



**1. Bei Rechtsverletzungen durch einen Domain-Inhaber trifft die österreichische Domain-Vergabestelle keine allgemeine Prüfpflicht vor bzw. im Zusammenhang mit der Registrierung einer Second-Level-Domain unterhalb von „.at“.**

**2. Die Vergabestelle ist aber zum Handeln verpflichtet, wenn der Verletzte unter Darlegung des entsprechenden Sachverhalts ein Einschreiten verlangt und die Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschung offenkundig ist. Sperrt sie in einem solchen Fall die Domain trotz Aufforderung nicht, kann sie auf Unterlassung und unter bestimmten Umständen auch auf Beseitigung in Anspruch genommen werden.**

**3. Ob ein juristischer Laie die Verletzung auch ohne weitere Nachforschung erkennen kann, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist daher idR keine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung. Werden auf der einer angegriffenen Domain zugehörigen Website tatsächlich Produkte unter der gleichlautenden Markenbezeichnung angeboten, ist der Schutzrechtseingriff schon deshalb nicht offenkundig, weil der Markeninhaber (nach Art 12 lit b GMV bzw. § 10 Abs 3 Z 2 MSchG) nicht das Recht hat, einem Dritten (hier dem Domaininhaber) zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Angaben über die Art einer Ware zu benutzen, sofern das den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei L\*\*\*\*\* Inc., \*\*\*\*\* vertreten durch Dr. Johann Etienne Korab, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. Performing Science LL.C., \*\*\*\*\*, Las Vegas, USA, und 2. NIC.AT \*\*\*\*\* G.m.b.H., \*\*\*\*\*, 5020 Salzburg, vertreten durch Freimüller/Noll/Obereder/Pilz & Partner, Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung und Beseitigung (Streitwert im Sicherungsverfahren 21.000 EUR), über den Revisionsrekurs der Zweitbeklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 28. September 2006, GZ 1 R 155/06f-32, in nichtöffentlicher Sitzung, 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 (§ 528a iVm § 510 Abs 3 ZPO).

### **Begründung:**

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke „5 HTP“ und einer gleichlautenden Gemeinschaftsmarke. Beide Marken sind für die Klasse 5 geschützt (ua pharmazeutische Erzeugnisse, Nahrungsmittelergänzung und Vitaminpräparate). Die Klägerin vertreibt darunter Nahrungsergänzungsmittel.

Die Erstbeklagte ist Inhaberin der Domain „5htp.at“. Sie betreibt unter dieser Domain eine Website, auf der sie ebenfalls Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Die Zweitbeklagte ist die österreichische Domain-Vergabestelle; ihr obliegt die Vergabe und Verwaltung der Top-Level-Domain „.at“.

„5-HTP“ ist eine chemische Formel. Die damit bezeichnete Substanz wird ua in der Medizin verwendet. Eine Abfrage mit der Suchmaschine Google ergab für „5-HTP“ über 5 Millionen Treffer, darunter Hunderttausende mit Hinweisen auf Wirkungsweise, Herstellung, Indikation und Bezugsmöglichkeiten.

Der Vertreter der Klägerin wies die Zweitbeklagte in zwei Schreiben auf seine österreichische

Marke hin und forderte sie auf, die Nutzung der Domain durch die Erstbeklagte zu beenden. Weiters sollte sie zusichern, die Domain nicht an Dritte zu vergeben. Die Zweitbeklagte bot der Klägerin einen „Wartestatus“ an, verweigerte aber ein weitergehendes Einschreiten. Dabei blieb sie auch, nachdem sie der Klagsvertreter im Verfahren auf die entsprechende Gemeinschaftsmarke hingewiesen hatte.

Die Klägerin beantragt zur Sicherung ihres auf Unterlassung und Beseitigung gerichteten Klagebegehrens, die Zweitbeklagte zu verpflichten, „den Zugriff auf die das Markenrecht der Klägerin verletzenden Domains unterhalb der Top-Level-Domain '.at', insbesondere die Domain '5http.at', zu unterbinden und deren von Dritten allenfalls begehrte Registrierung zu verweigern.“

Die Vorinstanzen haben diesen Sicherungsantrag mit der Begründung abgewiesen, die Rechtsverletzung durch die Erstbeklagte sei für die Zweitbeklagte trotz der Abmahnung nicht offenkundig gewesen. Insbesondere sei die Schutzfähigkeit der Wortmarke „5 HTP“ wegen fehlender Unterscheidungskraft zweifelhaft.

Diese Entscheidungen folgen der Rsp zur Haftung der Domain-Vergabestelle für Rechtsverletzungen durch einen Domain-Inhaber (4 Ob 166/00s - fpo.at; 4 Ob 176/01p = SZ 74/153 fpo.at II; RIS-Justiz RS0114374, RS0114373). Danach ist zwar eine allgemeine Prüfpflicht der Vergabestelle vor bzw im Zusammenhang mit der Registrierung einer Second-level-Domain zu verneinen. Die Vergabestelle ist aber zum Handeln verpflichtet, wenn der Verletzte unter Darlegung des entsprechenden Sachverhalts ein Einschreiten verlangt und die Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschung offenkundig ist. Sperrt sie in einem solchen Fall die Domain trotz Aufforderung nicht, kann sie auf Unterlassung und unter bestimmten Umständen auch auf Beseitigung in Anspruch genommen werden.

Ob ein juristischer Laie die Verletzung auch ohne weitere Nachforschung erkennen kann, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist daher idR keine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung (4 Ob 78/05g = ÖBI-LS 2005/2002).

Im vorliegenden Fall stützt die Klägerin ihr Begehren auf die Verwendung ihrer Marke in der Sub-level-Domain der Erstbeklagten. Maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob diese Verwendung eine „Benutzung“ iSv § 10a MSchG (Art 9 Abs 2 GMV) ist und ob dadurch Verwechslungsgefahr im Sinne des § 10 Abs 1 Z 2 MSchG (Art 9 Abs 1 lit b GMV) begründet wird, ist der Inhalt der Website, die unter der Domain ins Internet gestellt wird [4 Ob 327/00t = MR 2001, 194 [Pilz] = wbl 2001, 337 [Thiele] = RdW 2001, 399 = ecolex 2001, 546 [Schanda] = ÖBI 2001, 225 [Kurz] - cyta.at; RIS-Justiz RS0114773).

Hier ergibt sich aus den von der Klägerin selbst vorgelegten Urkunden, dass auf der Website 5-HTP-Produkte angeboten wurden. Damit ist der Schutzrechtseingriff keinesfalls offenkundig. Denn nach § 10 Abs 3 Z 2 MSchG und Art 12 lit b GMV gewährt die Marke dem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten (hier der Erstbeklagten) zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Angaben über die Art einer Ware zu benutzen, sofern das den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Die Zweitbeklagte konnte in vertretbarer Weise annehmen, dass die allgemein gebräuchliche Bezeichnung des auf der Website angebotenen Produkts eine in diesem Sinn zulässige Angabe ist. Damit konnte sie aber auch annehmen, dass unabhängig vom aufrechten Bestand der Marke kein Schutzrechtseingriff vorlag.

Daher kommt es auf die im außerordentlichen Revisionsrekurs angesprochenen Rechtsfragen nicht an. Die Klägerin argumentiert, dass Nichtigkeits- oder Verfallsgründe zumindest bei Eingriffen in Gemeinschaftsmarken wegen der dort bestehenden Vermutung der Rechtsgültigkeit (Art 95 GMV) nicht in die Beurteilung der Offenkundigkeit einer Schutzrechtsverletzung einbezogen werden dürften. Diese Frage ist aber unerheblich, wenn der Schutzrechtsinhaber die konkrete Verwendung auch bei Rechtsgültigkeit der Marke nicht untersagen könnte.

Entgegen der im Revisionsrekurs vertretenen Auffassung führt die Verneinung des hier zu beurteilenden Anspruchs auch zu keinem Rechtsschutzdefizit. Sollte die Klägerin ihren Standpunkt aufrecht erhalten, dass eine unzulässige Benutzung vorlag, kann sie (weiter) gegen den Domain-Inhaber vorgehen. Erwirkt sie gegen ihn eine rechtskräftige Entscheidung, wäre der

Schutzrechtseingriff auch für die Vergabestelle offenkundig. Ein unbekannter Aufenthalt des Domain-Inhabers oder Schwierigkeiten bei der Auslandszustellung – die es hier offenbar ohnehin nicht gab – sind angesichts der Möglichkeit einer Kuratorbestellung (§§ 116, 121 Abs 2 ZPO) kein Hindernis für diese Vorgangsweise.

Aus diesen Gründen war der Revisionsrekurs zurückzuweisen. Ob die konkret geltend gemachten Ansprüche bei einer offenkundigen Rechtsverletzung berechtigt gewesen wären, war daher nicht mehr zu prüfen (vgl dazu 4 Ob 166/00s – fpo.at: kein über die konkrete Domain hinausgehendes Verbot).

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Die klägerische Inhaberin der österreichischen und EU-Wortmarke „5 HTP“ vertrieb unter dieser Bezeichnung u.a. Nahrungsmittelergänzung und Vitaminpräparate. Die erstbeklagte war eine Limited Liability Company mit Sitz in Las Vegas, USA, und Inhaberin der Domain „5htp.at“. Auf der zugehörigen Website bot sie ebenfalls Nahrungsergänzungsmittel an, den durch die chemische Formel „5-HTP“ beschriebenen Wirkstoff enthielten.

Die Zweitbeklagte Partei, die österreichische Domain-Vergabestelle NIC.AT GmbH, wurde vor Klageeinbringung in zwei Anwaltsschreiben auf die Markenrechte qualifiziert hingewiesen und aufgefordert, die Nutzung der Domain durch die Erstbeklagte zu beenden. Die Vergabestelle versetzte die Domain in einen „Wartestatus“, verweigerte aber ein weitergehendes Einschreiten, insbesondere eine Löschung oder Übertragung.

Im Sicherungsverfahren beantragte die Klägerin, die Domain-Vergabestelle zu verpflichten, „den Zugriff auf die das Markenrecht der Klägerin verletzenden Domains unterhalb der Top-Level-Domain „.at“, insbesondere die Domain „5htp.at“, zu unterbinden und deren von Dritten allenfalls begehrte Registrierung zu verweigern.

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der OGH bestätigte die abweisenden Entscheidungen der Unterinstanzen und versagte ebenfalls eine Einstweilige Verfügung zugunsten der klagenden Markeninhaberin.

Nach dem Inhalt der Website, die unter der Domain ins Internet gestellt wurde, wäre die Markenverletzung keineswegs für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschung erkennbar. Es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass eine bloße Markennennung bzw. eine zulässige Markenverwendung vorliegen würde, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspräche. Die Vergabestelle konnte daher in vertretbarer Weise annehmen, dass die allgemein gebräuchliche Bezeichnung des auf der Website angebotenen Produkts (d.h. der Markenname) eine in diesem Sinn zulässige Angabe war. Damit konnte sie aber auch annehmen, dass unabhängig vom aufrechten Bestand der Marke kein Schutzrechtseingriff vorlag.

### **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

„5-HTP“ ist eine chemische Formel. Die damit bezeichnete Substanz wird ua in der Medizin verwendet. Ihre Bekanntheit für den durchschnittlichen Käufer von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Medikamenten besteht nicht. Mag für manche „H5N1“ noch dämmerig für das aggressive Vogelgrippevirus im Gedächtnis sein – und nicht als PIN-Code für ihr Handy, so kommt dem hier streitgegenständlichen Markennamen kaum Erinnerungswert zu; schon gar nicht bei dem allzu arg strapazierten „juristischen Laien“ in Fragen der Provider- und Vergabestellenhaftung.

---

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

Dadurch kommt es zu einer **erheblichen Begrenzung der Verantwortlichkeit der Vergabestelle**. Dies entspreche auch dem Sinn und Zweck der Regelung des § 16 ECG. Die vorliegende Entscheidung verweist auch auf die einschlägige Vorjudikatur.<sup>1</sup> Dieser Maßstab der „für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschung Offenkundigkeit“ vermag mE letztlich nicht zu überzeugen, kommt er doch einer quasi völligen Haftungsfreistellung gleich. Dabei wird das massive wirtschaftliche Eigeninteresse der NIC.AT als Vergabestelle von .at-Domains und ihre diesbezügliche Monopolstellung unberücksichtigt gelassen.<sup>2</sup>

Bemerkenswert sind abschließend die Ausführungen des Höchstgericht zum behaupteten Markeneingriff: „...nach § 10 Abs 3 Z 2 MSchG und Art 12 lit b GMV gewährt die Marke dem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten (hier der Erstbeklagten) zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Angaben über die Art einer Ware zu benutzen, sofern das den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Die Zweitbeklagte konnte in vertretbarer Weise annehmen, dass die allgemein gebräuchliche Bezeichnung des auf der Website angebotenen Produkts eine in diesem Sinn zulässige Angabe ist. Damit konnte sie aber auch annehmen, dass unabhängig vom aufrechten Bestand der Marke kein Schutzrechtseingriff vorlag.“ Diese Ausführungen klingen einerseits danach, dass ein Verschulden der Vergabestelle vorliegen müsste, um die Delegation zu widerrufen, was dem Konzept des verschuldensunabhängigen Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruchs zuwiderläuft; andererseits wird der Schutzrechtseingriff mE vorschnell „vom Tisch gewischt“ bzw. bagatellisiert.

Bei der Verwendung der Marke eines Dritten als **Bestimmungsangabe**, z.B. zur Konkretisierung der eigenen Dienstleistungen als „Fachmann für BMW“ oder kompatibelem Zubehör, beispw. „Wechselklingen für Gillette“ ist nach der Rsp des EuGH<sup>3</sup> eine **zweistufige Prüfung** vorzunehmen: Die Markenbenutzung muss zunächst zur Information des Verbrauchers erforderlich sein und zwar „praktisch das einzige Mittel“ zu diesem Zweck darstellen.<sup>4</sup> Im zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Benutzung auch in lauterer Weise (vgl. § 10 Abs 3 Z 2 MSchG) erfolgt. Das ist z.B. nicht der Fall, wenn dem Verbraucher nicht vorhandene Vertragsbeziehungen zwischen Verwender und Markeninhaber suggeriert werden.<sup>5</sup> Weiters dürfen Unterscheidungskraft und Wert Schätzung der Marke nicht ausgenutzt werden, die Ware des Originalherstellers darf nicht herabgesetzt werden und der Verwender darf seine Ware nicht als Nachbau oder Imitat des Originals anpreisen.<sup>6</sup> Dass diese feinen markenrechtlichen Differenzierungen von den Mitarbeitern der Vergabestelle nicht erwartet werden dürfen, liegt auf der Hand; von der Erstbeklagten aus den USA allerdings schon, oder?

Ausblick: Gegenüber der Erstbeklagten ist mit Beschluss vom 9.10.2007 des HG Wien das Versäumnisurteil aufgegeben worden und ihr die Gelegenheit gegeben im Hauptverfahren zu den klägerischen Behauptungen Stellung zu nehmen. Mit Beschluss des OGH vom 23.9.2008, 17 Ob

<sup>1</sup> OGH 13.9.2000, 4 Ob 166/00s – *fpoe.at I*, MR 2000, 328 (*Pilz*) = *ecolex* 2001/54, 128 (*Schanda*) = ÖB1 2001, 30 (*Schramböck*) = RdW 2001/157, 141 (*Stomper*), RdW 2001/155, 136 = wbl 2001/69, 91 (*Thiele*) = ARD 5224/28/2001 = SZ 73/140; 12.9.2001, 4 Ob 176/01p – *fpoe.at II*, MR 2001, 326 (*Rami*) = *ecolex* 2002/19, 35 (*Schanda*) = EvBl 2002/22, 98 = ÖB1 2002/51, 242.

<sup>2</sup> Krit auch *Anderl*, Die Haftung der Domain-Vergabestellen (Ein Rechtsvergleich Österreich-Deutschland), in: *Forgó/Feldner/Witzmann/Dieplinger* (Hrsg), Probleme des Informationsrechts (2003), 1; *derselbe*, Die Haftung der nic.at und DENIC eG – Der trügerische Frieden, in: *Schweighofer ua* (Hrsg), IT in Recht und Staat (2002), 165; *Mosing/Otto/Proksch*, Internet Governance oder die (Nicht-)Legitimation zur Domain-Verwaltung, in: *Schweighofer ua* (Hrsg), IT in Recht und Staat (2002), 145; *Mosing/Otto*, Internet-Adressverwaltung in Österreich oder: NIC.AT und die normative Kraft des Faktischen, MR 2002, 176; *Nußbaumer*, Die Haftung für rechtswidrige Domains unter besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der Vergabestelle, in: *Plöckinger ua* (Hrsg), Internet-Recht (2004), 111; *Thiele*, Rechtliche Grundlage der Domainvergabe - Regulierung für ".at"? Thesen und Antithesen zur Domainverwaltung in Österreich, wbl 2001, 307.

<sup>3</sup> Nachweise bei *Mayer* in *Kucsko*, marken.recht (2006), 314 f.

<sup>4</sup> EuGH 17.3.2005, C-228/03 – *Gillette*, Rz 25, *ecolex* 2005, 495 = RdW 2005/242a, 197 = RdW 2005/315, 295 = MR-Int 2005, 35 = ZER 2006/98, 63 = ÖB1 2006/20, 87 (*Gamerith*).

<sup>5</sup> EuGH 23.2.1999, C-63/97 – *BMW/Deenik*, wbl 1999/101 = *ecolex* 1999/135 = ZER 1999/32 = ÖB1 1999, 250 = wbl 1999, 539 (*Gruber*).

<sup>6</sup> EuGH 17.3.2005, C-228/03 – *Gillette*, Rz 25, *ecolex* 2005, 495 = RdW 2005/242a, 197 = RdW 2005/315, 295 = MR-Int 2005, 35 = ZER 2006/98, 63 = ÖB1 2006/20, 87 (*Gamerith*).

29/08a – *5htp.at II*, hat das Höchstgericht auch das Hauptverfahren beendet.

#### **IV. Zusammenfassung**

Neuerlich bestätigt das Höchstgericht seine bisherige Rsp, wonach die Domain-Vergabestelle nur dann anstelle des (oder mit dem) Domaininhaber haftet, wenn die auf der zugehörigen Website abrufbare Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschung erkennbar ist. Die Erkennbarkeit ist idR bei Markenverletzungen auszuschließen.