

**1. § 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs(Kennzeichnungs)kraft besitzt, also etwas Besonderes, Individuelles an sich hat, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Andernfalls könnte eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen. Schutzunfähig (ohne Verkehrsgeltung) sind rein beschreibende Angaben. Als rein beschreibend gelten 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. Die Bezeichnung "Der Computer Doktor" ist nicht glatt beschreibend, sondern ungewöhnlich, originell und eigentümlich und besitzt Unterscheidungskraft.**

**2. Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet die Priorität. Auch bei einer Kollision zwischen Domain und der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens gilt der allgemeine Grundsatz des Zeitvorrangs. Die fehlende Aufnahme von Beweisen zu diesen Thema (hier: zur Behauptung des Klägers die Bezeichnung "Der Computer Doktor" bereits seit mehr als 10 Jahren zu benutzen) stellt eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens dar.**

Leitsätze verfasst von RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Walter F\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Rainer Kornfeld, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Herbert L\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Erich Greger, Rechtsanwalt in Oberndorf, wegen Unterlassung und Beseitigung (Streitwert im Provisorialverfahren 18.170 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 11. März 2003, GZ 2 R 44/03h-9, womit der Beschluss des Landesgerichtes Salzburg vom 20. Jänner 2003, GZ 5 Cg 2/03w-3, in der Hauptsache bestätigt wurde, den

### **Beschluss**

gefasst:

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Dem Rekursgericht wird die neuerliche Entscheidung über den Rekurs der klagenden Partei aufgetragen. Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

### **Begründung:**

Der Kläger ist Inhaber der am 13. 11. 2000 angemeldeten Wort-Bild-Marke "Der ComputerDoktor" (Beginn der Schutzdauer 16. 5.2001) für die Klassen 37 (Reparatur und Wartung von Computer-Hardware) und 42 (Wartung und Aktualisieren von Computer-Software, Computer-Beratungsdienste):



### **Der ComputerDoktor**

Der Beklagte ist Inhaber einer ebenfalls am 13. 11. 2000 angemeldeten Wort-Bild-Marke "Der Computerdokter" (Beginn der Schutzdauer 23. 5. 2001) für die Klassen 9 (Personal-Computer

Hardware und Peripherie), 38 (Telekommunikation) und 42 (Erstellung, Wartung und Instandsetzung von Software für Personal-Computer, Erstellung von Internet-Homepages und Internet-Applikationen, Programmierung von Internet-Shop-Systemen, Erstellung von Mobile-Computing-Lösungen und WAP-Angeboten):



### **Der Computerdokter**

Er ist überdies Inhaber der Internet-Domain "computerdokter.com" und betreibt unter der Internetadresse "www.computerdokter.com" eine Homepage, auf der er unter anderem EDV-Dienstleistungen anbietet.

Zur Sicherung seines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs begehrt der Kläger, dem Beklagten mit einstweiliger Verfügung für die Dauer des Rechtsstreits zu untersagen, den Domainnamen "computerdokter.com" zu verwenden und/oder - mit Ausnahme des Klägers - jemand anderem die Verwendung dieses Domainnamens zur Kennzeichnung einzuräumen oder diese Domain - mit Ausnahme an den Kläger - zu veräußern oder sonst weiterzugeben oder die Domain - mit Ausnahme zugunsten des Klägers - löschen zu lassen. Der Kläger stützt seinen Unterlassungsanspruch auf Markenrecht sowie auf eine über 10 Jahre dauernde Verwendung des Begriffes "Der Computer Doktor". Er habe diese Bezeichnung in Verbindung mit seiner Tätigkeit als EDV-Dienstleister in verschiedenen Werbeeinschaltungen zur Kennzeichnung der von ihm angebotenen Dienstleistungen (Serviceleistungen, Komplettlösungen und Netzwerke, vor allem Hilfeleistungen für Personalcomputer und Notebooks sowie Software, Hardware, Umrüstungen und Erweiterungen für Computer) schon seit 10 Jahren verwendet. Die Registrierung des Domainnamens des Beklagten verletze sein Kennzeichen- und Markenrecht durch die damit geschaffene Verwechslungsgefahr.

Der Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrages. Die Verwendung seiner Domain verstoße weder gegen das Kennzeichenrecht noch gegen Markenrechte des Klägers, weil der Beklagte die Bezeichnung "Computerdokter" bereits seit 1. 1. 2000 und damit länger als der Kläger verwende. Der Kläger habe die Benutzung des Zeichens vor 13. 11.2000 (der Anmeldung der Wort-Bild-Marke) nicht bescheinigt. Im Übrigen sei das lediglich beschreibende Zeichen nicht schutzfähig.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Es stellte noch fest, der Begriff "Der Computer Doktor" sei in den Ausgaben 1994 und 1995/96 der "Gelben Seiten Wien" von einer S\*\*\*\*\*-GesmbH in Verbindung mit einer figuralen Darstellung (wie sie später für den Kläger als Marke registriert worden sei) verwendet worden. Das Zeichen finde sich auch in den Ausgaben der Gelben Seiten 1996 und 1997 bis 2001/2002, allerdings ohne Hinweis auf die GmbH; angegeben sei dort nur mehr die frühere Adresse und Telefonnummer der GmbH. Die GmbH, deren Mitgesellschafter und teilweise auch Geschäftsführer der Kläger gewesen sei, sei am 23. 8. 2000 wegen Vermögenslosigkeit im Firmenbuch gelöscht worden. Der Kläger habe die Bezeichnung "Der Computer Doktor" erstmals bei Anmeldung der Wort-Bild-Marke am 13. 11. 2000 verwendet. Der Beklagte verwende die Bezeichnung "Der Computerdokter" seit 31. 1. 2000 im Geschäftsverkehr und seit 4. 1. 2000 durch Anmeldung der Domain "computerdokter.com".

Rechtlich führte das *Erstgericht* aus, ein Anspruch des Klägers bestehe weder nach § 10 MSchG noch nach § 9 UWG. Die Wort-Bild-Marken der Streitparteien seien prioritätsgleich und nicht ähnlich. Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Vor Registrierung der Domain und vor Markenanmeldung habe die S\*\*\*\*\*-GesmbH das Zeichen verwendet, ein Vorgebrauch des Klägers sei nicht bescheinigt. Eine Weiterverwendung des Zeichens durch den Kläger nach Löschung der GmbH sei nicht zustande gekommen, sodass das Zeichen auch keine Verkehrsbekanntheit für den Kläger habe erlangen können. Demgegenüber verwende der Beklagte die Bezeichnung schon seit Jänner 2000 (Anmeldung der Domain).

Das *Rekursgericht* bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstandes 4.000 EUR, nicht jedoch 20.000 EUR übersteige und - nach Antrag des Klägers nach § 508 Abs 1, § 528 Abs 2a ZPO - dass der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil das Oberlandesgericht Wien zur Entscheidungskraft der Bezeichnung "Computer Doktor" und somit zu ihrem kennzeichenrechtlichen Schutz einen gegenteiligen Standpunkt vertreten habe. Die Marken der Streitparteien seien prioritätsgleich, sodass ein markenrechtlicher Schutz nicht in Frage komme. Der Schutz nach § 9 Abs 1 UWG setze Unterscheidungs(Kennzeichnungs-)kraft des Zeichens voraus. Es müsse etwas Besonderes, Individuelles an sich haben und sich schon seiner Art nach dazu eignen, seinen Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Dieses Erfordernis fehle rein beschreibenden Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden könnte. Die Unternehmensbezeichnung "Der Computer Doktor" sei im Zusammenhang mit dem Angebot von EDV-Serviceleistungen rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher sei sofort und ohne weiteres Nachdenken klar, welche Dienstleistungen der unter diesem Begriff gleichsam als Facharzt für Computerkrankheiten auftretende Unternehmer anbiete, nämlich die Behebung von Pannen und die Lösung von wie immer beschaffenen Problemen im EDV-Bereich. Auf Grund dieser Rechtsansicht behandelte das Rekursgericht weder die Mängel- noch die Beweisrüge des Klägers zur Frage der Priorität der Zeichen.

Der *Revisionsrekurs* des Klägers ist *zulässig*, weil das Rekursgericht die Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens unrichtig beurteilt hat. Sie ist im Sinn des darin enthaltenen Aufhebungsantrages auch *berechtigt*.

Der Kläger vertritt die Auffassung, die seinen Behauptungen nach seit 1994 benutzte Bezeichnung "Der Computer Doktor" sei zur Kennzeichnung der in seinem Unternehmen erbrachten EDV-Dienstleistungen originell und eigentümlich und besitze ausreichende Unterscheidungskraft. Sie sei nicht rein beschreibend. Dem ist zuzustimmen. § 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs(Kennzeichnungs)kraft besitzt, also etwas Besonderes, Individuelles an sich hat, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Andernfalls könnte eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen (RdW 2001, 49 = MR 2001, 258 - pro-solution.at; 4 Ob 230/01d = ÖBl 2002, 138 - internet factory = RIS-Justiz RS0115927 mwN). Schutzunfähig (ohne Verkehrsgeltung) sind rein beschreibende Angaben. Als rein beschreibend gelten 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 (ÖBl 1998, 241 - newline mwN, 4 Ob 169/01h - best energy; 4 Ob 230/01d - internet factory). 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 (vgl MR 1999, 354 - Wirtschaftswoche; ÖBl-LS 01/20 - e-med = ecolex 200, 127 [Schanda]; ÖBl 2002, 138 - internet factory; WBl 2002, 182 - drive company; 4 Ob 10/03d - more).

Der Senat hat schon wiederholt auf die insoweit übereinstimmende Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG), des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) hingewiesen, die dem Schutzhindernis des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG bzw des Art 7 Abs 1 lit c Gemeinschaftsmarkenverordnung nur solche Zeichen und Angaben unterstellen, die es den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken ermöglichen, ein beschreibendes Merkmal zu erkennen (4 Ob 230/01d = ÖBl 2002, 138 - internet factory; 4 Ob 237/01h = ÖBl 2002, 84 - the drive company je mwN).

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass für die besondere Bezeichnung des Unternehmens (§ 9 Abs 1 UWG) die gleichen Grundsätze wie für Marken gelten (ÖBl 1994, 85 - TÜV I; 4 Ob

230/01d = ÖBl 2002, 138 - internet factory). Bei Anwendung dieser Grundsätze ist dem Kläger darin beizupflichten, dass die Wortverbindung "Der Computer Doktor" in Bezug auf EDV-Dienstleistungen nicht rein beschreibend ist. Sie deutet die angebotene Dienstleistung an, ohne sie konkret und eindeutig zu beschreiben. Mag auch der durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher dem Begriff "Computer" entnehmen können, dass Leistungen im Zusammenhang mit der Lieferung oder Instandsetzung von Hard- oder Software angeboten werden, so bedarf es doch zum Verständnis des aus beiden Worten "Computer" und "Doktor" gebildeten Begriffes als Beschreibung des Tätigkeitsbereichs des klägerischen Unternehmens noch weiterer Überlegungen. Der angesprochene Verkehrsteilnehmer muss erst den Begriff "Doktor" mit einem Krankheiten behandelnden Arzt verbinden und - von dieser Überlegung ausgehend - Fehlfunktionen oder eine erforderliche Wartung eines Computers oder seiner Software mit einer Krankheit gleichsetzen, die das so bezeichnete Unternehmen zu "heilen", das heißt zu beheben anbietet. Er muss auch überlegen, ob die Bezeichnung nicht auch die Tätigkeit eines Arztes, nämlich eines Chirurgen beschreiben könnte, der Eingriffe etwa mittels eines OP-Computers durchführt. Der vom Kläger verwendete Begriff deutet zwar die Art der von ihm erbrachten Dienstleistungen an, bezeichnet sie aber nicht unmittelbar in einer sprach- oder verkehrsüblichen Form. Zum Verständnis der vom Kläger gewählten Bezeichnung sind jedenfalls noch weitere Überlegungen und Schlussfolgerungen erforderlich. Die Bezeichnung "Der Computer Doktor" ist damit nicht glatt beschreibend, sondern ungewöhnlich, originell und eigentümlich und besitzt Unterscheidungskraft.

Die Unternehmensbezeichnung des Klägers steht in Kollision zur Domain des Beklagten. Nach ständiger Rechtsprechung gilt bei Kollisionen zwischen einer Domain und der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens der allgemeine Grundsatz des Zeitvorranges (WB1 2001, 449 - pro-solution.at; 4 Ob 226/01s - onlaw). Die Priorität kommt hier dem Kläger dann zu, wenn er - seinen Klagebehauptungen und den Ergebnissen des Parallelverfahrens 5 Cg 88/01s des Landesgerichtes Korneuburg (15 R 124/02v OLG Wien) entsprechend - die Bezeichnung bereits seit mehr als 10 Jahren benützt, jedenfalls aber wenn er sie bereits vor dem 4. 1. 2000 (dem Registrierungszeitpunkt der Domain des Beklagten) benützt hat. Der Kläger hat die gegenteilige Feststellung des Erstgerichtes bekämpft und die fehlende Aufnahme von Beweisen zu diesen Thema als Mangelhaftigkeit des Verfahrens erster Instanz gerügt. Von einer unrichtigen Rechtsansicht ausgehend hat das Rekursgericht Beweis- und Mängelrüge des Klägers nicht behandelt. Es wird sich daher im fortgesetzten Verfahren damit auseinanderzusetzen haben. Dem Revisionsrekurs wird deshalb Folge gegeben; die Entscheidung des Rekursgerichts wird aufgehoben. Dem Rekursgericht wird die neuerliche Entscheidung über den Rekurs des Klägers nach Behandlung der Beweis- und Mängelrüge aufgetragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78 und 402 Abs 4 EO iVm § 52 Abs 1 ZPO.

## ***Anmerkung***\*

### **I. Das Problem**

Die Konstellation hat Seltenheitswert im Marke-gegen-Domain-Konflikt. Der Kläger stützt sich auf eine Wort-Bild-Marke und behauptet darüber hinaus eine besondere Geschäftsbezeichnung iSd § 9 UWG, um gegen den Inhaber der Domain "computerdoktor.com" gerichtlich vorzugehen. Der Beklagte wendet eine eigene Wort-Bild-Marke mit gleicher Anmeldepriorität ein sowie die generelle Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "ComputerDoktor" für EDV-Serviceleistungen. Die beiden Unterinstanzen weisen den im Provisorialverfahren gestellten Sicherungsantrag ab, da die Marke der Streitteile prioritätsgleich und nicht verwechselbar wären. Mangels Verkehrsgeltungsnachweis bestünde auch kein Anspruch aus § 9 UWG.

---

\*

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at).

## II. Die Entscheidung des Gerichtes

Das Höchstgericht billigt zunächst die Auffassung der beiden Vorinstanzen, die jeweiligen Wort-Bild-Marken der Streitparteien seien mit dem gleichen Zeitvorrang ausgestattet. Allerdings hat das Rekursgericht die Unterscheidungskraft des Wortelementes "Computerdoktor" unrichtig beurteilt. Diese Bezeichnung ist für EDV-Dienstleistungen nicht glatt beschreibend, da es bloß Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit der darunter angebotenen Tätigkeiten der Streitparteien wiedergibt. Damit käme auch der behaupteten Verwendung der Bezeichnung "Der ComputerDoktor" durch den Kläger aus den Zeiten vor der Wort-Bild-Marken-Anmeldung prioritätsbegründende Wirkung zu. Da insoweit Tatsachenfeststellungen fehlen, fasst der OGH einen Aufhebungsbeschluss.

## III. Kritische Würdigung

Das Höchstgericht hat sich bereits mehrfach mit dem Konflikt zwischen einer Wort-Bild-Marke und einer Domain auseinandersetzen müssen (OGH 12.9.2001, 4 Ob 169/01h – *best-electric.at*; 13.11.2001, 4 Ob 237/01h – *drive-company.at*; 16.7.2002, 4 Ob 156/02y – *kinder.at*; weiterführend *Karl*, Die Verletzung von Serien- und Wort-Bild-Marken durch Domain-Namen, ÖJZ 2003, 128 ff). Der vorliegende Fall ist allerdings dadurch geprägt, dass sich der Beklagte auf eine mit gleicher Anmeldepriorität versehene andere Wort-Bild-Marke (hilfsweise) berufen kann, sodass "beim Aufeinandertreffen zweier Kennzeichen der Zeitvorrang maßgebend" ist. Die Berufung auf die gleich prioritäre Wort-Bild-Marke hilft dem Kläger nicht weiter. Der Zeitvorrang gebührt ihm nur, wenn er – wie vorgebracht – das Zeichen "ComputerDoktor" bereits seit mehr als 10 Jahren benützt, um seine EDV-Dienstleistungen bzw. seinen Servicebetrieb damit zu identifizieren. Das Rekursgericht hat – aus Gründen unrichtiger rechtlicher Beurteilung – diesbezügliche Feststellungen nicht getroffen und die diesbezügliche Tatsachenrüge des Klägers unzutreffend verworfen, sodass der OGH mangels ausreichendem Sachsubstrat zurückverweisen musste.

Vorraussetzung einer erfolgreichen Berufung auf ein prioritätsälteres "sonstiges Unternehmenskennzeichen" nach § 9 UWG bildet neben dem (weiter zu prüfenden) Verwendungsnachweis für den Kläger die Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "ComputerDoktor", d.h. die Eignung des Zeichens ihren Träger von anderen Personen oder Unternehmen zu unterscheiden (st Rsp OGH 10.3.1992, 4 Ob 12/92 – *NEMSA*, *ecolex* 1992, 641 = *ÖBl* 1992, 54 mwN).

Im Anschluss an die inzwischen gar nicht mehr so neue Judikatur der Europäischen Markenamtes (HABM) sowie des EuG und des EuGH (vgl. dazu *Hauer*, Der Begriff "Unterscheidungskraft" im Markenschutzgesetz nach Umsetzung der EG-Marken-RL, in: FS Barfuß [2002], 51 mwN) gelangt das österreichische Höchstgericht dazu, dass die Bezeichnung "COMPUTERDOKTOR", nicht glatt beschreibend, sondern ungewöhnlich, originell und eigentümlich ist. Im Wesentlichen mit der Begründung, dass darunter nicht eine Arzt verstanden wird, der sich moderner EDV-Technik bedient, sondern ein Handwerker, der defekte Hard- und Software wieder in Stand setzt.

## IV. Zusammenfassung

Die mitunter alles entscheidende Frage im Kennzeichenstreit, nämlich ob eine Bezeichnung hinreichende Unterscheidungskraft besitzt oder nicht, muss reversibel bleiben, wobei sich der OGH zwischenzeitig in wiederholtem Maße der von den europäischen Gerichten und Behörden entwickelten Beurteilungspraxis bedient. "COMPUTERDOKTOR" ist für EDV-Dienstleistungen nach Auffassung des Höchstgerichtes nicht beschreibend, sondern kennzeichnungskräftig genug.