jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2005/2/8 4Ob226/04w

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 08.02.2005

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei O***** Handelsgesellschaft mbH, *****, vertreten durch Dr. Kurt Berger und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei O***** GmbH, *****, vertreten durch Kaufmann & Pratl Rechtsanwälte OEG in Graz, wegen Unterlassung (Streitwert 35.000 EUR) und Beseitigung (Streitwert 1.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Graz als Berufungsgericht vom 2. September 2004, GZ 6 R 161/04z-20, mit dem infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom 2. Juni 2004, GZ 43 Cg 22/03v-16, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird teilweise Folge gegeben.

Die Urteile der Vorinstanzen werden teilweise abgeändert, sodass die Entscheidung - unter Einschluss des bestätigten Ausspruchs - insgesamt zu lauten hat:

"Die beklagte Partei ist schuldig, es ab sofort zu unterlassen, den Domain-Namen "www.omega.at" im Internet zu belegen und/oder zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Das Mehrbegehren, die beklagte Partei sei schuldig, in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an die klagende Partei einzuwilligen, wird abgewiesen.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 7.187,12 EUR (darin 1.106,02 EUR USt und 551 EUR Barauslagen) bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen."

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 6.102,22 EUR (darin 698,87 EUR USt und 1.909 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin handelt mit Computern, Computerbestandteilen und -Zubehör; sie ist unter ihrer derzeitigen Firma seit 14. 1. 1992 im Firmenbuch eingetragen und hat ihren Sitz in Wien. Die Klägerin hat schon vor dem 30. 4. 1997 die Domain "omega.co.at" für sich registrieren lassen, danach auch noch die weitere Domain "www.omegacom.at".

Unternehmensgegenstand der am 6. 5. 1998 im Firmenbuch eingetragenen Beklagten ist Personalverrechnung, Personalmanagement und -entwicklung sowie Vertrieb von Software für die Textilindustrie. Sie hat ihren Sitz in Gleisdorf. Mit Einbringungsvertrag vom 3. 2. 1998 war die seit 1. 7. 1995 im Firmenbuch eingetragene O***** KEG (in der Folge: KEG) in die Beklagte eingebracht und sodann am 6. 5. 1998 im Firmenbuch gelöscht worden.

Die A***** GmbH handelt mit Software und Hardware. Auch andere Unternehmen des A*****-Konzerns handeln mit Hardware. Ein Unternehmen des Konzerns hat seinen Sitz am Sitz der Beklagten und betreibt mit dieser eine gemeinsame Telefonzentrale.

Die KEG ließ am 30. 4. 1997 die Domain "www.omega.at" für sich registrieren. Zumindest bis September 2001 war unter dieser Domain keine Website aufrufbar. Ab August 2002 bis zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt nach dem Vergleichsabschluss vom 9. 1. 2004 enthielt die Portalseite der unter der genannten Domain aufrufbaren Website neben einer Abbildung der Umrisse einer Karte von Österreich mit auf Orte hinweisenden Punkten ua folgende Texte: "A***** All Computer Product/Willkommen bei OMEGA SOLUTIONS/Ein Unternehmen der A***** Gruppe/OMEGA Solutions Gleisdorf Internet www.omega.at".

In der Streitverhandlung vom 9. 1. 2004 schlossen die Streitteile einen Vergleich. Darin verpflichtete sich die Beklagte, vom Eingangsportal ihrer Website www.omega.at jeden Hinweis auf "A*****" einschließlich der "Österreichabbildung" zu beseitigen und dort darauf hinzuweisen, in keiner Verbindung zur (mit Firma, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und Domain "www.omegacom.at" angeführten) Klägerin zu stehen. Die Beklagte hat die im Vergleich näher bezeichneten Texte und Abbildungen von ihrer Website entfernt.

Die Klägerin beantragt mit ihrer am 31. 3. 2003 eingelangten Klage, der Beklagten aufzutragen,

a) es zu unterlassen, den Domain-Namen "www.omega.at" im Internet zu belegen und/oder zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

hilfsweise, es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, den Namen bzw das Kennzeichen "Omega" zur Kennzeichnung einer Internet-Website zu verwenden, insbesondere durch die Verwendung der Domain "www.omega.at";

b) in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an die Klägerin einzuwilligen.

Omega sei der charakteristische Teil der Firma der Klägerin, besitze Unterscheidungskraft und falle als Name unter den Schutz des § 43 ABGB und des § 9 Abs 1 UWG. Mit der Verwendung dieses Zeichens verletzte die Beklagte schutzwürdige Interessen der Klägerin; auch bestehe Verwechslungsgefahr, weil die Streitteile im EDV-Bereich tätig seien. Die Beklagte erwecke mit ihrem Internet-Auftritt den unrichtigen Eindruck, es handle sich um die Website der Klägerin, diese sei ein Unternehmen der A*****-Gruppe. Die Beklagte als Prioritätsjüngere habe alle Vorkehrungen zu treffen, um Verwechslungen zu vermeiden; sie führe ihre Firma offenkundig bloß aus Gründen der Namenserschleichung und könne sich deshalb auf kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht berufen.Omega sei der charakteristische Teil der Firma der Klägerin, besitze Unterscheidungskraft und falle als Name unter den Schutz des Paragraph 43, ABGB und des Paragraph 9, Absatz eins, UWG. Mit der Verwendung dieses Zeichens verletzte die Beklagte schutzwürdige Interessen der Klägerin; auch bestehe Verwechslungsgefahr, weil die Streitteile im EDV-Bereich tätig seien. Die Beklagte erwecke mit ihrem Internet-Auftritt den unrichtigen Eindruck, es handle sich um die Website der Klägerin, diese sei ein Unternehmen der A*****-Gruppe. Die Beklagte als Prioritätsjüngere habe alle Vorkehrungen zu treffen, um Verwechslungen zu vermeiden; sie führe ihre Firma offenkundig bloß aus Gründen der Namenserschleichung und könne sich deshalb auf kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht berufen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Omega sei ein "Allgemeinbegriff" ohne Kennzeichnungskraft. Die Beklagte besitze nach dem Grundsatz "first come, first served" alle Rechte an der zu ihren Gunsten registrierten Domain. Die Klägerin habe sechs Jahre lang die Benützung der Domain durch die Beklagte geduldet und dadurch ein allfälliges eigenes Recht gem § 9 Abs 5 UWG verwirkt. Auf Grund des Inhalts der Website der Beklagten sei Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Omega sei ein "Allgemeinbegriff" ohne Kennzeichnungskraft. Die Beklagte besitze nach dem Grundsatz "first come, first served" alle Rechte an der zu ihren Gunsten registrierten Domain. Die Klägerin habe sechs Jahre lang die Benützung der Domain durch die Beklagte geduldet und dadurch ein allfälliges eigenes Recht gem Paragraph 9, Absatz 5, UWG verwirkt. Auf Grund des Inhalts der Website der Beklagten sei Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Omega bezeichne den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets und sei in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Das Zeichen, das ein Name sei und unter den Schutz des § 43 ABGB und des § 9 UWG falle, besitze keine oder nur sehr geringe Kennzeichnungskraft, weshalb schon geringe Abweichungen genügten, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Firmen der Streitteile bestünden neben

dem (identen) Firmenkern aus Zusätzen, die sich in keiner Weise ähnlich seien. Damit seien die Firmen nicht verwechslungsfähig. Deshalb seien beide Parteien zur Führung ihrer Firma befugt. Da die Klägerin über keinen überragenden Bekanntheitsgrad verfüge, besitze sie keine schutzwürdigen Interessen, den strittigen Namen alleine zu führen. Gleiches gelte für das Recht an einer Domain. Die von der Beklagten nach dem Prioritätsprinzip registrierte Domain werde von ihr befugt gebraucht. Der Klägerin sei zumutbar, eine unterscheidungsfähige Domain auszuwählen, wie sie dies auch getan habe. Nach dem Inhalt der Website der Beklagten könne keine Zuordnungsverwirrung entstehen, weil dort jeder Hinweis auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verknüpfung mit dem Unternehmen der Klägerin fehle. Die Beklagte verwende das Zeichen "omega" nur in Verbindung mit dem Zusatz "solutions"; ihre Portalseite enthalte ihr Firmenlogo und die Firmenanschrift. Die Beklagte verwende die Domain daher rechtmäßig. Die bloße Registrierung einer Domain sei noch nicht als Benützung iSd § 10a MSchG zu beurteilen; die fünfjährige Frist des § 58 MSchG habe daher frühestens im September 2001 zu laufen begonnen und sei bei Klagseinbringung noch nicht abgelaufen gewesen.Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Omega bezeichne den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets und sei in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Das Zeichen, das ein Name sei und unter den Schutz des Paragraph 43, ABGB und des Paragraph 9, UWG falle, besitze keine oder nur sehr geringe Kennzeichnungskraft, weshalb schon geringe Abweichungen genügten, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Firmen der Streitteile bestünden neben dem (identen) Firmenkern aus Zusätzen, die sich in keiner Weise ähnlich seien. Damit seien die Firmen nicht verwechslungsfähig. Deshalb seien beide Parteien zur Führung ihrer Firma befugt. Da die Klägerin über keinen überragenden Bekanntheitsgrad verfüge, besitze sie keine schutzwürdigen Interessen, den strittigen Namen alleine zu führen. Gleiches gelte für das Recht an einer Domain. Die von der Beklagten nach dem Prioritätsprinzip registrierte Domain werde von ihr befugt gebraucht. Der Klägerin sei zumutbar, eine unterscheidungsfähige Domain auszuwählen, wie sie dies auch getan habe. Nach dem Inhalt der Website der Beklagten könne keine Zuordnungsverwirrung entstehen, weil dort jeder Hinweis auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verknüpfung mit dem Unternehmen der Klägerin fehle. Die Beklagte verwende das Zeichen "omega" nur in Verbindung mit dem Zusatz "solutions"; ihre Portalseite enthalte ihr Firmenlogo und die Firmenanschrift. Die Beklagte verwende die Domain daher rechtmäßig. Die bloße Registrierung einer Domain sei noch nicht als Benützung iSd Paragraph 10 a, MSchG zu beurteilen; die fünfjährige Frist des Paragraph 58, MSchG habe daher frühestens im September 2001 zu laufen begonnen und sei bei Klagseinbringung noch nicht abgelaufen gewesen.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig sei. Das Zeichen Omega weise nur einen geringen Fantasiegehalt auf. Phonetisch ausgeschriebene Buchstaben seien nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig. Bereits aus den unterschiedlichen Firmen der Streitteile ergebe sich, dass die Unternehmen in keinem Zusammenhang stünden. Zwar sei Branchenähnlichkeit gegeben, doch lägen keine besonderen Umstände vor, die eine Zuordnungsverwirrung begründeten. Die Streitteile besäßen unterschiedliche Firmenstandorte und unterschiedliche Unternehmensgegenstände, woraus ihre Kunden deren fehlende Identität erschließen könnten.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision der Beklagten ist zur Fortentwicklung der Rechtsprechung in Kennzeichenstreitigkeiten zulässig; das Rechtsmittel ist teilweise berechtigt.

1. Zum Unterlassungsanspruch

Die Klägerin bekämpft die Auffassung des Berufungsgerichts, dass phonetisch ausgeschriebene Buchstaben (hier: omega) nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig seien. Auch lasse das Berufungsgericht außer Acht, dass die Übernahme eines schutzfähigen Zeichenteils in ein eigenes Zeichen Verwechslungsgefahr begründe und dass die Klägerin ältere Rechte am Zeichen "Omega" besitze. Dazu ist zu erwägen:

Der Senat hat schon wiederholt ausgesprochen, dass die im allgemeinen Kennzeichenrecht entwickelten Grundsätze bei der Beurteilung von Kollisionstatbeständen auch dann heranzuziehen sind, wenn daran eine Domain beteiligt oder eine Kollision zwischen Domains vorliegt (4 Ob 73/01s = ÖBl 2001, 263 - pro-solution.at;4 Ob 226/01s = ÖBl 2002, 91 - onlaw; RIS-Justiz RS0115196). Der Kennzeichenschutz online und offline ist nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen (Fezer, Markenrecht³ § 3 MarkenG Rz 334).Der Senat hat schon wiederholt ausgesprochen, dass die im allgemeinen Kennzeichenrecht entwickelten Grundsätze bei der Beurteilung von Kollisionstatbeständen auch dann heranzuziehen sind, wenn daran eine Domain beteiligt oder eine Kollision zwischen Domains vorliegt (4 Ob 73/01s =

ÖBl 2001, 263 - pro-solution.at; 4 Ob 226/01s = ÖBl 2002, 91 - onlaw; RIS-JustizRS0115196). Der Kennzeichenschutz online und offline ist nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen (Fezer, Markenrecht³ Paragraph 3, MarkenG Rz 334).

Kollidiert die Benutzung eines Zeichens als Domain im Internet mit Kennzeichenrechten, die einem anderen Rechtsinhaber als dem Inhaber der Domain zustehen, und besitzt der Inhaber der Domain an diesem Zeichen ein eigenes Kennzeichenrecht unabhängig von der Benutzung der Domain, handelt es sich um eine allgemeine Fallkonstellation einer Kennzeichenkollision, für die ohne weiteres die allgemeinen Grundsätze des Kennzeichenkollisionsrechts gelten (Fezer aaO Rz 323).

Im vorliegenden Fall leitet die Klägerin ihr Recht an der strittigen Domain von ihrem mit der Second-Level-Domain gleichlautenden Firmenschlagwort her. Solches trifft aber gleichermaßen auf die Beklagte zu, deren charakteristischer Firmenbestandteil mit dem der Klägerin übereinstimmt. Weil die Benutzung der Domain nur eine Art der Kennzeichenbenutzung ist, liegt im hier zu entscheidenden Kollisionsfall keine andere Interessenlage vor, als ob einander im Kennzeichenkollisionsstreit die gleichlautenden Firmenschlagworte der Streitteile gegenüberstünden.

§ 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 kann eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen (4 Ob 117/03i = MR 2004, 69 - computerdoktor.com mwN; RIS-Justiz RS0117763).Paragraph 9, Absatz eins, 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 kann eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen (4 Ob 117/03i = MR 2004, 69 - computerdoktor.com mwN; RIS-Justiz RS0117763).

Als Firmenbestandteil von Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig sind, kann dem Zeichen "omega" nicht von vornherein Kennzeichnungskraft abgesprochen werden: Mag es sich auch um ein im Geschäftsverkehr häufig verwendetes Zeichen mit geringem Fantasiegehalt handeln, dessen Bedeutung als letzter Buchstabe des griechischen Alphabets in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt ist, kann doch nicht gesagt werden, dass es im hier verwendeten Zusammenhang eine Gattungsbezeichnung oder glatt beschreibend wäre, also vom Publikum als Hinweis auf die Art der Tätigkeit der betreffenden Unternehmen verstanden würde. Das Zeichen ist daher auch ohne Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig.

Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet die Priorität (RIS-JustizRS0079088). Auch bei einer Kollision zwischen Domain und der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens gilt der allgemeine Grundsatz des Zeitvorrangs (4 Ob 117/03i = MR 2004, 69 - computerdoktor.com; RIS-JustizRS0079088 [T10]). Unstrittig ist die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten im Firmenbuch eingetragen worden. Damit könnte sich die Klägerin erfolgreich unter Berufung auf ihr Firmenschlagwort "omega" gegen die Verwendung des selben Firmenschlagworts durch die in der selben Branche tätige Beklagte zur Wehr setzen.

Dann kann aber - nach den zuvor aufgezeigten allgemeinen Grundsätzen - für den Kollisionstatbestand zwischen dem (älteren) Firmenschlagwort der Klägerin und der Verwendung des selben Zeichens als Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist doch die Verwendung eines (hier: identen) Zeichens als Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbenutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der Anmeldung der Domain ("first come, first served") kommt es in einem solchen Fall nicht an. Die Zeichenidentität einer Domain mit einem Kennzeichen ist unter Außerachtlassung der Top-Level-Domain (.at) zu bestimmen (4 Ob 42/03k = ÖBl 2004, 35 - rtl.at; RIS-JustizRS0115330; Fezer aaO Rz 336). Die für Ansprüche nach§ 9 Abs 1 UWG geforderte Verwechslungsgefahr ist danach zu beurteilen, ob durch den Inhalt der Website eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werden kann. Eine solche ist im Anlassfall schon deshalb nicht ausgeschlossen, weil die Streitteile in derselben Branche (EDV im weiteren Sinne) tätig sind, was auch im Inhalt der Website der Beklagten ihren Niederschlag findet; diese kann daher bei Benutzern den unzutreffenden Eindruck hervorrufen, es handle sich um einen Internet-Auftritt der Klägerin oder zumindest einer Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört.Dann kann aber - nach den zuvor aufgezeigten allgemeinen Grundsätzen - für den Kollisionstatbestand zwischen dem (älteren) Firmenschlagwort der Klägerin und der Verwendung des selben Zeichens als Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist doch die Verwendung

eines (hier: identen) Zeichens als Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbenutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der Anmeldung der Domain ("first come, first served") kommt es in einem solchen Fall nicht an. Die Zeichenidentität einer Domain mit einem Kennzeichen ist unter Außerachtlassung der Top-Level-Domain (.at) zu bestimmen (4 Ob 42/03k = ÖBl 2004, 35 - rtl.at; RIS-JustizRS0115330; Fezer aaO Rz 336). Die für Ansprüche nach Paragraph 9, Absatz eins, UWG geforderte Verwechslungsgefahr ist danach zu beurteilen, ob durch den Inhalt der Website eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werden kann. Eine solche ist im Anlassfall schon deshalb nicht ausgeschlossen, weil die Streitteile in derselben Branche (EDV im weiteren Sinne) tätig sind, was auch im Inhalt der Website der Beklagten ihren Niederschlag findet; diese kann daher bei Benutzern den unzutreffenden Eindruck hervorrufen, es handle sich um einen Internet-Auftritt der Klägerin oder zumindest einer Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört.

Die Beklagte hat sich auf den Tatbestand der Verwirkung gem§ 9 Abs 5 UWG berufen. In sinngemäßer Anwendung des § 58 Abs 1 MSchG kann sich danach im Kollisionsstreit nicht auf seine älteren Kennzeichenrechte berufen, wer die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens durch fünf Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat.Die Beklagte hat sich auf den Tatbestand der Verwirkung gem Paragraph 9, Absatz 5, UWG berufen. In sinngemäßer Anwendung des Paragraph 58, Absatz eins, MSchG kann sich danach im Kollisionsstreit nicht auf seine älteren Kennzeichenrechte berufen, wer die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens durch fünf Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat.

Ob schon in der bloßen Registrierung einer Domain eine kennzeichenmäßige Benützung des als Domain gebrauchten Begriffs im Sinn des § 10a Z 4 MSchG liegt, wird in Schrifttum und Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt (vgl die Nachweise in 4 Ob 101/02k = ÖBl 2003, 180 - inet.at). Im jüngeren deutschen Schrifttum wird die bloße Registrierung einer Domain, unter der noch keine oder nur eine inhaltsleere Website (als bloße "Baustelle") aufrufbar ist, noch nicht als Benutzungshandlung beurteilt, weil es in diesem Vorbereitungsstadium an konkreten Hinweisen mangle, für welche Waren und Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte und auch eine Nutzung der Domain außerhalb des geschäftlichen Verkehrs denkbar sei (Ingerl/Rohnke, MarkenG² nach § 15 Rz 79 mit Nachweisen zur deutschen Rsp; Ströbele/Hacker, MarkenG7 § 14 Rz 117).Ob schon in der bloßen Registrierung einer Domain eine kennzeichenmäßige Benützung des als Domain gebrauchten Begriffs im Sinn des Paragraph 10 a, Ziffer 4, MSchG liegt, wird in Schrifttum und Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt vergleiche die Nachweise in 4 Ob 101/02k = ÖBl 2003, 180 - inet.at). Im jüngeren deutschen Schrifttum wird die bloße Registrierung einer Domain, unter der noch keine oder nur eine inhaltsleere Website (als bloße "Baustelle") aufrufbar ist, noch nicht als Benutzungshandlung beurteilt, weil es in diesem Vorbereitungsstadium an konkreten Hinweisen mangle, für welche Waren und Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte und auch eine Nutzung der Domain außerhalb des geschäftlichen Verkehrs denkbar sei (Ingerl/Rohnke, MarkenG² nach Paragraph 15, Rz 79 mit Nachweisen zur deutschen Rsp; Ströbele/Hacker, MarkenG7 Paragraph 14, Rz 117).

Dieser Frage muss jedoch hier nicht weiter nachgegangen werden. § 58 Abs 1 MSchG, auf den§ 9 Abs 5 UWG verweist, stellt darauf ab, dass der Zeicheninhaber die Benutzung des jüngeren Zeichens „in Kenntnis dieser Benutzung" geduldet hat. Wer sich auf diese Bestimmung beruft, muss daher behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war. Das ist bei der bloßen Registrierung einer Zeichens als Domain jedenfalls nicht offenkundig. Die Beklagte hat es unterlassen, eine entsprechende Behauptung aufzustellen und Beweise dazu anzubieten; ihr Einwand ist somit schon aus diesem Grund nicht berechtigt. Das Unterlassungsbegehren erweist sich damit in seinem Hauptbegehren als berechtigt.Dieser Frage muss jedoch hier nicht weiter nachgegangen werden. Paragraph 58, Absatz eins, MSchG, auf den Paragraph 9, Absatz 5, UWG verweist, stellt darauf ab, dass der Zeicheninhaber die Benutzung des jüngeren Zeichens „in Kenntnis dieser Benutzung" geduldet hat. Wer sich auf diese Bestimmung beruft, muss daher behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war. Das ist bei der bloßen Registrierung einer Zeichens als Domain jedenfalls nicht offenkundig. Die Beklagte hat es unterlassen, eine entsprechende Behauptung aufzustellen und Beweise dazu anzubieten; ihr Einwand ist somit schon aus diesem Grund nicht berechtigt. Das Unterlassungsbegehren erweist sich damit in seinem Hauptbegehren als berechtigt.

Von der Frage, ob sich die Beklagte verpflichtet hat, in ihrem Internet-Auftritt den Hinweis auf ihre Gesellschafterin - eine unmittelbare Mitbewerberin der Klägerin - zu entfernen, und in welchem Umfang sich die Geschäftsbereiche der Streitteile überschneiden, hängt die Entscheidung nicht ab; auf die in diesem Zusammenhang im Rechtsmittel behaupteten Aktenwidrigkeiten ist daher nicht weiter einzugehen.

2. Zum Übertragungsanspruch

Die Klägerin begehrt, die Beklagte zu verpflichten, in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an sie einzuwilligen.

Ob der Kennzeicheninhaber einen Übertragungsanspruch auf die aus seinem Zeichen gebildete Domain besitzt, ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten; der Oberste Gerichtshof hat dazu bisher noch nicht Stellung genommen. In der von Thiele (Shell gegen Shell - eine neue Dimension des Domainrechts? MR 2002, 198 ff, 205 in FN 68) angeführten Entscheidung 4 Ob 226/01s - onlaw.co.at wurde dem Begehren auf „Einwilligung in die Löschung der Domain zugunsten der Klägerin" stattgegeben. Mit der Löschung „zugunsten der Klägerin" mag zwar im Ergebnis verhindert worden sein, dass ein Dritter die Domain erwarb; eine Umschreibung der Domain auf die dortige Klägerin wurde aber jedenfalls nicht angeordnet.

Das österreichische Recht kennt keinen kennzeichenrechtlichen Herausgabeanspruch (Thiele aaO 204 mwN). Ein im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgender Anspruch auf Abgabe einer "Übertragungserklärung" besteht weder nach § 30a MSchG (Kucsko, Geistiges Eigentum 498; 4 Ob 40/95 = ÖBl 1996, 91 - DETOMASO), noch nach dem die zivilrechtlichen Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen regelnden III. Abschnitt des MSchG (§§ 51 ff).Das österreichische Recht kennt keinen kennzeichenrechtlichen Herausgabeanspruch (Thiele aaO 204 mwN). Ein im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgender Anspruch auf Abgabe einer "Übertragungserklärung" besteht weder nach Paragraph 30 a, MSchG (Kucsko, Geistiges Eigentum 498; 4 Ob 40/95 = ÖBl 1996, 91 - DETOMASO), noch nach dem die zivilrechtlichen Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen regelnden römisch III. Abschnitt des MSchG (Paragraphen 51, ff).

Kucsko (Schmarotzen im Netz, ÖBl 1999, 1) hat vorgeschlagen, einen solchen Anspruch mittels einer Analogie zu dem - vor dem Patentamt geltend zu machenden - Anspruch nach § 30a MSchG zu begründen. Diesen Ansatz haben Brandl/Fallenböck (Zu den namens- und markenrechtlichen Aspekten der Domain-Namen im Internet, wbl 1999, 481 ff) als sinnvoll und notwendig bezeichnet, weil der Unterlassungs- und Löschungsanspruch oft nicht ausreichend sei.Kucsko (Schmarotzen im Netz, ÖBl 1999, 1) hat vorgeschlagen, einen solchen Anspruch mittels einer Analogie zu dem - vor dem Patentamt geltend zu machenden - Anspruch nach Paragraph 30 a, MSchG zu begründen. Diesen Ansatz haben Brandl/Fallenböck (Zu den namens- und markenrechtlichen Aspekten der Domain-Namen im Internet, wbl 1999, 481 ff) als sinnvoll und notwendig bezeichnet, weil der Unterlassungs- und Löschungsanspruch oft nicht ausreichend sei.

Thiele (aaO 204 f) tritt dafür ein, die Verwendung von Domains, die aus einem Namensbestandteil gebildet sind oder namensmäßig anmuten, als Verwendung iSd § 1041 ABGB zu werten; der dem Berechtigten zustehende Rückgabeanspruch nach dieser Bestimmung könne in Domainstreitigkeiten dazu dienen, die strittige Domain auf den verletzten Kennzeichenträger zu übertragen. Die Durchsetzung des Übertragungsanspruchs erfolge durch Verurteilung des beklagten Domaininhabers, gegenüber der Vergabestelle eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.Thiele (aaO 204 f) tritt dafür ein, die Verwendung von Domains, die aus einem Namensbestandteil gebildet sind oder namensmäßig anmuten, als Verwendung iSd Paragraph 1041, ABGB zu werten; der dem Berechtigten zustehende Rückgabeanspruch nach dieser Bestimmung könne in Domainstreitigkeiten dazu dienen, die strittige Domain auf den verletzten Kennzeichenträger zu übertragen. Die Durchsetzung des Übertragungsanspruchs erfolge durch Verurteilung des beklagten Domaininhabers, gegenüber der Vergabestelle eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.

Fezer (Markenrecht³ § 3 Rz 351) hält nach deutscher Rechtslage einen Anspruch auf Übertragung einer Domain wegen einer Kennzeichenrechtsverletzung dann für gegeben, wenn die Voraussetzungen eines Herausgabeanspruchs nach § 687 Abs 2 BGB vorliegen. Dies sei dann der Fall, wenn die Anmeldung der Domain gegenüber dem Kennzeicheninhaber eine angemaßte Eigengeschäftsführung (Kennzeichenanmaßung) sei. Beim Anmelder müsse die Kenntnis von der Fremdheit des besorgten Geschäfts (Fremdgeschäftsführungsbewusstsein) vorliegen. Ein deliktischer Übertragungsanspruch als Folge eines kennzeichenrechtlichen Schadenersatzanspruchs komme bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Kennzeichenrechtsverletzung in Betracht. Ein bereicherungsrechtlicher Übertragungsanspruch sei dann gegeben, wenn die Registrierung der Domain als Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Kennzeichenrechts zu beurteilen sei.Fezer (Markenrecht³ Paragraph 3, Rz 351) hält nach deutscher Rechtslage einen Anspruch auf Übertragung einer Domain wegen einer Kennzeichenrechtsverletzung dann für gegeben, wenn die

Voraussetzungen eines Herausgabeanspruchs nach Paragraph 687, Absatz 2, BGB vorliegen. Dies sei dann der Fall, wenn die Anmeldung der Domain gegenüber dem Kennzeicheninhaber eine angemaßte Eigengeschäftsführung (Kennzeichenanmaßung) sei. Beim Anmelder müsse die Kenntnis von der Fremdheit des besorgten Geschäfts (Fremdgeschäftsführungsbewusstsein) vorliegen. Ein deliktischer Übertragungsanspruch als Folge eines kennzeichenrechtlichen Schadenersatzanspruchs komme bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Kennzeichenrechtsverletzung in Betracht. Ein bereicherungsrechtlicher Übertragungsanspruch sei dann gegeben, wenn die Registrierung der Domain als Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Kennzeichenrechts zu beurteilen sei.

Im deutschen Schrifttum und in der Rechtsprechung wurde ein Anspruch auf Domain-Übertragung darüber hinaus mit Analogie zu § 8 Satz 2 dPatG oder grundbücherlichen Bestimmungen, als Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag oder als Beseitigungs- oder Schadenersatzanspruch gedeutet (Nachweise bei Ingerl/Rohnke, MarkenG² nach § 15 Rz 144; siehe auchKieser, shell.de - Ende des Domainübertragungsanspruchs? K&R 2002, 537 ff).Im deutschen Schrifttum und in der Rechtsprechung wurde ein Anspruch auf Domain-Übertragung darüber hinaus mit Analogie zu Paragraph 8, Satz 2 dPatG oder grundbücherlichen Bestimmungen, als Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag oder als Beseitigungs- oder Schadenersatzanspruch gedeutet (Nachweise bei Ingerl/Rohnke, MarkenG² nach Paragraph 15, Rz 144; siehe auch Kieser, shell.de - Ende des Domainübertragungsanspruchs? K&R 2002, 537 ff).

Alle diese Ansätze hat der BGH in der grundlegenden Entscheidung shell.de (GRUR 2002, 622) abgelehnt und ausgesprochen, dass sich weder aufgrund kennzeichen- noch zivilrechtlicher Vorschriften ein Übertragungsanspruch begründen lasse. Es gäbe zwar absolute Rechte an einer Erfindung und an einem Grundstück, nicht aber ein absolutes, gegenüber jedermann durchsetzbares Recht auf Registrierung einer bestimmten Domain. Ein Anspruch wegen angemaßter Eigengeschäftsführung oder eine Eingriffskondiktion scheiterten daran, dass der Eintrag einer Domain nicht wie ein absolutes Recht einer bestimmten Person zugewiesen sei. Unter schadenersatzrechtlichen Gesichtspunkten sei zu berücksichtigen, dass der Anspruchsteller unter Umständen besser gestellt würde als ohne schädigendes Ereignis, wenn er die Domain - ungeachtet eines besser berechtigten Prätendenten - übertragen erhielte. Für einen Anspruch auf Umschreibung einer Domain bestehe schließlich auch kein praktisches Bedürfnis; sei nämlich der Anspruchsteller der erste Prätendent, könne er sich seinen Rang durch einen „Dispute-Eintrag" bei der Vergabestelle absichern lassen.

Ingerl/Rohnke (aaO) stimmen dem aus der Überlegung zu, dass in dem Verfahren zwischen zwei Parteien idR nicht geklärt werden könne, ob nicht Dritte noch bessere Rechte an der Bezeichnung haben können und dem Kläger dann mit der Übertragung der Domain mehr zugesprochen würde, als ihm materiell-rechtlich zustehe. Vor der Vergabe der umstrittenen Domain an einen Dritten durch die Vergabestelle könne sich der Kläger durch einen „Dispute-Eintrag" schützen.

Die Geschäftsbedingungen der österreichischen Vergabestelle NIC.AT kennen zwar keinen „Dispute-Eintrag"; auch hier kann aber die Übertragung einer streitverfangenen Domain an einen Dritten verhindert werden. Das geschieht durch die Eintragung des „Wartestatus", der sich nur in der Dauer, nicht aber in der Wirkung vom „Dipute-Eintrag" unterscheidet (Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 1. 12. 2003, Punkt 2, abrufbar unter www.nic.at; aA ohne Begründung Thiele aaO 204). Während des „Wartestatus" kann die Domain nicht auf einen Dritten übertragen werden.

Auch nach der österreichischen Rechtslage ist daher das praktische Bedürfnis an einem Anspruch auf Übertragung einer Domain gering. Im vorliegenden Fall bedarf die Frage, ob im Sinne der oben wiedergegebenen literarischen Stellungnahmen unter bestimmten Voraussetzungen ein Herausgabeanspruch und damit ein Anspruch auf Übertragung der Domain zu bejahen ist, keiner endgültigen Klärung. Selbst wenn nämlich ein solcher Anspruch bejaht würde, müsste er im vorliegenden Fall schon daran scheitern, dass die Klägerin die Voraussetzungen für einen Herausgabe- und damit für einen Übertragungsanspruch gar nicht behauptet hat. Bezogen auf die von einem Teil der Lehre bejahte analoge Anwendung des § 30a MSchG hat die Klägerin auch insbesondere nicht behauptet, dass die Beklagte zur Wahrung ihrer geschäftlichen Interessen verpflichtet gewesen wäre.Auch nach der österreichischen Rechtslage ist daher das praktische Bedürfnis an einem Anspruch auf Übertragung einer Domain gering. Im vorliegenden Fall bedarf die Frage, ob im Sinne der oben wiedergegebenen literarischen Stellungnahmen unter bestimmten Voraussetzungen ein Herausgabeanspruch und damit ein Anspruch auf Übertragung der Domain zu bejahen ist, keiner endgültigen Klärung. Selbst wenn nämlich ein solcher Anspruch bejaht würde, müsste er im

vorliegenden Fall schon daran scheitern, dass die Klägerin die Voraussetzungen für einen Herausgabe- und damit für einen Übertragungsanspruch gar nicht behauptet hat. Bezogen auf die von einem Teil der Lehre bejahte analoge Anwendung des Paragraph 30 a, MSchG hat die Klägerin auch insbesondere nicht behauptet, dass die Beklagte zur Wahrung ihrer geschäftlichen Interessen verpflichtet gewesen wäre.

Die Klägerin hat nur vorgebracht, der Anspruch auf Übertragung der Domain sei Teil des Beseitigungsanspruchs. Dies trifft aber schon deshalb nicht zu, weil die Übertragung der Domain über eine Beseitigung des rechtswidrigen Zustands weit hinausgeht und dem Kläger eine Rechtsposition verschafft, deren Begründung eines besonderen Rechtsanspruchs bedürfte.

Der Revision war teilweise Folge zu geben.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 43 Abs 2 erster Fall ZPO, im Rechtsmittelverfahren iVm§ 50 Abs 1 ZPO. Die Abweisung des Übertragungsbegehrens fällt auf Grund dessen geringer Bewertung kostenmäßig nicht ins Gewicht und hat auch keinen besonderen Verfahrensaufwand verursacht.Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraph 43, Absatz 2, erster Fall ZPO, im Rechtsmittelverfahren in Verbindung mit Paragraph 50, Absatz eins, ZPO. Die Abweisung des Übertragungsbegehrens fällt auf Grund dessen geringer Bewertung kostenmäßig nicht ins Gewicht und hat auch keinen besonderen Verfahrensaufwand verursacht.

Textnummer

E76231

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2005:0040OB00226.04W.0208.000

Im RIS seit

10.03.2005

Zuletzt aktualisiert am

27.02.2012

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

© 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at