



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 6/10

Verkündet am:  
6. Oktober 2011  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: \_\_\_\_\_ ja

Echtheitszertifikat

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 1 und 2

Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene Sicherungs-CDs eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echtheitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den CDs, sondern auf Computern angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen.

BGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 - I ZR 6/10 - OLG Frankfurt am Main

LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2011 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 12. November 2009 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist die Microsoft Corporation. Sie ist unter anderem Inhaberin der Wortmarke Nr. 2058874 "MICROSOFT", die mit Priorität von 1992 unter anderem für Computerprogramme eingetragen ist.
- 2 Die Klägerin bringt ihre Betriebssystem-Software "Windows" im deutschsprachigen Raum in vier Paket- oder Lizenzformen in den Verkehr, und zwar in Einzelhandelsversionen, SB-Versionen, OEM-Versionen und durch die Erteilung von Vervielfältigungslizenzen.
- 3 Die OEM-Versionen werden von bestimmten großen Hardwareherstellern ("Original Equipment Manufacturer") erworben, die mit der Klägerin einen Lizenzvertrag geschlossen haben, um von ihnen produzierte Computer mit einem vorinstallierten Betriebssystem der Klägerin verkaufen zu können. Dieser

Vertriebsweg ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebssysteme von den mit der Klägerin vertraglich verbundenen Computerherstellern (OEM-Partner) bereits auf den Festplatten der Computer installiert sind. Für den Fall, dass der Kunde bei Datenverlusten die Software erneut installieren muss, wird regelmäßig ein weiteres Exemplar der Software mitgeliefert, das entweder auf der Festplatte selbst oder auf einem gesonderten Datenträger (CD-ROM) aufgespielt ist. Die OEM-Partner können aufgrund des Lizenzvertrages entscheiden, ob sie die Betriebssysteme nur als Vorinstallation auf den Festplatten verkaufen oder ob sie zusätzlich eine sogleich beigefügte oder später im Bedarfsfall anzufordernde Sicherungs-CD (Recovery-CD) mitliefern. Um den Weitervertrieb solcher Sicherungs-CDs geht es im Streitfall.

4 Die Produkte der Klägerin werden mit Echtheitszertifikaten - sogenannten CoA ("Certificates of Authenticity") - ausgeliefert. Bei denjenigen OEM-Versionen, die zusammen mit dem Computer einschließlich der dort bereits aufgespielten Software und einer Sicherungs-CD vertrieben werden, sind die Echtheitszertifikate auf dem Computer selbst aufgeklebt. Die Produkte werden von dem OEM-Partner oder in dessen Auftrag von Dritten zu einem Paket zusammengefügt. Auf den Echtheitszertifikaten ist neben der für die Installation der Software benötigten Seriennummer und verschiedenen Sicherheitsmerkmalen auch die Marke "Microsoft" aufgedruckt.

5 Die Beklagte zu 1 (nachfolgend: die Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, handelt mit Softwareprodukten. Die Beklagte lieferte 2006 an die B. KG 25 Datenträger mit der Software "Windows 2000", die von der Beklagten mit Echtheitszertifikaten versehen waren. Die Beklagte hatte diese Datenträger als "Sicherungs-CDs" und die zuvor von Computern abgelösten Echtheitszertifikate jedenfalls zum Teil von Unternehmen erworben, die gebrauchte Computer von den Kunden der OEM-Partner ankaufen. Die Siche-

rungs-CDs und die mit den Echtheitszertifikaten versehenen Computer waren mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden. Die von der Beklagten an die B. KG vertriebenen Datenträger waren jedenfalls zum Teil mit Echtheitszertifikaten versehen, die ursprünglich nicht aus demselben Paket (Computer mit Sicherungs-CD) stammten.

6 Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Datenträgern mit diesen ursprünglich nicht von ihr oder ihren Vertragspartnern versehenen Echtheitszertifikaten eine Verletzung ihres Markenrechts.

7 Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr ohne die Einwilligung der Klägerin Datenträger mit "Microsoft" Computerprogrammen, die mit dem Zeichen "Microsoft" versehen sind, insbesondere mit den Programmen "Microsoft Windows XP Professional" und/oder "Microsoft Windows XP Home" und/oder "Microsoft Windows 2000 Professional", zusammen mit solchen Echtheitszertifikaten (CoAs), die ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, feilzuhalten und/oder sonst in den Verkehr zu bringen, insbesondere zu diesem Zweck zu besitzen und/oder in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen.

8 Weiter hat das Landgericht die Pflicht der Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr festgestellt sowie die Beklagten zur Auskunftserteilung und zur Herausgabe der im Unterlassungsantrag bezeichneten Verletzungsgegenstände zum Zwecke der Vernichtung verurteilt. Die gegen diese Verurteilung gerichtete Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Frankfurt, Urteil vom 12. November 2009 - 6 U 160/08, juris).

9 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

10           A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4, Abs. 5 und 6, § 18 Abs. 1, § 19 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

11           Der Vertrieb der mit dem Zeichen "Microsoft" versehenen Datenträger verletze das Markenrecht der Klägerin. Den Beklagten sei die Nutzung des Zeichens auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung nach § 24 MarkenG erlaubt. Zwar habe es sich zumindest bei einem Teil der von der Beklagten weiterverkauften Datenträger um von Dritten bezogene gebrauchte Software gehandelt, die zuvor mit Einwilligung der Klägerin innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sei. Diesen Datenträgern seien jedoch von der Beklagten vor dem Weiterverkauf an die B. KG andere, ursprünglich nicht mit diesen CD-Roms in den Verkehr gebrachte Echtheitszertifikate beigefügt worden. Die Klägerin habe ein schützenswertes Interesse daran, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten "Microsoft"-Datenträger nicht nachträglich mit Echtheitszertifikaten versehen und in den Verkehr gebracht würden. Ein Echtheitszertifikat sei ein effektives und für die beteiligten Verkehrskreise wichtiges Mittel zur Unterscheidung echter von gefälschten Produkten. Das markenrechtlich schützenswerte Interesse der Klägerin erstrecke sich daher auch darauf, dass die Datenträger nur mit den von ihr angebrachten Echtheitszertifikaten vertrieben würden.

12           B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Die Klage ist in dem in der Revisionsinstanz zur Entscheidung anstehenden Umfang begründet.

13 I. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Klä-  
gerin der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4,  
Abs. 5 MarkenG zusteht.

14 1. Die Beklagte hat Datenträger mit "Microsoft" Computerprogrammen,  
die mit dem Zeichen "Microsoft" versehen waren, zusammen mit solchen Ech-  
heitszertifikaten, die ebenfalls diese Marke aufwiesen, vertrieben. Sie hat damit  
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen  
identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

15 2. Dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht auch nicht der Ein-  
wand der Erschöpfung im Sinne von § 24 MarkenG entgegen.

16 a) Allerdings sind die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG erfüllt.  
Danach kann der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, die Mar-  
ke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zu-  
stimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen  
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-  
schen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. So liegen die  
Dinge im Streitfall. Die von der Beklagten vertriebenen Datenträger sind mit  
Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr  
gelangt.

17 b) Das Berufungsgericht hat jedoch zutreffend angenommen, dass eine  
Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin dennoch nicht eingetreten ist, weil  
die Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Die Vorschrift des  
§ 24 Abs. 1 MarkenG findet danach keine Anwendung, wenn sich der Inhaber  
der Marke ihrer Benutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der  
Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand

der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert worden ist.

18 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die Datenträger vor dem Weiterverkauf an die B. KG mit Echtheitszertifikaten versehen hat, die ursprünglich nicht mit diesen CDs in den Verkehr gebracht worden waren. Die Klägerin könne sich deshalb dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Klägerin habe ein schützenswertes Interesse daran, dass von ihr in den Verkehr gebrachte "Microsoft"-Datenträger nur mit den von ihr angebrachten Echtheitszertifikaten vertrieben würden. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern.

19 aa) Der Inhaber des Markenrechts kann nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL, der durch § 24 Abs. 2 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt wird, nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichnete Ware solche Handlungen verbieten, die die Herkunfts- und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen oder die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 ff. - BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 3. November 2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 28 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; Urteil vom 15. Februar 2007 - I ZR 63/04, GRUR 2007, 882 Rn. 22 = WRP 2007, 1197 - Parfümtester, jeweils mwN). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere anzunehmen, wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt. Davon ist auszugehen, wenn ihr Verwendungszweck oder solche Merkmale verändert werden, auf die sich die Garantiefunktion der Marke bezieht (BGH, Urteil vom 9. Juni 2004 - I ZR 13/02, GRUR 2005, 160, 161 = WRP 2005, 106 - SIM-Lock, mwN). Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Markeninhabers und des Wiederverkäufers (vgl. EuGH, Urteil vom

4. November 1997 - C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 44 - Dior/Evora; BGH, GRUR 2006, 329 Rn. 31 - Gewinnfahrzeug mit Fremd-  
emblem).

20           bb) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG daran, das Inverkehrbringen von Datenträgern (Sicherungs-CDs) zu verbieten, die durch einen Wiederverkäufer mit einem von der Klägerin stammenden Zertifikat versehen werden, das die Echtheit des auf dem Datenträger gespeicherten Computerprogramms garantiert.

21           (1) Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG ergibt sich für die Klägerin daraus, dass die von der Beklagten vorgenommene Verbindung des Echtheitszertifikats mit den Sicherungs-CDs den - unzutreffenden - Eindruck hervorruft, die Klägerin stehe durch die Verbindung von Datenträger und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein.

22           Der Verbraucher wird einer mit einem Echtheitszertifikat der Klägerin versehenen CD mit einer Betriebssystemsoftware nicht nur die Aussage entnehmen, dass der zertifizierte Datenträger ein Originalprodukt ist. Er wird die Angabe vielmehr auch dahin verstehen, dass der konkrete Datenträger von der allein zur Erstkennzeichnung von Produkten berechtigten Klägerin selbst oder durch einen von ihr beauftragten Dritten als echt zertifiziert worden ist. Der angesprochene Verkehr wird die in der Verbindung des Zertifikats mit dem Datenträger liegende Garantieaussage der Klägerin als Markeninhaberin zuschreiben. Die durch das Zertifikat verstärkte Gewähr dafür, dass die mit der Marke gekennzeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt worden ist, kann die Klägerin aber nur übernehmen, wenn die mit der Ware verbundenen Echtheitszertifikate von ihr oder auf ihre Veranlassung angebracht worden sind. Stellt dagegen ein von der Klägerin nicht ermächtigter Dritter - wie hier die Beklagte -

die Verbindung her, besteht keine in der Verknüpfung von Zertifikat und Datenträger liegende Garantieaussage der Klägerin. Der Verkehr kann nicht mehr unterscheiden, ob ein echtes Zertifikat mit von der Klägerin autorisierter oder unter Verletzung von Schutzrechten hergestellter Software verbunden worden ist.

23 (2) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe bei seiner Entscheidung entgegenstehende überwiegende Interessen der Beklagten nicht hinreichend berücksichtigt. Es habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach im Bereich des OEM-Vertriebs eine Zuordnung einzelner Echtheitszertifikate zu bestimmten Sicherungs-CDs nicht möglich sei, weil auf den Echtheitszertifikaten ein Hinweis auf die jeweiligen Sicherungs-CDs fehle. Deshalb werde die Funktion der Zertifikate, die Echtheit des jeweiligen Datenträgers zu bekunden, durch den Austausch nicht beeinträchtigt. Eine etwaige Neuzusammenstellung von Datenträger und Echtheitszertifikat bewirke weder eine Veränderung noch eine Verschlechterung des Datenträgers oder der darauf enthaltenen Software. Dem kann nicht zugestimmt werden.

24 Für die Frage, ob die Klägerin sich dem weiteren Vertrieb der Ware aus berechtigten Gründen im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzt, kommt es nicht allgemein auf die Zuordnung von Zertifikaten zu bestimmten Sicherungs-CDs und deren neuer Zusammenstellung an. Unerheblich ist ferner, ob durch die von der Beklagten vorgenommene Verbindung der Datenträger und Zertifikate eine Verschlechterung der Funktion der Ware herbeigeführt wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 160, 161 - SIM-Lock). Entscheidend ist vielmehr, dass die Beklagte mit der Verbindung von Zertifikat und Datenträger ein nur der Markeninhaberin zustehendes Kennzeichnungsrecht für sich in Anspruch nimmt und den unzutreffenden Eindruck erweckt, die in der Verknüpfung zum Ausdruck kommende Herkunftsgarantie sei der Klägerin zuzurechnen.

25 Auch im Übrigen sind durchgreifende entgegenstehende Interessen der Beklagten weder dargetan noch ersichtlich. Ohne Erfolg meint die Revision, das streitgegenständliche Verbot stelle das gesamte Geschäftsmodell des Handels mit gebrauchter Software in Frage. Zwar hat die Beklagte ein Interesse daran, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem von ihr vertriebenen Datenträger um ein Originalprodukt handelt. An einem solchen Hinweis wird die Beklagte durch das beantragte Verbot nicht gehindert. Ein darüber hinausgehendes berechtigtes Interesse der Beklagten, Sicherungs-CDs erstmalig mit einem nicht für diesen Datenträger vorgesehenen Echtheitszertifikat der Klägerin zu verbinden und daher den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, die Klägerin selbst habe den konkreten Datenträger in dieser Form als echt zertifiziert, ist indes nicht ersichtlich.

26 (3) Die Revision vermag auch nichts zu ihren Gunsten aus der Senatsentscheidung "OEM-Version" (BGH, Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 244/97, BGHZ 145, 7) herzuleiten. In jener Entscheidung kam es maßgeblich darauf an, dass der Softwarehersteller sein Interesse, den weiteren Absatzweg bestimmter Werkstücke zu kontrollieren (Vertrieb der Software nur zusammen mit einem neuen PC), nicht durch ein auf diesen Vertriebsweg beschränktes Nutzungsrecht durchsetzen konnte. Nachdem der Datenträger mit der Software entsprechend der Zustimmung des Softwareherstellers in Verkehr gebracht worden war, war sein Verbreitungsrecht erschöpft und der nachfolgende Vertriebsweg einer Kontrolle entzogen. Nicht der in jenem Fall maßgebliche getrennte Weiterverkauf von Computer und Software und das Interesse an einem gespaltenen Vertriebsweg sind im Streitfall maßgebend, sondern die erstmalige Kennzeichnung eines Datenträgers mit einem Echtheitszertifikat des Markeninhabers durch den Wiederverkäufer.

27 c) Im Streitfall geht es schließlich auch nicht um die Wirksamkeit eines selektiven Vertriebssystems (dazu BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 - I ZR 140/99, GRUR 2002, 709, 711 = WRP 2002, 947 - Entfernung der Herstellungsnummer III; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 24 Rn. 86). Die Beklagte hat keine zur Überwachung eines selektiven Vertriebssystems dienenden Herstellerkennzeichen entfernt, sondern auf dem Datenträger erstmals ein die Ursprungsidentität garantierendes Zeichen der Klägerin angebracht.

28 d) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass neben der Beklagten zu 1 auch der Beklagte zu 2 als deren Geschäftsführer für die Markenverletzungen haftet. Dieser hatte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Kenntnis von den Markenverletzungen und hat sie nicht verhindert (vgl. BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 70 = WRP 2011, 1454 - TÜV II).

29 II. Das Berufungsgericht hat auch die Folgeansprüche auf Schadensersatz, Herausgabe von Verletzungsgegenständen zum Zwecke der Vernichtung und Auskunft aus § 14 Abs. 6, § 18 Abs. 1, § 19 MarkenG, § 242 BGB zu Recht für begründet erachtet.

30 1. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Diese haben die Klagemarke fahrlässig verletzt. Das gilt auch für den Beklagten zu 2, der gegen die Markenverletzung nicht eingeschritten ist, obwohl ihn als Organ der Beklagten hierzu eine Rechtspflicht traf.

31 2. Den Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG hat das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend bejaht. Ein Anspruch auf Herausgabe der Verletzungsgegenstände an die Klägerin zum Zwecke der Vernichtung ist jedenfalls dann gegeben, wenn unter Würdigung aller Umstände, insbesondere

bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen, für den Verletzten das Risiko nicht zumutbar ist, dass die Ware in den Marktkreislauf gelangt (BGH, Urteil vom 10. April 1997 - I ZR 242/94, BGHZ 135, 183, 191 f. - Vernichtungsanspruch). Davon ist im Streitfall auszugehen. Die Revision erinnert hiergegen auch nichts.

32

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 23.07.2008 - 2-6 O 439/07 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 12.11.2009 - 6 U 160/08 -