



**Fundstellen:** ÖBl-LS 2014/17 = RdW 2014/100, 73 = ZIR-Slg 2014/37 = ZTR 2014, 53

- 1. Aus dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsgrundsatz folgt, dass ein in einem bestimmten Staat begründendes Schutzrecht in der Regel nur in diesem Staat verletzt werden kann. Das gilt auch für den Eingriff in ein österreichisches Patent.**
- 2. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass auch ein im Ausland gesetztes Verhalten wegen seiner Auswirkung auf das Inland in ein Schutzrecht eingreifen kann. Dies ist bei Internetwerbung zu vermuten, da der angeblich schutzrechtsverletzende Inhalt idR (auch) im Inland abrufbar ist.**
- 3. Das Ausstellen und damit Werben auf internationalen Messen im Ausland (hier: Deutschland und Türkei) stellt einen weit geringeren (potenziellen) Inlandsbezug als Internetwerbung her und verletzt damit für sich genommen (noch) nicht ein österreichisches Patentrecht iS eines Feilhaltens nach § 22 Abs 1 PatG.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Musger, Dr. Schwarzenbacher und Dr. Nowotny als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei S\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Prochaska Heine Havranek Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. G\*\*\*\*\* K\*\*\*\*\*, 2. S\*\*\*\*\* U\*\*\*\*\*, 3. I\*\*\*\*\* W\*\*\*\*\*, alle vertreten durch Ferner Hornung & Partner Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, 4. P\*\*\*\*\*, wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 300.000 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 5. Juni 2013, GZ 2 R 97/13v-18, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 27. März 2013, GZ 10 Cg 138/12t-11, bestätigt wurde, den

### **Beschluss**

gefasst: Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen. Die klagende Partei ist schuldig, der erst- und der drittbeklagten Partei die mit jeweils 1.470,34 EUR bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung (darin jeweils 245,06 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

### **Begründung:**

Die Klägerin nimmt den Erst- und den Drittbeklagten in Anspruch, weil sie auf internationalen Messen in Deutschland und der Türkei für Erzeugnisse der Viertbeklagten geworben hatten, deren später über Vermittlung der Zweitbeklagten erfolgter Import nach Österreich ein österreichisches Patent der Klägerin verletzte. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen ist nicht bescheinigt, dass der Erst- und der Drittbeklagte ihre Werbung auf den Messen auf den österreichischen Markt ausgerichtet hatten. Aus diesem Grund wiesen die Vorinstanzen den Sicherungsantrag insofern ab. Den Revisionsrekurs ließ das Rekursgericht zu, weil der höchstgerichtlichen Judikatur keine Leitlinien entnommen werden könnten, unter welchen Umständen das Bewerben von Erzeugnissen auf internationalen Messen im Ausland ein Feilhalten iSv § 22 Abs 1 PatG sei.

Der gegen diese Entscheidung gerichtete *Revisionsrekurs* der Klägerin ist ungeachtet dieses den Obersten Gerichtshof nicht bindenden Ausspruchs *nicht zulässig*.

1. Aus dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsgrundsatz (17 Ob 26/09m = MR 2010, 99 [Heidinger] - Oscar II; 17 Ob 8/10s = ÖBl 2012, 231 - Wintersteiger I; 17 Ob 24/09t

= SZ 2009/154 - Nebivolol) folgt, dass ein in einem bestimmten Staat begründendes Schutzrecht in der Regel nur in diesem Staat verletzt werden kann. Das gilt auch für den Eingriff in ein österreichisches Patent. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass auch ein im Ausland gesetztes Verhalten wegen seiner Auswirkung auf das Inland in ein Schutzrecht eingreifen kann. Das wird im Markenrecht etwa für den Fall angenommen, dass sich eine Werbung im Internet in wirtschaftlich relevantem Umfang (auch) an Kunden im Inland richtet (4 Ob 82/12f = MR 2012, 343 - Wintersteiger III mwN; vgl auch BGH I ZR 163/02 = GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime).

2. Die letztgenannten Entscheidungen können allerdings nicht unbesehen auf andere Fälle eines im Ausland gesetzten Verhaltens übertragen werden. Denn charakteristisch für Rechtsverletzungen im Internet ist der Umstand, dass der angeblich schutzrechtsverletzende Inhalt in der Regel (auch) im Inland abrufbar ist. Schon aufgrund dieser (wenngleich nur potentiellen) Wirkung im Inland hat der Senat in einer älteren Entscheidung angenommen, dass die Werbung Rechte aus einer österreichischen Marke verletzt (4 Ob 81/01t = ÖBl 2001, 269 - Ciclon). In 4 Ob 82/12f (Wintersteiger III) hat er jedoch mit ausführlicher Begründung klargestellt, dass mit dem Ausrichten auf das Inland ein zusätzlicher Inlandsbezug des beanstandeten Verhaltens erforderlich ist.

3. Beim Feilhalten auf einer Messe im Ausland fehlt ein der Abrufbarkeit im Internet vergleichbarer objektiver Anknüpfungspunkt zum Inland. Es ist daher fraglich, ob das Ausrichten eines solchen Verhaltens (auch) auf den inländischen Markt, etwa durch gezieltes Ansprechen von Kunden im Hinblick auf eine Lieferung in das Inland,

- den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 Abs 1 PatG erfüllt (so für das deutsche Recht Pagenstecher, Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen - eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte? GRUR Int 1983, 560 [563]: maßgeblich sei die „versprochene Lieferung“ ins Inland),

- nur Erstbegehungsgefahr für spätere Rechtseingriffe, etwa durch Inverkehrbringen im Inland, begründet (vgl OLG Karlsruhe 6 U 221/79 = GRUR 1980, 784 - Laminiermaschine), oder

- allenfalls aus Sicht des österreichischen Patentrechts überhaupt unerheblich ist.

4. Diese – abstrakt durchaus erhebliche – Rechtsfrage stellt sich hier aber nicht. Denn die Vorinstanzen haben es gerade nicht als bescheinigt angenommen, dass der Erst- und der Drittbeklagte auf den Messen in Deutschland und der Türkei irgendein auf Österreich ausgerichtetes Verhalten - insbesondere in Bezug auf die von der Zweitbeklagten vermittelte Lieferung - gesetzt haben. Dass sich am Stand einer internationalen Messe der Natur der Sache nach auch Abnehmer aus Staaten informieren können, in denen Patentschutz besteht, begründet einen weit geringeren (potentiellen) Inlandsbezug als die Abrufbarkeit eines Angebots im Internet. Dieser Umstand kann daher für sich allein jedenfalls nicht als Eingriff in das österreichische Patent angesehen werden. Ob die Verfahrensergebnisse auch andere Feststellungen gerechtfertigt hätten, ist eine der Kognition des Obersten Gerichtshofs entzogene Tatsachenfrage. Eine auf den österreichischen Markt ausgerichtete Tätigkeit liegt daher nicht vor. Damit ist es im konkreten Fall unerheblich, ob eine solche Tätigkeit auf einer Messe im Ausland den Tatbestand des Feilhaltens iSv § 22 Abs 1 PatG erfüllt hätte.

4. Aus diesem Grund ist der Revisionsrekurs mangels einer im konkreten Fall erheblichen Rechtsfrage zurückzuweisen. Da der Erst- und der Drittbeklagte auf die Unzulässigkeit hingewiesen haben, hat ihnen die Klägerin die im Zweifel je zur Hälfte getragenen Kosten der Revisionsrekursbeantwortung zu ersetzen.

# Anmerkung\*

## I. Das Problem

Die spätere Klägerin nahm den Erst- und den Drittbeklagten wegen Verletzung ihres österreichischen Patents in Anspruch, weil diese auf internationalen Messen in Deutschland und der Türkei für Erzeugnisse der Viertbeklagten geworben hatten. Diese Erzeugnisse gelangten in der Folge über Vermittlung der späteren Zweitbeklagten im Importwege nach Österreich.

Im Sicherungsverfahren konnte nicht bescheinigt werden, dass der Erst- und der Drittbeklagte ihre Werbung auf den Messen auf den österreichischen Markt ausgerichtet hatten. Aus diesem Grund wiesen die Vorinstanzen den Sicherungsantrag insofern ab, ließen aber das ordentliche Rechtsmittel an das Höchstgericht zu.

Der OGH sollte darüber entscheiden, unter welchen Umständen das Bewerben von Erzeugnissen auf internationalen Messen im Ausland (hier: Deutschland und Türkei) ein Feilhalten iS des § 22 Abs 1 PatG darstellte?

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel als unzulässig zurück. Die – abstrakt durchaus interessante – eine Zulässigkeit begründende Frage stellte sich nach dem (un-)bescheinigten Sachverhalt gerade nicht. Dass sich am Stand einer internationalen Messe der Natur der Sache nach auch Abnehmer aus Staaten informieren konnten, in denen Patentschutz besteht, begründete einen weit geringeren (potentiellen) Inlandsbezug als die Abrufbarkeit eines Angebots im Internet; dieser Umstand konnte daher für sich allein jedenfalls nicht als Eingriff in das österreichische Patent angesehen werden.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

In der vorliegenden Entscheidung betont der OGH den das gesamte Patentrecht dominierenden Territorialitätsgrundsatz. Die „Allgegenwart“ der Immaterialgüter bedeutet nicht, dass sie überall durch die Rechtsordnung geschützt, also Objekte von Immaterialgüterrechten wären.<sup>1</sup> Der Erwerb von Immaterialgüterrechten, die durch staatliche Verleihung (Patente, Marken, Muster) entstehen, d.h. Formalrechte sind, setzt entsprechende Formalakte (Anmeldung, Registrierung) in jedem einzelnen Staat voraus, für den Schutz in Anspruch genommen wird. Dieses „Schutzlandprinzip“ iS des § 34 Abs 1 IPRG prägt auch den Patentverletzungsstreit.<sup>2</sup>

Beim Feilhalten auf einer Messe im Ausland fehlt ein der Abrufbarkeit im Internet vergleichbarer objektiver Anknüpfungspunkt zum Inland. Es ist daher fraglich, ob das Ausrichten eines solchen Verhaltens (auch) auf den inländischen Markt, etwa durch gezieltes Ansprechen von Kunden im Hinblick auf eine Lieferung in das Inland,

- den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 Abs 1 PatG erfüllt,<sup>3</sup>
- nur Erstbegehungsgefahr für spätere Rechtseingriffe, etwa durch Inverkehrbringen im Inland, begründet,<sup>4</sup> oder

---

\* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

<sup>1</sup> Treffend *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 901.1.

<sup>2</sup> OGH 20.6.2006, 4 Ob 47/06z, *Werbefoto*, ZfRV-LS 2006/28 = ÖB1-LS 2006/161/179/180/181/182 = ÖB1 2007/8, 37 (*Fallenböck*) = RZ 2007/EÜ 17/18/19, 25 = MR 2007, 28 (*Walter*) = HS 37.268 ; *Schönherr*, Grundriß Rz 907 jeweils mwN.

<sup>3</sup> Dafür *Pagenstecher*, Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen – eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte? GRUR Int 1983, 560, 563: maßgeblich ist die „versprochene Lieferung“ ins Inland.

<sup>4</sup> So OLG Karlsruhe 5.3.1980, 6 U 221/79, *Laminiermaschine*, GRUR 1980, 784: „Der Patentinhaber verletzt sein eigenes Patent, wenn er die geschützte Erfindung benutzt, obwohl er eine ausschließlich Lizenz erteilt hat, ohne sich

- allenfalls aus Sicht des österreichischen Patentrechts überhaupt unerheblich ist.

**Ausblick:** Im Internet ist nach der europäischen Rsp<sup>5</sup> zu verlangen, dass sich die Website zumindest auch an inländische Nutzer richtet. Diese Frage ist objektiv zu beurteilen. Sie wird nur dann zu bejahen sein, wenn ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug, also eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung der Werbung auf den inländischen Markt, ein sog. „commercial effect“, vorliegt oder wenigstens realistisch zu erwarten ist. Als Beurteilungskriterien sind ua die Top-level-Domain, die Sprache der Website, deren Inhalt und die wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens heranzuziehen.<sup>6</sup> Auch für Lauterkeitsverstöße im Internet ist Voraussetzung, dass sich das beanstandete Verhalten auf dem österreichischen Markt nicht bloß unerheblich auswirkt. Wenn daher der Patentinhaber ein Anbieten verletzender Waren wegen der potentiellen Auswirkungen auf österreichische Kunden auch auf Messen im Ausland verhindern wollte, hätte er auch in diesen Ländern auf nationalem oder Europäischem Weg einen Patentschutz anstreben sollen.

#### **IV. Zusammenfassung**

Wird von einem nicht dazu berechtigten Dritten auf internationalen Messen im Ausland für Erzeugnisse geworben, für die in Österreich eingetragener Patentschutz besteht, ohne dass jedoch irgendein auf Österreich ausgerichtetes Verhalten gesetzt wird, liegt kein Eingriff in das österreichische Patent, geschweige denn ein Feilhalten iS des § 22 Abs 1 PatG vor.

---

die Mitbenutzung vorzubehalten“.

<sup>5</sup> EuGH 12.7.2011, C-324/09, *L'Oréal/eBay*, MR 2011, 213 = RdW 2011/505, 476 = jusIT 2011/78, 167 (*Staudegger*) = wbl 2011/198, 547 = MR-Int 2011, 106 (*Burgstaller*) = ZfRV-LS 2011/56, 224 = UVS-Slg 2011/186, 134 = ÖBLS 2012/10 (*Schumacher*); dazu *Schumacher*, EuGH zur Haftung des Betreibers eines Online-Marktplatzes für Markenverletzungen, *ecolex* 2011, 1128.

<sup>6</sup> OGH 10.7.2012, 4 Ob 82/12f, *Wintersteiger III*, jusIT 2012/80, 168 (*Thiele*) = wbl 2012/201, 526 = *ecolex* 2012/450, 1090 (*Horak*) = RdW 2012/686, 659 = MR 2012, 343 = ZTR 2012, 189 = RZ 2013/EÜ 12, 22.