

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE110665-O

U/dz

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber
Jeremias Widmer

Urteil vom 5. Januar 2012

in Sachen

A._____ AG,

Klägerin

vertreten durch Dr. X._____,

gegen

B._____ AG,

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Z._____,

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

"1. Der Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verbieten, Dritten mit Wirkung ab sofort für andere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ *exklusive* Länder- und/oder Projektlizenzen für die B._____ Technologie einzuräumen.

2. Die Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verpflichten, gegenüber der Gesuchstellerin innert 10 Tagen seit dem hiermit beantragten Massnahmeentscheid sämtliche von ihr für andere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ gewährten *exklusiven* Länder- und/oder Projektlizenzen für die B._____ -Technologie offenzulegen.

3. Die Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verpflichten, sämtliche von ihr für andere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ gewährten *exklusiven* Länder- und/oder Projektlizenzen für die B._____ -Technologie innert 10 Tagen seit dem hiermit beantragten Massnahmeentscheid schriftlich zu widerrufen sowie die Gesuchstellerin entsprechend zu dokumentieren.

4. Für den Fall der Nichtbeachtung des Verbotes gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 vorstehend sei der Gesuchsgegnerin sowie deren verantwortlichen Organen unter Hinweis auf Art. 292 StGB die Bestrafung mit einer Busse anzudrohen.

5. Für den Fall der Nichtbeachtung der Verpflichtungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 vorstehend seien der Gesuchsgegnerin sowie deren verantwortlichen Organen unter Hinweis auf Art. 292 StGB die Bestrafung mit einer Busse sowie kumulativ eine Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Die Parteien - beide treten im relevanten Zusammenhang als direkte oder indirekte Rechtsnachfolgerinnen fallierter bzw. fusionierter Gesellschaften auf - schlossen am 25. Februar 2010 einen sogenannten Ergänzungsvertrag zu einer älteren Vereinbarung aus dem Jahre 2004, welche grundsätzlich übernommen wurde (act. 3/4). Bei dieser älteren Vereinbarung (act. 3/2) handelt es sich um einen *Lizenzvertrag* betreffend sogenanntes B._____ - Know-how, eine Technologie zur biologisch-anaeroben Behandlung von festen Abfällen. Der Lizenzvertrag sollte gemäss Ergänzungsvertrag zwischen den Parteien gelten, vorbehältlich abweichender Bestimmungen in Letzterem (act. 3/4 Ziff. 11). Die Zusammenarbeit wurde bis 31. März 2013 befristet (act. 3/4 Ziff. 4). Lizenzgeberin ist die Beklagte, Lizenznehmerin die Klägerin.

2. Eine umstrittene Vertragsklausel findet sich auf S. 4 des Lizenzvertrages, wo Begriffe definiert werden. Dort heisst es zum "Lizenzgebiet":

"bezieht sich auf alle Länder weltweit, welche nicht bereits durch exklusive Lizenzvergaben ausser Betracht fallen. Exklusive Lizenzvergaben bestehen im Moment für die Länder:

- E. _____
- D. _____
- F. _____
- G. _____ "

3. Als sich die Klägerin um einen Auftrag in H._____ bemühte, wurde ihr h._____ischer Geschäftspartner im Juli 2011 von der Beklagten darauf hingewiesen, sie habe für H._____ eine exklusive Lizenz an ein e._____isches Unternehmen erteilt (act. 3/9). In der Folge kam es zu einer ausführlichen und strittigen Korrespondenz zwischen den Parteien. Schliesslich teilte die Beklagte am 19. August 2011 mit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht habe sie nunmehr keine Bedenken mehr gegen ein Wirken der Klägerin in H._____, sie nehme ihre "Mittei-

lungen" gegenüber h._____ischen Kreisen zurück (act. 3/21). Die Rechtsauffassungen der Parteien blieben aber unterschiedlich: Die Klägerin ging davon aus, die Beklagte dürfe keine exklusiven Lizenzen an Dritte ausserhalb der vier erwähnten Staaten erteilen, was nach Ansicht der Beklagten erlaubt ist. Diese Differenz führte zum vorliegenden Massnahmebegehren.

4. Das Gesuch ging am 9. September 2011 ein (act. 1). Das Einzelgericht schätzte den Streitwert auf CHF 400'000 und setzte entsprechend Frist zur Leistung des Kostenvorschusses (Prot.S. 2). Dieser wurde fristgerecht geleistet (act. 5). Am 19. September erfolgte die Fristansetzung zur Beantwortung des Begehrens (Prot.S. 3). Die Massnahmeantwort datiert vom 10. Oktober 2011 (act. 9). Der Klägerin wurde alsdann Frist angesetzt, um zu allfälligen Noven in act. 9 Stellung zu nehmen (Prot.S. 4). Die entsprechende Eingabe datiert vom 25. Oktober 2011 (act. 12). Den bundesgerichtlichen Vorgaben zum rechtlichen Gehör folgend wurde das Schriftstück der Beklagten zugestellt (Prot.S. 5). Am 2. November 2011 ersuchte die Beklagte um Fristansetzung betreffend Stellungnahme zu act. 12 (act. 15). Das Einzelgericht verfügte einen Tag später, dass keine Frist angesetzt werde (Prot.S. 7). Ungeachtet dessen reichte die Beklagte unter dem 17. November 2011 und dem 21. November 2011 weitere Stellungnahmen bzw. Unterlagen ein, welche der Klägerin mit Verfügung vom 1. Dezember 2011 explizit ohne Fristansetzung zugestellt wurden (Prot.S. 8).

5. Die Beklagte beantragte Nichteintreten mit der Begründung, angesichts der bestehenden Schiedsabrede dürfe man nur bei besonderer Dringlichkeit mit Massnahmebegehren an staatliche Gerichte gelangen. Art. 374 ZPO gibt der klagenden Partei ein Wahlrecht zwischen staatlichem Gericht und Schiedsgericht, ohne Ausschlussmöglichkeit betreffend Ersterem. Eine besondere Dringlichkeit - was immer das heissen mag - ist nicht gefordert. Auf das Begehren ist mithin einzutreten.

6. Die Beklagte erklärte mit der Massnahmeantwort vom 10. Oktober 2011 ausdrücklich, dass sie - von den erwähnten Ländern abgesehen - bis zum Auslaufen

des Vertrages Dritten keine exklusiven Länder- oder Projektlicenzen einräumen werde (act. 9 S. 26). Diese Zusicherung betrifft hauptsächlich das zukünftige Verhalten betreffende Rechtsbegehren 1. In der Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, inwiefern solche Erklärungen - gesetzt den Fall, es seien Rechtsverletzungen vorgekommen - die Wiederholungsfahr glaubhafterweise beseitigen (vgl. die Hinweise bei Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N 16; vgl. auch den Entscheid des Obergerichtes Zürich vom 20. Januar 2011, in: sic! 9/2011). Vorliegend fällt in Betracht, dass die Beklagte schon am 19. August 2011 ein gewisses Einlenken signalisierte (act. 3/21) und dass die restliche Vertragsdauer von etwa 15 Monaten so kurz ist, dass ein potentieller Vertragspartner der Beklagten geneigt sein dürfte, für diese Zeit auf Exklusivität zu verzichten. Von daher erscheint das Bestehen einer Wiederholungsfahr nicht (mehr) glaubhaft. Da es sich um eine Anspruchsvoraussetzung handelt, ist Rechtsbegehren 1 abzuweisen.

7. Rechtsbegehren 2 zielt auf Auskunft. Hintergrund ist die Prämisse, dass der Klägerin Schaden und sonstige Kalamitäten entstehen könnten, falls sie - wie in H. _____ - in einem bestimmten Land eine aufwendige Offerte erarbeitet, um dann zu erfahren, dass die Beklagte eine Exklusivlizenz erteilt hat. Die Beklagte gab die Erklärung ab, dass "keine Gründe bestehen, welche die Klägerin daran hindern würden, sich um Projekte zu bewerben", mit Ausnahme der vier erwähnten Länder (act. 9 S. 5). Damit hat die Beklagte nicht vorgetragen, es bestünden keine Exklusivlizenzverträge mit Dritten. Immerhin darf die Erklärung als Schadloshaltungsversprechen aufgefasst werden, im Sinne, dass die Beklagte dafür einsteht, dass der Kläger wegen Länderexklusivitäten (mit Aufnahme der vier erwähnten Länder) kein Schaden verbleibt. Insofern ist ein relevanter Nachteil der Klägerin zu verneinen. Deshalb ist Rechtsbegehren 2 abzuweisen. Damit kann die Beantwortung der heiklen Frage unterbleiben, ob solche Auskunftsbegehren überhaupt zulässig sind in Fällen wie dem vorliegenden, bei welchen die Vertragsbeziehung keine gesetzliche oder sonstwie explizite Auskunftspflicht kennt.

8. Rechtsbegehren 3 ist abzuweisen, weil mit dieser Massnahme unverhältnismässig in die Rechtsstellung Dritter eingegriffen würde. Der angebehrte Widerruf könnte eine Vertragsverletzung bedeuten. Dazu kann ein Gericht nicht Hand bieten.

9. Da alle Begehren abzuweisen sind, ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten zu befinden. Grundsätzlich wird die unterliegende Partei kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs.1 ZPO). Art. 107 ZPO eröffnet die Möglichkeit der Verteilung nach Ermessen, u.a. dann, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Abs. 1 lit. b) oder wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Abs. 1 lit. f). Die im Zentrum des Vertragsstreites der Parteien stehende Frage, ob die Beklagte befugt war, Dritten über die vier erwähnten Länder hinaus Exklusivlizenzen zu erteilen, lässt sich nicht einfach beantworten. Ein subjektiver Konsens ist nicht glaubhaft gemacht. Somit muss eine Vertragsauslegung (normativer Konsens) Platz greifen. Diesbezüglich können beide Seiten gute Gründe ins Feld führen. Mit der Wendung im Lizenzvertrag "Exklusive Lizenzvergaben bestehen im Moment für die Länder ..." (act. 3/2 unter Artikel 1) wird mindestens zum Ausdruck gebracht, dass weitere Länderexklusivlizenzen nicht ausgeschlossen sein sollten. Die klägerische Ansicht, dafür hätte es ihre Zustimmung gebraucht, ansonsten der Vertragszweck durch die Beklagte ausgehöhlt werden könnte, hat grundsätzlich etwas für sich. Trotzdem wurde mit der Wendung "im Moment" klar die Möglichkeit weiterer Länderexklusivitäten zum Ausdruck gebracht. Berücksichtigt man sodann die Regelung in Artikel 2.2 von act. 3/2, wonach als mögliche Vertragserweiterung die Einräumung einer Exklusivität für bestimmte Projekte oder Länder angedacht wurde und stellt dies vor den zu vermutenden Hintergrund, dass diese Klausel auch in anderen Lizenzverträgen der Beklagten steht, dann kann man schliessen, die Klägerin habe davon ausgehen müssen, ihr oder Dritten könne nach Ermessen der Beklagten bezüglich anderer Länder als den vier explizit genannten Exklusivität eingeräumt werden. Gestützt wird diese Auslegung auch durch die Regelung in Art. 2.4 von act. 3/2, in welchem die Möglichkeit der Projektexklusivlizenz nach dem Prinzip "first

comes first serves" statuiert wird. Die Bestimmung schliesst mit dem Satz: "Solche Projekte sind von möglichen, zukünftigen Exklusivlizenzen für Dritte im betreffenden Territorium ausgeschlossen." Wenn solche Exklusivlizenzen - wie die Klägerin es sieht - ihrer Einwilligung bedurft hätten, wäre der Satz sinnlos. Sinn macht er nur, wenn er so verstanden wird, dass die Beklagte zwar (weitere) Länderexklusivlizenzen vergeben darf, damit aber eine bestehende Projektexklusivlizenz nicht tangiert werde. Von daher spricht mehr dafür, die Beklagte sei vertragliche befugt gewesen, weitere Länderexklusivlizenzen zu vergeben. Mithin hätte sie im Fall H. _____ den Vertrag nicht verletzt. Ergänzend ist festzuhalten, dass es während der Laufdauer des Lizenzvertrages (act. 3/2) offenbar nur in einem einzigen Land - H. _____ - einen Konflikt in Zusammenhang mit einer Länderexklusivlizenz gab und generell wenige entsprechende Anlagen gebaut wurden bzw. werden (gemäss klägerischer Referenzliste act. 3/8 solche in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden und in Portugal). Es geht offensichtlich nicht um ein Massenprodukt, sondern um Industrieanlagen in einem entweder noch nicht entwickelten oder einem hartumkämpften Markt. Dies dürfte schon bei Vertragsschluss so gewesen sein. Von daher - d.h. aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse - mussten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Exklusivität in einem offenen, flexiblen Sinn verstanden werden, welche es der Beklagten erlaubten, (weitere) Exklusivitäten einzuräumen, sei es der Klägerin oder einem Dritten. Gesamthaft ist eine Vertragsverletzung der Beklagten wegen zu Unrecht erteilter Exklusivlizenz nicht glaubhaft gemacht. Ob die Beklagte allenfalls nach Treu und Glauben vertraglich verpflichtet gewesen wäre, die Klägerin über das Bestehen einer Exklusivlizenz in H. _____ zu informieren, kann dahingestellt bleiben. Im Zeitpunkt der Stellung des Massnahmebegehrens waren die relevanten Standpunkte der Parteien bekannt. Von daher liegt keine Ausnahme gemäss Art. 107 ZPO vor und wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig. Allerdings sind die unaufgefordert verfassten Eingaben der Beklagten vom 2., 17. und 21. November 2011 (act. 15, 17, 19) nicht in die Bemessung der Parteientschädigung einzubeziehen, da sie ohne gerichtliche Fristansetzung erfolgten und keine entscheiderelevanten Vorbringen enthielten. Was den Hinweis der Beklagten auf die neueste Rechtsprechung des EGMR anbelangt (act. 17 S. 2), sei immerhin

festgehalten, dass sich diese auf eine Konstellation bezieht, in welcher die betroffene Partei anwaltlich nicht vertreten war und ihr Unterlagen mit dem Vermerk "zur Information" zugesandt worden waren.

Der Streitwert beträgt unstrittig geschätzte CHF 400'000.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Das Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.
3. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 10'700 (zuzüglich 8% MWST) zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. Jeremias Widmer