BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 13/02

Verkündet am:
9. Juni 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

SIM-Lock

MarkenG § 24 Abs. 2

Werden Mobiltelefone, mit denen aufgrund einer Sperre (sog. SIM-Lock) nur in einem bestimmten Mobilfunknetz telefoniert werden kann, nach dem Inverkehrbringen durch den Markeninhaber ohne dessen Zustimmung von Dritten entsperrt, so liegt eine die Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG ausschließende Produktveränderung i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG vor.

BGH, Urt. v. 9. Juni 2004 - I ZR 13/02 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 30. Oktober 2001 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der für "Geräte und Anlagen für den Mobilfunk, Geräte und Anlagen zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern" mit Priorität vom 30. Mai 1994 eingetragenen Wortmarke Nr. "S. ".

Unter der Bezeichnung "S. " Modell " " produziert und vertreibt die Klägerin Mobiltelefone, die teilweise mit einer als "SIM-Lock" bezeichneten Sperre versehen sind. Diese bewirkt, daß der Erwerber des Mobiltelefons nur über das Mobilfunknetz eines bestimmten Betreibers telefonieren kann.

Der Netzbetreiber V. bot mit dem SIM-Lock-Schutz versehene Mobiltelefone der Klägerin zum Preis von 299 DM einschließlich eines Startguthabens von 50 DM an, während das entsperrte Handy etwa 400 DM kostete. Nach Ablauf von 24 Monaten erhielt der Erwerber des Mobiltelefons von V. einen achtstelligen Code, mit dem das Mobiltelefon entsperrt werden konnte. Vor Ablauf der 24 monatigen Frist verlangte V. für die Entsperrung die Zahlung von 150 DM.

Die Beklagte zu 1, deren frühere Geschäftsführerin die Beklagte zu 2 war und deren früherer Mitarbeiter und jetziger Geschäftsführer der Beklagte zu 3 ist, verkauft Mobiltelefone. Sie war im November 1999 im Besitz von 150 Mobiltelefonen des Modells "S. ", die von der Klägerin mit dem SIM-Lock-Schutz versehen, jedoch nachfolgend entsperrt worden waren. Die Aufhebung der Sperre war nicht von den Betreibern der Mobilfunknetze vorgenommen worden. Vielmehr hatten die Beklagten die Mobiltelefone jedenfalls zum Teil selbst entsperrt oder entsperren lassen.

In der Aufhebung der Sperre ohne ihre Zustimmung sieht die Klägerin eine Kennzeichenverletzung.

Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten zu verbieten,

Mobiltelefone unter der Bezeichnung "S. " anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

wenn und soweit die Mobiltelefone in der Form, in der sie vertrieben werden - nämlich mit beseitigtem sogenanntem SIM-Lock-Schutz -, nicht von der Klägerin selbst oder mit deren Zustimmung unter der Bezeichnung "S. " im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind,

und/oder den sogenannten SIM-Lock-Schutz bei den von der Klägerin stammenden Mobiltelefonen zu beseitigen, insbesondere durch Manipulation an der Software, um diese Mobiltelefone dadurch zu entsperren, daß die Beschränkung der Benutzbarkeit auf das Netz eines bestimmten Betreibers entfällt.

Darüber hinaus hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunftserteilung und Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen streitgegenständlichen Waren in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben vorgetragen, sie machten mit der Entsperrung nur von einer in den Mobiltelefonen vorgesehenen technischen Möglichkeit Gebrauch. Demgegenüber handele die Klägerin mit der Verfolgung markenrechtlicher Ansprüche rechtsmißbräuchlich, weil sie nur im Interesse der Betreiber der Mobilfunknetze verhindern wolle, daß die technischen Möglichkeiten der Mobiltelefone benutzt werden könnten.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Berufung unter Beschränkung des Verbots auf ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zurückgewiesen. Hiergegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage aufgrund markenrechtlicher Ansprüche der Klägerin für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu. Sie habe zwar die mit ihrer Marke versehenen Mobiltelefone in den Verkehr gebracht. Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG sei jedoch nicht eingetreten, weil die Klägerin sich dem weiteren Vertrieb der von ihr als gesperrt in den Verkehr gebrachten, anschließend jedoch entsperrten Mobiltelefone aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetze. Die Aufhebung des SIM-Lock-Schutzes sei nicht lediglich eine Anwendung der Gerätesoftware, sondern eine Veränderung des Produkts, durch die eine erweiterte Einsatzmöglichkeit eröffnet werde, die von der Klägerin bei dem Inverkehrbringen gerade nicht vorgesehen worden sei. Durch die Entsperrung werde die ursprüngliche Softwareinformation der Mobiltelefone geändert. Dies rechtfertige es, von einer Veränderung nach § 24 Abs. 2 MarkenG auszugehen, ohne daß es darauf ankomme, ob die Entsperrung entsprechend der Behauptung der Klägerin durch Installation einer veralteten Software erfolgt sei.

Die Klägerin handele bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche auch nicht rechtsmißbräuchlich. Sie verfolge keine sachfremden Interessen, sondern versuche nur den Umsatz mit den mit dem SIM-Lock-Schutz versehenen Geräten zu sichern. Dieser werde durch den Weitervertrieb entsperrter Mobiltelefone gefährdet. Zu einer Entsperrung der Mobiltelefone durch beliebige Dritte habe die Klägerin ihre Zustimmung nicht erteilt. Eine irreführende Werbung gegenüber den Endabnehmern hätten die Beklagten nicht dargelegt. Es brauche da-

her nicht entschieden zu werden, ob die Klägerin sich eine irreführende Werbung der V. zurechnen lassen müsse und welche Folgen sich daraus für die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin überhaupt ergeben könnten.

Ein Rechtsmißbrauch der Klägerin folge auch nicht aus einer von den Beklagten geltend gemachten Preisverschleierung der Gebühren von Mobilfunkbetreibern. In deren Preisgestaltung sei die Klägerin nicht einbezogen.

Die Beklagten hätten den Nachweis nicht erbracht, daß sich die Klägerin mit den Versuchen, die Entsperrung der Mobiltelefone durch Dritte zu verhindern, an einem Verdrängungswettbewerb beteilige.

Darauf, ob sich die geltend gemachten Ansprüche auch aus § 1 UWG und § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit § 263a StGB ergäben, komme es danach nicht mehr an.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

1. Der Klägerin stehen die markenrechtlichen Ansprüche nach § 14 Abs. 2 und Abs. 5 unabhängig davon zu, ob die Beklagten die Aufhebung der Sperre durch Änderungen an der Software der von der Klägerin produzierten und vertriebenen Mobiltelefone vorgenommen haben oder nicht.

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht das Verbot nur für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ausgesprochen. Dies stellt, anders als die Revision meint, gegenüber dem landgerichtlichen Urteilstenor lediglich eine Klarstellung

dar. Denn die Klägerin hat mit der Klage kein Verbot der Entsperrung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs geltend gemacht hat.

b) Die Beklagte zu 1 hat ein mit der Wortmarke der Klägerin identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Sie hat 150 mit der Marke "S. " versehene Mobiltelefone in ihrem Besitz gehabt, um sie in den Verkehr zu bringen (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Entgegen der Ansicht der Revision hat die Klägerin einem Inverkehrbringen der Mobiltelefone durch die Beklagte zu 1 in entsperrtem Zustand nicht zugestimmt. Auf die Erteilung einer Zustimmung zur Entsperrung durch die Netzbetreiber können die Beklagten sich nicht berufen.

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, der markenrechtliche Schutz sei nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen, weil die Klägerin sich dem weiteren Vertrieb der von ihr gesperrt in den Verkehr gebrachten Mobiltelefone aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetze. Die Aufhebung der Sperre (SIM-Lock), durch die der Einsatz als Mehrbandtelefon eröffnet werde, sei eine Veränderung des Produkts. Die Identität des Produkts werde auch durch seine Einsatzmöglichkeit bestimmt, ohne daß es darauf ankomme, ob zum Zweck der Entsperrung eine veraltete Software in den Mobiltelefonen installiert worden sei. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

aa) Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Zwischen den

Parteien ist nicht umstritten, daß die in Rede stehenden Mobiltelefone in diesem räumlichen Bereich von der Klägerin in den Verkehr gebracht worden sind.

bb) Die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes nach § 24 Abs. 1 MarkenG hängt, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, davon ab, ob die Klägerin sich dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kann, insbesondere ob der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert worden ist. Denn der Inhaber eines Zeichenrechts kann Handlungen verbieten, welche die Herkunfts- und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.5.1978 - Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 = GRUR 1978, 599, 603 Tz. 7 - Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-143/00, Slg. 2002, I-3759 = GRUR 2002, 879, 881 Tz. 30 = WRP 2002, 666 - Boehringer/Swingward u.a.). Eine solche Beeinträchtigung ist anzunehmen, wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt (BGHZ 131, 308, 316 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 12.2.1998 - I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 = WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr mit Diamanten; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 Rdn. 41; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 24 Rdn. 61; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 24 Rdn. 28; zum WZG: BGH, Urt. v. 28.10.1987 - I ZR 5/86, GRUR 1988, 213, 214 - Griffband). Dies gilt unabhängig davon, ob die Änderung des Produkts sichtbar ist oder nicht.

Der Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG auch dann widersetzen, wenn ohne Veränderung des Zustands des Produkts eine Gefahr für die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke gegeben ist oder wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140, 143 Tz. 43 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora; Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97,

Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 51 f. = WRP 1999, 407 - BMW/ Deenik).

Die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Beklagten die installierte Software ändern oder ersetzten mußten, um die Mobiltelefone zu entsperren, bedarf keiner Klärung. Haben die Beklagten - wie die Klägerin behauptet hat - die installierte durch eine andere Software ersetzt, ist von einer Änderung der Eigenart der Mobiltelefone der Klägerin auszugehen, ohne daß es darauf ankommt, ob sich hierdurch die Funktion der Mobiltelefone verschlechtert hat. Denn die Produktänderung i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG erfordert nicht die Feststellung einer Verschlechterung der mit der Marke gekennzeichneten Originalware (vgl. BGH GRUR 1998, 696 - Rolex-Uhr mit Diamanten; OLG Köln GRUR 1998, 54, 56; OLG Hamburg GRUR 2001, 749, 751; Fezer aaO § 24 Rdn. 38; Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rdn. 59). Doch auch wenn die Mobiltelefone - wie die Beklagten behaupten - ohne Eingriff in die installierte Software entsperrt worden sind, ist ebenfalls eine Veränderung der mit der Marke der Klägerin gekennzeichneten Mobiltelefone anzunehmen.

Auch in diesem Fall wird auf eine Eigenschaft der mit der Marke der Klägerin gekennzeichneten Mobiltelefone eingewirkt. Es wird ihr Verwendungszweck verändert, den die Markeninhaberin beim Inverkehrbringen der Mobiltelefone vorgesehen hat. Zu den Merkmalen, auf die sich die Garantiefunktion der Marke bezieht, gehört die von der Klägerin vorgesehene Sperrfunktion, deren Vorhandensein von den Betreibern von Mobilfunknetzen - wie der V. -, die zu den Kunden der Klägerin gehört, erwartet wird. Wird diese Sperrfunktion aufgehoben, reicht ein derartiger Eingriff in die Eigenschaften der Mobiltelefone der Klägerin aus, um die Erschöpfung nach § 24 Abs. 2 MarkenG auszuschließen. Denn der Verkehr erwartet, daß die Funktion und der Verwen-

dungszweck der Mobiltelefone nach dem Inverkehrbringen nicht derart von einem Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers verändert worden sind.

Für die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung ist der Umstand, daß die Klägerin unter ihrer Marke auch von ihr entsperrte Geräte vertreibt oder Dritten die Zustimmung zu einer Entsperrung erteilt. Die Klägerin ist im Hinblick auf die Freiheit der Produktgestaltung nicht gehindert, unter derselben Marke Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften in den Verkehr zu bringen oder Produktveränderungen Dritter zuzustimmen.

Der von der Revision angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedurfte es nicht. Die Feststellung, ob im Einzelfall eine Änderung des Produkts vorliegt, die die Markenfunktion beeinträchtigt, und deshalb die Erschöpfung ausgeschlossen ist, ist Aufgabe der nationalen Gerichte.

d) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht eine rechtsmißbräuchliche Geltendmachung der Markenrechte durch die Klägerin verneint hat. Die Klägerin braucht einen Weitervertrieb der mit ihrer Marke gekennzeichneten Waren nicht hinzunehmen, wenn der Originalzustand der von ihr produzierten und vertriebenen Mobiltelefone von den Beklagten oder auf deren Veranlassung durch andere verändert worden ist.

Eine irreführende Werbung eines Netzbetreibers gegenüber Endkunden schließt die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin nicht aus. Die Werbung eines Netzbetreibers braucht die Klägerin sich nicht zurechnen zu lassen. Gleiches gilt für den von den Beklagten erhobenen Vorwurf einer Preisverschleierung durch einen Netzbetreiber beim Absatz der Mobiltelefone, für die im übri-

gen stichhaltige Anhaltspunkte von den Beklagten nicht konkret dargelegt worden sind.

Zu Unrecht beruft sich die Revision gegenüber den markenrechtlichen Ansprüchen der Klägerin auch auf eine Mitwirkung an einer Manipulation des Börsenwertes eines Netzbetreibers durch die Bindung von Neukunden und auf eine Beteiligung an einem Verdrängungswettbewerb gegenüber dem Handel. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin jedenfalls an derartigen Maßnahmen nicht beteiligt ist. Durchgreifende Verfahrensrügen gegen diese Feststellungen hat die Revision nicht erhoben.

2. Die weiteren von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche beruhen auf § 19 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, § 242 BGB (Auskunftsantrag), § 18 Abs. 1 MarkenG (Vernichtungsantrag) und auf § 14 Abs. 6 MarkenG (Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung).

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Büscher