



- 1. Die klägerische Wortmarke (hier: „BAZAR“) für die Klassen 16 (Zeitungen für Heimanzeigen) und 41 (Veröffentlichung von Zeitungen) wirkt für die von ihr angebotenen Dienstleistungen (Printmedium für den privaten Anzeigenmarkt) nicht beschreibend und ist dafür auch ohne Verkehrsgeltung schutzfähig.**
- 2. Die von der Beklagten (im Internet unter den Domains „wohnbasar.at bzw. „wohnbazar.at“ angebotenen Dienstleistungen eines Wohnungsmarkts) sind dazu ähnlich sind, und besteht daher keine durchgreifende Branchenverschiedenheit.**
- 3. Eine Urteilsveröffentlichung nicht nur im Internet auf der strittigen Domain, sondern auch in der „Kronen Zeitung“ kann nach den besonderen Umständen des Einzelfalles durchaus gerechtfertigt sein, wenn auch das Zeitungspublikum über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden muss.**

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 "B***** KG, *****", vertreten durch Mag. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei E***** GmbH, *****", vertreten durch Dr. Michèle Grogger-Endlicher und Dr. Wolfgang Grogger, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert 33.000 EUR), Beseitigung (Streitwert 1.000 EUR), Rechnungslegung (Streitwert 1.000 EUR) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 1.000 EUR), über die außerordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 17. September 2004, GZ 4 R 97/04w-23, den

Beschluss

gefasst: Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

Begründung:

1. Der Senat hat im Sicherungsverfahren (4 Ob 160/03p = MR 2004, 71 – *wohnbazar.at I*) die Rechtsansicht gebilligt, dass die Wortmarke der Klägerin für die von ihr angebotenen Dienstleistungen (Printmedium für den privaten Anzeigenmarkt) nicht beschreibend wirkt und daher auch ohne Verkehrsgeltung schutzfähig ist. Gebilligt hat der Senat auch die Beurteilung, dass die von den Streitteilen angebotenen Dienstleistungen einander ähnlich sind und keine durchgreifende Branchenverschiedenheit besteht. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Marke der Klägerin für die Klassen 16 (Zeitungen für Heimanzeigen) und 41 (Veröffentlichung von Zeitungen) registriert ist und die Beklagte das dem Zeichen der Klägerin verwechselbar ähnliche Zeichen für die im Internet angebotenen Dienstleistungen eines Wohnungsmarkts verwendet. Es trifft daher nicht zu, dass – wie die Beklagte in der Zulassungsbeschwerde behauptet – bisher nicht berücksichtigt worden sei, für welche Klasse die Marke der Klägerin registriert ist.
2. Dass – wie die Beklagte geltend macht – keine Rechtsprechung zur Frage besteht, ob die Begriffe „Basar“, „Bazar“ oder auch Wortschöpfungen wie „Wohnbasar“ (für Medien mit Privatanzeigen) beschreibend wirken, trifft angesichts der Entscheidung im

Sicherungsverfahren nicht zu. Neue Argumente, die bisher nicht behandelt worden wären, bringt die Zulassungsbeschwerde nicht.

3. Als weitere erhebliche Rechtsfrage macht die Beklagte geltend, dass zur Urteilsveröffentlichung im Internet noch keine gesicherte Rechtsprechung bestehe. Ausgeführt wird das Rechtsmittel in diesem Punkt dahin, dass die unter der Domain www.wohnbasar.at betriebene Website seit Monaten außer Betrieb sei. Sie sei nur von wenigen tausend Besuchern im Monat aufgesucht worden. Es sei daher nicht erforderlich, das Urteil auch in der „Kronen Zeitung“ zu veröffentlichen.

Zweck der Urteilsveröffentlichung ist es, unlautere Wettbewerbshandlungen in aller Öffentlichkeit aufzudecken und das Publikum über den wahren Sachverhalt aufzuklären (stRsp ua 4 Ob 405/79 = ÖBt 1980, 73 - Nerzölcreme Mona Lisa; 4 Ob 312/99g = SZ 72/206 uva). Ob und in welchem Umfang dazu eine Veröffentlichung des Urteils geboten ist, richtet sich nach den Umständen des konkreten Falls. Eine erhebliche Rechtsfrage liegt daher – von einer hier nicht vorliegenden groben Fehlbeurteilung abgesehen – regelmäßig nicht vor (RIS-Justiz RS0042967).

4. Die Beklagte verweist schließlich noch auf den von ihr beim Patentamt eingebrachten Antrag auf Löschung der Marke der Klägerin und auf den im vorliegenden Verfahren gestellten Unterbrechungsantrag. Der Unterbrechungsantrag wurde mittlerweile rechtskräftig abgewiesen (ON 24, 29); der Antrag auf Löschung der Marke ist für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung. Abgesehen davon, dass die Zivilgerichte – was hier ohnehin geschehen ist – die Schutzfähigkeit der Marke selbstständig zu prüfen haben (4 Ob 84/95 = ÖBt 1996, 280 - DIY; 4 Ob 266/98s = ÖBt 1999, 124 - Tabasco VI ua), kann die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch auch auf ihr Firmenschlagwort stützen.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die klagende Partei gibt u.a. seit 1984 eine Zeitschrift mit Privatinserten unter dem Titel „BAZAR“ heraus, den sie auch als Wortmarke geschützt hat und als Firmennamensbestandteil führt. Die beklagte Partei hat im Internet unter den Domains "wohnbazar.at" und "wohnbasar.at" für ihre Kunden die Möglichkeit geschaffen, Wohnungen, Häuser und Immobilien anzubieten und nachzufragen. Im vorliegenden Domainstreit ist (neuerlich) zu entscheiden, welcher Partei das bessere Recht an den Domain Namen zukommt, und ob die klägerischen Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung und Veröffentlichung zustehen?

II. Die Entscheidung des Gerichtes

Das Höchstgericht blieb bei seiner bereits im Sicherungsverfahren (OGH 19.8.2003, 4 Ob 160/03p – *wohnbazar.at I*, MR 2004, 71 m Anm *Thiele*, MR 2004, 52 ff = ÖBt-LS 2004/70, 116 = ÖBt-LS 2004/77, 117) vertretenen Rechtsauffassung, dass die Bezeichnung „BAZAR“ für die von der klagenden Partei angebotenen Dienstleistungen (Printmedium für den privaten Anzeigenmarkt) nicht rein beschreibend iSd § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, sondern – wenngleich schwach – so doch unterscheidungskräftig genug ist, um die zum benachbarten Immobilienanzeigenmarkt bestehende Branchennähe zu überbrücken. Dafür reicht aus, dass die Beklagte lediglich eine aus der klägerischen Wortmarke und einem allgemein

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

beschreibenden Zusatz („wohn-“) gebildete Bezeichnung benützt.

Auch schwache Zeichen werden jedenfalls dann verletzt, wenn – wie hier – das von der Klägerin als Firmenschlagwort, Zeitschriftentitel und Marke verwendete Zeichen zur Gänze übernommen wurde und innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck prägen, in den Hintergrund tritt.

Der OGH hält ferner die vom Berufungsgericht auferlegte Veröffentlichungspflicht der beklagten Partei nicht nur im Internet, sondern auch in der „Neuen Kronen Zeitung“ trotz erheblich unterschiedlicher Reichweiten (und Kosten) „nicht für eine grobe Fehlbeurteilung“. Abschließend betont das Höchstgericht nochmals den kennzeichenrechtlichen Grundsatz, dass die Zivilgerichte die Schutzfähigkeit einer Marke selbstständig, d.h. unabhängig vom Patentamt oder sonstigen Verwaltungsbehörden, zu prüfen haben. Dem ohnedies von den Unterinstanzen abgewiesenen Unterbrechungsantrag der beklagten Partei wäre schon mangels Präjudizialität kein Erfolg beschieden, das die Klägerin ihren Unterlassungsanspruch auch auf ihr Firmenschlagwort stützen könnte.

III. Kritische Würdigung

Die vorliegende E rundet vor allem **prozessuale Fragen des Domainstreits** weiter ab.

1. Im gegenständlichen Fall haben offenbar die beklagten Parteien – gestützt auf das Argument fehlender Unterscheidungskraft (iSd § 4 Abs 1 Z 3 MSchG) – einen Löschungsantrag nach § 33 MSchG beim Patentamt eingebracht, und eine **Unterbrechung des zivilen Unterlassungsstreits** beantragt. Diese Vorgangsweise wird auch in Patentverletzungsprozessen gepflogen. Dazu vertritt der OGH (29.1.2002, 4 Ob 21/02w – *MANPOWER III*, ÖBLS 2002/96, 125 = ÖBLS 2002/106, 126 = ÖBLS 2002/107, 127 = ZfRV-LS 2002/39, 191 = ÖBLS 2003/11, 36 = MR 2004, 125 = MietSlg 54.610 = MietSlg 54.612) in stRsp die Auffassung, dass die Gerichte im Verletzungsprozess selbstständig prüfen müssen, ob eine registrierte Marke schutzfähig ist. Ist vor dem Patentamt ein Löschungsverfahren anhängig, kann das Prozessgericht im eigenen Ermessen prüfen, ob es den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Patentamts unterbricht.

Lehre und Rsp (OGH 11.5.1976, 4 Ob 314/76 – *Schwedenbomben*, SZ 49/65 = ÖBLS 1976, 154 mwN aus Lehre und Rsp) legen § 57 MSchG dahin aus, dass das Gericht selbstständig zu prüfen hat, ob eine registrierte Marke schutzfähig ist. Ist vor dem Patentamt ein Löschungsverfahren anhängig, so steht es im Ermessen des Gerichts, ob es den Rechtsstreit unterbricht und die Entscheidung des Patentamts abwartet § 57 MSchG setzt nämlich eine Unterbrechung voraus, ohne darüber eine ausdrückliche Anordnung zu treffen. An dieser Auffassung, dass das Gericht – anders als nach § 156 Abs 3 PatG (OGH 5.5.1987, 4 Ob 403/86 – *Bodenbearbeitungsmaschine*, SZ 60/76 = ÖBLS 1988, 5) – nicht verpflichtet ist, das Verfahren zu unterbrechen, hat der Oberste Gerichtshof auch nach Einführung des § 156 Abs 3 PatG festgehalten (OGH 27.2.1996, 4 Ob 8/96 – *Ski- und Wanderstöcke*, ecolex 1996, 613). Erst jüngst hat der OGH (26.6.2003, 15 Os 78/03, EvBl 2003/191, 906 = JUS St/3437 = ecolex 2004/58, 118 m Anm *Engin-Deniz*) ergänzend zum Patenverletzungsprozess festgehalten, dass die Unterbrechungswirkung des § 156 Abs 3 PatG auf das strafprozessuale Vorverfahren keine Anwendung findet.

2. Gerade in jüngerer Zeit beschäftigten Fragen der Urteilsveröffentlichung nach kennzeichen- oder wettbewerbsrechtlichen Verstößen auf Websites verstärkt die österreichischen Gerichte (vgl. OGH 18.8.2004, 4 Ob 141/04w – *Pop-Up-Fenster*, MR 2004, 349 m Anm *Korn*; 28.9.2004, 4 Ob 155/04d – *bet4all.com*, ecolex 2005/21, 53 m Anm *Burgstaller* = RdW 2005/133, 100 und jeweils wN zur Rsp). Dadurch bildete sich eine

zunehmend wohl als gefestigt zu bezeichnende Rsp heraus, die sich am „offline“ entwickelten **Talionsprinzip** der Urteilsveröffentlichung im Internet orientiert (eingehend *Ciresa*, Urteilsveröffentlichung² [2000] Rz 315 f mwN). Eine Orientierung am Äquivalenzprinzip, wie vom OGH in den vor genannten Entscheidungen vorgenommen, ist sinn- und maßvoll, mit anderen Worten, es gilt das **Postulat des gleichen Veröffentlichungswertes**. Demzufolge soll auch – ohne besonders zu begründenden Anlass – ein „Medienbruch“ vermieden werden. Nach ständiger Rechtsprechung besteht der Zweck der Urteilsveröffentlichung darin, das Publikum über einen Gesetzesverstoß aufzuklären, welcher auch in Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen lässt. Eine Wiederholungsgefahr allein reicht nicht. Es ist notwendig, aber auch ausreichend, mit der Urteilsveröffentlichung jene Verkehrskreise zu erreichen, denen gegenüber die beanstandete Werbung wirksam geworden ist. Eine vollständige Gewähr dafür, dass jeder einzelne, der vom Gesetzesverstoß Kenntnis erlangt hätte, auch von der Urteilsveröffentlichung Kenntnis erlangt, ist nicht nötig. Die **Urteilsveröffentlichung darf nämlich keinen erheblich anderen oder größeren Auffälligkeitwert als die beanstandete Maßnahme haben**. Für die Beurteilung des Umstandes, ob die Urteilsveröffentlichung notwendig ist, ist der Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz maßgebend (OGH 27.2.1985, 4 Ob 305/85 – *Jetzt kaufen, doppelt sparen*, ÖBl 1986, 68 = SZ 58/38; 27.7.1993, 4 Ob 91/93 – *Ringe*, SZ 66/91 = ÖBl 1993, 212 = eclex 1993, 760). Dass die Veröffentlichung des Urteils weit eher der Werbung für den Kläger und der Demütigung des Beklagten als einer sachlichen Information dient, macht sie unzulässig (OGH 7.3.1978, 4 Ob 304/78 – *Hol' dir Geld vom Staat*, ÖBl 1980, 46). Die Urteilsveröffentlichung allein in jener Zeitung, die eine gemäß § 28 UWG gesetzwidrige Werbeaktion durchführte und nicht auch in der auf Veröffentlichung klagenden Zeitung reicht dann aus, wenn dies sonst in viel größerem Maß der Werbung für die Klägerin und zugleich der Demütigung der Beklagten dienen würde als einer sachlichen Information der in Betracht kommenden Verkehrskreise über den Wettbewerbsverstoß der Beklagten (OGH 22.4.1975, 4 Ob 312/75 – *Fertighaus*, ÖBl 1976, 25).

Zu diesen bereits entwickelten Grundsätzen steht die vorliegende E des OGH in einem gewissen Spannungsverhältnis, wenngleich sich aus der vom Höchstgericht gewählten Formulierung kein besonderes hohes Maß an Zustimmung zur Berufungsentscheidung ableiten lässt: die vom Berufungsgericht auferlegte Veröffentlichungspflicht der beklagten Partei nicht nur im Internet, sondern auch in der „Neuen Kronen Zeitung“ trotz erheblich unterschiedlicher Reichweiten (und Kosten) stellt *keine grobe Fehlbeurteilung* dar, kommt es doch stets auf die Umstände des Einzelfalles an.

IV. Zusammenfassung

Aufgrund von Zeichen- und Branchenähnlichkeit blieb das klägerische Markenzeichen („BAZAR“) auch im Hauptverfahren gegenüber den verwechslungstauglichen Domains „wohnbasar.at“ und „wohnbazar.at“ siegreich. Die beklagte Partei musste die Domains nicht nur löschen, sondern Rechnung über erzielte Gewinne legen sowie eine teure Veröffentlichung in der Neuen Kronen Zeitung vornehmen (lassen).