



1. Die Verwechslungsgefahr betreffend eine für die Erbringung von IT-Dienstleistungen für Städte und Gemeinden verwendeten Marke „CITYFORUM“ fehlt bei einer Domainnutzung (hier: cityforum.eu) zur Adressierung eines Webportals, bei dem die Eröffnung der Möglichkeit zur Interaktion zwischen den Nutzern des Forums im Vordergrund steht. Die damit als unbeabsichtigte Nebenwirkung in geringem Ausmaß möglicherweise auch verbundene Werbung für bestimmte Städte tritt bei der gebotenen umfassenden Beurteilung der einzelnen in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren in den Hintergrund.

2. Bösgläubigkeit nach Art 21 Abs 1 lit b VO Nr 874/2004 liegt ua vor, wenn der Domaininhaber die Domain in Vermarktungs- oder Behinderungsabsicht erworben hat, sofern er die Domain zwei Jahre ab Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt hat. Steht auf Sachverhaltsebene fest, dass die Domain nicht in Vermarktungs- oder Behinderungsabsicht erworben wurde, ist es ohne Bedeutung, dass und aus welchen Gründen die Domain zwei Jahre lang nicht genutzt worden ist.

3. Nach dem unzweideutigen Wortlaut von Art 21 VO Nr 874/2004 reicht die Nichtbenutzung durch zwei Jahre hindurch für sich allein genommen jedenfalls nicht aus, um die Domain gerichtlich widerrufen zu können. Die Anregung, ein Vorabentscheidungsverfahren zur Auslegung der genannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung einzuleiten, ist insoweit nicht aufzugreifen.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei c***** GmbH, ***** vertreten durch Dr. Clemens Thiele, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. M. A***** Holding B.V., 2. M***** A*****, beide vertreten durch Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH in Graz, wegen Unterlassung (Streitwert 35.000 EUR) und Einwilligung (Streitwert 1.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 28. August 2009, GZ 1 R 26/09i-52, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO). Der Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über das zu Rs C-569/08 anhängige Vorabentscheidungsersuchen wird abgewiesen.

Begründung:

1. Als erhebliche Rechtsfrage macht die Klägerin geltend, das Berufungsgericht habe die Grundsätze der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr missachtet, weil es bei der gebotenen individuellen und umfassenden Prüfung aller für die Verwechslungsfähigkeit von Kennzeichen bedeutsamen Umstände unberücksichtigt gelassen habe, dass die Unternehmensgebiete der Streitparteien insoweit ähnlich seien, als beide Parteien EDV-Dienstleistungen im weiteren Sinne vertrieben. Damit zeigen die Beklagten aber keine Fehlbeurteilung bei der im Allgemeinen einzelfallbezogenen und daher keine erhebliche Rechtsfrage begründenden Prüfung der konkreten Verwechslungsgefahr (17 Ob 21/08z; RIS-Justiz RS0112739, RS0111880) auf. Es trifft zwar zu, dass die Beklagten ihr Internetforum "softwaremäßig eingerichtet" haben, doch liegt dies in der Natur des verwendeten Mediums; ein besonderes Naheverhältnis zu den durch die von der Klägerin benützte Marke geschützten Waren

und Dienstleistungen, das zu Verwechslungen zwischen den unter der Marke bzw Domain in Erscheinung tretenden Angeboten Anlass geben könnte, wird dadurch noch nicht hergestellt. Auch steht bei der Domainnutzung der Beklagten die Eröffnung der Möglichkeit zur Interaktion zwischen den Nutzern des Forums im Vordergrund; die damit als unbeabsichtigte Nebenwirkung in geringem Ausmaß möglicherweise auch verbundene Werbung für bestimmte Städte tritt bei der gebotenen umfassenden Beurteilung der einzelnen in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren in den Hintergrund.

2.1. Die angefochtene Entscheidung hält sich auch im Rahmen höchstgerichtlicher Rechtsprechung zur bösgläubigen Domainregistrierung ("Domain-Grabbing"; RIS-Justiz RS0115380, zuletzt 17 Ob 9/08k). Soweit die Rechtsmittelwerberin den Tatbestand der Bösgläubigkeit bei Registrierung oder Nutzung der Domain (Art 21 Abs 1 lit b VO [EG] 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe ".eu" und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung - dotEUVO) deshalb für gegeben erachtet, weil die Beklagten gegen die in Art 21 Abs 3 lit b ii) dotEUVO normierte Verpflichtung zur Nutzung der Domain in einschlägiger Weise innerhalb von zwei Jahren ab Registrierung verstoßen hätten, verkennt sie den Regelungsgehalt dieser Bestimmung.

2.2. Bösgläubigkeit nach Art 21 Abs 1 lit b dotEUVO liegt ua vor, wenn der Domaininhaber die Domain in Vermarktungs- oder Behinderungsabsicht erworben hat (Abs 3 lit a), sofern er die Domain zwei Jahre ab Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt hat (Fall ii). Im Anlassfall steht fest, dass die Erstbeklagte die Domain nicht in Vermarktungs- oder Behinderungsabsicht erworben hat; es ist daher ohne Bedeutung, dass und aus welchen Gründen sie die Domain zwei Jahre lang nicht genutzt hat. Nach dem unzweideutigen Wortlaut von Art 21 dotEUVO reicht die Nichtbenutzung durch zwei Jahre hindurch für sich allein genommen jedenfalls nicht aus, um die Domain gerichtlich widerrufen zu können.

3. Angesichts dieser klaren Rechtslage ist die richtige Auslegung des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. Die Anregung der Klägerin, ein Vorabentscheidungsverfahren zur Auslegung der genannten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung einzuleiten, ist daher nicht aufzugreifen (vgl RIS-Justiz RS0082949). Dem vom Senat zu 17 Ob 17/08m eingeleiteten und beim EuGH zu C-569/08 anhängigen Vorabentscheidungsersuchen liegt ein dem Anlassfall nicht vergleichbarer Sachverhalt zu Grunde, weshalb der darauf bezogene Unterbrechungsantrag unbegründet ist.

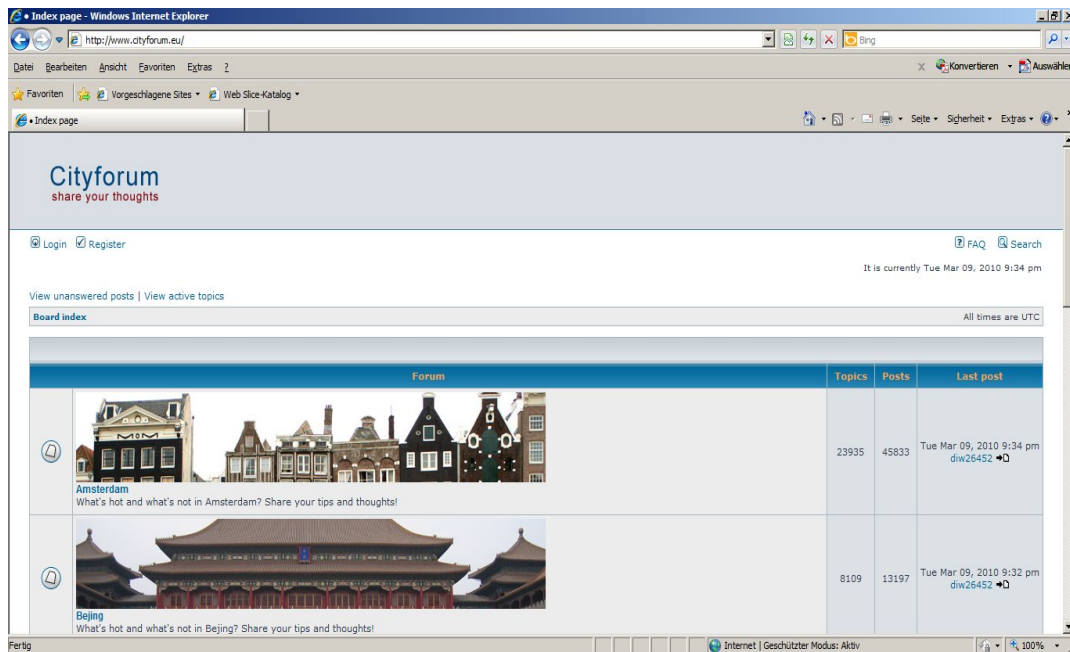
Anmerkung*

I Das Problem

Der Rechtsstreit um die Domain „cityforum.eu“ war bereits Gegenstand eines Provisorialverfahrens.¹ 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 sie während des Hauptverfahrens I. Instanz im Herbst 2008 eine „Portalseite“ einrichtete, die sich mit europäischen und außereuropäischen Städten befasste und ein Meinungsforum eröffnete:

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

¹ OGH 9.6.2008, 17 Ob 14/08w – *cityforum.eu I*, jusIT 2008/81, 175 (krit Thiele).



Die Klägerin bot bereits seit dem Jahr 2000 unter ihrer einen Firmennamensbestandteil bildenden und später als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Bezeichnung „cityforum“ ua Kommunen und kommunalen Einrichtungen an, deren Internetpräsenz zu planen, zu designen, einzurichten und technisch in Betrieb zu setzen.

Das Erstgericht wies die Klage zur Gänze ab, das OLG Wien bestätigte. In seiner rechtlichen Begründung führte das Berufungsgericht aus, dass für jene Dienstleistungsklassen, für welche die klagende Partei die Wortmarke „CITYFORUM“ registrieren ließ und in welchen sie tätig war, also insbesondere die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, die Bezeichnung „CITYFORUM“ keinesfalls beschreibend wäre. Insoweit bestand also Unterscheidungskraft der zu Gunsten der Klägerin eingetragenen Gemeinschaftsmarke für Webdesignleistungen und sonstige Softwareerstellungen.

Demgegenüber hielt das Berufungsgericht jedoch fest, dass die Verwendung der wortgleichen Domain „cityforum.eu“ für die vom Beklagten entfalteten Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Betrieb eines internationalen Internet-Diskussionsforums über verschiedene Städte weder einen kennzeichenmäßigen Gebrauch noch einen Markeneingriff bzw. gar eine Markenverletzung darstellen würde. Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wurde vom Berufungsgericht damit verneint, dass der Inhalt der angebotenen Website „keine Berührungspunkte mit jenen Branchen erkennen ließ, in denen die Klägerin tätig“ war. Nach Auffassung der Berufungsrichter würde durchgreifende Branchenverschiedenheit vorliegen. Eine Überschneidung mit Telekommunikationsdienstleistungen war für das OLG Wien nicht erkennbar. Aus dem Inhalt der Websites ergäbe sich keinerlei Verwechslungsgefahr.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH bestätigte auch im zweiten Rechtsgang die Klagsabweisung. Die Höchststrichter lehnten sowohl den in dritter Instanz wiederholten Unterbrechungsantrag wegen des anhängigen Verfahrens über reifen.eu als auch eine angeregte Vorlagefrage² an den EuGH³ ab. Ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen (hier: der Betrieb eines allgemeinen Informationsportals über Weltstädte) der Wechselbeziehung zwischen Markenähnlichkeit und Branchennähe (hier: unter

² OGH 18.11.2008, 17 Ob 17/08m – reifen.eu, MR 2008, 400 (Koukal/Höhne) = eolex 2009/238, 608 = JUS EuGH/334 = jusIT 2009/3, 11 = (Thiele) = wbl 2009/64, 148 (Thiele).

³ In der Rs C-569/08, JUS EuGH/334; Schlussanträge der GA vom 10.2.2010, abrufbar unter <http://www.curia.eu> nach der Aktenzahl (31.5.2010).

„cityforum.at“ angebotene Designleistungen zur Gestaltung von kommunalen Internetauftritten) Verwechslungsgefahr bestehen würde, hätte keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung und sei daher keine erhebliche Rechtsfrage im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO. Nur dann, wenn eine Frage der Auslegung des primären Gemeinschaftsrechts (hier: nach der Domain-VO Nr 874/2004) bereits Gegenstand einer Vorabentscheidung des EuGH war oder die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig wäre, dass die Beantwortung der Frage gar nicht zweifelhaft sein konnte, war das nationale Gericht seiner Vorlagepflicht enthoben. Das gegenständlich behauptete Domain-Grabbing wäre demnach ausschließlich nach nationalem Recht zu beurteilen. Ein Verstoß gegen das UWG durch Benützung einer Domain setzte nach der Rsp zu § 1 UWG idF vor der Novelle 2007 die unlautere Absicht im Zeitpunkt der Registrierung voraus, den Inhaber eines älteren Kennzeichens durch die Wahl eines ähnlichen Zeichens für eigene Zwecke des Störers zu behindern.⁴

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der Zurückweisungsbeschluss des OGH ist ohne die im Wege der außerordentlichen Revision an das Höchstgericht herangetragenen Fragestellungen kaum nachvollziehbar, bleibt aber letztlich angesichts des ersten Rechtsgangs nur schwer verständlich.

Zwischen den in Kollision befindlichen Kennzeichen „CITYFORUM“ als Gemeinschaftsmarke einerseits und der Domain der beklagten Parteien „cityforum.eu“ besteht Zeichenidentität,⁵ sodass die Inhaberin des jüngeren Zeichens gehalten ist, einen größeren Abstand im Bereich der angebotenen Produkte (Waren und Dienstleistungen) einzuhalten. Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die gegenständlich von allen Gerichten unstrittig bejaht worden ist, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, welche im gegenständlichen Fall im Sinne einer Identität gegeben ist, und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren.

Zu letzterem Punkt ist kritisch anzumerken, dass die Beklagten ein Internet-Diskussionsforum über verschiedene europäische und außereuropäische Städte betrieben, wobei auf der Startseite auch Bilder dieser Städte zu sehen sind. Dieses Forum ist von den Beklagten mittels (unaufwändiger) Fremdsoftware eingerichtet worden. Die große Ähnlichkeit der Zeichen im gegenständlichen Fall wiegt mE den durch den OGH als „in der Natur des verwendeten Mediums liegend“ beurteilten Abstand auf, der zwischen dem Unternehmensgegenstand der Streitparteien besteht. Ihre Tätigkeitsgebiete sind einander nämlich insoweit ähnlich, als beide Parteien EDV-Dienstleistungen im weiteren Sinne vertreiben.⁶ Dies birgt angesichts der Identität der Zeichen die Gefahr, dass in Wahrheit nicht bestehende Beziehungen zwischen den beiden Unternehmungen angenommen werden. Es könnte der Eindruck entstehen, die Klägerin würde neben ihren kommerziell betriebenen, entgeltpflichtigen Webdesign-Dienstleistungen, insbesondere für Kommunen und Städte, auch eine „Gratisschiene“ für diskussionsfreudige Internet-Nutzer anbieten, was jedoch – festgestelltermaßen – nicht den Tatsachen entspricht.⁷ Da die Rechte der Klägerin am Zeichen „CITYFORUM“ prioritätsälter sind als allfällige Rechte der Beklagten am Zeichen „cityforum.eu“, ist mE der Unterlassungsanspruch der Klägerin jedenfalls berechtigt.⁸

⁴ AA Sammer, Domain-Grabbing neu? *ecolex* 2008, 749 zur Rechtslage nach der UWG-Novelle 2007.

⁵ OGH 11.12.2007, 17 Ob 22/07w – *personalshop.de*, ÖJZ-LS 2008/26, 291 = wbl 2008/111, 247 = *ecolex* 2008/201, 554 (*Schumacher*) = RZ 2008/EÜ 242, 208 = *jusIT* 2008/39, 91 (*Thiele*) = ÖBI 2008/30, 139 = SZ 2007/197.

⁶ Vgl OGH 14.3.2005, 4 Ob 277/04w – *powerfoods.at*, wbl 2005/212, 387 = ÖBI 2005/60, 263 (*Gamerith*) = ÖBI-LS 2005/207/208/209/215/216, 207 = MR 2006, 160 (krit *Thiele*); 24.6.2003, 4 Ob 117/03i – *computerdokter.com*, wbl 2003/309, 545 = ÖBI-LS 2003/160, 264 = RdW 2004/13, 22 = MR 2004, 69.

⁷ Vgl OGH 8.2.2005, 4 Ob 226/04w – *omega.co.at*, ÖBI-LS 2005/102, 105 = ÖBI-LS 2005/103/104/105, 106 = wbl 2005/157, 286 = JUS Z/3973 = JUS Z/3974 = RdW 2005/562, 489 = *ecolex* 2005/403, 849 (*Braunböck*) = ÖBI 2005/40, 178 (*Gamerith*) = MR 2005, 493 (krit *Thiele*) = SZ 2005/13.

⁸ Vgl OGH 18.8.2004, 4 Ob 160/04i – *BRANCHENRADAR* unter ausdrücklicher Verneinung eines Freihaltebedürfnisses; 25.5.2004, 4 Ob 36/04d – *firn.at*; wbl 2004/260, 495 = ÖJZ-LSK 2004/229/230/231 = JUS

Darüber hinaus hat der OGH die Voraussetzungen einer Benützungshandlung nach Art 21 EU-VO 874/2004 unrichtig beurteilt. Nach nunmehr gefestigter Rsp⁹ des für .eu-Domain-Streitigkeiten zuständigen Schiedsgerichtes in Prag stellt der Hinweis unter einer „.eu-Domain“, wonach bald eine Website zur Verfügung gestellt werden würde, keine ausreichende (rechtserhaltende) Benützungshandlung dar. Diese Bestimmung sieht nämlich vor, dass eine .eu-Domain innerhalb von zwei Jahren ab der Registrierung „in einschlägiger Weise“ genutzt werden muss. Gegen diese Nutzungsobliegenheit haben die Beklagten verstoßen, wodurch auch ihre böse Absicht bei Domainanmeldung indiziert ist. Die in der EU-VO 874/2004 verwendeten Begriffe sind autonom auszulegen. Aus den Erwägungsgründen sowie dem Wortlaut von Art 10 der VO ergibt sich zwanglos, dass der „Widerruf“ nach Art 21 Abs 1 der VO die Löschung einer Second-Level-Domain bedeutet, die – wie hier: „cityforum.eu“ – identisch mit der Gemeinschaftsmarke der Klägerin „CITYFORUM“ ist, wenn (alternativ)

(a) der Domaininhaber keinerlei Rechte oder berechnigte Interessen an der Domain geltend machen kann oder

(b) die Domain in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

Bereits der erste Tatbestand (a) ist mE gegenständlich erfüllt, da die Beklagten über keine eigenen Rechte oder berechnigten Interessen an der Domain „cityforum.eu“ verfügen. Da es sich um ein Bösgläubigkeitskriterium handelt, genügt der reine Zeitablauf, dh das Verstreichen der ungenutzten Domainverwendung. Rechtsfolge ist die Vermutung der Bösgläubigkeit. Die Beklagten hätten sich also (auch insoweit) frei beweisen müssen. Dies ist ihnen aber im gegenständlichen Fall, schon mangels Vorbringen, nicht gelungen.

Ausblick: Abschließend verbleibt eine unbehagliche und zugleich nicht zufriedenstellende Situation, da die nationalen Gerichte – ohne Vorliegen einer Rsp des EuGH – über durchaus strittige Voraussetzungen des Art 21 EU-VO 874/2004 aus eigenem (kursorisch) geurteilt haben.

IV. Zusammenfassung

Nach Auffassung der österreichischen Gerichte besteht zwischen der älteren Gemeinschaftsmarke „CITYFORUM“ für die Erbringung von IT-Dienstleistungen gegenüber kommunalen Einrichtungen und der Domain „cityforum.eu“, deren zugehörige Website ein Diskussionforum über europäische und außereuropäische Städte eröffnet keine Verwechslungsgefahr. Die – lediglich unbeabsichtigte – Nebenwirkung einer in geringem Ausmaß möglicherweise damit verbundenen Werbung für bestimmte Städte tritt bei der gebotenen umfassenden Beurteilung der einzelnen in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren in den Hintergrund.

Z/3823 = JUS Z/3824 = ÖBI 2004/55, 217 (*Gamerith*) = ÖBI-LS 2004/167, 211 = ÖBI-LS 2004/168, 211 = ÖBI-LS 2004/169, 211 = MR 2004, 375 (krit *Thiele*) = RdW 2004/693, 737 = ecolex 2004/449, 957 (*Schumacher*) = EvBl 2005/3; 19.8.2003, 4 Ob 160/03p – *wohnbazar.at*, MR 2004, 71 = ÖBI-LS 2004/70, 116 = ÖBI-LS 2004/77, 117.

⁹ CAC 26.1.2009, AZ 05231, abrufbar unter <http://www.adr.eu> mittels Suche nach der Aktenzahl (31.5.2010).