Entfernung von Software-Verpackung verstößt nicht gegen Markenrechte

Landgericht Hamburg

Urteil vom 21.01.2015

Az.: 408 HKO 41/14

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin der Deutschen Wort-Bildmarke [...]. Außerdem ist sie Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an einer – von ihr nicht näher bezeichneten – Wortmarke [...] des Unternehmens INTUIT Inc Kalifornien. Die Klägerin vertreibt unter Verwendung der vorbezeichneten Zeichen als Hilfe für Steuererklärungen die Software [...]. Dabei bietet sie die identische Software in drei unterschiedlichen Formen an: In einer Minibox, als CD-Rom und zum Download. Die Minibox besteht aus einem Umkarton mit einer inliegenden, nicht beschrifteten Schachtel aus brauner Pappe, die eine CD-ROM, ein Seriennummernzertifikat mit rückseitig abgedruckten Lizenzbestimmungen, ein Informationsblatt mit rückseitig abgedruckter Installationsanweisung und Programmhilfen, ein Angebot zu einer Aktualitätsgarantie sowie ein Werbeblatt für Empfehlungswerbung enthält (Anlagen K 4, 5). Die zweite Auslieferungsform enthält nur den Datenträger mit einem Aufkleber der Seriennummer, die für die Aktivierung benötigt wird. Auch die Beklagte vertreibt diese Software, die sie bei der Klägerin in Form der Minibox erworben hat. Allerdings entnimmt sie dieser Box lediglich die CD-ROM sowie das Seriennummernzertifikat (nebst rückseitig abgedruckten Lizenzbestimmungen) und veräußert und versendet diese Bestandteile an ihre Kunden. Die Klägerin hat diese Bestandteile im Rahmen eines Testkaufs einer Kundin aus

Freiburg dokumentiert (Anlage K 6).

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, in dem die Beklagte die Software ohne den Produktbestandteil „Box“ und damit ohne die darauf abgedruckten Angaben und ohne vollständige Original-Inhaltsbestandteile ausliefere. In dieser Produktveränderung lägen Eingriffe in die Substanz der Markenware und die Funktion der beiden Marken. Durch den Versand von Fragmenten des Produktes spiegele die Beklagte den Kunden vor, der von ihr versandte manipulierte Teil sei mit dem Originalprodukt identisch. In dieser Modifikation liege eine die ursprüngliche Integrität des Produktes berührende und somit markenrechtlich unzulässige Produktveränderung.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen.

1.

es bei Androhung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, das Software-Produkt

a) ohne Original-Umverpackung („Box“)

oder

b) ohne Original-Umverpackung („Box“) und ohne vollständige Original-Inhaltsbestandteile des Produkts, wie von der Klägerin an die Beklagte ausgeliefert,

zu verteiben/vertreiben zu lassen;

2.

der Klägerin die Kosten der vorgerichtlichen anwaltlichen Abmahnung vom 07 02.2014 in Höhe von EUR 1.973,90 (ohne Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Meinung, dass dem erhobenen Unterlassungsanspruch der Erschöpfungsgrundsatz gemäß § 24 Abs 1 MarkenG entgegenstehe. Allein die Veränderung der Eigenart der Verpackung oder ihre bloße Entfernung stellten keine berechtigten Gründe für den Markeninhaber dar, sich dem Vertrieb der einmal in Verkehr gebrachten Waren zu widersetzen. Die charakteristische Eigenschaft der Ware werde durch sie nicht verändert. Sie liefere alle für den Betrieb erforderlichen Produktbestandteile, nämlich Datenträger und Seriennummer aus. Mehr benötige der Kunde nicht. Davon gehe offenbar auch die Klägerin selbst aus, denn anders sei es nicht zu erklären, dass sie ihr Produkt nicht nur in der Box, sondern auch in den beiden anderen Versionen, nämlich als bloße CD-ROM und zum Download vertreibe.

Mit der Beschränkung des Versands auf die CD-ROM habe sie, die Beklagte, die Möglichkeit ergriffen, den Versand mit preisgünstigen speziellen Versandtaschen vorzunehmen. Daraus ergebe sich ein Preisvorteil von etwa EUR 4,00. Dieses Ersparnis könne sie an die Kunden weitergeben. Zudem weise sie in der Artikelbeschreibung ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde sich frei entscheiden könne, ob er die Software mit oder ohne Box erhalten wolle.

Die Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit der Kammer, weil die Verletzungshandlung nur für Freiburg dokumentiert sei. Sie hält die Unterlassungsanträge für unbestimmt und zu weitgehend, indem das Verbot über die konkrete Verletzungsform hinausgehe und ganz allgemein sämtliche Originalbestandteile des Produkts erfasse, „die von der Klägerin an die Beklagte ausgeliefert“ würden. Die Beklagte weist darauf hin, dass die beiden Unterlassungsanträge durch ein „oder“ verbunden seien.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der zur Akte gereichten Schriftsätze mit Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage hat keinen Erfolg. Der Klägerin stehen keine Unterlassungsansprüche wegen Verletzung der beiden Marken [...] nach § 14 Abs 2 Nr. 1 MarkenG zu. Die Markenrechte der Klägerin sind erschöpft. Sie werden von der Beklagten lediglich für Produkte benutzt, die sie von der Klägerin selbst bezieht und die damit von der Klägerin selbst in den Verkehr gebracht worden sind. Die Beklagte entfernt zwar einen Teil der Verpackung sowie schriftliche Anwendungshilfen und Werbung. Dabei handelt es sich aber um Marginalien, die der Klägerin keinen „berechtigten Grund“ i. S. v. § 24 Abs 2 MarkenG geben, sich dem Vertrieb der Originalsteuer CD-ROM mit der darin liegenden Nutzung der Marken zu widersetzen.

Dabei kommt es auf die weiteren Punkte, wie die, ob die Inhaberin der lizenzierten Marke der vorliegenden Verletzungsklage zugestimmt hat (§ 30 Abs 3 MarkenG), die Unterlassungsanträge zu unbestimmt und zu weitgehend sind, indem sie nicht auf die konkrete Verletzungsform abheben, sondern sich ganz abstrakt auf den jeweiligen Auslieferungsumfang erstrecken sowie die weitere Frage, ob eine örtliche Zuständigkeit der Kammer nur in Bezug auf eine Begehungsgefahr eröffnet ist, nicht mehr entscheidend an.

Die Entscheidung beruht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht kurz zusammengefasst im Wesentlichen auf folgenden Erwägungen (§ 313 Abs 3 ZPO):

Der Veränderung oder der Verschlechterung der Ware selbst (hier der in der CD-ROM verkörperten Steuersoftware) steht die Veränderung oder Verschlechterung ihrer Verpackung gleich (OLG Hamburg, Urteil vom 28.06.2006, 5 U 213/05 Parfümtester II). Eine Veränderung ist also auch das völlige oder teilweise Entfernen einer Umverpackung, wie es vorliegend geschehen ist, sowie die Entfernung des inneren unbeschrifteten Kartons. Die darin liegende Veränderung führt aber nicht stets zum Ausschluss der Erschöpfung, sondern nur dann, wenn davon eine

Gefahr für den Ruf der Marke ausgeht. Das ist etwa anzunehmen, wenn die Ware ohne Verpackung nicht mehr vorgeschriebene Kennzeichnungspflichten erfüllt oder durch den Weitervertrieb in veränderter Form das Prestige oder der Ruf der Marke beeinträchtigt wird. Für kosmetische Mittel liegt es auf der Hand, dass die Originalverpackung eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Herkunftsfunktion oder Qualitätsfunktion der Marke spielen kann. Umgekehrt kann die Entfernung der Verpackung eines solchen Erzeugnisses dessen Image und den Ruf der Marke schädigen. Vorliegend haben die Veränderungen nicht das Maß erreicht, dass ein Markeninhaber aus berechtigten Gründen nicht mehr zu tolerieren braucht.

Die Klägerin hat nicht vorgetragen, dass die Umverpackung einer Software zu Erleichterung der Steuererklärung in der konkreten Gestaltung auch nur in Ansätzen die Funktion erfüllt, den Ruf ihres Produkts im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten zu erhöhen. Es ist nicht Aufgabe der Kammer, derartige Spekulationen von sich aus anzustellen. Das gilt entsprechend für die von der Beklagten entnommenen Unterlagen, die aus Werbung und schriftlichen Informationen bestehen, die gleichermaßen auf der CD-ROM enthalten sind. Auch in Bezug darauf gibt es keinen Vortrag der Klägerin dazu, dass durch das Entfernen von Unterlagen Informationen weggefallen sind, die in irgendeiner Weise für den Ruf der Marke oder die Funktionalität der Software von Belang sind. Zudem überzeugt die Argumentation der Beklagten, die darauf hinweist, dass die Klägerin selbst ihre Software nicht nur in Form der Box, sondern auch im „abgespeckten“ Umfang als CD-ROM bzw. lediglich zum Download anbiete. Die Klägerin geht offenbar davon aus, dass dies dem Ruf ihrer Marken nicht schadet. Dann ist aber auch nicht ersichtlich, warum dies für die identische Vertriebsform der Beklagten der Fall sein soll.

Zu den berechtigten Gründen, auf Grund derer der Markeninhaber sich dem Weitervertrieb in geänderter Ausstattung widersetzen kann, gehört nicht sein Interesse daran, eine Preisgestaltung

vorzugeben. Das kartellrechtliche Verbot bindender Preisvorgaben darf auch nicht mit den Mitteln des Markenrechts umgangen werden.

Die Klägerin hat als unterlegender Teil die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (§ 91 ZPO).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Bei der Festsetzung des Streitwerts hat die Kammer zugrundegelegt, dass sich die Klägerin kumulativ auf zwei ganz unterschiedliche Marken stützt. Allerdings ist der Angriffsfaktor im Vergleich zu anderen Verletzungsfällen gering, weil nicht die Nutzung der Marken schlechthin, sondern nur die Bedingungen ihrer Nutzung im Streit stehen. Das rechtfertigt es, den Streitwert niedriger als von der Klägerin angenommen anzusetzen.