

OGH Beschluss vom 16.1.2001, 4 Ob 332/00b – *dermanet.at*

1. Die registrierte Wortmarke DERMANET ist für Dienstleistungen von Hautärzten rein beschreibend. Der Bestandteil "net" weist auf eine Domaingruppe wie com., at., ch. oder Ähnliches hin. Mangels Verkehrsgeltung kommt der Bezeichnung weder Markenschutz zu, noch genießt sie als Unternehmenskennzeichen den Schutz des § 9 UWG.

2. Durch den Gebrauch der gleichnamigen Internet Domain „dermanet.at“, werden die prioritätsjüngeren Markenrechte nicht verletzt, insbesondere wenn die Bezeichnung als ein vom Domaininhaber angebotenes Kommunikations- und Verwaltungssystem zuvor bekannt war.

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 Parteien 1. Dipl. Vw. Mag. Norbert A*****, 2. D*****, beide vertreten durch Dr. Hanno Liebmann, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei R*****, vertreten durch Dr. Peter Knirsch und Dr. Johannes Gschaider, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung, über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht vom 16. November 2000, GZ 1 R 163/00y-10, den

Beschluss

gefasst:

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

Begründung:

Das Bescheinigungsverfahren hat ergeben, dass "Dermanet" 1996 von der Beklagten entwickelt wurde, schon vor Registrierung der klägerischen Marke den in der Schweiz ansässigen Dermatologen als ein von der Beklagten angebotenes Kommunikations- und Verwaltungssystem bekannt war und die Registrierung der Domain "dermanet.at" für die Beklagte am 9. 10. 1997 erfolgte. Auf dieser Sachverhaltsgrundlage hat das Rekursgericht dem Zeichen der Beklagten Priorität aufgrund qualifizierter Vorbenutzung zuerkannt.

Die Kläger streben Unterlassung ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Staatsgebiet aus der Erwägung an, die Beklagte verwende das Zeichen "dermanet" über Internet weltweit. Die im Revisionsrekurs als erheblich bezeichnete Rechtsfrage, ob die Beklagte (schon) durch die Registrierung einer gleichlautenden Domain und dem damit verbundenen Internetauftritt Verkehrsgeltung erlangt hat, ist im vorliegenden Fall nicht entscheidend. Die Beklagte hat nämlich in ihrer Äußerung zutreffend geltend gemacht, die Wortkombination "Dermanet" sei im Zusammenhang mit Dienstleistungen für Hautärzte beschreibend. Der Bestandteil "net" weise auf eine Domaingruppe wie com., at., ch. oder Ähnliches hin, "derma" bedeute nichts anderes als Haut. Die Klägerin könne für dieses Zeichen daher Markenschutz nur unter der Bedingung der Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen.

Die Registrierung der klägerischen Marke erfolgte unstrittig ohne Verkehrsgeltungsnachweis, die Klägerin hat im Verfahren Verkehrsgeltung auch nicht behauptet. Schon der Schutz des § 9 Abs 3 UWG konnte für ohne Verkehrsgeltungsnachweis registrierte Wortmarken nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es sich dabei um frei erfundene, keiner Sprache angehörige Phantasiewörter oder um ein Wort handelt, das zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehört, mit der Ware bzw Dienstleistung, für die es bestimmt ist, in keinem Zusammenhang steht (MR 1998, 208 - jusline). Enthält die gewählte Wortkombination hingegen einen beschreibenden Hinweis auf die Art der Unternehmenstätigkeit, konnte der Schutz nach § 9 Abs 3 UWG nur bei Verkehrsgeltung erlangt werden. An dieser Rechtslage hat sich durch die Markenrechtsnovelle 1999 nichts geändert. Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 und Abs 2 MSchG idF Markenrechtsnovelle 1999 kommt der durch Registrierung erworbene markenrechtliche Schutz beschreibenden Angaben nur dann zu, wenn das Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat. Die Schutzfähigkeit der Wortkombination "Dermanet" nach § 51 MSchG hängt somit davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und die Wortkombination als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen (MR 1998, 208 - jusline mwN). Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung Dermatologen, die sich für das von der Beklagten unter der Bezeichnung "Dermanet" angebotene Informations- und Kommunikationssystem im Wege einer Onlineverbindung mit der Universitätsklinik für Dermatologie interessieren, der Wortkombination beimessen. Als Interessierten und Nutzern von Informationstechnologien (angeboten wird eine Onlineverbindung mit der Universitätsklinik) wird ihnen die Bezeichnung "net" durchaus vertraut sein. Der Wortbestandteil "derma", das griechische Wort für "Haut", wird in der ärztlichen Fachsprache stets mit Haut- und deren Erkrankungen in Verbindung gebracht (zB Dermatologie, Dermatologe, Dermatitis und Ähnliche). Die Wortverbindung "Dermanet" beschreibt daher für die angesprochenen Verkehrskreise Leistungen, die die Klägerin unter dieser Marke anbietet, ausreichend deutlich. Der nur aus beschreibenden Angaben zusammengesetzte Begriff kann nur bei Verkehrsgeltung als Marke registriert werden (§ 4 Abs 2 MSchG). Dem Zeichen der Klägerin muss daher schon aus diesen Gründen der markenrechtliche Schutz als Voraussetzung ihres Unterlassungsanspruches nach § 51 MSchG versagt werden.

Diese Überlegungen führen zur Zurückweisung des außerordentlichen Revisionsrekurses. Der Sicherungsantrag wurde zu Recht abgewiesen, ohne dass eine die Zulässigkeit des Revisionsrekurses rechtfertigende Rechtsfrage erheblicher Bedeutung zu erkennen wäre. Die im Revisionsrekurs angesprochene allfällige Irreführung durch Hinzufügung des Copyright-Zeichens ist im vorliegenden Fall schon deshalb nicht entscheidungswesentlich, weil das dazu erstattete Vorbringen der Klägerin im Unterlassungsbegehren keine Deckung findet.

Anmerkung*

Angesichts der jüngsten *E-MED*-Entscheidung (OGH 13.9.2000, 4 Ob 206/00y, *ecolex* 2001/51, 127 m Anm *Schanda*) erstaunt die vorliegende Begründung zwar ein wenig, ist aber im Ergebnis zutreffend. Hat der OGH im vorzitierten Beschluss noch ausgeführt, der Marke "E-MED" komme Unterscheidungskraft für den Vertrieb elektromedizinischer Geräte zu, obzwar das Kürzel "MED" ganz allgemein als Abkürzung für "Medizin" aufzufassen ist. Diesem ist allerdings durch den vorangestellten Buchstaben "E", der einmal als Abkürzung für "elektrisch", häufig aber auch als Abkürzung für "elektronisch" verwendet wird, Kennzeichnungskraft beschieden, weil jedenfalls weitere Überlegungen über die damit

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

gewollte oder auch erzielte Aussage erforderlich sind bzw diese Bezeichnung insgesamt nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit enthalte, ohne dieselbe damit schon konkret oder umfassend zu beschreiben.

Einmal mehr stellt das Höchstgericht auf den mündigen, aufmerksamen Internetnutzer ab. Sowohl in der gegenständlichen Entscheidung wie auch in vorangehenden (OGH 17.8.2000, 4 Ob 158/00i - *gewinn.at* und 13.9.2000, 4 Ob 198/00x - *bundesheer.at*) dient als Maßstabfigur – wenngleich nicht ausdrücklich – die technisch versierte Person, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten des WWW sowie den Unterschieden zwischen den verschiedenen TLDs vertraut ist und um die Knappheit der zu vergebenden Domains Bescheid weiß; im besonderen Fall zieht das Höchstgericht sogar medizinisch Interessierte und Nutzer einer Onlineverbindung zur Universitätsklinik heran, die mit dem als generic-Top-Level-Domain (gTLD) bekannten Kürzel „net“ wohl vertraut sind. Kurz zuvor hat zB das LG Düsseldorf, 8.12.2000, 38 O 88/00 - *mediapool.net*) entschieden, dass Durch die Registrierung einer „net“-Domain bloß ein Hinweis auf allgemeine Netzwerke gegeben wird, nicht aber zB auf Software.

Die aktive und vor allem prioritätsältere Nutzung der Bezeichnung und der Domain „dermanet.at“ durch die Beklagte mögen das ihrige dazu beigetragen haben, den klägerischen Sicherungsanspruch zu Fall zu bringen. Das Höchstgericht hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass die Unterscheidungskraft die Kardinalfrage kennzeichenrechtlicher Streitigkeiten ist.