

GR_GERICHTE ZK2 2020 30 vom 17. August 2021

GR Gerichte, 2021-08-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2 2020 30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2020_30)

FR: GR_GERICHTE ZK2 2020 30 du 17 août 2021

IT: GR_GERICHTE ZK2 2020 30 del 17 agosto 2021

Regeste

Forderung aus Lizenzvertrag

Erwägungen

E. 1

Der Kläger hat Sitz in B._____, die Beklagte in D._____. Damit liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen; SR 0.275.12). Die Parteien haben im Lizenzvertrag als ausschliesslichen Gerichtsstand B._____ vereinbart (act. B.4 Ziff. 11). Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist gestützt auf Art. 23 LugÜ somit gegeben. Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit des Kantonsgerichts für die vorliegende Streitigkeit betreffend Lizenzierung von Markenrechten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 198 lit. f ZPO und Art. 6 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100). Innerhalb des Kantonsgerichts ist gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c KGV (BR 173.100) die II. Zivilkammer zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 ZPO). 2.1. Es ist unbestritten, dass die Parteien am 17. August bzw. 6. September 2016 einen Lizenzvertrag abschlossen, der bis Ende 2020 in Kraft war. Ebenso ist anerkannt, dass dieser Lizenzvertrag unter anderem halbjährlich zu entrichtende Mindestlizenzgebühren vorsah, welche die Beklagte bis auf die Eintrittsgebühr von EUR 5'000.00 allesamt unbezahlt liess. Höhe und Fälligkeit dieser Eintritts- und

E. 4

/ 10 Mindestlizenzgebühren sind in Ziffer 4 des Lizenzvertrages folgendermassen definiert (act. B.4 Ziff. 4): 2.2. Die Beklagte wendet ein, gemäss Ziffer 2.2 des Lizenzvertrags dürften Produkte erst nach ausdrücklicher Freigabe auf den Markt. Von E._____ sei F._____ nach B._____ zur Q._____ eingeladen worden. Herr F._____ sei mit G._____ nach B._____ gegangen und habe zu dieser Einladung mehrere Musterteile zur Freigabe mitgenommen. Die Musterteile seien am 13. Februar 2017 von Herrn F._____ gemeinsam mit Herrn G._____ im Büro von H._____ der Bürovorsteherin persönlich übergeben worden. Leider habe sie – die Beklagte – zu keinem ihrer Produkte eine Freigabe erhalten. Somit habe sie keinerlei Fashion Teile produzieren können. Für sie als Unternehmen sei es sehr schwierig, mit dem Kläger zu kommunizieren. Vertragsunterschrift und Ansprechpartner sei zunächst I._____ von der J._____ gewesen, kurz nach Vertragsunterschrift habe I._____ das Unternehmen verlassen und für eine kurze Zeit seien Herr E._____ und danach Herr K._____ von L._____ die neuen Ansprechpartner gewesen. Trotz mehrmaligen Anfragen seien die Fragen spät

und Freigaben nicht erteilt worden, so dass dann M._____ (damaliger Vorsitzender des Klägers) der neue Ansprechpartner geworden sei. Auch mit Herrn M._____ sei man nicht wirklich weitergekommen. Sie – die Beklagte – habe keine Produktfreigaben und somit auch keine Produkte zur Produktion freigegeben erhalten. Sie würde es nicht akzeptieren, fixe Zahlungen zu leisten, ohne aber selber die Möglichkeit gehabt zu haben, in die Produktion einzusteigen (act. A.2). 2.3. Der Kläger hält diesbezüglich fest, die Beklagte habe es sich selber zuzuschreiben, wenn sie die Lizenz nicht nutze und keine Produkte verkaufe. Die Mindestlizenzgebühren seien unabhängig von den Verkäufen geschuldet. Nach dem

E. 5

/ 10 Wortlaut des Vertrages sei klar, dass die Gebühren im Sinne eines Verfalltagsgeschäfts an den jeweiligen Daten ohne Weiteres zu bezahlen seien. Der Zinsenlauf beginne automatisch mit dem Verzug. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass die Beklagte anlässlich der Einladung in B._____ diverse Musterteile zur Freigabe mitgebracht habe und die Musterteile im Büro von Frau H._____ der Bürovorsteherin persönlich übergeben worden seien. Die Kommunikation sei nicht schwierig gewesen. Die Parteien hätten sich vielmehr rege ausgetauscht, was durch die E-Mail-Korrespondenz vom 12. Oktober 2017 bezüglich Schlüsselanhänger bestätigt werde. Bekleidungsstücke seien keine zur Freigabe eingereicht worden (act. A.1 und A.3). 3. Nach der im Lizenzvertrag getroffenen Rechtswahl ist im vorliegenden Fall schweizerisches Recht anwendbar (act. B.4 Ziff. 11 i.V.m. Art. 116 IPRG). Die Beklagte wendet im Wesentlichen ein, die Mindestlizenzgebühren seien von der Produktfreigabe abhängig, die der Kläger vertragswidrig nicht erteilt habe. Der Sache nach erhebt die Beklagte damit die Einrede des nichterfüllten Vertrags gemäss Art. 82 OR. 3.1. Nach Art. 82 OR muss derjenige, der bei einem zweiseitigen Vertrag den andern zur Erfüllung anhalten will, entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, dass er nach dem Inhalt oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen hat. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages ist nicht auf alle Verpflichtungen anwendbar, welche aus einem zweiseitigen Vertrag erwachsen, sondern nur auf solche, die gegenseitig derart aufeinander Bezug haben, dass die eine die Gegenleistung für die andere ist (BGE 107 II 411 E. 1). In der Regel besteht ein Austauschverhältnis nur zwischen den Hauptleistungspflichten, nicht jedoch in Hinblick auf die Nebenleistungspflichten (BGE 122 IV 322 E. 3b). Ausnahmsweise ist die Anwendung von Art. 82 OR aber auch im Hinblick auf Nebenleistungspflichten denkbar. Dabei ist es in erster Linie an den Parteien zu entscheiden, ob die Nebenleistung einen solchen Stellenwert hat, dass sie zur Hauptleistung in einem Austauschverhältnis steht (BGer 4A_308/2012 v. 11.10.2012 E. 2.5 m.w.H.). 3.2. Üblicherweise hat der Lizenzgeber zwei vertragliche Hauptpflichten, nämlich die Pflicht, dem Lizenznehmer das Immaterialgut zu Gebrauch und Nutzung zu überlassen, sowie die Pflicht, das Immaterialgut in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten (Thomas Probst, Der Lizenzvertrag: Grundlagen und Einzelfragen, in: Jusletter v. 2.9.2013, Rz. 43). Als Gegenleistung für die Überlassung des lizenzierten Immaterialgutes zu Gebrauch und Nutzung hat die Lizenznehmerin regelmässig eine Lizenzgebühr zu entrichten (Probst, a.a.O., Rz. 48).

E. 5.1

In Angelegenheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, beträgt die Entscheidgebühr CHF 1'000.00 bis CHF 30'000 (Art. 8 VGZ [BR 320.210]). Mit Blick auf den verursachten Aufwand und das Streitinteresse ist die Entscheidgebühr auf

CHF 4'000.00 festzusetzen. Die Gerichtskosten werden mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). In diesem Umfang hat die Beklagte dem Kläger den Kostenvorschuss zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

E. 5.2

Die Höhe der Parteientschädigung ist mangels Vorliegens einer Honorarnote nach Ermessen festzusetzen (Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Mit Blick auf die eingereichten Rechtsschriften sowie das Streitinteresse erscheint ein Aufwand von rund 15 Stunden angemessen, was multipliziert mit dem üblichen Stundenansatz von CHF 240.00 und unter Berücksichtigung einer Spesenpauschale (3 %) sowie der Mehrwertsteuer (7,7 %) eine Parteientschädigung von total CHF 4'000.00 ergibt. Die Beklagte hat den Kläger entsprechend zu entschädigen.

E. 6

/ 10 Dieser Konzeption folgt auch der vorliegend zur Diskussion stehende Lizenzvertrag. In Ziffer 1 erteilt der Kläger der Beklagten eine nichtexklusive Lizenz zur Benutzung der Marken O._____ und P._____ für bestimmte Waren in einem bestimmten Gebiet, wobei festgehalten wird, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, Unterlizenzen zu erteilen und die Marken als Bestandteil des Firmennamens zu benutzen. In Ziffer 4 und 5 ist sodann die Eintritts- und Mindestlizenzgebühr sowie die laufende (umsatzabhängige) Lizenzgebühr geregelt. Ziffer 2 steht demgegenüber unter dem Titel "Qualität und Vermarktung". Sie enthält verschiedene Pflichten der Beklagten, die darauf hinzielen, eine bestimmte Qualität der Lizenzprodukte sicherzustellen. Insbesondere ist die Beklagte nach Ziffer 2.2 verpflichtet, neue Produkte, Verpackungen und Werbekonzepte dem Kläger vorgängig zur Freigabe vorzulegen. Der Kläger darf diese aus wichtigen Gründen verweigern. Erst nach ausdrücklicher Freigabe dürfen die Produkte (bzw. Werbekonzepte) auf den Markt. Die Einzelheiten für die Gestaltung der Produkte werden verbindlich im dafür vorgesehenen "Stylguide" geregelt, welcher als Anhang 2 integraler Vertragsbestandteil bildet (vgl. act. B.4 Ziff. 1, 2, 4 und 5). Im hier streitigen Lizenzvertrag besteht ein Austauschverhältnis demnach einerseits zwischen der Verpflichtung des Lizenzgebers, die Marken zu Gebrauch und Nutzung zu überlassen, und andererseits der Pflicht der Lizenznehmerin, eine Lizenzgebühr zu bezahlen. Die Verpflichtung des Klägers, die von der Beklagten vorgelegten Produkte für den Markt freizugeben, steht im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung, also nicht unmittelbar mit der Lizenzerteilung. Dies spricht dafür, dass es sich bei der Pflicht zur Freigabe um eine Nebenleistungspflicht handelt. Allerdings setzt der Gebrauch und die Nutzung der Marken voraus, dass die Lizenzprodukte auch tatsächlich vertrieben werden können, was eine vorgängige Freigabe voraussetzt. Die Lizenz ist für die Beklagte mit anderen Worten praktisch wertlos, wenn der Kläger die Lizenzprodukte nicht für den Markt freigibt. Damit besteht zwischen der Pflicht zur Bezahlung der Mindestlizenzgebühren und der Pflicht zur Freigabe der Lizenzprodukte ein derart enges Verhältnis, dass die Anwendung des Art. 82 OR gerechtfertigt ist (vgl. Ulrich G. Schroeter, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR,

E. 7

/ 10 Freigabe vorzulegen. Die Beklagte musste die Lizenzprodukte demnach zuerst dem Kläger vorlegen, ansonsten dieser die Freigabe gar nicht erteilen konnte. In dieser Hinsicht erwähnte die Beklagte in ihrer Klageantwort lediglich einen einzigen Vorfall. So

behauptete sie, am 13. Februar 2017, anlässlich der Q._____ in B._____, hätten E._____ und G._____ im Büro von H._____ mehrere Musterteile der Bürovorsteherin übergeben. Um was für Musterteile es sich handelte, liess die Beklagte dabei offen. Im Übrigen beschränkte sich die Beklagte in der Klageantwort auf die pauschale Behauptung, es sei schwierig, mit dem Kläger zu kommunizieren. Die Fragen seien spät und Freigaben nicht erteilt worden (act. A.2). In der Replik bestritt der Kläger die Behauptung der Beklagten bezüglich des Vorfalls an der Q._____ im Februar 2017 mit Nichtwissen. Seinerseits legte er nun eine E-Mail-Korrespondenz von Oktober 2017 betreffend eine – aus seiner Sicht zu Recht – verweigerte Freigabe für einen Schlüsselanhänger ins Recht. Andere Anträge seitens der Beklagten seien, so der Kläger, nicht eingegangen (act. A.3). Auf diese Behauptungen ging die Beklagte nicht mehr ein. Damit blieb nicht nur unklar, welche Musterteile sie im Februar 2017 vorgelegt hatte, sondern auch, bei welchen anderen Gelegenheiten der Kläger vorgelegte Muster nicht freigegeben hatte. Dies genügt den Substantiierungsanforderungen, wie sie im Zivilprozess allgemein gelten (dazu statt vieler BGer 4A_443/2017 v. 30.4.2018 E. 2 m.w.H.), nicht. Für den Kläger war es so nicht möglich, die Behauptungen der Beklagten substantiiert zu bestreiten und etwa aufzuzeigen, dass die im Februar 2017 vorgelegten Produkte ebenfalls nicht von der Lizenz erfasst waren. Umgekehrt wäre es für die Beklagte ohne Weiteres möglich und zumutbar gewesen, detailliert zu behaupten, wann welche Produkte erfolglos zur Freigabe vorgelegt wurden, zumal der Lizenzvertrag nach den unbestrittenen Tatsachenbehauptungen vier Jahre Bestand hatte und es nach der Darstellung der Beklagten eine Vielzahl solcher Vorfälle gegeben haben muss. Die Behauptung der Beklagten, der Kläger sei seiner Pflicht zur Produktfreigabe nicht nachgekommen, kann somit mangels Substantiierung nicht berücksichtigt werden. 3.4. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die Abnahme der von der Beklagten am Ende der Klageantwort angebotenen Zeugeneinvernahme der beteiligten Personen. Ob ihr der Zeugenbeweis gelingen würde, wäre mit Blick auf die Akten im Übrigen ohnehin fraglich. Wie aus den vom Kläger eingereichten Urkunden hervorgeht, ersuchte N._____, Sales Managerin der Beklagten, den Kläger mit E-Mail vom 10. Oktober 2017 um Freigabe eines Schlüsselanhängers. Die Vertreterin der Beklagten hielt dabei einleitend fest, die Beklagte produziere für das R._____. Es sei ihre Aufgabe, die Einführung und Vermarktung dieser zu begleiten. Dafür würden sie die Hilfestellung der Gemeinde B._____ benötigen

E. 8

/ 10 (act. A.3 Beilage 1). Diese allgemeinen Ausführungen deuten darauf hin, dass bis zu jenem Zeitpunkt zwischen den Parteien noch keine konkreten Freigaben zur Diskussion standen. In der anschliessenden E-Mail von N._____ vom 12. Oktober 2017 ging es um die Frage, für welche Accessoires die Lizenz gilt. Nach Darlegung verschiedener Unklarheiten in diesem Zusammenhang stellte N._____ am Ende der E-Mail fest, dies alles mache für sie "den Einstieg in den Vertrieb nicht leichter" (act. A.3 Beilage 2). Dieser Wortlaut spricht ebenfalls dafür, dass bis Oktober 2017 noch keine Freigaben aktuell waren. Mit E-Mail vom 8. Oktober 2018 teilte die Beklagte dem Kläger sodann mit, für sie sei die Zusammenarbeit stillschweigend gegenseitig beendet worden (act. B.10 S. 2). Bereits im Jahr 2018 ging die Beklagte offenbar davon aus, dass der Lizenzvertrag keine Geltung mehr hatte. Wenn die Beklagte aber bis Oktober 2017 noch keine Freigaben veranlasste und schon im Jahr 2018 von der Beendigung des Lizenzvertrages ausging, erscheint ihre Sachdarstellung im vorliegenden Prozess, der Kläger habe von 2017 bis 2020, während vier

Jahren, vertragswidrig Freigaben verweigert, zweifelhaft. Auch mit einer Befragung der beteiligten Personen könnten diese Zweifel nicht ausgeräumt werden, zumal die zu befragenden Personen den Parteien nahestehen und geneigt sein könnten, zu deren jeweiligen Gunsten auszusagen, ihren Aussagen also ohnehin nur geringe Beweiskraft zukäme. 4. Zusammengefasst sind die in Ziffer 4 des Lizenzvertrages vereinbarten Mindestlizenzgebühren allesamt fällig. Der Beklagten steht kein Leistungsverweigerungsrecht nach Art. 82 OR zu. Die Klage ist entsprechend gutzuheissen. Die im Lizenzvertrag definierten Fälligkeitstermine für die einzelnen Mindestlizenzgebühren, jeweils der 1. April und der 1. September (act. B.4 Ziff. 4), sind als Verfalltage zu qualifizieren, was bedeutet, dass die Beklagte mit Ablauf dieser Tage jeweils in Verzug geriet (Art. 102 Abs. 2 OR). Auf die ausstehenden Lizenzgebühren ist folglich jeweils ab 2. April bzw. 2. September Verzugszins von 5 % geschuldet (Art. 104 Abs. 1 OR). 5. Bei diesem Ergebnis gehen die Prozesskosten zu Lasten der Beklagten (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E. 9

/ 10

E. 10

/ 10

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.