jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2009/5/12 17Ob5/09y

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 12.05.2009

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei I***** GmbH, *****, vertreten durch Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei H*****, USA, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OG in Wien, wegen Feststellung (Streitwert 36.000 EUR), im Verfahren über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Linz vom 11. November 2008, GZ 3 R 118/08f-25, mit welchem das Urteil des Landesgerichts Salzburg vom 5. Mai 2008, GZ 7 Cg 204/06w-21, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Das Verfahren wird bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über das vom Obersten Gerichtshof zu17 Ob 17/08m (Rs C-569/08) gestellte Vorabentscheidungsersuchen unterbrochen.

Eine Fortsetzung erfolgt nur auf Antrag einer Partei.

Text

Begründung:

Mit Verordnung (EG) 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004, die zur Ausführung der Verordnung (EG) 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe „eu" erging, wurden allgemeine Regeln für die Top Level Domain „.eu" und deren Registrierung festgelegt. Art 12 dieser Verordnung sieht eine gestaffelte Registrierung in drei zeitlich aufeinander folgenden Phasen vor: Phase 1 („Sunrise-Periode 1", Anmeldung von Domains nur durch Inhaber oder Lizenznehmer früherer Rechte an registrierten nationalen oder Gemeinschaftsmarken sowie durch öffentliche Einrichtungen), Phase 2 („Sunrise-Periode 2", Anmeldung durch Inhaber jeglicher Art früherer Rechte) und allgemeine Registrierung („Landrush-Periode", allgemeine und unbeschränkte Anmeldung). In allen drei Perioden gilt im Verhältnis zwischen mehreren (berechtigten) Bewerbern um dieselbe Domain das zeitliche Zuvorkommen (first come first served).

Mit Entscheidung vom 21. Mai 2003 (ABl L 128, 29) benannte die Kommission gemäß Art 3 Abs 1 VO (EG) 733/2002 die in Brüssel ansässige Nonprofit-Organisation „European Registry for Internet Domains" (im Folgenden: EURid) als Register für die Organisation und Verwaltung der Top Level Domain „.eu". EURid übertrug die Durchführung von alternativen Streitbeilegungsverfahren im Sinne des Art 22 VO (EG) 874/2004 dem in Prag ansässigen „Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik"

(im Folgenden: Schiedsgericht). Das Schiedsgericht entscheidet nach Art 22 VO (EG) 874/2004 über Klagen gegen Domaininhaber wegen der spekulativen oder missbräuchlichen Registrierung der Domain sowie über Klagen gegen das Register wegen Verletzung der Registrierungsvorschriften.

Die Klägerin betreibt Internetportale und vermarktet Produkte im Internet. Um in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung Domains anmelden zu können, beantragte sie beim schwedischen Markenregister erfolgreich die Registrierung von Gattungsbegriffen als Marken, und zwar jeweils unter Verwendung des Sonderzeichens „&" vor, zwischen und nach den einzelnen Buchstaben. EURid akzeptierte diese Marken als Grundlage für eine Registrierung in der „Sunrise-Periode 1". Dabei entfielen nach der Transkriptionsregel des Art 11 VO (EG) 874/2004 die Sonderzeichen, sodass die Domainnamen der Klägerin nun aus den jeweiligen Gattungsbezeichnungen in nicht verfremdeter Form bestehen.

Mehrere Unternehmen, die über Rechte an den jeweiligen Domainnamen verfügten, bekämpften diese Vorgangsweise der Klägerin vor dem Schiedsgericht als spekulative oder missbräuchliche Registrierung iSv Art 21 VO (EG) 874/2004. In einem dieser Fälle führte das auf den Schiedsspruch folgende gerichtliche Verfahren bereits zu einem Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs (17 Ob 17/08m = Rs C-569/08 = MR 2008, 400 [Koukal/Höhne] = jusIT 2009, 11 [Thiele] - reifen.eu).

Im vorliegenden Verfahren streiten die Parteien über die von der Klägerin erwirkte Registrierung der Domain „spam.eu". Die Beklagte, ein Unternehmen aus den USA, verfügt über zwei Gemeinschaftsmarken „SPAM" für Waren in den Klassen 9, 25, 29 und 30; sie betreibt eine Website unter der Domain „spam.com". Sie hatte versucht, die Domain „spam.eu" mittelbar über einen in der EU ansässigen Lizenznehmer ihrer Marken zu erlangen; die Klägerin war diesem Unternehmen aber in der Sunrise-Periode 1 mit ihrer schwedischen Marke &S&P&A&M& zuvorgekommen.

Auf Antrag der Beklagten widerrief das Schiedsgericht die Registrierung der Domain. Weiters verfügte es - ohne darauf gerichteten Antrag - die Übertragung der Domain an die Beklagte.

Die Klägerin begehrt mit einem Haupt- und mehreren Eventualbegehren im Kern die Feststellung, dass die Entscheidung des Schiedsgerichts rechtswidrig und daher unwirksam sei. Ihre schwedische Marke „&S&P&A&M&" sei ein Recht iSv Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004. Zudem verfüge sie über ein berechtigtes Interesse an der aus einer Gattungsbezeichnung bestehenden Domain, das dem aus der Gemeinschaftsmarke „SPAM" abgeleiteten Interesse der Beklagten gleichwertig sei; zwischen den Parteien müsse daher das Zuvorkommen entscheiden. Im Ausnutzen der Transkriptionsregel liege keine Bösgläubigkeit iSv Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004; zudem sei die Frage, ob eine Domain zu Recht in der Sunrise-Periode 1 registriert worden sei, nicht im Verfahren nach Art 21 iVm Art 22 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 zu prüfen, sondern ausschließlich in einem gegen das Register gerichteten Verfahren nach Art 22 Abs 1 lit b dieser VO. Jedenfalls rechtswidrig sei die vom Schiedsgericht verfügte Übertragung der Domain an die Beklagte; diese habe ihren Sitz in den USA, was den Erwerb einer EU-Domain nach Art 4 Abs 2 lit b sublit i VO (EG) 733/2002 ausschließe.

Die Beklagte stützt sich auch im gerichtlichen Verfahren auf ihre Gemeinschaftsmarke „SPAM". Diesem Recht iSv Art 21 Abs 1 der VO (EG) 874/2004 stehe kein Recht oder berechtigtes Interesse der Klägerin gegenüber (Art 21 Abs 1 lit a VO [EG] 874/2004); zudem habe diese die Registrierung in böser Absicht erwirkt (Art 21 Abs 1 lit b VO [EG] 874/2004).

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Das Erstgericht nahm an, dass die Klägerin bösgläubig gehandelt habe. Das Berufungsgericht ließ diese Frage offen, verneinte aber ein Recht oder rechtliches Interesse der Klägerin. Auf die schwedische Marke könne sich die Klägerin nicht stützen, weil sich die Domain wegen des Wegfalls der Sonderzeichen davon deutlich unterscheide. Ein rechtliches Interesse liege nicht vor, weil keiner der Tatbestände des Art 21 Abs 2 der VO (EG) 874/2004 erfüllt sei. Das Interesse an der Nutzung von Gattungsbegriffen sei dort nicht genannt; es sei - bei Annahme eines nicht abschließenden Charakters der Aufzählung - den ausdrücklich geregelten Fallgruppen auch nicht gleichwertig.

In ihrer außerordentlichen Revision macht die Klägerin geltend, dass keine spekulative oder missbräuchliche Registrierung vorliege. Die Frage, ob das Register die Domain zu Recht in der Sunrise-Periode 1 registriert habe, sei nicht in einem Verfahren zwischen den Parteien, sondern in einem Verfahren gegen das Register zu prüfen; die dafür offenstehende Frist sei abgelaufen. Jedenfalls verfehlt sei die Übertragung der Domain an die außerhalb der EU ansässige Beklagte.

Rechtliche Beurteilung

Das Verfahren ist zu unterbrechen.

1. Das Vorgehen der Klägerin, durch Ausnutzen der Transkriptionsregel eine Domain-Registrierung in der Sunrise-Periode 1 zu erwirken, war bereits einmal Gegenstand eines Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof (17 Ob 17/08m - reifen.eu). Dort richtete der Senat folgendes Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH:

1. Ist Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 dahin auszulegen, dass ein Recht im Sinn dieser Bestimmung auch dann vorliegt,

a) wenn eine Marke ohne Absicht, sie für Waren oder Dienstleistungen zu nutzen, nur zu dem Zweck erworben wurde, die Registrierung einer mit einer - der deutschen Sprache entnommenen - Gattungsbezeichnung übereinstimmenden Domain in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung beantragen zu können?

b) wenn die der Domain-Registrierung zugrunde liegende und mit einer - der deutschen Sprache entnommenen - Gattungsbezeichnung übereinstimmende Marke von der Domain insofern abweicht, als die Marke Sonderzeichen enthält, die aus dem Domainnamen entfernt wurden, obwohl die Sonderzeichen einer Transkription zugänglich wären und deren Entfernung dazu führt, dass sich die Domain in einer die Verwechslungsgefahr ausschließenden Weise von der Marke unterscheidet?

2. Ist Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 dahin auszulegen, dass nur in den in Art 21 Abs 2 lit a bis c genannten Fällen ein berechtigtes Interesse vorliegt?

Für den Fall der Verneinung dieser Frage:

3. Liegt ein berechtigtes Interesse im Sinn des Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 auch dann vor, wenn der Domaininhaber die mit einer - der deutschen Sprache entnommenen - Gattungsbezeichnung übereinstimmende Domain für ein themenbezogenes Internetportal nutzen will?

Für den Fall der Bejahung der zu Punkt 1 und zu Punkt 3 gestellten Fragen:

4. Ist Art 21 Abs 3 VO (EG) 874/2004 dahin auszulegen, dass nur die in lit a bis e genannten Tatbestände eine Bösgläubigkeit im Sinne des Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 begründen?

Für den Fall der Verneinung dieser Frage:

5. Liegt Bösgläubigkeit im Sinne des Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 auch dann vor, wenn die Domain in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung aufgrund einer mit einer - der deutschen Sprache entnommenen - Gattungsbezeichnung übereinstimmenden Marke registriert wurde, die der Domaininhaber nur erworben hat, um die Registrierung der Domain in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung beantragen zu können und damit anderen Interessenten und allenfalls auch den Inhabern von Rechten an dem Zeichen zuvorzukommen?

2. Die im Verfahren 17 Ob 17/08m zu erwartende Vorabentscheidung wird über den Anlassfall hinaus zu beachten sein (Kohlegger in Fasching/Konecny2 II/2, Anh zu § 190 Rz 351 mwN). Ein späteres Verfahren, das dieselben Rechtsfragen betrifft, ist daher nach ständiger Rechtsprechung aus prozessökonomischen Gründen zu unterbrechen (10 ObS 188/98i; RIS-Justiz RS0110583; zuletzt etwa 3 Ob 261/08s und 4 Ob 211/08w; Kohlegger in Fasching/Konecny2 II/2, Anh zu § 190 Rz 262 mwN).

Aus diesem Grund teilte der Senat den Parteien des vorliegenden Verfahrens seine Absicht mit, das Verfahren zu unterbrechen, und stellte ihnen frei, sich dazu zu äußern.

3. Die Beklagte wandte sich nicht gegen eine Unterbrechung. Hingegen erklärte die Klägerin, sich nur dann „für" eine Unterbrechung auszusprechen, wenn der Senat sein Vorabentscheidungsersuchen im Parallelverfahren um zwei Fragen ergänze. Zum einen sei zu klären, ob das (angebliche) Erschleichen der Sunrise-Periode 1 überhaupt in einem Verfahren nach Art 21 iVm Art 22 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 geprüft werden könne oder ob dafür nicht vielmehr das Verfahren gegen das Register nach Art 22 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 vorgesehen sei, das die Beklagte nach der Verfahrensordnung des Schiedsgerichts innerhalb von 40 Tagen nach der Registrierung hätte einleiten müssen. Zum anderen sei anzufragen, ob das Schiedsgericht entgegen Art 4 Abs 2 lit b sublit i VO (EG) 733/2002 die Übertragung einer Domain an ein außerhalb der EU ansässiges Unternehmen anordnen dürfe.

4. Eine solche Ergänzung des Vorabentscheidungsersuchens ist jedoch nicht erforderlich.

4.1. Ob Art 21 VO (EG) 874/2004 bei einem „Erschleichen" der Voraussetzungen für eine vorgestaffelte Registrierung überhaupt anwendbar ist, wird der EuGH bei der Auslegung des Begriffs „in böser Absicht" iSv Art 21 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 zu beurteilen haben. Denn die zu dieser Bestimmung gestellte Vorlagefrage bezieht sich ausdrücklich auf das möglicherweise rechtsmissbräuchliche Ausnutzen der Sunrise-Periode. Ist der EuGH der Auffassung, dass ein solches Verhalten nur in einem - nicht auf Art 21 VO (EG) 874/2004 gestützten - Verfahren gegen das Register berücksichtigt werden könne, wird er die Bösgläubigkeit im Sinn dieser Bestimmung verneinen.

Im Übrigen hängt der Rechtsstreit aber nicht von der Auslegung der Sunrise-Regeln ab. Denn für das Bestehen eines „Rechts" der Beklagten im Sinn des Einleitungssatzes von Art 21 Abs 1 VO (EG) 874/2004 bzw eines „Rechts" oder eines „berechtigten Interesses" der Klägerin iSv Art 21 Abs 1 lit a VO (EG) 874/2004 kommt es nicht darauf an, ob die strittige Domain während der Sunrise-Periode oder später registriert wurde. Damit ist es aber insofern auch unerheblich, ob das Register die Sunrise-Regeln eingehalten hat oder nicht; die Einspruchsfrist für Verfahren gegen das Register kann daher für diesen Aspekt des Begehrens der Klägerin von vornherein keine Bedeutung haben.

4.2. Der Umstand, dass die hier Beklagte in den USA ansässig ist, kann selbstverständlich zu keiner Ergänzung des Vorabentscheidungsersuchens im Parallelverfahren führen, das die Übertragung der dort strittigen Domain auf ein europäisches Unternehmen zum Gegenstand hat. Aber auch im vorliegenden Verfahren ist es nicht erforderlich, den EuGH mit dieser Frage zu befassen.

4.2.1. Nach Art 4 Abs 2 lit b sublit i VO (EG) 733/2002 trägt das Register eine eu-Domain nur für Unternehmen ein, deren satzungsmäßiger Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Gemeinschaft liegt. Erfolgt die Registrierung trotz Fehlens dieser Voraussetzung, „darf" das Register den Domainnamen nach Art 20 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 von Amts wegen widerrufen.

Die Beklagte ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Das Register hätte die strittige Domain daher selbst dann nicht für sie eintragen dürfen, wenn die Klägerin keinen früheren Registrierungsantrag gestellt hätte. Daraus folgt, dass auch die vom Schiedsgericht verfügte Übertragung der Domain auf die Beklagte unzulässig war. Denn es ist kein Grund erkennbar, warum das Schiedsgericht befugt sein sollte, einen Zustand herbeizuführen, den die Beklagte auch bei einer nach ihrem Rechtsstandpunkt korrekten Vorgangsweise des Registers - dh bei einer Nichteintragung der Domain für die Klägerin - nicht hätte erwirken können. An diesem Ergebnis bestehen keine vernünftigen Zweifel, sodass ein Vorabentscheidungsersuchen insofern nicht erforderlich ist (EuGH Rs 283/81, Slg 1982, 3415 - Cilfit).

4.2.2. Eine andere Frage ist es, ob die Klägerin auch dann über ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit (Unwirksamkeit) der Domainübertragung verfügt, wenn der Widerruf zu Recht erfolgte. Das Gemeinschaftsrecht steht einem solchen Erfordernis nicht entgegen. Denn Art 22 Abs 13 VO (EG) 874/2004 sieht nur vor, das die Entscheidung des Schiedsgerichts verbindlich ist, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung vor Gericht Klage erhoben wird. Damit bleibt offen, welches Begehren eine solche Klage zu enthalten hat. Diese Frage ist daher nach nationalem Recht zu beurteilen. Damit richten sich aber auch die Voraussetzungen einer solchen Klage nach nationalem Recht.

Sollte es sich dabei um eine Feststellungsklage iSv § 228 ZPO handeln, so bestünde der Anspruch der Klägerin tatsächlich nur bei einem rechtlichen Interesse an einer alsbaldigen Feststellung; zu einem vergleichbaren Ergebnis führte die Annahme, dass die Klage den Charakter eines Rechtsbehelfs gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts habe, weswegen die Klägerin dadurch materiell beschwert sein müsste. Ob das zutrifft, kann derzeit offen bleiben; eine Rechtsfrage des Gemeinschaftsrechts wird damit jedenfalls nicht berührt.

5. Aus diesen Gründen ist das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen bis zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-569/08 zu unterbrechen. Die fehlende Zustimmung der Klägerin schadet nicht. Sie kann ihren Standpunkt, wonach das (angebliche) Erschleichen einer Sunrise-Registrierung ausschließlich in einem Verfahren nach Art 22 Abs 1 lit b VO (EG) 874/2004 geprüft werden könne, dem EuGH ohnehin im bereits anhängigen Verfahren darlegen; andere auslegungsbedürftige Fragen des Gemeinschaftsrechts macht sie nicht geltend. Auch ihr kann daher das Abwarten der Entscheidung im Parallelverfahren zugemutet werden.

6. Nach Ergehen der Vorabentscheidung ist das Verfahren nur auf Antrag einer Partei fortzusetzen. Der vorliegende Zivilprozess unterliegt der Disposition der Parteien, die - anders als etwa in Fällen des § 6a ZPO (RIS-Justiz RS0037720) - keines besonderen Schutzes bedürfen. Es kann ihnen daher aus Gründen der Verfahrensvereinfachung überlassen werden, zum gegebenen Zeitpunkt zunächst selbst ihre Schlüsse aus der dann vorliegenden Vorabentscheidung zu

ziehen; eine Fortsetzung von Amts wegen ist nicht erforderlich (4 Ob 211/08w).

Schlagworte

spam.eu,

Textnummer

E90926

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2009:0170OB00005.09Y.0512.000

Im RIS seit

11.06.2009

Zuletzt aktualisiert am

02.08.2010

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at