

Fallbeispiele zum IT-Recht – Gebrauchtssoftwarehandel mit Testversion

Der Handel mit „gebrauchter“ Software wurde in den vergangenen Jahren durch einige Urteile des BGH (Bundesgerichtshof) und des EuGH (europäischer Gerichtshof) in den so genannten „Used-Soft-Entscheidungen“ grundsätzlich – unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen und abhängig von der zugrundeliegenden Lizenzart – als zulässig beurteilt.

Doch in vielen Details gibt es nach wie vor offene Fragen bzw. es sind verschiedene Konstellationen auf der Basis der entwickelten Grundlagen zu beurteilen. Daher wird uns das Thema sicher noch lange begleiten. Als Beispiel soll heute ein Urteil aus Frankfurt dienen, das zeigt, inwieweit die Intention des Herstellers beim erstmaligen Inverkehrbringen einer Software eine Rolle spielt. Wichtig ist dabei, ob und wenn ja, wann sich das Recht an der Softwarekopie „erschöpft“, was bedeutet, dass der Hersteller eine einmal in den Verkehr gebrachte Kopie aus Gründen der Verkehrsfähigkeit grundsätzlich nicht mehr kontrollieren können soll.

Die Antwort des Fallbeispiels basiert auf den stark gekürzten und vereinfachten Entscheidungsgründen des Gerichts. Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen Sie selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen.

Fallbeispiel:

Ein Gebrauchtssoftwarehändler (Bekl.) nimmt die Vorinstallation eines Betriebssystems mittels einer von der Softwareherstellerin heruntergeladenen 30-Tage-Testversion auf Computern vor, um diese so mit einem Certificate of Authenticity (CoA) samt Product Key zur dauerhaften Nutzung der Software zu veräußern. Die CoA stammen von Gebrauchtscomputern, die der Gebrauchtssoftwarehändler von OEM-Herstellern erworben hat und auf denen die Software gelöscht wurde.

Die Klägerin (Kl.) ist die Herstellerin der Software. Sie nimmt die Bekl. wegen Verletzung von Urheber- und Markenrechten und ihres Unternehmenskennzeichens auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadenersatzpflicht und Herausgabe von Verletzungsgegenständen in Anspruch.

FRAGE:

Hat die Klägerin Anspruch auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadenersatzpflicht und Herausgabe von Verletzungsgegenständen?

ANTWORT:

JA.

1. Der Kl. stehen die urheberrechtlichen Unterlassungsansprüche zu.

a) Die Software stellt ein urheberrechtlich geschütztes Werk dar.

b) Die Bekl. hat die Programme der Kl. vervielfältigt, indem sie die Programme auf den Computern vorinstalliert hat.

aa) Zu diesen Vervielfältigungen hat die Kl. nicht die erforderliche Zustimmung erteilt. Es ist anzunehmen, dass der Rechteinhaber im Zweifelsfall das Nutzungsrecht nur in dem nach dem Zweck der Einräumung erforderlichen Umfang einräumt. Die Kl. stimmte jeweils dem Herunterladen einer Testversion zu, um den Nutzern eine zeitlich vorübergehende Nutzung zu ermöglichen und damit die Nutzer zu einem späteren entgeltlichen Erwerb der Programme zu

motivieren. Die von der Bekl. erfolgte Vervielfältigung war damit von der Zustimmung nicht gedeckt. Denn diese diente dazu, die Vervielfältigungsstücke selbst kommerziell zu vertreiben und ihren Kunden eine zeitliche unbegrenzte Nutzung des Vervielfältigungsstücks des Programms zu ermöglichen.

Auch ergibt sich die Zustimmung der Kl. zur Vervielfältigung nicht aus den CoAs, die von der Bekl. auf die Computer aufgeklebt worden waren. Die CoAs verkörpern bereits keine Lizenzen, sondern bescheinigen lediglich die Authentizität einer Software. Der Verbraucher, der einen mit einem CoA versehenen Computer mit vorinstallierten Computerprogramm nutzt, wird dies dahin verstehen, dass das Programm von der allein zur Erstkennzeichnung von Produkten berechtigten Kl. selbst oder durch von ihr beauftragte Dritte als echt zertifiziert worden ist.

bb) Die Bekl. war auch nicht ohne Zustimmung der Kl. zu den Vervielfältigungen berechtigt, weil die Vervielfältigung für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms durch einen zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten notwendig gewesen wäre. Hat der Inhaber des Urheberrechts dem Herunterladen der Kopie eines Computerprogramms aus dem Internet auf einen Datenträger zugestimmt, sind zwar der zweite oder jeder weitere Erwerber zur Nutzung dieses Computerprogramms als rechtmäßige Erwerber einer Programmkopie und damit als zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigte anzusehen, die damit vom Vervielfältigungsrecht Gebrauch machen dürfen, wenn das Recht zur Verbreitung der Programmkopie erschöpft ist und der Weiterverkauf der Lizenz an den Erwerber mit dem Weiterverkauf der von der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen Programmkopie verbunden ist.

(1) Das Verbreitungsrecht an der jeweiligen Programmkopie ist nicht erschöpft, soweit die Bekl. behaupten, die jeweilige Vorinstallation der Programmkopie durch Herunterladen einer Testversion von der Seite der Kl. erstellt zu haben, da die Bekl. für den zu Grunde liegenden Sachvortrag keinen geeigneten Beweis angeboten hat und sich aus diesem Sachvortrag zudem eine Zustimmung der Kl. zur Erstellung der Vorinstallation nicht ergibt. Abgesehen davon tritt eine Erschöpfung nur ein, wenn dieses erstmalige Herunterladen einen „Erstverkauf einer Programmkopie“ darstellt. Dies setzt voraus, dass derjenige, der das Computerprogramm herunterlädt, hierbei gegen Zahlung eines Entgelts ein unbefristetes Recht zur Nutzung dieser Kopie erhält. Da vorliegend die Kl. demjenigen, der eine Testversion herunterlädt, lediglich unentgeltlich ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht einräumte, ist an dem heruntergeladenen Vervielfältigungsstück der Testversion keinesfalls Erschöpfung des Verbreitungsrechts eingetreten.

(2) Auch ist Erschöpfung des Verbreitungsrechts an dem jeweils vorinstallierten Vervielfältigungsstück des Programms nicht im Hinblick auf das ursprünglich von der Kl. stammende und von der Bekl. auf dem Computer angebrachte CoA eingetreten, da dieses keine Zustimmung zur Nutzung verkörpert. Eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts an der vorinstallierten Programmkopie ist außerdem nicht dadurch eingetreten, dass die CoAs selbst mit Zustimmung der Kl. in den Verkehr gebracht worden waren. Denn die CoAs selbst stellen kein Werkstück des streitgegenständlichen Programms dar, auf das es insoweit ankommt.

c) Die Bekl. hat die Programme ohne Zustimmung der Kl. und damit widerrechtlich verbreitet, indem sie sie angeboten und in den Verkehr gebracht hat.

Aus der Vornahme der Vorinstallation durch Herunterladen von Testversionen von der Website der Kl. ergibt sich auch keine Zustimmung der Kl. zu dem Verkauf der vorinstallierten Testversionen. Auch insoweit ist anzunehmen, dass der Rechtsinhaber im Zweifelsfall das Nutzungsrecht nur in dem nach dem Zweck der Einräumung erforderlichen Umfang einräumt. Die von der Kl. eingeräumte Möglichkeit, die Programme als Testversion kostenlos herunterzuladen, diente dazu, den späteren Vertrieb der kommerziellen Programme zu fördern. Damit ergibt sich ohne weiteres, dass die Kl. dem kommerziellen Vertrieb der (Computer mit) Programme(n) nicht zugestimmt hat.

2. Auch die Folgeansprüche auf Auskunft, Feststellung der Schadenersatzpflicht und Herausgabe von Verletzungsgegenständen zum Zwecke der Vernichtung bestehen.

3. Der Kl. stehen auch markenrechtliche Unterlassungsansprüche zu.

a) Die Kl. ist als Inhaberin der Wort- bzw. Wortbildmarken aktivlegitimiert.

Indem die Bekl. Computer mit vorinstallierten Programmen vertrieb, die mit CoAs versehen waren, die dieses (identische) Zeichen aufwiesen, hat sie mit den Marken der Kl. identische Zeichen ohne deren Zustimmung im geschäftlichen Verkehr auf Aufmachungen von Waren angebracht, die mit denjenigen identisch sind, für die die klägerische Marken Schutz genießen. Sie hat zudem solche Aufmachungen in den Verkehr gebracht.

b) Den Unterlassungsansprüchen steht auch nicht Erschöpfung (§ 24 MarkenG) entgegen.

Eine Erschöpfung des Markenrechts besteht zunächst nicht deshalb, weil die CoAs selbst, die sich auf den von der Bekl. verwendeten Computern befanden, von der Kl. an OEM-Hersteller übergeben und damit in Verkehr gebracht wurden. Denn bei den CoAs handelt es sich um Kennzeichnungsmittel, an denen Erschöpfung nicht eintreten kann. Entscheidend ist, ob an den mit ihnen verbundenen Produkten Erschöpfung eingetreten ist. Dies hat die Bekl. nicht dargelegt, denn sie hat nicht die Rechtekette dargelegt (und unter Beweis gestellt), aus der sich ergäbe, dass die auf den Rechnern vorinstallierten Computerprogramme ursprünglich mit Zustimmung der Kl. in den Verkehr gebracht worden wären.

Zudem kann sich die Bekl. selbst dann, wenn die Vervielfältigungsstücke der Programme mit Zustimmung der Kl. in den Verkehr gelangt wären, nicht auf Erschöpfung berufen, da dem das berechnete Interesse der Kl. entgegensteht. Ein berechtigtes ergibt sich für die Kl. daraus, dass die von der Bekl. vorgenommene Verbindung des Echtheitszertifikats mit den Computern den – unzutreffenden – Eindruck hervorruft, die Kl. stehe durch die Verbindung von Computer mit darauf befindlichem Computerprogramm und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein. Der Verbraucher wird einem mit einem Echtheitszertifikat der Kl. versehenen Computer mit einer Software nicht nur die Aussage entnehmen, dass das vorinstallierte Programm ein Originalprodukt ist. Er wird die Angabe vielmehr auch dahin verstehen, dass das konkret aufgespielte Programm von der allein zur Erstkennzeichnung von Produkten berechtigten Kl. 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 Computer liegende Garantieaussage der Kl. 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 Kl. aber nur übernehmen, wenn die mit der Ware verbundenen Echtheitszertifikate von ihr oder auf ihre Veranlassung angebracht worden sind. Stellt dagegen ein von der Kl. nicht ermächtigter Dritter die Verbindung her, besteht keine in der Verknüpfung von Zertifikat und Computer mit vorinstalliertem Programm liegende Garantieaussage der Kl. Die Bekl. nimmt daher mit der Verbindung von Zertifikat und Computer mit vorinstallierter Software ein nur der Markeninhaberin zustehendes Kennzeichnungsrecht für sich in Anspruch und erweckt den unzutreffenden Eindruck, die in der Verknüpfung zum Ausdruck kommende Herkunftsgarantie sei der Kl. zuzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn die Bekl. die Computer ausdrücklich als gebrauchte Computer anbietet.

(OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22.12.2016, Aktenzeichen 11 U 108/13)

Fazit

Wichtig ist also der Zweck der erstmaligen Zurverfügungstellung einer Programmkopie durch den Hersteller. Liegt dieser – wie hier bei einer Testversion – erkennbar darin, dass eine zeitlich begrenzte Nutzung zum Zwecke der Verkaufsförderung der Software erlaubt sein soll, dann

Schutt, Waetke

RECHTSANWÄLTE

kann ein Dritter nicht seinen Kunden eine unbegrenzte Nutzungsdauer ermöglichen. Denn diese Nutzung ist vom ursprünglichen Zweck nicht mehr gedeckt. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts tritt nur ein, wenn das erstmalige Herunterladen einen Erstverkauf der Programmkopie darstellt. Das setzt voraus, dass derjenige, der die Software herunterlädt, gegen Zahlung ein unbefristetes Nutzungsrecht an der Kopie erhält. Bei einem zeitlich begrenzten Nutzungsrecht an einer Testversion kann also keine Erschöpfung eintreten.

Timo Schutt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für IT-Recht

www.schutt-waetke.de
ra-schutt@schutt-waetke.de