



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 273/14

Verkündet am:  
2. März 2017  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Videospiel-Konsolen III

ZPO § 559 Abs. 1 Satz 1

Die Vorschrift des § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist zwar einschränkend dahin auszulegen, dass in bestimmtem Umfang auch Tatsachen, die erst während des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eingetreten sind, in die Urteilsfindung einfließen können, soweit sie unstreitig sind oder ihr Vorliegen in der Revisionsinstanz ohnehin von Amts wegen zu beachten ist und schützenswerte Belange der Gegenseite nicht entgegenstehen. Tatsachen, die bereits vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz entstanden sind und von einer Partei erst während des Revisionsverfahrens vorgetragen werden, können vom Revisionsgericht jedoch nicht berücksichtigt werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 23. September 2014 - VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 21 mwN).

BGH, Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 273/14 - OLG München  
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 2 und 3 wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 13. Februar 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin zu 1 nimmt die Beklagten zu 2 und 3 wegen Verstoßes gegen die Vorschrift des § 95a Abs. 3 UrhG und Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke „Nintendo“ auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch.
- 2 Die Klägerinnen entwickeln, produzieren und vertreiben Videospiele und Videospiel-Konsolen, darunter die Konsole „Nintendo DS“ und zahlreiche dafür passende Spiele. Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der urheberrechtlichen Schutzrechte an den Computerprogrammen, Sprach-, Musik-, Lichtbild- und Filmwerken sowie Laufbildern, die Bestandteil der Videospiele sind. Sie ist darüber hinaus Inhaberin der am 1. Oktober 2003 angemeldeten und am 3. August 2005 eingetragenen Unionsmarke 33 88 477 „Nintendo“, die unter anderem für

Videospiele für den Heimgebrauch und Speichermedien, auf denen Programme für solche Spiele gespeichert sind, Schutz beansprucht.

3 Die Videospiele werden ausschließlich auf besonderen, nur für die Nintendo-DS-Konsole passenden Speichermedien, den „Slot-1-Karten“, angeboten, die in den Kartenschacht der Konsole, den „Slot-1“, eingesteckt werden. Die Karten verfügen über einen eingebauten Speicher, auf dem die Software sowie die Grafik- und Audiodateien der Spiele gespeichert sind. Auf dem Endkundenmarkt sind keine Geräte erhältlich, mit denen die Karten ausgelesen oder beschrieben werden können. Ohne eine in den „Slot-1“ eingesteckte Karte können auf der Konsole keine Spiele geladen und gespielt werden. Die Klägerinnen haben die „Slot-1-Karten“ speziell für die Nintendo-DS-Konsole entwickelt, um damit eine Vervielfältigung der Spiele durch den Verbraucher zu verhindern.

4 Die Beklagten zu 2 und 3 waren die Geschäftsführer der Beklagten zu 1. Die Beklagte zu 1 bot im Jahr 2008 im Internet Adapter für die Nintendo-DS-Konsole an. Diese Adapter sind den „Slot-1-Karten“ in Form und Größe genau nachgebildet, damit sie in den „Slot-1“ der Konsole passen. Sie verfügen über einen Einschub für eine Micro-SD-Karte oder über einen eingebauten Speicherbaustein („Flash-Speicher“). Nutzer der Konsole können mit Hilfe dieser Adapter im Internet angebotene Kopien von Spielen der Klägerinnen, die von Dritten durch Auslesen der Originalkarten unter Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen erstellt worden sind, auf der Konsole verwenden. Dazu laden sie Kopien der Spiele aus dem Internet herunter und übertragen diese entweder auf eine Micro-SD-Karte, die anschließend in den Adapter eingesteckt wird, oder unmittelbar auf den eingebauten Speicherbaustein des Adapters. Mit Hilfe der Adapter kann die Nintendo-DS-Konsole auch für eine Vielzahl von Spielen anderer Anbieter genutzt werden.

5 Die Klägerin zu 1 sieht in dem Vertrieb der Adapter einen Verstoß gegen die Vorschrift des § 95a Abs. 3 UrhG zum Schutz wirksamer technischer Maßnahmen (Schutzmaßnahmen), die ihrerseits dem Schutz urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen dienen. Sie hat daher beantragt, den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen,

zu gewerblichen Zwecken in den Kartenschacht der Nintendo-DS-Spielkonsole passende sogenannte „Slot-1-Karten“, die über einen internen wiederbeschreibbaren Speicher oder eine Vorrichtung zur Verwendung einer Micro-SD-Karte verfügen und geeignet sind, im Internet verfügbare Kopien von Nintendo-DS-Spielen der Klägerinnen auf einer Nintendo-DS-Konsole abzuspielen, insbesondere die [unter Bezugnahme auf Anlagen K 1 bis K 12 näher bezeichneten] „Slot-1-Karten“, einzuführen, zu verbreiten, zu verkaufen, im Hinblick auf den Verkauf zu bewerben oder zu besitzen.

6 Darüber hinaus hat sie die Erteilung von Auskünften und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten erstrebt.

7 Die Klägerin zu 1 erblickt in dem Vertrieb der Adapter ferner eine Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Dazu hat sie vorgetragen, auf den von den Beklagten vertriebenen SLOT-1-Adapterkarten sei - wie auf den originalen SLOT-1-Adapterkarten - die sogenannte „Nintendo-Logo-Datei“ abgespeichert; das führe dazu, dass beim Startvorgang nach dem Einführen einer SLOT-1-Adapterkarte in den Kartenschacht der Nintendo-DS-Spielkonsole das Zeichen „Nintendo“ auf dem Bildschirm der Spielkonsole erscheine. Sie hat deshalb beantragt, den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen,

in den Kartenschacht der Nintendo-DS-Spielkonsole passende Slot-1-Karten im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Europäischen Union anzubieten oder in Verkehr zu bringen, sofern diese Karten in elektronischer Form das [nachfolgend abgebildete] Zeichen „Nintendo“ beinhalten, welches beim Boot-Vorgang auf dem Bildschirm der Nintendo-DS-Konsole eingeblendet wird, insbesondere die folgenden [näher bezeichneten] Slot-1-Adapter.

8 Ferner hat sie auch insoweit die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht verlangt.

9 Die Klägerin zu 2 hat gegen die Beklagten wettbewerbsrechtliche Ansprüche erhoben. Diese sind nicht Gegenstand des vorliegenden Revisionsverfahrens.

10 Das Landgericht hat den auf einen Verstoß gegen § 95a Abs. 3 UrhG gestützten Klageanträgen der Klägerin zu 1 im Wege des Teilurteils stattgegeben; über die von der Klägerin zu 1 erhobenen markenrechtlichen Ansprüche hat es mit diesem Urteil nicht entschieden (LG München I, MMR 2010, 341). Die Beklagten haben gegen das Teilurteil des Landgerichts Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Antrag der Klägerin zu 1 auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten im Blick darauf, dass die Klägerin zu 1 ihren Schadensersatzanspruch teilweise beziffert und inzwischen vor dem Landgericht die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 1 Mio. € beantragt hat, übereinstimmend für teilweise erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat in Abänderung des landgerichtlichen Urteils festgestellt, dass die Beklagten der Klägerin zu 1 einen 1 Mio. € übersteigenden Schaden zu ersetzen haben. Im Übrigen hat es die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG München, ZUM 2013, 806). Auf die Revision der Beklagten hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, GRUR 2015, 672 = WRP 2015, 739 - Videospiele-Konsolen II). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat das Berufungsgericht die Berufung der Beklagten weitgehend zurückgewiesen.

11 Das Landgericht hat dem auf einen Verstoß gegen § 95a Abs. 3 UrhG gestützten Antrag der Klägerin zu 1 auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1 Mio. € und den auf eine Verletzung der Unionsmarke gestützten Klageanträgen der Klägerin zu 1 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht durch Schlussurteil stattgegeben. Dagegen haben die Beklagten Berufung eingelegt. Im Laufe des Berufungsverfahrens ist über

das Vermögen der Beklagten zu 1 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Daraufhin hat das Berufungsgericht das Verfahren gegen die Beklagte zu 1 abgetrennt. Die Berufung der Beklagten zu 2 und 3 hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Mit ihrer zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten zu 2 und 3 ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin zu 1 beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

- 12 I. Das Berufungsgericht hat den auf einen Verstoß gegen die Bestimmung des § 95a Abs. 3 UrhG zum Schutz technischer Maßnahmen gestützten Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1 Mio. € als begründet erachtet; den auf eine Verletzung der Unionsmarke „Nintendo“ gestützten Ansprüchen der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht hat es gleichfalls stattgegeben. Dazu hat es ausgeführt:
- 13 Der von der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1 Mio. € wegen Umgehung der in der Nintendo-DS-Spielkonsole vorhandenen Kopierschutzeinrichtungen durch die SLOT-1-Adapterkarten sei gemäß § 823 Abs. 2 BGB, § 95a Abs. 3 UrhG begründet. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Berufungsgericht hinsichtlich des Anspruchsgrundes - ebenso wie zuvor bereits das Landgericht - auf die entsprechenden Ausführungen im Urteil des Landgerichts und im nachfolgenden Berufungsurteil verwiesen. Zur Anspruchshöhe hat das Berufungsgericht festgestellt, die Beklagten zu 2 und 3 hätten die Höhe des Schadens nicht bestritten.
- 14 Der Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung wegen Verlet-

zung ihrer Gemeinschaftsmarke „Nintendo“ sei gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 GMV in Verbindung mit § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 bis 3 MarkenG, § 242 BGB begründet. Die Beklagten zu 2 und 3 hätten das Zeichen „Nintendo“ markenmäßig benutzt. Der Durchschnittsverbraucher sehe in dem Einblenden des Zeichens auf dem Bildschirm der Nintendo-DS-Spielkonsole beim Startvorgang nach dem Einführen der SLOT-1-Adapterkarten in den Kartenschacht der Konsole einen Herkunftshinweis. Er nehme an, dass die von den Beklagten angebotenen SLOT-1-Adapterkarten von der Klägerin zu 1 oder von mit der Klägerin zu 1 lizenzvertraglich verbundenen Herstellern stammten.

15 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Ansprüche der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 wegen Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 UrhG (dazu II 1) und Verletzung der Unionsmarke (dazu II 2) begründet sind.

16 1. Die Revision hat hinsichtlich des von der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 wegen Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 UrhG erhobenen Anspruchs auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1 Mio. € Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein Verstoß der Beklagten zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG nicht bejaht werden (dazu II 1 a). Darüber hinaus kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung eine Haftung der Beklagten zu 2 und 3 für einen Verstoß der Beklagten zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG nicht angenommen werden (dazu II 1 b).

17 a) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen kann nicht beurteilt werden, ob die Beklagte zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG verstoßen hat. Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsge-

richt keine hinreichenden Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob der Einsatz von technischen Maßnahmen zum Schutz der urheberrechtlich geschützten Videospiele der Klägerin zu 1 den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt.

18           aa) Gemäß § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG sind (unter anderem) die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Werbung im Hinblick auf den Verkauf und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen verboten, die hauptsächlich entworfen oder hergestellt werden, um die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Bestimmung des § 95a Abs. 3 UrhG ist ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB zugunsten der Inhaber von Rechten an urheberrechtlich geschützten Werken oder anderen urheberrechtlich geschützten Schutzgegenständen (BGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - I ZR 219/05, GRUR 2008, 996 Rn. 14 bis 16 = WRP 2008, 1149 - Clone-CD). Wer gegen diese Bestimmung verstößt, kann daher vom Rechtsinhaber gemäß § 823 Abs. 2 Satz 1 BGB auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden (BGH, Beschluss vom 6. Februar 2013 - I ZR 124/11, GRUR 2013, 1035 Rn. 11 = WRP 2013, 1355 - Videospiele-Konsolen I). Da ein Verstoß gegen § 95a Abs. 3 UrhG kein Verschulden des Verletzers voraussetzt (BGH, GRUR 2008, 996 Rn. 24 - Clone-CD), tritt die Ersatzpflicht gemäß § 823 Abs. 2 Satz 2 BGB allerdings nur im Falle des Verschuldens ein.

19           bb) Die Bestimmung des § 95a Abs. 3 UrhG ist anwendbar. Dem steht nicht entgegen, dass die Videospiele nicht nur aus Sprach-, Musik-, Lichtbild- und Filmwerken sowie Laufbildern, sondern auch aus Computerprogrammen bestehen und die Vorschriften der §§ 95a bis 95d UrhG gemäß § 69a Abs. 5 UrhG auf Computerprogramme keine Anwendung finden (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 40 bis 44 - Videospiele-Konsolen II).

20 cc) Die Klägerin zu 1 ist als Inhaberin der urheberrechtlichen Schutzrechte an den in den Videospieleen enthaltenen Sprach-, Musik-, Lichtbild- und Filmwerken sowie Laufbildern berechtigt, den von ihr erhobenen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 1 Mio. € wegen eines Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG geltend zu machen.

21 dd) Die konkrete Ausgestaltung der von den Klägerinnen hergestellten Karten und Konsolen stellt - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - eine wirksame technische Maßnahme im Sinne von § 95a Abs. 2 und 3 Nr. 3 UrhG dar (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 46 bis 49 - Videospiele-Konsolen II).

22 ee) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, die von der Beklagten zu 1 vertriebenen Adapterkarten seien im Sinne von § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG hauptsächlich zu dem Zweck entworfen und hergestellt worden, die wirksamen technischen Maßnahmen zu umgehen (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 50 bis 55 - Videospiele-Konsolen II).

23 ff) Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Einsatz der technischen Maßnahme zum Schutz der urheberrechtlich geschützten Videospiele der Klägerin zu 1 den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 56 bis 58 - Videospiele-Konsolen II). Deshalb hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 1 hafte wegen eines Verstoßes gegen § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG als Täter auf Schadensersatz, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

24 b) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ferner eine Haftung der Beklagten zu 2 und 3 für einen Verstoß der Beklagten zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG nicht bejaht werden.

25           aa) Eine persönliche Haftung der Beklagten zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Schadensersatz für einen Verstoß der Beklagten zu 1 gegen § 823 Abs. 2 BGB, § 95a Abs. 3 Nr. 3 UrhG kommt nach den vom Senat für die Haftung des Geschäftsführers einer Gesellschaft entwickelten Grundsätzen (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 78 bis 84 - Videospiele-Konsolen II) nur in Betracht, wenn sie an diesem Verstoß durch positives Tun beteiligt waren oder wenn sie diesen Verstoß aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätten verhindern müssen. Die schlichte Kenntnis von Rechtsverletzungen scheidet als haftungsbegründender Umstand aus. Erforderlich ist vielmehr grundsätzlich, dass die Rechtsverletzung auf einem Verhalten beruht, das nach seinem äußeren Erscheinungsbild und mangels abweichender Feststellungen dem Geschäftsführer anzulasten ist. Dazu rechnen Maßnahmen, über die typischerweise auf Geschäftsführerebene entschieden wird.

26           bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten zu 2 und 3 hätten die von der Beklagten zu 1 begangenen urheberrechtswidrigen Handlungen veranlasst und hafteten daher für den der Klägerin zu 1 daraus entstandenen Schaden. Die Revision rügt mit Erfolg, dass diese Beurteilung nicht auf tragfähigen Feststellungen beruht. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, durch welche Verhaltensweisen die Beklagten zu 2 und 3 die Verstöße der Beklagten zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG veranlasst haben. Es ist auch weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass die Beklagten zu 2 und 3 einen Verstoß der Beklagten zu 1 gegen § 95a Abs. 3 UrhG aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätten verhindern müssen.

27           2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Ansprüche der Klägerin

zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 wegen Verletzung der Unionsmarke begründet sind.

28 a) Das Berufungsgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass die Beklagte zu 1 die Unionsmarke der Klägerin zu 1 verletzt hat.

29 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Beklagten zu 2 und 3 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke „Nintendo“ sei gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 GMV in Verbindung mit § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 bis 3 MarkenG, § 242 BGB begründet. Die Beklagten zu 2 und 3 hätten das Zeichen „Nintendo“ markenmäßig benutzt. Der Durchschnittsverbraucher sehe in dem Einblenden des Zeichens auf dem Bildschirm der Nintendo-DS-Spielkonsole beim Startvorgang nach dem Einführen der SLOT-1-Adapterkarten in den Kartenschacht der Konsole einen Herkunftshinweis. Er nehme an, dass die von den Beklagten angebotenen SLOT-1-Adapterkarten von der Klägerin zu 1 oder von mit der Klägerin zu 1 lizenzvertraglich verbundenen Herstellern stammten.

30 bb) Die Revision macht unter Hinweis auf eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis 238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 56 - Google France/Louis Vuitton) geltend, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten jedenfalls bedeute, dass der Dritte das Zeichen im Rahmen einer eigenen kommerziellen Kommunikation benutze. Die Beklagte zu 1 habe das beim Startvorgang erscheinende Zeichen „Nintendo“ nicht in dieser Weise genutzt. Das Zeichen sei nicht in dem von der Beklagten zu 1 gestalteten und kontrollierten Geschäftsverkehr in Erscheinung getreten, sondern erst nach dem Erwerb und bei der Benutzung einer Adapterkarte. Zwar möge es zutreffen, dass Verwechslungsgefahr auch dann noch bestehen könne, wenn eine Marke

erst nach dem Kauf des betreffenden Produkts wahrgenommen werde. Im vorliegenden Fall werde das Zeichen nach der Lebenserfahrung zum Zeitpunkt seiner Wahrnehmung aber allenfalls dem Hersteller der Adapterkarte zugerechnet, der die Logo-Datei in deren Speicher platziert habe. Damit hat die Revision keinen Erfolg.

31 (1) Nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die das Berufungsgericht verwiesen hat, ist auf den von der Beklagten zu 1 vertriebenen Adapterkarten das Zeichen der Unionsmarke der Klägerin zu 1 so gespeichert, dass es nach Einlegen der Adapterkarte in die Nintendo-DS-Spielkonsole auf dem Bildschirm der Konsole angezeigt wird.

32 (2) Für eine rechtsverletzende Benutzungshandlung ist es unerheblich, ob das verletzende Zeichen in körperlicher oder aber in elektronischer Form mit der Ware verbunden ist. Zudem liegt eine Markenverletzung auch dann vor, wenn das die Marke verletzende Zeichen erst nach dem Kauf der Ware wahrgenommen wird (vgl. EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 57 - Arsenal; Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 - Anheuser Busch/Budvar; BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 21 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer I, jeweils mwN). Einer Markenverletzung steht daher im Streitfall nicht entgegen, dass ein Erwerber der Adapterkarte das auf der Karte gespeicherte Zeichen erst wahrnimmt, wenn es nach dem Erwerb der Karte und dem Einlegen der Karte in die Konsole auf dem Bildschirm angezeigt wird.

33 (3) Entgegen der Ansicht der Revision scheidet eine Markenverletzung durch die Beklagte zu 1 als Händlerin der Adapterkarten nicht deshalb aus, weil der Durchschnittsverbraucher in dem eingeblendeten Zeichen auf dem Bildschirm der Spielkonsole lediglich einen Hinweis auf den Hersteller der Adapterkarten sieht. Sind die Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 1 GMV, Art. 9 Abs. 2

UMV erfüllt, so kann nicht nur verboten werden, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a GMV, Art. 9 Abs. 3 Buchst. a UMV); vielmehr kann auch verboten werden, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV, Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV). Der Vertrieb von markenrechtswidrigen Produkten durch Händler stellt demnach gegenüber der markenrechtswidrigen Kennzeichnung von Produkten durch den Hersteller eine eigenständige Verletzungshandlung dar.

34 cc) Die Revision macht weiter geltend, die Überprüfung der Nintendo-Logo-Datei sei nach dem Vortrag der Klägerinnen ein wesentlicher Bestandteil des Authentifizierungsprozesses beim Boot-Vorgang und damit ebenfalls eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 UrhG. Wenn es sich bei der Logo-Datei um eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 UrhG handeln würde, wozu das Berufungsgericht verfahrensfehlerhaft keine Feststellungen getroffen habe, dann stünde diese Schutzmaßnahme unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Das Berufungsgericht habe die danach gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung rechtsfehlerhaft nicht vorgenommen. Die Verurteilung der Beklagten zu 2 und 3 wegen Verletzung des Markenrechts könne daher keinen Bestand haben. Auch damit dringt die Revision nicht durch.

35 (1) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Daten der Nintendo-Logo-Datei, die wesentlicher Bestandteil des Authentifizierungsprozesses beim Boot-Vorgang sind und damit - unterstellt - eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 UrhG bilden, mit den Daten der Nintendo-Logo-Datei identisch sind, die die Anzeige des Nintendo-Logos auf dem Bildschirm der Konsole bewirken und damit die Unionsmarke der Klägerin zu 1 in elektronischer Form enthalten. Die Revision zeigt insoweit auch keinen vom Berufungsgericht übergangenen Sachvortrag der Beklagten zu 2 und 3 auf. Es

kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass - wie die Revision behauptet - die Marke zugleich als technische Schutzmaßnahme ausgestaltet ist und für die Nintendo-Logo-Datei, soweit es sich dabei um eine technische Schutzmaßnahme handelt, zugleich markenrechtlicher Schutz besteht. Es kommt deshalb nicht darauf an, ob bei Fallgestaltungen, in denen eine Identität zwischen der Marke und der technischen Schutzmaßnahme besteht, auch die Ausübung des Markenrechts unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit steht. Im Streitfall war eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung jedenfalls nicht erforderlich.

36           (2) Die Revision rügt ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob es sich bei der Nintendo-Logo-Datei um eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 UrhG handelt und - gegebenenfalls - der Einsatz dieser Schutzmaßnahme verhältnismäßig ist. Dieser Feststellungen bedurfte es nicht, weil das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten zu 2 und 3 zur Zahlung von Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 2 BGB, § 95a Abs. 3 UrhG nicht auf eine Umgehung der Nintendo-Logo-Datei gestützt hat.

37           b) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagten zu 2 und 3 haften für die Verletzung der Unionsmarke der Klägerin zu 1 durch die Beklagte zu 1, hält einer rechtlichen Nachprüfung allerdings nicht stand.

38           aa) Eine persönliche Haftung der Beklagten zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz für einen Verstoß der Beklagten zu 1 gegen Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 GMV (jetzt Art. 9 Abs. 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 UMV) in Verbindung mit § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 bis 3 MarkenG, § 242 BGB kommt nur in Betracht, wenn sie an diesem Verstoß durch positives Tun beteiligt waren oder wenn sie diesen Verstoß aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätten verhindern müssen (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 80 und 83 - Videospiele-Konsolen II). Eine persönliche

Haftung der Beklagten zu 2 und 3 als Störer auf Unterlassung für eine Verletzung des Rechts der Klägerin zu 1 an der Unionsmarke durch die Beklagte zu 1 (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b GMV, Art. 9 Abs. 2 Buchst. a und b UMV) setzt voraus, dass die Beklagten zu 2 und 3 in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beigetragen haben und dabei zumutbare Verhaltenspflichten verletzt haben (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 81 - Videospiele-Konsolen II).

39                   bb) Das Berufungsgericht hat nicht begründet, warum die Beklagten zu 2 und 3 für die Markenverletzung durch die Beklagte zu 1 auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz haften. Es hat auch keine Feststellungen getroffen, die dem Senat eine Beurteilung der Frage ermöglichen, ob die Beklagten zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz oder als Störer auf Unterlassung haften.

40                   III. Danach ist auf die Revision der Beklagten zu 2 und 3 das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

41                   1. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist. Das Berufungsgericht hat weder Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Einsatz der technischen Schutzmaßnahme im Streitfall den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt, noch hat es Feststellungen zu der Frage getroffen, ob die Beklagten zu 2 und 3 für von der Beklagten zu 1 begangene Rechtsverletzungen haften.

42                   Soweit die Klägerin zu 1 zu diesen Fragen in der Revisionsinstanz unter Bezugnahme auf ein Parallelverfahren zwischen den Parteien, in dem am 27. November 2014 ein Urteil des Bundesgerichtshofs (I ZR 124/11, GRUR

2015, 672 = WRP 2015, 739 - Videospiele-Konsolen II) und am 22. September 2016 ein Urteil des Oberlandesgerichts München (6 U 5037/09, CR 2016, 781) ergangen ist, neuen Sachvortrag gehalten hat, kann dieser vom Senat nicht berücksichtigt werden.

43 Das Vorbringen der Klägerin ist weder aus dem Berufungsurteil noch aus dem Sitzungsprotokoll ersichtlich (§ 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Klägerin hat auch nicht aufgezeigt, dass das Berufungsgericht entsprechenden Sachvortrag der Klägerin zu 1 verfahrensfehlerhaft übergangen hat (§ 559 Abs. 1 Satz 2 ZPO).

44 Die Vorschrift des § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist allerdings einschränkend dahin auszulegen, dass in bestimmtem Umfang auch Tatsachen, die erst während des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eingetreten sind, in die Urteilsfindung einfließen können, soweit sie unstreitig sind oder ihr Vorliegen in der Revisionsinstanz ohnehin von Amts wegen zu beachten ist und schützenswerte Belange der Gegenseite nicht entgegenstehen. Bei einer solchen Fallgestaltung ist es aus prozessökonomischen Gründen nicht gerechtfertigt, die vom Tatsachenausschluss betroffene Partei auf einen weiteren, gegebenenfalls durch mehrere Instanzen zu führenden Prozess zu verweisen. Vielmehr ist in einem derartigen Fall durch die Zulassung neuen Vorbringens im Revisionsverfahren eine rasche und endgültige Streitbereinigung herbeizuführen (vgl. BGH, Urteil vom 14. Oktober 2009 - XII ZR 146/08, NJW 2009, 3783 Rn. 27; Urteil vom 18. März 2010 - I ZR 181/08, TranspR 2010, 376 Rn. 26; Urteil vom 23. September 2014 - VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 21 mwN). Die von der Klägerin zu 1 vorgebrachten Tatsachen, aus denen sich die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes der technischen Schutzmaßnahme und die Voraussetzungen der persönlichen Haftung der Beklagten zu 2 und 3 ergeben soll, haben sich jedoch nicht erst während des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der letzten mündlichen Ver-

handlung in der Tatsacheninstanz ereignet. Sie waren vielmehr bereits vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz am 26. September 2013 entstanden. Sie sind nur von der Klägerin zu 1 erst während des Revisionsverfahrens vorgetragen worden. Ein solcher neuer Vortrag von Tatsachen, die bereits bei Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz vorlagen, kann vom Revisionsgericht nicht berücksichtigt werden. Im Übrigen hat der Prozessbevollmächtigte der Beklagten zu 2 und 3 in der Revisionsverhandlung erklärt, dass der neue Sachvortrag der Klägerin zu 1 in der Revisionsinstanz nicht unstreitig gestellt werde.

45                    2. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

46                    Das Berufungsgericht wird die erforderlichen Feststellungen zu der Frage zu treffen haben, ob der Einsatz der technischen Schutzmaßnahme im Streitfall den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt (vgl. oben Rn. 23). Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass derjenige, der - wie die Klägerin zu 1 - für eine wirksame technische Maßnahme nach § 95a UrhG Schutz beansprucht, grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen dieser Bestimmung trägt. Davon umfasst ist grundsätzlich auch die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es keine andere Maßnahme gibt, die zu einer geringeren Beeinträchtigung oder Beschränkung zulässiger Handlungen Dritter führt und einen vergleichbaren Schutz für die Rechte des Betroffenen bietet. Da es sich bei dem Umstand, dass es keine andere Maßnahme gibt, um eine negative Tatsache handelt, trägt die Gegenseite allerdings eine sekundäre Darlegungslast. Es ist zunächst ihre Sache, substantiiert darzulegen, dass es eine andere Maßnahme gibt. Der Anspruchsteller genügt seiner Darlegungs- und Beweislast, wenn er anschließend darlegt und beweist, dass diese Maßnahme zu einer

größeren Beeinträchtigung oder Beschränkung zulässiger Handlungen Dritter führt oder keinen vergleichbaren Schutz für die Rechte des Betroffenen bietet (vgl. BGH, GRUR 2015, 672 Rn. 107 - Videospiele-Konsolen II, mwN).

Büscher

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 20.06.2012 - 21 O 22196/08 -

OLG München, Entscheidung vom 13.02.2014 - 6 U 2796/12 -