



**Republik Österreich
Handelsgericht Wien**

43 Cg 12/23x

Das Handelsgericht Wien erlässt durch seinen Richter Mag. Christian Mosser, LL.M. in der Rechtssache der klagenden und gefährdeten Partei **MAKAvA delighted GmbH**, 8010 Graz, Alberstraße 9, vertreten durch Kaan Cronenberg & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG in Graz, wider die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei **MADAvA didi GmbH**, 4820 Bad Ischl, Emmerich-Kalman-Straße 3, wegen Unterlassung (BMG im Provisorialverfahren: EUR 47.500,--) nachstehende

E I N S T W E I L I G E V E R F Ü G U N G :

1.) Zur Sicherung des Anspruchs der gefährdeten und klagenden Partei gegen die Gegnerin der gefährdeten Partei und beklagten Partei auf Übertragung der im Folgenden angeführten Unionsmarken wird der beklagten Partei ab sofort bei sonstiger Exekution untersagt, die Wortmarke „MAKAvA“ EUTM 4883229, die Wortmarke „regt an, nicht auf“ EUTM 13017926 und die Wortbildmarke „MAKAvA“ Logo, EUTM 11621273 an andere Rechtspersonen als die Klägerin zu übertragen bzw diese zu belasten oder zu verpfänden.

Diese Einstweilige Verfügung gilt bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens über diese Markenrechtsansprüche.

2.) Die klagende und gefährdete Partei hat ihre Kosten des Provisorialverfahrens vorläufig selbst zu tragen.

B e g r ü n d u n g:

Die klagende und gefährdete Partei (im Folgenden kurz: **Klägerin**) wurde 2012 mit Sitz in Graz gegründet. Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Verwertung der Marke „MAKAvA“ sowie die Erzeugung (Produktion), Handel und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere des „MAKAvA - delighted ice tea“ (./A). Gesellschafter sind DI (FH) Michael Franz Josef Wihan (Stammeinlage EUR 21.000,-), DI (FH) Jan Anders Karlsson (12.600,-) und DI (FH) Klaus Krivacek (1.400,-).

Seit 13.01.2023 vertritt Rechtsanwältin Dr. Sophie KINSKY die Klägerin als Notgeschäftsführerin gemäß § 15a GmbHG (./M).

Die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei (im Folgenden kurz: **Beklagte**) wurde am 17.9.2019 errichtet, wobei DI (FH) Michael Franz Josef Wihan alleiniger Gesellschafter ist und auch als deren alleinvertretungsbefugter Geschäftsführer fungiert (./B). Die Beklagte hieß ursprünglich Panama MAKAvA GmbH (offenes FB).

Die **Klägerin begehrt** mit Klage vom 14.2.2023, die Beklagte schuldig zu erkennen, die oben angeführten Wort- bzw Wortbildmarken an die Klägerin zu übertragen; in eventu ein Schriftstück zu unterfertigen, mit dem es der Klägerin nach Art 20 Abs 5 GMV möglich sei, die Eintragung des Rechtsübergangs auf die Klägerin hinsichtlich dieser Marken zu veranlassen. Zur Sicherung dieses Anspruchs hat sie gleichzeitig den Antrag auf Einstweilige Verfügung wie im Spruch ersichtlich gestellt.

Auf das ausführliche Vorbringen der Klägerin in

ihrer Klage wird zwecks Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

Für das **Bescheinigungsverfahren** wurde Einsicht in die Beilagen ./A bis ./T genommen sowie Dr. Sophie Kinsky als Auskunftsperson befragt.

Folgender Sachverhalt gilt als bescheinigt:

Im Jahr 2005 begannen Wihan und Karlsson gemeinsam mit der Vermarktung des coffeinhaltigen Mate-Tee unter der Bezeichnung „MAKAvA“.

Die Bezeichnung „MAKAvA“ ist seit 27.02.2007 zu EUTM 4883229 als Unionsmarke für die Klassen 30 (Kaffee, Kaffeeersatz, Tee und Kakao, einschließlich Getränke daraus, Kräuterpräparate für die Zubereitung von Getränken) und 32 (alkoholfreie Getränke) registriert (./D). Als Markeninhaber war ursprünglich Wihan eingetragen (./C; ./N).

Zur Vermarktung des MAKAvA-Mate-Tees gründeten Wihan und Karlsson in weiterer Folge im Jahr 2007 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die sie „MAKAvA delighted GesbR“ nannten. Als Unternehmensgegenstand dieser GesbR wurde insbesondere die Verwertung der Marke „MAKAvA“ sowie Erzeugung, Handel und Vertrieb insbesondere des „MAKAvA - delighted ice tea“ vereinbart (./C und ./K).

Aufgrund des großen Erfolges des MAKAvA-Mate-Tees gründeten Wihan und Karlsson im Jahr 2012 die Klägerin, also die MAKAvA delighted GmbH (./A). Sämtliche Tätigkeiten für den MAKAvA-Mate-Tee sollten im Unternehmen der Klägerin zusammengeführt und betrieben werden, insbesondere die Verwendung der Marken im Geschäftsverkehr (./I und ./K).

In weiterer Folge wurde ein Logo mit Sonne und MA-

KAva-Schriftzug geschaffen und auf Rechnung der GesbR von einer Werbeagentur zum „MAKAva-Logo“ weiterentwickelt und in dieser Form am 23.9.2013 zu EUTM 11621273 als Wort-Bild-Marke „MAKAva delighted ice tea“ für die Klasse 30 (Tee und Teegetränke) registriert (./F):



Weiters wurde am 9.10.2014 der Slogan „regt an, nicht auf“ zu EUTM 1301726 als Unionsmarke für die Klassen 30 (Tee) und 32 (alkoholfreie Getränke) registriert (./E).

Als Markeninhaber fungierte auch für diese beiden Marken jeweils Wihan, wobei Wihan und Karlsson vereinbarten, über diese Marken nur gemeinsam zu verfügen (./K; ./N).

Per 31.12.2014 veräußerte die MAKAVA delighted GesbR, bestehend aus Wihan und Karlsson, die Markenrechte, den Kundenstock, die Kundendatei und das Know How an die Klägerin, also die MAKAVA delighted GmbH (./O). Die GesbR verrechnete dafür mit Rechnung Nr 1/2014 vom 31.12.2014 den vereinbarten Kaufpreis von EUR 110.000,-- (inkl 20% USt). Die Klägerin bezahlte den Kaufpreis vereinbarungsgemäß an die MAKAVA delighted GesbR (./Q und ./R). Die Klägerin schrieb den bezahlten Kaufpreis auf fünf Jahre verteilt als Aufwand steuerlich ab (./P).

Aufgrund der Übertragung der Markenrechte bezahlte die Klägerin im Jahr 2015 auch die Gebühr für die Verlängerung der Schutzdauer der Wortmarke „MAKAvA“, EUTM 4883229, um weitere 10 Jahre (./S).

Als selbstständig vertretungsbefugte Geschäftsführer der Klägerin fungierten bis 18.12.2020 sowohl Wihan als auch Karlsson. Mit Schreiben vom 13.5.2022 sprach der verbliebene Geschäftsführer der Klägerin, DI (FH) Michael Franz Josef Wihan, seine Kündigung für den „Posten des Geschäftsführers“ unter Wahrung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist, somit zum 27.5.2022 aus. Die Bezugnahme Wihans in seiner „Kündigung“ auf eine zweiwöchige Kündigungsfrist ließ den Schluss auf die 14-tägige Frist des § 16a GmbHG und somit auf seinen Rücktritt zu (./L und ./M).

In der außerordentlichen Generalversammlung der Klägerin vom 6.10.2022 wurde von den stimmberechtigten Gesellschaftern einstimmig der Beschluss zur Beendigung des Angestelltenverhältnisses Wihans gefasst. Der Beschluss auf Bestellung des DI (FH) Jan Anders Karlsson zum neuen Geschäftsführer wurde mangels Zustimmung des Mehrheitsgesellschafters Wihan (60 %) nicht angenommen (./M).

Am 9.12.2022 übetrug Wihan als Einzelunternehmer bzw Einzelinhaber die drei oben angeführten Marken auf die Beklagte (./N).

Aus dringlichen Gründen wurde auf Antrag des Mitgesellschafters Karlsson mit Beschluss des LGZ Graz vom 12.1.2023 Rechtsanwältin Dr. Sophie KINSKY als Notgeschäftsführerin gemäß § 15a GmbHG für die Klägerin bestellt (./M). Sie forderte Wihan am 26.1.2023 auf, binnen 14 Tagen insgesamt rund EUR 455.500,-- zu beglei-

chen. Diese Verpflichtungen entstammen aus einem privaten Verrechnungskonto für Wihan sowie aus einem Verrechnungskonto für die MAKAvA GesbR. Die Liquidität der Beklagten bzw des DI (FH) Michael Franz Josef Wihan ist derzeit zweifelhaft.

Am 31.1.2023 teilte Wihan der Notgeschäftsführerin mit, falls er die Bezahlung nicht schaffe, habe er bereits einen Käufer für die Marke „MAKAvA“ (./T).

Der als bescheinigt angenommene Sachverhalt gründet auf folgende **Würdigung**:

Soweit Feststellungen auf nachvollziehbare und unbedenkliche Urkunden gründen, sind diese jeweils zitiert. Die Notgeschäftsführerin der Klägerin hat überdies die Vorgänge glaubhaft bestätigt (siehe Protokoll vom 16.2.2023, ON 4).

Rechtlich folgt:

1. Art 6 EMRK ist auf Verfahren über eine vorläufige Maßnahme anwendbar, wenn davon auszugehen ist, dass sie - ungeachtet der Dauer ihrer Geltung - effektiv über einen zivilrechtlichen Anspruch oder eine Verpflichtung entscheidet. Nach der mittlerweile ständigen Rechtsprechung in Folge der Entscheidung des EGMR vom 15.10.2009, Micallef gegen Malta, Nr 17056/06, ist dem Gegner einer gefährdeten Partei schon vor der Entscheidung Gehör zu gewähren, weil durch die allfällige Erlassung der beantragten EV auch in deren wirtschaftliche Belange und Dispositionen eingegriffen würde. In Ausnahmefällen, in denen etwa die Effektivität der angestrebten Maßnahme von einer raschen Entscheidung abhängt (Eilbedürftigkeit), kann die sofortige Erfüllung aller Anforderungen des Art 6 EMRK unmöglich sein (RIS-Justiz RS0127445).

1.1. Im vorliegenden Fall ist eine solche Eilbedürftigkeit eindeutig gegeben, weil die Geschäftsführung der Klägerin derzeit nur durch eine Notgeschäftsführerin gemäß § 15a GmbHG erfolgen kann, der bisherige Geschäftsführer der Klägerin nunmehr der Gesellschafter-Geschäftsführer der Beklagten ist und nur für diese die hier gegenständlichen Markenrechte aktuell eingetragen sind. Nach dem bescheinigten Sachverhalt liegen die Markenrechte jedoch rechtsgeschäftlich bei der Klägerin und nicht bei der Beklagten. Der Gesellschafter-Geschäftsführer der Beklagten hat kürzlich angekündigt, die Markenrechte verkaufen zu wollen, wenn er finanziellen Verpflichtungen aus seiner Zeit bei der Klägerin nachkommen muss.

1.2. Eine einstweilige Verfügung darf grundsätzlich keinen irreversiblen Zustand schaffen, darf also keine Sachlage herbeiführen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (vgl. RIS-Justiz RS0009418 [T5]). Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung liegt hier nicht vor, weil die Beklagte für die Zeit des vorliegenden Rechtsstreits bloß verpflichtet wird, die Markenrechte weder zu belasten noch zu veräußern. Sie kann diese Rechte daher aktuell wirtschaftlich nutzen. Ein Verbot, die Marke zu benutzen (Art 137 UMG), wird hier nicht ausgesprochen. Eine Übertragung findet im Provisorialverfahren nicht statt.

2. Nach dem bescheinigten Sachverhalt liegen die Markenrechte rechtsgeschäftlich bei der Klägerin (GmbH), welche sie im Jahr 2014 von der GesbR käuflich erworben hat (siehe oben Seite 4); sie liegen nach dem derzeit festgestellten Sachverhalt aber nicht bei der Beklagten.

2.1. Die Unionsmarke wird ausschließlich durch Eintragung erworben (*Asperger/Bartos/Ullrich* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 2 MSchG Rz 223).

Der Rechtsübergang einer Unionsmarke wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht. Die rechtsgeschäftliche Übertragung der Unionsmarke muss schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen Entscheidung (Art 20 Abs 3 und 4 UMV). Die Übertragung einer Unionsmarke hat gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst dann Wirkung, wenn sie im Register eingetragen worden ist (Art 20 Abs 11 UMV; ebenso Art 11 Abs 1 UMV; vgl *Asperger/Bartos/Ullrich* aaO Rz 224). Jedoch kann eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten (Art 27 Abs 1 UMV).

2.2. Unter den Tatbestand des bösgläubigen Markenerwerbs fällt insb jede Markenmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten. Sittenwidrig und damit auch bösgläubig ist ein Markenrechtserwerb dann, wenn der Erwerber - in welcher Weise auch immer - zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen, der das Zeichen schon gebraucht hat, verpflichtet ist oder war, dessen ungeachtet jedoch das Markenrecht an diesem oder einem ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benutzers erwirbt. Der Begriff der Bösgläubigkeit deutet zwar auf das Erfordernis subjektiver Vorwerfbarkeit hin, diese kann aber bei der Verletzung von Loyalitätspflichten


zumindest bis zum Beweis (zur Bescheinigung) des Gegenteils unterstellt werden (vgl *Hofinger* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 34 MSchG Rz 15; zur Beweispflicht Rz 26).

2.3. Da die Übertragung der hier gegenständlichen Markenrechte auf die Beklagte im Dezember 2022 (./N) durch den Gesellschafter der Klägerin und deren früheren Geschäftsführer Wihan in offensichtlicher Kenntnis des Markenrechtserwerbs der Klägerin im Jahr 2014 erfolgt ist, ist die Beklagte - die ja ebenfalls von Wihan vertreten wird - keinesfalls als gutgläubig zu betrachten.

2.4. Die Eingriffsgefahr liegt nach der Äußerung des Geschäftsführers der Beklagten vom 31.1.2023 (./T) unmittelbar vor. Die beantragte Einstweilige Verfügung war daher im Umfang des gesamten Antrags zu erlassen.

3. Die Kostenentscheidung gründet auf § 41 Abs 1 ZPO iVm §§ 78, 393 EO.

Handelsgericht Wien
1030 Wien, Marxergasse 1a
Abt. 43, am 20. Februar 2023

| | | |
|---|--|---|
|  SIGNATUR | Unterzeichnet von | Mag. Christian Mosser, LL.M. |
| | Datum | 20.02.2023 |
| | Prüfinformation | Informationen zur Signaturprüfung unter http://www.signaturprüfung.gv.at |
| Hinweis | Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art.25 Abs.2 der Verordnung (EU) Nr.910/2014 vom 23.Juli 2014 (eIDAS-VO) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. | |

ZV:

1) KV

2) Bekl + RMB (für Rekurs + Widerspruch)

+ GS **ON 1 + 2** + PA **ON 4** + GS **ON 6** + alle BLG + RS

Kal 1/4 (KB ? / EV rk ?)