

- 1. § 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs(Kennzeichnungs)kraft besitzt. Schutzunfähig (ohne Verkehrsgeltung) sind rein beschreibende Angaben. Als rein beschreibend gelten 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.**
- 2. Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware bzw. das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben.**
- 3. Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware bzw. das Unternehmen zu bezeichnen. Die Unternehmensbezeichnung "djshop" in Bezug auf den Verkauf von Tonträgern und technischen Geräten zur Musikwiedergabe ist rein beschreibend.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei D*** A** D** M***** GmbH, vertreten durch DDr. Meinhard Ciresa, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Johann G*****, vertreten durch Dr. Christian M. Egger, Rechtsanwalt in Salzburg, wegen Unterlassung, Beseitigung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 21.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 14. August 2003, GZ 1 R 122/03x-8, den

Beschluss

gefasst:

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78 EO und 402 Abs 4 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Die Klägerin betreibt seit 1995 unter der Internet-Adresse www.djshop.de einen Online-Shop, wo sie Tonträger sowie verschiedene technische Geräte zur Musikwiedergabe und Zubehör an Privatpersonen und Veranstalter anbietet. Sie tritt seit 1999 auch auf dem österreichischen Markt auf und verwendet hierbei die Bezeichnung „djshop“.

*Der Beklagte ist Geschäftsführer der Firma H** S***, die technische Geräte, insbesondere für Diskotheken und Veranstaltungen, auch über das Internet anbietet. Er ließ bereits am 21.7.2001 bei der österreichischen Domainvergabestelle, nic.at Internet Betriebs- und Verwaltungs GmbH die Domain „djshop.at“ registrieren. Unter dieser Domain betreibt er einen Online-Shop für die Vermarktung seiner Produkte, also technische Ausstattung für Diskotheken und Veranstaltungen. Am 8.1.2003 ließ die Klägerin bei der österreichischen Domainvergabestelle nic.at die Domain „dj-shop.at“ registrieren.*

Zur Sicherung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruches beantragt die *Klägerin*, dem Beklagten mit Einstweiliger Verfügung im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, die Bezeichnung djshop als Domain (Internet-Adresse) zur Kennzeichnung einer Website, insbesondere der Website www.djshop.at, oder im Zusammenhang mit e-mail-Adressen zu verwenden.

Die Klägerin sei nämlich seit Jahren am Markt tätig, hätte sich einen dauerhaften Kundenstock auch in Österreich aufbauen können, bewerbe ihren Online-Shop unter anderem durch den wöchentlichen Versand von Katalogen, von denen im Durchschnitt 130 Stück an Kunden in Österreich geschickt würden. Ab 25.5.1999 bis Jahresende 2000 hätte sie in den Geschäftsräumen der Firma Saturn in Salzburg einen eigenen DJ-Shop betrieben, wo sie ihr Sortiment beworben und direkt an Kunden vertrieben habe. Sie verwende seit 1999 die Bezeichnung „DJ-Shop“ auch in Österreich kennzeichenmäßig beim Vertrieb ihrer Waren und genieße für diese Bezeichnung kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 9 Abs 1 UWG. Die Bezeichnung „djshop“ sei unterscheidungskräftig, weil es sich um eine so genannte lexikalischen Neuschöpfung handle, die für den Vertrieb von Tonträgern und technischen Geräten über einen physischen Shop (Saturn/Salzburg) und über den Online-Shop im Internet nicht rein beschreibend sei. Am 19.07.2001 sei die Klägerin in Salzburg anlässlich der Techno-Veranstaltung „Uniteparade“ als Hauptsponsor des Trucks „Odyssee 2001“ aufgetreten und habe dabei ihren DJ-Shop durch Transparente auf dem Truck und Nennung in den Veranstaltungsprogrammen beworben.

Dadurch, dass der Beklagte sich die Domain „djshop.at“ habe registrieren lassen, unter welcher ein Online-Shop für DJ-Equipment (also technische Geräte wie Mischpulte, CD-Player und Zubehör) betreibe, habe ihr bewusst eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr zum Kennzeichnen „djshop.de“ erzeugt, weil die angesprochene Verkehrskreise zumindest einen organisatorischen oder rechtlichen Zusammenhang zwischen der Klägerin und dem Beklagten herstellten, wenn sie nicht überhaupt davon ausgingen, dass unter „djshop.de“ und „djshop.at“ der selbe Betreiber auftrete.

Die Klägerin habe mit Schreiben ihres Rechtsvertreters vom 13.2.2003 den Beklagten unter Hinweis auf die Rechtslage und die von ihm begangenen Eingriffe in ihre prioritätsälteren Kennzeichenrechte am Begriff „djshop“ aufgefordert, die Nutzung der Domain „djshop.at“ zu unterlassen. Der Beklagte habe keine Unterlassungserklärung abgegeben. Er habe per E-Mail die Übertragung der Domain „djshop.at“ gegen eine Abfindung von € 10.000,00 angeboten, dies unter dem Hinweis, er hätte innerhalb von 12 Monaten mit dieser Domain € 16.000,00 verdient. Dieses „Abpressen“ durch weit überhöhte Forderungen erfüllte den Tatbestand des § 1 UWG (sittenwidrige Behinderung durch Vermarktungsabsicht). Die Klägerin habe daher Anspruch auf Unterlassung gemäß § 9 Abs 1 bzw § 1 UWG, Beseitigung durch übertragen der Domain auf sie (Urteilsveröffentlichung, Rechnungslegung sowie Zahlung eines angemessenen Entgelts).

Der Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrages. Er richte sein Angebot vornehmlich an die Ausstatter bzw. Eigentümer von Diskotheken, während die Zielgruppe der Klägerin jene Personen seien, welche die Provision dies Diskjockeys ausübten, sodass sich die Streitteile an verschiedenen Verkehrskreise wendeten. Er bestritt überdies, dass die Klägerin für die Bezeichnung „djshop“ für den Vertrieb DJ-Equipment kennzeichenrechtlichen Schutz genieße. Die behauptete Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Bei dem Begriff „djshop“ handle es sich lediglich um eine umschreibende Angabe; von der Allgemeinheit und angesprochenen Verkehrskreisen werde dieser Ausdruck keinesfalls einem bestimmten Unternehmen organisatorisch oder rechtlich zugeordnet. Beide Unternehmen befänden sich nicht in einem Wettbewerbsverhältnis auf Grund des unterschiedlichen Adressatenkreises ihrer Website. Darüber hinaus verfüge der Beklagte über das prioritätsältere Recht an der Domain „djshop.at“.

Bei „Reservierung“ und Nutzung seiner Domain habe der Beklagte nicht in Behinderungsabsicht gehandelt. Der Grund für die Registrierung sei nur gewesen, eine Plattform für den Verkauf seiner Waren und Dienstleistungen zu schaffen. Überdies habe die Klägerin selbst ausgeführt, dass er erst

am 20.3.2003, nach dem sie an ihn zwecks Übernahme der Domain herangetreten sei, ein Angebot gemacht habe.

Das *Erstgericht* wies den Antrag der Klägerin auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung ab und begründete seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Bezeichnung „djshop“ eine Zusammensetzung zweier allgemein gebräuchlicher Begriffe sei: einerseits des Begriffes „DJ“, der eine Abkürzung für Diskjockey sei, und andererseits des Begriffes „Shop“, dem englischen Ausdruck für Geschäft. Es liege vielmehr ein allgemeiner Begriff vor, der von jedermann verwendet werden dürfe. Damit dürfe sich auch der Beklagte dieses Ausdrucks bedienen und verfüge wegen seiner früheren Registrierung über die prioritätsälteren Rechte an der strittigen Domain.

Ob der Beklagte im Zeitpunkt, als er die Domain „djshop.at“ registrieren ließ, wusste, dass die Klägerin die Bezeichnung „djshop“ in Österreich bei der Vermarktung ihrer Produkte verwendet, konnte das *Erstgericht* nicht feststellen.

Das *Rekursgericht* gab dem Rekurs keine Folge, sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstandes EUR 20.000,00 übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels hinreichend gesicherter Judikatur des Obersten Gerichtshofes nicht zulässig sei: *Nach der Rsp des Obersten Gerichtes sind schutzunfähig rein beschreibende Angaben. Als rein beschreibend gelten Zeichen, die einen Begriffsinhalt von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierten 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 (ÖBl 1998, 241-Jusline; 4 Ob 169/01h – Best Energy; 4 Ob 230/01t – Internet Factory; MR 1999, 354 – Wirtschaftswoche; wbl 2002, 182 – Drive Company; 4 Ob 10/03t – More; jüngst im Verfahren zu 5 Cg 2/03w des Erstgerichtes: OGH 24.6.2003, 4 Ob 117/03 i – Computerdoktor). [...] Im vorliegenden Fall ist jedoch laut Duden, das große Fremdwörterbuch, zweite Auflage, 2000 zu beachten, dass DJ kurz für „Diskjockey“ steht, mit dem Begriff „Shop“ auch im deutschsprachigen Raum ein Laden oder Geschäfts bezeichnet wird, und dass schließlich „... Shop“ ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Laden, Verkaufsraum“ darstellt, z.B. Postershop, Sexshop.*

Damit ist für die interessierten Verkehrskreise klar erkennbar, dass unter der Bezeichnung „djshop“ Gegenstände verkauft werden, die mit der Tätigkeit eines Diskjockeys in einem Zusammenhang stehen. Im Gegensatz zu den Rekursausführungen reicht nach Ansicht des Rekursgerichtes auch ein mittelbarer Zusammenhang der angebotenen Waren mit dem Beruf eines Diskjockeys aus.

Im Gegensatz zu dem im Rechtsmittel angeführten gegenteiligen Judikaturbeispielen ist also die Bezeichnung „djshop“ glatt beschreibend, also keinesfalls ungewöhnlich, originell und eigentümlich. Sie besitzt somit keine Unterscheidungskraft. Daher kam dem Beklagten bei Registrierung der Domain „djshop.at“ der für das Internet maßgebliche Prioritätsgrundsatz zu Gute. ...

[Darüber hinaus] ist zu beachten, dass die Verwendung eines Gattungsbegriffes, einer Branchenbezeichnung als Domainnamen sich nur dann als missbräuchlich erweisen kann, wenn z.B. der Anmelder die Verwendung des fraglichen Begriffes durch Dritte dadurch blockiert, dass er gleichzeitig die selbe Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains für sich registrieren lässt, also ein Fall einer gezielten Behinderung eines Konkurrenten vorliegt (Kilches in RdW 2002/5 unter Bezugnahme auf BGH vom 17.05.2001, I ZR 216/99). Irgendwelche Anhaltspunkte hierfür liegen jedoch nicht vor.

Der außerordentliche Revisionsrekurs der klagenden Partei wurde zurückgewiesen.

Begründung des OGH:

Für die besondere Bezeichnung eines Unternehmens (§ 9 Abs 1 UWG) gelten die gleichen Grundsätze wie für Marken. Auch hier kommt es darauf an, ob und in welchem Maß das verletzte Zeichen kennzeichnungskräftig ist. Beschreibende Angaben sind daher als Unternehmensbezeichnungen nicht schutzfähig (stRsp ÖBl 2002/25, 138 – internetfactory.at mwN). Als rein beschreibend gelten 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 (ÖBl 1998, 241 – *newslines* [richtig: *juslines* I]; 4 Ob 169/01h - Best Energy; ÖBl 2002/25 – internetfactory.at). Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware bzw. das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25 - internetfactory). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware bzw. das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25 - internetfactory).

Die Entscheidung des Rekursgerichts, das die von der Klägerin gewählte Unternehmensbezeichnung "dj-shop" in Bezug auf den Verkauf von Tonträgern und technischen Geräten zur Musikwiedergabe als rein beschreibend beurteilt hat, steht mit dieser Rechtsprechung im Einklang und ist nicht zu beanstanden. Die von der Klägerin unter der Bezeichnung "dj-shop" vertriebenen Geräte werden üblicherweise von Diskjockeys benötigt. Durch die gewählte Unternehmensbezeichnung wird zwanglos und ohne besondere Gedankenoperation deutlich, welche Kunden die Klägerin ansprechen möchte und dass diese - nämlich Diskjockeys - mit der von ihnen üblicherweise benötigten Ware rechnen können. Der hier verwendete, dem üblichen Sprachgebrauch entnommene Begriff ist daher in Bezug auf das Unternehmen der Klägerin und die von ihr dort angebotene Ware rein beschreibend. Mangels Unterscheidungskraft unterliegt diese Bezeichnung nicht dem Schutz des § 9 Abs 1 UWG.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin nimmt für ihren seit 1999 in Deutschland und Österreich unter der Domain „djshop.de“ abgewickelten Handel mit Tonträgern sowie technischen Geräten zur Musikwiedergabe das Unternehmenskennzeichen „DJ Shop“ in Anspruch.

Der Beklagte ließ erst Mitte 2001 die Domain „djshop.at“ für sein Unternehmen registrieren, das unter der zugehörigen Website technische Ausstattungsprodukte für Diskotheken und Musikveranstaltungen vertreibt. Gestützt auf ihr (prioritätsälteres) Kennzeichenrecht sowie auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche verlangte die Klägerin im vorliegenden Provisorialverfahren die Unterlassung der Verwendung der Domain „djshop.at“ vom Beklagten. Die Gerichte hatten im Wesentlichen zu prüfen, ob die Bezeichnung „DJ Shop“ unterscheidungskräftig (genug) ist oder nicht?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die Antwort der drei mit dem Rechtsstreit befassten Gerichte war gleichlautend: die Klägerin musste sich über alle drei Instanzen belehren lassen, dass ihr aus der Bezeichnung „DJ Shop“

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at.

abgeleitetes sonstiges Unternehmenskennzeichen „djshop“ eine für Tonträger und technische Geräte zur Musikwiedergabe rein beschreibende Angabe ist, weil „DJ“ nur die gebräuchliche Abkürzung für „Diskjockey“ und „Shop“ ohnehin selbsterklärend für eine Einkaufsmöglichkeit ist. Der OGH wies den außerordentlichen Revisionsrekurs unter Übernahme der Begründung des OLG Linz zurück.

III. Kritische Würdigung

Jeder Kennzeichenstreit, insbesondere auch eine Domainstreitigkeit, steht und fällt mit der „Gretchenfrage“, ob das (durch den Beklagten verletzte) klägerische Kennzeichen (z.B. Marke, Name, Titel, sonstiges Unternehmenskennzeichen) überhaupt unterscheidungskräftig genug ist, um vor Eingriffen anderer geschützt werden zu können. Bloß beschreibende Angaben bzw. Allgemeinbegriffe sind nämlich als Unternehmensbezeichnungen generell nicht schutzfähig. Die Unterscheidungskraft bildet eine reversible Rechtsfrage. Daher verwundert es kaum, dass z.B. *Wiltschek* in der 7. Auflage des UWG-Kommentars mehrere hundert Judikate dazu anführt (vgl. E. 487 bis E. 731 zu § 9 UWG).

In einem vergleichbaren Fall hat z.B. der BGH (21.11.1996, I ZR 149/94, JurPC Web-Dok 13/1997) die Bezeichnung "*NetCOM*" für Unternehmen in Computerbranche im überwachungs- und sicherheitstechnischen Bereich oder "*CompuNet*" für den Vertrieb von PC- Hard- und Software insbesondere für den Netzwerkbetrieb (BGH 15.2.2001, I ZR 232/98) als unterscheidungskräftig beurteilt. Hingegen hat das OLG Köln (29.6.2001, 6 U 115/00; *aA* noch die Vorinstanz LG Köln, 19.9.2000, 33 O 248/00) die Schutzfähigkeit von „*Printerstore*“ für den Handel mit Drucker und Druckerersatzteilen von Haus aus verneint. Der Bezeichnung "Printer-Store" ist in der EDV Branche nicht unterscheidungsfähig und stellt eine beschreibende Angabe dar, die der Verkehr nicht als individuellen Hinweis auffasst. Der durchschnittlich informierte, verständige und aufmerksame Verbraucher von EDV-Produkten assoziiert mit der Zeichenfolge einen „Druckerladen“. Insofern sind englischsprachige Begriffe als geläufig anzusehen. Es spielt auch keine Rolle, dass im deutschen Sprachgebrauch die Wortkombination an sich nicht geläufig ist.

Ähnlich hat schon das KG Berlin (13.6.2000, 5 W 4478/00, AfP 2001, 124 = K&R 2000, 514) entschieden, dass der Bezeichnung "Toolshop" keinerlei Unterscheidungskraft in Bezug auf einen Versandhandel mit Werkzeugen beigemessen und einen diesbezüglicher Antrag auf Erlass einer Unterlassungsverfügung daher als unbegründet abgewiesen hat.

Die von der Klägerin aufgeworfene wettbewerbsrechtliche Frage eines sittenwidrigen Domaingrabbing wurde bereits in erster Instanz durch die negative Feststellung des Erstrichters verneint. Zutreffend ergänzt das Rekursgericht (im Anschluß an BGH, Urteil vom 17. Mai 20001, Az.: I ZR 216/99 – mitwohnzentrale.de), dass die Verwendung der (bloß beschreibenden) Internetadresse "<http://www.djshop.at>" – ohne Hinzutreten besonderer sittenwidriger Merkmale - nicht gegen § 1 UWG verstößt.

Dass „djshop“ für den Vertrieb von technischen Geräten zur Musikwiedergabe, wie sie vornehmlich in Diskotheken eingesetzt werden, glatt beschreibend ist, leuchtet ein; dass dies auch für Tonträger (wohl CDs und Schallplatten) gilt, erst dann, soweit sie als bloßes Zubehör aufgefasst werden.

IV. Zusammenfassung

Für Unternehmensbezeichnungen iSd § 9 Abs 1 UWG eröffnet sich dann ein kennzeichenrechtlicher Schutz gegen ähnliche Domains, wenn die Bezeichnung eine besondere ist, d.h. dass sie geeignet ist, das Unternehmen oder die angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden. Die Unternehmensbezeichnung „djshop“ für den Verkauf von Tonträgern und technischen Geräten zur Musikwiedergabe genügt diesen Anforderungen nicht.