

Doch zur Wunschdomain?



Dr. Oliver Scherbaum

Viele Unternehmen sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, die Bedeutung des Internets zunächst unterschätzt zu haben. Als die Notwendigkeit einer eigenen Homepage schließlich eingesehen wurde, war der Wunschname der Domain schon längst weg, meist verwendet von einem jüngeren Konkurrenzunternehmen. Der alternative Domainname entfaltet oft aber nicht den gewünschten Kennzeichnungsfaktor, sodass teuer entwickelte Webportale oft von potentiellen Kunden gar nicht aufgefunden werden.

Der Oberste Gerichtshof hat nun in einem Rechtsstreit zwischen zwei im Wettbewerb zu einander stehenden Unternehmen, deren Firmenkern aus dem Wort „Omega“ besteht, eine Grundsatzentscheidung getroffen, die es den „zu spät Kommenden“ ermöglicht, die Verwendung der Domain durch jüngere Unternehmen zu verhindern. Dadurch bekommen auch (außergerichtliche) Bestrebungen, die Wunschdomain doch noch zu erhalten, neue Erfolgchancen.

Gegenstand der Entscheidung war das Begehren der Klägerin, einer Mitbewerberin, die erst geraume Zeit später ins Firmenbuch eingetragen wurde und die Domain www.omega.at für sich registrieren ließ, die Verwendung der genannten Domain zu untersagen. Die Klägerin, selbst nur Inhaberin der Domains www.omegacom.at sowie

www.omega.co.at, vertrat die Ansicht, dass das Wort „Omega“ der charakteristische Teil ihrer Firma sei und die Verwendung der Domain durch die Beklagte die Gefahr einer Verwechslung begründe. Die Beklagte nahm im Verfahren den Standpunkt ein, dass dem Wort Omega (als letztem Buchstaben des griechischen Alphabets) zum Einen keine Kennzeichnungskraft zukäme, sodass bereits geringe Abweichungen im Firmenwortlaut genügen würden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Da die Firma der Klägerin den Zusatz „Handels“gmbH aufweise, sei somit keine Verwechslungsgefahr gegeben. Darüber hinaus enthalte auch ihre Firma das Kennzeichen Omega, sodass sie das Wort als Domain (nach dem Prinzip „first come, first serve“) rechtmäßig verwenden würde.

Wer war zuerst ...

Wurde das Begehren der Klägerin in den ersten beiden Instanzen noch abgewiesen, hob der Oberste Gerichtshof diese Entscheidungen auf und gab der Klägerin Recht. Da sich beide Streitparteien auf jeweilige Kennzeichenrechte (beispielsweise Namen, Firma oder Marke) beriefen, liegt eine so genannte Kennzeichenkollision vor, die wie folgt gelöst wurde: Das Kennzeichen „Omega“ sei in der Branche der Parteien, dem EDV-Bereich, weder eine Gattungsbezeichnung noch beschreibend, sodass eine Unterscheidungskraft auch ohne Verkehrsgeltung des Unternehmens zu bejahen sei. Berücksichtige man weiters, dass eine Verwechslungsgefahr, die sich danach richte, ob durch den Inhalt der Website eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werden könne, aufgrund der gleichen Tätigkeitsbranche der Parteien nicht ausgeschlossen sei, und die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten eingetragen wurde, verstoße die Verwendung des Kennzeichens „Omega“ als Domainna-

me gegen die Bestimmungen des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb.

Kein „Recht“ auf Übertragung der Domain

Wenngleich der Oberste Gerichtshof in der Folge das ebenfalls gestellte Begehren zur Übertragung der Domain an die Klägerin (mangels eines Anspruches) abwies, dient das Urteil als Argument für eine außergerichtliche Übertragung der Domain, zumal die weitere Belegung bzw. Registrierung der Domain durch das jüngere Unternehmen unrechtmäßig und die Domain für dieses daher wertlos ist. Da die unrechtmäßige Verwendung im Wettbewerbsrecht auch einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung begründet, der in der Regel mit hohen Kosten verbunden ist, könnte ein diesbezügliches Zugeständnis an den Beklagten diesen wiederum dazu veranlassen, einer Übertragung der Domain zuzustimmen.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung des bereits rechtmäßig benutzten Kennzeichens von der Verwirkung bedroht ist: Wer die Benutzung eines jüngeren Kennzeichens durch fünf Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, kann sich danach nicht mehr auf seine „älteren“ Kennzeichenrechte berufen. Die bloße Registrierung der Domain im geschäftlichen Verkehr ohne diese zu benutzen, reicht jedoch nicht aus, um eine Verwirkung zu begründen. Vielmehr bedarf es des Nachweises, dass der Kläger von der Benutzung tatsächlich schon seit fünf Jahren weiß und sich nicht dagegen zur Wehr gesetzt hat.

Dr. Oliver Scherbaum ist Gesellschafter der Wille Brandstätter Scherbaum Rechtsanwälte OEG in Wien, Spezialist für Medien-, Urheber und Wettbewerbsrecht und Autor einer Vielzahl von Fachartikeln.