



1. Der Kennzeichenschutz online und offline ist nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen. Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet die Priorität. Auch bei einer Kollision zwischen Domain und der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens gilt der allgemeine Grundsatz des Zeitvorrangs.
2. Die Verwendung eines Zeichens als Domain ist ein Unterfall der Kennzeichennutzung. Stehen einander das Firmenschlagwort des Klägers und die aus dem Firmenschlagwort des Beklagten gebildete Domain gegenüber, so entscheidet der Zeitvorrang der Firmen und nicht der Zeitpunkt der Anmeldung der Domain.
3. § 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs(Kennzeichnungs)kraft besitzt, also etwas Besonderes, Individuelles an sich hat, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Andernfalls könnte eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen. Als Firmenbestandteil von Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig sind, ist das Zeichen "omega" auch ohne Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig.
4. Die Zeichenidentität einer Domain mit einem Kennzeichen ist unter Außerachtlassung der Top-Level-Domain (.at) zu bestimmen. Die Netzbezeichnungen "www." und die Top-Level-Domains (zB ".at" und ".com"), die ja keinen zwingenden Hinweis auf den Träger geben, sind dabei ohne Belang.
5. Wer sich auf die zeichenrechtliche Verwirkung nach § 9 Abs 5 UWG iVm § 58 Abs 1 MSchG beruft, muss behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war. Das ist bei der bloßen Registrierung eines Zeichens als Domain jedenfalls nicht offenkundig.
6. Der Anspruch auf Übertragung einer Domain ist nicht Teil des Beseitigungsanspruchs. Die Übertragung einer Domain geht über eine Beseitigung des rechtswidrigen Zustands weit hinaus und verschafft dem Kläger eine Rechtsposition, deren Begründung eines besonderen Rechtsanspruchs bedürfte.
7. Den durch eine Domainregistrierung in seinen Rechten verletzten Kläger muss die Voraussetzungen für einen Herausgabe- und damit für einen Übertragungsanspruch stets behaupten, z.B. dass ihm in analoger Anwendung des § 30a MSchG die Beklagte zur Wahrung seiner geschäftlichen Interessen verpflichtet gewesen wäre.

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei O\*\*\*\*\* Handelsgesellschaft mbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Kurt Berger und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei O\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Kaufmann & Pratl Rechtsanwälte OEG in Graz, wegen Unterlassung (Streitwert 35.000 EUR) und Beseitigung (Streitwert 1.000 EUR), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Graz als Berufungsgericht vom 2. September 2004, GZ 6 R 161/04z-20, mit dem infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom 2. Juni 2004, GZ 43 Cg 22/03v-16, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision wird teilweise Folge gegeben. Die Urteile der Vorinstanzen werden teilweise abgeändert, sodass die Entscheidung – unter Einschluss des bestätigten Ausspruchs – insgesamt zu lauten hat:

"Die beklagte Partei ist schuldig, es ab sofort zu unterlassen, den Domain-Namen "www.omega.at"

im Internet zu belegen und/oder zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Das Mehrbegehren, die beklagte Partei sei schuldig, in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an die klagende Partei einzuwilligen, wird abgewiesen.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 7.187,12 EUR (darin 1.106,02 EUR USt und 551 EUR Barauslagen) bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen."

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit 6.102,22 EUR (darin 698,87 EUR USt und 1.909 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die Klägerin handelt mit Computern, Computerbestandteilen und Zubehör; sie ist unter ihrer derzeitigen Firma seit 14. 1. 1992 im Firmenbuch eingetragen und hat ihren Sitz in Wien. Die Klägerin hat schon vor dem 30. 4. 1997 die Domain "omega.co.at" für sich registrieren lassen, danach auch noch die weitere Domain "www.omegacom.at".

Unternehmensgegenstand der am 6.5.1998 im Firmenbuch eingetragenen Beklagten ist Personalverrechnung, Personalmanagement und -entwicklung sowie Vertrieb von Software für die Textilindustrie. Sie hat ihren Sitz in Gleisdorf. Mit Einbringungsvertrag vom 3.2.1998 war die seit 1.7.1995 im Firmenbuch eingetragene O\*\*\*\*\* KEG (in der Folge: KEG) in die Beklagte eingebracht und sodann am 6.5.1998 im Firmenbuch gelöscht worden.

Die A\*\*\*\*\* GmbH handelt mit Software und Hardware. Auch andere Unternehmen des A\*\*\*\*\*-Konzerns handeln mit Hardware. Ein Unternehmen des Konzerns hat seinen Sitz am Sitz der Beklagten und betreibt mit dieser eine gemeinsame Telefonzentrale.

Die KEG ließ am 30.4.1997 die Domain "www.omega.at" für sich registrieren. Zumindest bis September 2001 war unter dieser Domain keine Website aufrufbar. Ab August 2002 bis zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt nach dem Vergleichsabschluss vom 9.1.2004 enthielt die Portalseite der unter der genannten Domain aufrufbaren Website neben einer Abbildung der Umrisse einer Karte von Österreich mit auf Orte hinweisenden Punkten ua folgende Texte: "A\*\*\*\*\* All Computer Product/Willkommen bei OMEGA SOLUTIONS/Ein Unternehmen der A\*\*\*\*\* Gruppe/OMEGA Solutions Gleisdorf Internet www.omega.at".

In der Streitverhandlung vom 9.1.2004 schlossen die Streitparteien einen Vergleich. Darin verpflichtete sich die Beklagte, vom Eingangsportale ihrer Website www.omega.at jeden Hinweis auf "A\*\*\*\*\*" einschließlich der "Österreichabbildung" zu beseitigen und dort darauf hinzuweisen, in keiner Verbindung zur (mit Firma, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und Domain "www.omegacom.at" angeführten) Klägerin zu stehen. Die Beklagte hat die im Vergleich näher bezeichneten Texte und Abbildungen von ihrer Website entfernt.

Die Klägerin beantragt mit ihrer am 31. 3. 2003 eingelangten Klage, der Beklagten aufzutragen,

a) es zu unterlassen, den Domain-Namen "www.omega.at" im Internet zu belegen und/oder zu benutzen und/oder benutzen zu lassen; hilfsweise, es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, den Namen bzw das Kennzeichen "Omega" zur Kennzeichnung einer Internet-Website zu verwenden, insbesondere durch die Verwendung der Domain "www.omega.at";

b) in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an die Klägerin einzuwilligen.

Omega sei der charakteristische Teil der Firma der Klägerin, besitze Unterscheidungskraft und falle als Name unter den Schutz des § 43 ABGB und des § 9 Abs 1 UWG. Mit der Verwendung dieses Zeichens verletzte die Beklagte schutzwürdige Interessen der Klägerin; auch bestehe Verwechslungsgefahr, weil die Streitparteien im EDV-Bereich tätig seien. Die Beklagte erwecke mit ihrem Internet-Auftritt den unrichtigen Eindruck, es handle sich um die Website der Klägerin, diese sei ein Unternehmen der A\*\*\*\*\*-Gruppe. Die Beklagte als Prioritätsjüngere habe alle Vorkehrungen zu treffen, um Verwechslungen zu vermeiden; sie führe ihre Firma offenkundig bloß aus Gründen der Namenserschleichung und könne sich deshalb auf kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht berufen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens. Omega sei ein "Allgemeinbegriff"

ohne Kennzeichnungskraft. Die Beklagte besitze nach dem Grundsatz "first come, first served" alle Rechte an der zu ihren Gunsten registrierten Domain. Die Klägerin habe sechs Jahre lang die Benützung der Domain durch die Beklagte geduldet und dadurch ein allfälliges eigenes Recht gem § 9 Abs 5 UWG verwirkt. Auf Grund des Inhalts der Website der Beklagten sei Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren ab. Omega bezeichne den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets und sei in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Das Zeichen, das ein Name sei und unter den Schutz des § 43 ABGB und des § 9 UWG falle, besitze keine oder nur sehr geringe Kennzeichnungskraft, weshalb schon geringe Abweichungen genügten, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Firmen der Streitparteien bestünden neben dem (identen) Firmenkern aus Zusätzen, die sich in keiner Weise ähnlich seien. Damit seien die Firmen nicht verwechslungsfähig. Deshalb seien beide Parteien zur Führung ihrer Firma befugt. Da die Klägerin über keinen überragenden Bekanntheitsgrad verfüge, besitze sie keine schutzwürdigen Interessen, den strittigen Namen alleine zu führen. Gleiches gelte für das Recht an einer Domain. Die von der Beklagten nach dem Prioritätsprinzip registrierte Domain werde von ihr befugt gebraucht. Der Klägerin sei zumutbar, eine unterscheidungs-fähige Domain auszuwählen, wie sie dies auch getan habe. Nach dem Inhalt der Website der Beklagten könne keine Zuordnungsverwirrung entstehen, weil dort jeder Hinweis auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verknüpfung mit dem Unternehmen der Klägerin fehle. Die Beklagte verwende das Zeichen "omega" nur in Verbindung mit dem Zusatz "solutions"; ihre Portalseite enthalte ihr Firmenlogo und die Firmenanschrift. Die Beklagte verwende die Domain daher rechtmäßig. Die bloße Registrierung einer Domain sei noch nicht als Benützung iSd § 10a MSchG zu beurteilen; die fünfjährige Frist des § 58 MSchG habe daher frühestens im September 2001 zu laufen begonnen und sei bei Klageeinbringung noch nicht abgelaufen gewesen.

Das *Berufungsgericht* bestätigte dieses Urteil; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig sei. Das Zeichen Omega weise nur einen geringen Fantasiegehalt auf. Phonetisch ausgeschriebene Buchstaben seien nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig. Bereits aus den unterschiedlichen Firmen der Streitparteien ergebe sich, dass die Unternehmen in keinem Zusammenhang stünden. Zwar sei Branchenähnlichkeit gegeben, doch lägen keine besonderen Umstände vor, die eine Zuordnungsverwirrung begründeten. Die Streitparteien besäßen unterschiedliche Firmenstandorte und unterschiedliche Unternehmensgegenstände, woraus ihre Kunden deren fehlende Identität erschließen könnten.

Die *Revision* der Beklagten ist zur Fortentwicklung der Rechtsprechung in Kennzeichenstreitigkeiten *zulässig*; das Rechtsmittel ist *teilweise berechtigt*.

## 1. Zum Unterlassungsanspruch

Die Klägerin bekämpft die Auffassung des Berufungsgerichts, dass phonetisch ausgeschriebene Buchstaben (hier: omega) nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig seien. Auch lasse das Berufungsgericht außer Acht, dass die Übernahme eines schutzfähigen Zeichenteils in ein eigenes Zeichen Verwechslungsgefahr begründe und dass die Klägerin ältere Rechte am Zeichen "Omega" besitze. Dazu ist zu erwägen:

Der Senat hat schon wiederholt ausgesprochen, dass die im allgemeinen Kennzeichenrecht entwickelten Grundsätze bei der Beurteilung von Kollisionstatbeständen auch dann heranzuziehen sind, wenn daran eine Domain beteiligt oder eine Kollision zwischen Domains vorliegt (4 Ob 73/01s = ÖBl 2001, 263 - pro-solution.at; 4 Ob 226/01s = ÖBl 2002, 91 - onlaw; RIS-Justiz RS0115196). Der Kennzeichenschutz online und offline ist nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu bestimmen (Fezer, Markenrecht<sup>3</sup> § 3 MarkenG Rz 334). Kollidiert die Benutzung eines Zeichens

als Domain im Internet mit Kennzeichenrechten, die einem anderen Rechtsinhaber als dem Inhaber der Domain zustehen, und besitzt der Inhaber der Domain an diesem Zeichen ein eigenes Kennzeichenrecht unabhängig von der Benutzung der Domain, handelt es sich um eine allgemeine Fallkonstellation einer Kennzeichenkollision, für die ohne weiteres die allgemeinen Grundsätze des Kennzeichenkollisionsrechts gelten (Fezer aaO Rz 323).

Im vorliegenden Fall leitet die Klägerin ihr Recht an der strittigen Domain von ihrem mit der Second-Level-Domain gleichlautenden Firmenschlagwort her. Solches trifft aber gleichermaßen auf die Beklagte zu, deren charakteristischer Firmenbestandteil mit dem der Klägerin übereinstimmt. Weil die Benutzung der Domain nur eine Art der Kennzeichenbenutzung ist, liegt im hier zu entscheidenden Kollisionsfall keine andere Interessenlage vor, als ob einander im Kennzeichenkollisionsstreit die gleichlautenden Firmenschlagworte der Streitparteien gegenüberstünden.

§ 9 Abs 1 UWG schützt auch die besondere Bezeichnung eines Unternehmens unter der Voraussetzung, dass sie Unterscheidungs-(Kennzeichnungs-)kraft besitzt, also etwas Besonderes, Individuelles an sich hat, das sich schon ihrer Art nach dazu eignet, ihren Träger von anderen Personen zu unterscheiden. Andernfalls kann eine Verwechslungsgefahr von vornherein nicht entstehen (4 Ob 117/03i = MR 2004, 69 - computerdokter.com mwN; RIS-Justiz RS0117763). Als Firmenbestandteil von Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig sind, kann dem Zeichen "omega" nicht von vornherein Kennzeichnungskraft abgesprochen werden: Mag es sich auch um ein im Geschäftsverkehr häufig verwendetes Zeichen mit geringem Fantasiegehalt handeln, dessen Bedeutung als letzter Buchstabe des griechischen Alphabets in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt ist, kann doch nicht gesagt werden, dass es im hier verwendeten Zusammenhang eine Gattungsbezeichnung oder glatt beschreibend wäre, also vom Publikum als Hinweis auf die Art der Tätigkeit der betreffenden Unternehmen verstanden würde. Das Zeichen ist daher auch ohne Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig.

Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet die Priorität (RIS-Justiz RS0079088). Auch bei einer Kollision zwischen Domain und der besonderen Bezeichnung eines Unternehmens gilt der allgemeine Grundsatz des Zeitvorrangs (4 Ob 117/03i = MR 2004, 69 - computerdokter.com; RIS-Justiz RS0079088 [T10]). Unstrittig ist die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten im Firmenbuch eingetragen worden. Damit könnte sich die Klägerin erfolgreich unter Berufung auf ihr Firmenschlagwort "omega" gegen die Verwendung des selben Firmenschlagworts durch die in der selben Branche tätige Beklagte zur Wehr setzen.

Dann kann aber - nach den zuvor aufgezeigten allgemeinen Grundsätzen - für den Kollisionstatbestand zwischen dem (älteren) Firmenschlagwort der Klägerin und der Verwendung des selben Zeichens als Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist doch die Verwendung eines (hier: identen) Zeichens als Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbenutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der Anmeldung der Domain ("first come, first served") kommt es in einem solchen Fall nicht an. Die Zeichenidentität einer Domain mit einem Kennzeichen ist unter Außerachtlassung der Top-Level-Domain (.at) zu bestimmen (4 Ob 42/03k = ÖBl 2004, 35 - rtl.at; RIS-Justiz RS0115330; Fezer aaO Rz 336). Die für Ansprüche nach § 9 Abs 1 UWG geforderte Verwechslungsgefahr ist danach zu beurteilen, ob durch den Inhalt der Website eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werden kann. Eine solche ist im Anlassfall schon deshalb nicht ausgeschlossen, weil die Streitparteien in derselben Branche (EDV im weiteren Sinne) tätig sind, was auch im Inhalt der Website der Beklagten ihren Niederschlag findet; diese kann daher bei Benutzern den unzutreffenden Eindruck hervorrufen, es handle sich um einen Internet-Auftritt der Klägerin oder zumindest einer Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört.

Die Beklagte hat sich auf den Tatbestand der Verwirkung gem § 9 Abs 5 UWG berufen. In sinngemäßer Anwendung des § 58 Abs 1 MSchG kann sich danach im Kollisionsstreit nicht auf seine älteren Kennzeichenrechte berufen, wer die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens durch fünf Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat.

Ob schon in der bloßen Registrierung einer Domain eine kennzeichenmäßige Benützung des als

Domain gebrauchten Begriffs im Sinn des § 10a Z 4 MSchG liegt, wird in Schrifttum und Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt (vgl die Nachweise in 4 Ob 101/02k = ÖBl 2003, 180 - inet.at). Im jüngeren deutschen Schrifttum wird die bloße Registrierung einer Domain, unter der noch keine oder nur eine inhaltsleere Website (als bloße "Baustelle") aufrufbar ist, noch nicht als Benutzungshandlung beurteilt, weil es in diesem Vorbereitungsstadium an konkreten Hinweisen mangle, für welche Waren und Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte und auch eine Nutzung der Domain außerhalb des geschäftlichen Verkehrs denkbar sei (Ingerl/Rohnke, MarkenG<sup>2</sup> nach § 15 Rz 79 mit Nachweisen zur deutschen Rsp; Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>7</sup> § 14 Rz 117).

Dieser Frage muss jedoch hier nicht weiter nachgegangen werden. § 58 Abs 1 MSchG, auf den § 9 Abs 5 UWG verweist, stellt darauf ab, dass der Zeicheninhaber die Benutzung des jüngeren Zeichens „in Kenntnis dieser Benutzung“ geduldet hat. Wer sich auf diese Bestimmung beruft, muss daher behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war. Das ist bei der bloßen Registrierung einer Zeichens als Domain jedenfalls nicht offenkundig. Die Beklagte hat es unterlassen, eine entsprechende Behauptung aufzustellen und Beweise dazu anzubieten; ihr Einwand ist somit schon aus diesem Grund nicht berechtigt. Das Unterlassungsbegehren erweist sich damit in seinem Hauptbegehren als berechtigt. Von der Frage, ob sich die Beklagte verpflichtet hat, in ihrem Internet-Auftritt den Hinweis auf ihre Gesellschafterin – eine unmittelbare Mitbewerberin der Klägerin – zu entfernen, und in welchem Umfang sich die Geschäftsbereiche der Streitparteien überschneiden, hängt die Entscheidung nicht ab; auf die in diesem Zusammenhang im Rechtsmittel behaupteten Aktenwidrigkeiten ist daher nicht weiter einzugehen.

## **2. Zum Übertragungsanspruch**

Die Klägerin begehrt, die Beklagte zu verpflichten, in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an sie einzuwilligen. Ob der Kennzeicheninhaber einen Übertragungsanspruch auf die aus seinem Zeichen gebildete Domain besitzt, ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten; der Oberste Gerichtshof hat dazu bisher noch nicht Stellung genommen. In der von Thiele (Shell gegen Shell - eine neue Dimension des Domainrechts? MR 2002, 198 ff, 205 in FN 68) angeführten Entscheidung 4 Ob 226/01s - onlaw.co.at wurde dem Begehren auf „Einwilligung in die Löschung der Domain zugunsten der Klägerin“ stattgegeben. Mit der Löschung „zugunsten der Klägerin“ mag zwar im Ergebnis verhindert worden sein, dass ein Dritter die Domain erwarb; eine Umschreibung der Domain auf die dortige Klägerin wurde aber jedenfalls nicht angeordnet.

Das österreichische Recht kennt keinen kennzeichenrechtlichen Herausgabeanspruch (Thiele aaO 204 mwN). Ein im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgender Anspruch auf Abgabe einer "Übertragungserklärung" besteht weder nach § 30a MSchG (Kucsko, Geistiges Eigentum 498; 4 Ob 40/95 = ÖBl 1996, 91 - DETOMASO), noch nach dem die zivilrechtlichen Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen regelnden III. Abschnitt des MSchG (§§ 51 ff).

Kucsko (Schmarotzen im Netz, ÖBl 1999, 1) hat vorgeschlagen, einen solchen Anspruch mittels einer Analogie zu dem – vor dem Patentamt geltend zu machenden – Anspruch nach § 30a MSchG zu begründen. Diesen Ansatz haben Brandl/Fallenböck (Zu den namens- und markenrechtlichen Aspekten der Domain-Namen im Internet, wbl 1999, 481 ff) als sinnvoll und notwendig bezeichnet, weil der Unterlassungs- und Löschananspruch oft nicht ausreichend sei.

Thiele (aaO 204 f) tritt dafür ein, die Verwendung von Domains, die aus einem Namensbestandteil gebildet sind oder namensmäßig anmuten, als Verwendung iSd § 1041 ABGB zu werten; der dem Berechtigten zustehende Rückgabeanspruch nach dieser Bestimmung könne in Domainstreitigkeiten dazu dienen, die strittige Domain auf den verletzten Kennzeichenträger zu übertragen. Die Durchsetzung des Übertragungsanspruchs erfolge durch Verurteilung des beklagten Domaininhabers, gegenüber der Vergabestelle eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.

Fezer (Markenrecht<sup>3</sup> § 3 Rz 351) hält nach deutscher Rechtslage einen Anspruch auf Übertragung einer Domain wegen einer Kennzeichenrechtsverletzung dann für gegeben, wenn die

Voraussetzungen eines Herausgabeanspruchs nach § 687 Abs 2 BGB vorliegen. Dies sei dann der Fall, wenn die Anmeldung der Domain gegenüber dem Kennzeicheninhaber eine angemäße Eigengeschäftsführung (Kennzeichenanmaßung) sei. Beim Anmelder müsse die Kenntnis von der Fremdheit des besorgten Geschäfts (Fremdgeschäftsführungsbewusstsein) vorliegen. Ein deliktischer Übertragungsanspruch als Folge eines kennzeichenrechtlichen Schadenersatzanspruchs komme bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Kennzeichenrechtsverletzung in Betracht. Ein bereicherungsrechtlicher Übertragungsanspruch sei dann gegeben, wenn die Registrierung der Domain als Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Kennzeichenrechts zu beurteilen sei.

Im deutschen Schrifttum und in der Rechtsprechung wurde ein Anspruch auf Domain-Übertragung darüber hinaus mit Analogie zu § 8 Satz 2 dPatG oder grundbücherlichen Bestimmungen, als Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag oder als Beseitigungs- oder Schadenersatzanspruch gedeutet (Nachweise bei Ingerl/Rohnke, MarkenG<sup>2</sup> nach § 15 Rz 144; siehe auch Kieser, shell.de - Ende des Domainübertragungsanspruchs? K&R 2002, 537 ff).

Alle diese Ansätze hat der BGH in der grundlegenden Entscheidung shell.de (GRUR 2002, 622) abgelehnt und ausgesprochen, dass sich weder aufgrund kennzeichen- noch zivilrechtlicher Vorschriften ein Übertragungsanspruch begründen lasse. Es gäbe zwar absolute Rechte an einer Erfindung und an einem Grundstück, nicht aber ein absolutes, gegenüber jedermann durchsetzbares Recht auf Registrierung einer bestimmten Domain. Ein Anspruch wegen angemäßer Eigengeschäftsführung oder eine Eingriffskondiktion scheiterten daran, dass der Eintrag einer Domain nicht wie ein absolutes Recht einer bestimmten Person zugewiesen sei. Unter schadenersatzrechtlichen Gesichtspunkten sei zu berücksichtigen, dass der Anspruchsteller unter Umständen besser gestellt würde als ohne schädigendes Ereignis, wenn er die Domain - ungeachtet eines besser berechtigten Prätendenten - übertragen erhielte. Für einen Anspruch auf Umschreibung einer Domain bestehe schließlich auch kein praktisches Bedürfnis; sei nämlich der Anspruchsteller der erste Prätendent, könne er sich seinen Rang durch einen „Dispute-Eintrag“ bei der Vergabestelle absichern lassen.

Ingerl/Rohnke (aaO) stimmen dem aus der Überlegung zu, dass in dem Verfahren zwischen zwei Parteien idR nicht geklärt werden könne, ob nicht Dritte noch bessere Rechte an der Bezeichnung haben können und dem Kläger dann mit der Übertragung der Domain mehr zugesprochen würde, als ihm materiell-rechtlich zustehe. Vor der Vergabe der umstrittenen Domain an einen Dritten durch die Vergabestelle könne sich der Kläger durch einen „Dispute-Eintrag“ schützen.

Die Geschäftsbedingungen der österreichischen Vergabestelle NIC.AT kennen zwar keinen „Dispute-Eintrag“; auch hier kann aber die Übertragung einer streitverfangenen Domain an einen Dritten verhindert werden. Das geschieht durch die Eintragung des „Wartestatus“, der sich nur in der Dauer, nicht aber in der Wirkung vom „Dispute-Eintrag“ unterscheidet (Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 1. 12. 2003, Punkt 2, abrufbar unter [www.nic.at](http://www.nic.at); aA ohne Begründung Thiele aaO 204). Während des „Wartestatus“ kann die Domain nicht auf einen Dritten übertragen werden.

Auch nach der österreichischen Rechtslage ist daher das praktische Bedürfnis an einem Anspruch auf Übertragung einer Domain gering. Im vorliegenden Fall bedarf die Frage, ob im Sinne der oben wiedergegebenen literarischen Stellungnahmen unter bestimmten Voraussetzungen ein Herausgabeanspruch und damit ein Anspruch auf Übertragung der Domain zu bejahen ist, keiner endgültigen Klärung. Selbst wenn nämlich ein solcher Anspruch bejaht würde, müsste er im vorliegenden Fall schon daran scheitern, dass die Klägerin die Voraussetzungen für einen Herausgabe- und damit für einen Übertragungsanspruch gar nicht behauptet hat. Bezogen auf die von einem Teil der Lehre bejahte analoge Anwendung des § 30a MSchG hat die Klägerin auch insbesondere nicht behauptet, dass die Beklagte zur Wahrung ihrer geschäftlichen Interessen verpflichtet gewesen wäre. Die Klägerin hat nur vorgebracht, der Anspruch auf Übertragung der Domain sei Teil des Beseitigungsanspruchs. Dies trifft aber schon deshalb nicht zu, weil die Übertragung der Domain über eine Beseitigung des rechtswidrigen Zustands weit hinausgeht und dem Kläger eine Rechtsposition verschafft, deren Begründung eines besonderen Rechtsanspruchs bedürfte.

Der Revision war teilweise Folge zu geben.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 43 Abs 2 erster Fall ZPO, im Rechtsmittelverfahren iVm § 50 Abs 1 ZPO. Die Abweisung des Übertragungsbegehrens fällt auf Grund dessen geringer Bewertung kostenmäßig nicht ins Gewicht und hat auch keinen besonderen Verfahrensaufwand verursacht.

## ***Anmerkung\****

### **I. Das Problem**

Die klagende Omega HandelsGmbH war seit 1992 protokolliert und betrieb den Handel mit Computern, Computerbestandteilen und Zubehör. Sie ließ u.a. die Domains „omega.co.at“ und „omegacom.at“ für sich registrieren. Die beklagte Omega Solutions Software GmbH beschäftigte sich gewerbsmäßig mit Personalverrechnung, Personalmanagement und -entwicklung sowie dem Vertrieb von Software für die Textilindustrie. Bereits 1998 wurde in die Beklagte die seit 1.7.1995 protokollierte Omega Solutions KEG (in der Folge: KEG) eingebracht. Die KEG ließ am 30.4.1997 die streitgegenständliche Domain „omega.at“ für sich registrieren. Zumindest bis September 2001 war unter dieser Domain keine Website aufrufbar. Ab August 2002 enthielt die Portalseite der unter der genannten Domain aufrufbaren Website neben einer Abbildung der Umrisse einer Karte von Österreich mit auf Orte hinweisenden Punkten ua einen textlichen Hinweis auf die Firmengruppe der Beklagten.

Die Klägerin beehrte u.a. gestützt auf § 9 UWG, § 37 HGB und § 43 ABGB von der Beklagten die Unterlassung der Domain, sowie „in die Übertragung der Domain "www.omega.at" an die Klägerin einzuwilligen“. Sowohl die erste als auch die zweite Instanz wiesen das Klagebegehren mangels Unterscheidungskraft des strittigen Kennzeichens ab. Das Zeichen Omega wiese nur einen geringen Fantasiegehalt auf. Phonetisch ausgeschriebene Buchstaben wären daher nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig. Das Höchstgericht hatte letztlich beide Ansprüche zu klären.

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

Der OGH gab der außerordentlichen Revision hinsichtlich des klägerischen Unterlassungsanspruchs statt und wies das Übertragungsbegehren nach näherer Prüfung ab.

Im vorliegenden Fall leitete die Klägerin ihr Recht an der strittigen Domain von ihrem mit der Second-Level-Domain gleichlautenden Firmenschlagwort her. Solches traf aber gleichermaßen auf die Beklagte zu, deren charakteristischer Firmenbestandteil mit dem der Klägerin übereinstimmt. Das Höchstgericht beurteilte die Sache daher nach den Grundsätzen eines Kennzeichenkollisionsstreits mit gleichlautenden Firmenschlagworten. Entgegen den Vorinstanzen bejahte das Höchstgericht die grundsätzliche Unterscheidungskraft des – zugegebenermaßen mit geringem Fantasiegehalt ausgestatteten – prägenden Firmenbestandteils „OMEGA“ für Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig waren. Die kennzeichenrechtliche Priorität beurteilte der OGH analog den firmenrechtlichen Grundsätzen und räumte der (länger bestehenden) Klägerin den zeitlichen Vorrang ein. Aufgrund der Branchennähe bestand Verwechslungsgefahr und gewährte das Höchstgericht demzufolge den Unterlassungsanspruch gemäß § 9 UWG. Den Verwirkungseinwand der Beklagten nach § 9 Abs 5 UWG iVm § 58 Abs 1 MSchG verwirft der OGH mangels ordnungsgemäßer Behauptung und Beweisführung durch die Beklagtenseite, dass dem Inhaber des älteren Zeichens, also der Klägerin, die Benutzung des jüngeren Zeichens, also der Domain „omega.at“, bekannt war. Das wäre bei der bloßen Registrierung einer Zeichens als Domain auch nicht offenkundig.

Nach eingehender Referierung der in der österreichischen und deutschen Lehre zum

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at).

Übertragungsanspruch in Domainstreitigkeiten entwickelten Ansichten, ließ es das Höchstgericht – unter deutlicher Bezugnahme auf die Judikatur des BGH – letztlich dahingestellt, ob ein derartiger, dem österreichischen Kennzeichenrecht an sich fremder Übertragungsanspruch überhaupt bestehen könnte. Wiederum mangels ordnungsgemäßen Vorbringens – diesmal der Klägerin – wies der OGH das Übertragungsbegehren ab.

### III. Kritik und Ausblick

Das Ergebnis des Höchstgerichtes erscheint vertretbar, wenngleich die Begründung im einzelnen durchaus zu kritischen Anmerkungen Anlass gibt. Das vorliegende Urteil enthält **vier bemerkenswerte Problemkreise**, die in Domainstreitigkeiten immer wieder von Bedeutung sind:

#### A. Unterscheidungskraft

Die Kardinalfrage jedes Kennzeichenstreits ist, ob überhaupt ein schutzwürdiges Kennzeichen vorliegt? Dass der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets für die klägerischen Aktivitäten im EDV-Bereich nicht beschreibend ("generisch"), sondern unterscheidungskräftig ist, verwundert angesichts der Europäischen Markenrechtsprechung<sup>1</sup> wohl kaum noch. Der Unterlassungsanspruch ist demnach unter diesem Aspekt zutreffend begründet.

#### B. Priorität bei Gleichnamigen

Auf den ersten Blick mutet der vorliegende Fall wie ein **Streit** um eine Domain **zwischen gleichnamigen Unternehmen** an.

Beide Streitparteien führen den unterscheidungskräftigen Bestandteil „omega“ in ihren Firmenwortlauten. Nach bisherigem Verständnis wurden diese Fälle echter Gleichnamigkeit durch das „Gerichtigkeitsprinzip der Priorität“, also den Zeitvorrang, gelöst. Dabei kommt es nicht auf die erstmalige Benutzung des Namens schlechthin (also die „Gnade der frühen Geburt“ bzw. „ersten Protokollierung“) an, sondern auf die erstmalige Registrierung der Domain.<sup>2</sup>

Diese Auffassung entspricht auch der wohl **gefestigten Rsp des deutschen BGH**.<sup>3</sup> In der zur Domain „defacto.de“ ergangenen E ging es um die bessere Berechtigung zwischen zwei Gewerbetreibenden am jeweils alleinig unterscheidungskräftigen Bestandteil ihrer Firmierungen („defacto/Defacto“). Der BGH verwies wegen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurück. Bezüglich des Anspruchs auf Unterlassung der Verwendung der Domain „defacto.de“ im Internet bestätigte das deutsche Höchstgericht in den Entscheidungsgründen seine bisherige Rsp: „Der Anspruch der Klägerin nach § 15 Abs 2, Abs 4, § 5 MarkenG, der Beklagten zu

---

1 EuGH 28.4.2004, C-3/03 P – *Matratzen*, *ecolex* 2005/104, 223 m Anm *Schumacher*: Das Wort "Matratzen" ist aus Sicht der angesprochenen (spanischsprachigen) Verkehrskreise nicht beschreibend für die mit der angemeldeten Marke "Matratzen Markt Concord" gekennzeichneten Matratzen und Bettzeug.

2 OGH 3.4.2001, 4 Ob 73/01s – *pro-solution.at*, wbl 2001/266, 449 = ÖBl-LS 2001/127, 217 = *ecolex* 2001/281, 757 m Anm *Schanda* = EvBl 2001/176, 769 = RdW 2001/610, 592 = MR 2001, 258 = ÖBl 2001, 263 = JUS Z/3331; 16.10.2001, 4 Ob 226/01s – *onlaw.co.at*, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = *ecolex* 2002/83, 192 m Anm *Schanda* = ÖBl 2002/12, 91 = MR 2002, 51 m Anm *Hebenstreit*; 20.4.1993, 4 Ob 35/93 – *COS*, ÖBl 1993, 245 mwN; in Ansätzen bereits OGH 21.12.1999, 4 Ob 320/99h – *ortig.at*, MR 2000, 8 = *ecolex* 2000/98, 215 m Anm *Schanda* = wbl 2000/87, 142 = ÖBl 2000, 134 m Anm *Kurz* = RdW 2000/296, 341 = ÖJZ EvBl 2000/113, 507 = ARD 5224/29/2001 = SZ 72/207; deutlich nunmehr auch zur Rechtsbegründung OGH 22.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, RdW 2003/21, 19 = EvBl 2002/213, 843 = *ecolex* 2003/26, 40 m Anm *Graschitz*, *ecolex* 2003, 38 = wbl 2003/22, 45 m Anm *Thiele* = ÖBl 2003/49, 180; *Aicher* in *Rummel*, ABGB I<sup>3</sup> § 43 Rz 13 und 14; *Fallenböck*, „shell.de“ – Zum Recht der Gleichnamigen bei Internet Domains, RdW 2002, 525.

3 Vgl. 17.5.2001, I ZR 216/99 – *mitwohnzentrale.de*, GRUR 2001, 1061, 1064 = WRP 2001, 1286; 22.11.2001, I ZR 138/99 – *shell.de*, BGHZ 149, 191 = GRUR 2002, 622 = MR 2001, 402 = WRP 2002, 694, 698; 21.2.2002, I ZR 230/99 – *defacto.de*, MarkenR 2002, 282; 11.4.2002, I ZR 327/99 – *vossius.de*, MarkenR 2002, 190; 26.6.2003, I ZR 296/00 – *maxem.de*, MarkenR 2003, 60; deutlich jüngst 9.9.2004, I ZR 65/02 – *mho.de*, JurPC Web-Dok. 39/2005.

untersagen, die Internet-Adresse "www.defacto.de" zu benutzen, setzt voraus, daß die Beklagte den Bestandteil "Defacto" in der Firma unberechtigt benutzt [...]. Andernfalls ist von dem Grundsatz auszugehen: Sind mehrere Unternehmen berechtigt, ein Zeichen zu führen, kommen sie sämtlich als Inhaber eines unter Verwendung des Zeichens gebildeten Domain-Namens (Internet-Adresse) in Betracht. In diesem Fall gilt für die Eintragung und Verwendung des Zeichens die Priorität der Registrierung als Domain-Name [...]. Nicht maßgeblich ist dagegen, welches Unternehmen über ein prioritätsälteres Recht an dem Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 6 Abs 3 MarkenG verfügt.“ Der BGH unterschied in dieser E daher bei der Ermittlung des Zeitrangs von Kennzeichenrechten ausdrücklich zwischen Offline- und Online-Sachverhalten. Bei folgerichtiger Übertragung dieser Grundsätze hätte der OGH die Klägerin als prioritätsjünger betrachten müssen.

Der OGH verschiebt demgegenüber letztlich **den Bezugspunkt der Priorität auf die erstmalige Namensführung (Protokollierung)** durch einen Rückgriff auf firmenrechtlichen Grundsätze: „Unstrittig ist die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten im Firmenbuch eingetragen worden. Damit könnte sich die Klägerin erfolgreich unter Berufung auf ihr Firmenschlagwort ‚omega‘ gegen die Verwendung des selben Firmenschlagworts durch die in der selben Branche tätige Beklagte zur Wehr setzen. Dann kann aber [...] für den Kollisionstatbestand zwischen dem (älteren) Firmenschlagwort der Klägerin und der Verwendung des selben Zeichens als Domainname durch die Beklagte nichts anderes gelten, ist doch die Verwendung eines (hier: identen) Zeichens als Domain im Internet nur ein Unterfall einer Kennzeichenbenutzung. Auf den Zeitvorrang allein beurteilt nach der Anmeldung der Domain (‚first come, first served‘) kommt es in einem solchen Fall nicht an.“

Der OGH zieht einen Analogieschluss (arg. „kann ... nichts anderes gelten“) zu einem firmen(namens)rechtlichen Grundsatz, den es in Wahrheit so nicht gibt. § 37 HGB gewährleistet nämlich keinen umfassenden Firmenschutz,<sup>4</sup> sondern stellt **im Falle der Gleichnamigkeit** auf das „**Prinzip der wechselseitigen Rücksichtnahme**“ ab: Jedermann ist grundsätzlich berechtigt, seinen eigenen Namen auch im geschäftlichen Verkehr zu führen und zu verwenden. Der Name darf aber nur in einer solchen Weise gebraucht werden, dass Verwechslungen mit dem Namen oder der Firma, deren sich ein anderer befugterweise bedient, nach Möglichkeit vermieden werden.<sup>5</sup> Der prioritätsjüngere Firmeninhaber muss bei der Neubildung seines Firmennamens alles Zumutbare vorkehren, um die Gefahr von Verwechslungen nach Möglichkeit auszuschalten. Er muss vorhandene Ausweichmöglichkeiten benützen oder nach Möglichkeit unterscheidende Zusätze verwenden.<sup>6</sup> Unter Zugrundelegung dieser Rsp könnte die Klägerin von der Beklagten „offline“ lediglich die Beifügung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes<sup>7</sup> zum Firmenbestandteil „omega“ verlangen, was firmenbuchmäßig ohnehin längst erfolgt ist<sup>8</sup> und zu einer (späteren) Protokollierung der Rechtsvorgängerin der Beklagten geführt hat. Die vom Höchstgericht (aus dem „offline-Bereich“) herangezogene Prämisse ist demnach unzutreffend.

Das Höchstgericht löst den gegenständlichen Fall über § 9 UWG und nimmt dabei – völlig unnötig

---

4 Schuhmacher in Straube I<sup>3</sup> § 37 HGB Rz 1; jüngst OGH 8.2.2005, 4 Ob 235/04v – F\*\*\*\*, nv.

5 StRsp OGH 1.9.1992, 4 Ob 43/92 – Harald A. Schmidt, EvBl 1993/41 = ÖBl 1992, 216; 11.2.1997, 4 Ob 31/97f – Danzer, ÖBl 1998, 43.

6 OGH 11.1.1972, 4 Ob 367/71, GesRZ 1973, 85 m Anm Jahn = ÖBl 1972, 69; 22.4.1975, 4 Ob 313/75 - Verwaltung Sonnenalm; 24.6.1975, 4 Ob 324/75 – Kosmos, ÖBl 1976, 45; 23.9.1975, 4 Ob 334/75, ÖBl 1976, 39; 2.12.1975, 4 Ob 353/75 - Cottage Baugesellschaft, ÖBl 1976, 77; 3.2.1976, 4 Ob 368/75; 22.3.1976, 4 Ob 317/76 - Falmers-Jeans/Palmers, ÖBl 1976, 164; 22.3.1977, 4 Ob 318/77, ÖBl 1977, 124; 14.6.1997, 4 Ob 324/77: zur Verwendung eines oder mehrerer Vornamen; 4.7.1978, 4 Ob 338/78 – DVO-/DVW-Datenverarbeitung, ÖBl 1979, 47; 17.10.1978, 4 Ob 348/78 – Texhages/Texmoden, ÖBl 1979, 45; 29.1.1980, 4 Ob 413/79 – Fiorella/Figurella, ÖBl 1980, 159; 15.9.1981, 4 Ob 377/81 - Gesellschaft für Bauinformation; 14.12.1982, 4 Ob 385/82 – Bayer-Diskont, GRURInt 1984, 246 m Anm Nowakowski = ÖBl 1983, 80; 22.5.1984, 4 Ob 331/84 - Schuster-Werbung, NZ 1985, 150 = ÖBl 1985, 10; 14.7.1987, 4 Ob 325/87; 7.2.1989, 4 Ob 1/89.

7 Vgl. z.B. 16.1.1996, 4 Ob 4/96 - Kärntnerstraße-Tiefgarage/Kärntnerring-Garage, EvBl 1996/93 = ÖBl 1996, 180 = wbl 1996, 334, worin die letztlich Verwechslungsgefahr verneint wurde.

8 Vgl. die wirksame Eintragung der „Omega Solutions KEG“ bzw. „Omega Solutions Software GmbH“ im Verhältnis zur früheren „Omega Handels GmbH“.

– Wertungswidersprüche zur bisherigen Domainrechtsprechung und § 43 ABGB (§ 37 HGB) in Kauf. Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann zunächst gemäß § 37 HGB von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen. Der Unterlassungsanspruch nach dieser Bestimmung setzt voraus, dass ein unbefugter Firmengebrauch vorliegt. Zulässig ist ein Firmengebrauch dann, wenn die Firma von einem firmenfähigen Kaufmann oder einer Handelsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze des Firmenrechts geführt wird.<sup>9</sup> Es kommt allein darauf an, ob die Firma unter Außerachtlassung der firmenrechtlichen Vorschriften der §§ 17 ff HGB oder firmenrechtlicher Vorschriften außerhalb des HGB gebildet worden ist oder fortgeführt wird.<sup>10</sup> Für die Anwendung des § 37 HGB ist kein Raum, wenn der Firmengebrauch gegen andere als firmenrechtliche Vorschriften (z.B. Vorschriften des bürgerlichen [Namens-]Rechts, des Wettbewerbsrechts oder des Markenrechts) verstößt und aus diesem Grund unzulässig ist.<sup>11</sup> Die **vertretbare Auffassung des OGH**, allein auf den offline-Bezugspunkt für die Priorität abzustellen, erweitert den **Anwendungsbereich** des § 37 HGB um jenen **des § 9 UWG**, und findet insoweit ihre Stütze in der Ansicht *Koppensteiners*<sup>12</sup> „Ist ein (jüngeres) Kennzeichen mit einem solchen [Anm: unterscheidungskräftigen] Firmenteil verwechslungsfähig, so kann sein Gebrauch auch dann unterbunden werden, wenn Verwechslungsfähigkeit mit der vollständigen Firma nicht vorliegt. Der Grund für dieses Gesetzesverständnis besteht darin, dass unterscheidungskräftige Firmenteile jederzeit als Kennzeichnungsmittel eingesetzt werden können. Diese Möglichkeit soll dem Firmeninhaber nicht verbaut werden. § 9 UWG gewährt hier sozusagen vorbeugenden Schutz.“

So sehr eine **Beurteilung des Kennzeichenschutzes** online und offline richtig und willkommen ist, die **nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen** vorgeht, so führt sie im vorliegenden Fall nicht zu dem vom OGH erzielten Ergebnis. Im Gegenteil, aufgrund der gegebenen Gleichnamigkeit der Streitteile, soweit es den gemeinsamen Firmenbestandteil „OMEGA“ anbelangt, **wäre der Streit um die klagsgegenständliche Domain online wie offline jedenfalls zugunsten der Beklagten zu entscheiden**. Dem Gebot der Rücksichtnahme wird bereits durch die – technisch bedingte – Differenzierung in „co.at“ und „.at“ ausreichend Rechnung getragen.<sup>13</sup> Darüber hinaus besitzt das Abstellen auf die Registrierung der Domain im Verhältnis zwischen zwei berechtigten Kennzeichenträgern wesentliche Vorteile.

Zum einen bedeutet der zuletzt genannte normative Bezugspunkt wesentlich mehr Rechtssicherheit. Im Hinblick darauf nämlich, dass Kollisionen sogar mit Kennzeichen möglich sind, die außerhalb des geschäftlichen Verkehrs verwendet werden, müsste anderenfalls jeder Domaininhaber damit rechnen, von einem noch älteren Namensträger angegriffen zu werden.<sup>14</sup> Würde man nämlich dem prioritätsälteren Kennzeicheninhaber in jedem Fall die Rechte an der fraglichen Domain zuweisen, ginge sein Schutz weit über das hinaus, was ihm nach § 9 UWG, § 10 MSchG bzw. § 43 ABGB zustünde bzw. eben nicht zustünde. Kennzeichenrechte sind nämlich negative Ausschlussrechte und keine positiven Domainverschaffungsansprüche.<sup>15</sup> **Für gleichberechtigte Gleichnamige** bleibt es mE bei der **faktischen Priorität der Domainregistrierung**. Gleichnamige können nämlich auf andere Top-Level-Domains ausweichen, wodurch auch dem im offline-Bereich entwickelten Rücksichtnahmegebot entsprochen wird.

---

9 OGH 26.11.1975, 1 Ob 291/75, SZ 48/125.

10 *Schuhmacher* in *Straube*, I<sup>3</sup> § 37 HGB Rz 2 f; *Hüffer* in GroßKomm HGB<sup>4</sup> § 37 Rz 5; *Emmerich* in *Heymann*, HGB<sup>2</sup> § 37 Rz 10; *Lieb/Krebs* in Münchener Kommentar zum HGB, § 37 Rz 43.

11 Vgl. *Emmerich* aaO Rz 11; *Lieb/Krebs* aaO Rz 24.

12 Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup> (1997) § 29 Rz 22.

13 Vgl. OGH 5.11.2002, 4 Ob 4 Ob 207/02y – *ams.at*, *ecolex* 2003/86, 182 m Anm *Schanda* = EvBl 2003/44, 223 = *JUS Z*/3516 = wbl 2003/92, 145 = ÖBl 2003/36, 140 m Anm *Fallenböck*; 20.5.2003, 4 Ob 47/03w – *adnet.at II*, ÖGZ 2003 H 10, 84 = wbl 2003/308, 542 m Anm *Thiele* = RdW 2003/470, 558 = ÖBl 2003/74, 271 m Anm *Fallenböck* = MR 2004, 65; **aA** OGH 16.10.2001, 4 Ob 226/01s – *onlaw.co.at*, wbl 2002/30, 44 = RdW 2002/128, 146 = *ecolex* 2002/83, 192 m Anm *Schanda* = ÖBl 2002/12, 91 = MR 2002, 51 m Anm *Hebenstreit*.

14 Deutlich *Ingerl/Rohnke*, MarkenG<sup>2</sup> (2003), nach § 15 MarkenG Rz 70.

15 Zutreffend *Höller*, Entscheidungsanmerkung, MMR 2002, 459, 460.

Ein weiterer Grund ist die Praktikabilität, nämlich keine „Ahnenforschung“ betreiben zu müssen, und einen einfachen Entscheidungssatz zu haben.<sup>16</sup>

Für die vorgeschlagene Lösung spricht mE auch, dass im Streit Gleichnamiger um eine Domain nicht die Namensführung an sich in Frage steht, weshalb es nicht auf die erstmalige Benutzung des Namens ankommt. Angesichts der Fülle möglicher Konfliktfälle in Bezug auf Domains sollte es mE im Allgemeinen mit einer einfach zu handhabenden Grundregel, also der Priorität der Registrierung, sein Bewenden haben.

Im übrigen Kennzeichenstreit, also außerhalb echter bzw. unechter Gleichnamigkeit, bleibt es dabei wie im Streit um das Kennzeichen an sich auf den Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Ingebrauchnahme abzustellen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass mit der zeitgleichen Nutzungsaufnahme des Kennzeichens und der Registrierung der Domain der für die Priorität in Bezug auf die Domain maßgebliche Zeitpunkt mit der erstmaligen Nutzung – durch einen erst dadurch Kennzeichenberechtigten – zusammenfällt.<sup>17</sup> Gleichwohl gilt das Prioritätsprinzip, wonach derjenige, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, sich regelmäßig gegenüber demjenigen durchsetzt, der sein Kennzeichenrecht später erworben hat.

### C. Verwirkung

§ 9 Abs 5 UWG idF MSchG-Nov 1999<sup>18</sup> bestimmt seit nunmehr 23.7.1999, dass § 58 MSchG hinsichtlich der durch § 9 Abs 1 oder 3 UWG geschützten Kennzeichen sinngemäß anzuwenden ist. Dies bedeutet, dass sich – über Einwendung im Verletzungsprozess – der Inhaber eines von § 9 UWG erfassten Kennzeichens, z.B. einer Firma, der Benutzung eines ähnlichen jüngeren Zeichens dann nicht mehr erfolgreich widersetzen kann, wenn er von dieser Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren Kenntnis hatte und diese Benutzung geduldet hat. Diese „Verwirkung“ tritt allerdings nicht ein, wenn der Benutzer des jüngeren Kennzeichens bei der Aufnahme der Benutzung bzw. Anmeldung bösgläubig war. Der **Verwirkungseinwand** gemäß § 58 Abs 1 MSchG (iVm § 9 Abs 5 UWG) setzt im Domainstreit also zwei wesentliche Umstände voraus:

- ✓ **Zeitablauf:** Durchgehende Domainregistrierung für die Dauer von zumindest fünf Jahren bis zur Gerichtsanhängigkeit der Klage
- ✓ **Duldung:** positive Kenntnis von der Benutzung des jüngeren Zeichens (Domain)

Der Verlust eines (Immaterialgüter-)Anspruchs durch „Verwirkung“ war dem österreichischen Recht bis zur Umsetzung des Art 9 EG-Marken-RL<sup>19</sup> fremd, ist aber nunmehr Realität des Kennzeichenstreits geworden.<sup>20</sup>

Die **Behauptungs- und Beweislast** für die Verwirkung liegt, wie der OGH zutreffend betont, grundsätzlich beim Beklagten des Verletzungsprozesses. Die 5-Jahres-Frist beginnt erst zu laufen, wenn der ältere Kennzeicheninhaber von der Benutzung des jüngeren Kennzeichens Kenntnis hat.<sup>21</sup> Der OGH hat deutlich gemacht, dass es auf die bloße Kenntnis von der Registrierung der jüngeren Domain durch die Vergabestelle nicht ankommt.<sup>22</sup> Daraus ist wohl zu schließen, dass auch das bloße „Kennenmüssen“ der Registrierung bzw. Benutzung der strittigen Domain nicht ausreichen

---

16 BGH 22.11.2001, I ZR 138/99 – *shell.de*, CR 2002, 525 = MMR 2002, 382, 384; *Beier*, Recht der Domainnamen (2004) Rz 488.

17 OGH 20.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, RdW 2003/21, 19 = EvBl 2002/213, 843 = *ecolex* 2003/26, 40 m Anm *Graschitz*, *ecolex* 2003, 38 = *wbl* 2003/22, 45 m Anm *Thiele* = ÖBl 2003/49, 180.

18 BGBI I 111/1999.

19 RL 89/104/EWG, ABIL 207 vom 19.7.1989, 44. Österreich war aufgrund des Art 1 Abs 2 Protokoll 28 über geistiges Eigentum zum EWRA und Anh XVI verpflichtet, u.a. die EG-Marken-RL umzusetzen.

20 Instruktiv *Gamerith*, Die Verwirkung im Urheberrecht, wrp 2004, 75, 89 ff mwN.

21 *Fezer*, Markenrecht<sup>3</sup> § 21 MarkenG Rz 13.

22 Anders wäre es wohl nur, wenn man die Domaineintragung bereits als Markenbenutzung ansehen würde; str zum Meinungsstand siehe *Thiele*, Entscheidungsanmerkung, *wbl* 2003, 45.

dürfte. Insoweit besteht mE keine „virtuelle Nachforschungspflicht“ des älteren Kennzeicheninhabers. Im Gegenteil, versichert doch der Anmelder einer Domain, „die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten und insbesondere niemanden in seinen Kennzeichenrechten und Wettbewerbsrechten (Namensrecht, Markenrecht, UWG etc.) zu verletzen“.<sup>23</sup> Jedenfalls ist damit für den älteren Kennzeichenträger nicht offenkundig, dass „sein“ Zeichen im Wege der Domainverwendung benutzt wird.

Mangels ordnungsgemäßen Vorbringens – diesmal von der Beklagtenseite – konnte das Höchstgericht weitere Erörterungen zu Recht dahin gestellt lassen.

#### D. Übertragung der streitgegenständlichen Domain

Im vorliegenden Fall konnte eine verbindliche **Klärung des Übertragungsanspruches** in Domainstreitigkeiten letztlich – schon mangels adäquaten Vorbringens der Klagsseite – zu Recht auf sich beruhen. Dennoch setzt sich das Höchstgericht in dankenswerter Weise mit den dazu durchaus kontroversiellen Positionen in Lehre und Rsp (rechtsvergleichend) auseinander.

Im Unterschied zur **Sperrungspraxis der Denic e.G.**, die dem siegreichen Antragsteller des Dispute-Status in der Folge die Möglichkeit einräumt, die zu löschende ".de"-Domain unmittelbar zu erwerben (sog. "**virtuelle Ranganmerkung**"),<sup>24</sup> belässt es die österreichische Domain-Vergabestelle dabei, den Wait Status 2 mit der gerichtlich aufgetragenen Löschung der Domain zu beenden.<sup>25</sup> Die Domain wird nach einer technisch bedingten Nachlaufzeit von ca. 4 Wochen in den allgemeinen Pool der frei registrierbaren ".at"-Domains zurückgestellt ohne Rücksicht auf die rechtskräftig festgestellten Kennzeichenansprüche des siegreichen Klägers. Dadurch kommt es – wie in der Vergangenheit zumindest in zwei prominenten Fällen<sup>26</sup> bereits geschehen –, dazu, dass unbeteiligte Dritte die so frei gewordene Domain für sich registrieren lassen. Der siegreiche Kläger hat erneut das Nachsehen und muss wiederum den Rechtsweg beschreiten. Um eine derartige Perpetuierung des rechtswidrigen Zustandes und zugleich eine Prozesslawine gegen Nichtberechtigte zu verhindern, **bedarf die österreichische Domainpraxis mE des gerichtlich durchsetzbaren Übertragungsanspruches.**

Gleichwohl schafft dieses dringende Bedürfnis allein noch keine Grundlage für einen rechtlichen Anspruch auf Domainübertragung. Es bieten sich aber verschiedene teils analog, teils unmittelbar anwendbare **Herausgabeansprüche der geltenden Rechtsordnung** an, die der OGH im einzelnen zutreffend anführt (allen voran § 30a MSchG und § 1041 ABGB).<sup>27</sup>

#### IV. Zusammenfassung

Die Bezeichnung „**omega**“ ist als Firmenbestandteil von Unternehmen, die im Bereich der EDV-Branche tätig sind, auch ohne Verkehrsgeltung **unterscheidungskräftig**. Die über den älteren Firmennamensbestandteil „**OMEGA**“ verfügende Klägerin setzte sich gegen die in der ähnlichen Branche tätige, jüngere Firma mit gleichem Namensbestandteil auch hinsichtlich der früher registrierten Domain durch.

Die Entscheidung des OGH zeigt die Problemlage, die für die Rechtsprechung durch die Wahl

---

23 Siehe Pkt. 1.6. der NIC.AT AGB 2003/Version 2.0 vom 1.12.2003, abrufbar unter <http://www.nic.at/de/docs/AGB-2003.pdf>.

24 So wörtlich die Angaben der DENIC e.G.: "Außerdem wird der DISPUTE-Inhaber automatisch neuer Domaininhaber, wenn der bisherige Inhaber die Domain aufgibt.", abrufbar unter <http://www.denic.de/de/domains/recht/index.html>.

25 Vgl. die Vergabebedingungen unter <http://www.nic.at/de/docs/AGB-2003.pdf>; bestätigt durch Anfrage des Verfassers.

26 Vgl. die Berichte unter <http://derstandard.at/?url=/?id=844733> zur Domain *bundesheer.at* sowie [http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH\\_4\\_Ob\\_176-01p.pdf](http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH_4_Ob_176-01p.pdf) zur Domain *fpo.at*.

27 Ausführlich *Thiele*, Internet-Domains und Kennzeichenrecht in: *Gruber/Mader* (Hg), *Privatrechtsfragen des e-commerce* (2003), 87, 198 mwN.

zweier verschiedener **Bezugspunkte der Priorität** entstehen kann. Das Urteil macht aber auch deutlich, dass sich in der Praxis die „offline“- und „online“-Welt nicht so ordentlich trennen lassen, sodass die rechtlichen Probleme allein der Einfachheit halber dennoch getrennt betrachtet werden könnten.

Wird für den **Streit unter Gleichnamigen** um eine Domain der Zeitpunkt deren Registrierung aus Gründen der Rechtssicherheit als maßgeblich für die Priorität festgelegt, dann ist der Rechtssicherheit nicht gedient, wenn die sich daraus ergebende Konsequenz durch die Rechtsprechung unter Rückgriff auf vermeintliche „offline“-Prinzipien wieder umgangen wird. Sollte die Konsequenz aber als nicht tragbar erscheinen, dann ist die Wahl verschiedener oder (vermeintlich) gleicher Bezugspunkte durch die Rechtsprechung nochmals zu hinterfragen.

Aufgrund von Art 9 EG-Marken-RL und deren Umsetzung in § 58 MSchG iVm § 9 Abs 5 UWG ist auch dem österreichischen Recht eine Verwirkung von Kennzeichenrechten eigen und kann daher im Domainstreit durchaus der **Verwirkungseinwand** erhoben werden.

Ob schließlich in Domainstreitigkeiten eine **Übertragung der Domain** durch Urteil möglich ist, bleibt nach wie vor ungeklärt, jedenfalls aber weiterhin eine viel diskutierte Thema.