

UsedSoft II

Bundesgerichtshof

Urteil vom 17.07.2013

Az.: I ZR 129/08

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2013 durch den Vorsitzenden Richter ... und die Richter ...

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 3. Juli 2008 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin entwickelt und vertreibt Computersoftware, insbesondere Datenbanksoftware, die von Unternehmen, Behörden und Organisationen genutzt wird. Sie ist Inhaberin der ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an diesen Programmen. Sie ist außerdem Inhaberin von deutschen und Gemeinschaftswortmarken „Oracle“, die unter anderem für Computersoftware eingetragen sind.

Die Klägerin vertreibt ihre Software in 85% der Fälle per Download über das Internet. Dabei erhält der Kunde von der Klägerin keinen Datenträger, sondern lädt die Software unmittelbar von der Internetseite der Klägerin auf seinen Computer herunter. Mit dem Erwerb der Software wird dem Kunden

entweder ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht (Perpetual License) gegen eine einmalige Zahlung oder – seltener – ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht (Fixed Term License) gegen wiederkehrende Zahlungen eingeräumt. Bei den Programmen handelt es sich um sogenannte Client-Server-Software. Das Nutzungsrecht an ihnen umfasst die Befugnis, die Software dauerhaft auf einem Server zu speichern und einer bestimmten Anzahl von Nutzern dadurch Zugriff zu gewähren, dass sie in den Arbeitsspeicher ihrer Arbeitsplatzrechner geladen wird. Im Rahmen eines Software-Pflegevertrags können aktualisierte Versionen der Software (Updates) und Programme, die der Fehlerbehebung dienen (Patches), von der Internetseite der Klägerin heruntergeladen werden. Auf Wunsch werden die Programme auch auf CD-ROM oder DVD ausgeliefert.

Die Lizenzverträge der Klägerin enthalten unter „Rechtseinräumung“ folgende Bestimmung:

Mit der Zahlung für Services haben Sie ausschließlich für Ihre internen Geschäftszwecke ein unbefristetes, nicht ausschließliches, nicht abtretbares und gebührenfreies Nutzungsrecht für alles, was Oracle entwickelt und Ihnen auf der Grundlage dieses Vertrags überlässt.

Die frühere Beklagte (nachfolgend „die Beklagte“), über deren Vermögen im Laufe des Revisionsverfahrens das Insolvenzverfahren mit dem jetzigen Beklagten als Verwalter eröffnet worden ist, handelt mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen. Im Oktober 2005 bewarb sie mit der nachfolgend wiedergegebenen Anzeige eine „ORACLE SONDERAKTION“, bei der sie „bereits benutzte“ Lizenzen für Programme der Klägerin anbot. Dabei wies sie darauf hin, alle Lizenzen seien aktuell, da die Wartung noch bestehe; die Rechtmäßigkeit des Verkaufs werde durch ein Notartestat bestätigt. In dem Notartestat heißt es, es habe eine Bestätigung des ursprünglichen Lizenznehmers vorgelegen, wonach er rechtmäßiger Inhaber der Lizenzen gewesen sei, diese nicht mehr benutze und den Kaufpreis vollständig bezahlt habe.

(Abbildung „ORACLE SONDERAKTION“)

Die Beklagte veranlasst dadurch Kunden, die noch nicht im Besitz der aktuellen Softwareversion sind, die Software nach dem Erwerb der Lizenzen von der Internetseite der Klägerin auf Datenträger herunterzuladen. Kunden, die bereits über die Software verfügen und Lizenzen für zusätzliche Nutzer hinzukaufen, veranlasst die Beklagte damit, die Software in den Arbeitsspeicher der Arbeitsplatzrechner weiterer Anwender zu laden.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte verletze dadurch das Urheberrecht an diesen Programmen, dass sie die Erwerber „gebrauchter“ Lizenzen dazu veranlasse, die entsprechenden Computerprogramme zu vervielfältigen. Die Benutzung der Bezeichnung „ORACLE“ beim Angebot dieser Lizenzen verletze darüber hinaus ihre Markenrechte. Die Werbung für den Kauf der Lizenzen sei schließlich irreführend.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. Dritte zu veranlassen, Oracle Software zu vervielfältigen, indem Dritten durch einen vermeintlichen Erwerb von Lizenzen, insbesondere durch den Hinweis auf den aktuellen Wartungsstand, der Eindruck vermittelt wird, dass sie zur Nutzung und korrespondierenden Vervielfältigung berechtigt seien;
2. im geschäftlichen Verkehr mit Software das Zeichen ORACLE zu benutzen, insbesondere, unter dem Zeichen Software oder Softwarelizenzen anzubieten oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Software zu benutzen;
3. für Lizenzen von Oracle-Software mit den Worten
 - „Oracle Sonderaktion“,
 - „Große Oracle Sonderaktion“,
 - „Der rechtmäßige Verkauf wird durch ein Notartestat bestätigt“ oder

– „Jetzt begehrte ORACLE-Lizenzen sichern“
zu werben.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG München I, ZUM 2007, 409). Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG München, ZUM 2009, 70). Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der früheren Beklagten hat der jetzige Beklagte das Verfahren als Insolvenzverwalter aufgenommen.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2011 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2011, 418 = WRP 2011, 480 – UsedSoft I):

1. Ist derjenige, der sich auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms berufen kann, „rechtmäßiger Erwerber“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG?

2. Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird: Erschöpft sich das Recht zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms nach Art. 4 Abs. 2 Halbsatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG, wenn der Erwerber die Kopie mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigt hat?

3. Für den Fall, dass auch die zweite Frage bejaht wird: Kann sich auch derjenige, der eine „gebrauchte“ Softwarelizenz erworben hat, für das Erstellen einer Programmkopie als „rechtmäßiger Erwerber“ nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 Halbsatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der vom Ersterwerber mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigten Kopie des

Computerprogramms berufen, wenn der Ersterwerber seine Programmkopie gelöscht hat oder nicht mehr verwendet?

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat hierüber durch Urteil vom 3. Juli 2012 (C-128/11, GRUR 2012, 904 = WRP 2012, 1074 – UsedSoft/Oracle) wie folgt entschieden:

1. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen ist dahin auszulegen, dass das Recht auf die Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms erschöpft ist, wenn der Inhaber des Urheberrechts, der dem möglicherweise auch gebührenfreien Herunterladen dieser Kopie aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt hat, gegen Zahlung eines Entgelts, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie des ihm gehörenden Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen, auch ein Recht, diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen, eingeräumt hat.

2. Die Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG sind dahin auszulegen, dass sich der zweite und jeder weitere Erwerber einer Nutzungslizenz auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie berufen können und somit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie als rechtmäßige Erwerber einer Programmkopie anzusehen sind, die vom Vervielfältigungsrecht nach dieser Vorschrift Gebrauch machen dürfen, wenn der Weiterverkauf dieser Lizenz mit dem Weiterverkauf einer von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist und die Lizenz dem Ersterwerber ursprünglich vom Rechtsinhaber ohne zeitliche Begrenzung und gegen Zahlung eines Entgelts überlassen wurde, das es diesem ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen.

Entscheidungsgründe:

A.

Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei in vollem Umfang begründet. Zur Begründung seiner Entscheidung hat es auf die Gründe des landgerichtlichen Urteils verwiesen. Das Landgericht hat ausgeführt:

Der Klägerin stehe der mit dem Antrag zu 1 geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1, § 69c Nr. 1 UrhG zu. Die in Rede stehenden Computerprogramme seien urheberrechtlich geschützt. Die Klägerin sei Inhaberin der ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der Software. Die Beklagte veranlasse ihre Kunden, die Programme der Klägerin nach dem Erwerb der Lizenzen zu vervielfältigen. Dazu seien die Kunden der Beklagten nicht berechtigt. Die Beklagte könne ihren Kunden keine zur Vervielfältigung berechtigenden Nutzungsrechte übertragen. Die Nutzungsrechte der Klägerin seien nicht erschöpft. Die Herstellung neuer Vervielfältigungsstücke könne auch nicht auf § 69d Abs. 1 UrhG gestützt werden.

Der Antrag zu 2, der Beklagten die Benutzung des Zeichens „ORACLE“ im geschäftlichen Verkehr mit Software zu untersagen, sei nach § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a GMV begründet. Die Beklagte könne sich wegen des gleichzeitigen Verstoßes gegen die ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte der Klägerin nicht auf die Schrankenregelung des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Da sie ihren Kunden ein rechtliches Nullum verkaufe, könne sie auch den Erschöpfungseinwand des § 24 Abs. 1 MarkenG nicht erheben.

Der Antrag zu 3 auf Unterlassung näher bezeichneter Werbeaussagen sei gemäß § 8 Abs. 1, §§ 3, 5 Abs. 1 UWG gerechtfertigt. Die Werbeaussagen seien irreführend, da die Beklagte ihren Kunden keine Lizenzrechte verschaffe.

B.

Die Revision der Beklagten ist entgegen der Ansicht der Klägerin nicht wegen Fehlens einer Begründung unzulässig, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Berufung gegen die Verurteilung der Beklagten nach den Anträgen zu 2 und 3 wendet.

Die Revision ist gemäß § 552 Abs. 1 ZPO als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nicht in der gesetzlichen Form begründet ist. Die Revisionsbegründung muss gemäß § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO die bestimmte Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich die Rechtsverletzung (§ 546 ZPO) ergibt. Betrifft die angegriffene Entscheidung – wie hier – mehrere prozessuale Ansprüche, so ist grundsätzlich für jeden Anspruch eine den Anforderungen des § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO genügende Begründung der Revision erforderlich (vgl. zu § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO BGH, Urteil vom 26. Januar 2006 – I ZR 121/03, GRUR 2006, 429, 432 = WRP 2006, 584 – Schlank-Kapseln).

Die Revision der Beklagten hat nicht eigens ausgeführt, weshalb die Zurückweisung der Berufung gegen ihre Verurteilung nach dem Antrag zu 2 (markenrechtlicher Unterlassungsanspruch) und dem Antrag zu 3 (wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch) auf einer Rechtsverletzung beruht. Das war aber auch nicht erforderlich.

Beruht die Entscheidung über eine Mehrheit von Ansprüchen auf einem einheitlichen, allen Ansprüchen gemeinsamen Grund, so genügt es, wenn die Revisionsbegründung diesen einheitlichen Grund insgesamt angreift (vgl. zu § 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO aF BGH, Urteil vom 27. Januar 1994 – I ZR 326/91, GRUR 1995, 693, 695 = WRP 1994, 387 – Indizienkette; Urteil vom 22. Januar 1998 – I ZR 177/95, GRUR 1998, 587, 588 f. = WRP 1998, 512 – Bilanzanalyse Pro 7; zu § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO BGH, Urteil vom 14. Juni 2012 – IX ZR 150/11, NJW-RR 2012, 1207 Rn. 10 mwN). So verhält es sich hier.

Das Berufungsurteil beruht hinsichtlich sämtlicher von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf der Annahme, die

Beklagte habe ihren Kunden nicht die erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den Computerprogrammen übertragen. Das Berufungsgericht hat gemeint, aus diesem Grund sei das Urheberrecht an den Computerprogrammen verletzt (Antrag zu 1), komme wegen des Eingriffs in die Rechte an den Marken eine Berufung auf die Schrankenregelungen des § 23 Nr. 2 MarkenG und des § 24 Abs. 1 MarkenG in Betracht (Antrag zu 2) und sei die Werbung irreführend (Antrag zu 3). Es reicht daher zur Begründung der Revision gegen die Verurteilung nach den Anträgen zu 2 und 3 aus, dass die Beklagte bereits im Rahmen der Begründung der Revision gegen die Verurteilung nach dem Antrag zu 1 dargelegt hat, weshalb die in Rede stehende Annahme des Berufungsgerichts nach ihrer Ansicht rechtsfehlerhaft ist.

C.

Die Revision der Beklagten ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die von der Klägerin erhobenen Unterlassungsansprüche wegen Verletzung des Urheberrechts an den in Rede stehenden Computerprogrammen (dazu I), wegen Verletzung des Markenrechts an den für Computersoftware eingetragenen Wortmarken „Oracle“ (dazu II) und wegen Verstoßes gegen das lauterkeitsrechtliche Irreführungsverbot (dazu III) nicht bejaht werden.

I. Die bislang getroffenen Feststellungen rechtfertigen nicht die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch aus § 97 Abs. 1, § 69c Nr. 1 UrhG auf Unterlassung zu, Dritte zur Vervielfältigung ihrer Software zu veranlassen.

1. Die Computerprogramme, die in der beanstandeten Werbung der Beklagten für den Erwerb gebrauchter Softwarelizenzen genannt sind, sind nach den Feststellungen des Landgerichts, auf die sich das Berufungsgericht bezogen hat und die von der Revision nicht angegriffen worden sind, als individuelle geistige

Werkschöpfungen nach § 69a Abs. 3 UrhG urheberrechtlich geschützt.

2. Die Klägerin ist nach den Feststellungen des Landgerichts Inhaberin der ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den Programmen. Ihr steht daher im Falle von Urheberrechtsverletzungen ein Unterlassungsanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG zu.

3. Die Beklagte haftet für – unterstellt – unrechtmäßige Vervielfältigungshandlungen ihrer Kunden als Störer auf Unterlassung.

a) Als Störer kann wegen einer Urheberrechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des Urheberrechts beiträgt. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Prüfpflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer Inanspruchgenommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 15. Januar 2009 – I ZR 57/07, GRUR 2009, 841 Rn. 19 = WRP 2009, 1139 – Cybersky; Urteil vom 12. Mai 2010 – I ZR 121/08, GRUR 2010, 633 Rn. 19 = WRP 2010, 912 – Sommer unseres Lebens; Urteil vom 22. Juni 2011 – I ZR 159/10, GRUR 2011, 1018 Rn. 25 = WRP 2011, 1469 – Automobil-Onlinebörse).

Da die Beklagte ihre Kunden nach den Feststellungen des Landgerichts durch das Angebot „gebrauchter“ Lizenzen dazu veranlasst, Computerprogramme der Klägerin nach dem Erwerb solcher Lizenzen von deren Internetseite auf Datenträger herunterzuladen oder in die Arbeitsspeicher weiterer Arbeitsplatzrechner hochzuladen, kann sie auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, soweit ihre Kunden dadurch unbefugt in das nach § 69c Nr. 1 UrhG ausschließlich dem Rechtsinhaber

zustehende Recht zur Vervielfältigung der Computerprogramme eingreifen. Die Beklagte trüge damit willentlich und adäquat kausal dazu bei, dass ihre Kunden die ausschließlichen Nutzungsrechte der Klägerin verletzen. Da sie die Gefahr von Rechtsverletzungen zudem gezielt herbeiführte, wäre ihr eine Haftung auch zuzumuten.

b) Für den Unterlassungsanspruch kommt es nicht darauf an, ob Kunden der Beklagten die in Rede stehenden Computerprogramme der Klägerin bereits vervielfältigt und damit das ausschließliche Nutzungsrecht der Klägerin verletzt haben. Der Anspruch auf Unterlassung besteht gemäß § 97 Abs. 1 Satz 2 UrhG auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Auch ein Störer kann vorbeugend auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (BGH, Urteil vom 19. April 2007 – I ZR 35/04, BGHZ 172, 119 Rn. 41 – Internet-Versteigerung II; BGH, GRUR 2009, 841 Rn. 14 – Cybersky). Die Werbung der Beklagten für den Kauf „gebrauchter“ Lizenzen begründet die ernsthafte und greifbare Gefahr solcher – unterstellt – widerrechtlichen Vervielfältigungen.

4. Kunden der Beklagten, die Computerprogramme der Klägerin von deren Internetseite auf einen Server oder ein anderes Speichermedium herunterladen oder von ihrem Server oder einem anderen Speichermedium in den Arbeitsspeicher weiterer Computer hochladen, greifen dadurch in das ausschließliche Recht der Klägerin aus § 69c Nr. 1 UrhG ein, die Computerprogramme dauerhaft oder vorübergehend zu vervielfältigen (vgl. BGH, GRUR 2011, 418 Rn. 11 bis 13 – UsedSoft I, mwN). Dazu sind sie zwar weder aufgrund eines ihnen von der Beklagten wirksam übertragenen Rechts zur Vervielfältigung der Computerprogramme (vgl. BGH, GRUR 2011, 418 Rn. 14 und 15 – UsedSoft I, mwN) noch – soweit das Laden der Software in den Arbeitsspeicher weiterer Arbeitsplatzrechner in Rede steht – aufgrund der Schrankenregelung des § 44a UrhG (vgl. BGH, GRUR 2011, 418 Rn. 16 und 17 – UsedSoft I, mwN) berechtigt. Die Annahme des

Berufungsgerichts, Kunden der Beklagten könnten sich auch nicht mit Erfolg auf die Regelung des § 69d Abs. 1 UrhG berufen, weil der Vertrag zwischen der Klägerin und dem Ersterwerber eine Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte untersage und eine Vervielfältigung des Computerprogramms nur auf dem Server des Ersterwerbers gestatte, hält jedoch einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Nach § 69d Abs. 1 UrhG bedarf die Vervielfältigung eines Computerprogramms, soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen, nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms durch jeden zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten notwendig ist. Die Regelung des § 69d Abs. 1 UrhG setzt die Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG (bzw. die gleichlautende Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 der Vorgängerrichtlinie 91/250/EWG) ins deutsche Recht um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG bedarf die Vervielfältigung eines Computerprogramms in Ermangelung spezifischer vertraglicher Bestimmungen nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms durch den rechtmäßigen Erwerber notwendig ist.

b) Hat der Inhaber des Urheberrechts (wie hier die Klägerin) dem Herunterladen der Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt, sind nach der vom Senat eingeholten Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union der zweite oder jeder weitere Erwerber einer Lizenz zur Nutzung dieses Computerprogramms (wie die Kunden der Beklagten als Erwerber „gebrauchter“ Softwarelizenzen) im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG als rechtmäßige Erwerber einer Programmkopie (und im Sinne des § 69d Abs. 1 UrhG als zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigte) anzusehen, die vom Vervielfältigungsrecht nach Art. 5 Abs. 1 der

Richtlinie 2009/24/EG (und nach § 69d Abs. 1 UrhG) Gebrauch machen dürfen, wenn das Recht zur Verbreitung der Programmkopie nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG erschöpft ist und der Weiterverkauf der Lizenz an den Erwerber mit dem Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 88 und 72 – UsedSoft/Oracle).

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Urheberrechtsinhaber ungeachtet anderslautender vertraglicher Bestimmungen weder dem Weiterverkauf der Kopie noch dem Herunterladen der Kopie durch den Erwerber widersprechen. Insbesondere kann er sich – anders als das Berufungsgericht angenommen hat – nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Vertrag zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber lediglich ein Nutzungsrecht einräume, das nicht abtretbar sei und ausschließlich den internen Geschäftszwecke der Klägerin diene und damit eine Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte untersage und eine Vervielfältigung des Computerprogramms nur auf dem Server des Ersterwerbers gestatte (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 77, 84, 23 – UsedSoft/Oracle).

Die Bestimmungen des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG und des § 69d Abs. 1 UrhG enthalten insofern einen zwingenden Kern, als urheberrechtlich relevante Nutzungen, die für die vertragsgemäße Verwendung des Programms unerlässlich sind, nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden können (vgl. zum – unbeachtlichen – vertraglichen Ausschluss der Beseitigung eines Programmfehlers durch Dritte BGH, Urteil vom 24. Februar 2000 – I ZR 141/97, GRUR 2000, 866, 868 = WRP 2000, 1306 – Programmfehlerbeseitigung, mwN; vgl. auch Urteil vom 24. Oktober 2002 – I ZR 3/00, BGHZ 152, 233, 243 – CPU-Klausel). Desgleichen kann das dem Nacherwerber der „erschöpften“ Kopie eines Computerprogramms durch Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG und § 69d Abs. 1 UrhG vermittelte Recht zu dessen bestimmungsgemäßer Benutzung nicht durch vertragliche

Bestimmungen ausgeschlossen werden, die dieses Recht dem Ersterwerber vorbehalten.

c) Die Klägerin macht ohne Erfolg geltend, die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union sei nicht bindend, weil sie auf Annahmen beruhe, die in die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten eingriffen (dazu aa) und gegen den WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 1996 (WCT) verstießen (dazu bb).

aa) Der Gerichtshof hat zur Beantwortung der Frage, ob und unter welchen Umständen das im vorliegenden Fall in Rede stehende Herunterladen einer Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet mit Zustimmung des Urheberrechtinhabers zu einer Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung dieser Kopie im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG führen kann (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 35 bis 72 – UsedSoft/Oracle), zunächst geprüft, ob die Vertragsbeziehung zwischen dem Urheberrechtinhaber und dem Ersterwerber als „Erstverkauf einer Programmkopie“ im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG angesehen werden kann, mit dem sich das Recht auf die Verbreitung dieser Kopie erschöpft (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 38 bis 49 – UsedSoft/Oracle). Dabei ist er davon ausgegangen, „Verkauf“ sei nach einer allgemein anerkannten Definition eine Vereinbarung, nach der eine Person ihre Eigentumsrechte an einem ihr gehörenden körperlichen oder nichtkörperlichen Gegenstand gegen Zahlung eines Entgelts an eine andere Person abtritt; daraus hat er geschlossen, durch das Geschäft, das nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG zu einer Erschöpfung des Rechts auf Verbreitung einer Kopie des Computerprogramms führe, müsse das Eigentum an dieser Kopie übertragen worden sein (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 42 – UsedSoft/Oracle). Schließlich hat er festgestellt, das Eigentum an der Kopie eines Computerprogramms werde unter den hier vorliegenden Umständen übertragen, wenn der Kunde der Beklagten, der die Kopie herunterlade und mit der Beklagten einen Lizenzvertrag über die Kopie abschließe, gegen Zahlung

eines Entgelts ein unbefristetes Recht zur Nutzung diese Kopie erhalte (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 43 bis 46 – UsedSoft/Oracle).

Die Klägerin wendet dagegen ein, die Annahme des Gerichtshofs, wonach dem Erwerber Eigentum an unkörperlichen Kopien eingeräumt werde, sei nicht bindend, weil sie in die den Mitgliedstaaten nach Art. 345 AEUV als Regelungsmaterie vorbehaltenen Eigentumsordnung eingreife und damit aus den Grenzen der dem Gerichtshof eingeräumten Hoheitsakte ausbreche. Was Gegenstand des Eigentumsrechts sei, wie es erworben und übertragen werde, richte sich nach den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Nach deutschem Recht gebe es kein Eigentum an nichtkörperlichen Gegenständen. Die auf der Voraussetzung einer möglichen Eigentumsübertragung an nichtkörperlichen Gegenständen beruhenden Schlussfolgerungen zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts und der Berechtigung zur Vervielfältigung entbehren daher einer tragfähigen Grundlage und seien gleichfalls nicht bindend.

Dieser Einwand ist nicht begründet. Entgegen der Ansicht der Klägerin hat der Gerichtshof nicht bestimmt, was unter „Eigentum“ oder „Übertragung des Eigentums“ im Sinne des deutschen Rechts zu verstehen sein soll. Der Gerichtshof ist vielmehr davon ausgegangen, der Wortlaut der Richtlinie 2009/24/EG verweise in Bezug auf die Bedeutung des Begriffs „Verkauf“ in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG nicht auf die nationalen Rechtsvorschriften und sei daher für die Anwendung dieser Richtlinie als autonomer Begriff des Unionsrechts anzusehen, der im gesamten Gebiet der Union einheitlich auszulegen sei (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 39 bis 41 – UsedSoft/Oracle). Er hat daher ersichtlich auch den zur Definition des Begriffs „Verkauf“ verwendeten Begriff der „Übertragung des Eigentums“ als autonomen Begriff des Unionsrechts angesehen, der – anders als im deutschen Recht – die Einräumung eines unbefristeten Nutzungsrechts an einer nichtkörperlichen Programmkopie umfasst (vgl. EuGH, GRUR 2012,

904 Rn. 47 bis 49 – UsedSoft/Oracle).

bb) Der Gerichtshof hat ferner im Rahmen der Prüfung, ob und unter welchen Umständen das im vorliegenden Fall in Rede stehende Herunterladen einer Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet mit Zustimmung des Urheberrechtinhabers zu einer Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung dieser Kopie im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG führen kann (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 35 bis 72 – UsedSoft/Oracle), den Einwand der Klägerin und der Europäischen Kommission zurückgewiesen, wonach das Zugänglichmachen einer Programmkopie auf der Internetseite des Inhabers des Urheberrechts eine „öffentliche Zugänglichmachung“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG darstelle, die gemäß Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG nicht die Erschöpfung des Rechts auf Verbreitung der Kopie bewirke (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 50 bis 52 – UsedSoft/Oracle). Er hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, aus Art. 6 Abs. 1 WCT, in dessen Licht die Art. 3 und 4 der Richtlinie 2001/29/EG nach Möglichkeit auszulegen seien, gehe hervor, dass eine „[Handlung] der öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 der Richtlinie 2001/29/EG durch eine Eigentumsübertragung zu einer Handlung der Verbreitung im Sinne von Art. 4 der Richtlinie 2001/29/EG werde, die, wenn die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG erfüllt seien, ebenso wie der „Erstverkauf einer Programmkopie“ im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG zu einer Erschöpfung des Verbreitungsrechts führen könne (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 60 – UsedSoft/Oracle).

Die Klägerin macht geltend, diese Beurteilung verstoße gegen den WIPO-Urheberrechtsvertrag. Aus Art. 6 WCT und der vereinbarten Erklärung zu Art. 6 und 7 WCT ergebe sich, dass die Übertragung des „Eigentums“ an einem unkörperlichen Gegenstand nicht zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts führen könne. Die davon abweichende Beurteilung des Gerichtshofs sei nicht bindend. Sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Europäische Union seien Vertragspartner des WIPO-

Urheberrechtsvertrags; dieser sei sowohl in Deutschland geltendes Recht als auch integraler Bestandteil der Unionsrechtsordnung. Als völkerrechtlicher Vertrag sei er sowohl gegenüber einer Auslegung der Richtlinie als auch gegenüber einer richtlinienkonformen Auslegung nationalen Rechts vorrangig.

Auch dieser Einwand ist nicht begründet. Computerprogramme sind nach Art. 4 Satz 1 WCT als Werke der Literatur geschützt. Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst haben nach Art. 6 Abs. 1 WCT das ausschließliche Recht zu erlauben, dass das Original und Vervielfältigungsstücke ihrer Werke durch Verkauf oder sonstige Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (Verbreitungsrecht). Den Vertragsparteien des WIPO-Urheberrechtsvertrages steht es gemäß Art. 6 Abs. 2 WCT frei, gegebenenfalls zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen sich dieses Recht nach dem ersten mit Erlaubnis des Urhebers erfolgten Verkauf des Originals oder eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten sonstigen Eigentumsübertragung erschöpft. Nach der vereinbarten Erklärung zu Art. 6 und 7 WCT beziehen sich die in Art. 6 WCT im Zusammenhang mit dem Verbreitungsrecht verwendeten Ausdrücke „Vervielfältigungsstück“ und „Original und Vervielfältigungsstück“ ausschließlich auf Vervielfältigungsstücke, die als körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden.

Diese Bestimmungen des WIPO-Urheberrechtsvertrages hindern den Gerichtshof nicht daran, Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG bindend dahin auszulegen, dass er auch die Weiterveräußerung von Vervielfältigungsstücken umfasst, die als nichtkörperliche Gegenstände in Verkehr gebracht worden sind. Die Vertragspartner des WIPO-Urheberrechtsvertrages haben das Verbreitungsrecht des Art. 6 Abs. 1 WCT als Mindestrecht zu gewährleisten (vgl. Katzenberger in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., Vor §§ 120 ff. UrhG Rn. 53). Der Europäischen Union ist es daher nicht

verwehrt, für die Urheber von Computerprogrammen ein weitergehendes Verbreitungsrecht vorzusehen, das sich auf die Verbreitung nichtkörperlicher Programmkopien erstreckt. Ihr steht es ferner frei zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen sich ein solches Verbreitungsrecht erschöpft. Die entsprechende Auslegung des Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG durch den Gerichtshof verstößt daher nicht gegen die Bestimmungen des WIPO-Urheberrechtsvertrages.

d) Die Beurteilung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Die Klägerin macht ohne Erfolg geltend, die Zurückweisung der Revision sei bereits deshalb gerechtfertigt, weil die Beklagte ihren Kunden nicht von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladene Programmkopien, sondern allein Lizenzen zur Nutzung der Software verkaufe.

aa) Die Berechtigung eines Kunden der Beklagten, der eine „gebrauchte“ Nutzungslizenz für ein Computerprogramm der Klägerin erworben hat, dieses Computerprogramm als im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG rechtmäßiger Erwerber zu vervielfältigen, setzt nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings voraus, dass der Weiterverkauf der Lizenz durch die Beklagte an den Kunden mit dem Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 88 – UsedSoft/Oracle).

Dabei kann, wie die Klägerin mit Recht geltend macht, der Begriff „Weiterverkauf der Lizenz“ nicht dahin verstanden werden, dass damit der Weiterverkauf des Nutzungsrechts am Computerprogramm gemeint ist, das der Urheberrechtsinhaber dem Ersterwerber mit dem Lizenzvertrag eingeräumt hat. Denn dieses vertragliche Nutzungsrecht ist nach den Bestimmungen des zwischen der Klägerin und ihren Kunden geschlossenen Lizenzvertrages „nicht abtretbar“. Die Kunden der Klägerin konnten das Recht zur Vervielfältigung der Programme daher nicht wirksam auf die Beklagte übertragen; die Beklagte konnte

dieses Recht folglich auch nicht auf ihre Kunden weiterübertragen (vgl. BGH, GRUR 2011, 418 Rn. 15 – UsedSoft I). Mit dem Begriff „Weiterverkauf der Lizenz“ ist vielmehr gemeint, dass die Nacherwerber mit dem Erwerb der „erschöpften“ Programmkopie unter den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG das gesetzliche Recht zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Computerprogramms erlangen.

bb) Entgegen der Ansicht der Klägerin setzt ein Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie nach der Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union aber nicht voraus, dass die Beklagte ihren Kunden einen Datenträger mit einer „erschöpften“ Kopie des Computerprogramms übergibt. Vielmehr liegt ein solcher Weiterverkauf auch dann vor, wenn der Kunde die ihm von der Beklagten verkaufte Kopie des Computerprogramms von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers auf seinen Computer herunterlädt (D. Ulmer/Hoppen, GRUR-Prax 2012, 569, 571; aA Hansen/Wolff-Rojczyk, GRUR 2012, 908, 910). Der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch wegen Verletzung des Urheberrechts an den in Rede stehenden Computerprogrammen ist daher nicht bereits deshalb begründet, weil die Beklagte ihren Kunden keine Datenträger mit diesen Computerprogrammen übergibt.

Der Gerichtshof hat ausgeführt, für die Frage, ob es sich bei der mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags einhergehende Übertragung einer Kopie eines Computerprogramms an einen Kunden durch den Urheberrechtsinhaber um einen „Erstverkauf einer Programmkopie“ handele, spiele es keine Rolle, ob dem Kunden die Kopie des Computerprogramms vom Rechtsinhaber über das Herunterladen von dessen Internetseite oder über einen materiellen Datenträger wie eine CD-ROM oder DVD zur Verfügung gestellt werde (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 47 – UsedSoft/Oracle); beide Formen der Veräußerung eines Computerprogramms seien auch wirtschaftlich gesehen

vergleichbar (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 61 – UsedSoft/Oracle). Er hat weiter ausgeführt, das Verbreitungsrecht des Urheberrechtsinhabers sei mit dem Erstverkauf einer körperlichen oder nichtkörperlichen Kopie seines Computerprogramms in der Union durch ihn oder mit seiner Zustimmung nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG erschöpft; deshalb könne er dem Weiterverkauf dieser Kopie nicht mehr widersprechen; der zweite und jeder weitere Erwerber dieser Kopie sei als im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG „rechtmäßiger Erwerber“ berechtigt, die ihm vom Vorerwerber verkaufte Kopie auf seinen Computer herunterzuladen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 77, 80 und 81 – UsedSoft/Oracle).

Es kann daher auch für die Frage, ob die mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags einhergehende Übertragung einer Kopie eines Computerprogramms an einen Nacherwerber durch einen Vorerwerber einen Weiterverkauf einer Programmkopie darstellt, keine Rolle spielen, ob dem Nacherwerber die Kopie des Computerprogramms über einen materiellen Datenträger wie eine CD-ROM oder DVD oder über das Herunterladen von der Internetseite des Rechtsinhabers zur Verfügung gestellt wird.

II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klägerin könne gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV verlangen, dass die Beklagte es unterlässt, das Zeichen „ORACLE“ im geschäftlichen Verkehr mit Software zu benutzen, kann danach gleichfalls keinen Bestand haben.

1. Die Beklagte hat allerdings das mit den Wortmarken der Klägerin identische Zeichen „ORACLE“ ohne deren Zustimmung in der Werbung zur Bezeichnung von Computersoftware und damit für Waren benutzt, die mit denen identisch sind, für die die Wortmarken der Klägerin eingetragen sind (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV).

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf den Erschöpfungseinwand nach § 24

Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 13 GMV berufen. Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm im Inland bzw. in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Das Berufungsgericht hat gemeint, die Beklagte könne sich hierauf nicht berufen, weil sie ihren Kunden tatsächlich keine Lizenzrechte, sondern ein rechtliches Nullum verkaufe, bezüglich dessen eine markenrechtliche Erschöpfung nicht eintreten könne.

Diese Beurteilung hält einer Nachprüfung nicht stand. Die bislang getroffenen Feststellungen rechtfertigen – wie ausgeführt (vgl. Rn. 28 ff.) – nicht die Annahme, die Kunden der Beklagten hätten mit dem Erwerb von Programmkopien nicht das Recht zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Computerprogramme erlangt. Die markenrechtliche Erschöpfung knüpft zwar – wie die Klägerin mit Recht geltend macht – an den Vertrieb eines körperlichen Gegenstands an. Soweit sich das Verbreitungsrecht des Urhebers auf nichtkörperliche Kopien von Computerprogrammen erstrecken und hinsichtlich solcher Kopien erschöpfen kann, kann jedoch in entsprechender Anwendung von § 24 Abs. 1 MarkenG auch das Recht des Markeninhabers erschöpft sein, seine Marke für solche Produkte zu benutzen.

3. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG oder des Art. 12 Buchst. b GMV berufen. Danach ist die Benutzung der Marke als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der angebotenen Produkte zulässig, so-fern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 Nr. 2 MarkenG) oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 12 Buchst. b GMV). Das Berufungsgericht hat gemeint, die zuletzt genannte Voraussetzung liege nicht vor, weil die Beklagte mit ihrem Angebot auf eine Verletzung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte der Klägerin hinwirke.

Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Nachprüfung im

Ergebnis stand. Für die Beurteilung, ob die Benutzung eines Zeichens gegen die guten Sitten verstößt oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, ist es zwar nicht relevant, ob die Zeichenbenutzung im Zusammenhang mit einer Urheberrechtsverletzung steht (vgl. BGH, Urteil vom 1. Dezember 2010 – I ZR 12/08, GRUR 2011, 134 Rn. 60 – Perlentaucher; Urteil vom 27. März 2013 – I ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 37 = WRP 2013, 778 – AMARULA/Marulablu). Die Bestimmungen des § 23 Nr. 2 MarkenG und des Art. 12 Buchst. b GMV sind jedoch in Fällen nicht anwendbar, in denen ein Dritter die Marke – wie hier – für Waren benutzt, die unter dieser Marke vom Inhaber der Marke im Inland bzw. in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Die Bestimmungen des § 24 Abs. 1 MarkenG und des Art. 13 GMV stellen in ihrem Anwendungsbereich gegenüber den Vorschriften des § 23 Nr. 2 MarkenG und des Art. 12 Buchst. b GMV vorrangige Sonderregelungen dar (vgl. auch BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 28 = WRP 2011, 1602 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

III. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne von der Beklagten nach § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 UWG Unterlassung der mit dem Antrag zu 3 angegriffenen Werbeaussagen verlangen. Dabei ist das Berufungsgericht zwar ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, die Beklagte erwecke mit den Werbeaussagen „Oracle Sonderaktion“, „Große Oracle Sonderaktion“, „Der rechtmäßige Verkauf wird durch ein Notartestat bestätigt“ und „Jetzt begehrte ORACLE-Lizenzen sichern“ bei ihren Kunden den Eindruck, sie übertrage ihnen mit den angebotenen Lizenzen wirksam die für eine Nutzung der Computerprogramme erforderlichen Nutzungsrechte. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dieser Eindruck sei unzutreffend, hält einer Nachprüfung jedoch nicht stand. Es kann aufgrund der bislang getroffenen Feststellungen nicht angenommen werden, die Beklagte verschaffe ihren Kunden mit dem Weiterverkauf der Programmkopien nicht das Recht zur Nutzung der

Computerprogramme.

D.

Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, da noch weitere Feststellungen zu treffen sind (§ 563 Abs. 3 ZPO) und die Parteien im Blick auf die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union auch Gelegenheit zu ergänzendem Sachvortrag haben müssen. Die Sache ist daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

E.

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

I. Da die Beklagte sich darauf beruft, dass die Vervielfältigung der Computerprogramme nach § 69d Abs. 1 UrhG nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers bedarf, trägt sie nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind (vgl. Stieper, ZUM 2012, 668, 670).

II. Hat der Inhaber des Urheberrechts (wie hier die Klägerin) dem Herunterladen der Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt, sind – wie oben (Rn. 28 ff.) ausgeführt – der zweite oder jeder weitere Erwerber einer Lizenz zur Nutzung dieses Computerprogramms (wie die Kunden der Beklagten als Erwerber „gebrauchter“ Softwarelizenzen) im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG als rechtmäßige Erwerber einer Programmkopie (und im Sinne des § 69d Abs. 1 UrhG als zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigte) anzusehen, die vom Vervielfältigungsrecht nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG (und nach § 69d Abs. 1 UrhG) Gebrauch machen dürfen, wenn das Recht zur Verbreitung der Programmkopie nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG erschöpft ist (dazu sogleich unter 1 bis 4) und der Weiterverkauf der Lizenz an den Erwerber mit dem Weiterverkauf

der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist (dazu bereits oben unter Rn. 41 ff.).

1. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts des Urheberrechtsinhabers setzt in Fällen, in denen er – wie hier – dem Herunterladen der Kopie eines Computerprogramms zugestimmt hat, zunächst voraus, dass er seine Zustimmung gegen Zahlung eines Entgelts erteilt hat, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 72 – UsedSoft/Oracle).

Die Klägerin macht ohne Erfolg geltend, diese Voraussetzung sei hier nicht erfüllt. Die Urheberrechtsinhaber hätten bislang nicht damit rechnen müssen, dass der Handel mit „gebrauchter“ Software in der Europäischen Union derart erleichtert werde, wie nunmehr durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union geschehen. Eine Berücksichtigung des Gebrauchthandels als zweitem Vertriebsweg führe zwangsläufig zu höheren Abgabepreisen des Herstellers gegenüber dem Ersterwerber. Sie habe nach ihren Lizenzverträgen jeweils nur nicht abtretbare Nutzungsrechte eingeräumt und daher ihre Lizenzgebühren jeweils ohne Berücksichtigung einer Weiterveräußerung der Software und deren Nutzung durch einen Zweiterwerber bemessen. Eine Preiserhöhung werde sie erst vornehmen können, wenn das vorliegende Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sei und sie den Umfang der Einbußen durch den Gebrauchthandel endgültig abschätzen könne.

Entgegen der Ansicht der Klägerin hat der Gerichtshof nicht darauf abgestellt, ob der Rechtsinhaber tatsächlich eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie seines Werkes entsprechende Vergütung erhalten hat; vielmehr reicht es nach den Vorgaben des Gerichtshofs aus, dass der Rechtsinhaber die Möglichkeit hatte, beim Erstverkauf der betreffenden Kopie eine angemessene Vergütung zu erzielen (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 62

und 63 – UsedSoft/Oracle). Die Klägerin hatte diese Möglichkeit, weil sie ihre Zustimmung zum Herunterladen der Kopie von der Zahlung eines Entgelts abhängig machen konnte. Dabei konnte sie die Höhe des Entgelts nach dem Umfang des eingeräumten Nutzungsrechts und insbesondere der vereinbarten Nutzungsdauer bemessen.

2. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts des Urheberrechtsinhabers setzt weiter voraus, dass er dem Erwerber ein Recht eingeräumt hat, diese Kopie ohne zeitliche Begrenzung zu nutzen (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 72 – UsedSoft/Oracle). Nach den Feststellungen des Landgerichts räumt die Klägerin ihren Kunden entweder ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht (Perpetual License) gegen eine einmalige Zahlung oder – seltener – ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht (Fixed Term License) gegen wiederkehrende Zahlungen ein. Die Beklagte trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Klägerin ihren Kunden an den hier in Rede stehenden Computerprogrammen unbefristete Nutzungsrechte eingeräumt hat.

3. Im Hinblick auf den untrennbaren Zusammenhang, der zwischen der Kopie auf der Internetseite des Urheberrechtsinhabers in der jeweils verbesserten und aktualisierten Version auf der einen und der entsprechenden Nutzungslizenz auf der anderen Seite besteht, erfasst die Erschöpfung des Verbreitungsrechts die Kopie des verbesserten und aktualisierten Computerprogramms; der neue Erwerber ist daher als im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG „rechtmäßiger Erwerber“ berechtigt, die Kopie des verbesserten und aktualisierten Computerprogramms von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers herunterzuladen (EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 84 und 85 – UsedSoft/Oracle). Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese Verbesserungen und Aktualisierungen des Computerprogramms von einem zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber abgeschlossenen Wartungsvertrag gedeckt sind (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 64 bis 68 – Used-

Soft/Oracle). Soweit die Beklagte ihre Kunden veranlasst, verbesserte und aktualisierte Fassungen der Computerprogramme von der Internetseite der Klägerin herunterzuladen, trägt sie die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

4. Der Ersterwerber, der eine körperliche oder nichtkörperliche Programmkopie weiterverkauft, an der das Recht des Urheberrechtsinhabers auf Verbreitung nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG erschöpft ist, muss zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs seine eigene Kopie unbrauchbar machen. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts berechtigt ihn daher nicht dazu, die von ihm erworbene Lizenz, falls sie für eine seinen Bedarf übersteigende Zahl von Nutzern gilt, aufzuspalten und das Recht zur Nutzung des betreffenden Computerprogramms nur für eine von ihm bestimmte Nutzerzahl weiterzuverkaufen und die auf seinem Server installierte Kopie weiter zu nutzen. Außerdem ist der Erwerber solcher abgespaltenen Nutzungsrechte nicht berechtigt, den Kreis der Nutzer einer bereits auf seinem Server installierten Kopie im Blick auf den Erwerb dieser zusätzlichen Nutzungsrechte auszuweiten. Die Wirkung der Erschöpfung des Verbreitungsrechts der beim Ersterwerber installierten Kopie erstreckt sich nicht auf die beim Nacherwerber bereits installierte Kopie (vgl. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 69 bis 71 und 86 – UsedSoft/Oracle). Daraus folgt zweierlei:

a) Zum einen kann sich der Nacherwerber einer Kopie des Computerprogramms nur dann mit Erfolg auf eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts an dieser Kopie berufen, wenn der Ersterwerber seine Kopie unbrauchbar gemacht hat (vgl. Stieper, ZUM 2012, 668, 670). Es ist deshalb Sache der Beklagten, darzulegen und erforderlichenfalls nachzuweisen, dass die Kunden der Klägerin ihre Kopien der von der Beklagten weiterverkauften Computerprogramme unbrauchbar machen. Die Erfüllung dieser Voraussetzung ergibt sich nicht bereits daraus, dass die Beklagte ihren Kunden ein Notartestat

übergibt, aus dem sich lediglich ergibt, dass dem Notar eine Erklärung des ursprünglichen Lizenznehmers vorgelegen hat, wonach er rechtmäßiger Inhaber der Lizenzen gewesen sei, diese nicht mehr benutze und den Kaufpreis vollständig bezahlt habe.

b) Zum anderen verletzen die Kunden der Beklagten, die bereits über eine auf ihrem Server installierte Kopie des Computerprogramms verfügen und abgespaltene Lizenzen für zusätzliche Nutzer hinzukaufen, das Urheberrecht an diesem Computerprogramm, wenn sie die Software im Blick auf den Erwerb dieser zusätzlichen Lizenzen in den Arbeitsspeicher der Arbeitsplatzrechner weiterer Anwender laden und damit vervielfältigen. Nach den Feststellungen des Landgerichts kommt es nach dem Geschäftsmodell der Beklagten zu einer Zunahme der Vervielfältigungsstücke des Werkes, da eine Vervielfältigung auf dem Server des Ersterwerbers erhalten bleibt und eine neue Vervielfältigung auf dem Server des Zweiterwerbers erstellt wird. Es ist Sache der Beklagten, darzulegen und erforderlichenfalls nachzuweisen, dass es bei den hier in Rede stehenden Computerprogrammen nicht zu solchen Vervielfältigungen kommt.

III. Die Bestimmung des § 69d Abs. 1 UrhG setzt schließlich ebenso wie Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG voraus, dass keine besonderen (§ 69d Abs. 1 UrhG) oder spezifischen (Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG) vertraglichen Bestimmungen vorliegen (dazu 1) und die Vervielfältigung des Computerprogramms für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms notwendig ist (dazu 2).

1. Das dem Nacherwerber der „erschöpften“ Kopie eines Computerprogramms durch Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2000/24/EG und § 69d Abs. 1 UrhG vermittelte Recht zu dessen bestimmungsgemäßer Benutzung kann – wie oben (Rn. 30 ff.) ausgeführt – nicht durch spezifische (Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG) oder besondere (§ 69d Abs. 1 UrhG) vertragliche Bestimmungen ausgeschlossen werden, die dieses Recht dem Ersterwerber vorbehalten.

2. Auch der Nacherwerber, der sein Nutzungsrecht aus § 69d Abs. 1 UrhG herleitet und nicht über ein vertragliches, vom Rechtsinhaber herrührendes Nutzungsrecht verfügt (vgl. oben Rn. 42 f.), ist nur zu Handlungen berechtigt, die für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms notwendig sind. Was die bestimmungsgemäße Nutzung des Computerprogramms ist, ergibt sich aus dem zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber geschlossenen Lizenzvertrag (vgl. Loewenheim in Schricker/Loewenheim aaO § 69d UrhG Rn. 7 mwN). Die Klägerin macht daher mit Recht geltend, dass die ernstliche Gefahr einer Verletzung des Urheberrechts an Computerprogrammen besteht, wenn einem Nacherwerber nicht das Original oder eine Kopie des zwischen dem Urheberrechtsinhaber und dem Ersterwerber getroffenen Lizenzvertrages überreicht wird, dem sich der Umfang der Nutzungsrechte entnehmen lässt. Die Beklagte trägt deshalb die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ihren Kunden die zur Feststellung der bestimmungsgemäßen Nutzung erforderlichen Informationen in geeigneter Weise erteilt werden.

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 15.03.2007 – 7 O 7061/06 –
OLG München, Entscheidung vom 03.07.2008 – 6 U 2759/07 –