



Fundstelle: jusIT 2014/26, 55 (Thiele)

- 1. Domainstreitigkeiten über Ansprüche auf Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung gegenüber einer Mitbewerberin gehören – zumindest mittelbar – zu den insolvenzverfangenen Prozessen, da das Bestehen oder Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs die Wettbewerbsposition und damit den Wert des Unternehmens berührt. Demnach unterbricht die Konkursöffnung das Domainrechtsverfahren und ist nur nach Eintritt des Masseverwalters mit diesem fortzusetzen**
- 2. Unterscheidungskraft eines Zeichens bedeutet, dass zB die Firma oder Marke geeignet ist, bei Lesern und Hörern die Assoziation mit einem ganz bestimmten Unternehmen unter vielen anderen zu wecken. Sie geht nicht mehr so weit, dass auch die konkrete Identität eines Unternehmensträgers aus der Firma bzw. dem Unternehmenskennzeichen abgeleitet sein muss; die Individualisierungseignung muss vielmehr nur generell und abstrakt gegeben sein.**
- 3. Erst wenn die abstrakte Individualisierungsfunktion bejaht werden kann, stellt sich überhaupt die Frage, ob eine Firma konkret mit einer gleichen oder ähnlichen Firma verwechselt werden und deshalb unzulässig sein könnte.**
- 4. Die Top Level Domain hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit oder Zeichenidentität regelmäßig außer Betracht zu bleiben. Daher bezieht auch eine aus einer Second-Level-Domain und der Beifügung einer Top-Level-Domain – einem domaintypischen Zeichen – gebildete Firma ihre Unterscheidungskraft regelmäßig aus der Eigenart der Second-Level-Domain.**
- 5. Zwischen dem Firmenbestandteil „Mobile Marketing“ und der Domain „mobile-marketing.at“ besteht mangels nachgewiesener Verkehrsgeltung des Unternehmenskennzeichens keine Verwechslungsgefahr.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Dr. A***** F*****, Rechtsanwältin, *****, als Masseverwalterin im Konkursverfahren der R***** Limited, Zweigniederlassung *****, vertreten durch Mag. Stephan Hemetsberger, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei H***** D***** GmbH, *****, vertreten durch Rechtsanwaltskanzlei Foglar-Deinhardstein KEG in Wien (vormals beklagte Parteien 1. O***** GmbH, *****, 2. H***** GmbH, *****), wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 36.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 28. Februar 2013, GZ 1 R 247/12v-81, mit welchem das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 3. September 2012, GZ 10 Cg 174/09g-69, in der Hauptsache bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

1. Das Verfahren wird auf Antrag der Masseverwalterin fortgesetzt.
2. Die Bezeichnung der klagenden Partei wird auf Dr. A***** F*****, Rechtsanwältin, *****, als Masseverwalterin im Konkursverfahren der R***** Limited, Zweigniederlassung *****, berichtet.
3. Die Bezeichnung der beklagten Parteien wird auf H***** D***** GmbH, *****, richtiggestellt.
4. Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Sachverhalt¹

Die am 15.2.2008 als österreichische Zweigniederlassung eines in Birmingham ansässigen Unternehmens im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien eingetragene Klägerin ist als Werbeagentur und Werbungsmittlerin tätig.

Einer ihrer Tätigkeitsschwerpunkte liegt im Bereich des „Mobile Marketing“, dh von Marketingmaßnahmen unter Verwendung drahtloser Telekommunikation und mobiler Endgeräte mit dem Zweck, Konsumenten möglichst direkt zu erreichen, was hauptsächlich durch Versenden von SMS-Nachrichten geschieht.

Mobile Marketing hat sich seit seinen Anfängen in Österreich zu einer ernstzunehmenden Werbeform mit wachsenden Werbebudgets entwickelt. Im Werbe-Optimismus-Index der Wirtschaftskammer Österreich vom Oktober 2009 wird für die Werbeform Mobile Marketing ein Wachstum vom 7,7 % ermittelt.

Seit 8.8.2005 besteht in Österreich der Verein „Mobile Marketing Association Austria“. Vereinsmitglieder sind unter anderem Unternehmen und Werbeagenturen, die sich mit Mobile Marketing befassen; auch die Klägerin und ihr Alleingesellschafter und -geschäftsführer S**** W***** sind seit November 2005 Mitglieder des Vereins.

Die Beklagten erbringen als Telekommunikationsunternehmen unter anderem ebenfalls Dienstleistungen im Bereich des Mobile Marketing. Die Zweitbeklagte ist seit 2004 in diesem Bereich tätig; anfänglich wurden nur eigene Produkte und Leistungen gegenüber ihren Kunden beworben; seit Mai 2006 wird diese Werbeform auch für andere Interessenten („Drittkunden“) eingesetzt.

Die Beklagten betreiben seit 2.4.2009 unter der Domain www.mobile-marketing.at eine Vermarktungsplattform für Mobile-Marketing-Kampagnen.

Eine im März 2011 im Auftrag des Erstgerichts von der IMAS International Institut für Markt- und Sozialanalysen GmbH durchgeführte telefonische Befragung von 1.140 Unternehmen, 1.017 Wirtschaftsbetrieben und 123 Werbeagenturen über den Bekanntheitsgrad und die Unternehmensassoziation des Begriffs „Mobile Marketing“ ergab, dass 40 % der Betriebe und 77 % der Werbeagenturen den Begriff „Mobile Marketing“ kennen. Nur 6 % der Betriebe und 8 % der Werbeagenturen verbinden mit „Mobile Marketing“ ein bestimmtes Unternehmen und keiner der Befragten stellte mit dem Begriff „Mobile Marketing“ einen Bezug zur Klägerin her.

Die Klägerin meldete am 3.4.2009 beim Österreichischen Patentamt die Wortmarke „MOBILEMARKETING.AT“ an. Eine Registrierung wurde rechtskräftig abgelehnt.

Die Klägerin beehrte, gestützt auf §§ 1, 2 und 9 UWG sowie § 43 ABGB, die Beklagten

¹ Sachverhalt und Verfahrensgang aus der Berufungsentscheidung des OLG Wien 28.2.2013, 1 R 247/12v, für deren Zurverfügungstellung der Verfasser Herrn RA Mag. Paul Hoffmann dankt.

schuldig zu erkennen, es ab sofort zu unterlassen, die Domain www.mobilemarketing.at zu belegen, zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Weiters begehrte sie die Ermächtigung zur Veröffentlichung des Urteils im redaktionellen Teil der Zeitschriften „Horizont“ und „A3 Boom!“ sowie auf den Online-Ausgaben der Tageszeitungen „Der Standard“ und „Wirtschaftsblatt“.

Schon seit 2004 habe zunächst ihr Geschäftsführer als Einzelunternehmer und in der Folge die Klägerin die Bezeichnung [MobileMarketing.at](http://www.MobileMarketing.at) im Geschäftsverkehr verwendet. Seit 2008 verwende die Klägerin die Domain www.MobileMarketing.at auch im Verkehr mit ihren Kunden. Die in vielen Jahren und mit großem Einsatz aufgebaute Bezeichnung, die auch Teil ihres Firmenwortlauts sei, sei unterscheidungskräftig und genieße in den beteiligten Verkehrskreisen Verkehrsgeltung iS hoher Bekanntheit.

Zwischen der Domain der Beklagten und der von ihr verwendeten Bezeichnung bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Beklagten wendeten ein, dem Zeichen „MobileMarketing.at“ fehle es an Unterscheidungskraft, weil dessen maßgeblicher Teil ein reiner, den Tätigkeitsbereich einer ganzen Branche umschreibender Gattungsbegriff sei. Die Top Level Domain „.at“ sei kennzeichenrechtlich ohne Bedeutung. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden die Worte "Mobile" und "Marketing" als Beschreibung einer Werbeform, bei der Telekommunikationsmedien und mobile Endgeräte als Marketinginstrumente genutzt würden. Selbst die Klägerin gebrauchte „Mobile Marketing“ zur Beschreibung der von ihr angebotenen Leistungen.

Verkehrsgeltung sei nicht nachgewiesen. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr.

Die Anwendung von §§ 1, 2 UWG scheidet mangels der Klägerin zustehenden Kennzeichenschutzes und mangels irreführender Geschäftspraktik der Beklagten von vornherein aus.

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren ab und beurteilte die Bezeichnung „Mobile Marketing“ als Gattungsbezeichnung und rein beschreibend. Aus der Länderdomain „.at“ sei für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nichts zu gewinnen. Die Top Level Domain sage nur etwas darüber aus, wo ein Unternehmen geographisch vorwiegend tätig sei. Für die Annahme einer Verkehrsgeltung bestehe kein Anhaltspunkt. Der IMAS-Umfrage sei zu entnehmen, dass das Zeichen der Klägerin in den beteiligten Verkehrskreisen unbekannt sei. Für die Anwendung von §§ 1, 2 UWG fehle bereits entsprechendes Sachvorbringen.

Das *Berufungsgericht* bestätigte die Klagsabweisung, verneinte den geltend gemachten Verfahrensmangel und führte in seiner rechtlichen Beurteilung aus:

[...]

2.3. Domain-Namen sind grundsätzlich als Unternehmenskennzeichen gem § 9 Abs 1 UWG schutzfähig, wenn sie Namensfunktion und Unterscheidungskraft besitzen (Schmid in Wiebe/Kodek, UWG [2009] § 9 Rz 21). Sie müssen etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das sich schon seiner Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen oder Unternehmen zu unterscheiden. Keine Unterscheidungskraft besitzen rein beschreibende Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden (17 Ob 6/11y; 17 Ob 27/07f = RdW 2008/137 - laendleimmo.at; RIS-Justiz RS0109431; RIS-Justiz RS0117763, RS0066456). Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.

Die Unterscheidungskraft fehlt einem Kennzeichen nicht erst dann, wenn alle möglichen Bedeutungen ausschließlich beschreibend sind. Ein Zeichen, das mehrere mögliche

Bedeutungen hat oder vom Verkehr mehrdeutig aufgefasst wird oder werden kann, ist nach der Rechtsprechung des EuGH schon dann als beschreibend anzusehen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei kommt es weder darauf an, ob der verwendete Begriff üblicherweise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, noch ob die Bezeichnung grammatikalisch korrekt gebildet wurde oder ob es alternative oder häufiger verwendete Bezeichnungen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gibt. Relevant ist ausschließlich, ob sich der Zusammenhang mit der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung für die relevanten Verkehrskreise zwanglos erschließt. Gerade bei geläufigen Wörtern aus Fremdsprachen, und hier insbesondere dem Englischen, ist das häufig der Fall (Schmid in Wiebe/Kodek, UWG² Rz 48 mwN).

Die Top Level Domain hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit oder -Identität regelmäßig außer Betracht zu bleiben (RIS-Justiz RS0121896; 17 Ob 3/07a 17 Ob 22/07w mwN; 4 Ob 73/01s - pro-solution. at; 4 Ob 42/03k - rtl.at; 4 Ob 226/04w - omega.at; 17 Ob 3/07a -immoeast.com).

2.4. Nicht nur die Firma mit ihrem vollen Wortlaut, sondern auch Bestandteile einer Firma sind als Firmenschlagwort zufolge der ihnen innewohnenden Namensfunktion schutzfähige Kennzeichen iSd § 9 Abs 1 UWG, wenn sie Unterscheidungskraft (Kennzeichnungskraft) besitzen, also etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das sich schon seiner Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Selbständigen Schutz hat ein Firmenschlagwort nur dann, wenn es in Alleinstellung gebraucht wird und so unterscheidungskräftig ist, dass es geeignet ist, als Name zu wirken, oder wenn es als namensmäßiger Hinweis auf den Firmeninhaber bereits Verkehrsgeltung erlangt hat (vgl RIS-Justiz RS0078752; 17 Ob 23/11y). Keine Unterscheidungskraft besitzen rein beschreibende Zeichen, deren Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden. Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (4 Ob 230/01d = ÖBI 2002/25, 138 - internet-factory mwN; 4 Ob 116/03t = ÖBI-LS 2003/158 -immofina; 17 Ob 10/08g).

An Unterscheidungskraft fehlt es reinen Sach- und Gattungsbezeichnungen, aber auch bloß geschäftlichen Bezeichnungen, solange sie nicht Verkehrsgeltung erlangt haben, an die bei einem entsprechenden Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit allerdings hohe Anforderungen zu stellen sind (6 Ob 242/08v; 6 Ob 188/07a mwN).

2.5. Wendet man diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, hat das Erstgericht zutreffend die Unterscheidungskraft der von der Klägerin in Anspruch genommenen Bezeichnung verneint. Bei „Mobile Marketing“ handelt es sich vielmehr um ein die Dienstleistungen in der betreffenden Branche bezeichnendes, rein beschreibendes Gattungszeichen. Der Bezeichnung ist – auch bei rudimentären Englischkenntnissen – ohne besonderen Denkaufwand eine Bezugnahme auf Marketingleistungen im Mobilfunkbereich zu entnehmen.

Zutreffend hat das Erstgericht vor dem Hintergrund der dargestellten höchstgerichtlichen Rechtsprechung auch erkannt, dass der Top Level Domain „.at“ für die kennzeichenrechtliche Beurteilung keine Bedeutung zukommt. Einen Verkehrsgeltungsnachweis hat die dafür beweispflichtige Klägerin im Verfahren erster Instanz nicht erbracht. Mangels Registrierung einer Bildmarke ist auch allein der Wortlaut des klägerischen Kennzeichens (ohne Berücksichtigung der Top Level Domain „.at“ zu beurteilen. Entgegen der Ansicht der Klägerin liegt daher auch der behauptete sekundäre Verfahrensmangel nicht vor.

Soweit die Klägerin auf das von ihr vorgelegte Privatgutachten Bezug nimmt, ist ihr zu entgegnen, dass das Gericht nach st Rsp nicht verpflichtet ist, allfällige Widersprüche

zwischen einem Privatgutachten, auch wenn dieser Gutachter generell gerichtlich beeidet ist, und dem Gutachten eines vom Gericht zur Erstattung eines Gutachtens in einer bestimmten Rechtssache herangezogenen Sachverständigen aufzuklären. Es kann sich vielmehr ohne weitere Erhebungen dem ihm als verlässlich erscheinenden Gutachten anschließen (RIS-Justiz RS0040592).

2.6. Die Klägerin kann ihre Ansprüche, worauf die Beklagten zutreffend hinweisen, auch nicht auf § 2 UWG stützen. Das Kennzeichenrecht steht gegenüber dem allgemeinen Irreführungsverbot im Verhältnis der Spezialität (RIS-Justiz RS0078229). Versagt der Kennzeichenschutz mangels (ausreichender) Unterscheidungskraft, kann das nicht durch Anwendung von § 2 UWG unterlaufen werden (4 Ob 161/93 = ÖBA 1994, 556 - Eurostock). Daran ändert auch der mit der UWG-Novelle 2007 neu geschaffene Tatbestand des § 2 Abs 3 Z 1 UWG nichts. Auch „Imitationsmarketing“ nach dieser Bestimmung setzt Verkehrsbekanntheit des angegriffenen Kennzeichens voraus (17 Ob 28/11h).

Begründung des OGH

1. Das mit Beschluss vom 18. Juni 2013 wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochene Revisionsverfahren ist auf Antrag der Masseverwalterin fortzusetzen. Die Bezeichnung der klagenden Partei ist entsprechend zu berichtigen.

2. Die Zweitbeklagte wurde als übertragende Gesellschaft mit der Erstbeklagten als übernehmende Gesellschaft verschmolzen und im Firmenbuch gelöscht. Damit ist Gesamtrechtsnachfolge eingetreten (RIS-Justiz RS0060147); nur mehr die Erstbeklagte ist daher Partei des Verfahrens. Diese wiederum hat ihre Firma auf H***** D***** GmbH geändert. Die Bezeichnung der beklagten Partei ist entsprechend richtigzustellen. Mangels anderer Anzeige ist anzunehmen, dass der Vertreter der vormals Erstbeklagten diese Gesellschaft weiter vertritt.

3. In der Sache zeigt die Klägerin keine erhebliche Rechtsfrage auf.

3.1. Die in der Revision als Nichtigkeit geltend gemachte unrichtige Besetzung des Berufungsgerichts lag nach den vom Senat durchgeführten Erhebungen nicht vor, weil die beiden nach der Geschäftsverteilung zunächst berufenen Laienrichter am Sitzungstag verhindert waren. Die Klägerin hat von der Möglichkeit, zum Ergebnis dieser Erhebungen Stellung zu nehmen, nicht Gebrauch gemacht. Auch ein zur Wahrung der Rechtssicherheit aufzugreifender Mangel des Berufungsverfahrens ist nicht zu erkennen.

3.2. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die in eine Firma aufgenommene Top-level-Domain „.at“ trage als bloßer Hinweis auf den überwiegenden räumlichen Tätigkeitsbereich des damit bezeichneten Unternehmens nichts zur originären Unterscheidungskraft des strittigen Firmenschlagworts bei, ist aufgrund der Rechtsprechung des Senats zur grundsätzlichen Irrelevanz der Top-Level-Domain bei der Ähnlichkeitsprüfung (RIS-Justiz RS0121896) und aufgrund der firmenrechtlichen Entscheidung 6 Ob 133/09s (= wbl 2010, 251 - karriere.at GmbH) jedenfalls vertretbar. Aus demselben Grund ist auch nicht zu beanstanden, dass im Gutachten, das das Erstgericht zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) einholte, nur das Firmenschlagwort ohne Zufügung von „.at“ abgefragt wurde. Der darin ermittelte Kennzeichungsgrad von deutlich unter 10 % wäre bei einem beschreibenden Zeichen für die Annahme von Verkehrsgeltung auch dann zu gering, wenn es - wie die Klägerin annimmt - nur auf das Verständnis jenes Teils der angesprochenen Kreise ankäme, die den strittigen Begriff als Gattungsbegriff kennen, und wenn die positiven Antworten - was allerdings eher nicht anzunehmen ist - ausschließlich diesem Teil zuzuordnen wären.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin, eine im Februar 2008 als österreichische Zweigniederlassung eines in England ansässigen Unternehmens protokollierte Ltd., war als Werbeagentur und Werbungsmitarbeiterin tätig. Sie betrieb das sog. „Mobile Marketing“, d.h. Marketingmaßnahmen unter Verwendung drahtloser Telekommunikation und mobiler Endgeräte mit dem Zweck, Konsumenten möglichst direkt zu erreichen, was hauptsächlich durch Versenden von SMS-Nachrichten geschieht. Der Werbeform Mobile Marketing wurden im Oktober 2009 Wachstumsraten von ca. 7,7 % zugeschrieben. Die Klägerin und ihr Geschäftsführer sind auch als Mitglieder des österreichischen Vereins „Mobile Marketing Association Austria“ tätig. Seit 2008 verwendeten sie auch im Verkehr mit ihren Kunden die Domain „mobilemarketing.at“. Am 3.4.2009 meldete die Klägerin beim Österreichischen Patentamt die Wortmarke „MOBILEMARKETING.AT“ an. Eine Registrierung wurde in der Folge jedoch rechtskräftig abgelehnt.

Die Beklagten erbrachten als Telekommunikationsunternehmen unter anderem ebenfalls Dienstleistungen im Bereich des Mobile Marketing. Die Zweitbeklagte war seit 2004 in diesem Bereich tätig; anfänglich wurden nur eigene Produkte und Leistungen gegenüber ihren Kunden beworben; seit Mai 2005 wurde diese Werbeform auch für andere Interessenten („Drittkunden“) eingesetzt. Die Beklagten betrieben seit 2.4.2009 unter der Internetadresse <http://www.mobile-marketing.at> eine Vermarktungsplattform für Mobile-Marketing-Kampagnen. Im Laufe des Prozesses wurde die Zweitbeklagte als übertragende Gesellschaft mit der Erstbeklagten als übernehmende Gesellschaft verschmolzen und im Firmenbuch gelöscht. Damit trat insoweit Gesamtrechtsnachfolge ein; nur mehr die Erstbeklagte war daher Partei des Verfahrens.

Die Klägerin beehrte die Unterlassung der Domainverwendung „mobile-marketing.at“ samt Urteilsveröffentlichung und stützte sich auf §§ 1, 2 und 9 UWG sowie § 43 ABGB. Die in vielen Jahren und mit großem Einsatz aufgebaute Bezeichnung, die auch Teil ihres Firmenwortlauts wäre, wäre unterscheidungskräftig und würde in den beteiligten Verkehrskreisen Verkehrsgeltung iS hoher Bekanntheit genießen. Zwischen der Domain der Beklagten und der von ihr verwendeten Bezeichnung bestünde Verwechslungsgefahr.

Die Beklagten wendeten ein, dem Zeichen „MobileMarketing.at“ fehlte es an Unterscheidungskraft; selbst die Klägerin würde „Mobile Marketing“ lediglich in beschreibender Weise für ihre Dienstleistungen gebrauchen.

Das Erstgericht traf – nach Einholung einer IMAS-Umfrage – ergänzend die Feststellungen, dass 40 % der Betriebe und 77 % der Werbeagenturen, die jeweils telefonisch befragt worden waren, den Begriff „Mobile Marketing“ kannten. Nur 6 % der Betriebe und 8 % der Werbeagenturen verbanden mit „Mobile Marketing“ ein bestimmtes Unternehmen und keiner der Befragten stellte mit dem Begriff „Mobile Marketing“ einen Bezug zur Klägerin her. In seiner rechtlichen Beurteilung gelangte das HG Wien zu einer gänzlichen Klagsabweisung. Das Berufungsgericht bestätigte und beurteilte die Bezeichnung „Mobile Marketing“ als Gattungsbezeichnung und rein beschreibend. Aus der Länderdomain „.at“ wäre für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nichts zu gewinnen. Die Top Level Domain sagte nur etwas darüber aus, wo ein Unternehmen geographisch vorwiegend tätig wäre. Für die Annahme einer Verkehrsgeltung bestand kein Anhaltspunkt. Der IMAS-Umfrage wäre vielmehr zu entnehmen, dass das Zeichen der Klägerin in den beteiligten Verkehrskreisen

* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Gerichtlich beedeter Sachverständiger für Urheberrechtsfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

unbekannt war. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche nach § 2 UWG müssten ebenfalls an der fehlenden Verkehrsbekanntheit des klägerischen Zeichens scheitern.

Nach Einbringen der außerordentlichen Revision wurde über das Vermögen der Klägerin das Insolvenzverfahren eröffnet, wodurch das Verfahren zunächst unterbrochen² und nach Eintritt durch die Masseverwalterin fortgeführt wurde. Der OGH hatte sich demnach Ende des Jahres 2013 mit der inhaltlichen Frage zu befassen, ob die Klägerin aus ihrem seit 2008 auch als Domain registrierten Firmenschlagwort „mobilemarketing.at“ ebenfalls Anspruch auf die Domain „mobile-marketing.at“ erheben könnte?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die Höchstrichter wiesen die außerordentliche Revision zurück und bestätigten die Auffassung des Berufungsgerichts, die in eine Firma aufgenommene Top-Level-Domain „.at“ trüge als bloßer Hinweis auf den überwiegenden räumlichen Tätigkeitsbereich des damit bezeichneten Unternehmens nichts zur originären Unterscheidungskraft des strittigen Firmenschlagworts bei. Es wäre auch nicht zu beanstanden, dass das Erstgericht zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) ein Gutachten einholte, welches nur das Firmenschlagwort ohne Zufügung von „.at“ abgefragt hatte. Der darin ermittelte Kennzeichnungsgrad von deutlich unter 10 % wäre bei einem beschreibenden Zeichen für die Annahme von Verkehrsgeltung auch dann zu gering, wenn es nur auf das Verständnis jenes Teils der angesprochenen Kreise ankäme, die den strittigen Begriff als Gattungsbegriff kannten, und wenn die positiven Antworten ausschließlich diesem Teil zuzuordnen wären.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Wesentliche und erste Voraussetzung im Kennzeichenstreit – und dies gilt umso stärker in Domainkonflikten – ist die Unterscheidungskraft des angegriffenen Zeichens. Davon hängt nämlich nicht nur die Beurteilung des Schutzzumfangs und der Priorität, sondern auch der lauterkeitsrechtlichen Fragen des Domain Grabbing und des Imitationsmarketings ab.³

Die Unterscheidungskraft fehlt einem Kennzeichen nicht erst dann, wenn alle möglichen Bedeutungen ausschließlich beschreibend sind. Ein Zeichen, das mehrere mögliche Bedeutungen hat oder vom Verkehr mehrdeutig aufgefasst wird oder werden kann, ist nach der europäischen Markenrs⁴ schon dann als beschreibend anzusehen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei kommt es weder darauf an, ob der verwendete Begriff üblicherweise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, noch ob die Bezeichnung grammatikalisch korrekt gebildet wurde oder ob es alternative oder häufiger verwendete Bezeichnungen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen gibt.

Gerade bei geläufigen Wörtern aus Fremdsprachen, und hier insbesondere dem Englischen wie im vorliegenden Fall, erschließt sich der Zusammenhang mit der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung für die relevanten Verkehrskreise völlig zwanglos: „*Mobile Marketing*“ bezeichnet jede Art von kommunikativ geschäftlichen Aktivitäten, bei der die Anbieter Leistungen auf der Basis Mobilgeräte wie digitale Inhalte (Spiele, Songs, Videos usw.), Informationen (News, Alerts, Produktinformationen) und/oder Transaktionen wie Shopping, Videostreaming, Zahlungen usw. aufbaut und damit bei potentiellen Konsumenten

² OGH 18.6.2013, 4 Ob 69/13w, ZIK 2014/34, 24: Rückstellung der Akten an das Erstgericht.

³ Vgl. dazu Thiele in Kucsko/Schumacher, markenschutz² (2013) § 12 Rz 80, 112, 121, 131, 140 aE.

⁴ EuGH 12.7.2012, C-311/11 – *Wir machen das Besondere einfach*, ecolex 2012/413, 996 (Woller).

Aufmerksamkeit erregt und im Idealfall zu Verkaufsabschlüssen führt.⁵ Mangels hinreichender Unterscheidungskraft scheidet daher markenrechtliche Ansprüche iS des § 9 UWG aus; gleiches gilt für die über § 37 UGB iVm § 43 ABGB geltend gemachten Bestandteile einer Firma. Diese sind als Firmenschlagwort auf Grund ihrer Namensfunktion nach § 9 Abs 1 UWG nur dann geschützt, wenn sie Unterscheidungskraft besitzen.⁶

Mit Recht hat bereits das OLG Wien lauterkeitsrechtliche Ansprüche nach § 2 UWG verneint. Versagt nämlich der Kennzeichenschutz mangels (ausreichender) Unterscheidungskraft, kann das nicht durch Anwendung von § 2 Abs 3 Z 1 UWG unterlaufen werden.⁷ Schließlich kommt der Der ergänzende lauterkeitsrechtliche Schutz eines Unternehmenskennzeichens nach § 1 UWG kommt nur dann in Betracht, wenn es im Einzelfall zusätzliche Umstände gibt, die die Annäherung an ein fremdes Kennzeichen als unlautere Werbemaßnahme erscheinen lassen.⁸ Dafür haben aber im Konkreten keine Anhaltspunkt im Sachverhalt bestanden.

Ausblick: Bemerkenswert erscheinen abschließend, dass die Beweislast für die klägerische Behauptung, das von ihr in Anspruch genommene Zeichen genieße Verkehrsgeltung, sie selbst und nicht die Beklagten trifft.⁹ Auf das von der Klägerin vorgelegte Privatgutachten durfte sich das Gericht angesichts der ausführlichen inhaltlichen Bestreitung durch die Beklagten zum Nachweis der Verkehrsgeltung nicht stützen.¹⁰ Folgerichtig hat das Erstgericht eine IMAS-Telefonumfrage in Auftrag gegeben, um sich Klarheit zu verschaffen.¹¹

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des Höchstgerichts zählen Domainstreitigkeiten – zumindest mittelbar – zu den insolvenzverfangenen Prozessen, da das Bestehen oder Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs die Wettbewerbsposition und damit den Wert des Unternehmens berührt. Demnach unterbricht die Konkursöffnung das Domainrechtsverfahren und ist nur nach Eintritt des Masseverwalters mit diesem fortzusetzen. Fehlt einem klägerischen Kennzeichen die konkrete Unterscheidungskraft, müssen nicht nur marken- und firmenzeichen-, sondern auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche scheitern.

⁵ Vgl. *Steimel/Paulke/Klemann*, Praxisleitfaden Mobile Marketing: Status Quo, Erfolgsfaktoren, Strategien & Trends, Marketing (2008), 5 ff.

⁶ Deutlich OGH 20.5.2008, 17 Ob 10/08g – *Pecunia*, ÖBI-LS 2008/166; *Thiele* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz² § 12 Rz 121 jeweils mwN.

⁷ OGH 22.11.2011, 17 Ob 28/11h – *gameware*, ÖBI-LS 2012/15; vgl. auch OGH 16.2.2011, 17 Ob 14/10y – *relaxx.at*, jusIT 2011/60, 129 (*Thiele*).

⁸ OGH 20.12.2011, 17 Ob 22/11a – *wetter.tv*, jusIT 2012/25, 59.

⁹ OGH 26.8.2008, 17 Ob 13/08y – *Spielefest*, EvBl 2009/24 = *ecolex* 2009/91, 248 (*Schumacher*) = ÖBI-LS 2009/184/185/186 (*Schachter*).

¹⁰ OGH 12.4.2011, 17 Ob 21/10b – *Slims Eva*, Sach 2011, 148 (*Krammer*) = SZ 2011/49.

¹¹ Vgl. OGH 19.9.2011, 17 Ob 15/11x – *wagrain.at*, jusIT 2011/102, 218 (*Thiele*); abschwächend OGH 12.6.2012, 17 Ob 27/11m – *run.cool.eu*, *ecolex* 2012/412, 995 (*Schumacher*) = ÖBI 2013, 67 (*Grünzweig/Mildner*); dazu *Thiele*, Alles läuft – *run.cool.eu* – die österreichische Domainjudikatur 2012, MR 2013, 96, 99.