



1. Die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Wien als Gemeinschaftsmarkengericht für die Erlassung einstweiliger Verfügungen besteht wegen des Vorrangs von § 387 Abs 1 EO ausnahmsweise nicht, wenn die Klage bereits bei einem anderen – wenngleich unzuständigen – inländischen Gericht erhoben wurde.
2. Für das Hauptverfahren wegen einer Gemeinschaftsmarkenverletzung verbleibt es jedenfalls bei der individuellen Zuständigkeit des HG Wien nach Art 92 lit a GMV.
3. Die bestehende Verwechslungsgefahr zwischen der Internet Domain „personalshop.de“ und der Gemeinschaftswortmarke „PERSONAL SHOP“ vermögen weder die fehlenden Leerstelle in der Second-Level-Domain noch die Top Level Domain „.de“ angesichts der Identität der bezeichneten Dienstleistungen (hier. Versandwerbung, Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware) zu beseitigen.
4. Der Einwand des älteren Rechts kann nach Art 95 Abs 3 GMV auch im Sicherungsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke erhoben werden; ihm kommt allerdings dann keine Berechtigung zu, wenn die kollidierende Domain bloß früher als die Marke registriert, aber nicht kennzeichenmäßig benutzt worden ist.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofes Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter der in der Rechtssache der klagenden Partei g*****mbH, *****, vertreten durch Dr. Peter Sparer, Rechtsanwalt in Innsbruck, gegen die beklagte Partei W***** KG, *****, Deutschland, vertreten durch Binder Grösswang Rechtsanwälte OEG in Innsbruck, wegen Unterlassung und Übertragung einer Internet-Domain (Streitwert im Sicherungsverfahren 30.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Innsbruck vom 22. August 2007, GZ 2 R 159/07k-13, mit welchem der Beschluss des Landesgerichts Innsbruck vom 19. März 2007, GZ 59 Cg 24/07s-6, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst: Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wird Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird dahin abgeändert, dass die Entscheidung wie folgt lautet:

"Zur Sicherung des mit Klage geltend gemachten Anspruchs auf Unterlassung markenrechtswidriger Handlungen wird der Beklagten bis zur rechtskräftigen Beendigung dieses Rechtsstreits untersagt, die Bezeichnung 'personalshop' als Sub Level Domain einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art in Österreich zu verwenden; dies insbesondere dadurch, dass sie auf der darunter betriebenen Website Links zu Internetauftritten anderer Anbieter setzt, soweit sich ihre Website oder die über die Links erreichbaren Inhalte anderer Internetauftritte an Kunden in Österreich richten.

Das Mehrbegehren, der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung 'personalshop' ganz allgemein zu untersagen, wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Hälfte ihrer Kosten vorläufig selbst zu tragen; die andere Hälfte hat sie endgültig selbst zu tragen. Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten binnen 14 Tagen einen mit 501,65 EUR bestimmten Anteil an den Äußerungskosten (darin 83,61 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen." Die Klägerin hat die Hälfte ihrer Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorläufig selbst zu tragen; die andere Hälfte hat sie endgültig selbst zu tragen. Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten binnen 14 Tagen einen mit 751,77 EUR

bestimmten Anteil an den Kosten der Revisionsrekursbeantwortung (darin 125,30 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke (richtig) "PERSONAL SHOP" für die Klassen 35 (Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Versandwerbung) und 39 (Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware). Bei der Anmeldung am 2. April 2002 nahm sie die Priorität ihrer entsprechenden österreichischen Marke vom 24. Oktober 2001 in Anspruch.

Die Rechte zur Verwertung und Verwendung der Marke übertrug die Klägerin zwei Gesellschaften, von denen eine für den deutschen und die andere für den österreichischen Markt zuständig ist. Diese Gesellschaften haben ein gemeinsames Vertriebssystem, das von Innsbruck aus geleitet wird. Im Internet treten sie gemeinsam unter "www.personalshop.net" auf, wobei von der Homepage Links zu den "Online-Shops" für Deutschland und Österreich führen. Dort werden ua Kleider und Haushaltswaren vertrieben. Die in Deutschland ansässige Beklagte verfügt seit dem 11. November 2000 über die Domain "personalshop.de". Die darunter betriebene Website enthielt Links zu verschiedenen Anbietern, unter anderem von Wachsjacken.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, "den Namen 'personalshop', sei es auch nur als Teil einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art, insbesondere aber von Haushaltsartikeln, Bekleidungsartikeln, technischen Geräten und Sportartikeln, zu verwenden, insbesondere dadurch, dass sie auf einer von ihr betriebenen Homepage Links auf Internetshops von Konkurrenzanbietern betreibt". Die Verwendung der Domain verletze die Gemeinschaftsmarke, da die darunter betriebene Website Links zu Anbietern enthalte, die ähnliche Waren wie die Klägerin führten. Weiters habe die Beklagte schon bei der Registrierung der Domain in Behinderungsabsicht gehandelt (Domain Grabbing); sie verstoße auch gegen "§ 9 UWG". Die Zuständigkeit des Erstgerichts ergebe sich aus Art 5 Nr 3 EuGVVO; die Website der Beklagten richte sich (auch) auf den österreichischen Markt.

Die Beklagte bestritt die internationale und örtliche Zuständigkeit des Erstgerichts. Die bloße Abrufbarkeit einer Website sei noch keine inländische Verletzungshandlung. Vielmehr sei sie durch das verwendete Medium zwingend technisch bedingt. Der Rechteinhaber könne den Verletzer daher nach Art 5 Nr 3 EuGVVO nur an jenen Orten in Anspruch nehmen, an denen sich die Website mit dem rechtsverletzenden Inhalt bestimmungsgemäß auswirken solle. Eine Website mit der Top-Level-Domain ".de" sei nicht für den österreichischen Markt bestimmt. Der Unterlassungsanspruch sei auch in der Sache unbegründet. Die Beklagte habe bei der Registrierung der Domain schon deswegen nicht in Behinderungsabsicht handeln können, weil die klägerische Marke zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal angemeldet gewesen sei. Wegen der durch die Domain-Registrierung begründeten Priorität verletze sie auch nicht die Markenrechte der Klägerin. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Die Website der Beklagten sei schon wegen der fehlenden Sprachbarriere auch auf den österreichischen Markt ausgerichtet, was den Gerichtsstand nach Art 5 Nr 3 EuGVVO begründe. Sittenwidrige Behinderung durch Domain Grabbing liege aufgrund der zeitlichen Abfolge von Domain- und Markenregistrierung nicht vor. Die Beklagte habe auch nicht gegen kennzeichenrechtliche Vorschriften verstoßen. Zwar sei ihre Domain personalshop.de grundsätzlich geeignet, Verwechslungen mit "der besonderen Bezeichnung" des Versandhandels "Personal-Shop" (sic!) hervorzurufen. Die

Beklagte habe ihre Domain allerdings schon vor der Registrierung der Klagsmarke "verwendet".

Das *Rekursgericht* bestätigte diese Entscheidung, bewertete den Entscheidungsgegenstand mit über 20.000 EUR und sprach aus, dass der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Das Erstgericht habe die Einrede der internationalen und örtlichen Unzuständigkeit implizit dadurch erledigt, dass es die Gründe für seine Zuständigkeit dargelegt und über den Sicherungsantrag inhaltlich entschieden habe. Diese Entscheidung sei unbekämpft geblieben und außerdem richtig. Unter Art 5 Nr 3 EuGVVO fielen auch Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb und aus der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Örtlich zuständig sei auch das Gericht am Ort des Schadenseintritts. Das gelte auch dann, wenn eine Domain im Ausland registriert sei. Der Inlandsbezug liege darin, dass Interessenten die Website von einem Internetzugang in Österreich aus anwählen könnten. In der Sache habe die Beklagte weder behauptet noch bescheinigt, dass sie den "Namensbestandteil" bereits vor der Registrierung der Klagsmarke genutzt habe. Die bloße Registrierung einer Domain sei noch keine kennzeichenrechtliche Benützung. Noch weniger habe die Beklagte bescheinigt, dass sie für ihr Zeichen noch vor der Eintragung der Klagsmarke Verkehrsgeltung erlangt habe. Die Klägerin verfüge somit über die älteren Rechte. Der Unterlassungsanspruch sei aber dennoch nicht begründet. Denn die Domain der Beklagten "www.personalshop.de" unterscheide sich von der zugunsten der Klägerin registrierten Gemeinschaftsmarke "Personal-Shop" (sic!) einerseits "durch das Fehlen des Bindestrichs" und andererseits durch die Beifügung der Top-Level-Domain ".de". Da die Klagsmarke ein schwaches Zeichen sei, reiche schon dieser geringe Zeichenabstand, um Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Revisionsrekurs sei nicht zuzulassen, da es zur Frage der Verwechslungsgefahr bei schwachen Zeichen eine einheitliche höchstgerichtliche Rechtsprechung gebe, an der sich das Rekursgericht orientiert habe.

Der *Revisionsrekurs* der Klägerin ist ungeachtet dieses Ausspruchs schon deswegen *zulässig*, weil das Rekursgericht die Verwechslungsgefahr auf aktenwidriger Grundlage und zudem auffallend unrichtig beurteilt hat. Er ist auch *teilweise berechtigt*.

A. Zur Zuständigkeit

1. Die Klägerin stützt sich im Revisionsrekurs ausschließlich auf die Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke. Die Parteien und die Vorinstanzen haben übersehen, dass dafür eine besondere Zuständigkeitsordnung nach den Art 91 ff GMV und § 69d MSchG besteht. Diese Zuständigkeitsordnung hat zwei Ebenen: einerseits wird die internationale Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten und die Reichweite ihrer Entscheidungsbefugnis geregelt (Art 93 f GMV), andererseits die individuelle Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte (Art 91 f GMV, § 69d Abs 1 Satz 1 MSchG). Sonderregelungen gibt es für Sicherungsmaßnahmen (Art 99 GMV, § 69d Abs 1 Satz 2 MSchG).

2. Wenngleich der Senat derzeit nur über den Sicherungsantrag zu entscheiden hat, ist es aus systematischen Gründen angebracht, zunächst die Zuständigkeit für das Hauptverfahren zu erörtern.

2.1. Im vorliegenden Fall könnte sich eine Hauptsachezuständigkeit nur aus Art 93 Abs 5 GMV ergeben. Danach können Klagen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, "in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht" ("in which the act of infringement has been committed or threatened" bzw "sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d' être commis"). Damit unterscheidet sich diese Bestimmung im Wortlaut von Art 5 Nr 3 EuGVVO. Denn dort ist nicht von der "Verletzungshandlung", sondern -

zumindest in einigen Sprachfassungen - vom "schädigenden Ereignis" die Rede ("harmful event"; im Französischen allerdings "fait dommageable").

Damit stellt sich die Frage, ob die von den Vorinstanzen an sich richtig dargestellte Rechtsprechung des EuGH zu Art 5 Nr 3 EuGVÜ (EuGVVO), wonach bei Distanzdelikten auch das Gericht am Erfolgsort zuständig ist (grundlegend Rs 21/76 - Mines de Potasse; vgl im Einzelnen Leible in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht² [2006] Art 56 Brüssel I-VO Rz 85 ff; RIS-Justiz RS0115357), auf Art 93 Abs 5 GMV übertragen werden kann (so mit ausführlicher Begründung Schaper, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke [2006] 86 ff mwN). Nach dem Wortlaut und wohl auch dem Zweck der Bestimmung (Zuständigkeitskonzentration) könnte eine Beschränkung auf den Handlungsort erwogen werden (vgl Kohler, Kollisionsrechtliche Anmerkungen zur Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, in FS Everling [1995] 651, 659 ff; weitere Nachweise für diese Auffassung bei Schaper aaO 85 FN 422). Dieser Handlungsort läge hier wohl am Sitz des beklagten Unternehmens in Deutschland und hätte daher keine eigenständige zuständigkeitsrechtliche Bedeutung. Im Sicherungsverfahren ist diese Frage, die letztlich wohl vom EuGH zu klären sein wird, aber unerheblich (unten A.3).

2.2. Nach Art 92 lit a GMV sind für Verletzungsklagen die Gemeinschaftsmarkengerichte ausschließlich zuständig. Das ist in Österreich nach § 69d Abs 1 MSchG in erster Instanz allein das Handelsgericht Wien. Es handelt sich dabei um eine "namentliche" oder "individuelle", dh im Gesetz ausdrücklich angeordnete Sonderzuständigkeit (zu den Begriffen Simotta in Fasching² I § 104 JN 151 und Pochmarski in Kucsko, marken.schutz [2006] 956 mwN).

Die Parteien können die Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte nicht durch Vereinbarung abbedingen; auch die Heilung einer aus diesem Grund bestehenden Unzuständigkeit ist nicht möglich. Das ergibt sich zum einen aus einem Gegenschluss zu Art 93 Abs 4 GMV.

Danach sind die Art 17 und 18 EuGVÜ bei der Wahl eines anderen Gemeinschaftsmarkengerichts oder bei der rügelosen Einlassung vor einem solchen Gericht anzuwenden. Nunmehr bezieht sich dieser Verweis aufgrund von Art 68 Abs 2 EuGVVO auf deren Art 23 und 24 (4 Ob 43/07p

= ÖBl 2007, 282 [Gamerith] - Febreze). Die Zuständigkeit eines Nicht-Gemeinschaftsmarkengerichts können die Parteien daher nicht auf diese Weise begründen (Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung² [2007] Art 93 Rz 9).

Zum anderen folgt der zwingende Charakter von Art 92 GMV schon aus dem dort verwendeten Begriff der "ausschließlichen" Zuständigkeit.

Denn darunter wird im europäischen Zivilprozessrecht, das insofern der bundesdeutschen Terminologie folgt, eine auch die Prorogation ausschließende Zwangszuständigkeit verstanden (vgl Art 22 iVm Art 23 Abs 5 und Art 24 EuGVVO, dazu etwa Leible aaO Art 22 Brüssel I-VO Rz 1 und Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht⁸ [2005] Art 22 EuGVVO Rz 3). Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass der Begriff in der GMV eine andere Bedeutung haben sollte.

3. Getrennt von der Zuständigkeit in der Hauptsache ist jene für das Sicherungsverfahren zu beurteilen.

3.1. Zur Erlassung von einstweiligen Maßnahmen sind nach Art 99 Abs 2 GMV zum einen die in der Hauptsache nach Art 93 Abs 1, 2, 3 oder 4 GMV - nicht also nach Art 93 Abs 5 GMV - zuständigen Gerichte befugt

(4 Ob 118/06s = EvBl 2007/26 - Red Bull). Darauf könnte die Zuständigkeit der österreichischen Gerichte hier nicht gestützt werden, da die Beklagte in Deutschland ansässig ist und keine Gerichtsstandsvereinbarung oder rügelose Einlassung vorliegt. Zum anderen können nach Art 99 Abs 1 GMV "bei den Gerichten eines Mitgliedstaats einschließlich der Gemeinschaftsmarkengerichte [...] in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarke oder die

Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke alle einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates für eine nationale Marke vorgesehen sind, auch wenn für die Entscheidung in der Hauptsache aufgrund dieser Verordnung ein Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist".

3.2. Die letztgenannte Bestimmung überlässt - wie Art 31 EuGVVO (EuGH RS C-391/95 - van Uden, RdNr 20) - die Festlegung der internationalen Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten (Knaak, Die Durchsetzung der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke, GRUR 2001, 21, 29). Eine österreichische einstweilige Verfügung ist daher aus Sicht des Gemeinschaftsrechts unabhängig von der Hauptsachezuständigkeit möglich.

Nach österreichischem Recht begründet grundsätzlich schon die Anhängigkeit des Hauptverfahrens nach § 387 Abs 1 EO die internationale Zuständigkeit für das Sicherungsverfahren (RIS-Justiz RS0102649). Diese Frage ist hier aber schon deswegen nicht weiter zu prüfen, weil die Vorinstanzen die internationale Zuständigkeit für das Sicherungsverfahren - wenngleich mit unzutreffender Begründung - übereinstimmend bejaht haben. Darin liegt für das Sicherungsverfahren (nicht für das Hauptverfahren) eine bindende Entscheidung über die internationale Zuständigkeit (4 Ob 118/06s - Red Bull mwN; RIS-Justiz RS0114196, RS0039774).

Ein in der Hauptsache nicht oder nur nach Art 93 Abs 5 GMV international zuständiges Gericht darf einstweilige Maßnahmen allerdings nur mit Wirkung für den Gerichtsstaat erlassen (Mühlendahl/Ohlgart/Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke [1998] § 28 Rz 2; Knaak, GRUR 2001, 29; Schaper aaO 281 f; 4 Ob 118/06s - Red Bull).

Diese Beschränkung ergibt sich aus dem Wortlaut von Art 99 Abs 2 GMV.

Danach kann "ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 93 Absätze 1, 2, 3 oder 4 beruht, [...] einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen anordnen, die vorbehaltlich des gegebenenfalls gemäß Titel III des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens erforderlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahrens in einem jeden Mitgliedstaat anwendbar sind. Hierfür ist kein anderes Gericht zuständig."

Die Anordnung von Maßnahmen mit extraterritorialem Wirkungsanspruch ist daher Gemeinschaftsmarkengerichten vorbehalten, wobei nicht einmal das Gemeinschaftsmarkengericht am Begehungsort (Art 93 Abs 5 GMV; hier möglicherweise das Handelsgericht Wien) nach Art 94 Abs 2 GMV zum Erlass einer extraterritorial wirkenden Maßnahme befugt wäre.

Auf diese Beschränkung der Kognitionsbefugnis wird bei der sachlichen Prüfung des Sicherungsanspruchs zurückzukommen sein.

3.3. Nach Art 99 Abs 1 GMV können einstweilige Verfügungen auch von Gerichten erlassen werden, die keine Gemeinschaftsmarkengerichte iSv Art 92 GMV sind. Damit wäre die Zuständigkeit der Vorinstanzen im vorliegenden Fall aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht nicht ausgeschlossen. Allerdings ordnet § 69d Abs 1 Satz 2 MSchG für Rechtssachen, in denen das Gemeinschaftsmarkengericht für Klagen zuständig ist, dessen ausschließliche Zuständigkeit auch für Sicherungsverfahren an. Auch solche Verfahren sollen nach den EB zur RV (1643 BlgNR 20. GP) bei einem Gericht geführt werden, "das auf diesem komplexen Gebiet über eine besondere Sachkenntnis verfügt."

Fraglich ist, wie sich diese Regelung zur allgemeinen Bestimmung des § 387 Abs 1 EO verhält, wonach das Gericht, bei dem ein Verfahren in der Hauptsache anhängig ist, auch für die Bewilligung und den Vollzug einer einstweiligen Verfügung zuständig ist. Im Allgemeinen wird es insofern zwar keine Probleme geben, da auch ein Hauptsacheverfahren nur beim Handelsgericht Wien anhängig sein dürfte. Wenn jedoch - wie hier - die Klage beim falschen Gericht eingebracht wird, führen die Bestimmungen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wäre das Erstgericht unzuständig, müsste der Oberste Gerichtshof zwar das Rechtsmittel in der Sache erledigen, das Sicherungsverfahren dann aber an das

Handelsgericht Wien überweisen (RIS-Justiz RS0001900 T1). Eine den Obersten Gerichtshof bindende Entscheidung über die sachliche (individuelle) Zuständigkeit des Erstgerichts liegt nicht vor, da diese Frage bisher nicht erörtert wurde. Ein diesbezüglicher Entscheidungswille der Vorinstanzen ist daher nicht zu erkennen (vgl 1 Ob 2123/96d = SZ 70/60; RIS-Justiz RS0107339).

Nach Auffassung des Senats zieht aber § 387 Abs 1 EO vor: Sein Zweck ist nicht nur die einheitliche Beurteilung von Haupt- und Sicherungsverfahren, sondern auch die rasche und nicht von Zuständigkeitsstreitigkeiten in der Hauptsache belastete Erledigung des Sicherungsantrags (1 Ob 159/02t = EvBl 2002/225 mwN). Die danach begründete Zuständigkeit wird daher weder durch eine in der Hauptsache erhobene Unzuständigkeitseinrede noch durch eine spätere Klagszurückweisung beseitigt (RIS-Justiz RS0005045, vgl auch RS0005066). Gegenüber dieser Erwägung hat das Interesse an der Entscheidung des nach der Wertung des § 69d Abs 1 MSchG "besseren" Gerichts zurückzutreten. Da das Erstgericht die Klage nicht a limine zurückwies, hatte es daher über den Sicherungsantrag zu entscheiden.

4. Aufgrund dieser Erwägungen ist die angefochtene Entscheidung in der Sache zu beurteilen, ohne dass das weitere Sicherungsverfahren an das Handelsgericht Wien zu überweisen wäre. Im Hauptsacheverfahren wird das Erstgericht allerdings zu berücksichtigen haben, dass es für Ansprüche aus der Gemeinschaftsmarke nach Art 92 GMV iVm § 69d Abs 1 MSchG unprorogabel unzuständig ist. Auf die Frage der internationalen Zuständigkeit kommt es unter diesen Umständen beim Landesgericht Innsbruck nicht an.

B. Zur Sache

1. Die Wortmarke der Klägerin lautet nach der von ihr vorgelegten Ablichtung der Eintragungsurkunde, auf die sich die Vorinstanzen bezogen haben und deren Übereinstimmung mit dem Original nicht strittig ist, "PERSONAL SHOP". Das Rekursgericht legt seiner rechtlichen Beurteilung demgegenüber den Wortlaut "Personal-Shop" zugrunde. Diese unrichtige Wiedergabe der Urkunde durch das Rekursgericht begründet, worauf die Klägerin in der Sache zutreffend hinweist, eine Aktenwidrigkeit (RIS-Justiz RS0043347, RS0007258). Der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist daher der richtige Wortlaut der Klagsmarke zugrunde zu legen.

2. Im Kennzeichenstreit stehen einander die Gemeinschaftsmarke der Klägerin und die Domain der Beklagten gegenüber. Die Vorinstanzen haben zutreffend geprüft, ob Verwechslungsgefahr iSv Art 9 Abs 1 lit b GMV vorliegt.

2.1. Die dafür maßgebenden Grundsätze hat der Senat zuletzt unter anderem in den Entscheidungen 4 Ob 154/06k (= ÖBl 2007/30 [Gamerith] - Amadeo by living dimension) und 17 Ob 16/07p zusammengefasst. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Bei vollständiger Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (RIS-Justiz RS0079033 T20; OPM PBl 2002, 135 - Jack & Jones; zuletzt etwa 4 Ob 154/06k - Amadeo by living dimension und 17 Ob 16/07p - KitKat). Zeichenidentität ist schon dann anzunehmen, wenn die Unterschiede bei einer Gesamtbetrachtung so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH C-291/00 = ÖBl 2003, 295 [Gamerith] - LTJ/Sadas; 17 Ob 16/07p - KitKat). Die Top Level Domain hat bei der Beurteilung regelmäßig außer Betracht zu bleiben (4 Ob 73/01s = MR 2001, 258 - pro-solution.at; 4 Ob 226/04w = ÖBl 2005/40 - omega.at; 17 Ob 3/07a = MR 2007, 98 - immoeast).

Auf dieser Grundlage ist im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr anzunehmen. Die Sub Level Domain der Beklagten ist - von der fehlenden Leerstelle zwischen PERSONAL und SHOP abgesehen - mit der Wortmarke der Klägerin ident; die Top Level Domain ".de" kann angesichts der Identität der bezeichneten Dienstleistungen (Versandwerbung, Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware) die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen.

2.2. Die Beklagte beruft sich auf die Priorität ihrer Domain. Sie erhebt damit in der Sache den Einwand, dass die Gemeinschaftsmarke wegen eines älteren Rechts der Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (Art 95 Abs 3 GMV). Dieser Einwand ist auch im Sicherungsverfahren zulässig (4 Ob 239/04g = SZ 2004/173 - Goldhase).

(a) Ob ein älteres Recht vorliegt, ist nach Art 8 GMV zu beurteilen.

Da die Beklagte über keine (ältere) eingetragene Marke verfügt, könnte sich ein besseres Recht nur aus Art 8 Abs 4 GMV ergeben. Das Recht müsste daher nach dem darauf anwendbaren Recht vor dem Tag der für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sein, und das Kennzeichen müsste seinem Inhaber nach dem darauf anwendbaren Recht die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Eisenführ aaO Art 8 Rz 10 mwN).

(b) Die Beklagte hat dazu in erster Instanz nur vorgebracht, sie habe ihre Domain vor dem Prioritätszeitpunkt der Klagsmarke registriert;

nur diesen Umstand haben die Vorinstanzen auch als bescheinigt angenommen. Die Behauptung des Revisionsrekurses, die Domain werde seit der Registrierung im geschäftlichen Verkehr verwendet, ist daher eine unbeachtliche Neuerung. Damit stellt sich die Frage, ob allein die Registrierung einer Domain ein Kennzeichenrecht entstehen lässt.

Diese Registrierung ist im vorliegenden Fall in Deutschland erfolgt.

Ihre Wirkungen sind daher aufgrund des in Art 8 Abs 4 GMV enthaltenen Verweises nach deutschem Recht zu beurteilen.

(c) Nach der Rechtsprechung des BGH kann durch die Benutzung eines Domainnamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstehen, wenn durch die Art der Benutzung deutlich wird, dass der Domainname nicht lediglich als Adressbezeichnung verwendet wird, und der Verkehr daher in der als Domainname gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (I ZR 135/01 = GRUR 2005, 262 - socio.de).

Nutzt der Inhaber die Domain nur als Bestandteil der E-Mail-Adresse von Unternehmensmitarbeitern oder verweist er in der darunter betriebenen Homepage nur auf andere Webseiten, so verwendet er die Domain nur als Adressbezeichnung; ein Kennzeichenrecht nach § 5 Abs 2 dMarkenG begründet er damit nicht (I ZR 161/02 = GRUR 2005, 871 - seicom; anders zur Nutzung als E-Mail-Adresse für einen Mail-Dienst 4 Ob 101/02k = ÖBl 2003, 180 - inet.at). Um so weniger kann die bloße Registrierung der Domain ein Kennzeichenrecht begründen (so auch 4 Ob 101/02k - inet.at). Der Einwand des besseren Rechts muss auf dieser Grundlage scheitern. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin besteht daher dem Grunde nach zu Recht.

2.3. Die Klägerin beantragt ganz allgemein, der Beklagten die Nutzung der Bezeichnung "personalshop" zu untersagen. Alle anderen Bestandteile des Sicherungsantrags sind mit den Formulierungen "sei es" oder "insbesondere" eingeleitet und schränken das begehrte Verbot daher nicht ein (4 Ob 131/98p = MR 1998, 293 [Korn] - statistische Schwankungsbreite; RIS-Justiz RS0037461 T1). Dieser Antrag geht sachlich und räumlich zu weit.

(a) Die Beklagte kann nicht zu einer Unterlassung verhalten werden, zu der sie nach materiellem Recht gar nicht verpflichtet ist (RIS-Justiz RS0037461; zuletzt etwa 4 Ob 29/07d = wbl 2007, 399 - Gebrauchsanleitung und 17 Ob 13/07x - amade.at III). Eine nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen eingetragene Marke gewährt im Regelfall keinen umfassenden Schutz gegen jegliche Nutzung (17 Ob 13/07x - amade.at III). Im konkreten Fall greift daher nur die Verwendung der Marke für die Versandwerbung und die Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware in die Rechte der Klägerin ein.

Weiters hat sich das Unterlassungsgebot in seinem Umfang am konkreten Verstoß zu orientieren (RIS-Justiz RS0037645). Eine etwas allgemeinere Fassung ist zwar zulässig und erforderlich, um Umgehungen zu verhindern (RIS-Justiz RS0037733, RS0037607). Der Beklagten kann aber nicht ganz generell aufgetragen werden, sich rechtmäßig zu verhalten (4 Ob 29/07d - Gebrauchsanleitung).

Das Verbot ist daher - ausgehend vom konkreten Verstoß - auf die Nutzung der Bezeichnung "personalshop" als Sub Level Domain einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art zu beschränken; die Verlinkung zu anderen Anbietern ist als Beispiel anzuführen.

(b) Weiters darf die einstweilige Verfügung wegen der nur nach Art 99 Abs 1 GMV begründeten internationalen Zuständigkeit ausschließlich mit Wirkung für das Gebiet der Republik Österreich erlassen werden (oben A.3.2). Die österreichischen Gerichte sind daher nicht befugt, der Beklagten ein Verhalten zu untersagen, dass in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in die Klagsmarke eingreift. Das Verbot ist daher auf die Förderung des Absatzes von Waren in Österreich zu beschränken.

C. Ergebnis

1. Aufgrund dieser Erwägungen ist der Beklagten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Rechtsstreits zu untersagen, die Bezeichnung "personalshop" als Sub Level Domain einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art in Österreich zu verwenden; dies insbesondere dadurch, dass sie auf der darunter betriebenen Website Links zu Internetauftritten anderer Anbieter setzt, soweit sich ihre Website oder die über die Links erreichbaren Inhalte anderer Internetauftritte an Kunden in Österreich richten. Das Mehrbegehren ist abzuweisen.

2. Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO, jene über die Kosten der Beklagten auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 43, 50 ZPO. Die Klägerin ist angesichts der Teilabweisung mit etwa der Hälfte ihres Begehrens durchgedrungen. Die Kosten der wegen Verspätung zurückgewiesenen Rekursbeantwortung sind nicht zu ersetzen.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die spätere Klägerin war Inhaberin der Gemeinschaftsmarke "PERSONAL SHOP" für die Klassen 35 (Dateiverwaltung mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Versandwerbung) und 39 (Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware) mit Priorität vom 24.10.2001. Sie unterhielt ein gemeinsames Vertriebssystem in Deutschland und Österreich für Kleider und Haushaltswaren, die über Online-Shops unter der Internet Adresse <http://www.personalshop.net> beworben wurden. Die in Deutschland ansässige Beklagte verfügte seit 11.11.2000 über die Domain „personalshop.de“. Die (irgendwann später) darunter betriebene Website enthielt Links zu verschiedenen Anbietern, unter anderem von Wachsjacken. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, "den Namen 'personalshop', sei es auch nur als Teil einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art, insbesondere aber von Haushaltsartikeln, Bekleidungsartikeln, technischen Geräten und Sportartikeln, zu verwenden, insbesondere dadurch, dass sie auf einer von ihr betriebenen Homepage Links auf

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

Internetshops von Konkurrenzanbietern betreibt". Die Beklagte bestritt die örtliche und internationale Zuständigkeit österreichischer Gerichte, berief sich im Übrigen auf ihre ältere Priorität und wendete mangelnde Verwechslungsgefahr ein. Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab; bejahte aber seine Zuständigkeit. Das Rekursgericht bestätigte die Entscheidung und hielt die Klagsmarke für ein schwaches Zeichen, bei dem schon ein geringer Zeichenabstand ausreichte, um Verwechslungen auszuschließen.

Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit Fragen der Zuständigkeit im Gemeinschaftsmarkenstreit ebenso zu befassen wie mit der Zeichnähnlichkeit und der rechtsbegründenden Nutzung von Internet Domains.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH nahm das außerordentliche Rechtsmittel an, und erließ – wenngleich in eingeschränktem Umfang – die beantragte Einstweilige Verfügung.

Das Höchstgericht bejahte zunächst die internationale und örtliche Zuständigkeit der Unterinstanzen als Gerichte des Zuvorkommens im Sicherungsverfahren nach § 387 Abs 1 EO, schloss für das weitere Hauptverfahren deren Zuständigkeit aber nach Art 92 GMV ausdrücklich aus.

Inhaltlich bejahte das Höchstgericht – entgegen den Unterinstanzen – die Zeichenähnlichkeit und damit die Verwechslungsgefahr. Den Einwand der älteren Priorität beschied der OGH unter Hinweis auf mangelndes Vorbringen der beklagten Seite zur kennzeichenmäßigen Benutzung der Domain „personalshop.de“ abschlägig. Aufgrund der im Sicherungsverfahren gebotenen räumlichen und sachlichen Begrenzung untersagten die Höchststrichter der Beklagten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Rechtsstreits lediglich, die Bezeichnung „personalshop“ als Sub Level Domain einer Internetadresse zur Förderung des Absatzes von Waren aller Art in Österreich zu verwenden; dies insbesondere dadurch, dass sie auf der darunter betriebenen Website Links zu Internetauftritten anderer Anbieter setzte, soweit sich ihre Website oder die über die Links erreichbaren Inhalte anderer Internetauftritte an Kunden in Österreich richteten.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswert erscheinen zunächst die Ausführungen des Höchstgerichts zur Annahme des außerordentlichen Rechtsmittels mit der Begründung, die Verwechslungsgefahr sei auf aktenwidriger Grundlage *und zudem* „auffallend unrichtig beurteilt“ worden:

Obwohl nach der unstrittigen Eintragungsurkunde die Klagsmarke "PERSONAL SHOP" lautet, hat das OLG Innsbruck seiner Prüfung der Verwechslungsgefahr nach Art 9 Abs 1 lit b GMV die Bezeichnung „Personal-Shop“ und „www.personalshop.de“ zugrunde. Das Rekursgericht verneint eine Zeichenähnlichkeit unter Hinweis auf „das Fehlen des Bindestrichs“ und die Beifügung der Top-Level-Domain „.de“.

Dem hält der OGH zunächst den Wortlaut der Gemeinschaftsmarke (ohne Bindestrich), aber auch entgegen, dass die Top Level Domain „.de“ angesichts der Identität der bezeichneten Dienstleistungen (Versandwerbung, Zustellung [Auslieferung] von Versandhandelsware) die Verwechslungsgefahr nicht beseitigt. Nach st Rsp¹ hat die Top Level Domain nämlich bei der Beurteilung regelmäßig, d.h. im Grundsatz, aber nicht ausnahmslos, außer Betracht zu bleiben

¹ OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – *pro-solution.at*, wbl 2001/266, 449 = ÖBI-LS 2001/127, 217 = *ecolex* 2001/281, 757 (*Schanda*) = EvBl 2001/176, 769 = ÖJZ-LSK 2001/231 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBI 2001, 263 = JUS Z/3331; OGH 25.3.2003, 4 Ob 42/03k – *rtl.at*, *ecolex* 2003/317, 773 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2003/96, 169 = ÖBI 2004/11, 35 (*Fallenböck*) = MR 2004, 63; 8.2.2005, 4 Ob 226/04w – *omega.at*, ÖBI-LS 2005/102, 105 = ÖBI-LS 2005/103/104/105, 106 = wbl 2005/157, 286 = JUS Z/3973 = JUS Z/3974 = RdW 2005/536, 469 (*Fraiss*) = RdW 2005/562, 489 = *ecolex* 2005/403, 849 (*Braunböck*) =

Davon abgesehen taugt auch die Beifügung oder Weglassung eines Bindestrichs nicht dazu, die Zeichenidentität zu beseitigen.²

Völlig zutreffend und im Einklang mit der bisherigen Rsp³ verneint der OGH den zu zögerlich erhobenen Einwand der älteren Priorität des Kollisionskennzeichens. Aus dem bescheinigten Sachverhalt lässt sich nämlich nicht entnehmen, seit wann und wozu die – fraglos vor der klägerischen Marke registrierte – Domain „personalshop.de“ verwendet worden ist. Zur Begründung eines eigenen Kennzeichenschutzes nach § 9 UWG oder § 80 UrhG ist nämlich nur ein Gebrauch tauglich, der die beteiligten Verkehrskreise in der als Domainnamen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennen lässt.⁴ Der Zeitvorrang der Klägerin bestimmt sich nach dem Zeitpunkt ihrer Markenmeldung im Jahr 2001. Jener der Beklagten hängt davon ab, ob die Benutzung der streitgegenständlichen Domain ab ihrer Registrierung im Jahr 2000 ein unregistriertes Kennzeichen (vgl. § 5 Abs 2 dMarkenG, der § 9 Abs 3 UWG insoweit inhaltsgleich erscheint) begründet hat. Dieses Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens (hier: „personalshop.de“) wäre frühestens mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs entstanden. Das ist nach mE zutreffender Auffassung des OGH dann nicht der Fall, wenn die an sich unterscheidungskräftige Domain ausschließlich als Adressbezeichnung (im WWW) verwendet wird. Dann nehmen die beteiligten Verkehrskreise nämlich bloß an, es handele sich bei der Domain um eine Angabe, die – ähnlich wie eine Telefonnummer – den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist, maW die Domain muss kennzeichenmäßig verwendet werden, um bestimmte Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens bzw. das Unternehmen selbst herkunftsmäßig hervorzuheben. Die bloße Verwendung als "Vorschaltadresse" im WWW genügt dafür nicht.⁵ Die Bindung an das Territorialitätsprinzip ist überdies zu beachten.⁶

Der OGH macht schließlich deutlich, dass es bei Domainstreitigkeiten für die Beurteilung der geografischen Reichweite von Markenrechten bzw. Unternehmenskennzeichen nicht auf den – unbeschränkten – Wirkungsbereich des Internet ankommt, sondern auf das tatsächliche räumliche Absatzgebiet der streitenden Parteien. Neben der älteren Priorität, der Zeichenähnlichkeit und der Branchenähnlichkeit, muss auch diese territoriale Komponente für Träger schwacher Kennzeichen erfüllt sein. Demgegenüber kann durch die jahrelange aktive Verwendung einer Domain zur Herkunftsbezeichnung eines Unternehmens bzw. seiner Produkte oder Dienstleistungen ein Unternehmenskennzeichen nach § 9 UWG begründet werden.

ÖBI 2005/40, 178 (*Gamerith*) = MR 2005, 493 (*Thiele*) = SZ 2005/13; 20.3.2007, 17 Ob 3/07a – *immoeast.com*, MR 2007, 98 = ÖBI-LS 2007/123/124, 158.

² OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – *pro-solution.at*, wbl 2001/266, 449 = ÖBI-LS 2001/127, 217 = *ecolex* 2001/281, 757 (*Schanda*) = EvBl 2001/176, 769 = ÖJZ-LSK 2001/231 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBI 2001, 263 = JUS Z/3331; 20.5.2003, 4 Ob 103/03f – *centro-hotels.com*, RdW 2003/471, 558 = ÖBI-LS 2003/115, 226 = ÖBI-LS 2003/125, 227 = ÖBI 2003/65, 241 (*Fallenböck*) = MR 2004, 67.

³ OGH 20.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, RdW 2003/21, 19 = EvBl 2002/213, 843 = ÖJZ-LSK 2002/223 = *ecolex* 2003/26, 40 = *ecolex* 2003, 38 (*Graschitz*) = wbl 2003/22, 45 (*Thiele*) = ÖBI-LS 2003/54, 123 = ÖBI-LS 2003/55, 123 = ÖBI-LS 2003/56, 123 = ÖBI 2003/49, 180; 11.8.2005, 4 Ob 59/05p – *WIN Süd/winsued*, wbl 2006/21, 46 (*Thiele*) = RdW 2006/1b, 1 = RZ 2006, 68 = MR 2005, 496 = *ecolex* 2006/244, 587 (*Schumacher*) = MR 2006, 160 (*Thiele*) = ÖBI 2006/30, 130 (*Gamerith*).

⁴ Ausführlich *Thiele* in *Kucsko* (Hrsg), *marken.schutz* (2006), 430 ff mwN.

⁵ Vgl. OGH 20.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, RdW 2003/21, 19 = EvBl 2002/213, 843 = ÖJZ-LSK 2002/223 = *ecolex* 2003/26, 40 = *ecolex* 2003, 38 (*Graschitz*) = wbl 2003/22, 45 (*Thiele*) = ÖBI-LS 2003/54, 123 = ÖBI-LS 2003/55, 123 = ÖBI-LS 2003/56, 123 = ÖBI 2003/49, 180; 11.8.2005, 4 Ob 59/05p – *WIN Süd/winsued*, wbl 2006/21, 46 (*Thiele*) = RdW 2006/1b, 1 = RZ 2006, 68 = MR 2005, 496 = *ecolex* 2006/244, 587 (*Schumacher*) = MR 2006, 160 (*Thiele*) = ÖBI 2006/30, 130 (*Gamerith*).

⁶ OGH 15.9.2005, 4 Ob 129/05g – *jobcafe.de*, nv.

Abschließend verdienen die wohlbegründeten und abgewogenen Überlegungen des Höchstgerichtes zu den gelösten Zuständigkeitsfragen besondere Beachtung. Ihnen ist in ihrer Deutlichkeit nichts hinzuzufügen.

IV. Zusammenfassung

Verletzungen von Gemeinschaftsmarken können durch Einstweiligen Verfügungen verfolgt werden. Zu deren Erlassung ist grundsätzlich jedes österreichisches Gericht nach § 387 EO befugt. Das Hauptverfahren in Gemeinschaftsmarkensachen darf allerdings nur vor dem individuell zuständigen HG Wien geführt werden. Zwischen der Gemeinschaftsmarke „PERSONAL SHOP“ und der Internet Domain „personalshop.de“ besteht Zeichenähnlichkeit, die ein auf die zugehörigen Warenklassen und die Werbung in Österreich beschränktes Unterlassungsbegehren zugunsten des Markeninhabers rechtfertigt.