

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE140063-O

U/dz

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin
Dr. Eva Borla-Geier

Urteil vom 22. Mai 2014

in Sachen

A._____ GmbH,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X. _____

gegen

B._____ GmbH,

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y. _____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

"1. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, die von ihr bezeichnete Software C._____ jeglichen Dritten gegenüber anzupreisen, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich zu machen, unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB oder anderer geeigneter Vollstreckungsmassnahmen.

2. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, die Software C._____ als Neuentwicklung von D._____ gegenüber Dritten anzupreisen und zu behaupten, D._____ funktioniere nicht mehr auf Windows 7 und gar nicht mehr auf Windows 8, unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB oder anderer geeigneter Vollstreckungsmassnahmen.

3. Die Massnahmen gemäss Ziffer 1 und 2 seien superprovisorisch anzuordnen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten der Gesuchsgegnerin."

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Klagefundament des Massnahmebegehren bildet die klägerische Behauptung, die Gesuchsgegnerin (= Beklagte) verletze Urheberrechte und verbreite Unwahrheiten.

2. Das Massnahmebegehren ging am 17. März 2014 ein (act. 1). Mit Verfügung vom selben Tag wurde das Dringlichkeitsbegehren teilweise gutgeheissen (act. 4). Der Kostenvorschuss (Art. 98 ZPO) ging pünktlich ein (act. 6). In ihrer Stellungnahme vom 7. April 2014 beantragte die Beklagte die Abweisung des Massnahmebegehrens und die Aufhebung der superprovisorischen Verfügung (act. 7). Mit Verfügung vom 8. April wurde der Gesuchstellerin (= Klägerin) Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 10). An die Parteien erging noch folgender Hinweis:

"Im summarischen Verfahren sieht das Gesetz keinen doppelten Schriftenwechsel vor (Art. 253 ZPO). Die Klägerschaft hat mithin das gesamte Klagefundament (substantiiertes Parteivortrag, Beweismittelnennung und – soweit möglich – Beweismittelvorlegung) mit dem Begehren zu liefern. Werden über den doppelten Schriftenwechsel hinaus Stellungnahmen eingeholt, dient diese in der Regel alleine dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Es geht dabei im Wesentlichen darum, zu so-

genannten Noven (Parteibehauptungen, Urkunden) im Sinne von Art. 229 i.V.m. Art. 219 ZPO Stellung nehmen zu können (vgl. dazu CHEVALIER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER; Kommentar zur ZPO, 2010, N 11 f. zu Art. 253 ZPO; PAHUD, in: BRUNNER / GASSER / SCHWANDER, DIKE Kommentar zur ZPO, 2011, N 23 und N 25 zu Art. 229 ZPO; BGE 138 III 252, E. 2.1 = Pra 101 Nr. 109, mit weiteren Hinweisen). Ein eigentliches Replik- bzw. Duplikrecht ist dem summarischen Verfahren mithin fremd.

3. In ihrer Stellungnahme vom 22. April 2014 beantragte die Klägerin, die Parteien seien zur mündlichen Verhandlung vorzuladen (act. 12 S. 2). Sodann nahm sie zur Sache Stellung (act. 12 S. 3 ff.). Act. 12 und act. 13/1 - 8 wurden der Beklagten am 23. April 2014 zugestellt (Prot.S. 6). Unter dem 28. April 2014 nahm die Beklagte Stellung (act. 15). Act. 15 wurde der Klägerin am 29. April 2014 zugestellt (Prot.S. 6). Weitere Stellungnahmen unterblieben.

4. Wie erwähnt, sieht das summarische Verfahren keinen doppelten Schriftwechsel mit (vollem) Replik- und Duplikrecht vor. Das muss auch für mündliche Vorträge in einer allfälligen Verhandlung gelten. Da das Verfahren vorliegend nach Eingang der Massnahmeantwort schon spruchreif war, gab es keinen Anlass, noch eine Verhandlung anzuberaumen. Dies auch nicht vor dem (nicht geltend gemachten) Menschenrecht auf eine Verhandlung (Art. 6 EMRK). Ob der Anspruch für Massnahmeverfahren angesichts ihres provisorischen Charakters überhaupt gilt, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls muss von den Parteien erwartet werden, dass sie ihren Antrag so früh wie möglich stellen, ansonsten Verzicht auf Verhandlung angenommen wird. Für die Klägerin ist der relevante Zeitpunkt derjenige der Verfahrenseinleitung, für die Beklagte derjenige der ersten Stellungnahme. Die Klägerin hat bei Verfahrenseinleitung keinen Antrag gestellt. Folglich war vom Verzicht auf Verhandlung auszugehen.

5. Zusammenfassung des Klagefundamentes (act. 1): Die Klägerin erbringt Dienstleistungen im Informatikbereich. Sie vertreibt und wartet die Software "D._____". Seit 1. März 2014 ist die Beklagte mit dem Konkurrenzprodukt "C._____" auf dem Markt. Das Datum stellt insofern keinen Zufall dar, als der Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Beklagten bis Ende Februar 2004 durch ein Konkurrenzverbot gebunden war. Das Verbot bildete u.a. Inhalt eines Unternehmensverkaufes mit E._____ auf Verkäuferseite und der A._____ AG als

Käuferin (act. 3/4: Dort als "Käufer" bezeichnet). Gemäss dem Vertrag (Ziff. 5.1 von act. 3/4) wurden "alle immateriellen Rechte betreffend der ... Software 'D._____' auf den Käufer übertragen". Unter dem 1. März 2014 schrieb die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer A._____-Kunden wie folgt an (act. 3/3 PDF der ersten Seite von dreien):

_____ heisst jetzt _____

Guten Tag Herr _____

Vor einiger Zeit durfte ich bei Ihnen die _____ installieren und Sie bei der Anwendung des Programms jahrelang unterstützen. Wie Sie vermutlich erfahren haben funktioniert _____ bis Version 4.9 nur noch eingeschränkt auf Windows 7 und gar nicht mehr auf Windows 8 und höher.

Das Konkurrenzverbot mit der Firma _____ GmbH ist unterdessen abgelaufen. Deshalb kann ich Ihnen das einmalige Angebot einer Neuentwicklung von _____ auf _____ zu einem konkurrenzlosen Preis unterbreiten.

Die wichtigsten Neuerungen:

- 100%ige Datenübernahme von _____ (alle Versionen bis _____)
- Günstiger Preis für einen Upgrade
- Modernes Design (Hilfetipps)
- Bessere Übersichtlichkeit
- _____ braucht keine neue Benutzerschulung (sehr ähnlich zu _____)
- Bilder werden neu als JPEG gespeichert, BMP werden wie gewohnt geladen
- Volle Funktionalität ab Windows XP bis Windows 8.1 und höher
- Optimierte für Touchscreen
- Weniger Module: Mit der Basisversion "Lager, Kunden, Kassenverkauf und Statistik" sind die Standardbedürfnisse Ihrer Branche abgedeckt.
- Weitere Module sind die Kalkulation, das Rohmateriallager und die Reparaturen

Die Klägerin schliesst aus einem Vergleich von je zwei Screenshots bezüglich "D._____" (Version 4.9) und "C._____", dass die Beklagte für die angebliche Neuentwicklung den geschützten Sourcecode verwendet habe und damit die Klägerschaft widerrechtlich konkurrenzieren (act. 3/10). Rechtlich stützt sich die Klägerin in erster Linie auf Art. 2 UWG, Art. 3 lit. a, b und d UWG sowie Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 URG). Der Beklagten wird auch ein Verstoß gegen Art. 5 lit. a und c

UWG vorgeworfen (Verwertung fremder Leistung). Art. 2 und Art. 3 lit. a, b und d UWG würden verletzt, weil suggeriert werde, "C._____" sei der Nachfolger von "D._____" und indem verschwiegen werde, dass eine Version 5.0 von "D._____" existiere, welche mit Windows 7 und 8 kompatibel sei.

6. In ihrer Stellungnahme vom 7. April 2014 (act. 7) trug die Beklagte zunächst vor, die Software "D._____" sei ab Version 5.0 von der Klägerin entwickelt worden und basiere auf einer anderen Programmiersoftware. Sodann stünden die Rechte an der Software gemäss Kaufvertrag (act. 3/4) der (gemäss heutiger Firmierung) A1.____ AG zu. Abgesehen davon sei "C._____" eine Neuentwicklung.

7. Was die Ansprüche aus Urheberrecht betrifft, wird durch den Kaufvertrag (act. 3/4) zumindest glaubhaft, dass die Käuferin - eine Aktiengesellschaft - alle Rechte der Software "D._____" übertragen erhielt (Ziff. 5.1). Die Klägerin - eine GmbH - hat in ihrer Begründung (act. 1) nicht dargelegt, wie sie ihre urheberrechtliche Legitimation herleitet. Damit wurde diese auch nicht glaubhaft gemacht und ist das Massnahmebegehren insofern abzuweisen. Die einschlägigen Vorbringen in der zweiten Rechtsschrift (act. 12) sind verspätet und damit unbeachtlich. Abgesehen davon wird darin der Übergang der betreffenden Urheberrechte an die Klägerin nicht dargetan. Daran ändert auch die Bestätigung der A1.____ AG, wonach die GmbH "seit jeher sämtliche Rechte an der Software D._____" besitze", nichts. Es wird damit nämlich nicht einmal behauptet, wie das Urheberrecht durch die Kläger erworben worden sein soll.

8. Sowohl hinsichtlich des bestrittenen Vorwurfes, das Urheberrecht an der Software "D._____" sei verletzt worden, wie auch hinsichtlich des Vorwurfes der Verwertung fremder Leistung lässt sich aufgrund von Screenshots (act. 3/10) gerichtsseits nicht abschätzen, ob die Software von "D._____" urheberrechtlich relevant übernommen wurde. Hiefür müsste die Software von "D._____" und diejenige von "C._____" - laienhaft ausgedrückt - untersucht werden, was nur durch eine Fachperson erfolgen könnte. Es geht um eine technische Frage. Zu deren Beantwortung kann bzw. muss auch im Massnahmeverfahren gegebenenfalls ein sachverständiger Rat (insbesondere durch ein Kurzgutachten) eingeholt werden (BGE 132 III 83, E. 3.5; BGE 137 III 324, E. 3.2; BGer 4A_36/2012). Die Klägerin hat

solches allerdings nicht beantragt (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO), weshalb Weiterungen unterbleiben müssen. Auszugehen ist vielmehr von einer nicht glaubhaft gemachten Verletzung des Urheberrechts (unabhängig von der Trägerschaft).

8. Der Titel im sub 5. oben abgedruckten Schreiben der Beklagten mit dem wesentlichen Aussagegehalt, wonach "D._____" jetzt "C._____" heisse, was suggeriert, "C._____" löse "D._____" ab, ist offensichtlich falsch. Die Aussage wird auch durch den weiteren Inhalt des Schreibens, welche an Kunden beider Parteien verschickt wurde, nicht relativiert. Es liegt glaubhafterweise eine Herabsetzung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG vor. Zudem eine falsche Angabe über das eigene Angebot (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Irreführend und herabsetzend ist auch der (blosse) Hinweis auf Inkompatibilität einer alten Version von "D._____" mit Windows 7 bzw. 8, weil damit der Eindruck erweckt wird, "D._____" sei überhaupt nicht kompatibel, was bezüglich der neuesten Version nicht stimmt. Die Verbreitung dieser Behauptungen ist der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu verbieten, weil sie nicht nur rechtswidrig erscheinen, sondern zur materiellen und immateriellen Schädigung der Klägerin führen können, was schwer zu quantifizieren ist, wenn es um Schadenersatz geht (Art. 261 f. ZPO). Der Klägerin ist im Sinne von Art. 263 ZPO Frist anzusetzen.

9. Die Klägerin hat sich der gerichtlichen Streitwertschätzung von CHF 100'000 angeschlossen. Seitens der Beklagten wurde ein Streitwert von CHF 40'000 angenommen. Für diese Zahl spricht nicht mehr als für jene. Deshalb ist von den CHF 100'000 auszugehen. Bei den Prozesskosten ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO die definitive Regelung bezüglich der Verteilung teilweise dem Entscheid des Hauptsachegerichtes vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache oder wegen Nichtleistung der Sicherheit dahinfällt, ist gänzlich eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin bezüglich Begehren 1 unterlegen ist, bezüglich Begehren 2 aber im Wesentlichen obsiegt. Die Begehren erscheinen gleichwertig.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Der **Beklagten wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten**, gegenüber Dritten zu behaupten, die Software "C._____" sei die Neuentwicklung der Software "D._____", verbunden mit der blossen Behauptung, eine alte Version von D._____ funktioniere nicht mehr auf Windows 7 und Windows 8, dies unter der Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB gegenüber ihren Organen (Bestrafung mit Busse) im Falle der Zuwiderhandlung.
2. Im Übrigen wird das Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen.
3. Der Klägerin wird eine **einmalige Frist von 60 Tagen nach Erhalt des Entscheides** angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Ziff. 1 ohne Weiteres dahinfallen.
4. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 6'600. Sie wird aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Die Hälfte (CHF 3'300) wird der Klägerin definitiv auferlegt. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 3), so wird der Kostenbezug auch bezüglich der zweiten Hälfte (CHF 3'300) definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung bezüglich der zweiten Hälfte der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.
5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 3'600 zu bezahlen (zuzüglich Mehrwertsteuer). Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Ziff. 3), so hat die Klägerin der Beklagten eine weitere Parteientschädigung von CHF 3'600 (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so wird die Regelung des Parteientschädigung für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme in diesem Verfahren dem dortigen Verfahren überlassen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
7. 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 100'000.

Zürich, 22. Mai 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiberin:

Dr. Eva Borla-Geier