



Fundstelle: jusIT 2012/96, 207 (Thiele)

- 1. Eine spekulative und missbräuchliche Registrierung von „.eu“-Domains besteht auch darin, einen generischen Wortbestandteil als Wort-Bild-Marke registrieren zu lassen, um sich in der gestaffelten Vergabe von Domains einen Vorteil zu verschaffen.**
- 2. Für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten iSd Art 21 Abs 1 lit b iVm Abs 3 VO 874/2004 vorliegt, hat das Gericht alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere die Umstände, unter denen die Eintragung der beanspruchenden Marke erwirkt wurde, sowie die Umstände, unter denen die „.eu“-Domain angemeldet wurde, zu berücksichtigen.**
- 3. Bösgläubigkeit ergibt sich insbesondere aus einer Anmeldung der Basismarke nur kurze Zeit vor Beginn des Domain-Registrierungsverfahrens, für die Verwendung eines Gattungsbegriffs, dessen grafische Gestaltung erst die Eintragung als (Wort-Bild-)Marke ermöglichte, aus der fehlenden Geschäftstätigkeit in dem mit der Marke typischerweise assoziierten Geschäftsbereich zum Zeitpunkt des Beginns des Registrierungsverfahrens, aus der zeitgleichen Anmeldung von 30 bis 40 weiteren Marken in Österreich, sowie aus der Erlangung von 180 Domains mit generischen Begriffen.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtsache der klagenden Partei I***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Herbert Harlander und Mag. Peter Harlander, Rechtsanwälte in Salzburg, gegen die beklagte Partei J***** C*****, 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 26. März 2012, GZ 3 R 37/12z-49, 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).

Begründung:

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Obersten Gerichtshofs mit Urteil vom 3. Juni 2010, C-569/08, zu Recht erkannt, dass 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 dahin auszulegen sei, dass Bösgläubigkeit durch andere Umstände als die in den Buchstaben a bis e dieser Bestimmung aufgeführten nachgewiesen werden könne. Für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten iSv Art 21 Abs 1 Buchstabe b in Verbindung mit Abs 3 VO Nr 874/2004 vorliege, habe 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.

Der Oberste Gerichtshof hat in den Entscheidungen 17 Ob 7/10v und 17 Ob 9/10p das Verhalten der auch hier klagenden Partei bei der Registrierung von Domains als bösgläubig iSv Art 21 VO (EG) Nr 874/2004 beurteilt, weil die Klägerin in Schweden insgesamt 33 Marken eintragen ließ, die Gattungsbegriffen der deutschen Sprache entsprachen, wobei in allen angemeldeten Zeichen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzeichen „&“ eingefügt war, weil sie ihre schwedische Marke erst wenige Tage vor Beginn der ersten Phase der gestaffelten Registrierung eintragen ließ, und in 180 Fällen Anträge auf Registrierung von Gattungsbegriffen als Domainnamen oberster Stufe „.eu“ eingereicht hatte.

(Auch) im vorliegenden Verfahren begehrte die Klägerin die Feststellung, dass die Entscheidung der Schiedskommission iSd Art 22 der VO (EG) Nr 874/2004, die Klägerin sei im Verfahren zur Erlangung der Top-Level-Domain „hotel.eu“ bösgläubig gewesen und habe die Domain an den Beklagten, einen seit 1998 in der Hotelbranche tätigen Unternehmer, zu übertragen, wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung unwirksam und daher nicht durchzuführen sei.

Die *Vorinstanzen* wiesen die Klage ab. Die Entscheidung der Schiedskommission sei nicht zu beanstanden. Die Klägerin habe von Anfang an Domains an möglichst vielen generischen Begriffen erlangen wollen. Sie habe 180 Anträge auf Registrierung von Gattungsbegriffen eingebracht. Erst kurz vor Beginn der Sunrise-Periode 1 (7. 12. 2005), nämlich am 16. 11. 2005, habe sie ihre österreichische Marke (eine Wort-Bild-Marke) registrieren lassen. Der Klägerin stünden im Gegensatz zum Beklagten auch keine „früheren Rechte“ an der Marke „HOTEL“ zu. Diese Umstände ließen die Klägerin als bösgläubig iSd Art 21 Abs 1 lit b und Abs 3 der VO (EG) Nr 874/2004 erscheinen. Soweit sich die Klägerin gegen die Übertragung der Domain an den Beklagten wende und sie insoweit die Unwirksamkeit der schiedsgerichtlichen Entscheidung festgestellt haben wolle, fehle ihr das rechtliche Feststellungsinteresse. Denn dazu hätte die Klägerin behaupten müssen, dass wegen der gesamten Bewerbersituation und der generellen Bösgläubigkeit aller Mitbewerber die Domain aufgrund der Anmeldung in der Sunrise-Periode dennoch der Klägerin hätte zugewiesen werden müssen. Die ordentliche Revision ließ das Berufungsgericht nicht zu.

Die Klägerin macht in ihrer *außerordentlichen Revision* geltend, dass sie im Gegensatz zu den zitierten Parallelfällen hier über eine „legitime, in tatsächlicher Verwendung befindliche“ österreichische Marke verfüge. Sie habe ein rechtliches Interesse daran, die Domain nicht an den Beklagten zu verlieren.

Mit diesen Ausführungen zeigt die Klägerin jedoch *keine erhebliche Rechtsfrage* iSv § 502 Abs 1 ZPO auf:

1. Das Berufungsgericht hat sich bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit der Klägerin an den vom EuGH herausgearbeiteten Kriterien orientiert (vgl. EuGH C-569/08; OGH 17 Ob 7/10v). Es gründete seine Annahme der Bösgläubigkeit auf die Anmeldung der Marke nur kurze Zeit vor Beginn des Domain-Registrierungsverfahrens, auf die Verwendung eines Gattungsbegriffs, dessen grafische Gestaltung erst die Eintragung als (Wort-Bild-)Marke ermöglichte, auf die fehlende Geschäftstätigkeit in dem mit der Marke typischerweise assoziierten Geschäftsbereich zum Zeitpunkt des Beginns des Registrierungsverfahrens, auf die zeitgleiche Anmeldung von 30 bis 40 weiteren Marken in Österreich, sowie auf die Erlangung von 180 Domains mit generischen Begriffen.

Auf Basis dieser Fakten und im Lichte der Entscheidungen 17 Ob 7/10v und 17 Ob 9/10p ist die Beurteilung, dass die Klägerin bei der Registrierung der strittigen Domain bösgläubig iSv Art 21 VO (EG) Nr 874/2004 gehandelt habe, jedenfalls vertretbar. Dass sie bei Registrierung ihrer Marke im vorliegenden Fall keine Sonderzeichen verwendete, macht keinen Unterschied. Sie erreichte die Registrierung der Gattungsbezeichnung „HOTEL“ auf anderem

Weg nämlich (nur) durch Gestaltung einer Wort-Bild-Marke. Von einer „unsachlichen Benachteiligung von erst kürzlich gegründeten Startups bzw erst kürzlich entwickelten Produktideen“ kann bei der Klägerin, welche bei der Registrierung ihrer eu-Domains schon wiederholt rechtsmissbräuchlich vorging, nicht gesprochen werden.

2. Zur Begründung eines rechtlichen Interesses gemäß § 228 ZPO muss das festzustellende Recht eine unmittelbare rechtliche Wirkung auf die Rechtsstellung des Klägers besitzen (*Fasching in Fasching*, ZPO² § 228 Rz 79).

Geht man - wie die Vorinstanzen - von der Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Registrierung ihrer eu-Domain aus, ist es für die Klägerin unerheblich, wem die Domain letztlich zufällt. Das Berufungsgericht hat daher vertretbar das rechtliche Interesse der Klägerin hinsichtlich der begehrten Feststellung der Rechtswidrigkeit der Übertragung des Domainnamens „hotel“ an den Beklagten verneint.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die spätere Klägerin betrieb Internetportale und vermarktete Produkte im Internet. Um in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung Domains anmelden zu können, beantragte sie beim österreichischen Markenregister erfolgreich die Wort-Bild-Marke „HOTEL“ mit folgendem Aussehen:



Am 16. 11. 2005 wurde die Marke zur Nr 228284 vom ÖPA registriert. Zweck der Markenmeldung war zunächst ausschließlich die gewünschte Domainregistrierung von „hotel.eu“, die sie dann auch tatsächlich am 8. 10. 2006 bevorzugt zugeteilt erhielt. Die erstmalige tatsächliche Nutzung der Domain „hotel.eu“ durch die Klägerin erfolgte erst am 30. 5. 2007.

Der Zweitgereichte und spätere Beklagte, ein belgischer Geschäftsmann, strengte gestützt auf sein in Belgien lediglich im Handelskammerregister eingetragenes Recht (Handelsname, Unternehmenskennzeichen) „hotel(.be)“ ein ADR-Verfahren gegen die spätere Klägerin an. Das Tschechische Schiedsgericht für „eu-Domains“ widerrief in seiner Entscheidung vom 31. 10. 2007, Nr 03387,¹ die Registrierung, da die Klägerin gegen die Registrierungsbestimmungen der EURid, auf die sich jedermann berufen kann,² verstoßen hatte, indem sie das von der EURid in deren Registrierungsbedingungen festgelegte Verbot der Einreichung mehrere Sunrise-Anträge durch eine als Registriererstelle auftretende Person missachtet hatte.³ Wegen Bösgläubigkeit des Domainanmelders iSd Art B 11 (f) (2) (iii) der ADR-Regeln verfügte das Schiedsgericht die Übertragung der strittigen Domain an den Zweitgereichten. Binnen 30 Tagen reichte die Klägerin daraufhin Klage gegen diesen in

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

¹ Abrufbar unter <http://www.adr.eu> (09.01.2013).

² EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *reifen.eu II*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*).

³ Seite 16 der ADR-Entscheidung vom 31.10.2007, Nr 03387.

Österreich ein. Sie begehrte „die Feststellung, dass die Entscheidung der Schiedskommission [...] wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung unwirksam und daher nicht durchzuführen“ wäre.

Das Erstgericht wies die Klage ua mit der Begründung ab, die Vorgangsweise der Klägerin bei der Erlangung von generischen Domainnamen stellte eine – wenn auch sehr geschickt durchgeführte – Umgehung der Vorschriften der VO 874/2004 und damit auch aus Sicht des Gerichtes ein bösgläubiges Verhalten dar. Das Berufungsgericht bestätigte. Im Wege der außerordentlichen Revision musste sich das Höchstgericht neuerlich mit der Beurteilung der Bösgläubigkeit iZm der Anmeldung von „.eu-Domains“ befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies das Rechtsmittel der Klägerin zurück und schloss sich den von den Unterinstanzen herausgearbeiteten Kriterien des bösgläubigen Domain-Grabblings an. Die Höchstrichter gründeten ihre Annahme der Bösgläubigkeit auf die Anmeldung der Marke nur kurze Zeit vor Beginn des Domain-Registrierungsverfahrens, auf die Verwendung eines Gattungsbegriffs, dessen grafische Gestaltung erst die Eintragung als (Wort-Bild-)Marke ermöglichte, auf die fehlende Geschäftstätigkeit in dem mit der Marke typischerweise assoziierten Geschäftsbereich zum Zeitpunkt des Beginns des Registrierungsverfahrens, auf die zeitgleiche Anmeldung von 30 bis 40 weiteren Marken in Österreich, sowie auf die Erlangung von 180 Domains mit generischen Begriffen.⁴

Dass sie bei Registrierung ihrer Marke im vorliegenden Fall keine Sonderzeichen verwendet hatte, macht keinen Unterschied. Sie erreichte die Registrierung der Gattungsbezeichnung „HOTEL“ auf anderem Weg, nämlich (nur) durch Gestaltung einer Wort-Bild-Marke. Von einer „unsachlichen Benachteiligung von erst kürzlich gegründeten Startups bzw erst kürzlich entwickelten Produktideen“ konnte bei der Klägerin, welche bei der Registrierung ihrer.eu-Domains schon wiederholt rechtsmissbräuchlich vorgegangen war, nicht gesprochen werden.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Bemerkenswerterweise betonen die österreichischen Höchstrichter,⁵ dass es nach den Kriterien des EuGH zur Bösgläubigkeit iS des Art 21 VO 874/2004, die auch im vorliegenden Fall besteht, nicht mehr darauf ankommt, welche Pläne der Beklagte mit der Domain allenfalls verfolgt hätte bzw ob er aufgrund seines eigenen Kennzeichenrechts überhaupt einen besseren Anspruch hätte. Dies bedeutet, dass die von der klagenden Partei im Prozess aufgeworfene Frage einer allfällig besseren Berechtigung zwischen den Kennzeichen der Streitparteien nicht streitentscheidend gewesen ist.

Die Wort-Bild-Marke „Hotel“ ist mE für Hoteldienstleistungen oder Reiseveranstaltungen glatt beschreibend, das Bildelement tritt vollständig zurück. Es ist klar, dass die klagende Partei die Wortmarke „Hotel“ niemals für Hoteldienstleistungen oder sonst in den Klassen 35, 39, 42 oder 43 genannte Produkte eingetragen erhalten hätte; jedenfalls nicht binnen eines Monats. Es kam der klagenden Partei auch gar nicht so sehr auf die Marke an sich an, sondern auf den generischen Bestandteil „Hotel“, der dann eben nach Auffassung der klagenden Partei ausreicht, ein Recht an dem Domainnamen „.hotel.eu“ im Rahmen der Sunrise-Periode zu

⁴ Vgl EuGH 3.6.2010, C-569/08 – *reifen.eu II*, jusIT 2010/39, 93 (*Thiele*) = RdW 2010/442, 402 = wbl 2010/129, 342 = ÖBI-LS 2010/202 = MR-Int 2010, 133; OGH 13.7.2010, 17 Ob 7/10v – *reifen.eu III*, wbl 2010/226, 597 (*Thiele*) = jusIT 2010/83, 175 (*Thiele*) = EvBl 2010/151 = ÖBI-LS 2010/186/187/200 = RdW 2010/689, 677 = ÖBI 2011/5, 24 (*Büchele*) jeweils zur selben Klägerin.

⁵ Vgl OGH 13.7.2010, 17 Ob 9/10p – *reifen.eu III*, jusIT 2010/82, 174 (*Thiele*) = ÖBI-LS 2010/185/197 = ÖBI 2011/6, 27 (*Büchele*).

begründen. In diesem Sinne ist auch die Aussage des Geschäftsführers der klagenden Partei⁶ zu verstehen, wonach man an dem Wort „Hotel“ bestenfalls im Wege über eine Wort-Bild-Marke, wobei [er] für sich persönlich natürlich kein Recht am Wort „Hotel“ an sich sehe, ein eigenes Interesse erlangen könnte. Durch diesen „Kunstgriff“ hat die klagende Partei daher eine mit einem Gattungsbegriff übereinstimmende Domain registriert erhalten, aber dem vom EuGH ausgelegten und vom OGH bestätigten Sinn und Zweck der gestaffelten Registrierung nach der VO 874/2004 zuwider gehandelt.

Unreflektiert durch die Gerichte geblieben ist, dass die klagende Partei gegen die unmittelbar anzuwendenden Bestimmung des Art 21 Abs 3 lit b (iii) VO 874/2004 verstoßen hat. Die Vorschrift verlangt nämlich ausdrücklich, dass die registrierte Domain binnen sechs Monaten ab Beginn des Streitbeilegungsverfahrens (konkret ab dem 9. 10. 2006) benutzt wird, andernfalls Bösgläubigkeit iSv Art 21 Abs 1 lit b VO 874/2004 vermutet wird.

Ausblick: Unbeantwortet, weil nicht streitentscheidend, ist die von der Beklagtenseite aufgeworfene Frage nach der Zulässigkeit des konkret gestellten Klagebegehrens geblieben. Das gesamte Klagebegehren einschließlich seiner Eventualbegehren zielt auf die Feststellung der Unwirksamkeit des ADR-Schiedsspruches bzw der Rechtmäßigkeit der Registrierung durch die klagende Partei ab. Ziel der gesamten Klage ist es daher, die Umsetzung des Schiedsspruches, dh die bevorstehende Übertragung der Domain „hotel.eu“, zu verhindern. Insoweit besteht schon kein Feststellungsinteresse, weil der Antrag lediglich darauf gerichtet ist, festzustellen, was nach österreichischem Recht für einen Domain-Übertragungsanspruch gilt. Diese Feststellung hilft dem Kläger aber nicht, weil er sich mit der Registrierung der Domain dem privatrechtlichen Regime der VO 733/2002 und VO 874/2004 unterworfen hat, demzufolge die Übertragung der Domain schuldrechtlich verbindlich vorgesehen ist. Prüfungsgegenstand des Verfahrens ist daher allein, ob die ADR-Entscheidung der Schiedskommission vom 31. 10. 2007 im Fall Nr 3887 formal rechtlich korrekt zustande gekommen ist und auf einer vertretbaren Rechtsansicht vor dem Hintergrund der europarechtlichen Domainverordnungen beruht. Beides hat das Erstgericht zutreffend bejaht. Der kryptische Hinweis des OGH auf § 228 ZPO in der vorliegenden Entscheidung deutet in diese Richtung.

IV. Zusammenfassung

Zusammenfassend hat sich die Rsp zum Domain-Grabbing europäischen Zuschnitts iS eines nicht abschließenden Kriterienkatalogs des EuGH verfestigt,⁷ wonach die Bösgläubigkeit durch andere Umstände als die in Art 21 Abs 3 lit a bis e VO 874/2004 aufgeführten nachgewiesen werden kann; für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten iSv Art 21 Abs 1 Buchstabe b iVm Abs 3 VO 874/2004 vorliegt, hat das nationale Gericht alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insb 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.

⁶ Im erstinstanzlichen Verfahren am LG Salzburg zu 5 Cg 246/07h, AS 111.

⁷ Vgl *Thiele*, Abgereift – Europäisches Domainrecht unter „.dot eu“. Österreichische und europäische Domainjudikatur des Jahres 2010, MR 2011, 103, 108 mwN.