



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichterinnen Dr. Eliane Ganz und Dr. Myriam Gehri, der Handelsrichter Jürg Fischer sowie die Gerichtsschreiberin Sabrina Schalcher

## Urteil vom 10. Juli 2019

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ AG,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1.\_\_\_\_\_  
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2.\_\_\_\_\_

gegen

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

betreffend **Forderung**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin  
USD 188'271.18 zuzüglich Zins zu 5% seit 1. Dezember 2018,  
USD 25'853.02 (bis 30. November 2018 aufgelaufener Verzugs-  
zins) sowie  
USD 9'413.56 (Säumniszuschlag)  
zu bezahlen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-  
ten."

**Sachverhalt und Verfahren**

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der Klägerin handelt es sich um ein Schweizer Elektronikunternehmen mit Sitz in C.\_\_\_\_ (NW); die Beklagte hat Sitz in D.\_\_\_\_ (Kalifornien, USA) und produ-  
ziert bzw. vertreibt Radios und Audiowiedergabegeräte.

b. Prozessgegenstand

Mit der vorliegenden Klage macht die Klägerin insbesondere ausstehende Li-  
zenzgebühren geltend.

B Prozessverlauf

Am 14. Dezember 2018 reichte die Klägerin die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihr  
mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 (act. 5) auferlegten Kostenvorschuss leis-  
tete sie fristgerecht (act. 7). Mit Verfügung vom 4. Februar 2019 (act. 8) wurde der  
Beklagten Frist für die Erstattung der Klageantwort angesetzt. Gleichzeitig wurde  
sie aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen, unter der  
Androhung, dass zukünftige Zustellungen durch Publikation erfolgen würden  
(act. 8). Diese Verfügung wurde der Beklagten rechtshilfeweise am 25. März 2019

(act. 9B) zugestellt. Die Beklagte liess sich in der Folge nicht vernehmen, so dass ihr mit Verfügung vom 20. Juni 2019 (act. 10) eine Nachfrist für die Erstattung der Klageantwort angesetzt wurde. Androhungsgemäss wurde diese Verfügung publiziert, wobei die Beklagte weiter darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei erneuter Säumnis entweder einen Endentscheid treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorladen werde (act. 12). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säumig. Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

### **Erwägungen**

#### 1. Formelles / Anwendbares Recht

Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus der in Ziffer 20 des Lizenzvertrags enthaltenen Gerichtsstandsklausel (act. 3/4 S. 18). Die sachliche Zuständigkeit ist ohne Weiteres gegeben. Auf die Klage ist einzutreten. Unbestrittenermassen haben die Parteien die vorliegenden Streitsache Schweizer Recht unterworfen (act. 1 N 30).

#### 2. Ausstehende Lizenzgebühren / Unbestrittener Sachverhalt

Mangels Einreichung einer Klageantwort blieb Folgendes unbestritten: Im Oktober 2014 unterzeichneten die Parteien einen Lizenzvertrag für die Nutzung der Marke "E.\_\_\_\_\_". Die Beklagte blieb der Klägerin unter diesem Vertrag vier Raten der fixen Gebühr (Instalment Fee) à USD 25'000.– schuldig (act. 3/5-8). Nebst dieser Instalment Fee schuldet die Beklagte auch die Zahlung einer Lizenzgebühr von 5% des Preises, zu dem sie die lizenzierten Produkte verkauft hat (act. 1 N 35). Gestützt auf die von der Beklagten mitgeteilten Verkaufszahlen macht dies im Jahr 2015 betragsmässig USD 79'455.18 und im 1. Quartal 2015 USD 8'816.00 aus. Gesamthaft schuldet die Beklagte der Klägerin demnach USD 188'271.18 an (Lizenz-) Gebühren.

Gemäss Ziffer 4.9.1 hat die Klägerin bei Nichtzahlung zudem Anspruch auf einen Säumniszuschlag in der Höhe von 5% der fälligen Gebühren, d.h. Instalment Fee

und Lizenzgebühr (act. 1 N 36). Der Säumniszuschlag beträgt folglich USD 9'413.56 (5% von USD 188'271.18).

Ausserdem sind Verzugszinse gemäss unbestrittener Berechnung (act. 3/14) durch die Beklagte zu entrichten.

Zusammengefasst schuldet die Beklagte daher folgende Beträge:

Instalment Fee von USD 25'000 à 4 Raten	USD 100'000.–
Lizenzgebühr (5% Verkaufspreis an Endkunden der Beklagten):	
Jahr 2015	USD 79'455.18
1. Quartal 2016	USD 8'816.–
Säumniszuschlag	USD 9'413.56
Verzugszinse	USD 25'853.02
<b>Total (gerundet; act. 1 N 12)</b>	<b>USD 223'538.–</b>

### 3. Fazit

Nach dem Gesagten ist der Anspruch der Klägerin samt unbestrittenem Verzugszinslauf ausgewiesen und die Klage ist vollumfänglich gutzuheissen.

### 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 221'967.– (entsprechend USD 223'538.–; act. 1 N 12). Die gestützt auf die Gebührenverordnung des Obergerichts ermittelte ordentliche Gerichtsgebühr beträgt rund CHF 13'700.–. Aufgrund der vorliegenden Verfahrenserledigung durch Säumnisurteil ist sie auf CHF 8'500.– zu reduzieren (rund 2/3; § 10 Abs. 1 GebV OG). Die Gerichtsgebühr ist vorab aus dem klägerischen Vorschuss zu beziehen. Angesichts der Verantwortung, des Zeitaufwands und der Schwierigkeit des Falls rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung der Klägerin gegenüber der Grundgebühr um einen Drittel auf rund CHF 12'000.– zu senken (§ 4 Abs. 2 AnwGebV).

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin
  - USD 188'271.18 nebst Zins zu 5% seit 1. Dezember 2018;
  - USD 25'853.02 sowie
  - USD 9'413.56zu bezahlen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'500.–.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
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 221'967.– (entsprechend USD 223'538.–).

Zürich, 10. Juli 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Sabrina Schalcher