

# TE OGH 2003/7/8 4Ob128/03g

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 08.07.2003

## Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Kodek als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Graf, die Hofräatinnen des Obersten Gerichtshofes Dr. Griß und Dr. Schenk und den Hofrat des Obersten Gerichtshofes Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei R. P\*\*\*\*\*, vertreten durch Deschka & Klein, Rechtsanwälte-Partnerschaft in Wien, gegen die beklagte Partei O\*\*\*\*\* wegen 426.439,43 US-Dollar, über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht vom 25. März 2003, GZ 5 R 29/03a-5, womit der Beschluss des Handelsgerichtes Wien vom 14. Jänner 2003, GZ 33 Cg 192/02p-2, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

## Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden aufgehoben.

Dem Erstgericht wird die Einleitung des Verfahrens unter Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund aufgetragen.

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

## Text

Begründung:

Die Beklagte ist eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in der Tschechischen Republik.

Die Klägerin begeht Entgelt für 1998 und 1999 an eine andere Kapitalgesellschaft in der Tschechischen Republik vorgenommene Zellstofflieferungen. Die Beklagte habe sich zur Zahlung dieser (fremden) Schuld verpflichtet, die Klägerin habe ihre Schuldübernahme angenommen. Zur inländischen Gerichtsbarkeit und zur örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichtes Wien berief sich die Klägerin auf § 99 iVm § 27a JN. Die Beklagte sei Inhaberin der internationalen Wort-Bildmarke "OP" mit der internationalen Registrierungsnummer 593591. Sie habe sich diese Marke neben anderen Staaten auch für Österreich schützen lassen. Mit der Markenregistrierung richte sich die weitere Existenz und Verwertung des Schutzgegenstandes nach den nationalen Regeln des jeweiligen Staates. Die Marke der Beklagten bilde einen bedeutenden Vermögenswert im Sinn des § 99 JN im Inland. Sie repräsentiere einen Wert von mindestens 200.000 EUR und verzeichne - bedingt durch den bevorstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik - bereits jetzt einen weiteren Wertzuwachs. Die Klägerin begeht Entgelt für 1998 und 1999 an eine andere Kapitalgesellschaft in der Tschechischen Republik vorgenommene Zellstofflieferungen. Die Beklagte habe sich zur Zahlung dieser (fremden) Schuld verpflichtet, die Klägerin habe ihre Schuldübernahme angenommen. Zur inländischen

Gerichtsbarkeit und zur örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichtes Wien berief sich die Klägerin auf Paragraph 99, in Verbindung mit Paragraph 27 a, JN. Die Beklagte sei Inhaberin der internationalen Wort-Bildmarke "OP" mit der internationalen Registrierungsnummer 593591. Sie habe sich diese Marke neben anderen Staaten auch für Österreich schützen lassen. Mit der Markenregistrierung richte sich die weitere Existenz und Verwertung des Schutzgegenstandes nach den nationalen Regeln des jeweiligen Staates. Die Marke der Beklagten bilde einen bedeutenden Vermögenswert im Sinn des Paragraph 99, JN im Inland. Sie repräsentiere einen Wert von mindestens 200.000 EUR und verzeichne - bedingt durch den bevorstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik - bereits jetzt einen weiteren Wertzuwachs.

Das Erstgericht wies die Klage zurück. Markenrechte gehörten zwar zum Vermögen im Sinn des § 99 JN, könnten aber mangels Lokalisierung im Inland den Vermögensgerichtsstand nicht begründen. Im Übrigen setze der Vermögensgerichtsstand voraus, dass der Wert des im Inland befindlichen Vermögens nicht unverhältnismäßig geringer sein dürfe als der Wert des Streitgegenstandes. Die Klägerin habe ihre Behauptung über den Wert der Marke nicht belegt. Das Erstgericht wies die Klage zurück. Markenrechte gehörten zwar zum Vermögen im Sinn des Paragraph 99, JN, könnten aber mangels Lokalisierung im Inland den Vermögensgerichtsstand nicht begründen. Im Übrigen setze der Vermögensgerichtsstand voraus, dass der Wert des im Inland befindlichen Vermögens nicht unverhältnismäßig geringer sein dürfe als der Wert des Streitgegenstandes. Die Klägerin habe ihre Behauptung über den Wert der Marke nicht belegt.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Revisionsrekurs zulässig sei, weil eine klärende Entscheidung zur Lokalisierung eines internationalen Immaterialgüterrechts im Inland fehle. Angesichts seiner Übertragbarkeit und der Möglichkeit, Lizenzen daran einzuräumen, zähle das Markenrecht zum Vermögen im Sinn des § 99 Abs 1 JN. Im vorliegenden Fall befindet sich dieses Vermögen allerdings nicht im Inland, weil eine entsprechende Lokalisierung fehle. Nach dem Vorbringen der Klägerin habe die Beklagte - ein in der Tschechischen Republik ansässiges Unternehmen - eine internationale Registrierung ihrer Marke, und zwar neben anderen Staaten auch für Österreich erwirkt. Die Klägerin behauptet aber nicht, dass die Beklagte über ein (im österreichischen Markenregister eingetragenes) österreichisches Markenrecht verfüge. Möge auch - der Entscheidung 4 Ob 24/92f zufolge - ein im österreichischen Markenregister eingetragenes Markenrecht am Sitz des Patentamts in Wien und somit im Inland lokalisierbar und damit als inländisches Vermögen anzusehen sein, sei dies bei einer beim Internationalen Büro in Genf registrierten internationalen Marke nicht der Fall. Ein ausreichender Bezug zum Sitz des Österreichischen Patentamts fehle daher, sodass der Vermögensgerichtsstand mangels eines inländischen Vermögens nicht begründet werde. Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Revisionsrekurs zulässig sei, weil eine klärende Entscheidung zur Lokalisierung eines internationalen Immaterialgüterrechts im Inland fehle. Angesichts seiner Übertragbarkeit und der Möglichkeit, Lizenzen daran einzuräumen, zähle das Markenrecht zum Vermögen im Sinn des Paragraph 99, Absatz eins, JN. Im vorliegenden Fall befindet sich dieses Vermögen allerdings nicht im Inland, weil eine entsprechende Lokalisierung fehle. Nach dem Vorbringen der Klägerin habe die Beklagte - ein in der Tschechischen Republik ansässiges Unternehmen - eine internationale Registrierung ihrer Marke, und zwar neben anderen Staaten auch für Österreich erwirkt. Die Klägerin behauptet aber nicht, dass die Beklagte über ein (im österreichischen Markenregister eingetragenes) österreichisches Markenrecht verfüge. Möge auch - der Entscheidung 4 Ob 24/92f zufolge - ein im österreichischen Markenregister eingetragenes Markenrecht am Sitz des Patentamts in Wien und somit im Inland lokalisierbar und damit als inländisches Vermögen anzusehen sein, sei dies bei einer beim Internationalen Büro in Genf registrierten internationalen Marke nicht der Fall. Ein ausreichender Bezug zum Sitz des Österreichischen Patentamts fehle daher, sodass der Vermögensgerichtsstand mangels eines inländischen Vermögens nicht begründet werde.

### **Rechtliche Beurteilung**

Der Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig und berechtigt.

Nach dem für die Beurteilung maßgeblichen Klagevorbringen (§ 41 Abs 2 JN) ist die Beklagte Inhaberin einer beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) registrierten internationalen Wort-Bildmarke, deren Schutzmfang entsprechend Art 3ter des Madrider Markenabkommens (MMA) auf Österreich ausgedehnt wurde. Die Klägerin geht in ihrer Argumentation selbst davon aus, dass eine Markenregistrierung beim Österreichischen Patentamt nicht erfolgt ist. Nach dem für die Beurteilung maßgeblichen Klagevorbringen (Paragraph 41, Absatz 2, JN) ist die Beklagte Inhaberin einer beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges

Eigentum (WIPO) registrierten internationalen Wort-Bildmarke, deren Schutzmfang entsprechend Artikel 3 t, e, r, des Madrider Markenabkommens (MMA) auf Österreich ausgedehnt wurde. Die Klägerin geht in ihrer Argumentation selbst davon aus, dass eine Markenregistrierung beim Österreichischen Patentamt nicht erfolgt ist.

Der Revisionsrekurs weist zutreffend darauf hin, dass die international registrierte Marke nach Art 4 Abs 1 MMA in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso geschützt ist wie im Fall einer nationalen Registrierung. Das durch die internationale Registrierung auch in Österreich entstandene Markenrecht ist daher einem (österreichischen) Markenrecht gleichzuhalten, das durch Anmeldung und Registrierung der Marke beim Österreichischen Patentamt entstanden ist. Seine weitere Existenz wie auch seine Verwertung, etwa durch Lizenzen, ist nach den nationalen Regeln des jeweiligen Staates, in dem die Marke jeweils Schutz genießt, zu beurteilen (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup> § 45 Rz 16) Daraus folgt aber auch, dass sich die Frage, ob die für Österreich geschützte internationale Marke der Beklagten als ein in Österreich gelegenes Vermögen anzusehen ist, nach österreichischem Recht richtet. Zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit - und damit auch der inländischen Gerichtsbarkeit (§ 27a JN) - beruft sich die Klägerin auf § 99 Abs 1 JN. Diese die örtliche Zuständigkeit als Voraussetzung der inländischen Gerichtsbarkeit regelnde Bestimmung ist in Bezug auf die beklagte Kapitalgesellschaft mit Sitz in der Tschechischen Republik anzuwenden (Art 3 EuGVO ist hier nicht anzuwenden, siehe Czernich, in Czernich/Tiefenthaler/G. Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht<sup>2</sup> Art 3 EuGVO Rz 7; Mayr in Rechberger ZPO<sup>2</sup> § 99 JN Rz 12). Der Revisionsrekurs weist zutreffend darauf hin, dass die international registrierte Marke nach Artikel 4, Absatz eins, MMA in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso geschützt ist wie im Fall einer nationalen Registrierung. Das durch die internationale Registrierung auch in Österreich entstandene Markenrecht ist daher einem (österreichischen) Markenrecht gleichzuhalten, das durch Anmeldung und Registrierung der Marke beim Österreichischen Patentamt entstanden ist. Seine weitere Existenz wie auch seine Verwertung, etwa durch Lizenzen, ist nach den nationalen Regeln des jeweiligen Staates, in dem die Marke jeweils Schutz genießt, zu beurteilen (Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht<sup>3</sup> Paragraph 45, Rz 16) Daraus folgt aber auch, dass sich die Frage, ob die für Österreich geschützte internationale Marke der Beklagten als ein in Österreich gelegenes Vermögen anzusehen ist, nach österreichischem Recht richtet. Zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit - und damit auch der inländischen Gerichtsbarkeit (Paragraph 27 a, JN) - beruft sich die Klägerin auf Paragraph 99, Absatz eins, JN. Diese die örtliche Zuständigkeit als Voraussetzung der inländischen Gerichtsbarkeit regelnde Bestimmung ist in Bezug auf die beklagte Kapitalgesellschaft mit Sitz in der Tschechischen Republik anzuwenden (Artikel 3, EuGVO ist hier nicht anzuwenden, siehe Czernich, in Czernich/Tiefenthaler/G. Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht<sup>2</sup> Artikel 3, EuGVO Rz 7; Mayr in Rechberger ZPO<sup>2</sup> Paragraph 99, JN Rz 12).

Vermögen im Sinn des § 99 JN bilden jene Güter, die dem Beklagten eine Verfügungsmacht gewähren, daher alle Güter und Rechte, die - objektiv gesehen - wirtschaftlich verwertbar sind (Simotta in Fasching, Zivilprozeßgesetze I<sup>2</sup> § 99 JN Rz 20, 25 und 34 je mwN; Mayr in Rechberger ZPO<sup>2</sup> § 99 JN Rz 5; RdW 1993, 111; RIS-Justiz RS0046710). Diese Voraussetzungen treffen angesichts ihrer freien Verfügbarkeit und der Möglichkeit, ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenzen einzuräumen, auch auf Marken zu. Die Marke kann unabhängig von einem Eigentümerwechsel am Unternehmen für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden (§ 11 Abs 1 MSchG). Die Marke kann überdies für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil davon Gegenstand ausschließlicher oder nicht ausschließlicher Lizenzen sein (§ 14 Abs 1 MSchG). Registrierte Marken sind daher vermögenswerte Rechte, die den Gerichtsstand nach § 99 JN unter der weiteren Voraussetzung begründen können, dass sich dieses Vermögen an einem Ort im Inland befindet. Vermögen im Sinn des Paragraph 99, JN bilden jene Güter, die dem Beklagten eine Verfügungsmacht gewähren, daher alle Güter und Rechte, die - objektiv gesehen - wirtschaftlich verwertbar sind (Simotta in Fasching, Zivilprozeßgesetze I<sup>2</sup> Paragraph 99, JN Rz 20, 25 und 34 je mwN; Mayr in Rechberger ZPO<sup>2</sup> Paragraph 99, JN Rz 5; RdW 1993, 111; RIS-Justiz RS0046710). Diese Voraussetzungen treffen angesichts ihrer freien Verfügbarkeit und der Möglichkeit, ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenzen einzuräumen, auch auf Marken zu. Die Marke kann unabhängig von einem Eigentümerwechsel am Unternehmen für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden (Paragraph 11, Absatz eins, MSchG). Die Marke kann überdies für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil davon Gegenstand ausschließlicher oder nicht ausschließlicher Lizenzen sein (Paragraph 14, Absatz eins, MSchG). Registrierte Marken sind daher vermögenswerte

Rechte, die den Gerichtsstand nach Paragraph 99, JN unter der weiteren Voraussetzung begründen können, dass sich dieses Vermögen an einem Ort im Inland befindet.

Zur hier entscheidenden Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen das Markenrecht eines ausländischen Markeninhabers als ein im Inland befindliches Vermögen im Sinn des § 99 JN anzusehen ist, wird in der älteren Rechtsprechung die Auffassung vertreten, der Vermögensgerichtsstand setze voraus, dass sich die Lage des Vermögens feststellen lasse, er müsse daher an einem bestimmten Ort im Inland "lokalisert" werden können. Dies sei bei Marken (SZ 28/29) ebensowenig der Fall wie beim Urheberrecht (MR 1993, 148). Die Marke sei nicht Gegenstand des Verkehrs, sie klebe am Unternehmen. Als Ort, an dem sich das durch Markenrecht dargestellte Vermögen befindet, komme nicht ein Schutzgebiet, sondern nur der Sitz des Unternehmens in Frage, für das die Marke bestimmt sei (SZ 28/29). Diese mittlerweile auch durch die Regelung der Markenrechtsnovelle 1999 (BGBl I 1999/111) zur Übertragbarkeit von Marken (§ 11 Abs 1 MSchG) überholte Auffassung wurde schon davor in Bezug auf Patentrechte nicht aufrechterhalten. In seiner Entscheidung 4 Ob 24/92 = MR 1993, 149 - Abfallbeizen hat der Senat aus Anlass einer Klage auf Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung die Rechte aus einem in Österreich angemeldeten Patent und aus dem österreichischen Zweig einer europäischen Patentanmeldung am Sitz des Österreichischen Patentamts lokalisiert. Dies sei jener Ort, an dem das Patent selbst oder ein Pfandrecht daran (durch Eintragung in das Patentregister) erworben und gegen Dritte wirksam werde. In seiner Entscheidungsbesprechung vertrat Walter (MR 1993, 151 f) dazu die Auffassung, die Anforderungen an eine Lokalisierung des Vermögens dürfe nicht überspannt werden. Als Immaterialgüterrechte seien sowohl Patentrechte als auch das Urheberrecht überall dort "belegen", wo sie bestünden, das heißt gewährt würden. Dies sei im gesamten Bundesgebiet der Fall. Zur hier entscheidenden Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen das Markenrecht eines ausländischen Markeninhabers als ein im Inland befindliches Vermögen im Sinn des Paragraph 99, JN anzusehen ist, wird in der älteren Rechtsprechung die Auffassung vertreten, der Vermögensgerichtsstand setze voraus, dass sich die Lage des Vermögens feststellen lasse, er müsse daher an einem bestimmten Ort im Inland "lokalisert" werden können. Dies sei bei Marken (SZ 28/29) ebensowenig der Fall wie beim Urheberrecht (MR 1993, 148). Die Marke sei nicht Gegenstand des Verkehrs, sie klebe am Unternehmen. Als Ort, an dem sich das durch Markenrecht dargestellte Vermögen befindet, komme nicht ein Schutzgebiet, sondern nur der Sitz des Unternehmens in Frage, für das die Marke bestimmt sei (SZ 28/29). Diese mittlerweile auch durch die Regelung der Markenrechtsnovelle 1999 (BGBl römisch eins 1999/111) zur Übertragbarkeit von Marken (Paragraph 11, Absatz eins, MSchG) überholte Auffassung wurde schon davor in Bezug auf Patentrechte nicht aufrechterhalten. In seiner Entscheidung 4 Ob 24/92 = MR 1993, 149 - Abfallbeizen hat der Senat aus Anlass einer Klage auf Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung die Rechte aus einem in Österreich angemeldeten Patent und aus dem österreichischen Zweig einer europäischen Patentanmeldung am Sitz des Österreichischen Patentamts lokalisiert. Dies sei jener Ort, an dem das Patent selbst oder ein Pfandrecht daran (durch Eintragung in das Patentregister) erworben und gegen Dritte wirksam werde. In seiner Entscheidungsbesprechung vertrat Walter (MR 1993, 151 f) dazu die Auffassung, die Anforderungen an eine Lokalisierung des Vermögens dürfe nicht überspannt werden. Als Immaterialgüterrechte seien sowohl Patentrechte als auch das Urheberrecht überall dort "belegen", wo sie bestünden, das heißt gewährt würden. Dies sei im gesamten Bundesgebiet der Fall.

Auch Simotta (in Fasching, Zivilprozessgesetze I<sup>2</sup> § 99 JN Rz 36 und 83) zählt unter Hinweis auf Walter Immaterialgüterrechte zu den im Sinn des § 99 JN zuständigkeitsbegründenden vermögenswerten Rechten. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt, für die Belegenheit von Immaterialgüterrechten und damit für deren Eignung zur Begründung des Vermögensgerichtsstandes danach zu unterscheiden, ob das Recht durch Registrierung (wie das Markenrecht) oder formfrei (wie das Urheberrecht) entstehe. Immaterialgüterrechte seien überall dort "belegen", wo sie bestünden. Der Kläger habe daher die Wahl zwischen allen sachlich zuständigen Gerichten des Landes. Auch Simotta (in Fasching, Zivilprozessgesetze I<sup>2</sup> Paragraph 99, JN Rz 36 und 83) zählt unter Hinweis auf Walter Immaterialgüterrechte zu den im Sinn des Paragraph 99, JN zuständigkeitsbegründenden vermögenswerten Rechten. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt, für die Belegenheit von Immaterialgüterrechten und damit für deren Eignung zur Begründung des Vermögensgerichtsstandes danach zu unterscheiden, ob das Recht durch Registrierung (wie das Markenrecht) oder formfrei (wie das Urheberrecht) entstehe. Immaterialgüterrechte seien überall dort "belegen", wo sie bestünden. Der Kläger habe daher die Wahl zwischen allen sachlich zuständigen Gerichten des Landes.

Zur Frage der "Lokalisierung" des Markenrechts in Österreich macht die Klägerin in ihrem Revisionsrekurs geltend, die

auch für Österreich geschützte internationale Marke sei wie eine in Österreich registrierte inländische Marke frei übertragbar, wobei alle Verfügungen hinsichtlich des in Österreich bestehenden Schutzrechts nach § 28 MSchG in das Markenregister beim Österreichischen Patentamt eingetragen würden. Es fehle daher nicht an einem ausreichenden Bezug zu dessen Sitz. Im Übrigen sei schon deshalb von einem in Österreich belegenen Vermögen auszugehen, weil Immaterialgüterrechte - zu denen das Markenrecht gehöre - dort belegen seien, wo sie wirksam seien und wo von ihnen Gebrauch gemacht werden könne und sich ihr Schutz somit entfalte. Zur Frage der "Lokalisierung" des Markenrechts in Österreich macht die Klägerin in ihrem Revisionsrekurs geltend, die auch für Österreich geschützte internationale Marke sei wie eine in Österreich registrierte inländische Marke frei übertragbar, wobei alle Verfügungen hinsichtlich des in Österreich bestehenden Schutzrechts nach Paragraph 28, MSchG in das Markenregister beim Österreichischen Patentamt eingetragen würden. Es fehle daher nicht an einem ausreichenden Bezug zu dessen Sitz. Im Übrigen sei schon deshalb von einem in Österreich belegenen Vermögen auszugehen, weil Immaterialgüterrechte - zu denen das Markenrecht gehöre - dort belegen seien, wo sie wirksam seien und wo von ihnen Gebrauch gemacht werden könne und sich ihr Schutz somit entfalte.

Der Senat hat erwogen:

Die Rechtsfolge der beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf vorgenommenen Registrierung einer internationalen Marke besteht darin, dass diese Marke in jedem Vertragsstaat (auf den sich der Schutz erstreckt, vgl Art 3bis Abs 1 und 3ter MMA) ebenso geschützt ist, wie wenn sie in jedem der betroffenen Vertragsländer unmittelbar hinterlegt (eingetragen) worden wäre (Art 4 Abs 1 MMA). Sie verschafft dem Markeninhaber daher dieselbe Rechtsposition, die er durch nationale Eintragungen in jedem der betroffenen Vertragsstaaten erlangt hätte. Mit der internationalen Registrierung entstehen daher eine Reihe nationaler Markenrechte. Ihr Schutz wie auch ihre Verwertbarkeit richtet sich nach dem Recht des jeweiligen Vertragsstaates (Koppensteiner aaO § 45 Rz 16). Es besteht daher kein Zweifel, dass die internationale Marke der Beklagten angesichts der Ausdehnung ihres Schutzbereichs auf Österreich und in Anbetracht ihrer uneingeschränkten Übertragbarkeit (§ 11 Abs 1 MSchG) wie auch der Möglichkeit, ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenzen daran zu gewähren (§ 14 Abs 1 MSchG), ein vermögenswertes Recht im Sinn des § 99 JN zu begründen vermag, sofern sich dieses Vermögen an einem Ort im Inland befindet. Die Rechtsfolge der beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf vorgenommenen Registrierung einer internationalen Marke besteht darin, dass diese Marke in jedem Vertragsstaat (auf den sich der Schutz erstreckt, vergleiche Artikel 3 b, i, s, Absatz eins und 3ter MMA) ebenso geschützt ist, wie wenn sie in jedem der betroffenen Vertragsländer unmittelbar hinterlegt (eingetragen) worden wäre (Artikel 4, Absatz eins, MMA). Sie verschafft dem Markeninhaber daher dieselbe Rechtsposition, die er durch nationale Eintragungen in jedem der betroffenen Vertragsstaaten erlangt hätte. Mit der internationalen Registrierung entstehen daher eine Reihe nationaler Markenrechte. Ihr Schutz wie auch ihre Verwertbarkeit richtet sich nach dem Recht des jeweiligen Vertragsstaates (Koppensteiner aaO Paragraph 45, Rz 16). Es besteht daher kein Zweifel, dass die internationale Marke der Beklagten angesichts der Ausdehnung ihres Schutzbereichs auf Österreich und in Anbetracht ihrer uneingeschränkten Übertragbarkeit (Paragraph 11, Absatz eins, MSchG) wie auch der Möglichkeit, ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenzen daran zu gewähren (Paragraph 14, Absatz eins, MSchG), ein vermögenswertes Recht im Sinn des Paragraph 99, JN zu begründen vermag, sofern sich dieses Vermögen an einem Ort im Inland befindet.

Für das Erfordernis territorialer Anbindung ("Lokalisierung") des zur Zuständigkeitsbegründung herangezogenen Vermögens spricht, dass der Gesetzgeber § 99 Abs 1 JN als für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit maßgeblich konzipiert hat. Zu der in Rechtsprechung und Schrifttum (MR 1993, 148; MR 1993, 149; Simotta in Fasching, Zivilprozessgesetze I<sup>2</sup> § 99 Rz 83; Walter MR 1993, 151) kontroversiell behandelten Frage, ob eine "Lokalisierung" von Immaterialgüterrechten im Sprengel eines bestimmten Gerichts als Voraussetzung für die Begründung des Vermögensgerichtsstands erforderlich sei oder ob dieses Vermögen in ganz Österreich "belegen" sei und darauf gestützte Ansprüche daher (örtlich) bei jedem Gericht in Österreich geltend gemacht werden können, braucht im vorliegenden Fall nicht abschließend Stellung genommen werden. Die von der Rechtsprechung schon bisher für eine "Lokalisierung" des Immaterialgüterrechts beim Österreichischen Patentamt geforderten Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall jedenfalls verwirklicht. Die Klägerin irrt zwar, wenn sie meint, alle Verfügungen hinsichtlich des in Österreich bestehenden Schutzrechts würden durch Änderung des Registerstands nach § 28 MSchG in das Markenregister in Österreich eingetragen. § 28 MSchG bezieht sich nur auf im österreichischen Register eingetragene

Marken. Die Eintragung internationaler Marken und deren erweiterte Geltungsbereiche wird ebenso wie eine Änderung dieser Eintragungen beim Internationalen Büro der WIPO in Genf vorgenommen. Eine gesonderte Eintragung im österreichischen Markenregister findet nicht statt. Für das Erfordernis territorialer Anbindung ("Lokalisierung") des zur Zuständigkeitsbegründung herangezogenen Vermögens spricht, dass der Gesetzgeber Paragraph 99, Absatz eins, JN als für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit maßgeblich konzipiert hat. Zu der in Rechtsprechung und Schrifttum (MR 1993, 148; MR 1993, 149; Simotta in Fasching, Zivilprozessgesetze I<sup>2</sup> Paragraph 99, Rz 83; Walter MR 1993, 151) kontroversiell behandelten Frage, ob eine "Lokalisierung" von Immaterialgüterrechten im Sprengel eines bestimmten Gerichts als Voraussetzung für die Begründung des Vermögensgerichtsstands erforderlich sei oder ob dieses Vermögen in ganz Österreich "belegen" sei und darauf gestützte Ansprüche daher (örtlich) bei jedem Gericht in Österreich geltend gemacht werden können, braucht im vorliegenden Fall nicht abschließend Stellung genommen werden. Die von der Rechtsprechung schon bisher für eine "Lokalisierung" des Immaterialgüterrechts beim Österreichischen Patentamt geforderten Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall jedenfalls verwirklicht. Die Klägerin irrt zwar, wenn sie meint, alle Verfügungen hinsichtlich des in Österreich bestehenden Schutzrechts würden durch Änderung des Registerstands nach Paragraph 28, MSchG in das Markenregister in Österreich eingetragen. Paragraph 28, MSchG bezieht sich nur auf im österreichischen Register eingetragene Marken. Die Eintragung internationaler Marken und deren erweiterte Geltungsbereiche wird ebenso wie eine Änderung dieser Eintragungen beim Internationalen Büro der WIPO in Genf vorgenommen. Eine gesonderte Eintragung im österreichischen Markenregister findet nicht statt.

Dessen ungeachtet bestehen aber ausreichende Anknüpfungspunkte am Sitz des Österreichischen Patentamts als jener nationalen Behörde, der im Zusammenhang mit der Entstehung und der Änderung des durch die internationale Marke repräsentierten Vermögensrechts maßgebliche Bedeutung zukommt, um eine "Lokalisierung" des durch das Schutzrecht repräsentierte Vermögen im Inland bejahen zu können:

Nach § 21a MSchG hat das Österreichische Patentamt international registrierte Marken, für die Schutz in Österreich beansprucht wird, innerhalb der für die Mitteilung der Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu überprüfen. Es kann unter den in Art 5 MMA angeführten Voraussetzungen den Schutz der internationalen Marke für Österreich vorläufig verweigern (zur Vorgangsweise siehe Regel 17 der geänderten Regeln der gemeinsamen Ausführungsordnung und des Gebührenverzeichnisses zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom 20. 12. 2002, BGBl III 270/2002, im Folgenden: Regel). Das Österreichische Patentamt wirkt auch im Zusammenhang mit der Einschränkung des Verfügungsrechts des Markeninhabers (etwa durch Lizenz) in Bezug auf ihr Vertragsgebiet mit (Regel 20). Regel 20bis gestattet unter anderem die Einreichung eines Antrags auf Eintragung von Lizenzen bei der Behörde der Vertragspartei, in Bezug auf die die Lizenz gewährt wird. Wenngleich auch Lizenzen in einem beim Internationalen Büro der WIPO geführten Register eingetragen werden, ist die nationale Behörde auch in dieses Verfahren eingebunden (siehe insbesondere Regel 20bis Abs 1 lit a, Abs 3, Abs 5 und Abs 6). Die Regeln 25, 27 und 28 enthalten weitere für das Entstehen oder die Änderung von Rechten an internationalen Marken maßgebliche Mitwirkungsbefugnisse der nationalen Behörde. Nach Paragraph 21 a, MSchG hat das Österreichische Patentamt international registrierte Marken, für die Schutz in Österreich beansprucht wird, innerhalb der für die Mitteilung der Schutzverweigerung offenstehenden Frist auf Ähnlichkeit zu überprüfen. Es kann unter den in Artikel 5, MMA angeführten Voraussetzungen den Schutz der internationalen Marke für Österreich vorläufig verweigern (zur Vorgangsweise siehe Regel 17 der geänderten Regeln der gemeinsamen Ausführungsordnung und des Gebührenverzeichnisses zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom 20. 12. 2002, Bundesgesetzblatt Teil 3, 270 aus 2002, im Folgenden: Regel). Das Österreichische Patentamt wirkt auch im Zusammenhang mit der Einschränkung des Verfügungsrechts des Markeninhabers (etwa durch Lizenz) in Bezug auf ihr Vertragsgebiet mit (Regel 20). Regel 20bis gestattet unter anderem die Einreichung eines Antrags auf Eintragung von Lizenzen bei der Behörde der Vertragspartei, in Bezug auf die die Lizenz gewährt wird. Wenngleich auch Lizenzen in einem beim Internationalen Büro der WIPO geführten Register eingetragen werden, ist die nationale Behörde auch in dieses Verfahren eingebunden (siehe insbesondere Regel 20bis Absatz eins, Litera a,, Absatz 3,, Absatz 5 und Absatz 6,). Die Regeln 25, 27 und 28 enthalten weitere für das Entstehen oder die Änderung von Rechten an internationalen Marken maßgebliche Mitwirkungsbefugnisse der nationalen Behörde.

Die aufgezeigten Möglichkeiten des Österreichischen Patentamtes als der zuständigen nationalen Behörde, im

internationalen Registerverfahren in Bezug auf den Schutz der Marke in Österreich mitzuwirken, erlauben eine "Lokalisierung" der mit der Marke verbundenen Vermögensrechte am Sitz des Österreichischen Patentamts als jener Behörde, die auf die Entstehung, den Bestand und Umfang des Markenrechts in Österreich somit unmittelbar Einfluss nehmen kann.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen ist daher von einem im Sprengel des angerufenen Handelsgerichts Wien gelegenen Vermögens der Beklagten auszugehen.

Nach § 99 Abs 1 letzter Satz JN darf der Wert dieses im Inland gelegenen Vermögens nicht unverhältnismäßig geringer sein als der Wert des Streitgegenstands. Die Klägerin hat dazu vorgebracht, die Beklagte sei eine der drei größten papiererzeugenden Unternehmen Tschechiens und erziele 65 % ihrer Umsätze durch Exportgeschäfte. Das Markenrecht der Beklagten repräsentiere einen Wert von jedenfalls 200.000 EUR, durch den bevorstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik verzeichne die Marke überdies einen weiteren Wertzuwachs. Die Beklagte hat sich zu dieser Frage bisher nicht geäußert. Die Klage wurde a limine zurückgewiesen, sodass von den Klageangaben auszugehen ist (§ 41 Abs 2 JN). Nachweise für die Höhe des Vermögenswerts der Marke sind hier nicht erforderlich, zumal die Rechtsprechung bereits ein Vermögen von ca 20 % des Streitwerts als ausreichend beurteilt (EvBl 1991/182; 4 Ob 2127/96i). Dass der Wert der Marken der Beklagten 20 % des hier eingeklagten Betrages erreichen, ist - berücksichtigt man die von der Klägerin behauptete Bedeutung des Unternehmens der Beklagten - unbedenklich. Nach Paragraph 99, Absatz eins, letzter Satz JN darf der Wert dieses im Inland gelegenen Vermögens nicht unverhältnismäßig geringer sein als der Wert des Streitgegenstands. Die Klägerin hat dazu vorgebracht, die Beklagte sei eine der drei größten papiererzeugenden Unternehmen Tschechiens und erziele 65 % ihrer Umsätze durch Exportgeschäfte. Das Markenrecht der Beklagten repräsentiere einen Wert von jedenfalls 200.000 EUR, durch den bevorstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik verzeichne die Marke überdies einen weiteren Wertzuwachs. Die Beklagte hat sich zu dieser Frage bisher nicht geäußert. Die Klage wurde a limine zurückgewiesen, sodass von den Klageangaben auszugehen ist (Paragraph 41, Absatz 2, JN). Nachweise für die Höhe des Vermögenswerts der Marke sind hier nicht erforderlich, zumal die Rechtsprechung bereits ein Vermögen von ca 20 % des Streitwerts als ausreichend beurteilt (EvBl 1991/182; 4 Ob 2127/96i). Dass der Wert der Marken der Beklagten 20 % des hier eingeklagten Betrages erreichen, ist - berücksichtigt man die von der Klägerin behauptete Bedeutung des Unternehmens der Beklagten - unbedenklich.

Die Voraussetzungen für die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichtes Wien sind somit gegeben. Nach § 27a JN ist auch die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen. Die Voraussetzungen für die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Handelsgerichtes Wien sind somit gegeben. Nach Paragraph 27 a, JN ist auch die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen.

Dem Revisionsrekurs der Klägerin wird Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden aufgehoben, dem Erstgericht wird die Einleitung des Verfahrens unter Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund aufgetragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 52 Abs 1 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 52, Absatz eins, ZPO.

#### **Textnummer**

E70095

#### **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2003:0040OB00128.03G.0708.000

#### **Im RIS seit**

07.08.2003

#### **Zuletzt aktualisiert am**

17.09.2012

**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](http://www.jusline.at)