

1. Das ältere Unternehmenskennzeichen „EXACON“ und die jüngere Internet-Domain „exacom.at“ sind verwechselbar ähnlich, weil diese Wortzeichen einander in Klang, Bild oder Sinn so nahe kommen, dass Verwechslungen im Verkehr entstehen können, wobei es auf den Gesamteindruck bei flüchtiger Wahrnehmung ankommt. Die bloß akustische Übereinstimmung genügt im vorliegenden Fall der Branchengleichheit (hier: EDV-Dienstleister) jedenfalls.

2. § 9 UWG regelt nur die Befugnis zur Führung einer Bezeichnung zwischen den streitenden Parteien auf Grund der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen. Einwände aus dem absoluten oder relativen Recht eines Dritten – also insbesondere die Behauptung, der Kläger führe seine Bezeichnung einem Dritten gegenüber unbefugt – müssen daher unberücksichtigt bleiben.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel und Dr. Jensik als weitere Richter in der Rechtsache der klagenden Partei EXACON-IT*****GmbH, *****, vertreten durch Dr. Markus Andréewitch & Partner, Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1.) EXANET IT-Consulting GmbH, *****, 2.) EXACOM Communications GmbH, *****, beide vertreten durch Dr. Alfred Hawel und Dr. Ernst Eypeltauer, Rechtsanwälte in Linz, wegen Unterlassung (Streitwert 36.300 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Parteien gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Linz als Berufungsgericht vom 16. Juni 2004, GZ 1 R 44/04b-17, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Der Senat hat sich mit der Inanspruchnahme fremder Priorität bereits mehrfach auseinandergesetzt und ausführlich zu der in der Revision aufgezeigten Rechtsprechung und Lehre in Deutschland Stellung genommen (4 Ob 221/02g; RIS-Justiz RS0079151). Die Inanspruchnahme fremder Priorität setzt demnach voraus, dass sich die beanstandete Kennzeichenbenutzung des Beklagten ihrem Wesen nach nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als Fortsetzung oder Ersetzung "anstelle" des Rechtsinhabers darstellt. Derartiges wurde etwa in Fällen angenommen, in denen der Beklagte das Zeichen nicht "eigenständig", sondern in seiner Eigenschaft als Partner eines nach Art eines Franchisvertrages geschlossenen Vertrages oder in seiner Eigenschaft als Angehöriger einer Unternehmensgruppe, etwa als Repräsentant seiner Muttergesellschaft benützte (SZ 67/174; 4 Ob 77/95; RIS-Justiz RS0079151; 4 Ob 221/02g). Die Entscheidung des Berufungsgerichtes steht mit dieser Rechtsprechung in Einklang; ein diesen Entscheidungen vergleichbarer Sachverhalt liegt im vorliegenden Fall nicht vor.

Die schriftliche Vereinbarung der Klägerin über die Kennzeichenbenutzung mit einer Dritten, nicht Verfahrensbeteiligten (hier Unterlassung der Benutzung eines bestimmten Kennzeichens) schafft im Zweifel nur eine schuldrechtliche Verpflichtung zwischen den

beiden Vertragspartnern (RIS-Justiz RS0079317). Die an diesem Vertrag nicht beteiligten Beklagten können sich auf diese Vereinbarung nicht berufen, zumal § 9 UWG nur die Befugnis zur Führung einer Bezeichnung zwischen den streitenden Parteien auf Grund der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen regelt. Einwände aus dem absoluten oder relativen Recht eines Dritten (insbesondere die Behauptung, die Klägerin führe ihre Bezeichnung einem Dritten gegenüber unbefugt) müssen daher unberücksichtigt bleiben (ÖBl 1973, 41 = RIS-Justiz RS0079117). Es bleibt der Klägerin daher unbenommen, den Eingriff der an dieser Vereinbarung nicht beteiligten Beklagten in ihr prioritätsälteres Zeichen abzuwehren. Die Klageführung gegen die Beklagten verwirklicht schon aus diesem Grund keinen Rechtsmissbrauch.

Die Vorinstanzen haben die verwechselbare Ähnlichkeit der Bezeichnungen "EXACOM" und "EXACON" bejaht. Verwechslungsgefahr besteht bei Wortzeichen dann, wenn sie entweder in Wortklang-Bild oder -Sinn einander so nahe kommen, dass Verwechslungen im Verkehr entstehen können, wobei es auf den Gesamteindruck ankommt (RIS-Justiz RS0079571). Zu prüfen ist, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt, von diesem Zeichen erhält (4 Ob 208/03x; RIS-Justiz RS0078944). Ob durch das Anfügen eines Buchstabens oder die Veränderung bloß eines Buchstabens eine so weitgehende Veränderung des akustischen oder bildlichen Gesamteindruckes erfolgt, dass die Verwechslungsgefahr verlässlich ausgeschlossen werden kann, unterliegt der Beurteilung im Einzelfall, der - vom hier nicht vorliegenden Fall grober Fehlbeurteilung abgesehen - keine über diesen hinausgehende Bedeutung zukommt.

Wiederholungsgefahr ist grundsätzlich schon dann anzunehmen, wenn die Beklagte im Prozess den Standpunkt vertritt, zur beanstandeten Handlung berechtigt zu sein. Ihr Wegfall tritt nur dann ein, wenn der Verletzer Umstände dartut, die eine Wiederholung seiner Handlung als völlig ausgeschlossen oder doch äußerst unwahrscheinlich erscheinen lassen. Das Verfahren hat ergeben, dass die Erstbeklagte das Firmenschlagwort der Klägerin als Bestandteil ihrer Internetdomain registrieren ließ und beide Beklagte ihre Unternehmen unter dieser Domain beworben haben. Sie haben diese Domain - wenngleich mit geändertem Inhalt der Website - aufrechterhalten und im Prozess den Standpunkt vertreten, dazu berechtigt zu sein. Ob die vor Klageeinbringung vorgenommene Änderung des Inhaltes der Website bei gleichbleibendem Domainnamen die Verwechslungsgefahr und damit auch die Wiederholungsgefahr ausschließt, hat gleichfalls keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung.

Mangels erheblicher Rechtsfragen wird die außerordentliche Revision der Beklagten zurückgewiesen.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Streitparteien sind in der EDV-Branche tätig. Die Klägerin verfügte über das Unternehmenskennzeichen „EXACON“ und war seit 1994 unter diesem Firmennamensbestandteil auch protokolliert. Seit 1995 bzw 1998 hatte die klagende Partei die Domains „exacon.co.at“ bzw. „exacon.at“ registriert und genutzt.

Die beklagten Gesellschaften wurden 1998 bzw. 2002 protokolliert und verfügten seit 25.3.2002 über die Domain „exacom.at“. Die Erstbeklagte ließ das Firmenschlagwort der

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

Klägerin als Bestandteil ihrer Internetdomain registrieren und beide Beklagten bewarben ihre Unternehmen unter dieser Domain. Sie hielten diese Domain - wenngleich mit geändertem Inhalt der zugehörigen Website - aufrecht und behaupteten im Prozess, dazu berechtigt zu sein. Dies auch deshalb, weil die klagende Partei sich bereits 1995 gegenüber einem Dritten, dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens „EXCON“, bereit erklärt hatte, ihre Firma mit dem Zusatz „-IT“ zu versehen und ab 30.6.1996 und die Bezeichnung „EXACON“ alleinstehend nicht mehr zu verwenden. Gegen diese (mündliche) Vereinbarung mit dem Dritten verstieß jedoch die klagende Partei feststelltermaßen dadurch, dass sich z.B. ihre Mitarbeiter telefonisch nur mit „Exacon“ meldeten.

Die Gerichte hatten die bessere Berechtigung an der strittigen Bezeichnung „EXACON“ im Hinblick auf die Verwendung als Firmenwortlaut und als Domain (hier: „exacom.at“) zu klären.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht bestätigte die Auffassung des Berufungsgerichtes, das der Klägerin Recht gab und beiden Unterlassungsgebehren stattgab.

Die Klägerin verfügte über die ältere Priorität an dem Zeichen „Exacon“. Es blieb ihr daher unbenommen, den durch die Verwendung der verwechselbar ähnlichen Domain „exacom.at“ bewirkten Eingriff der Beklagten in ihr prioritätsälteres Zeichen abzuwehren. Die Klagsführung gegen die Beklagten verwirklichte schon aus diesem Grund keinen Rechtsmissbrauch, ungeachtet einer allfälligen Unterlassungserklärung, die von der Klägerin gegenüber einer dritten, nicht am Prozess beteiligten Kennzeicheninhaberin abgegeben wurde.

III. Kritik und Ausblick

Das vorliegende Urteil (des Berufungsgerichtes) behandelt neuerlich einen schon „klassisch“ gewordenen **Konfliktfall zwischen einem besonderen Unternehmenskennzeichen nach § 9 UWG und einer ähnlichen Internet-Domain**. Gleichwohl enthält sie – nicht zuletzt aufgrund der Einwände des Beklagten – bemerkenswerte Aspekte bereit.

1. Offenbar hat sich die spätere Klägerin gegenüber einem nicht am Verfahren beteiligten Dritten, der über eine frühere Priorität am verwechselbaren Kennzeichen „EXCON“ verfügte, verpflichtet, ihr Unternehmenskennzeichen nicht geltend zu machen und den Firmenwortlaut zu ergänzen. Darauf beriefen sich in weiterer Folge die Beklagten. Allerdings ohne Erfolg, da dieser „Unterlassungsverpflichtung“ keinerlei absolute Wirkung zukommt. Sie entfaltet bloß schuldrechtliche Wirkung zwischen den jeweiligen Vertragsparteien, ohne den Beklagten miteinzubeziehen.

Der bereits in anderen Domainstreitigkeiten (vgl. OGH 30.1.2001, 4 Ob 5/01s – *bernhart.at*, wbl 2001/290, 493 m Anm *Thiele* = ÖBI-LS 2001/82, 154; 29.5.2001, 4 Ob 123/01v – *dullinger.at*, ecolex 2001/283, 758 m Anm *Schanda* = MR 2001, 330 m Anm *Thiele* = ÖBI-LS 2001/170, 254 = ÖBI 2002/37, 182 m Anm *Kurz* = RZ 2001, 233) thematisierten Fall einer **Gestattungserklärung zugunsten des Beklagten** und damit eine Prioritätserstreckung (vgl. OGH 17.12.2002, 4 Ob 221/02g – *INVESCO*, ecolex 2003/146, 350 m Anm *Schanda*) **lag** gegenständlich aufgrund des festgestellten Sachverhalts **nicht vor** (weiterführend dazu *Thiele*, Internet-Domains und Kennzeichenrecht in *Gruber/Mader* (Hrsg), Privatrechtsfragen des e-commerce [2003], 87, 141 ff mwN).

2. Bei der **Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit** ist nach st Rsp **bei Domains** (vgl. *Wiltschek*, UWG⁷ E. 1689 ff zu § 9 UWG) der Gesamteindruck maßgebend, den der flüchtige Durchschnitts-Internetnutzer in der Eile des Geschäftsverkehrs empfängt. An die Kritikfähigkeit und Aufmerksamkeit des Durchschnittsinteressenten dürfen keine allzu großen

Anforderungen gestellt werden. Auch der "mündige und verständige Verbraucher" – auf den der EuGH (seit 6.7.1995, C-470/93 – *Mars-Eiscremeriegel*, wbl 1995, 370 = Slg 1995, S I-1923 = ZER 1996/109 = ecolex 1996, 148) bei der Beurteilung der Irreführungseignung (und damit allenfalls auch der Verwechslungsgefahr) abstellt – behält nicht alle Einzelheiten, sondern nur die Charakteristika eines Kennzeichens im Gedächtnis (OGH 27.6.1995, 4 Ob 1043/95 – *Pizza-Vorab*, wbl 1996, 32 = ÖBl 1996, 133 = wbl 1996, 10 = ZfRV 1996/3 = ARD 4721/37/96 = SVSlg 44.497). Demzufolge hält die bereits vom Rekursgericht bejahte Zeichenähnlichkeit durchaus einer kritischen Nachprüfung stand. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nämlich nicht das zergliedernde Betrachten der einzelnen Bestandteile, sondern der Gesamteindruck des Zeichens maßgebend (so schon bereits OGH 10.10.1995, 4 Ob 1075/95 – *Dorotheum./Eurotheum*, nv).

Anders hatte der OGH (18.1.2003, 4 Ob 208/03x – *summerjam.at*, zur fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen "summer splash" und "summer jam"; abrufbar unter http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH_4_Ob_208-03x.pdf) noch im Fall von aus zwei Worten bestehenden Zeichen entschieden, denn dem Zeichenvergleich dürfen nicht nur die übereinstimmenden Zeichenbestandteile zugrunde gelegt werden, sondern es sind vielmehr die unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen und im Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt, von diesem Zeichen erhält.

3. Bemerkenswert erscheint schließlich die – letztlich unerörtert gebliebene – Thematik, ob die vor Klageeinbringung vorgenommene **Änderung des Inhaltes der Website bei gleichbleibendem Domainnamen** die Verwechslungsgefahr und damit auch die Wiederholungsgefahr ausschließt? Das Höchstgericht misst dieser in Domainstreitigkeiten nicht uninteressanten Frage keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu. Dazu ist festzuhalten, dass bei Namensverletzungen bereits die Aufrechterhaltung der Registrierung eine Namensanmaßung darstellt, die durchaus zu Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen berechtigt (vgl. *Thiele*, Österreichische Domain-Judikatur 2003 – Domainrecht "à la carte" oder virtueller Ortsnamenschutz ade? MR 2004, 52). Gleichwohl hat der OGH (13.3.2002, 4 Ob 39/02t – *kunstnetz.at*, ecolex 2002/233, 597 m Anm *Schanda* = ÖBl-LS 2002/125, 174) bereits den Lösungsanspruch außerhalb des Provisorialverfahrens bei Zeichenverletzungen gemäß § 43 ABGB oder gemäß § 9 UWG zugestanden.

IV. Zusammenfassung

Das Kennzeichenrecht ist vom Prioritätsgrundsatz beherrscht. Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet stets der Zeitvorrang. Das Recht an der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens entsteht mit der Aufnahme des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, soweit das Zeichen unterscheidungskräftig ist, und bleibt daher gegen eine später registrierte Domain erfolgreich.