

OGH Beschluss vom 10.2.2004, 4 Ob 229/03k – *autobelehnung.at*,
pfandleihanstalt.at

- 1. Sittenwidriges Domain-Grabbing, für das die Behinderungsabsicht im Zeitpunkt des Domainerwerbes vorliegen muss, kann nur geltend gemacht werden, wenn für das als Domain verwendete Zeichen kennzeichenrechtlicher Schutz besteht, nicht aber bei Verwendung beschreibender Gattungsbezeichnungen (hier: Autobelehnung und Pfandleihanstalt).**
- 2. Der kennzeichenrechtliche Schutz von Firmenbezeichnungen und ihrer Bestandteile setzt Unterscheidungskraft und die Eignung voraus, im Geschäftsverkehr als Name zu wirken. Generische Begriffe erfüllen keine dieser Voraussetzungen. Sie sind daher - so sie nicht innerhalb beteiligter Verkehrskreise als namensmäßiger Hinweis auf den Unternehmensträger Verkehrsgeltung erlangt haben – selbst als Bestandteile eines Firmenwortlauts nicht schutzfähig.**
- 3. An den Nachweis der Verkehrsgeltung von Firmenbestandteilen ohne Unterscheidungskraft als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sind strenge Anforderungen zu stellen. Zu verlangen ist, dass das Wort von einem beachtlichen Teil des Verkehrs als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens angesehen wird, sodass, wenn die Bezeichnung für ein anderes Unternehmen verwendet wird, sie dem bekannten Unternehmen (hier: Pfandleihe mit PKW als Sicherheiten zur Verschaffung von Sofortgeld) zugeschrieben wird.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden, durch die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Hon. Prof. Dr. Griß und Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel und Dr. Jensik als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A*****, vertreten durch Mag. Manfred Pollitsch, Rechtsanwalt in Graz, gegen die beklagte Partei Franz S*****, vertreten durch Hoffmann-Ostenhof Rechtsanwalts GmbH in Wien, wegen Unterlassung (Revisionsinteresse 36.263,74 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 19. August 2003, GZ 2 R 52/03m-28, womit das Urteil des Landesgerichts St. Pölten vom 28. Juli 2002, GZ 3 Cg 97/01k-24, in nichtöffentlicher Sitzung bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst: Der Revision wird Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden aufgehoben und dem Erstgericht wird die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgetragen. Die Kosten des Revisionsverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Begründung:

Die Klägerin ist seit 10. 12. 1992 unter der Firma Autobelehnung Pfandleihgesellschaft mbH und seit 8. 4. 2000 unter der Firma APV Autobelehnung-, Pfandleih- und Versteigerungen GmbH im Firmenbuch eingetragen. Im November 2000 ließ sie sich die Domain "apv.co.at" registrieren. Die Bezeichnung "APV Autobelehnung-, Pfandleih- und Versteigerungen" ist mit Beginn der Schutzdauer 30. 4. 2002 auch als Marke für die Klägerin registriert.

Der Beklagte ließ sich am 17. 8. 2000 insgesamt mehr als 15 Domains, darunter auch "www.autobelehnung.at" und "www.pfandleihanstalt.at" eintragen.

Die Klägerin begehrt die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Verwendung der Buchstabenkombinationen "www.autobelehnung.at" und "www.pfandleihanstalt.at" im geschäftlichen Verkehr als Domain. (Das darüber hinausgehende Zahlungsbegehren ist bereits rechtskräftig abgewiesen.) Der Beklagte habe sich die angeführten Bezeichnungen, an denen die

Klägerin Verkehrsgeltung besitze, in Behinderungsabsicht als Domain registrieren lassen. Sein Verhalten verstoße als "Domain-Grabbing" gegen § 1 UWG. Davon abgesehen verletze der Beklagte das Namensrecht der Klägerin.

Der Beklagte wendete ein, er habe die Domain deshalb eintragen lassen, weil er beabsichtigt habe, das Gewerbe des Pfandleihers auszuüben. Behinderungsabsicht im Zeitpunkt der Domain-Registrierung fehle. Er habe die Domains der Klägerin auch nicht zum Verkauf angeboten. Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Begriffe seien rein beschreibend und damit nicht schutzfähig. Sie bezeichneten zwar die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen, stellten jedoch keine Assoziation zu ihrem Unternehmen her.

Das *Erstgericht* gab dem Unterlassungsbegehren statt. Es stellte noch fest, die Klägerin verwende ihre Firma auch für die Niederlassungen in Wels, Klagenfurt und Graz und inseriere regelmäßig unter ihrer Firma zu Werbezwecken in Tageszeitungen. Der Begriff "Autobelehrung" werde sowohl von anderen Unternehmen als auch im Anzeigenteil von Zeitungen verwendet. Im Zeitpunkt der Registrierung der beiden Domains habe weder ein Zusammenhang mit dem Namen des Beklagten noch mit einer von ihm ausgeübten Tätigkeit bestanden. Der Beklagte habe über 15 Domains in gängigen Bereichen registrieren lassen, um durch ihren Verkauf an in diesen Branchen tätige Personen Gewinn zu erzielen. Er habe die für ihn registrierten Domains selbst nicht benutzt. Er übe das Gewerbe der Verleihung und Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsautomaten und das Handelsgewerbe aus und sei zeitweise als gewerberechtlicher Geschäftsführer in Gastronomiebetrieben tätig. Er habe am 25. 1. 2002 die Berechtigung zur Ausübung des Pfandleihgewerbes erhalten, dieses Gewerbe jedoch mit dem Tag der Rechtskraft ruhend gemeldet. Die Klägerin sei - als sie im Jahr 2000 Teile ihrer Firma als Domain habe registrieren lassen wollen - auf die für den Beklagten registrierten Domains gestoßen und habe von ihm deren Übertragung verlangt. Bei diesen Gesprächen habe der Beklagte gemeint, man könne sich in Wien treffen, der Geschäftsführer der Klägerin solle 5.000 S zur Verbesserung des Gesprächsklimas mitbringen. Zu einer Einigung sei es nicht gekommen.

Ob die Klägerin Verkehrsgeltung für die hier strittigen Bezeichnungen erlangt hatte, wurde im Verfahren erster Instanz nicht geprüft. Rechtlich bejahte das Erstgericht einen Verstoß gegen § 1 UWG wegen Domain-Grabblings. Die Registrierung der strittigen Domains schließe die Klägerin von deren Benutzung aus. Motiv des Beklagten anlässlich der Registrierung sei es gewesen, ein Hindernis für den Marktzugang der Klägerin zu errichten und aus dessen Beseitigung Gewinn zu erzielen. Sein Verhalten sei sittenwidrig im Sinn des § 1 UWG.

Das *Berufungsgericht* bestätigte dieses Urteil und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Von den Feststellungen des Erstgerichts ausgehend bejahte auch das Berufungsgericht einen Verstoß des Beklagten gegen § 1 UWG wegen Domain-Grabblings. Der Beklagte habe bei Registrierung der Domains in der Absicht gehandelt, den Zeicheninhaber zu behindern, um durch die Beseitigung dieser Behinderung Einnahmen zu erzielen.

Die Revision des Beklagten ist zulässig, weil die Vorinstanzen die Schutzfähigkeit der hier als Domain verwendeten Begriffe unrichtig beurteilt haben. Sie ist im Sinn des darin enthaltenen Aufhebungsantrages auch berechtigt.

Die Vorinstanzen haben die vom Beklagten veranlasste Registrierung der beiden Domains als wettbewerbswidrige Behinderung der Klägerin durch Domain-Grabbing beurteilt. Domain-Grabbing wird von Lehre und Rechtsprechung unter die Fallgruppe des sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs eingereiht und in den beiden Sachverhaltsvarianten der Domain-Vermarktung (jemand bewirkt, ohne selbst Mitbewerber des Kennzeicheninhabers zu sein, die Registrierung einer Domain ausschließlich deshalb, um vom Inhaber des Kennzeichens einen

finanziellen Vorteil für die Übertragung der aus seinem Kennzeichen gebildeten Domain zu erlangen) und der Domain-Blockade (eine Domain wurde nur zum Schein oder überhaupt nicht benützt, sondern nur belegt, um derart ein Vertriebshindernis für einen Dritten zu errichten) behandelt (MR 2001, 245 - taeglich alles; 4 Ob 246/01g = ÖB1 2002, 280 - Graz 2003.at; 4 Ob 41/02m = ÖB1 2002, 276 - Graz 2003.com; RIS-Justiz RS0115379). Die Behinderungsabsicht muss im Zeitpunkt des Domainerwerbes vorliegen, wobei es in aller Regel genügt, dass der Kläger den Sachverhalt beweist, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Rechtserwerb der Domain erkennbar ist (MR 2001, 245 – taeglichalles.at; RIS-Justiz RS0115378).

Diese Voraussetzungen sind nach Auffassung der Vorinstanzen angesichts des festgestellten Sachverhalts gegeben. Der Beklagte macht aber zutreffend geltend, die als Domain registrierten Begriffe "Autobelehrung" und "Pfandleihe" seien rein beschreibend. Nur bei Verkehrsgeltung hätte die Klägerin kennzeichenrechtlichen Schutz und damit auch einen Unterlassungsanspruch. Dass es sich bei den Firmenbestandteilen "Autobelehrung" und "Pfandleihe" um Gattungsbezeichnungen handelt, die von den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos als Hinweis auf die Art der Geschäftstätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden und denen damit die Unterscheidungskraft fehlt, ist nicht zweifelhaft. Der kennzeichenrechtliche Schutz von Firmenbezeichnungen und ihren Bestandteilen setzt jedoch Unterscheidungskraft und die Eignung voraus, im Geschäftsverkehr als Name zu wirken. Generische Begriffe wie die hier verwendeten erfüllen keine dieser Voraussetzungen. Sie sind daher - so sie nicht innerhalb beteiligter Verkehrskreise als namensmäßiger Hinweis auf den Unternehmensträger Verkehrsgeltung erlangt haben (ÖB1 2002, 82 - Immobilienring mwN) - nicht schutzfähig. Die Klägerin genießt also nur dann kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 9 Abs 1 UWG für diese ihrer Firma entnommenen Begriffe, wenn sie damit Verkehrsgeltung erlangt hat. Ist dies nicht der Fall, hat die Klägerin keinen besseren Anspruch auf die Benutzung der Zeichen als der Beklagte. Sie hätte keinen Anspruch darauf, dass diese Zeichen ihr vorbehalten bleiben und könnte dem Beklagten eine Benutzung nicht untersagen. Die Klägerin hat unter Hinweis auf ihre Tätigkeit in drei Bundesländern behauptet, die überwiegenden Verkehrskreise in Graz, Klagenfurt und Wels assoziierten die Begriffe "Autobelehrung" und "Pfandleihe" mit ihrem Unternehmen. Zum Beweis der Verkehrsgeltung hat sie die Einholung eines Gutachtens der Wirtschaftskammer Österreich beantragt. Der Beklagte hat die Verkehrsgeltung bestritten und auch noch im Rechtsmittelverfahren auf den mangels Verkehrsgeltung fehlenden kennzeichenrechtlichen Schutz der Klägerin hingewiesen.

Das Erstgericht hat von einem Verstoß nach § 1 UWG ausgehend eine Prüfung der Verkehrsgeltung durch ein demoskopisches Gutachten erkennbar für nicht erforderlich gehalten und alle noch unerledigt gebliebenen Beweisanträge abgewiesen. Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung aus rechtlichen Erwägungen bestätigt. Das Verfahren ist daher in einem entscheidungswesentlichen Punkt unvollständig geblieben, sodass sich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an das Erstgericht als erforderlich erweist. Das Erstgericht wird im fortzusetzenden Verfahren nach Einholung des beantragten demoskopischen Gutachtens festzustellen haben, ob die im Firmenwortlaut der Klägerin enthaltenen Begriffe "Autobelehrung" und "Pfandleihe" innerhalb beteiligter Verkehrskreise als eindeutiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin bekannt sind. An den Nachweis der Verkehrsgeltung von Firmenbestandteilen ohne Unterscheidungskraft als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sind strenge Anforderungen zu stellen. Zu verlangen ist, dass das Wort von einem beachtlichen Teil des Verkehrs als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens angesehen wird, sodass, wenn die Bezeichnung für ein anderes Unternehmen verwendet wird, sie dem bekannten Unternehmen zugeschrieben wird (ÖB1 2002, 81 - Immobilienring).

Der Revision wird daher Folge gegeben, die Entscheidungen der Vorinstanzen werden aufgehoben und dem Erstgericht wird die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung im dargelegten Sinn aufgetragen.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin war seit 1992 unter der Firma „Autobelehrung Pfandleihgesellschaft mbH“ und seit 2000 unter der Firma „APV Autobelehrung-, Pfandleih- und Versteigerungen GmbH“ im Firmenbuch eingetragen. Im November 2002 ließ sie sich die Marke „APV Autobelehrung-, Pfandleih- und Versteigerungen“ registrieren.

Der Beklagte war und ist seit 17.8.2000 Inhaber der Domains „autobelehrung.at“ und „pfandleihanstalt.at“. Die Klägerin verlangte noch im Jahr 2000 deren Übertragung. Bei Gesprächen meinte der Beklagte dazu, man könnte sich in Wien treffen, der Geschäftsführer der Klägerin sollte 5.000 ATS zur Verbesserung des Gesprächsklimas mitbringen, und lehnte im Übrigen das klägerische Ansinnen ab. Zu einer Einigung kam es in weiterer Folge nicht.

Die beiden Vorinstanzen bejahten die klägerischen Unterlassungsansprüche und sahen ein sittenwidriges Domain-Grabbing verwirklicht. In der außerordentlichen Revision hatte das Höchstgericht die Frage zu klären, ob die klägerischen Firmenbestandteile „Autobelehrung“ und „Pfandleih(e)“ schutzfähig sind?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht mißbilligte die Rechtsauffassung der Unterinstanzen und hob die Entscheidungen unter Zurückverweisung in die erste Instanz zur Verfahrensergänzung auf.

Entgegen den Vorinstanzen beurteilte der OGH die vom Beklagten veranlasste Registrierung der beiden Domains nicht als wettbewerbswidrige Behinderung der Klägerin durch Domain-Grabbing. Darunter versteht nämlich die hM eine Unterfallgruppe des sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs in den beiden Sachverhaltsvarianten der Domain-Vermarktung (jemand bewirkt, ohne selbst Mitbewerber des Kennzeicheninhabers zu sein, die Registrierung einer Domain ausschließlich deshalb, um vom Inhaber des Kennzeichens einen finanziellen Vorteil für die Übertragung der aus seinem Kennzeichen gebildeten Domain zu erlangen) und der Domain-Blockade (eine Domain wurde nur zum Schein oder überhaupt nicht benützt, sondern nur belegt, um derart ein Vertriebshindernis für einen Dritten zu errichten) behandelt. Die Behinderungsabsicht muss im Zeitpunkt des Domainerwerbes vorliegen, wobei es in aller Regel genügt, dass der Kläger den Sachverhalt beweist, aus dem kein nachvollziehbares Eigeninteresse des Beklagten am Rechtserwerb der Domain erkennbar ist. Obwohl diese Tatbestandselemente nach den – für das Höchstgericht verbindlichen Tatsachenfeststellungen – zutreffen, ist ein weiteres negatives Tatbestandselement nicht erfüllt: An generischen, d.h. rein beschreibenden, Begriffen ist kein Domain-Grabbing möglich.

Zu prüfen blieb daher nur noch die Frage einer Kennzeichenverletzung iSd § 9 UWG. Dem dazu erforderlichen klägerischen Verkehrsgeltungsnachweis durch Einholung eines Gutachtens der Wirtschaftskammer Österreich sind die Tatsacheninstanzen allerdings nicht nachgekommen, sodass die Rechtssache zurückverwiesen wurde. Der OGH gab dabei mit auf den Weg: „Das Erstgericht wird im fortzusetzenden Verfahren nach Einholung des beantragten demoskopischen Gutachtens festzustellen haben, ob die im Firmenwortlaut der Klägerin enthaltenen Begriffe "Autobelehrung" und "Pfandleihe" innerhalb beteiligter Verkehrskreise als eindeutiger Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin bekannt sind. An den Nachweis der Verkehrsgeltung von Firmenbestandteilen ohne Unterscheidungskraft als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sind strenge Anforderungen zu stellen.“

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

III. Kritik und Ausblick

Der vorliegenden E ist vollinhaltlich zuzustimmen, enthält sie doch zwei ganz bedeutsame Klarstellungen im Zusammenhang mit dem zwischenzeitig zum Rechtsinstitut gewordenen "Domain-Grabbing".

a) Die erste wesentliche Aussage des Höchstgerichtes, dass sittenwidriges Domain-Grabbing gegenüber bloß beschreibenden Gattungsbezeichnungen nicht geltend gemacht werden kann, verfestigt den dogmatischen Boden analog dem Tatbestand der bösgläubigen Markenmeldung gem § 34 MSchG ((vormals: „sittenwidrige Markenmeldung“) weiter. Im Vordergrund steht das Fehlen eines sachlichen Grundes für die Registrierung (vgl *Thiele*, Internet-Domains und Kennzeichenrecht in *Gruber/Mader*, Privatrechtsfragen des e-commerce [2003], 87, 136 ff mwN; *Stockinger/Kranebitter*, Kriterien für den rechtmäßigen Gebrauch von Internet-Domain-Bezeichnungen, MR 2000, 3 mwN). Unter Anwendung dieser Grundsätze gelangt das Höchstgericht folgerichtig zu den eingangs wiedergegebenen Leitsätzen. Gerade der von der österr Rsp geforderte Nachweis der Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt der Domainregistrierung (deutlich OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i – *gewinn.at*, *ecolex* 2001, 128 m Anm *Schanda* = EvBl 2001/20 = GRURInt 2001, 468 = MMR 2001, 307 mit Anm *Schanda* = MR 2000, 322 = ÖBl 2001, 26 m Anm *Schramböck* = RdW 2001/32, 21 = wbl 2000/87) ist für den Verletzten nur sehr schwer zu erbringen. Insoweit gewährt das Höchstgericht eine Erleichterung, als prima facie das erwiesene Fehlen eines sachlichen Grundes für die Registrierung der strittigen Domain zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des potentiellen Grabbers führt (OGH 12.6.2001, 4 Ob 139/01x – *taeglichalles.at*, *ecolex* 2001/351, 923 m Anm *Schanda* = K&R 2002, 52 m Anm *Thiele* = MR 2001, 245 m Anm *Korn* = RdW 2001/751, 737 = wbl 2001/319, 540). Domain-Grabbing erfordert allerdings wie ein Handeln iSd § 34 MSchG auch das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes des „Begrabten“, m.a.W. eine Marke bzw. ein sonstiges Kennzeichen. Bei Allgemeinbegriffen fehlt es regelmäßig an dieser Voraussetzung.

Gleichzeitig erfolgt erfreulicherweise mit der vorliegende E eine inhaltliche Rezeption der Grundsatzentscheidung des BGH (Urteil vom 17.5.2001, I ZR 216/99 – *mitwohnzentrale.de*, DB 2001, 2433 m Anm *Römermann* = GRUR 2001, 1061 = MR 2001, 148 = MMR 2001, 666 m Anm *Hoeren* = RdW 2002/5, 11 = WRP 2001, 1286 = ZIP 2001, 1976), wonach die Registrierung und der Kauf generischer, d.h. beschreibender, Domains in der Regel problemlos ist (beipflichtend aus österreichischer Sicht, *M.Essl*, BGH lässt Gattungsbegriffe als Internet-Domains zu, *ecolex* 2001, 545; *Kilches*, Verwendung von Gattungsbegriffen als Domain-Namen nicht wettbewerbswidrig! RdW 2002, 11; kritisch lediglich *P.Burgstaller*, Entscheidungsanmerkung, MR 2001, 254).

b) Die zweite wesentliche Aussage steht im Einklang mit dem vom Höchstgericht bereits an anderer Stelle zutreffend herausgearbeiteten Grundsatz, dass für Internet Domains kein Täuschungsverbot z.B. analog § 18 HGB besteht. Eine allfällige Täuschungseignetheit ist nach dem (allgemeinen) wettbewerbsrechtlichen Maßstab zu beurteilen (OGH 20.5.2003, 4 Ob 103/03f – *centro-hotels.com*, MR 2004, 67 = ÖBl 2003/65, 241 m Anm *Fallenböck* = RdW 2003/471, 558; vgl. auch *Thiele*, Österreichische Domain-Judikatur 2003, MR 2004, 52, 56).

IV. Zusammenfassung

Einst als „Allheilmittel“ gegen freche Domaingrabscher angepriesen verliert das auf festen rechtsdogmatischen Boden geholte Domain-Grabbing in der Praxis österreichischer Gerichte zu Recht immer mehr an Bedeutung. Allgemeinbegriffe können mit herkömmlichen marken- und firmenrechtlichen Mitteln kaum zugunsten bestimmter Rechtsträger monopolisiert werden. Bei generischen Domains gilt daher uneingeschränkt nach wie vor bei Registrierung das technische Prinzip „first come first served“ und im Übrigen das wirtschaftliche Gesetz von Angebot und Nachfrage.