



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichter Prof. Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Caspar Comtesse, Markus Koch und Dr. Arnold Huber sowie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer

## Urteil vom 25. Oktober 2018

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ GmbH & Co. KG,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt X.\_\_\_\_\_,

gegen

**B.\_\_\_\_\_,**  
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1.\_\_\_\_\_,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y2.\_\_\_\_\_,

betreffend **Forderung / Urheberrecht**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- "1. Die Beklagte habe der Klägerin den Betrag von 3'700'000.– CHF nebst Zins zu 5% seit dem Tag der Rechtshängigkeit zu bezahlen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

**Sachverhalt und Verfahren**

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der Klägerin handelt es sich um die deutsche Vertriebs- und Serviceorganisation eines US-Softwareherstellers; die Beklagte betreibt eine Bank und arbeitet mit den klägerischen Softwarelösungen.

b. Prozessgegenstand

Die Parteien verbinden Lizenzverträge. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin Schadenersatz aus Urheberrecht für – ihrer Auffassung nach – von den Verträgen nicht gedeckte, aber der Beklagten gleichwohl überlassene Softwaremodule.

B. Prozessverlauf

Am 15. Dezember 2016 reichte die Klägerin die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 29. Dezember 2016 (act. 3) auferlegten Kostenvorschuss leistete sie fristgerecht (act. 12). Im Anschluss wurde der Beklagten mit Verfügung vom 20. März 2017 (act. 13) Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt. Deren Erstattung erfolgte am 6. Juni 2017 (act. 15). Nachdem an der Vergleichsverhandlung vom 13. Oktober 2017 keine Einigung erzielt werden konnte (Prot. 9 f.), wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 22). Zudem wurden die Parteien, auch die Klägerin, obwohl nicht erforderlich, ausdrücklich auf die Erforder-

nisse gehöriger Substantiierung hingewiesen (act. 22). Die Replik datiert vom 19. Januar 2018 (act. 28) und die Duplik vom 20. April 2018 (act. 32).

Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Hinzuweisen ist, dass aufgrund des Rücktritts von Handelsrichter Dr. Jacques Troesch neu Handelsrichter Caspar Comtesse als Referent mitwirkt. Dieser Wechsel in der Gerichtsbesetzung ist, da begründet, zulässig (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2). Zudem wurden die Parteien mit der Vorladung (vgl. auch das Begleitschreiben S. 2 unten [act. 41]) auf die Gerichtsbesetzung hingewiesen.

### Erwägungen

#### 1. Formelles

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten.

#### 2. Schadenersatz aus Urheberrecht

Obschon die Klägerin auf Schadenersatz klagt, unterlässt sie es unter Hinweis auf ihre Ausführungen zur Lizenzanalogie, einen Schaden im Rechtssinne darzutun. Dies räumt sie replicando unumwunden auch ein:

**act. 28 S. 19**

"Daher ist das Bestreiten der Beklagten in Bezug auf den Schadenseintritt unerheblich. Es brauchen nicht einmal Tatsachen glaubhaft gemacht werden, die einen Schadenseintritt nach Art. 42 Abs. 2 OR wahrscheinlich vermuten lassen. Auch eine tatsächliche Vermögenseinbusse ist hier nicht erforderlich."

Die Ausführungen der Klägerin gehen fehl. Das Bundesgericht hat in BGE 132 III 386 E. 3.1, E. 3.3.2, festgehalten, dass die Lizenzanalogie auch im Urheberrecht lediglich eine Methode der Schadenersatzberechnung darstellt und den Verletzten nicht vom Nachweis eines konkreten Schadens, mithin einer tatsächlichen Vermögenseinbusse, entbindet:

"E. 3.1: Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche im Immaterialgüterrecht sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht. In den neueren Gesetzen wird für Klagen auf Schadenersatz ausdrücklich auf das Obligationenrecht verwiesen ([...] Art. 62 Abs. 2 URG [SR 231.1] [...]). (...)

E. 3.3.2: Die Auffassung, dass nach der Methode der Lizenzanalogie Schadenersatz auch ohne Vermögensverminderung zugesprochen werde, ist nicht überzeugend. Wie erläutert richten sich die allgemeinen Voraussetzungen des Schadenersatzes nach den Erfordernissen des Obligationenrechts, während die Lizenzanalogie ausschliesslich der Schadenersatzberechnung dient. Zum gleichen Ergebnis führt auch ein Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Schadensbegriff. Ein Schaden im Sinn des Obligationenrechts liegt grundsätzlich nur bei einer unfreiwilligen Vermögenseinbusse – Erhöhung der Passiven, Verminderung der Aktiven und entgangener Gewinn – vor (BGE 129 III 331 E. 2.1 S. 332; BGE 128 III 22 E. 2e/ aa S. 26; BGE 126 III 388 E. 11a S. 393). Demgegenüber stellt ein Nutzungsausfall keinen Schaden dar (BGE 126 III 392 E. 11a S. 393). Ersatz für normativen – nicht auf Vermögensverminderung beruhenden – Schaden wird nach der Rechtsprechung einzig für den Haushaltschaden (BGE 127 III 403 E. 4 S. 407 f.) und den Pflegeschaden (Urteil 4C.276/2001 vom 26. März 2002, E. 6, publ. in: Pra 91/2002 Nr. 212 S. 1127) zugesprochen. In diesen Fällen ist auch dann Schadenersatz zu leisten, wenn keine Vermögensverminderung eintritt. Diese Ausnahmen sind jedoch auf den Haushalts- und Pflegeschaden beschränkt. Es besteht nach geltendem Recht kein Anlass, die Rechtsprechung zum Haushalt- und Pflegeschaden auf das Immaterialgüterrecht auszudehnen."

Die Klägerin klagt mit ihrer Klage aber gerade einen solchen, nicht ersatzfähigen Nutzungsausfall ein. Es fehlen Behauptungen bezüglich eines Schadens im Sinne der Differenztheorie (vgl. dazu: BGE 132 III 379 E. 3.4). Die Klägerin wurde auf die Erfordernisse ausreichender Substantiierung hingewiesen (act. 22).

Selbst wenn man – entgegen dem soeben Darlegten – auf die Ausführungen der Klägerin abstellen wollte, so wären diese für sich genommen ebenfalls nicht schlüssig. Denn in jedem Fall hätte die Klägerin alle ihr zugänglichen Tatsachen darzulegen gehabt, aus denen das Gericht den Schaden abschätzen könnte (BGE 132 III 379 E. 3.2 m.w.H.). Daran fehlt es. Die Klägerin geht offenbar von einem dreijährigen "Schaden" aus (act. 1 S. 13 f.), führt an anderer Stelle aber eine widerrechtliche Nutzung von 2013 bis 2016, mithin vier Jahre, ins Feld (act. 13 S. 14). Überhaupt ist der Zeitraum des Schadenseintritts nicht nachvollziehbar. Weder der Anfang noch das Ende sind konkret behauptet worden und decken sich auch nicht mit der geltend gemachten Zeitperiode von 2013 bis 2016, z.B.:

**act. 1 S. 12**

"Die Beklagte hat sich spätestens 2013 bewusst gegen eine Lizenzierung aber für eine Nutzung entschieden."

**act. 28 S. 5**

"Im Januar 2016 (...) ist die Klägerin sich der Tatsache Gewähr geworden, dass die Beklagte [die streitgegenständlichen Softwaremodule] überhaupt im Einsatz hat, aber entsprechende Rechte nicht erworben und übertragen wurden."

### 3. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Zusammenfassend unterlässt die Klägerin einerseits jegliche Behauptungen eines Schadens im Sinne der Differenztheorie andererseits hätte sie auch nicht alle notwendigen Tatsachen für dessen Abschätzung gehörig dargetan. Dies führt zur vollumfänglichen Klageabweisung.

### 4. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). In casu beträgt er gemäss klägerischen Rechtsbegehren CHF 3'700'000.–. Daraus resultiert eine ordentliche Gerichtsgebühr von CHF 58'000.–. Der Verfahrensaufwand war anfänglich vergleichsweise hoch, fehlten Vollmachten und bestanden Unklarheiten betreffend Sitz der Klägerin etc. (vgl. act. 3). Zudem wurde eine halbtägige Vergleichsverhandlung durchgeführt. Vorliegend rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV OG um rund einen Drittel auf CHF 40'000.– zu reduzieren. Sie ist ausgangsgemäss der unterliegenden Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Ausserdem ist die Klägerin zu verpflichten, der obsiegenden Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Durchführung einer Vergleichsverhandlung und die Einreichung einer zweiten Rechtsschrift rechtfertigen einen Zuschlag um einen Drittel, was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von CHF 80'000.– führt. Mangels Darlegung der Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung der Beklagten praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil BGer 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 80'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft gestützt auf Art. 66a URG in vollständiger Ausfertigung an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
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). Der Streitwert beträgt CHF 3'700'000.–.

Zürich, 25. Oktober 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler

Dr. Moritz Vischer