



Fundstellen: wbl 2010/226, 597 (*Thiele*) = jusIT 2010/83, 175 (*Thiele*) = EvBl 2010/151 = ÖBI-LS 2010/186/187, 258 = ÖBI-LS 2010/200, 261 = ÖBI 2011/5, 24 (*Büchele*)

- 1. Eine Vorabentscheidung des EuGH bindet sowohl das vorlegende Gericht als auch alle anderen Gerichte, die in derselben Sache zu entscheiden haben. Die Entscheidung in der anhängigen Rechtssache ist daher so zu treffen, dass die vom Gerichtshof der europäischen Gemeinschaft vorgegebene Auslegung der fraglichen gemeinschaftsrechtlichen Norm übernommen wird.**
- 2. Ein Verfahren nach Art 22 VO (EG) 874/2004 über eine Domainregistrierung, die spekulativ oder missbräuchlich sein soll, kann rechtmäßig gegen den Domaininhaber von jedermann angestrengt werden.**
- 3. Die Bösgläubigkeit kann durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO (EG) 874/2004 angeführten nachgewiesen werden. Zu berücksichtigen sind dabei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der Marken des Domaininhabers erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die .eu-Domain registriert wurde.**
- 4. Bewirken bereits diese Umstände, dass das Verhalten des Inhabers bei der Registrierung der strittigen Domain als bösgläubig im Sinne von Art 21 Abs 1 lit b iVm Abs 3 VO (EG) 874/2004 zu beurteilen ist, so kommt es auf weitere Feststellungen nicht weiter an, welche Pläne der Anspruchsteller mit der zur erlangenden Domain verfolgt und wie weit diese schon realisiert sind. Die Registrierung der Domain ist zu widerrufen und die Domain auf den Anspruchsgegner zu übertragen**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch 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 I***** GmbH, *****, vertreten durch Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei R***** S*****, vertreten durch Dr. Clemens Thiele, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Feststellung (Streitwert 100.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht vom 30. April 2008, GZ 2 R 211/07y-18, mit dem infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Landesgerichts Salzburg vom 20. August 2007, GZ 14 Cg 162/06w-13, in der Hauptsache bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird nicht Folge gegeben. Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 9.295,64 EUR (darin 1.059,91 EUR USt) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

Mit Verordnung (EG) Nr 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004, Abl Nr L 162 vom 30. 4. 2004, wurden allgemeine Regeln für die Durchführung und die Funktion der Domain oberster Stufe ".eu" und die allgemeinen Grundregeln für die Registrierung festgelegt. Art 12 dieser Verordnung sieht eine gestaffelte Registrierung in drei zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen vor: "Sunrise-Periode 1" (Anmeldung von Domainnamen nur durch Inhaber oder Lizenznehmer früherer Rechte an registrierten nationalen oder Gemeinschaftsmarken sowie

durch öffentliche Einrichtungen), "Sunrise-Periode 2" (Anmeldung durch Inhaber jeglicher Art früherer Rechte) und "Landrush-Periode" (allgemeine und unbeschränkte Anmeldung). In allen drei Perioden gilt im Verhältnis zwischen mehreren (berechtigten) Bewerbern um denselben Domainnamen das zeitliche Zuvorkommen ("first come, first served"). Mit Entscheidung vom 21. 5. 2003 (Abl L 128 S 29) benannte die Kommission gemäß Art 3 Abs 1 der VO (EG) Nr 733/2002 die in Brüssel ansässige Nonprofit-Organisation "European Registry for Internet Domains" (im Folgenden: EURid) als Register für die Organisation und Verwaltung der Domain oberster Stufe ".eu". EURid übertrug die Durchführung von alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR-Verfahren, "alternative dispute resolution") im Sinne des Art 22 VO (EG) Nr 874/2004 an das in Prag ansässige "Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik" (im Folgenden: Tschechisches Schiedsgericht).

Die Klägerin betreibt Internetportale und vermarktet Produkte im Internet. In der Absicht, die Bestimmung des Art 11 Abs 2 VO (EG) Nr 874/2004 für sich auszunützen und Domainnamen oberster Stufe ".eu" in der "Sunrise-Periode 1" anmelden zu können, beantragte sie beim schwedischen Markenregister erfolgreich die Registrierung von insgesamt 33 generischen Begriffen als Marke, und zwar jeweils unter Verwendung des Sonderzeichens "&" vor und nach bzw zwischen den einzelnen Buchstaben. Der Antrag der Klägerin vom 11. 8. 2005 betraf die Eintragung der Wortmarke "&R&E&I&F&E&N&" in der internationalen Klasse 9 (Sicherheitsgurte). Am 25. 11. 2005 wurde die Marke zu Eintragsnummer 376729 registriert. Die Klägerin hatte nie die Absicht, diese Marke für Sicherheitsgurte zu verwenden, sondern ging aufgrund einer Ankündigung von PricewaterhouseCoopers, einem von EURid mit der Prüfung von Domainanträgen beauftragten Unternehmen, davon aus, dass im Zuge einer Registrierung dieser Marke als Domainname oberster Stufe ".eu" in Anwendung der "Transkriptionsregel" die "&"-Zeichen entfernt werden und dadurch das Wort "Reifen" übrig bleibt, das - nach Auffassung der Klägerin - als Gattungsbegriff markenrechtlich kaum zu schützen gewesen wäre.

Tatsächlich wurde für die Klägerin in der "Sunrise-Periode 1", gestützt auf ihre schwedische Marke "&R&E&I&F&E&N&", der Domainname "www.reifen.eu" registriert. Die Klägerin erreichte daneben die Registrierung noch rund 180 weiterer generischer Begriffe als Domainnamen oberster Stufe ".eu". Die Klägerin möchte unter dem Domainnamen "www.reifen.eu" ein Internetportal für den Reifenhandel betreiben, hat aber für dessen Aufbau im Hinblick auf den anhängigen Prozess und das ihm vorangegangene Schiedsverfahren noch keine nennenswerten Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens "www.reifen.eu" kannte die Klägerin den Beklagten nicht.

Der Beklagte ist Inhaber der am 10. 11. 2005 beim Benelux-Markenamt angemeldeten und am 28. 11. 2005 zu Registrierungsnummer 0779710 für die Klassen Cl 03 (Wasch- und Bleichmittel; ... Reinigungsmittel, insbesondere Nano-Partikel enthaltende Reinigungsmittel für Fensterscheiben) und Cl 35 (Dienstleistungen zur Unterstützung der Vermarktung derartiger Reinigungsmittel) eingetragenen Wortmarke "Reifen". Der Beklagte hat weiters am 10. 11. 2005 die Gemeinschaftswortmarke "Reifen" in der Klasse 3 (Mittel zum Reinigen von Fensterglasflächen und Oberflächen von Solaranlagen, insbesondere Mittel, welche Nano-Partikel enthalten) und in der Klasse 35 (Reinigung von Fensterglasflächen sowie Solaranlagen für Dritte) angemeldet. Nach den Feststellungen des Erstgerichts (die die Klägerin in der Berufung mit Beweistrübe bekämpft) will der Beklagte unter dieser Marke "Reinigungsmittel für fensterglasähnliche Oberflächen" europaweit vermarkten; mit ihrer

Entwicklung hat er das Unternehmen B***** KG beauftragt. Am 10. 10. 2006 lag schon eine Probe der Reinigungslösung I (REIFEN A) vor.

Der Beklagte bekämpfte die Registrierung der Domain "www.reifen.eu" für die Klägerin in einem ADR-Verfahren. Mit Entscheidung vom 24. 7. 2006 zu Fall Nr 00910 gab das Tschechische Schiedsgericht seiner Beschwerde statt, entzog der Klägerin den Domainnamen "reifen" und übertrug ihn auf den Beklagten. Das Schiedsgericht war der Auffassung, die in Schiedsverfahren gegen das Register (EURid) ergangene Rechtsprechung, wonach das Zeichen "&" in einer Marke nicht wegzulassen sondern zu transkripiert sei, sei nach dem Grundsatz der Rechtsanalogie auch im vorliegenden Verfahren gegen den Domaininhaber zu berücksichtigen. Die Klägerin habe offensichtlich in einer Fülle von Fällen die technische Regel des Art 11 Unterabsatz 2 VO (EG) Nr 874/2004 umgehen wollen, woraus ihre Bösgläubigkeit bei der Registrierung des strittigen Domainnamens resultiere.

Die Klägerin begehrt mit ihrer am 23. 8. 2006 - innerhalb der Frist des Art 22 Abs 13 VO [EG] Nr 874/2004 - eingebrachten Klage folgendes Urteil:

Es wird festgestellt, dass die Klägerin den Domainnamen "reifen" unter der Top-Level-Domain ".eu" nicht auf den Beklagten zu übertragen hat und ihr der Domainname "reifen" (unter der Top-Level-Domain ".eu") nicht zu entziehen ist; hilfsweise, es wird festgestellt, dass die Entscheidung der Schiedskommission im Sinn des Art 22 VO (EG) Nr 874/2004 vom 24. 7. 2006, Fall Nr 910, unwirksam ist; insbesondere wird festgestellt, dass die Klägerin den Domainnamen "reifen" unter der Top-Level-Domain ".eu" nicht auf den Beklagten zu übertragen hat und ihr der Domainnamen "reifen" (unter der Top-Level-Domain ".eu") nicht zu entziehen ist.

Die Klägerin brachte vor, das Tschechische Schiedsgericht habe ihr zu Unrecht den Domainname "reifen" entzogen und diesen auf den Beklagten übertragen. Die Klägerin habe durch eine auf der Transkriptionsregel des Art 11 Unterabsatz 2 VO (EG) Nr 874/2004 aufbauende Anmeldung der schwedischen Marke "&R&E&I&F&E&N&" nur vorgegebene Regeln ausgenutzt, um sich eine möglichst gute Startposition in der "Sunrise-Periode 1" zu verschaffen. Diese Absicht sei nicht "böse" im Sinne des Art 21 VO (EG) Nr 874/2004 oder sonst rechtsmissbräuchlich. Die Klägerin verfüge über eine eingetragene Marke, auf deren Basis sie nach dem Prinzip "first come first served" die Domain "www.reifen.eu" erlangt habe. Die Klägerin habe ein berechtigtes Interesse an der Gattungsbezeichnung "Reifen", weil sie unter diesem Begriff ein themenbezogenes Internetportal errichten wolle. Eine solche Verwendung des strittigen Domainnamens führe die Internetnutzer nicht in die Irre und schaffe auch nicht die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Unternehmen oder Produkten. Die Klägerin habe "reifen.eu" auch nicht deshalb registrieren lassen, um den Beklagten in seinem Webauftritt zu behindern, zumal sie dessen Tätigkeit und angebliches Produkt überhaupt nicht gekannt habe. Die Anzahl der von ihr registrierten Marken und Domainnamen sowie deren Nutzung seien für den vorliegenden Fall ohne Belang. Die Einrichtung der "Sunrise-Perioden" habe ausschließlich dem Schutz der Inhaber älterer Rechte gedient, jedoch nicht darauf abgezielt, dass generische Begriffe erst in der "Landrush-Phase" angemeldet würden. Es habe daher nichts dagegen gesprochen, unter Zuhilfenahme der Vergabebestimmungen auch schon in der "Sunrise-Phase" generische Begriffe als Domainnamen anzumelden. Diese Möglichkeit sei jedem Interessenten gleichermaßen offengestanden, so auch dem Beklagten. Art 11 Unterabsatz 2 VO (EG) Nr 874/2004 sei nicht unrichtig angewendet worden, weil die drei darin aufgezählten Alternativen (gänzliche Entfernung, Ersetzen durch Bindestriche oder Transkription) gleichwertig seien und die

Wortfolge "falls möglich" lediglich bedeute, dass die dritte Alternative nicht immer funktioniere.

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Die Klägerin habe die Absicht der VO (EG) Nr 874/2004, die systematische Massenregistrierung von Domainnamen zu verhindern und die Registrierung begehrter generischer Begriffe erst in der "Landrush-Periode" zu ermöglichen, missbräuchlich und in böser Absicht umgangen, indem sie massenhaft nicht für die Verwendung im Geschäftsverkehr bestimmte "Pseudo-Marken" (darunter die Marke "&R&E&I&F&E&N&") eintragen habe lassen, um auf deren Basis bereits in der für Inhaber älterer Markenrechte reservierten "Sunrise-Periode" generische Domainnamen beantragen und sodann im Wege von Internetportalen vermarkten zu können. Sie habe damit als "Domaingrabber" gehandelt und eine absehbare Fehlinterpretation der Bestimmung des Art 11 Unterabsatz 2 VO (EG) Nr 874/2004 - richtigerweise hätten die Sonderzeichen "&" nicht weggelassen, sondern transkribiert werden müssen - gezielt ausgenutzt. Es liege deshalb eine Registrierung in böser Absicht gemäß Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) Nr 874/2004 vor. Eine nur zum Zweck der bevorrechtigten Registrierung eines Domainnamens beantragte "Pseudo-Marke" sei kein älteres Recht im Sinne des Art 10 Abs 1 VO (EG) Nr 874/2004, sodass der Widerruf des Domainnamens auch auf Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) Nr 874/2004 gestützt werden könne.

Das *Erstgericht* wies die Klage ab. Die Staffelung des Registrierungsverfahrens ziele darauf ab, die Inhaber älterer Rechte bei der Registrierung gleichlautender Domainnamen zu bevorzugen und zu schützen sowie spekulativen und missbräuchlichen Eintragungen von Domainnamen vorzubeugen. Die Klägerin habe von Anfang an das Ziel verfolgt, unter gezielter Ausnutzung der - noch dazu unrichtig angewandten - Transkriptionsregel der VO (EG) Nr 874/2004 die Rechte an möglichst vielen generischen Begriffen als Domainnamen zu erlangen. Dieses Verhalten sei bösgläubig, weil damit - wenn auch sehr geschickt - die Registrierungsvorschriften umgangen würden.

Das *Berufungsgericht* bestätigte dieses Urteil in der Hauptsache, änderte es in der Kostenentscheidung ab, und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Der strittige Domainname sei der Klägerin zu Recht entzogen und auf den Beklagten übertragen worden, weil jedenfalls der Tatbestand des Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) Nr 874/2004 erfüllt sei. Der Domainname sei mit der für den Beklagten registrierten nationalen Wortmarke identisch; zu prüfen bleibe damit, ob die Klägerin selbst Rechte oder berechnete Interessen an diesem Domainnamen geltend machen könne. Ein Marken- oder sonstiges Recht der Klägerin an der Bezeichnung "Reifen" sei nicht ersichtlich; ihre schwedische Marke könne nicht mit dem Gattungsbegriff gleichgesetzt werden, weil sie sich von diesem aufgrund ihrer sieben "&"-Zeichen deutlich unterscheidet. Wann ein berechtigtes Interesse an einem Domainnamen vorliege, bestimme Art 21 Abs 2 VO (EG) Nr 874/2004. Von den dort aufgezählten drei Alternativen sei hier keine gegeben. Damit komme es nicht mehr darauf an, ob (auch) der Tatbestand des Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) Nr 874/2004 (Registrierung oder Nutzung des Domainnamens in böser Absicht) verwirklicht sei. Im Hinblick auf dieses Ergebnis müsse auf die Beweisrüge nicht eingegangen werden.

Die *Revision* ist *zulässig*; sie ist aber *nicht berechnete*.

Mit Beschluss vom 18. November 2008, 17 Ob 17/08m, legte der Oberste Gerichtshof dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art 234 EG (= Art 267 AEUV) mehrere Fragen

zur Auslegung von Art 21 VO (EG) Nr 874/2004 zur Vorabentscheidung vor. Mit Urteil vom 3. Juni 2010, C-569/08, erkannte der Gerichtshof der Europäischen Union zu Recht:

1. Art 21 Abs 3 VO (EG) Nr 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domain oberster Stufe ".eu" und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung ist dahin auszulegen, dass Bösgläubigkeit durch andere Umstände als die in den Buchstaben a bis e dieser Bestimmung aufgeführten nachgewiesen werden kann.

2. Für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten im Sinne von Art 21 Abs 1 Buchstabe b in Verbindung mit Abs 3 VO Nr 874/2004 vorliegt, hat das nationale Gericht alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen der Name der Domain oberster Stufe ".eu" registriert wurde, zu berücksichtigen.

Was die Umstände betrifft, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, hat das nationale Gericht insbesondere zu berücksichtigen:

- die Absicht, die Marke nicht auf dem Markt zu benutzen, für den der Schutz beantragt wurde,
- die Gestaltung der Marke,
- die Tatsache, dass die Eintragung einer großen Zahl von anderen Marken, die Gattungsbegriffen entsprechen, erwirkt wurde, und
- die Tatsache, dass die Eintragung der Marke kurz vor Beginn der gestaffelten Registrierung von Namen der Domain oberster Stufe ".eu" erwirkt wurde.

Was die Umstände betrifft, unter denen der Name der Domain oberster Stufe ".eu" registriert wurde, hat das nationale Gericht insbesondere zu berücksichtigen:

- die missbräuchliche Verwendung von Sonderzeichen oder Interpunktionszeichen im Sinne des Art 11 VO (EG) Nr 874/2004 zum Zweck der Anwendung der in diesem Artikel festgelegten Übertragungsregeln,
- die Registrierung in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung gemäß der VO (EG) Nr 874/2004 auf der Grundlage einer Marke, die unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens erlangt wurde, und
- die Tatsache, dass eine große Zahl von Anträgen auf Registrierung von Domainnamen, die Gattungsbegriffen entsprechen, eingereicht wurde.

Der Senat hat nunmehr erwogen:

1. Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union entfaltet bindende Wirkung für das Ausgangsverfahren vor dem österreichischen Gericht in allen Instanzen, und zwar nicht nur in ihrem Tenor, sondern auch in den tragenden Entscheidungsgründen (RIS-Justiz RS0111726 [T4]).

2. Die Klägerin macht geltend, sie könne ihre Registrierung auf ein früheres Recht im Sinne von Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) Nr 874/2004 stützen und habe ein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen; auch sei die Registrierung nicht bösgläubig erfolgt.

3. Vorauszuschicken ist, dass der Ausgangsrechtsstreit, der gemäß Art 22 VO (EG) Nr 874/2004 eingeleitet wurde, eine Registrierung betrifft, die spekulativ oder missbräuchlich sein soll. Das Verfahren konnte daher rechtmäßig gegen den Domaininhaber angestrengt werden (C-569/08, Rn 29).

4.1. Ein Domainname wird aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfahrens widerrufen, wenn er mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind (darunter registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken), und wenn dieser Domainname in böser Absicht registriert oder benutzt wird (Art 21 Abs 1 lit b iVm Art 10 Abs 1 VO [EG] Nr 874/2004).

4.2. Bösgläubigkeit kann auch durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO (EG) Nr 874/2004 angeführten nachgewiesen werden. Zu berücksichtigen sind dabei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die Domain registriert wurde (C-569/08, Rn 77).

4.3. Nach diesen Grundsätzen sind im Anlassfall für die Beurteilung, ob die Klägerin den strittigen Domainnamen bösgläubig registrieren ließ, folgende Umstände von Bedeutung:

a) Die Klägerin hat nie beabsichtigt, ihre in Schweden für Sicherheitsgurte eingetragene Marke für die von der Marke erfassten Waren zu benutzen, sondern strebte in Wirklichkeit an, ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben.

b) Die schwedische Marke der Klägerin ist als Wortmarke eingetragen. Die Verbindung einzelner Buchstaben mit dem "&"-Zeichen ist aber weder sprachlich noch gestalterisch sinnvoll. Sie lässt sich nur durch das Bestreben erklären, den hinter der Marke verborgenen Gattungsbegriff zu kaschieren.

c) Die Klägerin ließ in Schweden insgesamt 33 Marken eintragen, die Gattungsbegriffen der deutschen Sprache entsprechen, wobei in allen angemeldeten Zeichen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzeichen "&" eingefügt wurde.

d) Die Klägerin ließ ihre schwedische Marke erst wenige Tage vor Beginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eintragen.

e) Der zur Registrierung angemeldete strittige Domainname stimmt nach Entfernung der sprachlich widersinnig eingefügten Sonderzeichen nicht mit der schwedischen Marke der Klägerin, für die sie ein früheres Recht im Sinne von Art 10 Abs 1 VO (EG) Nr 874/2004 beansprucht, überein. Die klagende Antragstellerin hat sich nämlich für ein Entfernen der Sonderzeichen und nicht etwa für deren Ersetzung durch Bindestriche oder für eine Transkription (so die drei in Art 11 Unterabsatz 2 VO [EG] Nr 874/2004 genannten Alternativen) entschieden.

f) Durch diesen Kunstgriff hat die Klägerin erreicht, dass sie schon in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eine mit einem Gattungsbegriff übereinstimmende Domain

registriert erhalten hat. Sie hat damit Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung zuwider gehandelt.

g) Die Klägerin hat in 180 Fällen Anträge auf Registrierung von Gattungsbegriffen als Domainnamen oberster Stufe ".eu" eingereicht.

4.4. Diese Umstände bewirken, dass das Verhalten der Klägerin bei der Registrierung der strittigen Domain als bösgläubig im Sinne von Art 21 Abs 1 lit b in Verbindung mit Abs 3 VO (EG) Nr 874/2004 zu beurteilen ist. Das Tschechische Schiedsgericht hat daher zu Recht die Registrierung widerrufen und die Domain auf den Beklagten übertragen. Dem Klagebegehren kann deshalb kein Erfolg beschieden sein.

5. Bei dieser Sachlage kommt es auf die von der Klägerin in der Berufung mit Beweistrüge bekämpften Feststellungen nicht weiter an, welche Pläne der Beklagte mit der Domain verfolgt und wie weit diese schon realisiert sind.

6.1. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41 Abs 1, 50 Abs 1 ZPO. Infolge Unterliegens des Klägers ist sein Antrag vom 18. 6. 2008 auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur vollständigen Verzeichnung der Kosten der Revision (ON 22) und sein Antrag auf Ergänzung der zu fällenden Kostenentscheidung nach § 54 Abs 2 ZPO (ON 23) gegenstandslos.

6.2. Das Verfahren vor dem EuGH ist als Zwischenstreit des Revisionsverfahrens anzusehen, sodass die dem Beklagten in diesem Verfahren aufgelaufenen Kosten vom nationalen Gericht zu bestimmen sind (vgl RIS-Justiz RS0109758). Dabei sind die inländischen Kostenbestimmungen anzuwenden, nach denen die verzeichneten Kosten gedeckt sind.

Anmerkung*

I. Das Problem

Der vorliegende Rechtsstreit war bereits Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens¹ und einem Urteil des EuGH,² sodass auf die dortige Sachverhaltsgrundlage verwiesen wird.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das ebenfalls zugunsten des Beklagten ausgefallene Urteil des OGH bestätigte im Ergebnis die ADR-Entscheidung vom 24.6.2006³ und folgte in seiner Begründung dem Richterspruch aus Luxemburg⁴ vollinhaltlich. Aufgrund von folgenden Umständen erscheint die

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

¹ OGH 18.11.2008, 17 Ob 17/08m – *reifen.eu I*, jusIT 2009/3, 11 (*Thiele*) = MR 2008, 400 (*Koukal/Höhne*) = wbl 2009/64, 148 (*Thiele*) = RdW 2009/145, 181 = ecolex 2009/238, 608.

² EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*) = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 (*Thiele*).

³ Im Verfahren Nr. 00910, abrufbar unter <http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php> (21.3.2011) unter Eingabe des Domainnamens.

⁴ EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*) = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 (*Thiele*).

Registrierung der Domain „reifen.eu“ durch die Klägerin des Ausgangsrechtsstreites bösgläubig iS von Art 21 Abs 1 lit b iVm Abs 3 VO Nr 874/2004:

- a) Die Klägerin hatte nie beabsichtigt, ihre in Schweden für Sicherheitsgurte eingetragene Marke für die von der Marke erfassten Waren zu benutzen, sondern strebte in Wirklichkeit an, ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben.
- b) Die schwedische Marke der Klägerin war als Wortmarke eingetragen. Die Verbindung einzelner Buchstaben mit dem „&“-Zeichen war aber weder sprachlich noch gestalterisch sinnvoll. Sie ließ sich nur durch das Bestreben erklären, den hinter der Marke verborgenen Gattungsbegriff zu kaschieren.
- c) Die Klägerin ließ in Schweden insgesamt 33 Marken eintragen, die Gattungsbegriffen der deutschen Sprache entsprechen, wobei in allen angemeldeten Zeichen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzeichen „&“ eingefügt wurde.
- d) Die Klägerin ließ ihre schwedische Marke erst wenige Tage vor Beginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eintragen.
- e) Der zur Registrierung angemeldete strittige Domainname stimmte nach Entfernung der sprachlich widersinnig eingefügten Sonderzeichen nicht mit der schwedischen Marke der Klägerin, für die sie ein früheres Recht im Sinne von Art 10 Abs 1 VO 874/2004 beansprucht, überein. Die klagende Antragstellerin hatte sich nämlich für ein Entfernen der Sonderzeichen und nicht etwa für deren Entsetzung durch Bindestriche oder für eine Transkription (so die drei in Art 11 Unterabsatz 2 VO 874/2004 genannten Alternativen) entschieden.
- f) Durch diesen Kunstgriff hatte die Klägerin erreicht, dass sie schon in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eine mit einem Gattungsbegriff übereinstimmende Domain registriert erhalten hat. Sie hat damit Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung zuwider gehandelt.
- g) Die Klägerin hatte in 180 Fällen Anträge auf Registrierung von Gattungsbegriffen als Domainnamen oberster Stufe „.eu“ eingereicht.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswerterweise betonten die österreichischen Höchstrichter, dass es bei der durch die vom EuGH herausgearbeiteten Umstände der klägerischen Bösgläubigkeit nicht mehr darauf ankäme, welche Pläne der Beklagte mit der Domain „reifen.eu“ allenfalls verfolgt hätte bzw. ob er aufgrund seines eigenen Markenrechtes überhaupt einen besseren Anspruch hätte. Aufgrund des vorliegenden Urteils war die Vergabestelle für Domains oberster Stufe „.eu“, die EURrid verpflichtet, die vor fast fünf Jahren durchgeführte Registrierung auf die Klägerin aufzuheben und die strittige Domain an den nachrückenden Beklagten zu übertragen. Der Inhaberwechsel ist zwischenzeitig erfolgt.

Leitsatzartig halten die österreichischen Höchstrichter fest, dass

- eine Vorabentscheidung des EuGH sowohl das vorlegende Gericht als auch alle anderen Gerichte bindet, die in derselben Sache zu entscheiden haben. Die Entscheidung in der anhängigen Rechtssache ist daher so zu treffen, dass die vom Gerichtshof der europäischen Gemeinschaft vorgegebene Auslegung der fraglichen gemeinschaftsrechtlichen Norm übernommen wird.
- jedermann ein Verfahren nach Art 22 VO 874/2004 wegen einer Domainregistrierung, die spekulativ oder missbräuchlich sein soll, gegen den Domaininhaber anstrengen kann. Dabei können sowohl Verstöße des Domaininhabers als auch Fehler bei der Registrierung geltend gemacht werden.
- die Bösgläubigkeit einer .eu-Domainregistrierung auch durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO 874/2004 angeführten nachgewiesen werden kann. Zu berücksichtigen sind dabei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere

die Umstände, unter denen die Eintragung der Marken des Domaininhabers erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die .eu-Domain registriert wurde.

Nach fast fünf Jahren und insgesamt fünf (einhelligen) Gerichtsentscheidungen zu seinen Gunsten hat der Beklagte endlich uneingeschränkten Anspruch auf die Domain „reifen.eu“.

Ausblick: Aufgrund der festgestellten Bösgläubigkeit der Klägerin schon im Zeitpunkt der Domainregistrierung drängt sich auch der Anspruch auf angemessenes Entgelt des durch die unbefugte Verwendung der Domain in seinen Markenrechten Verletzten gegen den Domaingrabber auf. Spätestens ab dem Zeitpunkt der Antragstellung beim tschechischen Schiedsgericht liegt nämlich eine absichtliche Domainverletzung vor. Bereits einmal haben die österreichischen Höchstrichter entschieden, dass ein Domaingrabber dem siegreichen Markeninhaber zum **Schadenersatz** verpflichtet ist⁵ und sämtliche Aufwendungen, die durch die rechtswidrige und schuldhaftige Registrierung der Domain adäquat verursacht worden sind; insoweit zu ersetzen hat, als diese sinnvoll und zweckmäßig waren. Als Rettungsaufwand⁶ kommen insbesondere im Verfahren nicht zugesprochene Kosten in Betracht. Daran knüpft sich die Frage an, ob der Beklagte denn auch für die unberechtigte Nutzung der streitgegenständlichen Domain während der vergangenen fünf Jahre Ersatz geltend machen kann?

Im durchaus vergleichbaren Fall eines obsiegenden Aberkennungsklägers, der ein Patent auf seine Person umschreiben lässt, und dem unterlegenen früheren Patentinhaber ergeben sich die Ersatz- und Rückforderungsansprüche gemäß § 49 Abs 4 PatG aus dem allgemeinen bürgerlichen Recht und sind im Zivilrechtsweg geltend zu machen. Herauszugeben sind daher (analog) alle aus der Domain(-nutzung) erlangten Vorteile. Maßgebend ist, ob der Domaininhaber gutgläubig war oder nicht; beim Domaingrabbing jedenfalls letzteres.⁷ Nach § **335 ABGB** ist der unredliche Besitzer verpflichtet, nicht nur alle durch den Besitz einer fremden Sache erlangten Vorteile zurück zustellen, sondern auch diejenigen, die der Verkürzte erlangt haben würde, und allen durch seinen unredlichen Besitz entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Bestimmung sieht demnach eine **bereicherungsrechtliche und schadenersatzrechtliche Verantwortung des unredlichen Besitzers** vor.⁸

Unredlich ist nach § 326 ABGB derjenige, der seine Sache, also die Domain,⁹ aus wahrscheinlichen Gründen nicht für die seinige halten kann. Der Domaingrabber ist jedenfalls unredlicher Besitzer. Bei Erwerb durch Gehilfen, z.B. Provider, oder gesetzlicher Vertreter, z.B. Organe einer juristischen Person, gereicht deren Unredlichkeit dem Besitzer zum Nachteil.¹⁰

Der Bereicherungsanspruch des § 335 ABGB erfasst nach hM¹¹ die vom unredlichen Besitzer tatsächlich bezogenen oder vom Eigentümer erzielbaren Vorteile. Von der **Herausgabeverpflichtung**¹² sind auch solche Vorteile umfasst, die der Eigentümer nie

⁵ OGH 16.3.2004, 4 Ob 42/04m – *delikommat.com*, RdW 2004/429, 474 = RZ 2004, 197 = ÖJZ-LSK 2004/191/195 = EvBl 2004/176 = ÖBl 2004/54, 215 (*Fallenböck*) = ÖBl-LS 2004/102, 155 = ÖBl-LS 2004/125, 157 = MR 2004, 431 = *ecolex* 2004/414, 872 (*Schumacher*) = SZ 2004/36.

⁶ Vgl. OGH 8.3.1994, 4 Ob 31/94 – *Umsatzverlust*, MR 1994, 129 = RdW 1994, 396 = JBl 1995, 250 = SZ 67/35 = ÖBl 1995, 76; *Harrer* in *Schwimmann*, ABGB³ VI § 1293 Rz 43, jeweils mwN.

⁷ Vgl. OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x – *amade.at III/Ski Amadé*, EvBl 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 (*Thiele*) = *ecolex* 2008/89, 251 (*Boecker/Straberger*) = *jusIT* 2008/4, 14 = ÖBl-LS 2008/10, 22 = ÖBl-LS 2008/11, 23 = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396 = ÖBl 2008/16, 83 (*Gamerith*) = SZ 2007/152.

⁸ Deutlich *Eccher* in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger*, Kommentar zum ABGB³ (2010) § 335 Rz 1.

⁹ *Klicka* in *Schwimmann* ABGB³ § 285 Rz 10 mwN.

¹⁰ Ausführlich *Iro*, *Besitzerwerb durch Gehilfen* (1982), 168 ff mwN.

¹¹ *Eccher* in *KBB* ABGB³ § 335 Rz 3; OGH 18.3.1997, 1 Ob 65/97h, *ecolex* 1997, 574 = ÖJZ-LSK 1997/194/195 = EvBl 1997/156 = RdW 1997, 526 = SZ 70/48 = HS 28.269 = HS 28.411 = HS 28.563 = ZfRV 1997, 121.

¹² Deutlich bereits *Schey* in *Klang*² II, 99: „... dem Herausgabeberechtigten zurück zu stellen, ...“.

gehabt hätte, und nach hM¹³ selbst solche, die den Verkehrswert der Sache übersteigen; ebenso alle gezogenen Früchte. Der schadenersatz- aber auch bereicherungsrechtliche Elemente enthaltende Domainnutzungsentgang bedarf wohl weiterer gerichtlicher Klärung.

IV. Zusammenfassung

Zur bösgläubigen Registrierung von „eu-Domains“: Bösgläubigkeit kann auch durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO (EG) 874/2004 angeführten nachgewiesen werden. Zu berücksichtigen sind dabei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die Domain registriert wurde.

¹³ OGH 30.1.1996, 1 Ob 607/95, ecolex 1996, 450 = ÖJZ-LSK 1996/265/266 = EvBl 1996/120 = JBl 1996, 653 (zust *Karollus*) = SZ 69/19 = ecolex 1996, 337 = JBl 1997, 331; *Klicka* in *Schwimann ABGB*³ § 335 Rz 1; *F. Bydlinski*, Zum Bereicherungsanspruch gegen den Unredlichen, JBl 1969, 252, 255.