jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 1992/9/29 4Ob24/92

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 29.09.1992

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr.Friedl als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Hon.-Prof. Dr.Gamerith, Dr.Kodek, Dr.Niederreiter und Dr.Redl als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A*****-Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr.Gerhard Daxböck, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei P***** AG, Zürich, *****Schweiz, vertreten durch Dr.Harald Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, wegen Übertragung von Rechten aus Patentanmeldungen (Streitwert S 1,000.000) infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht vom 27.Dezember 1991, GZ 4 R 208/91-9, womit der Beschluß des Handelsgerichtes Wien vom 21.Oktober 1991, GZ 15 Cg 134/91-5, abgeändert wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben. Der angefochtene Beschluß, welcher in Ansehung des den österreichischen Zweig der europäischen Patentanmeldung Nr. 90890022.8, Veröffentlichungsnummer 0382709, übersteigenden Teiles des Anspruches laut Urteilsantrag Punkt 1 lit b bestätigt wird, wird im übrigen, also in Ansehung des Anspruches laut Urteilsantrag Punkt 1 lit a und des österreichischen Zweiges der europäischen Patentanmeldung (restlicher Teil des Urteilsantrages Punkt 1 lit b) dahin abgeändert, daß insoweit der Beschluß des Erstgerichtes wiederhergestellt wird.

Die Hälfte der Kosten der Verhandlungstagsatzung vom 21.10.1991 und die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Die Entscheidung über die übrigen Kosten des Verfahrens erster Instanz wird der Endentscheidung vorbehalten.

Text

Begründung:

Die Klägerin begehrt, die Beklagte - eine Aktiengesellschaft mit dem Sitz in der Schweiz - schuldig zu erkennen, auf ihre Kosten der Klägerin

a) das Recht aus der österreichischen Patentanmeldung AT 231/89 und

b) die europäische Patentanmeldung Nr. 90890022.8, Veröffentlichungsnummer 0382709, zu übertragen. Die Beklagte habe im Werkauftrag der Klägerin, ein Verfahren zur getrennten Absonderung der Metalle Zink und Eisen aus sauren eisenhaltigen Lösungen (Abfallbeizen) zu finden, ein solches Verfahren entwickelt. Sie habe die Frage, ob dieses Verfahren patentwürdig sei, verneint und von einer Patentanmeldung abgeraten, weil damit das Verfahren jedermann bekannt würde. Tatsächlich habe jedoch die Beklagte für sich selbst dieses Verfahren beim Österreichischen Patentamt

und unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung auch auf Grund des EPÜ zum Patent angemeldet, obwohl die Klägerin auf Grund des Werkvertrages Eigentümerin an dem Verfahren (Werk) geworden sei. Da somit das Recht zur Patentanmeldung ausschließlich der Klägerin zustehe, müsse ihr die Beklagte dieses Eigentumsrecht auch durch Übertragung der Patentanmeldungen verschaffen. Die Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien sei durch § 162 Abs 1 PatG und § 24 PatV-EG begründet. Darüber hinaus sei aber auch der Gerichtsstand des Vermögens gegeben, weil die Basisanmeldung der Erfindung beim Österreichischen Patentamt als ein in Österreich wirtschaftlich verwertbares Vermögen anzusehen sei. Die Lokalisierung dieses Vermögensrechtes in Wien sei zufolge § 21 Abs 4 PatG mit dem Sitz des Patentamtes anzunehmen.

Die Beklagte erhob folgende Prozeßeinreden: In dem mit der Beklagten geschlossenen Werkvertrag sei ein in der Schweiz gelegener Ort als Gerichtsstand vereinbart worden, welcher dem Gerichtsstand des § 162 Abs 1 PatG vorausgehe. Auch § 24 PatV-EG verweise nur auf das PatG. Der Vermögensgerichtsstand werde aber durch eine Patentanmeldung nicht begründet. Da die Beklagte ihren Sitz in der Schweiz habe und für den geltend gemachten Anspruch ein ausreichender Inlandsbezug fehle, sei auch die inländische Gerichtsbarkeit nicht gegeben. Im übrigen sei der anspruchsbegründende Werkvertrag nicht mit der Klägerin geschlossen worden.

Das Erstgericht verwarf die von der Beklagten erhobene Einrede des Mangels der inländischen Gerichtsbarkeit. Die Klägerin mache die Übertragung des Rechtes aus einer österreichischen Patentanmeldung und damit einen Anspruch nach dem PatG im Sinne des § 162 Abs 1 PatG geltend. Derartige Klagen gehörten aber - unter der Voraussetzung eines ausreichenden Inlandsbezuges - ausschließlich vor das Handelsgericht Wien. Bei den in Österreich vorgenommenen Patentanmeldungen sei - insbesondere im Hinblick auf § 21 Abs 4 PatG, wonach der Ort, an dem der Vertreter des Patentanmelders seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers gilt - eine ausreichende Inlandsbeziehung gegeben. Die allein erhobene Einrede des Mangels der inländischen Gerichtsbarkeit sei daher unbegründet. Auf die sachliche Legitimation der Klägerin komme es dabei nicht an.

Das Rekursgericht hob das gesamte bisherige Verfahren als nichtig auf und wies die Klage zurück; weiters sprach es aus, daß der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000 übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. Die Klägerin leite ihren Anspruch nicht aus dem PatG, sondern aus dem mit der Beklagten geschlossenen Werkvertrag ab; der von ihr behauptete Gerichtsstand gemäß § 162 Abs 1 PatG liege daher nicht vor. Das Recht aus der Anmeldung eines Patentes könne zwar (auch) durch richterlichen Ausspruch auf jemand anderen übertragen werden. Eine solche Streitigkeit beziehe sich auf den Schutz von Erfindungen und würde gemäß § 51 Abs 2 Z 9 JN in die Zuständigkeit der Handelsgerichte fallen. Der Rechtsstreit unterliege aber weder der inländischen Gerichtsbarkeit, noch sei der Vermögensgerichtsstand gegeben. Letzterer scheide schon deshalb aus, weil Patente nicht am Sitz des Patentamtes im Sinne des § 99 JN lokalisiert seien. § 21 Abs 4 PatG regle lediglich das Verfahren vor dem Patentamt und dem Obersten Patent- und Markensenat und begründe damit keinen inländischen Gerichtsstand für Streitigkeiten über ein österreichisches Patent. Der Sitz der Klägerin im Inland begründe ebensowenig eine ausreichende Inlandsbeziehung wie der Umstand, daß der Streit um ein österreichisches Patent geht. Der Mangel der inländischen Gerichtsbarkeit sei in jeder Lage des Verfahrens wahrzunehmen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich der Revisionsrekurs der Klägerin mit dem Antrag, den Beschluß des Erstgerichtes wiederherzustellen oder die Sache an ein - gegebenenfalls vom Obersten Gerichtshof gemäß § 28 JN zu bestimmendes - Gericht zu verweisen.

Die Beklagte beantragt, den Revisionsrekurs zurückzuweisen, hilfsweise ihm nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist - entgegen den Ausführungen der Revisionsrekursbeantwortung - schon deshalb im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO zulässig, weil zu der für die Beurteilung der inländischen Gerichtsbarkeit auf Grund der herrschenden Indikationentheorie maßgebenden Vorfrage, ob der Gerichtsstand des § 162 Abs 1 PatG auch für Klagen auf Übertragung des Rechtes aus einer Patentanmeldung zur Verfügung steht, noch keine Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes vorhanden ist (die Entscheidung SZ 48/136, welcher ebenfalls ein Anspruch aus einem über ein Patent geschlossenen Vertrag zugrunde lag, erging noch zur engeren Vorgängerbestimmung in § 159 PatG [alt]); er ist auch teilweise berechtigt.

Nach der Indikationentheorie ist die inländische Gerichtsbarkeit zunächst indiziert, wenn ein gesetzlicher Tatbestand

der örtlichen Zuständigkeit erfüllt ist; das erspart aber nicht die weitere Prüfung, ob die durch den vorliegenden Gerichtsstand repräsentierte Inlandsbeziehung auch insgesamt für die Bejahung des inländischen Justizbedürfnisses ausreicht. Nach nunmehr herrschender Lehre und Rechtsprechung besteht die inländische Gerichtsbarkeit in Zivilsachen für alle Rechtssachen, die durch positiv-gesetzliche Anordnung, durch völkerrechtliche Regelungen oder zufolge eines durch die inländische Verfahrensordnungen anerkannten Anknüpfungspunktes an das Inland vor die österreichischen Gerichte verwiesen sind; liegt hingegen zwar ein inländischer Gerichtsstand vor, während eine hinreichende Nahebeziehung zum Inland fehlt, dann ist die inländische Gerichtsbarkeit zu verneinen. Besteht eine ausreichende Nahebeziehung, fehlt es aber an einem inländischen Gerichtsstand, dann hat § 28 JN (unter der dort in Abs 1 Z 2 genannten weiteren Voraussetzung, daß die Rechtsverfolgung im Ausland nicht möglich oder unzumutbar wäre) Abhilfe zu schaffen (zuletzt etwa JBl 1990, 396 mwN; JBl 1992, 330 mwN und JBl 1992, 331 = EvBl 1992/8; Fasching LB2 Rz 76).

Daß der Streit um das Recht aus der Anmeldung eines österreichischen Patentes und aus der europäischen Patentanmeldung hinsichtlich deren österreichischen Teiles einen ausreichenden Inlandsbezug hat, so daß bei Vorliegen eines inländischen Gerichtsstandes die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen wäre, ist danach nicht zweifelhaft; zu prüfen ist daher, ob gegen die ausländische Beklagte für den vorliegenden Anspruch ein österreichischer Gerichtsstand besteht:

Gemäß § 162 Abs 1 PatG ist das Handelsgericht Wien für Klagen (und einstweilige Verfügungen) nach diesem Gesetz ausschließlich zuständig. Diese durch die PatGNov 1977 neugefaßte Bestimmung hat die Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien allgemein auf Klagen und einstweilige Verfügungen nach dem PatG erweitert (Friedl-Schönherr-Thaler, Patent- und Markenrecht 238 Anm 1 zu § 162 PatG). Voraussetzung für diese Zuständigkeit ist demnach, daß ein Anspruch geltend gemacht wird, den das PatG gewährt. In bezug auf die Übertragung regelt aber das PatG - von besonderen gesetzlichen Übertragungstatbeständen, über die das Patentamt zu entscheiden hat (zB § 49 Abs 5 PatG), abgesehen - nur die Übertragbarkeit des Rechtes aus der Anmeldung eines Patentes sowie des Patentrechtes; es ordnet dazu an, daß beide Rechte zur Gänze oder nach ideellen Teilen durch Rechtsgeschäft, richterlichen Ausspruch oder letztwillige Verfügung auf andere übertragen werden können (§ 33 Abs 2 PatG). Weiters enthält das PatG die Anordnung, daß das Patentrecht, das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechtes (erst) mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam werden (§ 43 Abs 1 PatG). Damit werden aber nur die Voraussetzungen für die Verkehrsfähigkeit dieser Immaterialgüterrechte geschaffen; ein Anspruch auf eine solche Übertragung wird dadurch nicht begründet. Auch die Bestimmungen über die Diensterfindung (§§ 6, 7 PatG) verweisen darauf, daß der Anspruch auf die Erteilung eines Patentes auf Grund einer solchen Erfindung durch Vertrag übertragbar ist; Ausnahmen davon enthält nur § 7 Abs 2 PatG für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse. Ob eine solche Vereinbarung besteht, richtet sich daher - ebenso wie die Frage nach der Gültigkeit eines solchen Vertrages (Friedl-Schönherr-Thaler aaO 50 FN 7 zu § 33 PatG mit Hinweis auf die EB 1897 - nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. Die Klägerin gründet ihren Anspruch auf den Abschluß eines solchen Vertrages. Eine Klage nach dem PatG liegt daher nicht vor.

§ 99 Abs 1 JN gewährt gegen Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, für vermögensrechtliche Ansprüche den Gerichtsstand bei jenem Gericht, in dessen Sprengel sich Vermögen dieser Personen oder der mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand selbst befindet. In SZ 28/29 hat der Oberste Gerichtshof dazu ausgesprochen, daß Patent- und Markenrechte nicht geeignet seien, den Gerichtsstand des Vermögens zu begründen. Dieser setze voraus, daß der Vermögensgegenstand an einem bestimmten Ort im Inland lokalisiert werden kann. Die bloße Tatsache, daß ein Recht als inländisches Recht einzustufen ist, habe nur die Wirkung, daß die inländische Gerichtsbarkeit gegeben ist, nicht aber die, daß das in Frage stehende Recht an jedem Ort im Inland lokalisiert wäre. Diese Auffassung kann aber nicht aufrechterhalten werden:

Richtig ist zwar, daß die Immaterialgüterrechte zu den unkörperlichen Sachen gehören (Koziol-Welser9 II 6). Der Oberste Gerichtshof hat auch schon ausgesprochen, daß sich beim Urheberrecht eine Belegenheit an einem bestimmten Ort nicht feststellen läßt (EvBl 1988/52). Das kann aber auf Patentrechte und Rechte aus einer Patentanmeldung nicht übertragen werden. Diese Rechte stehen den in § 99 Abs 2 JN genannten Forderungsrechten näher, bei denen der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Drittschuldners als der Ort gilt, an welchem sich das Vermögen befindet. Dem liegt der Gedanke zugrunde, Rechte an jenem Ort zu lokalisieren, an dem über sie verfügt werden kann. Gemäß § 43 Abs 1 PatG werden aber das Patentrecht (§ 33 PatG), das Pfandrecht und die

sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechten mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam (Eintragungsprinzip). Wird das Recht aus der Anmeldung eines Patentes übertragen, so wird im Fall der Erteilung das Patent dem Rechtsnachfolger des Anmelders erteilt (§ 33 Abs 3 PatG). Auch § 21 Abs 4 PatG, wonach der Ort, an dem der Vertreter eines Patentanmelders seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz hat, für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers gilt, enthält für das Verfahren vor dem Patentamt (886 BlgNR 11. GP 20) - welches hier noch gar nicht abgeschlossen ist - eine ausreichende Bezugnahme für die das Patent betreffenden Angelegenheiten eines ausländischen Patentanmelders zum Sitz des Patentamtes. Alle diese Bestimmungen ermöglichen somit eine Lokalisierung der von der Klägerin in Anspruch genommenen Rechte aus der österreichischen Patentanmeldung und aus dem österreichischen Zweig der europäischen Patentanmeldung mit dem Sitz des Patentamtes in Wien; ungeachtet des Umstandes, daß sich österreichische Patente auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken, befinden sich diese Teile der von der Klage in Anspruch genommenen Rechte auch am Sitz des Patentamtes und damit im Sprengel des Erstgerichtes.

Die Voraussetzungen für die inländische Gerichtsbarkeit treffen jedoch für die Ansprüche aus der europäischen Patentanmeldung, soweit sie andere Vertragsstaaten als Österreich erfaßt, nicht zu. Die durch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) BGBl 1979/350 geschaffene Möglichkeit, durch eine einzige Patentanmeldung ein "europäisches Patent" zu erlangen, führt nur zu einem "Bündel" nationaler Patentrechte derjenigen Länder, für die der Schutz beantragt worden ist (Schönherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rz 905.2 und 943.3). Das gemeinsame Recht enthält nur das Verfahren bis zur Erteilung; die weitere Existenz des europäischen Patents richtet sich jedoch weitgehend nach dem nationalen Recht der in Betracht kommenden Staaten (GRURInt 1979, 303; RdW 1991, 263; vgl auch RdW 1992, 175). Ermöglichen daher bloß Verfahrensvorschriften den Erwerb eines Patentrechtes in verschiedenen Vertragsstaaten durch eine Anmeldung in Österreich, dann fehlt es an einer ausreichenden Inlandsbeziehung für die Geltendmachung von Ansprüchen aus nicht Österreich betreffenden europäischen Patentanmeldungen gegen ausländische Patentanmelder.

Daher war die Einrede des Mangels der inländischen Gerichtsbarkeit hinsichtlich des Anspruches Punkt 1 lit a zur Gänze, hinsichtlich des Anspruches Punkt 1 lit b jedoch nur teilweise zu verwerfen; im übrigen war ihr stattzugeben.

Die Entscheidung über die Kosten des abgesondert geführten Verfahrens über die Prozeßeinrede stützt sich auf § 43 Abs 1 ZPO. Da die Anteile des Obsiegens und des Unterliegens etwa gleich groß sind, war mit der Aufhebung der Kosten dieses Verfahrensteiles sowie der Kosten des Rechtsmittelverfahrens (§ 50 ZPO) vorzugehen. Der weitere Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung

E30813

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1992:0040OB00024.92.0929.000

Dokumentnummer

JJT_19920929_OGH0002_0040OB00024_9200000_000

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

© 2025 JUSLINE

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

www.jusline.at