

**Das erwartet Sie in der aktuellen Ausgabe:**

Neuerungen im Markenschutz .....	1
WhatsApp und der neue Transaktionswerttest .....	3
Update Recht: Vertragsgebühr für Wohnraummiete abgeschafft.....	4

## Neuerungen im Markenschutz

Die jüngste Novelle des Markenschutzgesetzes bringt zahlreiche Modernisierungen und Erleichterungen. Damit ist die nationale Marke in Österreich nun eine attraktive Alternative zur Unionsmarke.

### Stärkung des österreichischen Markenschutzes

Täglich werden wir mit Marken konfrontiert. Beim Internetsurfen, Einkaufen, Fernsehen, Radiohören und auf diversen Social Media-Kanälen. Marken beeinflussen unsere Kaufentscheidung. Sie kennzeichnen die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens und setzen klare Unterscheidungsmerkmale gegenüber den Angeboten der Konkurrenz. Erst eine Marke macht ein Produkt zu einem unverwechselbaren Markenartikel, auf den man nicht mehr verzichten möchte.

Mit der Novelle BGBl I Nr. 124/2017 wurde das österreichische Markenschutzgesetz (MSchG) in Umsetzung der EU-Marken-Richtlinie (EU) 2015/2436 vor allem den europäischen Vorgaben angepasst. Die wesentlichen Neuerungen im österreichischen Markenschutzgesetz sind die Senkung der Verfahrensgebühren, die Einführung der Gewährleistungsmarke, die Möglichkeit der Teilung einer angemeldeten oder registrierten Marke, die Umstellung des Beginns der zehnjährigen Schutzdauer und der Entfall der Beglaubigung bei der Übertragung einer Marke.

### Problem erkannt – Gebühren gesenkt!

Speziell für Start-Ups sowie kleinere und mittlere

Unternehmen stellen die hohen Gebühren einer Markenmeldung ein ernstzunehmendes Problem dar. Unternehmer haben es deshalb in der Vergangenheit oft vernachlässigt, Maßnahmen für einen geeigneten Markenschutz zu setzen. Seit 1.9.2017 kostet die Anmeldung einer nationalen Marke in Österreich für drei Waren- oder Dienstleistungsklassen bei elektronischer Anmeldung nur mehr EUR 284,00. Dies beinhaltet einen Schutz für zehn Jahre. Eine amtliche Ähnlichkeitsrecherche erhält man für zusätzliche EUR 40,00 im Rahmen des Anmeldeverfahrens.

### Garantiert mit Logo: Die neue Gewährleistungsmarke

Immer mehr Konsumenten legen besonderen Wert auf bestimmte Qualitätsstandards. Sie wollen sich darauf verlassen können, dass die mit der Marke gekennzeichneten Produkte einer bestimmten Güte entsprechen. Zu diesem Zweck wurde die Gewährleistungsmarke geschaffen, die seit 1.9.2017 in Österreich als solche angemeldet werden kann. Diese unterscheidet sich von einer herkömmlichen Marke dadurch, dass sie nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen hinweist, sondern einen ganz bestimmten Standard beim Material, bei der Art und Weise der Herstellung,

# DEZEMBER 2017

der Qualität, der Genauigkeit oder andere Eigenschaften garantiert (§ 63a und §§ 65, 66a MSchG). Davon ausdrücklich ausgenommen ist die Angabe der geografischen Herkunft. In Betracht kommt hier etwa die Möglichkeit einer „Biomarke“. Gewährleistungsmarken können nur von Personen angemeldet werden, die keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren und Dienstleistungen unter der Gewährleistungsmarke umfasst. Sie ist daher insbesondere für öffentliche Institutionen oder Interessensvereinigungen geeignet, die bestimmte Waren- und Dienstleistungsstandards etablieren wollen. Im Rahmen dessen haben sie daher die Möglichkeit, Marken, die als „Prüf- bzw. Qualitätsstempel und Gütesiegel“ fungieren sollen, beim Österreichischen Patentamt anzumelden.

### **Das kleine Marken-Einmaleins: Was sind Teilmarken?**

Bis jetzt standen Markenanmelder nicht selten vor dem Problem, dass Eintragungshindernisse, die sich nur auf einzelne Waren und Dienstleistungen bezogen, zur Zurückweisung der Marke in allen angemeldeten Klassen führten. Seit September 2017 ist es nun möglich, eine neue Markenmeldung oder registrierte Marke in mehrere getrennte Anmeldungen oder Registrierungen zu teilen (§§ 23a ff MSchG). Mit einer Teilungsgebühr von EUR 200,00 kann man nun verhindern, dass Eintragungshindernisse in Bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen zu einer zunächst gänzlichen Schutzverweigerung führen. Interessant ist daher eine Teilung beispielsweise in Anmeldeverfahren, in denen das Österreichische Patentamt die für eine Registrierung vorausgesetzte Unterscheidungskraft für einen Teil der Anmeldung anzweifelt. Mit einer Teilung kann das Eintragungsverfahren für den unstrittigen Teil der Markenmeldung rasch zu Ende geführt werden. Die Teilung einer Markenregistrierung ermöglicht es, die Marke nur für einzelne Waren und Dienstleistungen zu übertragen.

### **Achtung - neue Berechnungsmethode der Schutzdauer!**

Die Schutzfrist für alle Marken, die nach dem 1.9.2018 in Österreich registriert werden, beginnt zukünftig mit dem Tag der Anmeldung (und nicht erst mit der einige Monate später erfolgenden Registrierung) zu laufen. Dies führt zwar zu einer einmaligen Schutzdauer-Verkürzung; diese wird jedoch bei Neuanmeldungen durch ein beschleunigtes Erteilungsverfahren - dem sog. „Fast-Track-Verfahren“ - mit Entfall der Ähnlichkeitsrecherche ausgeglichen. Für bereits eingetragene Marken tritt diese einmalige Verkürzung der Schutzfrist bei der nächsten Erneuerung ein.

### **Entfall der Beglaubigung bei Übertragung einer Marke**

Bisher war es notwendig, für Änderungen im Registerstand einen schriftlichen Antrag entweder mit Originalurkunden oder beglaubigten Abschriften, die die Rechteänderung an der Marke nachweisen, beim Österreichischen Patentamt einzubringen. Dies ist nun wesentlich einfacher, denn es reicht aus, dass eine unbeglaubigte Kopie der Originalurkunde vorgelegt wird, aufgrund derer die Rechteänderung eingetragen werden soll. Die Originalurkunde muss aber weiterhin eine öffentliche Urkunde oder mit der beglaubigten Unterschrift des über sein Recht Verfügenden versehen sein. Auch für Markenumschreibungen gibt es eine wesentliche Erleichterung, nämlich dass anstelle der Übertragungsurkunde nun die übereinstimmende Erklärung des bisherigen und des neuen Markeninhabers ausreicht.

### **Unionsmarken: Unkonventionelle Marken im Anmarsch**

Im September 2017 entfiel bei den Unionsmarken das Erfordernis, Marken grafisch darzustellen. Dadurch wird es auf EU-Ebene nun voraussichtlich zur Eintragung von unkonventionellen Marken kommen, wie Geschmacks-, Geruchs-, Klang- oder bewegter Marken.

### **Fazit**

Aufgrund der neuen Rechtslage und der damit geschaffenen Möglichkeiten sind Unternehmer gut beraten, die eigenen Vorkehrungen zum Markenschutz nochmals zu überdenken. Die Neuerungen im österreichischen Markenschutzgesetz sind Teil des Markenrechtsreformpaketes der letzten Jahre, das neue und moderne Möglichkeiten gewährt, Marken im Wettbewerb zu schützen. Eine Marke bietet ihrem Inhaber einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Aufbau und Pflege eines Markenportfolios sind eine Investition in die Zukunft. Schließlich entspricht es dem Zeitgeist, dass ein erfolgreiches Unternehmen auch ein entsprechendes Branding verfolgt. Der Erfolg eines Unternehmens ist daher nicht selten an den Ruf und Wert seiner Marke(n) gekoppelt, den es zu schützen gilt.



**Mag. Katharina Zehetner-Siquans**  
ist Rechtsanwaltsanwältin bei  
Preslmayr Rechtsanwälte und vor  
allem auf Markenschutzrecht und  
Kapitalmarktrecht spezialisiert.

E zehetner-siquans@preslmayr.at

## WhatsApp und der neue Transaktionswerttest

Das mit 1.5.2017 in Kraft getretene Kartellrechtsänderungsgesetz enthält auch einen neuen Transaktionswerttest. Worauf beim Unternehmenszusammenschluss ab sofort zu achten ist.

Der neue Transaktionswerttest betrifft Zusammenschlüsse, die nach 1.11.2017 umgesetzt werden, d.h. schon davor können Transaktionen entsprechende Überprüfung und allenfalls Anmeldung notwendig machen. Die Nichtanmeldung eines anmeldepflichtigen Zusammenschlusses kann teuer kommen, die höchste bisher verhängte Strafe waren EUR 1,5 Millionen! Bis dato beruht die österreichische Zusammenschlusskontrolle auf einem System von Umsatzschwellenwerten. Das neue österreichische Kartellgesetz hat nun einen Transaktionswerttest eingeführt, für den es in Europa noch keine praktische Erfahrung gibt. Aufgrund unbestimmter Gesetzesbegriffe ist es auch leicht möglich, dass mehr Transaktionen als eigentlich vom Gesetzgeber gewollt vom neuen Regime erfasst werden. Die Rechtsunsicherheit für Unternehmen besteht auf jeden Fall.

Zum Hintergrund: Internationale Erfahrungen insbesondere in digitalen Märkten und im Pharmabereich haben gezeigt, dass kleine aber höchst innovative Unternehmen von wesentlich größeren, bereits etablierten Unternehmen gekauft wurden, ohne dass entsprechenden Grenzwerte erreicht wurden, da die Start-ups in vielen Fällen keine oder nur geringe Umsätze hatten. Aber auch solche kleinen Unternehmen können ein sehr hohes Marktpotenzial haben und für die Wirtschaft von erheblicher Bedeutung sein, was z.B. die Transaktion Facebook/WhatsApp gezeigt hat.

Der neue österreichische Transaktionswerttest soll Transaktionen erfassen, die unter den bestehenden Umsatzschwellenwerten liegen. Dafür wurde ein subsidiärer Test mit vier Elementen eingeführt:

- Die Parteien haben einen gemeinsamen weltweiten Umsatz von EUR 300 Mio.,
- einen gemeinsamen österreichischen Umsatz von EUR 15 Mio.,
- der Wert der Gegenleistung beträgt mehr als EUR 200 Mio. und
- das Zielunternehmen ist in erheblichem Umfang im Inland tätig.

Der Begriff der Gegenleistung umfasst nach den Materialien „...alle Vermögensgegenstände und sonstige Geldwerte und Leistungen, die der Veräußerer vom Erwerber im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss erhält (Kaufpreis), zuzüglich des Wertes etwaiger vom Erwerber übernommener Verbindlichkeiten“.

Um das Kriterium der erheblichen Inlandstätigkeit in Österreich zu beurteilen, müssen im Wesentlichen zwei Fragen beantwortet werden: 1. Wie können Aktivitäten dem österreichischen Territorium zugeordnet werden und 2. wann erreichen sie einen „erheblichen Umfang“? Da es auch für die Zuordnung von Umsätzen keine ausdrückliche österreichische gesetzliche Regelung gibt, wird auf Europarecht und die entsprechende Fallpraxis zurückgegriffen. Entsprechend werden für die Erbringung von Dienstleistungen oder den Verkauf von Gütern Umsätze entsprechend dem Sitz oder der Niederlassung des Kunden zugeordnet, d.h. der Ort ist relevant, wo die Dienstleistung tatsächlich erbracht oder die Güter tatsächlich geliefert werden. Ähnliche Kriterien werden daher auch für die geografische Zuordnung von Tätigkeiten anwendbar sein. Für digitale Dienstleistungen wird der tatsächliche Sitz des Kunden wesentlich sein, der die Dienstleistung benützt und nicht etwa der Standort eines Servers. Auch ob eine Tätigkeit unentgeltlich erbracht wird, ist nicht relevant für die Zuordnung, da auch derartige Aktivitäten marktrelevant sind.

Aufgrund der fehlenden Judikatur zu dem Thema sollten Fusionen und Übernahmen momentan im Zweifel angemeldet werden, um einer möglichen (erheblichen) Strafe zu entgehen. Die österreichischen Behörden werden diesbezüglich zur Klarstellung entsprechende Richtlinien und Präzedenzfälle entwickeln müssen, um den Unternehmen mehr Sicherheit zu geben.



**Mag. Dieter Hauck** ist Rechtsanwalt und Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte. Seine Schwerpunkte liegen im Kartellrecht, der Fusionskontrolle und kartellrechtlichen Schadenersatzprozessen.

E hauck@preslmayr.at

# Update Recht: Vertragsgebühr für Wohnraummiete abgeschafft

## Folgt eine grundsätzliche Debatte über das Gebührengesetz?

Wenige Tage vor der Nationalratswahl wurde im Parlament die Abschaffung der Vertragsgebühren für die Miete zu Wohnzwecken beschlossen. Seit 11.11.2017 muss für Mietverträge keine Gebühr mehr entrichtet werden. Begründet wurde die Gesetzesänderung mit sozialen Erwägungen, zumal die Mietvertragsgebühr zumeist auf die Mieter überwältigt wird, welche durch die Immobilienpreisentwicklung der letzten Jahre ohnedies stark belastet sind. Für Vermieter und Hausverwaltungen bedeutet die Änderung eine Verwaltungsvereinfachung, weil mangels Gebühr auch die Anmeldung und Abfuhr an das Finanzamt entfallen.

Aus Sicht der Wirtschaft bleibt zu hoffen, dass die Gesetzesänderung nur den ersten Schritt einer grundsätzlichen Debatte über die Vertragsgebühren darstellt. Die Gebührenpflicht nach dem Gebührengesetz gilt nur für bestimmte Vertragstypen und knüpft an den schriftlichen Vertragsabschluss an. Auch der Vertragsabschluss z.B. per E-Mail ist gebührenpflichtig. In der Praxis werden daher immer wieder alternative Wege gesucht, beispielsweise der Vertragsabschluss im

Ausland oder die Versendung von Angeboten, welche durch Zahlung angenommen werden können.

Faktisch führt die Gebührenpflicht oftmals zu ihrer illegalen Umgehung, wodurch die Staatseinnahmen gering bleiben und es potentiell zu Problemen bei der nachträglichen Nachvollziehbarkeit von (nicht schriftlichen) Vertragsabschlüssen kommt. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem auf Maria Theresia zurückgehenden Gebührengesetz wäre daher angezeigt.



**Mag. Günther Billes** ist Rechtsanwalt und Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte. Seine Schwerpunkte liegen vorwiegend im Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht.

E billes@preslmayr.at



**Wir bedanken uns bei unseren Mandanten  
für das entgegengebrachte Vertrauen und  
wünschen Frohe Weihnachten und viel Erfolg im Neuen Jahr!**

**Ihr Preslmayr-Team**



Preslmayr Rechtsanwälte OG  
Universitätsring 12, A-1010 Wien  
Tel: (+431) 533 16 95  
office@preslmayr.at www.preslmayr.at  
FN 9795f, HG Wien  
DVR: 07077411 UID: ATU10504104



**PRESLMAYR**  
RECHTSANWÄLTE

Wollen Sie die P-News in Zukunft elektronisch erhalten?  
Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [P-News@preslmayr.at](mailto:P-News@preslmayr.at).