<sup>17)</sup> Die beklagten Parteien verwenden u.a. die Domain „chrysamed.com“ sowie die Bezeichnung „Chrysamed“ zum Vertrieb ihrer Produkte im Bereich von Insektiziden oder Düngemittel für den Haushaltsbedarf.

Das Erstgericht gab der Unterlassungsklage teilweise statt und verpflichtete die Beklagten, es ab sofort zu unterlassen, die Zeichen „Chrysa“ und/oder „Chrysamed“, besonders in einer bestimmten grafischen Gestaltung unter Verwendung der Farbkombination grün-orange/weiß, wobei die Farben durch eine wellenförmige Linie voneinander getrennt sind, und/oder ähnliche Zeichen unter Verwendung des Wortstamms „Chrysa“ bzw. „Chrysamethrin“, in näher beschriebener grafischer Gestaltung für Produkte für Garten und Landwirtschaft, zB Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Anwendungsgeräte zu benutzen, solche Produkte mit diesen Zeichen herzustellen, anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu den genannten Zwecken zu besitzen, ein- oder auszuführen.

Das Berufungsgericht bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung und ordnete zusätzlich auch die Entfernung sämtlicher Inhalte iZm Produkten für die Garten- und Landwirtschaft von Websites unter einer „Chrysamed“ enthaltenden Domain sowie die Löschung dieser Domains selbst an. Ferner verurteilte es die Beklagten zur Rechnungslegung über die durch näher bezeichnete Verletzungshandlungen erzielten Umsätze und ermächtigte die Klägerinnen zur Urteilsveröffentlichung sowohl in der „Kronenzeitung“ als auch der deutschen Fachzeitschrift „TASPO“ sowie zu Einschaltungen im Internet.

Der OGH hatte zu klären, ob die Klagsmarken für die damit vertriebenen Produkte als rein beschreibend oder als unterscheidungskräftig aufzufassen wären.

2.2. Der 4. Senat bestätigte die berufsgerichtliche Entscheidung vollinhaltlich. Eine grobe Fehlbeurteilung wäre nicht festzustellen; die Rechtsfrage der Verwechslungsgefahr wurde gemäß der bisherigen, gesicherten Rsp<sup>18)</sup> gelöst. Die Marke „CHRYSAL“ war für chemische Produkte in der Landwirtschaft und Blumenzucht, natürliche und künstliche Düngemittel, Blumenschutzmittel, Insektizide, Fungizide und Herbizide nicht rein beschreibend, weil höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware vorliegen würde. Zwischen der unterscheidungskräftigen Marke CHRYSAL für Pflanzendünger und Blumenpflegemittel und den Zeichen „Chrysamed“ bzw. „chrysamed.com“ für Pflanzenschutzmittel bestand demzufolge Verwechslungsgefahr.

2.3. Die vorliegende Entscheidung ist vertretbar, da die Unterscheidungskraft eines Kennzeichens als Rechtsfrage durchaus unterschiedlich beurteilt werden kann. Rein beschreibend sind danach nur Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden und die als bloßer Hinweis auf das damit bezeichnete Objekt, Unternehmen, die Ware oder

die Dienstleistung verstanden werden. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann.<sup>19)</sup>

Der Wortbestandteil des Zeichens der Beklagten „Chrysa“ stammt vom griechischen Wort „chrysos“ ab und bedeutet „goldig“ oder „golden“. Das im Deutschen mit [k-] ausgesprochene Substantiv („Chry“) folgt in seiner für das Deutsche ungewöhnlichen Schreibweise dem griechischen Herkunftswort. Dem deutschen und österreichischen Publikum, insbesondere den betroffenen Verkehrskreisen im Bereich der Garten- und Pflanzenfreunde ist der Begriff „Chrysos“ bzw. „Chrysa“ aus der weit verbreiteten Pflanzengattung der Chrysanthenen geläufig. Wörtlich übersetzt bedeutet nämlich Chrysantheme die „Goldblume“.<sup>20)</sup>

Das Zeichen der Beklagten gewinnt erst durch den insoweit – zu Unrecht von den Markengerichten vernachlässigten Wortanteil – „Med“ seine wesentliche Unterscheidungskraft, die es vom klägerischen Zeichen „Chrysal“ abhebt und unterscheidet. „Chrysa-Med“ kann somit als goldene Medizin ebenso von den beteiligten Verkehrskreisen gedeutet, wie auch als goldenes Medikament zwanglos verstanden werden. Dem gegenüber wird das Zeichen „Chrysal“ nach dem deutschen Sprachgebrauch (vgl. zB „medial“) als bloß „zu Gold gehörend“ oder einfach „goldig“ verstanden. Berücksichtigt der aufmerksame Rechtsanwender die europäische Markenpraxis,<sup>21)</sup> wonach der Wortbestandteil „Med“ als prägende Abkürzung für die Worte „Medizin oder Medikament“ angesehen wird, ist diese Nachsilbe durchaus geeignet, das angegriffene Zeichen von anderen Wortbestandteilen abzugrenzen und sowohl eine Unterscheidungskraft des Zeichens zu begründen, als auch eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Eine Verwechslungsgefahr wird bereits durch die Zeichenunähnlichkeit ausgeschlossen, sodass die beteiligten Verkehrskreise in der Lage sind, zwischen den beiden Zeichen auf visueller Ebene zu unterscheiden.<sup>22)</sup>

Das im Logo der Erstbeklagten enthaltene Blumensymbol über dem „Y“ (Abb. umseitig) stellt eine

17) Vgl. EuG 5.3.2014, T-46/12 (CHRYSAMED) = ECLI:EU:T:2014:137.

18) Siehe statt vieler *Schumacher* in Kucsko/Schumacher (Hrsg), *marken.schutz*<sup>2</sup> (2013) § 10 Rz 51 ff mwH.

19) Vgl. OGH 8.4.2008, 17 Ob 1/08h (Feeling/Feel) = *ecolex* 2008/385 (*Schumacher*) = *jusIT* 2008/99, 212 (*Thiele*) = MR 2008, 318 (*Streit/Jung*) = ÖBI 2009/14 (*Gamerith*); dazu *Thiele*, Österreichische Domainjudikatur des Jahres 2008. Das erste Hundert ist entschieden, MR 2009, 142.

20) Allein eine 0,32 Sekunden dauernde Suche in Google fördert ca. 874.000 Ergebnisse zum Begriff „Chrysantheme“ zu Tage (durchgeführt unter <<http://www.google.at>> am 05.04.2016).

21) Vgl. HABM, 29.1.2007, R 1222/2005-1 (Mini Med ./ Nimed) mwN.

22) Vgl. auch vgl. auch HABM 27.3.2007, B 816803 (Navigator ./ PackNavigator); HABM 28.2.2006, B 629875 (Cumulus ./ Accumulus); HABM 7.12.2005, B 695959 (Pekoflam ./ Eco-Flam).

Chrysantheme dar. Es ist kaum denkbar, dass ein solches Symbol für den Garten, insbesondere Insektizide oder Dünger, beschreibend ist. Sofern ein solches Zeichen für den Garten beschreibend sei, treffe dies jedoch keinesfalls für die anderen Anwendungen der Produkte der erstbeklagten Partei in Häusern oder Wohnungen zu.



Im Ergebnis konträr hat die österr. Rsp<sup>23)</sup> den durchaus vergleichbaren Konflikt zwischen der Marke „DERMANET“ und der Domain „dermanet.at“ gelöst: Die dortige Klagsmarke war deshalb beschreibend, weil „Derma“ primär Haut bedeutete und „net“ lediglich als auf eine Domaingruppe wie „.com“, „.at“, „.ch“ oder andere TLDs verstanden würde. Daher sei das Zeichen für ein Kommunikations- und Verwaltungssystem für Hautärzte als beschreibend anzusehen. Im zuletzt genannten Fall bestanden die beteiligten Verkehrskreise aus Dermatologen, die sich für das von der Beklagten unter der Bezeichnung „Dermanet“ angebotene Informations- und Kommunikationssystem im Wege einer Onlineverbindung mit der Universitätsklinik für Dermatologie interessierten. Diese konnten den Begriffsinhalt dieses Zeichens zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen und verstanden die Wortkombination klar als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens.<sup>24)</sup>

Es bleibt somit auch im „klassischen“ Konflikt zwischen Marke und Domain dabei, dass die Unterscheidungskraft der ins Treffen geführten Kennzeichen der Dreh- und Angelpunkt des Rechtsstreits – auf beiden Seiten – bildet.<sup>25)</sup>

2.4. Die österreichischen Markengerichte fassen die Marke „Chrysal“ für chemische Produkte (der Landwirtschaft und Blumenzucht oä) als nicht rein beschreibend auf, da dieses Zeichen höchstens eine Andeutung über die Bestimmung der Ware bzw. gekennzeichneten Produkte beinhalte. Daneben sind aber auch die jeweils angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere ihr allgemeiner Bildungsgrad, aber auch ihr Wissensstand bzw. ihre Vertrautheit für die kennzeichenrechtlich relevanten Begriffe und ihre Auffassungsgabe im Einzelfall in Rechnung zu stellen. Eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen „Chrysamed(.com)“ ist vertretbar bejaht worden.

### 3. unken.at<sup>26)</sup> (Namensrecht; Verwirkung; kein Domainübertragungsanspruch; Kenntnis; Duldung durch Gemeinde)

3.1. Der Ortsname „Unken“ hat schon im Provisorialverfahren die Gerichte beschäftigt.<sup>27)</sup> Die klagende Gemeinde Unken und die Beklagten streiten (nach wie vor) über die Frage, ob die Beklagten zur Nutzung des – urkundlich erstmals 1128 erwähnten – Namens der Kläge-

rin als Internet-Domain berechtigt sind („unken.at“). Die erstbeklagte Gesellschaft bietet Internetdienstleistungen an, der Zweitbeklagte ist ihr Geschäftsführer. Er hatte die strittige Domain im Jahr 2000 von einem Dritten für die Erstbeklagte erworben. Dies stellte die Klägerin 2002 fest, als sie versuchte, die Domain für sich selbst registrieren zu lassen. Es wurde eine einfache „Postenkartenseite“ mit Verlinkung auf die Gemeindehomepage eingerichtet. Eine formelle Zustimmung zur Nutzung ihres Namens erteilte die Gemeinde nicht. In den Folgejahren, etwa ab 2009, gestaltete die Erstbeklagte die Website um, löschte die Verlinkung und leitete Internetnutzer automatisch auf eine unter „lofer.at“ betriebene Website der Nachbargemeinde weiter. Sie richtete auch Subdomains (nach dem Muster „name.unken.at“) und E-Mail-Postfächer („name@unken.at“) ein und stellte diese ihren Kunden zur Verfügung. Im Jahr 2012 forderte der Bürgermeister der Klägerin von den Beklagten die Herausgabe der Domain. Diese stimmten nicht zu, boten aber der Klägerin die Gestaltung einer darunter aufrufbaren Website an, wofür die Klägerin einmalig 4000 bis 6000 EUR sowie monatlich 2000 EUR zahlen sollte. Die Gemeindevertretung lehnte das ab und klagte.

Die ersten beiden Instanzen, das LG Salzburg und das OLG Linz, gaben der Unterlassungs- und Herausgabeklage statt. Zur Frage, ob und gegebenenfalls welchen Organen der Gemeinde die Nutzung der Domain für E-Mail-Adressen und Subdomains bekannt war, trafen die Instanzgerichte weder Positiv- noch Negativfeststellungen.

3.2. Der OGH ließ das außerordentliche Rechtsmittel der Beklagten zu und hielt im nunmehrigen Hauptverfahren zunächst an seiner Rechtsprechung fest, nach der dem Namensträger bei Verletzung seines Rechts durch eine fremde Internet-Domain kein Anspruch auf Übertragung dieser Domain zustehen kann. Die Begründung lautet: „*Es wäre nicht sachgerecht, der Klägerin bloß wegen ihrer früheren Klagsführung einen Vorteil zu gewähren*“.<sup>28)</sup> Ferner gelangte der OGH in dieser Rechtssache zur – für Österreich völlig neuen – Auffassung, dass die in § 58 MSchG vorgesehene Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche durch längere Duldung von Eingriffen bei Ansprüchen von Unternehmern und Gebietskörperschaften, die auf das Namensrecht nach § 43 ABGB gestützt werden, analog anzuwenden ist. Ob namensrechtliche Ansprüche natürlicher Perso-

23) OGH 16.1.2001, 4 Ob 332/00b (dermanet.at) = ÖBl-LS 2001/95; s dazu Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht<sup>4</sup> (2014) 20.

24) Dazu Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht<sup>4</sup> 20.

25) So bereits Thiele in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz<sup>2</sup> § 12 Rz 80, 166 ff mwN.

26) OGH 11.8.2015, 4 Ob 75/15f (unken.at III) = ecolex 2015/466, 1070 (Hofmarcher) = jusIT 2015/71, 180 = ÖBl 2015/57, 274 (I. Faber) = wbl 2015/221, 661 (Thiele) = ZIR 2015, 429 (Thiele) = Zak 2015/610, 343

27) OGH 19.3.2013, 4 Ob 45/13s (unken.at I) = jusIT 2013/43, 89 (Thiele) = wbl 2013/129, 356 (Thiele).

28) Siehe auch OGH 22.10.2013, 4 Ob 59/13z (schladming.com II) = ecolex 2014/65, 162 (Horak) = jusIT 2014/4, 17 (krit. Thiele) = ÖBl 2014/6, 22 (Donath) = ZIR 2014, 71 (Grafl/Fradinger) zu einer .com-Domain.

nen, die sich nicht im geschäftlichen Verkehr betätigen, anders zu behandeln sind, blieb offen. Nunmehr ist in einem weiteren Rechtsgang zu klären, ob die Voraussetzungen der Verwirkung im konkreten Fall erfüllt sind.

3.3. Das vorliegende Teilurteil betont ganz stark den Investitionsschutz, d.h. jene Aufwendungen finanzieller oder persönlicher Art, die ein Unternehmen gemacht hat, um eine Domain über einen längeren Zeitraum zu erhalten und zu nutzen. Dabei wird offenkundig, dass eine Internet-Domain durchaus für ganz unterschiedliche Dienste – angefangen als Adressierungselement im WWW, über eine E-Mail-Adressvergabe bis hin zur Einrichtung von Third- und weiteren Sublevels an Dritte – verwendet werden kann. Darüber hinaus sind nahezu unzählige Nutzungen denkbar, da es sich bei einer Domain um nichts anderes handelt als um eine leicht merkbare IP-Adresse.<sup>29)</sup>

Aufgrund der eigenen „schwankenden Rechtsprechung“ zur rechtmäßigen/rechtswidrigen Verwendung von Namensdomains verneint der 4. Senat ein unlauteres Domain-Grabbing und vermag – anders als noch die Vorinstanzen – im Angebot der beklagten Telekom-Provider, im Gegenzug für die Übertragung der Domain an die klagende Gemeinde mit deren Websteerstellung und laufender Wartung betraut zu werden, kein unlauteres Domain-Grabbing zu erkennen.<sup>30)</sup>

Der OGH bejaht zwar einen Lösungsanspruch bei einer Namensverletzung durch eine Domainregistrierung, erteilt aber dem Übertragungsanspruch eine klare Absage. Der 4. Senat schließt sich damit einer Mindermeinung in der Literatur<sup>31)</sup> an und entscheidet sehenden Auges an den Bedürfnissen der Praxis vorbei. Diese Fehlentwicklung wird mittel- bis langfristig von der Rsp zu korrigieren sein.

Die analoge Anwendung des Verwirkungstatbestandes, der auf Art 9 Marken-RL<sup>32)</sup> zurückgeht und in § 58 MSchG sowie § 9 Abs 5 UWG umgesetzt ist, auf Namensrechte bedeutet mE ebenfalls eine Fehlentwicklung, mag diese auch vertretbar sein.

Zweifellos zu kurz greifen die Ausführungen des Höchstgerichts zur Dauer der Verwirkung, die letztlich zu einer Zurückverweisung auf die Tatsachenebene führen: Die (analoge) Verwirkung kennt im Wesentlichen drei Voraussetzungen, nämlich

- die informierte Duldung
- der rechtswidrigen Namensverwendung
- über zumindest fünf Jahre.

„Im vorliegenden Fall blieb die Gemeinde zweifellos<sup>33)</sup> länger als fünf Jahre in Bezug auf die Nutzung untätig“, hält das Teilurteil apodiktisch fest. Nach bisher einhelliger Meinung sind allerdings jene Zeiten nicht in den fünfjährigen Duldungszeitraum einzurechnen, in denen dem Berechtigte ein Vorgehen gegen den Verletzer rechtlich überhaupt nicht möglich war.<sup>34)</sup> Das ist systemkonform, soll doch die Verwirkung ein Korrektiv für geduldete Rechtsverletzungen bringen. Im konkreten Fall lag nach der „schwankenden Rechtsprechung“ bis zum März 2009<sup>35)</sup> keine Namensverletzung auf Seiten der beklagten Parteien vor; ein unlauteres Domain-Grabbing hat der 4. Senat vorliegend selbst ausgeschlos-

sen. Die Klagsrehebung im November 2012 ist daher innerhalb des allein maßgeblichen Fünf-Jahreszeitraums erfolgt – von Duldung keine Spur. Die Sache war und ist daher spruchreif. Einmal mehr muss der aufmerksame Rechtsanwender eine verpasste Gelegenheit für das Höchstgericht notieren.

*Ausblick:* Rechtsfolge der vom 4. Senat beabsichtigten Verwirkung wäre nicht generell eine Koexistenz des Gemeinendamens mit dem Eingriffszeichen (hier: unken.at). Vielmehr führt die Verwirkung nicht zur (vollkommenen) Vernichtung des betroffenen Rechts, sondern zum äußerst „punktuellen Verlust des Untersagungsrechts hinsichtlich jener Nutzungshandlungen, die der Rechtsinhaber wissentlich geduldet hat“.<sup>36)</sup> Im vorliegenden Fall würde dies – wenn überhaupt – den Verlust des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs für die ganz konkrete Verwendung des Namens „Unken“ in ganz bestimmten Sub-Domains (zB heutalcam.unken.at) und E-Mail-Postfächern (zB heutal@unken.at) bedeuten, wofür allein die Beklagten beweispflichtig sind.<sup>37)</sup> Angesichts des bereits rechtswirksamen Unterlassungsteilenerkenntnisurteils erscheint es durchaus diskussionswürdig, ob die „noch strittige Nutzung“<sup>38)</sup> überhaupt noch diese Gebrauchsmöglichkeiten umfassen kann.<sup>39)</sup> Dabei darf das streng hierarchische Domain-Name-System<sup>40)</sup> nicht außer Betracht gelassen werden. Es bleibt zu hoffen, dass im dritten Rechtsgang weitere Fehlentwicklungen vermieden werden können. Der Anfang dazu ist bereits gemacht: Noch im März 2016 hat das LG Salzburg im Endurteil sämtlichen (noch offenen) Klagsansprüchen stattgegeben, da eine Kenntnis der Gemeinde bzw. ihrer Vertreter über die konkrete E-Mail-bzw. Third-Level-Domainnutzung durch die Beklagten

29) Statt vieler jüngst *Klotz*, Domainrecht – Kennzeichenrechtliche Probleme (2015), passim.

30) Anders noch OGH 20.01.2004, 4 Ob 258/03z (aistersheim.at) = ÖBI-LS 2004/50; Volltext abrufbar unter [http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH\\_4\\_Ob\\_258-03z.pdf](http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH_4_Ob_258-03z.pdf) (13.04.2016).

31) Den Meinungsstand zusammenfassend *Thiele*, Eppur si muove: Übertragungsanspruch bei „.at“-Domains, jusIT 2014, 81 mwN.

32) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 40/1989, 1.

33) Hervorhebung vom Verfasser.

34) OGH 14.2.2006, 4 Ob 6/06w (amade.at II) = MR 2007, 103 (*Thiele*); 22.9.2009, 17 Ob 14/09x (Burberry-Karos) = ÖBI 2010/25, 122 (*Gamerith*); so auch *Hermann* in Kucsko/Schumacher, markenschutz<sup>2</sup> § 58 MSchG Rz 12.

35) OGH 24.3.2009, 17 Ob 44/08g (justizwache.at) = SZ 2009/34.

36) Zutreffend deutlich *I. Faber*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2015, 278 unter ebenso richtigem Hinweis auf OGH 22.9.2009, 17 Ob 14/09x (Burberry Karo) = ecolex 2009/422, 1073 (*Horak*) = ÖBI 2010, 122 (*Gamerith*).

37) Vgl. auch *Hofmarcher*, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2015, 1072.

38) Sie Punkt 3.2. OGH Urteils (unken.at.III).

39) Ebenfalls in diese Richtung tendierend *I. Faber*, Entscheidungsanmerkung, ÖBI 2015, 278.

40) Instruktiv dazu *Klotz*, Domainrecht – Kennzeichenrechtliche Probleme (2015), 12, 14 f mwN; ebenso bereits OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i (gewinn.at) = MR 2000, 322 = RdW 2001/32, 21 = wbl 2000/386, 579 = ÖJZ-LSK 2001/8 = ecolex 2001/53, 128 (*Schanda*) = EvBl 2001/20 = ÖBI-LS 2001/9/17/19 = ÖBI 2001, 26 (*Schramböck*) = ARD 5193/25/2001.

bis zum Prozess nicht bestanden hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; das Berufungsurteil darf mit Spannung erwartet werden.

3.4. Nach Ansicht des OGH können Namensansprüche einer Gemeinde verwirken. § 58 Abs 1 MSchG ist analog auf namensrechtliche Ansprüche von Gemeinden und anderen Gebietskörperschaften anzuwenden. Eine Gemeinde kann sich daher der Nutzung ihres Namens zur Kennzeichnung einer Website nicht mehr widersetzen, wenn sie die Nutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren in Kenntnis der Nutzung geduldet hatte. Maßgebend für die Kenntnis der Nutzung ist nach Salzburger Gemeinderecht (§ 867 ABGB iVm § 39 Abs 3 Sbg GdO) der Wissensstand des Bürgermeisters oder jener Person, die nach den internen Vorschriften der Gemeinde für die Bearbeitung von namensrechtlichen Fragen verantwortlich ist.

#### 4. WIEN-TICKET.AT<sup>41)</sup> (Domainmarken; Eintragungsverfahren; Unterscheidungskraft; Verkehrsbekanntheit durch ältere Wortbildmarke)

4.1. Die Antragstellerin, Inhaberin der Wortbildmarke WIEN-TICKET.AT (bestehend aus dem Domainnamen zusammen mit der Telefonnummer und einem grafischen Telefon-Symbol – siehe Abbildung unten) meldete „WIEN-TICKET.AT“ und „WIEN TICKET“ beim Österreichischen Patentamt zur Eintragung als Wortmarken in mehreren Klassen an. Die Rechtsabteilung des ÖPA wies für die Waren der Klasse 9 (teilweise in Bezug auf elektronische Publikationen [herunterladbar]; Software) und alle Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 aus dem Grund der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG ab. Die angemeldeten Zeichen würden nur als allgemeiner Hinweis darauf verstanden werden, dass die beantragten Waren und Dienstleistungen mit dem Verkauf von Tickets und/oder Eintrittskarten von in Wien stattfindenden Veranstaltungen im Zusammenhang stehen. Ohne österreichweiten Verkehrsgeltungsnachweis könnte keine Marke zuerkannt werden. Die von der Anmelderin zum Nachweis der Verkehrsgeltung vorgelegten Unterlagen würden nicht die angemeldeten Wortzeichen, sondern das bereits registrierte Wortbildzeichen



(Marke Nr 281440) darstellen. Eine Registrierung ohne die Erbringung eines Nachweises der österreichischen Verkehrsgeltung sei nur für die Waren der Klasse 9, ausgenommen „elektronische Publikationen (herunterladbar); Software“, möglich.

Das OLG Wien verband die beiden Rekurse der Anmelderin zur gemeinsamen Entscheidung und musste letztlich beurteilen, ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vorlag und wenn ja, ob dieses

durch erlangte Verkehrsgeltung wettgemacht worden wäre.

4.2. Das OLG Wien bestätigte zunächst die Ansicht des Patentamtes, dass die angemeldeten Wortzeichen bloß beschreibend wirkten und somit Unterscheidungskraft nicht gegeben sei. Ob die Wortzeichen aber Verkehrsgeltung im Wege der Benutzung erlangt hätten, erfordere eine differenzierte Betrachtung. Das OLG Wien ging davon aus, dass die in der eingangs abgebildeten Wortbildmarke enthaltenen Wortzeichen „WIEN(-) TICKET(.AT)“ in der Wahrnehmung gegenüber dem Hörerzeichen (samt Kabel) und der angeführten Telefonnummer doch so deutlich in den Vordergrund treten würden, dass – ohne demoskopische Ermittlung oder anderweitige Prüfung – davon auszugehen wäre, auch die Wortbestandteile als maßgebliche Elemente für den Herkunftsnachweis zu erfassen. Die Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft in Form der Verkehrsgeltung lagen daher ausschließlich in der Benutzung der (Wort-)Teile der eingetragenen Wortbildmarke.

4.3. Die Praxis kennt die sog „Domainmarken“, dh Marken, die nach einer Domain benannt sind.<sup>42)</sup> Die gegenständliche Entscheidung eröffnet den Weg, eine fehlende Unterscheidungskraft zu erwerben und damit das Schutzhindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG durch die bereits vor Anmeldung erlangte Verkehrsgeltung des gleichlautenden Domainzeichens (WIEN-TICKET.AT) als Teil einer Wortbildmarke zu beseitigen.

Die Besonderheit des Falles liegt darin, dass die Anmelderin im Verfahren eine Verkehrsbekanntheit für ihre bereits registrierte Wortbildmarke nachgewiesen hat, die im Wortbestandteil ident mit der Domainmarke ist. Das ÖPA hat es unter Hinweis darauf, dass jene Unterlagen, die eine Wortbildgestaltung aufweisen, im Ergebnis nicht geeignet sind, eine österreichische Verkehrsgeltung für das Wortzeichen nachzuweisen, abgelehnt, die Verkehrsdurchsetzung der (eingangs abgebildeten) Wortbildmarke auf die darin enthaltenen Wortzeichen zu erstrecken.<sup>43)</sup>

Die Feststellung, ob ein bestimmtes Zeichen für den Anmelder durchgesetzt ist, ist nach stRsp<sup>44)</sup> eine Tatsachenfrage und kann daher vom OGH nicht überprüft werden. Dennoch erfordert die Beurteilung der Verkehrsgeltung eines Zeichens nach § 4 Abs 2 MSchG eine rechtliche Bewertung. Das OLG Wien verfeinert diese dahin gehend, dass unter Berufung auf die Europäische Markenpraxis die Unterscheidungskraft einer Marke infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden kann.<sup>45)</sup>

41) OLG Wien 17.8.2015, 34 R 77/15s (WIEN-TICKET.AT) = jusIT 2016/10, 20 (Thiele).

42) Dazu Thiele, Domainmarken – Domain-Namen als Marken, jusIT 2013/1, 1 mwN.

43) Vgl OPM 28.8.2013, OBm 3/13 (Steirerfleisch) = PBI 2014, 67.

44) OGH 19.12.1958, 1 Ob 128/58 = SZ 31/160; OPM 28.8.2013, OBm 3/13 (Steirerfleisch) = PBI 2014, 67.

45) EuGH 7.7.2005, C-353/03 (Have a break ..have a kit kat) = ÖBI 2005/54, 237 (Donath).

Das OLG Wien lässt es im konkreten Fall – ausnahmsweise ohne weitere Nachweise für die Verwendung der angemeldeten Wortzeichen in Alleinstellung – genügen, dass WIEN-TICKET.AT und WIEN TICKET in der älteren Wortbildmarke tatsächlich verwendet wurden und so Verkehrsgeltung erlangt haben. Unter den gegebenen Umständen sei ausnahmsweise – ohne weitere Beweisaufnahme – davon auszugehen, dass die vorgelegten Verkehrsgeltungsnachweise (auch) für die Wortzeichen WIEN-TICKET.AT und WIEN TICKET ausreichen. Aufgrund der Gewichtung der maßgeblichen Verhältnisse der Bestandteile der eingetragenen Wortbildmarke in der Wahrnehmung wird der Durchschnittsverbraucher trotz des beschreibenden Charakters der Wortzeichen die konkreten Waren und Dienstleistungen „als von den bestimmten Unternehmen stammend erkennen“.<sup>46)</sup> Für die (erfolgte) Benutzung der Domain als Marke waren die Bild- und Zahlenelemente für die Identifizierung unbeachtlich.

4.4. Die vorliegende Entscheidung bestätigt den Grundsatz, dass die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens auch nicht durch den Zusatz einer Top-Level-Domain verschafft werden kann. 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>47)</sup> Die vorliegende Entscheidung erweitert die Domainmarkenpraxis um eine weitere Strategie. So könnte eine Domainmarke zunächst als Wortbildmarke mit weiteren völlig unbeachtlichen Bild- und Zahlenelementen registriert werden. Nach intensiver Benutzung dieser Wortbildmarke könnte für die darin enthaltenen Wortbestandteile eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden, die in der Folge ausreichen könnte, die Domain als Wortmarke nach § 4 Abs 2 MSchG einzutragen, sollte ihr das ÖPA bloß beschreibende Wirkung nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG attestieren.

#### 5. *grandferdinand.com*<sup>48)</sup> (Unterscheidungskraft; Verwechslungsgefahr zwischen Marke und Unternehmenskennzeichen)

5.1. Die Klägerin betrieb am Kärntner Ring im I. Wiener Gemeindebezirk das 1870 eröffnete Hotel „Grand Hotel Wien“ und war zumindest seit August 2002 unter der gleichen Geschäftsbezeichnung tätig. Sie verfügte über die Domain „grandhotelwien.at“ ebenso wie über die Wortbildmarke



für Dienstleistungen im Bereich Hotel und Restaurants.

Die spätere Beklagte trat erst seit dem Jahr 2015 im geschäftlichen Verkehr unter der Domain „grandferdinand.com“ sowie „Grand Ferdinand Hotel“ für ihren Beherbergungsbetrieb am Schuberting auf, nicht aber

unter der Wortfolge „Grand Hotel“. Beide Hotels der Streitparteien lagen räumlich nahe beieinander. Eine Verkehrsgeltung der Klagszeichen wurde nicht nachgewiesen, obwohl diese auf unzähligen Werbematerialien gedruckt und zahllose Artikel über das Hotel der Klägerin erschienen waren. Die Klägerin begehrte im Sicherungswege die Unterlassung der Bezeichnung „Grand“ durch die Beklagte sowie u.a. die Löschung der Domain „grandferdinand.com“. Die Beifügung von „Ferdinand“ wäre zu wenig markant, um die Verwechselbarkeit abzuschwächen. Die Beklagte konterte, die Bezeichnung „Grand Hotel“ wäre beschreibend und eine Gattungsbezeichnung.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ab. Mangels bescheinigter Verkehrsgeltung mangelte es den – rein beschreibenden – Begriffen „Grand Hotel Wien“ und „Grand Hotel“ an der nötigen Unterscheidungskraft, sodass die Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre.

5.2. Das OLG Wien als Rekursgericht bestätigte die erstgerichtliche Entscheidung. Die Kennzeichnungskraft der von der Klägerin verwendeten Zeichen sei angesichts des glatt beschreibenden Charakters des Wortes „grand“ und angesichts der vielfachen Verwendung des Begriffs „Grand Hotel“ zur Kennzeichnung eines Hotels hoher/gehobener Kategorie schwach, der Schutzbereich der Zeichen daher von vorneherein eng. Der Wortklang der jeweiligen Bezeichnungen unterschied sich markant: „grand“ bildete dabei zwar jeweils das erste Wort, es stach aber aufgrund seines bloß beschreibenden Charakters nicht hervor und wurde im Übrigen – bei der Wahrnehmung der Zeichen jeweils als Ganzes – durch die abweichenden weiteren Zeichenbestandteile („Hotel“ und „Hotel Wien“ einerseits sowie „Ferdinand“ andererseits) überlagert. Die Bezeichnung „Grand Ferdinand“ hätte schließlich nicht den gleichen Sinngehalt wie die Bezeichnungen „Grand Hotel“ und „Grand Hotel Wien“, weil „grand“ sich hier auf das Hotel, dort aber auf den Eigennamen bezöge.

5.3. Die vorliegende Entscheidung wiederholt einmal mehr die stRsp,<sup>49)</sup> wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Verwendung ähnlicher Firmen oder besonderer Bezeichnungen eines Unternehmens nach § 9 UWG die für die Beurteilung eines Markeneingriffs aufgestellten Grundsätze gleichermaßen gelten. Demzufolge besteht die Verwechslungsgefahr zwischen

46) Vgl. EuGH 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97 (Chiemsee) Rz 47 und 52 = *ecolex* 1999/351 (*Schanda*).

47) EuGH 12.12.2013, C-70/13 P (PHOTOS.COM) = ECLI:EU:C:2013:875; BPatG 14.10. 2014, 27 W (pat) 501/14 (*dirndl.com*) = GRUR 2014, 1106; zum österreichischen Meinungsstand *Thiele*, Marken – Domains – Domainmarken. Überblick über die österreichische Domainjudikatur des Jahres 2014, MR 2015, 95 mwN.

48) OLG Wien 23.12.2015, 4 R 189/15s (*grandferdinand.com*) = ECLI:AT:OLG0009:2015:00400R00189.15S.1223.000.

49) OGH 12.9.2001, 4 Ob 169/01h (*bestelectric.at*) = wbl 2002/63, 89 (*Thiele*) = *ecolex* 2002/105, 266 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2002/90; 30.01.2001, 4 Ob 14/01i (*Dorf Alm*) = RdW 2001/450, 409 = *ecolex* 2001/187, 546 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2001/124/125 = ÖBI 2002/70, 300.

den Wortbezeichnungen „Grand Hotel Wien“ und „Hotel Grand Ferdinand“ dann, wenn die fraglichen Zeichen in Wortklang, Wortbild oder Wortsinn einander so nahe kommen, dass Verwechslungen im Verkehr entstehen können.<sup>50)</sup> Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungsart, der das Zeichen regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet, wobei zu berücksichtigen ist, dass die beiden Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhängt.<sup>51)</sup>

Als maßgeblichen Adressatenkreis nahm das Rekursgericht die Touristen und in der Hotelbranche tätigen Personen an. Nach überzeugender Ansicht kürzt diese Personengruppe auch bei flüchtiger Betrachtung die beiden konfligierenden Zeichen nicht soweit ab, dass nur noch der Begriff „grand“ verbliebe, welcher auch – insbesondere im Fall des Hotels der Beklagten durch die Ausblendung des prägnanten Bestandteils „Ferdinand“ – aussagemäßig wäre.

5.4. Nach Ansicht des OLG Wien verstößt die Benutzung der Domain „grandferdinand.com“ nicht gegen die älteren Kennzeichenrechte an „Grand Hotel Wien“. Das – in zwei Zeichen („Grand Hotel Wien“ und „Grand Ferdinand“) jeweils an erster Stelle stehende – Wort „grand“ ist glatt beschreibend und sticht deshalb nicht hervor. Bei der Wahrnehmung der Zeichen jeweils als Ganzes wird es durch die abweichenden weiteren Zeichenbestandteile auch überlagert. Der relevante Adressatenkreis (hier: Reisende und in der Hotelbranche Tätige) kürzt auch bei flüchtiger Betrachtung die beiden Zeichen nicht soweit ab, dass nur noch der (Allgemein-)Begriff „grand“ verbliebe.

## 6. Zusammenfassung

6.1. Das (Teil-)Urteil um die Domain „unken.at“ aus dem August 2015 gibt ganz deutlich den Stand der österreichischen Rsp zu *Ortsnamendomains* wieder, der sich folgendermaßen zusammenfassen lässt:

- Ortsnamen besitzen idR Unterscheidungskraft iS des § 43 ABGB; dies zumeist aus historischen Gründen. Eine Zuordnungsverwirrung tritt daher auch bei der Verwendung des Gemeindefamens in der Form unterhalb einer Top-Level-Domain ein (hier: unken.at). Als Worte der Alltagssprache sind „Unke“ und „unken“ nicht so gebräuchlich, dass sie bei einer .at-Domain die Zuordnung zur Gemeinde ausschließen.<sup>52)</sup>
- Die genehmigte Nutzung einer Ortsnamensdomain erfordert nach § 867 ABGB die formale Zustimmung des nach der jeweiligen Gemeindeordnung zuständigen Vertretungsorgans gemäß den internen Organisationsvorschriften für die Wirkung aktiver Vertretungshandlungen.<sup>53)</sup> Dem Domaininhaber ist zuzumuten, die Zustimmung der Gemeinde zur Nutzung des Domainnamens vorab einzuholen.<sup>54)</sup>

- Wird ein Ortsname ohne weiteren Zusatz als Domain verwendet, so nehmen die angesprochenen Kreise an, dass der Namensträger – in welcher Weise auch immer – hinter dem Internetauftritt steht; damit tritt unabhängig vom Inhalt der allfällig zugehörigen Website eine Namensverletzung ein. Diese ist durch eine sog. gerichtlich angeordnete Domainlöschung zu beseitigen.
- Einen Anspruch auf Domainübertragung gewährt das Gesetz lediglich für „eu“-Domains aufgrund der ausdrücklichen Anordnung des Art 20 Abs 11 VO (EU) 2004/874.<sup>55)</sup>
- Namensrechtliche Ansprüche auf Unterlassung und Domainlöschung können auch gegenüber dem Geschäftsführer einer GmbH erfolgreich geltend gemacht werden. Dieser ist aufgrund seiner Organstellung jedenfalls passiv legitimiert und besteht seine persönliche Haftung.<sup>56)</sup>
- Das Rechtsinstitut des Domain-Grabbing beinhaltet auch nach dem UWG 2007 subjektive Elemente. Anders ist es nicht zu erklären, dass der OGH<sup>57)</sup> zwar den objektiven Tatbestand der Domain-Vermarktung bzw. der Domain-Blockade durch die Beklagten grundsätzlich bejaht, allerdings die Schädigungsabsicht, aus der sich erst die Unlauterkeit iS des § 1 Abs 1 Z 1 UWG für einen Unterlassungsanspruch ergibt, verneint.

Wie der OGH zur möglichen *Verwirkung der Domainnutzung durch die Gemeinde* hervorhebt, dürfen die beklagten Parteien bei Aufnahme der Nutzung nicht bösgläubig gewesen sein. D.h. gegenüber Domain-Grabbern können die namensrechtlichen Ansprüche nie verwirkt werden. Eine „Duldung“ kann nur vorliegen, wenn dem Berechtigten ein Vorgehen gegen den Verletzer rechtlich überhaupt möglich war.<sup>58)</sup> Es bedarf darüber hinaus stets der Duldung einer konkreten, spezifischen Nutzung. Die Duldung ist ein tatsächliches Verhalten. Dabei muss sich aus dem Gesamtverhalten des Namensträgers bzw. seiner ihm zurechenbaren Organe unzweideutig ergeben, dass er gegen die Benutzung des kollidierenden jüngeren Zeichens nicht einschreiten werde.

50) St Rsp jüngst OGH 24.3.2015, 4 Ob 228/14d (Artist/Arktis) = ÖBI-LS 2015/31 = wbl 2015/163, 476.

51) Grundlegend EuGH 22.6.1999, C-342/97 (Lloyd/Loint's) = ecoloex 1999/254 (Schanda) = ÖBI 1999, 305 = wbl 1999/289 = ZER 1999/134; siehe auch OGH 9.8.2006, 4 Ob 119/06p (SIERRA Der Tequila mit dem Hut) = HS 37.314.

52) Pkt. 4.2. des Urteils.

53) Pkt. 3.2. (b) des Urteils.

54) OGH 24.3.2009, 17 Ob 44/08g (justizwache.at) = RFG 2009/34, 152 (Thiele) = jusIT 2009/40, 90 (Thiele) = ÖBI 2009/43, 229 (Gamerith).

55) Verordnung (EG) Nr. 874/2004 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, ABI 162/2004, 40.

56) Pkt. 4.2. des Urteils.

57) Pkt. 1.2. des Urteils.

58) EuGH 22.9.2011, C-482/09 (Budejovický Budvar) = ecoloex 2011/448, 1132 (Horak) = wbl 2011, 647 (Urlesberger); Hermann, aaO Rz 20.

Auch insofern trifft den Domainhaber die volle Beweislast.<sup>59)</sup> Eine Verwirkung des Namensrechts kann nur gegenüber ganz spezifischen Domainnutzungen, zB einzelnen E-Mail-Adressen odgl eintreten, niemals gegen die Ortsnamensdomain an sich. Um eine Verwirkung sicher zu verhindern, muss spätestens fünf Jahre ab Kenntnis der jeweiligen Domainnutzung dagegen mit Klage vorgegangen werden.

6.2. Die wohl schon als „klassisch“ zu bezeichnenden *Konflikte „Marken versus Domains“* haben sich auch im 18. Jahr der österreichischen Domainrechtsprechung fortgesetzt. Wie immer mit durchaus unterschiedlichem Erfolg, da die Verwechslungsgefahr eine reversible Rechtsfrage darstellt.<sup>60)</sup>

6.3. Der wesentlich jüngere Trend der *Domainmarken* hat sich im Berichtsjahr 2015 ebenfalls fortgesetzt. Dabei handelt es sich um Marken, die nach einer Domain benannt sind.<sup>61)</sup> Ob sich diese im Anmeldeverfahren als eintragungstauglich herausstellen, ist eine letztlich im Einzelfall nach deren Unterscheidungskraft zu beurteilende (reversible) Rechtsfrage. Diese beantworteten seit der Patent- und Markenrechtsnovelle 2014<sup>62)</sup> die ordentlichen Gerichte, allen voran das OLG Wien

mit seiner bemerkenswert dichten Spruchpraxis, die zum Verkehrsgeltungsnachweis durch Benutzung einer älteren – im Wortbestandteil identen – Kombinationsmarke bereichert worden ist.<sup>63)</sup>

Das Höchstgericht wird sich – so viel sei schon vorweggenommen – auch im Jahr 2016 (neuerlich) mit dem Recht der Domainnamen beschäftigen dürfen. Dabei werden wiederum Fragen der Rechtsdurchsetzung im Vordergrund stehen, aber wohl auch die typischen Kennzeichenkonflikte um Domains.

---

59) *Hermann* aaO Rz 29.

60) Vgl die Rechtssachen um „ceconis.at“, „chysamed.com“ und „grandferdinand.com“.

61) *Thiele*, jusIT 2013, 1 mwN.

62) Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das Patentverträge-Einführungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990, das Patentamtsgebührengesetz, das Sortenschutzgesetz 2001, das Patentanwaltsgesetz und die Jurisdiktionsnorm geändert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014), BGBl I 126/2013.

63) OLG Wien 17.8.2015, 34 R 77/15s (WIEN-TICKET.AT) = jusIT 2016/10, 20 (*Thiele*).