



1. Die bloße Registrierung eines Zeichens als Internet Domain ist regelmäßig keine Benutzung eines Zeichens iS des § 10a MSchG.

2. Für ein unlauteres Domain Grabbing muss zunächst Kläger einen Sachverhalt bescheinigen, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Rechtserwerb an seiner Domain erkennbar ist.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofrätin Dr. Schenk sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei cf IT***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Clemens Thiele, Rechtsanwalt in Salzburg, gegen die beklagten Parteien 1. M. A**** Holding B.V., 2. Michael A****, Geschäftsführer, beide *****, Niederlande, beide vertreten durch Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH in Graz, wegen Unterlassung und Einwilligung (Streitwert im Sicherungsverfahren 35.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 24. April 2008, GZ 1 R 51/08i-27, den

Beschluss

gefasst: Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Die Klägerin ist zur Rechtsverteidigung befugte Lizenznehmerin der für die Klassen 35 (Werbung ua) und 42 (wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software ua) registrierten Gemeinschafts-Wortmarke „Cityforum“ mit Priorität 3.7.2002; sie betreibt in Österreich das Geschäft der IT-Dienstleistungen, insbesondere Webdesign, online-Dienstleistungen und damit in Zusammenhang stehende Software-Geschäfte unter Verwendung der Domain „www.cityforum.at“.

Die Erstbeklagte, eine in den Niederlanden eingetragene Kapitalgesellschaft mit dem Zweitbeklagten als Geschäftsführer, ist Inhaberin der am 7.4.2006 angemeldeten Domain „www.cityforum.eu“, unter der derzeit weder eine Homepage abrufbar ist, noch auf andere Weise Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. In der vorprozessualen Korrespondenz erklärten die Beklagten durch ihren Rechtsvertreter, sie wollten die Domain künftig weltweit für nicht kommerzielle Informationen über Städte verwenden; in diesem Sinne sei das Kennzeichen beschreibend. Bei Aufruf der Domain am 3.6.2008 war der Hinweis „under construction“ zu lesen.

Das *Rekursgericht* hat die den Sicherungsantrag abweisende Entscheidung des *Erstgerichts* bestätigt. Die Beklagten benutzten die Gemeinschaftsmarke der Klägerin nicht rechtsverletzend, weil sie sie nicht in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen verwendeten. Allein die Verwendung eines Zeichens zur Registrierung als Domain sei keine markenmäßige Verwendung dieses Zeichens. Sittenwidriges Domain Grabbing setze voraus, dass der Verletzer bei Registrierung und Nutzung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt habe; einen solchen Sachverhalt habe die Klägerin nicht bescheinigt, da der von den Beklagten angegebene Registrierungszweck nicht unplausibel sei. Anhaltspunkte für das Bestehen von Erstbegehungsgefahr lägen nicht vor.

Diese Entscheidung weicht von der umfangreichen höchstgerichtlichen Rechtsprechung zu den Voraussetzungen der markenmäßigen Nutzung eines Zeichens (Registrierung als Domain genügt

nicht: RIS-Justiz RS0114773) und zur Beweislast im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Domain Grabbing nicht ab (der Kläger muss einen Sachverhalt bescheinigen, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Rechtserwerb an einer Domain erkennbar ist: RIS-Justiz RS0115378; zuletzt 17 Ob 9/08k).

Soweit die Rechtsmittelwerberin – auch im Zusammenhang mit ihren Ausführungen zur Beweislast – davon ausgeht, die Erstbeklagte benutze ihre Domain im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung von Internetdienstleistungen eines Providers (in Form von „Domain Parking“), indem sie auf dessen Dienstleistungsangebot hinweise und so potenzielle Kunden der Klägerin zum Angebot eines Mitbewerbers umleite, ist ein derartiger Sachverhalt nicht bescheinigt.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin war Lizenznehmerin der für die Klassen 35 (Werbung ua) und 42 (wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software ua) registrierten Gemeinschafts-Wortmarke „Cityforum“ mit Priorität vom 3. 7. 2002. Sie betrieb in Österreich das Geschäft der IT-Dienstleistungen, insbesondere Webdesign, Online-Dienstleistungen und damit im Zusammenhang stehende Software-Geschäfte unter Verwendung der Domain „cityforum.at“.

Die Erstbeklagte, eine in den Niederlanden eingetragene Kapitalgesellschaft mit dem Zweitbeklagten als Geschäftsführer, war Inhaberin der am 7.4.2006 angemeldeten Domain „cityforum.eu“, unter der zum Entscheidungszeitpunkt erster Instanz weder eine Homepage abrufbar war, noch auf andere Weise Waren oder Dienstleistungen angeboten wurden. In der vorprozessualen Korrespondenz erklärten die Beklagten durch ihren Rechtsvertreter, sie wollten die Domain künftig weltweit für nicht kommerzielle Informationen über Städte verwenden; in diesem Sinne wäre das Kennzeichen beschreibend. Bei Aufruf der Domain am 3. 6. 2008 war der Hinweis „*under construction*“ zu lesen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Alle drei Instanzen wiesen den auf Marken-, Namens- und Lauterkeitsrecht gestützten Sicherungsantrag ab. Nach österreichischem Rechtsverständnis fehlte für eine Markenverletzung die markenmäßige Benützung durch die Beklagten, weil es sich bloß um eine „Baustellenwebsite“ handelte („*under construction*“ Hinweis auf <http://www.cityforum.eu>); Die Tatsache, dass die Beklagten über Jahre angesichts des anhängigen Verfahrens ihr behauptetes Internetprojekt einer Städteplattform bis dato nicht verwirklicht hätten, wäre kein Grund unlauteres Domain-Grabbing anzunehmen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Einmal mehr wiederholt der OGH seine stRsp,¹ wonach die bloße Registrierung eines Zeichens als Internet Domain regelmäßig keine Benützung eines Zeichens im Sinne der markenrechtlichen Bestimmungen darstellt. Dies gilt auch für ein Internetportal mit einer Sammlung weiterführender Links.²

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

1 OGH 30.1.2001, 4 Ob 327/00t – *cyta.at*, wbl 2001, 337 (krit Thiele) = RdW 2001/428, 399 = ecolex 2001/186, 546 (*Schanda*) = MR 2001, 194 (*Pilz*) = ÖBl 2001, 225 (*Kurz*) = JUS Z/3192; 10.7.2007, 17 Ob 9/07h – VKI, ecolex 2007/334, 784 (*Schumacher*); 11.12.2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, jusIT 2008/39, 91 (*Thiele*) = wbl 2008/111, 247.

2 OGH 20.5.2008, 17 Ob 9/08k – *eltern.at*, nv.

Bedauerlich zu vermerken ist, dass das Höchstgericht zu der noch kaum erörterten Thematik des „Domain Parking“ aufgrund mangelhafter erstinstanzlicher Feststellungen keine (klärenden) Aussagen treffen hat können.

Schließlich ist auch unerörtert geblieben, dass auf den gegenständlichen Rechtsstreit insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Einführung der Topleveldomain „eu“³ als unmittelbar geltendes Recht anzuwenden ist. Diese Rechtsgrundlage haben auch die nationalen Gerichte zu beachten. Dem Beklagten fehlte und fehlt jegliches berechtigtes Interesse oder gar ein eigenes Marken- oder sonstiges Kennzeichenrecht an der streitgegenständlichen Domäne „cityform.eu“.

Die materiellen Regelungen sind in Artikel 21 VO (EG) 874/2004 für die „spekulative und missbräuchliche Registrierung“ niedergelegt. Nach Artikel 24 der Verordnung ist diese in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat. Der Begriff der „bösgläubigen Registrierung und Benützung“ wird durch eine kasuistische Aufzählung der aus der Sicht des Verordnungsgebers wichtigsten Formen, bösgläubige Registrierung und Benützung von Domainnamen in Artikel 21 Abs 3 der Verordnung Nr. 874/2004 konkretisiert. Dieser Aufzählung kommt Beispielcharakter zu, da Artikel 21 Abs 2 der Verordnung und die Einschränkung in Artikel 22 Abs 3a und 3c bestimmen, dass der jeweils betreffende Domainname „hauptsächlich“ für einen der missbilligten Zwecke registriert worden ist. Insbesondere handelt der Domäneanmelder bösgläubig, wenn er eine Namensdomain angemeldet hat, ohne namensrechtlichster kennzeichenrechtlich legitimiert zusein. Der Beispielskatalog des Artikel 21 der Verordnung Nr. 874/2004 bedeutet daher einen Benützungszwang für den Domainanmelder vor, wie er im Markenrecht (vergleiche § 33a Österreichisches Markenschutzgesetz) gilt. Insbesondere auch die Beispiele zum berechtigten Interesse eines Domainanmelders zu zeigen, dass die Anmeldung einer „eu“-domain zwingend mit der berechtigten Verwendung des Domainbegriffs verbunden ist. Dies hat der Beklagte nachweislich bislang (über mehr als 5 Jahre) unterlassen, sodass nach wie vor von seiner fehlenden Berechtigung auszugehen ist. Diese führt nach den Bestimmungen der EU-Verordnung 874/2004 zur Löschung der Registrierung.

Ausblick: Das Hauptverfahren mag eine Klärung dieser und anderer Fragen bringen.

IV. Zusammenfassung

Nach Auffassung österreichischer Gerichte handeln eine in den Niederlanden eingetragene Kapitalgesellschaft und ihr Geschäftsführer, die sich die Domain „cityforum.eu“ eintragen haben lassen, weder unlauter, noch verletzen sie die Rechte des österreichischen Lizenznehmers der Gemeinschaftsmarke „CITYFORUM“, wenn unter der zugehörigen Website kein konkreter Inhalt abrufbar ist, sondern die Webpräsenz „under construction“ steht.

³ 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 L 162 vom 30.4.2004, 40.