

HSU.2023.24

Entscheid vom 17. Oktober 2023

Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident
Gerichtsschreiberin Näf

Gesuchstellerin **A.**____,

Gesuchsgegne-
rin 1 **B.**____,

Gesuchsgegne-
rin 2 **C.**____

Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Unterlassung der Urheberrechtsverletzung)

Der Präsident entnimmt den Akten:

1.

Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Q._____.

2.

2.1.

Die Gesuchsgegnerin 1 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in R._____. Sie bezweckt in erster Linie den Handel mit und die Entwicklung von technischen und nicht technischen Produkten (Gesuchsbeilage [GB] 3).

2.2.

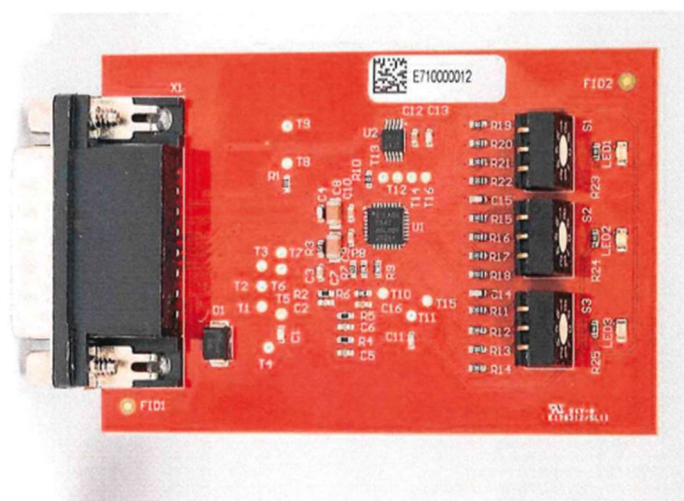
Die Gesuchsgegnerin 2 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie hat ihren Sitz ebenfalls in R._____ und bezweckt im Wesentlichen die allgemeine Unternehmensberatung in den Bereichen Unternehmensführung, Personalführung und -entwicklung, Marketing, Vertrieb, Entwicklung, Finanzen und Recht und andere betriebswirtschaftliche Beratung aller Art, sowie die Vermittlung von Geschäften (GB 4).

3.

Mit Gesuch vom 27. Juni 2023 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die Gesuchstellerin die folgenden Rechtsbegehren:

" 1.

Den Gesuchsgegnerinnen sei vorsorglich zu verbieten, den Chip-Tuningsatz H unter Verwendung der nachstehend dargestellten Leiterplatte und der steuernden Firmware/Software herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, zu bewerben und anzubieten, insbesondere unter den Domain-Namen www.aaa.com sowie www.ccc.ch zu verkaufen und zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen bzw. an solchen Handlungen mitzuwirken oder solche Handlungen zu veranlassen.



2.
Den Gesuchsgegnerinnen sei vorsorglich zu verbieten, die Firmware des Chiptuning-Satzes zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten, um die unter Ziff. 1 dargestellte Leiterplatte zu steuern.
3.
Es seien die bei den Gesuchsgegnerinnen an der S-Strasse, R. _____ befindlichen Chip-Tuningsätze H sowie die Firmware des Chiptuning-Satzes ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu beschlagnahmen.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin."

Ausserdem stellte die Gesuchstellerin den folgenden Verfahrens Antrag:

"Die Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall superprovisorisch, d.h. ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerinnen, anzuordnen."

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Gesuchsgegnerin 1 in den Jahren 2010 - 2019 im Rahmen eines Vertriebsvertrags mit der Gesuchstellerin Tuningsätze mit der Bezeichnung "H" in der Schweiz vertrieben habe. Die Gesuchstellerin habe diese Tuning-Sätze Anfang der 2000er Jahre entwickeln lassen und sei Inhaberin exklusiver Nutzungsrechte an diesen gewesen bzw. sei dies immer noch. Mittlerweile vertreibe die Gesuchsgegnerin 2, welche eine Folgegesellschaft der Gesuchsgegnerin 1 sei, Tuningsätze. Nach einem Testkauf am 2. November 2022 habe die Gesuchstellerin festgestellt, dass der durch die Gesuchsgegnerin 2 vertriebenen Chip-Tuning-Satz "H" eine Kopie der vormals von der Gesuchsgegnerin 1 vertriebenen Tuningsätze sei. Nebst dem Aufbau der Leiterplatte sei auch die Steuerungssoftware übernommen worden. Die Gesuchsgegnerin 2 verletze damit die exklusiven Nutzungsrechte der Gesuchstellerin. Entsprechend habe die Gesuchstellerin am 16. Januar 2023 eine Strafanzeige erstattet. Auf eine Unterlassungsaufforderung vom 11. Januar 2023 habe die Gesuchsgegnerin 2 nicht reagiert.

4.
Mit Verfügung vom 28. Juni 2023 wies der Präsident das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen ab und setzte den Gesuchsgegnerinnen eine Frist zur Erstattung einer schriftlichen Antwort. Gleichzeitig forderte er die Gesuchstellerin auf, sich zum Streitwert ihres Gesuchs zu äussern.

5.
Mit Eingabe vom 6. Juli 2023 erklärte die Gesuchstellerin, sie schätze den rechtswidrig erwirkten Schaden auf EUR 150'000.00 – 200'000.00.

6.

Mit innert erstreckten Frist erstatteten Gesuchsantwort vom 31. Juli 2023 stellten die Gesuchsgegnerinnen die folgenden Rechtsbegehren:

- " 1.
Es seien die Gesuche vollumfänglich abzuweisen.
2.
Eventualiter sei die Anordnung der vorsorglichen Massnahme von der Leistung einer Sicherheit im Umfang von mindestens CHF 800'000 abhängig zu machen.
3.
Unter o/e-Kostenfolge zzgl. MWST zu Lasten der Gesuchstellerin."

Weiter stellte sie den folgenden Verfahrensantrag:

- " 1.
Es seien die Beilagen 25, 27, und 29 und die Äusserungen in der Randziffer 53-55 der Gesuchstellerin nicht vorzulegen."

7.

7.1.

Mit Verfügung vom 3. August 2023 wurde der Gesuchstellerin die Eingabe der Gesuchsgegnerinnen mit den abgedeckten Randziffern 54 bis 56 sowie die Beilagen ohne die Nrn. 25, 27 und 29 zur Kenntnisnahme zugestellt und Frist zur Stellungnahme zum Verfahrensantrag gesetzt.

7.2.

Mit Stellungnahme vom 10. August 2023 stellte die Gesuchstellerin die folgenden Anträge:

- " 1.
Der prozessuale Antrag sei vollumfänglich abzuweisen.
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MWST zulasten der Gesuchsgegnerinnen."

7.3.

Mit Verfügung vom 14. August 2023 hiess der Präsident den gesuchsgegnerischen Verfahrensantrag betreffend die Wahrung schutzwürdiger Interesse in Bezug auf die Äusserungen in den Rz. 54 bis 56 der Gesuchsantwort sowie die Antwortbeilage (AB) 29 teilweise gut. Die Antwortbeilagen 25 und 27 wurden dem Rechtsvertreter der Gesuchstellerin ungeschwärzt zur Kenntnisnahme zugestellt. Diesem wurde unter der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall verboten, die geheimen Informationen der Gesuchstellerin oder Dritten mit-

zuteilen, namentlich auch durch das Gewähren von Einblick in stellvertretend für die Gesuchstellerin verfasste Rechtsschriften (inkl. Beilagen), in denen die geheimzuhaltenden Informationen vorkommen.

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Zuständigkeit

Das angerufene Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Darunter fallen insbesondere seine örtliche und die sachliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.1. Örtliche Zuständigkeit

Weil die Gesuchstellerin ihren Sitz in Deutschland hat, die Gesuchsgegnerinnen hingegen in der Schweiz, liegt ein internationales Verhältnis vor.¹ Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte beurteilt sich deshalb nach den Bestimmungen des IPRG, wobei völkerrechtliche Verträge Vorrang haben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Zu diesen gehört das Lugano-Übereinkommen (LugÜ). Da sowohl die Schweiz als auch Deutschland Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind, bestimmt sich die internationale gerichtliche Zuständigkeit in der vorliegenden Angelegenheit nach LugÜ.

1.1.1. Internationale Zuständigkeit

Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ können Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz (s. Art. 60 Abs. 1 LugÜ) in einem LugÜ-Staat in diesem Staat verklagt werden. Die Zuständigkeit bei vorsorglichen Massnahmen ist in Art. 31 LugÜ geregelt. Demnach können die im Recht eines durch das LugÜ gebundenen Staats vorgesehenen einstweiligen Massnahmen bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen durch das Übereinkommen gebundenen Staates aufgrund des Übereinkommens zuständig ist.

Vorliegend ergibt sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte in der Hauptsache bereits aus dem Umstand, dass die Gesuchsgegnerinnen ihren Sitz in der Schweiz haben (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Die schweizerischen Gerichte sind daher auch für den Erlass vorsorglicher und superprovisorischer Massnahmen zuständig.²

1.1.2. National-örtliche Zuständigkeit

Innerhalb der Schweiz richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG. Dabei sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Gerichte, die in der Hauptsache zuständig sind, oder die Gerichte, die die Massnahmen zu vollstrecken haben, zuständig (Art. 10 lit. a und b IPRG). Gemäss

¹ Vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1, 131 III 76 E. 2.3.

² Vgl. BGE 129 III 626 E. 5.3.2 m.w.N.

Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für die Verletzung von Immaterialgüterrechten unter anderem die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten zuständig.

Die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 haben beide Sitz in R. _____ im Kanton Aargau. Entsprechend sind die Gerichte des Kantons Aargau in der Hauptsache und damit auch in Bezug auf die vorsorglichen Massnahmen örtlich zuständig.

1.2. Sachliche Zuständigkeit

Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit des Einzelrichters des Handelsgerichts für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ergibt sich bei Angelegenheiten des geistigen Eigentums aus Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 5 ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a und § 13 Abs. 1 lit. a EG ZPO.

2. Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen

2.1. Allgemeine Voraussetzungen

Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht (lit. b). Ebenfalls vorausgesetzt sind – obwohl im Gesetzestext nicht explizit erwähnt – eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Verhältnismässigkeit der anzuordnenden Massnahmen.³

2.2. Verhandlungsmaxime

Die Anforderungen an die Behauptungs- und Substantiierungslast, die Frage, wie die rechtserheblichen Tatsachen zu beweisen sind, sowie die Beweiswürdigung unterstehen ebenfalls dem schweizerischen Verfahrensrecht.⁴ Diesbezüglich gilt, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben haben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Aufteilung der Behauptungslast zwischen den Parteien folgt der Beweislastverteilung.⁵ Diese wiederum richtet sich nach der in der Sache anwendbaren Recht.⁶

Dabei hat eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden

³ HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2016, Art. 261 N. 22 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff., 39; ZÜRCHER in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff., 33 ff.; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 59 N. 4, 19 ff. und 22 ff. je m.w.N.

⁴ BGer 5A_723/2017 E. 6.1; BGE 124 III 134 E. 2b/bb, 115 II 300 E. 3.

⁵ BGE 132 III 186 E. 4; BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019 E. 4.2.

⁶ BGer 5A_723/2017 vom 17. Dezember 2018 E. 5.1; BGE 124 III 134 E. 2b/bb (= Pra 87 (1998) Nr. 75); BK ZGB-Walter, 2012, Art. 8 N. 669, 673.

rechtlichen Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden.⁷ Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich in den Rechtsschriften aufzustellen (Art. 221 Abs. 1 lit. d und Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO).⁸ Der bloss pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht.⁹

Durch einen Verweis auf Urkunden können Sachverhaltselemente ausnahmsweise als behauptet gelten, wenn es überspitzt formalistisch wäre, eine Übernahme des Urkundeninhalts in die Rechtsschrift zu verlangen. Die Zulässigkeit des Verweises bedingt, dass die Partei die Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen in der Rechtsschrift behauptet.¹⁰ Aus dem in der Rechtsschrift aufzuführenden Verweis muss zudem für das Gericht und die Gegenpartei klar ersichtlich sein, dass Informationen aus einem Aktenstück zum Tatsachenfundament erhoben werden sollen. Weiter hat die Rechtsschrift ein spezifisches Aktenstück zu nennen und es muss ersichtlich sein, welche Teile des Aktenstücks als Parteibehauptung gelten sollen.¹¹ Weil ein Verweis auf Akten nicht dazu führen darf, dass die Gegenpartei und das Gericht die relevanten Tatsachen aus der Beilage selbst zusammensuchen müssen, muss auf die fragliche Information bzw. Tatsache problemlos zugegriffen werden können und es darf kein Interpretationsspielraum bestehen.¹² Ein problemloser Zugriff ist gewährleistet, wenn eine Beilage selbst-erklärend ist und genau die verlangten (bzw. in der Rechtsschrift bezeichneten) Informationen enthält. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein Verweis nur genügen, wenn die Beilage in der Rechtsschrift derart konkretisiert und erläutert wird, dass die Informationen ohne weiteres zugänglich werden und nicht interpretiert und zusammengesucht werden müssen.¹³

Die Kehrseite der Behauptungslast ist die sog. Bestreitungslast: Bestreitet eine Partei eine Tatsachenbehauptung ihres Gegners nicht, gilt diese als unbestritten und die betreffende Tatsache kann dem Entscheid ohne weiteres zugrunde gelegt werden, da über nicht bestrittene Tatsachen kein Beweis geführt zu werden braucht (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).¹⁴

⁷ BGE 136 III 322 E. 3.4.2; BGer 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019 E. 4.1.

⁸ BGE 144 III 519 E. 5.2.1, 144 II 67 E. 2.1; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, SJZ 2019, S. 534.

⁹ BGer 4A_496/2019 vom 1. Februar 2021 E. 4.3.1, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1 m.w.N.

¹⁰ Vgl. BGer 4A_398/2018 vom 25. Februar 2019 E. 10.4.1, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2; BRUGGER (Fn. 8), S. 535 f.

¹¹ BGE 144 III 519 E. 5.2.1.2; BGer 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.2.1, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2; eingehend BRUGGER (Fn. 8), S. 536 ff.

¹² BGer 4A_496/2019 vom 1. Februar 2021 E. 4.3.1, 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.4.2, 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2, 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.2 f.

¹³ BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.2, 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5.3; eingehend BRUGGER (Fn. 8), S. 538 ff.

¹⁴ BK ZPO I-HURNI, 2012 Art. 55 N. 37 mit Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO.

2.3. Glaubhaftmachung

Die gesuchstellende Partei muss die für den Erlass vorsorglicher Massnahmen vorausgesetzten Tatsachen *glaubhaft* machen.¹⁵ Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass diese sich nicht verwirklicht haben könnten.¹⁶

3. Hauptsachenprognose

3.1. Übersicht

Für die Hauptsachenprognose ist bei der rechtlichen Vorprüfung mit Bezug auf vorsorgliche Vollstreckungsmassnahmen (Leistungsmassnahmen) – wie vorliegend – wegen der damit für die gesuchsgegenerische Partei in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen erforderlich, dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und bei summarischer Prüfung als rechtlich begründet erscheint.¹⁷

3.2. Anwendbares Recht

3.2.1. Rechtliches

Während bei der Beurteilung eines internationalen Sachverhalts durch das zuständige Schweizer Gericht immer Schweizer Prozessrecht inkl. Kollisionsrecht (*lex fori*) zur Anwendung gelangt,¹⁸ ist das in der Sache anwendbare materielle Recht (*lex causae*) nach dem IPRG bzw. allenfalls anwendbaren Staatsverträgen zu bestimmen.

Die Gesuchstellerin stützt ihre Begehren auf das Urheberrecht. Immaterialgüterrechte unterstehen gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG dem Recht desjenigen Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. In einem ersten Schritt wird auf die von der klagenden Partei beanspruchte Rechtsordnung abgestellt.¹⁹ Gestützt hierauf hat das angerufene Gericht durch Auslegung der vom Kläger angerufenen Schutzrechtsnormen zu prüfen, ob der räumliche Geltungsbereich jener Rechtsordnung durch seine eigenen Regeln eröffnet ist.²⁰

¹⁵ HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 25.

¹⁶ BGE 130 III 321 E. 3.3; HUBER (Fn. 3), Art. 261 N. 25.

¹⁷ BGE 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 3), Art. 262 N. 15; ZPO KUKO-KOFMEL EHRENZELLER, 2. Aufl. 2013, Art. 261 N. 9; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 3), Art. 261 N. 65.

¹⁸ Vgl. BSK IPRG-DROESE, 4. Aufl. 2021, Vor Art. 2 N. 8 ff; BSK ZPO-VOCK/NATER, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 4.

¹⁹ BGE 136 III 232 E. 5 (=Praxis 2010 Nr. 141); BSK IPRG-JEGHER/KUNZ, 4. Aufl. 2021, Art. 110 N. 24; HILTY, Urheberrecht, 2. Aufl. 2020, N. 905; ZK IPRG-VISCHER/MOSIMANN, 3. Aufl. 2018, Art. 110 N. 6.

²⁰ BGE 136 III 232 E. 5 (=Praxis 2010 Nr. 141); BSK IPRG-JEGHER/KUNZ (Fn. 19), Art. 110 N. 24; HILTY (Fn. 19), N. 905; ZK IPRG-VISCHER/MOSIMANN (Fn. 19), Art. 110 N. 6.

Dabei bildet das Territorialitätsprinzip Ausgangspunkt des internationalen Urheberrechts.²¹ Entsprechend ist der Anwendungsbereich des schweizerischen und deutschen Urheberrechts – wie bei den meisten Staaten weltweit – räumlich auf das Inland beschränkt und kann grundsätzlich auch nur innerhalb der Grenzen des Staatsgebiets verletzt werden.²² Mit anderen Worten entfaltet das jeweilige Urheberrecht seine Schutzwirkungen stets nur innerhalb der Grenzen des Staatsgebiets.²³ Das Territorialitätsprinzip hat zur Folge, dass bei grenzüberschreitenden Verkehr oft durch ein und denselben Sachverhalt gleichzeitig verschiedene nationale Rechte verletzt werden.²⁴

Die Verweisung auf das Schutzlandrecht nach Art. 110 Abs. 1 IPRG erfasst nebst der Entstehung, dem Inhalt, den Wirkungen und dem Erlöschen der Immaterialgüterrechte auch deren Verletzung sowie die Rechtsfolgen der Verletzungen.²⁵

3.2.2. Würdigung

Die Gesuchstellerin begrenzt ihre Rechtsbegehren weder auf das Staatsgebiet der Schweiz noch auf dasjenige von Deutschland. Nach Treu und Glauben ausgelegt²⁶ kann ihr Gesuch nur so verstanden werden, dass sie ihre Rechte sowohl in der Schweiz (durch Herstellung, Lagerung, Vervielfältigung und oder Bearbeitung der streitgegenständlichen Tuning-Sätze; vgl. Gesuch Rz. 3, 27) als auch in Deutschland (durch Bewerben, Anbieten, Verkauf, Vertreiben sowie in Verkehr bringen derselben; vgl. Gesuch Rz. 15) als verletzt erachtet und entsprechend Schutz in beiden Ländern beansprucht. So erklärt die Gesuchstellerin auch, der Handlungsort liege in der Schweiz (Gesuch Rz. 3), die Produkte würden aber über die Zweigniederlassung der Gesuchsgegnerin 2 in Deutschland in Deutschland vertrieben (Gesuch Rz. 15). Daran ändert nichts, dass sie sich vorneweg auf das deutsche Urheberrecht beruft (Gesuch Rz. 6), zumal in Deutschland wie in der Schweiz das Territorialitätsprinzip gilt. Damit ist sowohl deutsches als auch schweizerisches Urheberrecht anzuwenden. Zu beachten ist sodann auch die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) in der am 24. Juli 1971 in Paris revidierten Fassung (SR.0.231.15).

²¹ BSK IPRG-JEGHER/KUNZ (Fn. 19), Art. 110 N. 18 ff.; für das deutsche Recht: PEUKERT, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 19. Aufl. 2023, § 3 N. 3 f.; § 47 N. 5, § 49 N. 23.

²² BSK IPRG-JEGHER/KUNZ (Fn. 19), Art. 110 N. 18; SHK URG-CHERPILLOD, 2. Aufl. 2012, Art. 1 N. 2; PEUKERT (Fn. 21), § 47 N. 5 f.; Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 31. Mai 2017, 4 U 204/16 E. II.2; BGH Urteile vom 3. März 2004, 2StR 109/03, E. II.1.a); vom 16. Juni 1994, I ZR 24/92, E. II.1a); vom 7. November 2019, I ZR 222/17, Rn. 25, 39.

²³ BSK IPRG-JEGHER/KUNZ (Fn. 19), Art. 110 N. 20; PEUKERT (Fn. 21), § 47 N. 5

²⁴ DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 205; PEUKERT (Fn. 21), § 49 N. 23 f.

²⁵ BSK IPRG-JEGHER/KUNZ (Fn. 19), Art. 110 N. 13 ff. HGer ZH, HG110271 vom 7. April 2014, E. 2.1.1 f.

²⁶ BGer 2C_853/2014 vom 29. September 2015 E. 1.3. m.w.N.

3.3. Urheberrechtliche Beurteilung

3.3.1. Allgemeines

Gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. b URG kann, wer in seinem Urheberrecht verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Das Urheberrecht beinhaltet unter anderem das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG). Namentlich hat allein der Urheber das Recht, Werkexemplare herzustellen (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG), diese anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG).

Desgleichen kann der Rechtsinhaber den Verletzter nach deutschem Recht auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch nehmen (§ 97 Abs. 1 des deutschen Urheberrechtsgesetzes [UrHG]). Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes und dient der Sicherung einer angemessenen Vergütung für dessen Nutzung (§ 11 UrhG). So hat der Urheber neben dem Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG) auch das ausschliessliche Recht, sein Werk zu verwerten (§ 15 UrhG). Dies beinhaltet das Vervielfältigungs- (§ 16 UrhG), das Verbreitungs- (§ 17 UrhG) und das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG; § 15 Abs. 1 UrhG).

3.3.2. Sachlegitimation der Parteien

3.3.2.1. Parteibehauptungen

3.3.2.1.1. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin behauptet, sie habe Anfang der 2000er-Jahre einen Chip-Tuning-Satz für Kraftfahrzeuge (KFZ) sowie einen Gas-Pedal-Tuning-Satz entwickeln lassen, der in diversen Personenkraftwagen (PKW) zur Steigerung der Motorleistung eingesetzt werden könne. Dieser Tuning-Satz sei in verschiedenen KFZ Modellen einsetzbar, indem man die Motorparameter im konkreten Tuning-Satz individuell anpassen könne. Dies sei unter anderem durch die Gestaltung der Tuningsätze möglich, die einerseits aus einer speziellen Leiterplatte (PCB) bestünden und andererseits aus einer Softwaresteuerung, die ebenfalls im Auftrag der Gesuchstellerin entwickelt worden sei (Gesuch Rz. 9).

Entwicklerin der Leiterplatte und der Steuerungssoftware sei die deutsche Niederlassung der D._____ mit Sitz in T._____ gewesen. Die Entwicklung habe E._____, ehemaliger Geschäftspartner der Gesuchstellerin, der sich auf die technische Entwicklung von Tuningsätzen für das KFZ-Wesen fokussiert habe, durchgeführt. Die Exklusivität der Entwicklung inklusive der erschaffenen Software sei der Gesuchstellerin zugesichert worden, so dass die Gesuchstellerin sowohl exklusive urheberrechtliche Nutzungsrechte an der Software als auch an der Leiterplatte ihrer Produkte besitze (Gesuch Rz. 10, 25).

Die Gesuchsgegnerin 2 kopiere die Tuningsätze der Gesuchstellerin und bewerbe die kopierten Produkte sowohl auf ihrer Internetseite als auch über entsprechendes E-Mail-Marketing (Gesuch Rz. 12, 15 und 18). Dadurch verletze sie sowohl die Urheberrechte der Gesuchstellerin als exklusive Lizenznehmerin der durch die D._____ entwickelten Software als auch jene von E._____ (Gesuch Rz. 17).

3.3.2.1.2. Gesuchsgegnerinnen

Die Gesuchsgegnerinnen führen aus, tatsächlich habe die Gesuchstellerin die D._____ beauftragt, ein bestehendes Produkt zu kopieren und allenfalls in wenigen Punkten zu modifizieren. Den Gaspedal-Tuning Satz habe es bereits lange vor der Entwicklung der Version der Gesuchstellerin gegeben. Die Gesuchstellerin habe damit selbst ein bestehendes Produkt kopiert (Antwort Rz. 20 ff.).

Weiter sei das Bestehen eines Lizenzvertrags zwischen der Gesuchstellerin und der D._____ nicht glaubhaft, da der Vertrag nicht vorgelegt werde. Die Gesuchstellerin mache auch keinerlei Ausführungen zur Ausgestaltung des Lizenzverhältnisses. Es sei nicht glaubhaft, dass die D._____ eine günstige Neuentwicklung mache und die damit verbundenen Verwertungsrechte alleine gegen Bezahlung der Entwicklungskosten uneingeschränkt und exklusiv an die Gesuchstellerin abtrete (Antwort Rz. 43).

Die Webseiten www.aaa.com und www.ccc.ch würden ausschliesslich von der Gesuchsgegnerin 2 betrieben. Die Gesuchsgegnerin 1 verkaufe keine Waren in Deutschland (Antwort Rz. 26).

3.3.2.2. Rechtliches

Die Sachlegitimation bildet keine Prozessvoraussetzung, sondern betrifft das materielle Recht.²⁷ Fehlt sie, wird die Klage als unbegründet abgewiesen.²⁸ Die Aktivlegitimation ist als materiell-rechtliche Voraussetzung des eingeklagten Anspruchs zwar vom Gericht im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen zu prüfen, unter der Herrschaft der Verhandlungsmaxime allerdings nur nach Massgabe des behaupteten und festgestellten Sachverhalts.²⁹

3.3.2.2.1. Rechtslage in der Schweiz

Die Berechtigung zur Geltendmachung von urheberrechtlichen Abwehransprüchen nach Art. 62 URG kommt grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber zu.³⁰ Als Urheberin oder Urheber kommt aufgrund des in Art. 6 URG festgehaltenen Schöpferprinzips nur die natürliche Person in Frage, die das

²⁷ BGE 139 III 504 E. 1.2.

²⁸ BGE 138 III 737 E. 2.

²⁹ BGE 130 III 550 E. 2; 118 Ia 129 E. 1; zum Ganzen BGer 4A_1/2014 vom 26. März 2014 E. 2.3

³⁰ HILTY (Fn. 19), N. 848; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 24), N. 212.

Werk geschaffen hat.³¹ Das Urheberrecht ist nach Art. 16 Abs. 1 URG aber übertragbar, wobei die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechts die Übertragung anderer Teilrechte nur mit einschliesst, wenn dies vereinbart ist (Art. 16 Abs. 2 URG). Ohne eine entsprechende spezialgesetzliche Anordnung kommt der Lizenz in der Schweiz nach der herrschenden Lehre keine Wirkung *erga omnes* zu, sondern nur eine rein schuldrechtliche Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber.³²

Diesbezüglich regelt Art. 62 Abs. 3 URG, der am 1. Juli 2008 in Kraft trat, dass auch der Inhaber einer ausschliesslichen Lizenz selbständig zur Klage berechtigt ist, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden. Diese Bestimmung ist indessen nur auf Lizenzverträge anwendbar, die nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen oder bestätigt worden sind (Art. 81a URG).

3.3.2.2. Rechtslage in Deutschland

Im deutschen Recht ist bei Verletzung urheberrechtlicher Nutzungs- und Verwertungsrechte nach § 97 Abs. 1 UrhG zunächst ebenfalls der Urheber aktivlegitimiert. Urheber ist gemäss § 7 UrhG, wer das Werk geschaffen hat. Zur Geltendmachung von Ansprüchen nach den §§ 97 ff. UrhG aus eigenem Recht ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof aber auch der Inhaber eines *ausschließlichen* Nutzungsrechts i.S.v. § 31 Abs. 3 UrhG berechtigt.³³ Soweit der Nutzungsberechtigte nur *einfacher* Lizenznehmer (§ 31 Abs. 2 UrhG) ist, also keine ausschließlichen Nutzungsrechte erworben hat, kann er nicht aus eigenem Recht klagen. Aktivlegitimiert bleibt in diesem Fall weiterhin der Urheber bzw. Schutzrechtsinhaber.³⁴ Darüber hinaus wird auch die Wahrnehmung fremder Rechte im eigenen Namen zugelassen, wenn der Rechtsinhaber zustimmt und der Dritte ein eigenes berechtigtes Interesse an der Geltendmachung hat (gewillkürte Prozessstandschaft).³⁵

Gemäss § 10 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 1 UrhG gilt im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes oder bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung, dass wer auf Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines Werkes als Urheber bzw. Inhaber ausschliesslicher Nutzungsrechte bezeichnet ist, auch ein solcher ist.

³¹ BGE 100 II 167 E. 2; VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 3. Aufl. 2014, N. 405 ff.

³² SHK URG-MÜLLER, 2. Aufl. 2012, Art. 62 N. 24; HILTY (Fn. 19), N. 849.

³³ HILTY, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, 2001, § 9 B I 1a. S. 774; BGH Urteil vom 1. Dezember 2010, I ZR 12/08, Rz. 29.

³⁴ zum Ganzen: BGH Urteil vom 29. April 1999, I ZR 65/96 E. 2; PEUKERT (Fn. 21), § 47 N. 5, § 36 N. 30 ff.; § 42 N. 49.

³⁵ PEUKERT (Fn. 21), § 42 N. 50.

3.3.2.3. Würdigung

3.3.2.3.1. Aktivlegitimation

Unbestrittenermassen ist die Gesuchstellerin nicht Urheberin des Chip-Tuning-Satzes, für den sie urheberrechtlichen Schutz beansprucht.

Den Ausführungen der Gesuchstellerin folgend wurde dieser Chip-Tuning-Satz, beinhaltend die Leiterplatte sowie die Software, "Anfang der 2000er Jahre" von E._____ für die D._____ entwickelt (Gesuch Rz. 9 f.). Ein allfälliger Lizenzvertrag datiert damit noch vor dem Inkrafttreten von Art. 62 Abs. 3 URG. Dass der Vertrag durch die Lizenzgeberin bestätigt worden wäre, wird nicht behauptet. Entsprechendes ist auch nicht ersichtlich, zumal die Bestätigung nicht leichthin anzunehmen ist.³⁶ Nach schweizerischem Recht ist die Klageberechtigung der Gesuchstellerin damit nicht glaubhaft gemacht.

Selbst wenn man davon ausginge, dass entgegen der gesuchstellerischen Darstellung die Entwicklung der Baugruppe im Jahr 2010 erfolgte, wofür die in der Gesuchsbeilage 2 enthaltenen Rechnungen sprechen, wäre das Gesuch mangels Sachlegitimation der Gesuchstellerin abzuweisen. Denn die Gesuchsgegnerinnen führten in ihrer Antwort aus, dass die für die Gesuchstellerin entwickelte Baugruppe von einem älteren Modell der F._____ kopiert worden sei (Antwort Rz. 20 ff.), was unbestritten blieb und daher als erstellt gilt (Art. 150 ZPO). Da damit weder E._____ noch die D._____ als Urheber bzw. Schöpfer zu betrachten sind (soweit dem Chip-Tuning-Satz überhaupt Werkqualität zukommt), konnten auch keine Rechte auf die Gesuchstellerin übertragen werden.

Unter deutschem Recht hätte es genügt, dass die Gesuchstellerin das ausschliessliche Nutzungsrecht erworben hat. Die Existenz eines entsprechenden exklusiven Lizenzvertrags zwischen der D._____ und der Gesuchstellerin, der auch formlos abgeschlossen werden kann, ergibt sich hier zumindest mittelbar aus dem von E._____ verfassten Schreiben der D._____ (GB 2). Weil letztere jedoch nicht Urheberin ist, konnte sie auch kein Urheberrecht übertragen. Folglich ist die Gesuchstellerin auch nach deutschem Recht nicht berechtigt, urheberrechtliche Abwehransprüche geltend zu machen.

3.3.2.3.2. Passivlegitimation

Die Gesuchsgegnerin 2 ist als potentielle Verletzerin allfälliger Urheberrechte ohne Weiteres passivlegitimiert. Im Gegensatz dazu führt die Gesuchstellerin mit keinem Wort aus, dass der Gesuchsgegnerin 1 allfällige urheberrechtsverletzende Handlungen vornehme, ihr solche zugerechnet werden könnten oder solches drohe. Allein aus der Tatsache, dass die Gesuchsgegnerin 1 die fraglichen beiden Webseiten www.aaa.com und

³⁶ Vgl. SHK-DesG-STUTZ/BEUTLER/HOTTINGER, 2022, Teil B, Art. 52 N. 36.

www.ccc.ch, über welche die streitgegenständlichen Tuning-Sätze verkauft werden, vor der Gesuchsgegnerin 2 betrieben hat, ergibt sich dies zumindest nicht. Damit ist nicht glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegnerin 1 Verletzerin i.S.v. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG und § 97 Abs. 2 UrhG ist. Das Gesuch gegen die Gesuchsgegnerin 1 ist daher abzuweisen.

3.3.2.4. Zwischenergebnis

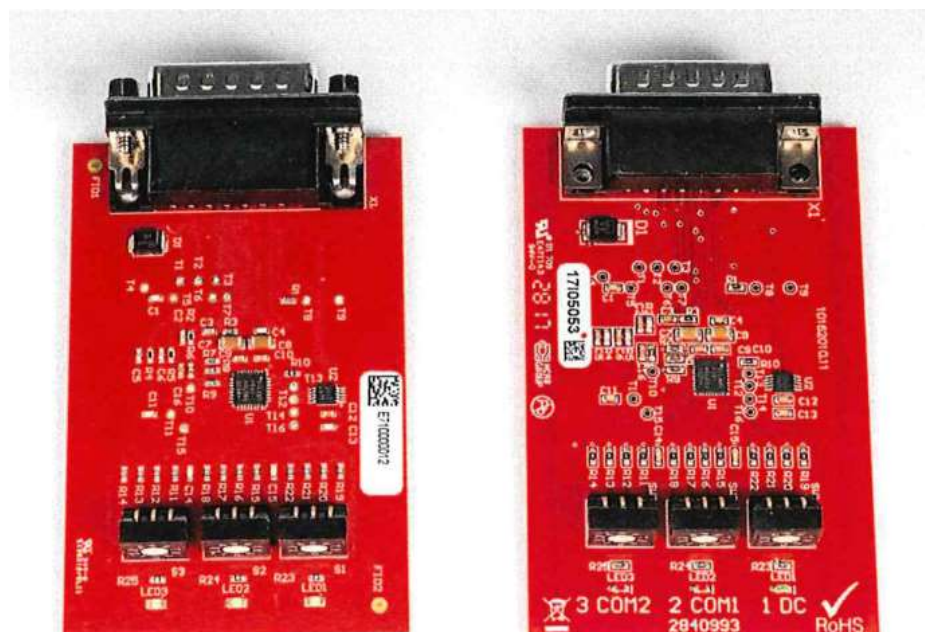
Das Gesuch scheitert damit einerseits an der Aktivlegitimation der Gesuchstellerin hinsichtlich der Gesuchsgegnerin 1 andererseits auch an deren Passivlegitimation. Darüber hinaus gelingt es der Gesuchstellerin aber, wie noch zu zeigen sein wird, auch nicht, die Werkqualität des streitgegenständlichen Tuning-Satzes oder die Verletzung eines allfälligen Rechtes glaubhaft machen.

3.3.3. Urheberrechtlich geschütztes Werk

3.3.3.1. Parteibehauptungen

3.3.3.1.1. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin behauptet, die von der Gesuchsgegnerin 2 unter der Bezeichnung H verkauften Tuningsätze seien Kopien der von ihr vertriebenen Tuningsätze. Insbesondere habe die Gesuchsgegnerin 2 den Aufbau der Leiterplatten identisch übernommen. Dies könne der beigefügten Fotografie entnommen werden, die auf der linken Seite die Kopie der Leiterplatte der Gesuchsgegnerin 2 zeige und auf der rechten Seite das Original der Gesuchstellerin (Gesuch Rz. 15):



Die Steckplätze auf den Leiterplatten und die verwendeten Komponenten seien identisch. Die Leiterplatte der Gesuchstellerin sei dabei so konzipiert,

dass diese über Sicherheitsmerkmale verfüge, die keinerlei Funktion aufwiesen. Es mache daher rein technisch keinen Sinn, diese zu übernehmen. Es handle sich um eine unzulässige Kopie der Leiterplatte (Gesuch Rz. 16, 29).

Eine weitere Analyse des Produkts habe ferner ergeben, dass die Gesuchsgegnerin 2 die Steuerungssoftware der Leiterplatte aus einer Leiterplatte der Gesuchstellerin ausgelesen habe und seit September 2022 auf ihre Leiterplatten aufspiele. Dies sei eine unzulässige Vervielfältigung i.S. des § 16 des deutschen Urheberrechtsgesetzes (Gesuch Rz. 17). Alternativ hierzu liege auch eine unzulässige Bearbeitung der Software vor, da die Gesuchsgegnerinnen diese nicht selbst erschaffen habe, sondern ein Reengineering betreibe (Gesuch Rz. 30).

Die Gesuchstellerin habe die Gesuchsgegnerin 2 mit Schreiben vom 11. Januar 2023 aufgefordert, eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen, was allerdings nicht geschehen sei (Gesuch Rz. 19).

3.3.3.1.2. Gesuchsgegnerinnen

Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten, dass am Chip-Tuning-Satz der Gesuchstellerin ein Urheberrecht entstanden sei. Dieser weise ausschliesslich technische Merkmale auf und es sei keine freie kreative Entscheidung in der Erschaffung erkennbar (Antwort Rz. 35). Weiter lege die Gesuchstellerin den Quellcode nicht ins Recht, an welchem Urheberrechte entstanden sein sollten. Ohne diesen könne ein Urheberrecht nicht überprüft werden (Antwort Rz. 37). Auch behaupte die Gesuchstellerin nicht einmal, dass der Chip-Tuning-Satz neu gewesen sei (Gesuch Rz. 39). Dafür spreche auch der Entwicklungszeitraum, der wohl nur für den Nachbau resp. die Kopie eines bestehenden Produkts reiche (Antwort Rz. 40).

Die Gesuchsgegnerin 2 habe ihren Tuning-Satz von Grund auf neu entwickelt und nicht kopiert (Antwort Rz. 27). Weiter bestreiten die Gesuchsgegnerinnen, dass die Leiterplatte der Gesuchsgegnerin 2 Sicherheitsmerkmale aufweise, welche über keine Funktionen verfügten (Antwort Rz. 28). Auch sei der Programmcode bzw. die Firmware auf dem Prozessor nicht enthalten. Ohne diesen laufe die Hardware nicht (Antwort Rz. 29).

3.3.3.2. Rechtliches

3.3.3.2.1. Rechtslage in der Schweiz

Vom urheberrechtlichen Schutz erfasste Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, *geistige Schöpfungen* der Literatur und Kunst, die *individuellen Charakter* haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Grundsätzlich schutzfähige Werkkategorien bilden insbesondere Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder plastische

Darstellungen (Art. 2 Abs. 2 lit. d URG), Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG) sowie Computerprogramme (Art. 2 Abs. 3 URG).

Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber oder die Urheberin ist nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird, dass der individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommt. Massgebend ist die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität.³⁷ Die Anforderungen an die Individualität hängen vom Spielraum ab, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht; je geringer dieser ist, desto eher ist Individualität zu bejahen.³⁸ So ist insbesondere bei Werken mit konkreter Nutzanwendung (angewandte Kunst, Baukunst, wissenschaftliche Werke) der gestalterischen Freiheit durch technische Notwendigkeiten oft ein enger Rahmen gesetzt.³⁹ Geschützt ist, was sich als individuelle oder originelle Schöpfung von den tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen im Rahmen der Zweckbestimmung abhebt,⁴⁰ sodass es ausgeschlossen erscheint, dass bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen werde.⁴¹ Diktiert allerdings der Gebrauchszweck die Gestaltung durch vorbekannte Formen derart, dass für individuelle oder originelle Merkmale praktisch kein Raum bleibt, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, das vom Schutz des Urheberrechts auszunehmen ist.⁴² So wird ein Erzeugnis nicht geschützt, wenn durch die Kombination und die Veränderung bekannter Formen und Linien lediglich ein handwerklicher Beitrag geleistet wird oder wenn unter den gegebenen Umständen kein Platz für eine individuelle Schöpfung besteht.⁴³ Dabei werden nach der Rechtsprechung bei Werken der angewandten Kunst verhältnismässig hohe Anforderungen an die Individualität gestellt; im Zweifel ist danach auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen.⁴⁴ Geschützt ist schliesslich jeweils nur das konkrete, wahrnehmbare Werk. Nicht geschützt sind hingegen Ideen als solche, unabhängig von der Form, in welcher sie erscheinen.⁴⁵

Analog zu den anderen in Art. 2 Abs. 2 URG aufgezählten Werkkategorien sind Computerprogramme nur geschützt, wenn es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt. Computerprogramme sind alle in einer Programmiersprache verfassten vollständigen Verfahren zur Lösung einer bestimmten Aufgabe. Dazu gehören auch Programme, die in die Hardware integriert sind.⁴⁶ Da dem Urheber bei der Entwicklung von

³⁷ BGE 143 III 373 E. 2.1, 136 III 225 E. 4.2, 130 III 168 E. 4.4.

³⁸ BGE 143 III 373 E. 2.1.

³⁹ EGLOFF, in: Barrelet/Egloff (Hrsg.), Urheberrecht, 4. Auf. 2020, Art. 2 N. 13.

⁴⁰ Statt vieler BGE 125 III 328 E. 4b; BGE 134 III 166 E. 2.3.1 mit Hinweisen.

⁴¹ BGE 134 III 166 E. 2.3.2.

⁴² BGE 143 III 373 E. 2.1. m.w.N.

⁴³ BGE 125 III 328 E. 4b.

⁴⁴ BGE 143 III 373 E. 2.1. m.w.N.

⁴⁵ SHK URG-CHERPILLOD, 2012, Art. 2 N. 36 ff. m.w.N.

⁴⁶ EGLOFF (Fn. 39), Art. 2 N. 32 m.H. auf Erwägungsgrund 7 zur Richtlinie 2009/24/EG.

Computerprogrammen in der Regel nur ein relativ begrenzter formaler Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht, werden an die Individualität eines Programms keine allzu hohen Anforderungen gestellt.⁴⁷ Die Schutzwürdigkeit ist zu bejahen, wenn das Computerprogramm neu ist und aus der Sicht von Fachleuten nicht als banal oder alltäglich bezeichnet werden kann.⁴⁸ Banal oder alltäglich sind Programme, welche auf rein alltäglich standardisierter Programmierarbeit beruhen oder einen individuellen Gestaltungsspielraum nicht ausnützen.⁴⁹

3.3.3.2.2. Rechtslage in Deutschland

Die Rechtslage in Deutschland deckt sich weitgehend mit derjenigen in der Schweiz. Geschützt sind Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Zu diesen gehören unter anderen Sprachwerke, wozu auch die Computerprogramme gezählt werden, sowie Werke der bildenden Künste einschliesslich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 5 UrhG). § 2 Abs. 2 UrhG definiert Werke kurz als persönliche geistige Schöpfungen.

Mit der Voraussetzung der *geistigen* Schöpfung wird verlangt, dass das Werk einen geistigen Gehalt aufweisen muss und damit das intellektuelle oder ästhetische Empfinden ansprechen soll.⁵⁰ Dabei ist jeweils nur die konkrete Ausdrucksform, nicht aber die abstrakte Idee, das Verfahren, die Arbeitsweise oder das mathematische Konzept als solches schutzfähig.⁵¹ Weiter muss ein potentiell schutzfähiges Erzeugnis bestimmte qualitative Anforderungen erfüllen, welche eine "Schöpfung" von einem alltäglichen Ergebnis menschlicher Aktivität, die keinen besonderen Schutz verdient, abgrenzt. In diesem Sinn liegt ein schutzfähiges Werk vor, wenn der Urheber frei kreative Entscheidungen getroffen und damit seinen schöpferischen Geist so in origineller Weise zum Ausdruck gebracht hat, dass das Ergebnis die individuelle Persönlichkeit des Urhebers widerspiegelt. Originell ist ein Werk, wenn es im Vergleich zu anderen Arbeitsergebnissen eigenständig und ungewöhnlich ist.⁵² Für eine solche Schöpfung muss ein Gestaltungsspielraum geben sein.⁵³ Weiter ist eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern.⁵⁴ Bei Sprachwerken und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art werden i.d.R. geringe Anforderungen an die hinreichende Individualität gestellt. An die Schutzfähigkeit von Werken

⁴⁷ EGLOFF (Fn. 39), Art. 2 N. 33; BBI 1989 III 522 f.

⁴⁸ EGLOFF (Fn. 39), Art. 2 N. 33, BBI 1989 III 523.

⁴⁹ OFK URG-REHBINDER/HAAS/UHLIG, 4. Aufl. 2022, Art. 2 N. 31

⁵⁰ PEUKERT (Fn. 21), N. 14; SHK URG-SCHULZE, 2. Aufl. 2012, Art. 2 S. 44 f.; BGH Urteil vom 29. April 2021, I ZR 193/20, N. 56.

⁵¹ PEUKERT (Fn. 21), N. 15;

⁵² PEUKERT (Fn. 21), N. 20 f. m.w.N.

⁵³ PEUKERT (Fn. 21), N. 22.

⁵⁴ PEUKERT (Fn. 21), N. 23; BGH Urteil vom 29. April 2021, I ZR 193/20, N. 60.

der angewandten Kunst sind hingegen verhältnismässig strenge Anforderungen zu stellen, weil es für diesen Bereich zusätzlich den Designschutz gibt.⁵⁵

Der Schutz von Computerprogrammen ist in §§ 60a - 69g UrhG geregelt, welche die Computerprogrammrichtlinie RL 2009/24/EG umsetzen. Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden (§ 69a Abs. 3 UrhG). Verlangt ist demnach nur, dass das Computerprogramm über eine gänzlich banale Programmierleistung hinausgeht und nicht nur Kopie einer anderen Software darstellt. Generell kann gesagt werden, dass bei Computerprogrammen der Urheberrechtsschutz die Regel, die fehlende Schöpfungshöhe die Ausnahme ist.⁵⁶

3.3.3.3. Würdigung

Zu beurteilen ist, ob die für die Gesuchstellerin entwickelte Tuning-Baugruppe als Ganzes, bzw. die Leiterplatte sowie die entsprechende Software als Teile des Werkes urheberrechtlichen Schutz geniessen. Sowohl nach schweizerischem als auch nach deutschem Recht trägt die Gesuchstellerin die Behauptungs- und Beweislast für die Tatsachen, die die Schutzfähigkeit des Chip-Tuning-Satzes als glaubhaft erscheinen lassen.

Die Gesuchstellerin begnügt sich jedoch in erster Linie mit der Behauptung, der Tuning-Satz sei in verschiedenen Modellen einsetzbar, indem man die Motorparameter im konkreten Tuningsatz individuell anpassen könne. Diese Funktion des Tuning-Satzes kann als Idee unter keiner der einschlägigen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt werden.⁵⁷ Auch die Zusammensetzung der Tuningsätze aus bestückter Leiterplatte und Softwaresteuerung ist keineswegs speziell, sondern gängiger Aufbau elektronischer Systeme.

Bezüglich der entwickelten Software wäre deren konkrete Ausdrucksform allenfalls schutzfähig, beispielsweise in Form des Source- oder Objektcodes oder der Entwicklungsdokumentation.⁵⁸ In der gesuchstellerischen Rechtschrift sucht man jedoch vergeblich entsprechende Behauptungen oder Darstellungen, obgleich die Gesuchstellerin gemäss GB 2 über alle "nötigen Fertigungsunterlagen, Schaltpläne, Bestückungspläne, Software,

⁵⁵ SHK URG-SCHULZE (Fn. 50), S.44 f.

⁵⁶ PEUKERT (Fn. 21), N. 11.

⁵⁷ Vgl. auch STRAUB, Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, 2003, Ziff. 1.2.2.2; STRAUB/RÜFENACHT, in: Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 2021, § 16 N. 5.2.

⁵⁸ STRAUB (Fn. 57), Ziff. 1.2.2.2.

Firmware und Quellcodes" verfügen sollte. Da die Gesuchstellerin die Spezifikationen der Tuning-Software (Firmware und Software) und die angebliche Eigenleistung dahinter nicht einmal in ihren wesentlichen Grundzügen darlegt, ist auch eine Sachverhaltsergänzung gestützt auf GB 2 unzulässig. Hinzu kommt, dass die Gesuchstellerin das Schreiben von E._____ allein im Zusammenhang mit ihrem exklusiven Nutzungsrecht anruft (Gesuch Rz. 10). Die darin enthaltenen Informationen könnten aber schon deshalb nicht zum Tatsachenfundament erhoben werden, weil sie keineswegs selbsterklärend sind. Dies gilt insbesondere für die Seiten "Beweis über Funktionsgleichheit von Hardware und Firmware der Kopie" und den Testrapport. Da es mangels Behauptungen und eingereichtem Code nicht möglich ist, die angeblich schutzfähige Software zu identifizieren, kann die Gesuchstellerin das Vorliegen der tiefen Anforderungen an deren Schutzwürdigkeit weder unter deutschem noch unter schweizerischem Recht glaubhaft machen.

Die Leiterplatte mit den darauf verbauten Komponenten wird im Gesuch zumindest abgebildet. Sie gehört als Hardware aber zum Gebiet der Technik, für welches der urheberrechtliche Schutz grundsätzlich ausgeschlossen ist.⁵⁹ Vielmehr untersteht sie in der Schweiz dem Topographiengesetz (ToG) und in Deutschland dem Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz – HalblSchG). Während ein entsprechender Schutz nach HalblSchG am Erfordernis der Eintragung im Deutschen Patent- und Markenamt scheitert (§ 3 i.V.m. § 5 HalblSchG), wäre nach schweizerischem Recht die für nicht im Register eingetragene Topographien geltende Schutzdauer von 2 Jahren (Art. 9 Abs. 2 ToG) überschritten.

Dass die Leiterplatte darüber hinaus auch Elemente aufweisen würde, die sie als individuelle bzw. persönliche geistige Schöpfung erscheinen liessen, ist nicht ersichtlich. Erwartungsgemäss weist sie als Trägerelement elektronischer Bauteile gedruckte Verbindungen und montierte Bauelemente auf. Dabei sind die bekannten Komponenten und Verbindungen in einer mutmasslich technisch sinnvollen Art angeordnet. Dass über den technischen Gedanken hinaus ein individueller bzw. kreativer Gestaltungsspielraum ausgeschöpft worden ist, namentlich indem Sicherheitsmerkmale verbaut worden sind, die keinerlei Funktion aufweisen (Gesuch Rz. 16), ist auszuschliessen. Allein dadurch, dass die Leiterplatte um ein banales, nutzloses Element ergänzt wird, erreicht sie weder unter deutschem noch unter schweizerischem Recht die Schwelle für den urheberrechtlichen Schutz. Es ist überdies nicht Aufgabe des Gerichts, in den Beilagen und Plänen nach einer individuellen Eigenleistung zu suchen.

⁵⁹ STRAUB (Fn. 57), Ziff. 1.3.2.2; STRAUB/RÜFENACHT (Fn. 57), § 16 N. 34.2.

Insgesamt kann weder eine besondere Individualität der Software noch der Platinengestaltung (Layout) oder des Bausatzes als Ganzes ausgemacht werden, weswegen dem von der Gesuchstellerin vertriebenen Tuning-Satz der urheberrechtliche Schutz versagt bleibt. Im Übrigen hat die Gesuchstellerin auch nicht bestritten, dass ihr Produkt die Kopie eines vorbestehenden Produkts ist (Antwort Rz. 22). Folglich fehlt es an der erforderlichen Individualität der Schöpfung.

3.4. Lauterkeitsrechtliche Betrachtung

3.4.1. Rechtslage

Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gilt grundsätzlich *Nachahmungsfreiheit*. Sofern ein Arbeitsergebnis nicht durch ein Schutzrecht des geistigen Eigentums – insbesondere das Urheberrecht – geschützt wird, darf dieses grundsätzlich nachgeahmt werden.⁶⁰ Ergänzenden Schutz bietet das Lauterkeitsrecht nur dann, wenn besondere Umstände hinzutreten, die den fairen, unverfälschten Wettbewerb (Art. 1 UWG, § 1 dUWG) als beeinträchtigt erscheinen lassen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn marktreife Arbeitsergebnisse Dritter ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren übernommen werden (Art. 5 lit. c UWG). In diesem Sinn unzulässig sind das direkte Kopieren oder die Integration fertiger Software in eigene Produkte.⁶¹ Auch in Deutschland ist die unmittelbare Leistungsübernahme im Sinne der identischen Nachahmung fremder Leistungen, meist mit Hilfe technischer Vervielfältigungsverfahren, unzulässig.⁶²

3.4.2. Würdigung

Der Gesuchstellerin kann nicht aufgezeigt werden, dass die Gesuchsgegnerin 2 ihren Chip-Tuning-Satz unverändert übernommen hätte. Selbst wenn die Gesuchstellerin die Gesuchsbeilage 2 als Beweismittel für diese Behauptung angerufen hätte, ergäbe sich daraus die identische Übernahme nicht. Diese zeigt allein, dass die Versionsnummern der Firmware von Gesuchstellerin und Gesuchsgegnerin 2 übereinstimmen. Dies kann zwar ein Indiz für die Übernahme des Programmes sein, belegt dies aber nicht, weil damit noch nichts über den eigentlichen Code ausgesagt wird. Zudem hat die Gesuchsgegnerin 2 glaubhaft gemacht, dass sie die / Elektronik über eine eigene Anbieterin neu hat entwickeln lassen (GB 26) und auf ihrer Platine keine Merkmale ohne Funktion verbaut hat (GB 27). Beides hat die Gesuchstellerin nicht bestritten. Darüber hinaus aber macht sie keine lauterkeitsrechtlich relevanten Umstände geltend. Dem Gesuch ist auch unter diesem Aspekt kein Erfolg beschieden.

⁶⁰ BGE 131 III 384 E. 5.1; BGer 4A_78/2011 vom 2. Mai 2011 E. 4.1.; BSK UWG-ARPAGUS, 1. Aufl. 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 15 m.w.N. vgl. zur Rechtslage in Deutschland: PEUKERT (Fn. 21), § 3 N. 36 ff.

⁶¹ STRAUB, Softwareschutz, Urheberrecht, Patentrecht, Open Source, 2011, S. 197.

⁶² BGH Urteil vom 6. Mai 1999, I ZR 199/96, E. II.2.a.bb.

3.5. Ergebnis

Der Gesuchstellerin gelingt es nicht, einen urheber- oder lauterkeitsrechtlichen Anspruch glaubhaft zu machen. Das Gesuch ist daher abzuweisen.

4. Prozesskosten

Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgangsgemäss sind sie von der Gesuchstellerin zu tragen.

4.1. Gerichtskosten

Unter Berücksichtigung des verursachten Aufwands sowie des Umfangs der Streitigkeit werden die Gerichtskosten auf Fr. 5'000.00 festgesetzt (§ 8 VKD; SAR 221.150). Gestützt auf Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden sie mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'000.00 verrechnet.

4.2. Parteientschädigung

Die Gesuchstellerin hat den Gesuchsgegnerinnen zudem eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung wird nach dem Streitwert bemessen (vgl. § 3 AnwT; SAR 291.150).

Bei Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren ist der Streitwert naturgemäss schwer zu beziffern.⁶³ Für die Bestimmung des Streitwerts ist der Vorteil entscheidend, der aus dem Verbot für die Klägerschaft resultiert.⁶⁴ Vorliegend schätzte die Gesuchstellerin ihren Schaden basierend auf ihren Verkaufszahlen im Zeitraum von 2011 bis 2018 auf EUR 150'000.00 – EUR 200'000.00 und erklärte, im Zweifel dürfte er höher ausfallen. Berücksichtigt man zudem den internationalen Sachverhalt sowie den Umstand, dass das angebehrte gebot in die Zukunft gerichtet ist, rechtfertigt es sich, den Streitwert auf EUR 200'000.00 festzusetzen, was im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung umgerechnet Fr. 195'208.00 entsprochen hat.⁶⁵

Bei diesem Streitwert ist von einer Grundentschädigung von Fr. 18'819.15 auszugehen (§ 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 7 AnwT). Nach Vornahme eines Summarabzugs von 50 % (§ 3 Abs. 2 AnwT) resultiert ein Betrag von rund Fr. 9'410.00. Damit sind insbesondere eine Rechtschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Nach einem weiteren Abzug von 20 % wegen der nicht durchgeführten Verhandlung (§ 6 Abs. 2 AnwT) verbleiben Fr. 7'528.00. Nach Hinzurechnung einer Auslagenpauschale (§ 13 Abs. 1 AnwT) von praxisgemäss 3 % resultiert ein Betrag in Höhe von gerundet Fr. 7'754.00, den die

⁶³ BSK UWG-RÜETSCHLI/ROTH, 1. Aufl. 2013, Vor Art. 9–13a N 82; SHK URG-MÜLLER, 2. Aufl. 2012, Vorbemerkungen zu Art. 61 - 66 N. 42.

⁶⁴ FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, 2017, N. 247 und 275 je m.w.H.

⁶⁵ Vgl. <http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/>, zuletzt besucht am 4. Oktober 2023

Gesuchstellerin den Gesuchsgegnerinnen als Parteientschädigung zu bezahlen hat.

Dem Antrag der Gesuchsgegnerinnen auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzuschlags ist nicht zu entsprechen. Gemäss UID-Register sind sowohl die Gesuchsgegnerin 1 als auch die Gesuchsgegnerin 2 selber mehrwertsteuerpflichtig. Sie können die ihrem Anwalt bezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen (Art. 28 MWSTG).⁶⁶ Die Mehrwertsteuer stellt somit keinen zusätzlichen Kostenfaktor dar und ist bei der Bemessung der Parteientschädigung deshalb nicht zu berücksichtigen.

Der Präsident erkennt:

1.

Das Gesuch vom 27. Juni 2023 wird **abgewiesen**.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.00 werden der Gesuchstellerin auferlegt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss derselben Höhe verrechnet.

3.

Die Gesuchstellerin hat der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung in richterlich festgesetzter Höhe von Fr. 7'754.00 zu bezahlen.

Zustellung an:

- die Gesuchstellerin (Vertreter; zweifach mit Abrechnung)
- die Gesuchsgegnerinnen (Vertreter; zweifach)

Mitteilung an:

- die Obergerichtskasse

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art 90 ff. BGG)

⁶⁶ Vgl. Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung der Gerichte des Kantons Aargau vom 11. Januar 2016: <<https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/jb/dokumente/obergericht/handelsgericht/merkblatt-mwst.pdf>> (zuletzt besucht am 17. Januar 2022).

Gegen diesen Entscheid kann **innert 30 Tagen**, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid verfassungsmässige Rechte (Art. 98 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 17. Oktober 2023

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Dubs

Näf

