

## Datentransfer im Unternehmen

Daueremissionen  
Prospekthaftung: Verjährung

Eigenhaftung des Gehilfen  
Aus culpa in contrahendo

Werkvertrag  
Warnpflichtverletzung  
und Mitverschulden

Verdeckte Kapitalgesellschaft  
Vermögensverwaltung

Arbeitsentgelt  
Geheimhaltungsklauseln

Bank Burgenland  
Wer billig kauft, kauft teuer

# Ad § 53 JN – Zwischenruf aus der Provinz

*Unbefangenes Lesen des ab 1. 1. 2014 in Kraft gesetzten § 53 JN verleitet dazu, eine allumfassende, ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien im gewerblichen Rechtsschutz (insb Marke, Muster, Patent inkl UWG, aber exkl UrhG) anzunehmen. Die Reichweite des in den Gesetzesmaterialien nicht näher erklärten Begriffs „Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten“ versucht der Beitrag zu ermessen.*

CLEMENS THIELE

## A. Ausschließliche Zuständigkeit der Wiener Handelsgerichtsbarkeit für den Gewerblichen Rechtsschutz ab 1. 1. 2014?

§ 53 JN in seiner ab 1. 1. 2014 gültigen Fassung<sup>1)</sup> lautet: „Für Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ist das Handelsgericht Wien in erster Instanz ausschließlich zuständig. In diesen Rechtssachen kommt dem Handelsgericht Wien auch die ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen zu.“ Die neue Regelung ist auf Verfahren anzuwenden, bei denen die Klage nach dem 31. 12. 2013 eingebracht wurde.<sup>2)</sup>

Nimmt der aufmerksame Rechtsanwender den Gesetzestext wörtlich, was schon die Rechtstreue gebietet, so führt § 53 Satz 1 JN zur individuellen Zuständigkeit der Wiener Handelsgerichtsbarkeit für alle Verletzungsprozesse aus gewerblichen Schutzrechten. § 53 Satz 2 JN erweitert diese auf alle zusammenhängenden Sicherungsverfahren.<sup>3)</sup> Der Auslegung des Begriffs „von gewerblichen Schutzrechten“ kommt für die Reichweite der Zuständigkeitsnorm daher entscheidende Bedeutung zu. Die Gesetzesmaterialien<sup>4)</sup> verschaffen allerdings wenig Klarheit, sondern betonen vielmehr: „Die Zuständigkeit für Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten wird beim Handelsgericht Wien zentralisiert. Davon nicht umfasst sind jedoch Angelegenheiten, die schon bisher in die Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte gefallen sind.“

## B. „Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten“

### 1. Gewerblicher Rechtsschutz

Ein Blick in die österr Rechtsordnung offenbart, dass der Begriff der „gewerblichen Schutzrechte“ durchaus unterschiedlich aufgefasst werden kann; eine Legaldefinition fehlt nämlich. Art 4 des EWR-Abkommens<sup>5)</sup> zählt als gewerbliche Schutzrechte „insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder Warenzeichen“ auf. Das Informationsweiterverwendungsgesetz gilt nach § 3 Abs 1 Z 5 IWG nicht für Dokumente, die von „gewerblichen Schutzrechten“ erfasst werden. Nach hA<sup>6)</sup> ergibt sich aus unionsrechtskonformer Interpretation,<sup>7)</sup> dass insb anhand der Bestimmungen des Markenschutz-, Mus-

terschutz-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Sortenschutz- und des Schutzzertifikatsgesetzes zu prüfen ist. Nicht dazu gehören jedenfalls in Umsetzung von Art 1 Abs 2 lit b PSI-RL sog geistige Eigentumsrechte, dh das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.<sup>8)</sup>

Im konventionell einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise verpflichteten Steuerrecht findet sich in § 28 Abs 1 Z 3 EStG bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auch die „Überlassung von gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen Erfahrungen und von Berechtigungen“. Nach einhelliger Auffassung<sup>9)</sup> gehört dazu insb die Verwertung von Patenten iSd PatG, von Marken iSd MSchG sowie von Mustern iSd MuSchG; die Einräumung der Werknutzung iSd UrhG ist ausdrücklich gesondert erfasst, ebenso wie die Überlassung von gewerblichen Erfahrungen wie zB dem Know-how eines Unternehmens.

Für die hL<sup>10)</sup> des Immaterialgüterrechts stellt der „Gewerbliche Rechtsschutz“ eine Sammelbezeichnung für verschiedene Rechtsnormen mit unterschiedlichen Schutzzwecken dar. Die gewerblichen Schutzrechte erfassen bestimmte gewerblich verwertbare Leistungen oder bestimmte Kennzeichen; sie sollen rechtswidrige Beeinträchtigungen der Unternehmertätigkeit abwehren, Irreführungen im Geschäftsverkehr unterbinden, oder sie dienen anderen wirt-

Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL. M. Tax (GGU), ist Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei EUROLAWYER® Rechtsanwälte in Salzburg.

- 1) Art 11 der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126.
- 2) Inkrafttreten nach Art 12 der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014.
- 3) Entgegen der bisherigen Rsp, die selbst im Gemeinschaftsmarkenstreit das Provisorialverfahren außerhalb Wiens zugelassen hat (OGH 17 Ob 22/07 w, *personalshop.de*, *ecolex* 2008/201, 554 [*Schumacher*] = *jusIT* 2008/39, 91 [*Thiele*] = *ÖBl* 2008/30, 139 = *SZ* 2007/197).
- 4) NR: ErläutRV 2358 und „Zu 2358“ BlgNR 24. GP; AB 2413 BlgNR 24. GP; BR: AB 9018 BlgBR 24. GP.
- 5) BGBl 1993/909.
- 6) *Knyrim/Weissenböck*, IWG-Kommentar (2007) § 3 Anm 23 mwN.
- 7) Vgl ErwGr 22 der RL 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 17. 11. 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (kurz: PSI-RL), ABl L 2003/345, 90.
- 8) *Knyrim/Weissenböck*, IWG § 3 Anm 19 mwN.
- 9) Statt vieler *Doralt*, EStG<sup>9</sup> § 28 Tz 68 mwN zur Rsp.
- 10) *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 101; *Gamerith*, Wettbewerbsrecht I<sup>7</sup> (2011) 4f; *Kučsko*, Geistiges Eigentum (2003) 98 f mwN.

schaftspolitischen Zielen. Folgt man dem (weiten) begriffsjuristischen Verständnis so decken einander der „Gewerbliche Rechtsschutz“ und das „Immaterialgüterrecht“ zwar nicht völlig; alle gewerblichen Schutzrechte – als Rechte im subjektiven Sinn – gelten aber als Immaterialgüterrechte. Der Begriff des gewerblichen Rechtsschutzes umfasst – als Recht im objektiven Sinn – insb das PatG, GMG, MSchG, MuSchG sowie das gesamte UWG einschließlich der kennzeichenrechtlichen Bestimmungen der § 9 UWG, § 37 UGB und § 80 UrhG.<sup>11)</sup> Demzufolge müssten ab 1. 1. 2014 sämtliche Streitigkeiten im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht mit Ausnahme des Urheberrechts am HG Wien geführt werden.

## 2. Teleologische Reduktion des § 53 JN

Eine derart weitreichende Zentralisierung ist dem Novellen-Gesetzgeber mE nicht zu unterstellen.<sup>12)</sup> Gleichwohl ist zu bedenken, dass das HG Wien auch als ausschließliches Gemeinschaftsmarkengericht in Angelegenheiten des einstweiligen Rechtsschutzes<sup>13)</sup> bestimmt wird, und diese Zuständigkeit in der Jurisdiktionsnorm wiederholt wird, obwohl in den Materienengesetzen<sup>14)</sup> ohnehin die ausschließliche Zuständigkeit der Wiener Handelsgerichtsbarkeit vorgesehen ist. Die Änderung der Jurisdiktionsnorm soll allerdings bloß deklarative Wirkung haben, soweit § 53 Satz 1 JN betroffen ist, zumal – ausweislich der Erläuterungen<sup>15)</sup> – die Zuständigkeit bei Streitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten in Markenangelegenheiten nach § 68j Abs 1 MSchG ab 1. 1. 2014 ebenso wie bei allen anderen registrierten Schutzrechtsarten an das HG Wien übertragen wird.

Letztlich ist einem allzu begriffsjuristischen Verständnis von „gewerblichen Schutzrechten“ eine systematisch-grammatikalische Auslegung entgegenzuhalten: In unmittelbarer Nachbarschaft bestimmt § 51 Abs 1 Z 9 JN die ausschließliche Zuständigkeit des HG Wien für Klagen und einstweilige Verfügungen über sämtliche Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe der Bereicherung, angemessene Entschädigung sowie auf Rechnungslegung und Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des benützten Erzeugnisses nach den §§ 147 ff PatG, § 34 MuSchG, § 21 HlSchG, § 41 GMG, § 24 Abs 1 SortenschutzG.<sup>16)</sup> Der in seinen Markenrechten Verletzte hat ebenfalls Anspruch auf Unterlassung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe der Bereicherung (§§ 51 ff MSchG). Hier ist jedoch bisher keine ausschließliche Sonderzuständigkeit des HG Wien normiert gewesen.<sup>17)</sup> Diese Lücke schließt nunmehr § 53 JN normzweckgemäß.

Demgegenüber grenzt § 51 Abs 1 Z 10 JN die Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs und dem Urheberrechtsgesetz deutlich ab und stellt sie den Verbandsklagen nach §§ 28 bis 30 KSchG gleich. Die weit gefasste Formulierung „Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs“ erfasst nach den Erläut<sup>18)</sup> – mit Ausnahme von Arbeitsrechtssachen – alle wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten auch außerhalb des UWG.<sup>19)</sup> Die handelsgerichtliche Eigenzuständigkeit beinhaltet infolge der (abweichenden)

Formulierung „Streitigkeiten nach dem Urheberrechtsgesetz“ hingegen nicht alle urheberrechtlichen Streitigkeiten schlechthin, sondern ist auf Rechte und Ansprüche beschränkt, die im UrhG selbst geregelt sind.<sup>20)</sup> Eine Unterlassungsklage nach § 9 UWG richtet sich daher nach § 51 Abs 1 Z 10 JN;<sup>21)</sup> gleiches gilt für Domainstreitigkeiten nach § 43 ABGB bzw § 37 UGB oder für Nachrichten- oder Titel-schutzverletzungen gem §§ 79, 80 UrhG.

Für Streitigkeiten wegen Erfindungen von Dienstnehmern iSd § 51 Abs 1 Z 9 JN oder beim Zusammenhang des Wettbewerbsverstoßes iSd § 51 Abs 1 Z 10 JN mit einem Arbeitsvertrag sind – soweit der Rechtsweg zulässig ist – weiterhin die Arbeits- und Sozialgerichte nach § 50 Abs 1 iVm § 4 Abs 1 ASGG zuständig.<sup>22)</sup> Insoweit ist keine Änderung eingetreten.

## 3. Gemengelage

Wird in der Klage bzw dem Sicherungsantrag ausdrücklich vorgebracht, dass in der Vorgangsweise des Gegners zB neben einem Marken- oder Muster-eingriff ebenso ein Verstoß gegen das UWG erblickt wird, ist die Sache nach der Rsp<sup>23)</sup> auch als eine solche iSd § 51 Abs 2 Z 10 JN anzusehen. In dieser Gemengelage gibt der Kläger dem ErstG immerhin die Möglichkeit, im Fall der Verneinung einer Markenverletzung den vorgetragenen Sachverhalt auch in der Richtung eines Lauterkeitsverstoßes zB nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG als verbotenes Imitationsmarketing zu beurteilen. Wenn das ErstG einen solchen Verstoß (letztlich) verneint, ändert dies nichts daran, dass die Sache auch als eine solche „wegen unlauteren Wettbewerbs“ anzusehen ist, die für sich die Anwendung der Kausalgerichtsbarkeit eröffnet hat. In diesem Fall führt daher die teleologische Reduktion ebenso zur örtlichen Zuständigkeit eines funktionalen Landesgerichts als Handelsgericht nach dem Sitz des Beklagten. Nach stRsp ist nämlich dann, wenn ein und derselbe Tatbestand verschiedenen Gesetzenormen unterstellt werden kann, das angerufene Gericht zuständig, wenn es die Zuständigkeit auch nur hinsichtlich einer der anzuwendenden konkurrierenden Normen besitzt.<sup>24)</sup> Maßgebliche Voraussetzung ist

11) *Schönherr* (FN 10) Rz 110; *Kucsko*, Geistiges Eigentum 99.

12) Ebenso *Schumacher*, Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, *ecolex* 2013, 718 (719) lSp, der von einer Konzentration „für alle Markenverletzungsverfahren“ als dem maßgeblichen Normzweck ausgeht.

13) Vgl § 69 d Abs 1 MSchG idF BGBl I 2013/126.

14) § 162 Abs 1 PatG; § 44 Abs 1 GMG; § 38 Abs 1 MuSchG.

15) RV 2358 BlgNR 24. GP Zu Art 11.

16) *Mayr* in *Rechberger*, ZPO Kommentar<sup>3</sup> (2006) § 51 JN Rz 12.

17) Vgl *Simotta* in *Fasching* I<sup>2</sup> § 51 JN Rz 128, 135, 136, 140.

18) RV 1337 BlgNR 15. GP 4f.

19) *Mayr* in *Rechberger*<sup>3</sup> § 51 JN Rz 13.

20) Zu diesem engen Verständnis OGH 4 Ob 116/08 z *ecolex* 2009/92, 248 (*Schumacher*) = MR 2008, 305 (*Walter*) = SZ 2008/114.

21) *Simotta* in *Fasching* I<sup>2</sup> § 51 JN Rz 138.

22) AB 2413 BlgNR 24. GP; vgl auch *Simotta* in *Fasching* I<sup>2</sup> § 51 JN Rz 132, 143.

23) OGH 4 Ob 185/02 p, *Rothmans*, *ecolex* 2004/340, 724 (*Schumacher*) = ÖBl 2003/51, 186 = RdW 2003/382, 450.

24) Deutlich OGH 4 Ob 154/12 v *EvBl-LS* 2013/30 (*Brenn*) = RdW 2013/152, 145 mwN.

insofern, dass über einen einheitlichen Sachverhalt zu entscheiden ist, in Ansehung dessen verschiedene Rechtsgründe das nach dem Urteilsbegehren angestrebte Ergebnis tragen könnten.<sup>25)</sup> Eine zuständigkeitsbegründende Anspruchsakkumulierung über die Wertzuständigkeitsgrenze „hinauf“ kann aber keinesfalls erreicht werden.<sup>26)</sup>

### C. Zusammenfassung

Nach der hier vertretenen Ansicht ist § 53 JN idF BGBl I 2013/126 in seinem Anwendungsbereich teleologisch auf den Sinngehalt des § 51 Abs 2 Z 9 JN zu reduzieren. Demzufolge gehören Verletzungsstreitigkeiten aus gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern sowie aus Halbleiter-, Sortenschutz- und Schutzzertifikatsrechten einschließlich der zugehörigen Sicherungsverfahren vor die Wiener Handelsgerichtsbarkeit, Streitigkeiten nach dem UrhG sowie dem UWG nach wie vor an die jeweils örtlich zuständigen Landesgerichte als Handelsgerichte in den Bundesländern; in Gemengelagen zwischen § 51 Abs 2

Z 9 und 10 JN besteht ein Wahlrecht des Klägers für die örtliche Zuständigkeit der Kausalgerichtsbarkeit. Gänzlich unberührt von § 53 JN bleiben schutzrechtliche Streitigkeiten zB aus Dienstleistungen oder Lauterkeitsprozesse von und gegen (ausgeschiedene) Arbeitnehmer iSd § 50 Abs 1 ASGG, die nach wie vor bei den gem § 4 Abs 1 ASGG zuständigen Arbeitsgerichten verhandelt werden können.

25) Siehe *Ballon* in *Fasching* I<sup>2</sup> § 41 JN Rz 10; *Mayr* in *Rechberger*<sup>3</sup> § 41 JN Rz 4.

26) Vgl OGH 4 Ob 154/12 v EvBl-LS 2013/30 (*Brenn*) = RdW 2013/152, 145.

#### SCHLUSSSTRICH

*Ab dem 1. 1. 2014 erfordert § 53 JN ein gesondertes zuständigkeitsbegründendes Vorbringen des Klägers, wenn er Streitigkeiten aus gewerblichen Schutzrechten gemeinsam mit Ansprüchen nach dem UWG bzw UrhG außerhalb der Wiener Handelsgerichtsbarkeit anhängig macht.*