

STEUERPROFI beschreibend, kein Schutz gegenüber Internet Domain Namen

Anmerkung zur Entscheidung des OGH vom 19.12.2000, 4 Ob 256/00a –
steuerprofi.at

1. Die Produktbezeichnung STEUERPROFI ist für ein auf CD-Rom vertriebenes EDV-Programm zur Arbeitnehmerveranlagung ein bloß beschreibender Titel. Mangels Verkehrsgeltung kommt der Bezeichnung daher weder Titelschutz nach § 80 UrhG zu, noch genießt sie als Unternehmenskennzeichen den Schutz des § 9 UWG.

2. Der nach § 80 UrhG geschützte ältere Titel - seine Unterscheidungskraft vorausgesetzt - schränkt bei Verwechslungsgefahr die Rechte des jüngeren Domaininhabers ein. Derjenige, der sich befugterweise eines Computerprogrammtitels bedient, wäre uU berechtigt, die sonstige Verwendung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr - hier: in Bezug auf verwechselbar ähnliche Internet-Domains (*steuerprofi.at*) - zu untersagen.

3. Die Bereitschaft einer Partei, nur gegen Bezahlung die von ihr wenige Stunden zuvor erworbene Domain, auf eine andere Partei zu übertragen, begründet für sich allein nicht den Vorwurf des sittenwidrigen Behinderungswettbewerbes, insbesondere wenn der Anbieter von Anfang an beabsichtigte, den Domainnamen für sich selbst zu nutzen und die Registrierung auf den Provider nur irrtümlich erfolgte.

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

Normen: §§ 1, 9 Abs 1 UWG; § 80 Abs 1 und 2 UrhG

..... es folgt der Text der beiliegenden Entscheidung

Anmerkung:

Der OGH gibt in der vorliegenden E seine in der jüngsten Rechtsprechung an den Tag gelegte Zurückhaltung beim Schutzhindernis der Deskriptivität von Unternehmenskennzeichen oder Produkttiteln auf (vgl OGH 13.9.1999, 4 Ob 115/99m – *Wirtschaftwoche*, *ecolex* 2000/54, 133 m Anm *Schanda* = MR 1999, 354 = ÖBl 2000, 125 = wbl 2000/32, 47). Das Höchstgericht macht einmal mehr deutlich, dass Wettbewerbsrecht zum überwiegenden Teil Einzelfalljudikatur ist. So mag es der Rechtsanwender bedauerlich finden, dass zB “Maschinenwelt” als Titel einer technischen Fachzeitschrift kennzeichnungskräftig ist, “Festspiel Illustrierte” hingegen nicht (vgl exemplarisch die bei *Schönherr/Wiltschek*, UWG⁶ zu § 9 abgedruckten E. 283 ff; jüngst zur Abgrenzung zwischen unterscheidungskräftigen und beschreibenden Zeichen OGH 4.12.2000, 4 Ob 91/00m - *Autofit*). Im vorliegenden Fall konnte sich der OGH aber auf (zumindest) eine Vorentscheidung (16.6.1992, 4 Ob 26/92 – *Farbprofi/Farbenprofi*, *ecolex* 1992, 642 = ÖBl 1992, 221) stützen. Obwohl darin die Kennzeichnungskraft der klägerischen Kennzeichen “Profi”, “Farbprofi” oder “Farben Profi” keineswegs völlig ausgeschlossen oder gar ein absolutes Freihaltebedürfnis attestiert wurde, und das Höchstgericht zur Erörterung der lediglich floskelhaft festgestellten Verkehrsgeltung

an die erste Instanz zurückverwiesen hatte, begnügte sich der OGH – in vertretbarer Weise - im vorliegenden Fall mit einer Zurückweisung des außerordentlichen Revisionsrekurses wegen bloß beschreibenden Titels. Dies obwohl das Erstgericht ausdrücklich festgestellt hat, dass dem von der klagenden Partei entwickelten CD-Rom-Produkt “Steuerprofi” Marktführerschaft zukommt.

Offen gelassen hat die gegenständliche Entscheidung allerdings die Reichweite des Titelschutzes nach § 80 UrhG für Computerprogramme im Allgemeinen und in Bezug auf verwechselbar ähnliche Internet-Domains im Besonderen. Dass das von der kLP geschaffene EDV-Programm zur Arbeitnehmerveranlagung gem §§ 2 Z 1, 40a Abs 1 UrhG ein Werk der Literatur darstellt, dessen Titel “Steuerprofi” lautet, und das dem Werktitelschutz zugänglich ist, der mit Vertrieb des fertigen Produktes entsteht, dürfte schon als von der deutschen Rsp gesichert gelten (BGH 24.4.1997, I ZR 233/94, CR 1998, 6). Ob dieser Titelschutz – originäre Kennzeichnungskraft bzw Verkehrsgeltung vorausgesetzt – auch ähnliche Internet-Domains erfasst, hängt in erster Linie von den Inhalten der zugehörigen Websites ab (vgl bereits OLG Hamburg 5.11.1998, 3 U 130/98 – *emergency.de*, CR 1999, 184 m Anm *Hackbarth* = MMR 1999, 159; eingehend zu Domains und Titelschutz *Thiele*, Internet-Domain-Namen und Wettbewerbsrecht, in *Gruber/Mader*, Internet und e-commerce [2000], 75, 103 ff).

Abschließend sei auf die Problematik des gegen § 1 UWG verstoßenden Domain-Grabblings hingewiesen (dazu aus rechtsvergleichender Sicht vgl *Thiele/Fischer*, Domain Grabbing im englischen und österreichischen Recht, wbl 2000, 351). Der zweitbeklagte Steuerberater hatte sich die Domain “steuerprofi.at” registrieren und einige Monate später vom damit beauftragten erstbeklagten Provider durch Zessionsvertrag vom 16.9.1999 gegen “Unkostenersatz” abtreten lassen, um die Domain mit Fax vom 17.9.1999 (nur wenige Stunden danach!) der späteren Klägerin für einen Ablösebetrag von mindestens ATS 360.000,-- brutto anzubieten. Die Unterinstanzen und auch das Höchstgericht verneinten einen Verstoß gegen § 1 UWG, weil nach den – letztlich entscheidenden – Feststellungen des Erstgerichtes “zum Zeitpunkt der Registrierung der Domain” (die irrtümlich zunächst auf den Provider und nicht auf den Steuerberater erfolgte) “eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht nicht festgestellt werden konnte”. Daraus lässt sich zumindest gewinnen, dass eine zeitlich spätere Ablöseforderung idR nicht für den Nachweis eines allfällig früheren Domain-Grabbing-Vorsatzes ausreicht, da es jedem Domaininhaber unbenommen bleiben muss, den “Marktwert” seiner Domain in kaufmännischer Weise “auszutesten” (in diesem Sinne nunmehr auch OLG Linz, 13.11.2000, 1 R 81/00p – *gewinn.at*, abrufbar unter <http://www.gewinn.at/domainstreit>). Sittenwidriges Domain-Grabbing ist und bleibt damit (vorläufig) eine nicht reversible Tatsachenfrage.

RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. (am Verfahren beteiligt)