

Titel:

Markenverletzung durch Verkauf gebrauchter WLAN-Router nach erschöpfungsschädlichem Firmware-Austausch

Normenketten:

UMV Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. a u. b, 14 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2, Art. 15 Abs. 1 u. 2
MarkenG § 19 Abs. 7, § 140

Leitsätze:

1. Wird die installierte Firmware auf einem WLAN-Router durch eine andere Firmware ersetzt, so stellt dies eine erschöpfungsschädliche Veränderung des Zustands der Ware im Sinne von Art. 15 Abs. 2 UMV dar, ohne dass es darauf ankommt, ob hierdurch die Funktion verschlechtert wird. (Rn. 59 – 63) (redaktioneller Leitsatz)

2. Es widerspricht den anständigen Gepflogenheiten im Sinne von Art. 14 Abs. 2 UMV, durch Dritte veränderte Ware unter dem Zeichen des ursprünglichen Herstellers, der mit der Veränderung nichts zu tun hat, zu vertreiben, ohne die Veränderung durch Dritte kenntlich zu machen. (Rn. 70) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Marke, Unterscheidungskraft, Unterlassungsanspruch, Verwechslungsgefahr, Ware, Zeichen, Verletzung, Software, Markeninhaber, Antragsgegner, Dringlichkeitsvermutung, Auskunft, Verkauf, Nachweis, positive Kenntnis, Kosten des Rechtsstreits, eidesstattlichen Versicherung

Vorinstanz:

LG München I, Verfügung vom 13.02.2020 – 33 O 1703/20

Fundstelle:

GRUR-RS 2020, 9289

Tenor

I. Die einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 13.02.2020, Az.: 33 O 1703/20, wird in Ziffer 1. bestätigt.

II. Die Antragsgegner tragen die weiteren Kosten des Rechtsstreits.

Tatbestand

1

Die Antragstellerin macht im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens gegen die Antragsgegner einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch sowie einen Folgeanspruch auf Auskunftserteilung geltend.

2

Die Antragstellerin ist Herstellerin von Produkten aus den Bereichen Telekommunikation und Netzwerktechnik, insbesondere stellt sie her und vertreibt in ganz Europa WLAN-Router, die unter dem Namen ... vertrieben werden.

3

Die Antragstellerin ist u. a. Inhaberin der Unionsmarke... EM Nr. ..., angemeldet am 22.04.2004 und eingetragen am 15.09.2005, diese Marke beansprucht Schutz u. a. für Datenverarbeitungsgeräte. Insoweit wird auf Anlage ASt 3 Bezug genommen.

4

Die Bezeichnung ... wird auf den von der Beklagten vertriebenen WLAN- Routern selbst sowie auf den Verpackungen angebracht.

5

Bei der Antragsgegnerin zu 1) handelt es sich um eine im September 2015 gegründete UG, deren Unternehmensgegenstand der An- und Verkauf von Waren jeglicher Art, soweit nicht besonders erlaubnispflichtig, insbesondere von elektronischen Artikeln, ist. Der Antragsgegner zu 2) ist alleiniger Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu 1).

6

Die Antragstellerin vertreibt unter der Bezeichnung ... eine Serienversion der ... Diese Serienversion hat u. a. die DVB-C-Funktion (für Digital Video Broadcasting-Cable). Ein weiteres Merkmal, durch welches sich dieses Serienprodukt der Antragstellerin auszeichnet, ist die zur Verfügungstellung kostenloser Firmware-Updates, also aktualisierter Softwareversionen für das von der Antragstellerin entwickelte Betriebssystem ...

7

Eine Sonderedition der ... hat die Antragstellerin ab dem Jahr 2015 für den Kabelnetzbetreiber ... entwickelt und hergestellt. Die ... ist neben anderen Unternehmen Betreiberin des ursprünglich von der Bundespost und Deutscher Telekom aufgebauten deutschen Kabelfernsehnetzes. ... kaufte die Geräte, die Sonderedition, bei der Antragstellerin und vermietete diese an ...-Kabelkunden. In optischer Hinsicht unterscheidet sich die Sonderedition von der Serienversion farblich dadurch, dass diese weiß/silber anstelle von rot/silber ist, darüber hinaus war neben der Kennzeichen ... ein Markenlogo von ... (die sogenannte Blüte) angebracht.

8

Darüber hinaus wies diese ...-Sonderedition der Antragstellerin zwei technische Besonderheiten auf, welche die Serienversion nicht besitzt: Zum einen gestattet sie kein DVB-C-Streaming,

9

Zum einen gestattet sie kein DVB-C-Streaming, also kein Streamen von Kabel-TV-Sendungen.

10

Zum anderen ist die ...-Edition im Regelbetrieb mit einer Firmware-Version ausgestattet, welche den Bezug von Firmware-Updates bei der Antragstellerin ausschließt. Etwaige Firmware-Updates sollten die Kabelkunden alleine von ... beziehen.

11

Der Leistungsumfang der ...-Sonderedition blieb somit hinter der Serienversion zurück.

12

Die Antragsgegnerin bewarb über das Internet gebrauchte Geräte der ... -Sonderedition unter der Bezeichnung „...“ mit der Ankündigung:

„Ohne Branding, mit aktueller Firmware 7.12, aktuellem Zertifikat“ sowie mit der Garantie des „vollen Funktionsumfangs“.

13

Insoweit wird auf Anlage ASt 9 Bezug genommen.

14

Die Antragstellerin führte eine Testbestellung durch und untersuchte das gelieferte Gerät und stellte dabei fest, dass das vorher angebrachte ...-Logo entfernt war, ferner dass das Gerät mit der aktuellen ...-Firmware für die Serienversion ausgestattet ist und dass das Gerät den vollen Leistungsumfang wie die Serienversion hat, insbesondere DVB-C-fähig ist.

15

Deswegen ließ die Antragstellerin mit anwaltlichem Schreiben vom 28.01.2020 (Anlage ASt 14) die Antragsgegner abmahnen und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffordern. Nachdem eine solche nicht abgegeben wurde, beantragte die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 11.02.2020, bei Gericht eingegangen am 12.02.2020, den Erlass einer einstweiligen Verfügung.

16

Am 13.02.2020 erließ die 33. Zivilkammer des Landgerichtes München I unter dem Aktenzeichen 33 O 1703/20 folgende Einstweilige Verfügung:

1. Den Antragsgegnern wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes von 5,00 € bis zu 250.000,-- €, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, hinsichtlich der Antragsgegnerin zu 1) zu vollziehen am Geschäftsführer, für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung gemäß den §§ 935 ff., 890 ZPO verboten, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union WLAN-Router für den Kabelempfang unter der Bezeichnung ... - gleich, in welcher Schreibweise die Bezeichnung genutzt wird - anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, wenn und soweit die Router in dem Zustand, in dem sie vertrieben werden, nämlich

- mit entferntem ...-Logo

- mit veränderter OEM-Kennung im Urlader,

- mit aktivierter DVB-C-Streaming-Funktion,

- und mit einer Firmware-Version, die das kostenlose Aufspielen von Firmware-Updates der Antragstellerin gestattet,

nicht von der Antragstellerin selbst oder mit deren Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

2. Den Antragsgegnern zu 1) und 2) wird aufgegeben, Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziff. 1. bezeichneten Handlungen begangen haben und zwar unter Angabe

a. der Namen und Anschriften der Hersteller der veränderten Waren, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Waren bestimmt waren,

c. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Ein- und Verkaufsbelege (nämlich Rechnungen, hilfswise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen geschwärzt werden dürfen.

17

Gegen diese einstweilige Verfügung haben die Antragsgegner mit Schriftsätzen vom 21.02.2020 bzw. 26.02.2020 Widerspruch eingelegt.

18

Auf Antrag der Antragsgegner wurde der Rechtsstreit von der 33. Zivilkammer des Landgerichtes München I an die zuständige Handelskammer verwiesen.

19

Die Antragstellerin trägt vor, sie sei am 02.01.2020 darauf aufmerksam geworden, dass die Antragsgegnerin zu 1) gebrauchte Geräte der ...-Sonderedition anbietet. Das auf die Testbestellung hin gelieferte Gerät sei am 13.01.2020 zur Antragstellerin verbracht und dann untersucht worden. Die Dringlichkeitsvermutung sei somit nicht widerlegt, weil erst mit der Untersuchung des Testkaufobjektes die Antragstellerin positive Kenntnis von der Markenrechtsverletzung durch die Antragsgegner erhalten habe.

20

Des Weiteren trägt die Antragstellerin vor, dass dazu, dass das von der Antragsgegnerin gelieferte Gerät mit der aktuellen ...-Firmware für die Serienversion ausgestattet war, das Startprogramm der ...-Version, der sogenannte Urlader manipuliert worden sein müsse und zwar durch Änderung der Umgebungsvariablen von „OME = LGI“ auf „OME = ...“. In weiteren Schritten seien, vermutlich mit Hilfe eines speziellen Softwaretools, die in der Software vorgesehenen Hinweise auf „LGI“ gelöscht und in Hinweise auf die Firmware-Version „...“ geändert worden. Solchermaßen mit der aktuellen Firmware der Serienversion

ausgestattet verfüge das Gerät über den vollen Leistungsumfang einer Serienversion, insbesondere über die DVB-C-Fähigkeit.

21

Damit liege eine Verletzung der Markenrechte der Klagepartei durch die Antragsgegner vor. Auf Erschöpfung nach Art. 15 Abs. 1 UMW könnten sich die Antragsgegner im vorliegenden Falle nicht berufen, weil insoweit Artikel 15 Abs. 2 UMW eingreife. Es liege eine Zustandsveränderung der ...-Version durch die Antragsgegner vor, durch Entfernung des ...-Logos, der Verwendungszweig sei manipuliert worden, die aktuelle Firmware sei aufgespielt und der Funktionsumfang erweitert. Diesbezüglich könne sich die Antragstellerin auf berechnigte Gründe i. S. v. Art. 15 Abs. 2 UMW berufen, sich dem weiteren Vertrieb zu widersetzen, weil der Zustand der Ware nach dem Inverkehrbringen durch die Antragstellerin verändert worden sei. Der Verwendungszweck der Geräte, den die Antragstellerin als Markeninhaber beim Inverkehrbringen der Geräte vorgesehen hatte, sei verändert worden.

22

Im Übrigen werde auch das Interesse der Antragstellerin an ungehindertem Support beeinträchtigt. Denn die Abnehmer der Antragsgegner würden sich bei Anwendungsproblemen mit Hard- und Software nicht an ... (wie beim unveränderten Originalprodukt) wenden, sondern an die Antragstellerin. Es liege auf der Hand, dass es dabei zu zahlreichen Nachfragen und Ungereimtheiten komme, weil die Seriennummer auf Gerät der ...-Edition verweise, der Funktionsumfang hingegen auf eine Serienversion.

23

Des Weiteren trägt die Antragstellerin vor, dass sich die Antragsgegner auch nicht auf Art. 14 Abs. 1 b UMW berufen könnten, weil die in Rede stehende Bezeichnung von den Antragsgegnern schon nicht als Angabe über die Ware gemacht werde, sondern markenmäßig.

24

Hinsichtlich des geltend gemachten Auskunftsanspruchs, titulierte in Ziffer 2. der einstweiligen Verfügung vom 13.02.2020, hat die Antragstellerin im Termin zur mündlichen Verhandlung den Rechtsstreit für erledigt erklärt, die Antragsgegner haben der Erledigterklärung zugestimmt.

25

Die Antragstellerin beantragt daher:

Die einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 13.02.2020 zu bestätigen.

26

Die Antragsgegner beantragen,

Die einstweilige Verfügung des Landgerichts München I vom 13.02.2020 aufzuheben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückzuweisen.

27

Die Antragsgegner tragen vor, es bestehe keine Dringlichkeit für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Nachdem die Antragstellerin selbst vorträgt, dass sie von dem Internetangebot der Antragsgegnerin am 02.01.2020 Kenntnis erlangte, fehle es an der erforderlichen Dringlichkeit für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Bereits aus dem Internetangebot der Antragsgegner habe die Antragstellerin erkennen können, dass es sich um eine ... der ...-Version handelte und dass diese, wie aus Anlage ASt 9 ersichtlich, ohne Branding und mit aktueller Firmware 7.12 angeboten wird. Die Antragstellerin habe somit bereits am 02.01.2020 Kenntnis von allen Verletzungshandlungen gehabt und hätte daher bis spätestens 02.02.2020 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen müssen. Im Übrigen hätte die Antragstellerin auch mit der Abholung des zugestellten Testkaufes und mit dessen Untersuchung nicht so lange warten dürfen, wie tatsächlich erfolgt. Auch dadurch habe die Antragstellerin gezeigt, dass ihr die Sache nicht dringlich sei.

28

Darüber hinaus tragen die Antragsgegner vor, die geltend gemachten Ansprüche seien unbegründet, weil Erschöpfung nach Art. 15 Abs. 1 UMW eingetreten sei.

29

Auf berechnete Gründe i. S. v. Art. 15 Abs. 2 UMG könne sich die Antragstellerin nicht berufen. Die Firma ... habe gewollt, dass diese Geräte überholt und weiterverkauft werden; dass die von ... nicht mehr gebrauchten Geräte als Elektroschrott endeten, anstatt weitergenutzt zu werden, sei angesichts der Vorgaben und Zwecke des Elektrogengesetzes unvermeidbar. Eine „Manipulation“ der Geräte habe nicht stattgefunden. Die Geräte seien überholt und mit einem Firmware-Update versehen worden, so dass sie nunmehr der marktüblichen Serienversion der ... entsprechen. Die Hardwareseite der Boxen sei nicht geändert worden, das Software-Update sei lediglich mittels eines Kabels vorgenommen worden.

30

Auf Artikel 15 Abs. 2 UMG könne sich die Antragstellerin nicht berufen, eine relevante Zustandsveränderung der Boxen habe nicht stattgefunden, eine objektive Beeinträchtigung der Ware liege nicht vor. Es werde auch der Ruf der Ware oder der Antragstellerin selbst nicht beschädigt oder beeinträchtigt. Die Änderung durch die Antragsgegner habe lediglich zu einem Status geführt, den alle anderen ... haben. Dies sei im Sinne des Nutzers positiv, eine Rufschädigung sei daher undenkbar.

31

Darüber hinaus tragen die Antragsgegner vor, dass auch Art. 14 Abs. 1 b. UMG eingreife, weil die Antragsgegner die Bezeichnung ... als rein beschreibende Angabe über die Ware verwenden würden. Ein Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel liege nicht vor.

32

Aus diesen Gründen seien die geltend gemachten Ansprüche unbegründet.

33

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 09.04.2020 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.

34

Auf die Widersprüche der Antragsgegner hin war gemäß § 925 Abs. 1 ZPO zu überprüfen, ob die einstweilige Verfügung vom 13.02.2020 zurecht ergangen ist.

35

I) Ein Verfügungsgrund für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist gegeben.

36

Die Antragstellerin macht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch, sowie einen Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG geltend. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG wird die Dringlichkeit vermutet.

37

Die Dringlichkeitsvermutung ist im vorliegenden Falle auch nicht widerlegt. Die Antragstellerin hatte, wie sich aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung von Herrn ... vom 11.02.2020 (Anlage ASt 20) ergibt, überhaupt erstmals am 02.01.2020 davon Kenntnis erlangt, dass die Beklagte gebrauchte ... anbietet.

38

Des Weiteren ist durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn ... vom 10.02.2020 (Anlage ASt 13) glaubhaft gemacht, dass die Antragstellerin am 07.01.2020 einen Testkauf durchführte und diese Lieferung dann am 13.01.2020 bei der Packstation von DHL abgeholt wurde und sodann eine Untersuchung am 13.01.2020 vorgenommen wurde.

39

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ging bei Gericht am 12.02.2020 ein und damit innerhalb eines Monats ab Kenntniserlangung von dem Verletzungssachverhalt. Denn erst durch die Untersuchung des gelieferten Testobjektes konnte die Antragstellerin mit der erforderlichen Sicherheit tatsächliche und positive Kenntnis davon erlangen, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, weil erst durch die Untersuchung des Gerätes klar und erkennbar wird, dass es sich nicht mehr um eine Box in der ...-Version handelt, sondern diese nunmehr die gleichen Funktionen wie die Serienversion hat.

40

Der von der Antragstellerin durchgeführte Testkauf war auch nicht schuldhaft verzögert, weil er innerhalb weniger Tage nach Kenntniserlangung von dem Internetangebot durchgeführt wurde und auch das gelieferte Testobjekt innerhalb angemessener Zeit abgeholt und untersucht wurde. Insoweit kann hierin die erkennende Kammer ein schuldhaftes Zögern der Antragstellerseite nicht erkennen.

41

Aus diesem Grunde ist die Dringlichkeitsvermutung nicht widerlegt.

42

II) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist auch begründet:

43

1) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 a., b. UMV.

44

a. Die Antragstellerin ist Inhaberin der Unionsmarke ... entsprechend Anlage ASt 3, diese Marke steht in Kraft (Auslaufdatum: 22.04.2024) und wird von der Antragstellerin auch zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen WLAN-Router benutzt. Die Marke genießt Schutz u. a. für Datenverarbeitungsgeräte, zu welchen auch WLAN-Router gehören.

45

b. Die von der Antragsgegnerseite vertriebenen Boxen sind, wie sich aus Anlagen ASt 26 und 27 ergibt, ebenfalls mit der Bezeichnung ... gekennzeichnet, so dass auf diesen Boxen die Antragsgegnerseite ein identisches Kennzeichen verwendet.

46

Soweit in der Internetbewerbung, wie aus Anlage ASt 9 ersichtlich, die Antragsgegnerin die Bezeichnung ... (ohne Ausrufezeichen zwischen ... und ...) verwendet, wird ein hochgradig mit der Unionsmarke der Antragstellerin verwechslungsfähiges Zeichen verwendet, weil beide sich gegenüberstehenden Zeichen klanglich identisch sind, da das Ausrufezeichen in der klägerischen Marke zwischen ... und ... nicht mitgesprochen wird. Außerdem sind die Zeichen schriftbildlich hochgradig ähnlich, weil in der Kennzeichnung, welche die Antragsgegnerseite verwendet, lediglich das Ausrufezeichen fehlt.

47

Somit verwendet die Antragsgegnerseite ein mit der Unionsmarke der Antragstellerin identisches oder jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen.

48

Verwendet wird dieses Zeichen ebenfalls für WLAN-Router, somit für identische Waren, bzw. für jedenfalls hochgradig verwechslungsfähige Waren, soweit die von der Antragsgegnerin vertriebenen Router firmwareseitig verändert wurden.

49

c. Damit kann nach Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 a und b UMV die Antragstellerin den Antragsgegnern die Verwendung der Bezeichnung ... für WLAN-Router untersagen, weil die Antragsgegner ein mit der Unionsmarke identisches Zeichen für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, verwenden, bzw. ein Zeichen verwenden, welches der Unionsmarke hochgradig ähnlich ist, wobei dieses für Waren benutzt werden, die mit denjenigen für die die Unionsmarke eingetragen ist, hochgradig ähnlich sind. In Bezug auf letzteres besteht bei den angesprochenen Verkehrskreisen auch Verwechslungsgefahr, da diese zweifelsfrei davon ausgehen, dass die seitens der Antragsgegner angebotenen Boxen solche der Antragstellerin sind.

50

2) Auf Erschöpfung nach Art. 15 Abs. 1 UMV kann sich im vorliegenden Falle die Antragsgegnerseite nicht berufen, weil berechtigte Gründe auf Seiten der Antragstellerin es rechtfertigen, dass sich die Antragstellerin als Inhaberin der Unionsmarke dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

51

a. Auch wenn der Markeninhaber mit dem ersten Inverkehrbringen der Ware im europäischen Wirtschaftsraum die ihm durch die Marke verliehenen Rechtsmacht grundsätzlich ausgeschöpft hat, gibt es Fälle, in welchen die markenrechtliche Kontrollbefugnis im Hinblick auf überwiegende Interessen des

Markeninhabers wieder auflebt. Art. 15 Abs. 2 UMG bestimmt deshalb, nach Art einer Generalklausel, dass der Erschöpfungsgrundsatz dann nicht zur Anwendung kommt, soweit sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt. Soweit in der Vorschrift Veränderungen oder Verschlechterungen der Ware genannt sind, welche berechnigte Interessen zum Widersetzen des Markeninhabers sind, handelt es sich nur um Beispiele für berechnigte Gründe. Der Markeninhaber kann sich letztendlich vielmehr allen Handlungen widersetzen, welche die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke verletzen oder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018 Rdn. 69 zu § 24).

52

b. Im vorliegenden Falle hat nach Überzeugung der Kammer eine Veränderung der Ware durch die Antragsgegner i. S. v. Art. 15 Abs. 2 UMG stattgefunden.

53

aa. Wann eine Veränderung der Ware i. S. v. Art. 15 Abs. 2 UMG vorliegt, ist nicht abschließend festgelegt. Der Bundesgerichtshof hat sich bisweilen auf den Standpunkt gestellt, dass sich der Begriff der Eigenart auf die charakteristischen Sacheigenschaften der Ware beziehen müsse, an anderer Stelle aber angenommen, dass auch Änderungen des Verwendungszwecks (oder der Funktionalität) der Ware oder sonstiger Merkmale, auf welche sich die Garantiefunktion der Marke bezieht, die Eigenart der Ware berühren könnten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering a.a.O. Rdn. 70 zu § 24). Vom Grundsatz her legt allerdings die Rechtsprechung strenge Maßstäbe an und lässt den Weitervertrieb geänderter Produkte in nur sehr begrenztem Rahmen zu. Denn von der Sache her geht es darum, ob eine Beeinträchtigung der Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke gegeben ist. Für Herkunft und Qualität kann der Markeninhaber mit seiner Marke jedoch grundsätzlich nur für die Ware in dem Zustand bürgen, in dem sie von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., Rdn. 71 zu § 24).

54

bb. Grundsätzlich gilt, dass die Antragstellerin im Hinblick auf die Freiheit der Produktgestaltung nicht daran gehindert ist, unter der selben Marke Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften in den Verkehr zu bringen oder Produktveränderungen Dritter zuzustimmen (vgl. BGH, Urteil vom 09.06.2004, Az. I ZR 13/02, SIM-Lock, Rdn. 30).

55

Von einer solchen Freiheit der Produktgestaltung hatte die Antragstellerin im vorliegenden Falle dadurch Gebrauch gemacht, dass sie eine von der Serienversion abweichende Version für die Firma ... herstellte und in den Verkehr brachte. Dabei unterschied sich diese Sonderedition für bereits ... durch ihr äußeres von der Serienedition, nämlich durch veränderte Farbgebung und Aufbringen des ...-Logos. Zwar stehen an dem ...-Logo der Antragstellerin selbst keine Markenrechte zu, aber die Anbringung dieses Logos neben dem Markenzeichen der Antragstellerin hat für den Verkehr zum Ausdruck gebracht, dass es sich hier um eine spezielle Version für einen bestimmten Abnehmer handelt und diese Version nicht für den freien Verkehr und für Jedermann gedacht ist.

56

Darüber hinaus zeichnete sich diese Sonderedition für ... dadurch aus, dass sie kein DVB-C-Streaming erlaubte, ferner dadurch, dass diese Edition im Regelbetrieb mit einer Firmware-Version ausgestattet war, die den Bezug von Firmware-Updates bei der Antragstellerin ausschloss. Denn es sollten die Kabelkunden von ... Firmware-Updates alleine von ... beziehen. Der Leistungsumfang dieser ...-Sonderedition blieb somit hinter der Serienversion zurück.

57

cc. Der Umstand, dass die Antragsgegnerseite ... der ...Version auf einen Stand brachte, der demjenigen der Serienversion entspricht, stellt eine Veränderung i. S. v. Art. 15 Abs. 2 UMG dar.

58

Es wurde die installierte Firmware durch eine andere Firmware ersetzt, weshalb von einer Änderung der Eigenart dieser Geräte der Klägerin auszugehen ist, ohne dass es dabei darauf ankommt, ob hierdurch die Funktion verschlechtert wurde (vgl. BGH, a.a.O., Rdn. 28).

59

Es wurde auf eine Eigenschaft der mit der Marke der Antragstellerin gekennzeichneten Geräte eingewirkt. Es wurde deren Verwendungszweck verändert, den die Markeninhaberin beim Inverkehrbringen dieser Geräte vorgesehen hatte, nämlich dass diese nur einen eingeschränkten Leistungsumfang gegenüber den Serienmodellen haben sollten. Zu den Merkmalen, auf die sich die Garantiefunktion der Marke der Antragstellerin bezieht, gehört auch der geringere vorgesehene Leistungsumfang. Wenn aber dieser Leistungsumfang entgegen dem, was seitens des Markeninhabers vorgesehen war, wesentlich erhöht wird, reicht dies nach Überzeugung der Kammer aus, um die Erschöpfung nach Art. 15 Abs. 2 MarkenG auszuschließen. Denn die angesprochenen Verkehrskreise erwarten, dass die Funktion und der Verwendungszweck der Geräte nach dem Inverkehrbringen nicht derart von einem Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers verändert worden sind (vgl. BGH, a.a.O. Rdn. 29).

60

Hinzu kommt, dass, ausgehend von der Bewerbung entsprechend Anlage ASt 9, für die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören, die Änderung nicht als solche eines Dritten erkennbar ist, die angesprochenen Verkehrskreise somit den veränderten Zustand der Ware, da auf eine Aufarbeitung durch einen Dritten, insbesondere die Antragsgegnerseite, nicht hingewiesen wird, fälschlich dem Markeninhaber zurechnen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. Rdn. 72 zu § 24).

61

Da somit nach Art. 15 Abs. 2 UMV berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass sich die Antragstellerin dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, kann sich die Antragsgegnerseite nicht auf Erschöpfung nach Art. 15 Abs. 1 MarkenG berufen.

62

3) Die Antragsgegnerseite kann sich auch nicht auf Art. 14 Abs. 1 b UMV berufen, dass sie die Bezeichnung ... lediglich als reine Bezeichnung der Ware verwenden würde:

63

a. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, kann sich die Antragsgegnerseite nicht auf Erschöpfung berufen.

64

Im Verhältnis zwischen Art. 15 UMV und Art. 14 Abs. 1 b UMV gilt der Grundsatz, dass der Vertrieb nicht erschöpfter Ware nicht über Art. 14 Abs. 1 b UMV mit der Begründung, dass mit der fremden Marke lediglich die betriebliche Herkunft der Waren „beschrieben“ werde, gerechtfertigt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering a.a.O. Rdn. 74 zu § 23).

65

b. Im Übrigen kommt hinzu, dass im vorliegenden Falle die Antragsgegnerseite die ... Bezeichnung auch nicht rein beschreibend verwendet.

66

Sowohl in der Werbung entsprechend Anlage ASt 9 als auch auf den Geräten selbst wird die Bezeichnung ... markenmäßig verwendet, die angesprochenen Verkehrskreise verstehen diese Bezeichnung als Herkunftshinweis darauf, dass die angebotenen Produkte von einem bestimmten Hersteller stammen. Insbesondere in der Bewerbung entsprechend Anlage ASt 9 werden die Verkehrskreise in keinster Weise darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um von einem Dritten überarbeitete Geräte handeln würde. Sie schreiben die angebotenen Geräte vielmehr direkt dem Hersteller der ... zu, mit der Verwendung der Bezeichnung ... wird daher nicht lediglich die Ware beschrieben, die Verkehrskreise verstehen diese Bezeichnung - vielmehr als Herkunftshinweis.

67

Damit scheidet auch aus diesem Grunde ein Berufen der Antragsgegnerseite auf Art. 14 Abs. 1 b UMV aus.

68

c. Im Übrigen ist das Berufen auf Art. 14 Abs. 1 b UMV seitens der Antragsgegner auch nach Art. 14 Abs. 2 UMV ausgeschlossen, weil die Benutzung des Zeichens durch den Dritten, also die Antragsgegner, den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht. Es wird insbesondere hinsichtlich der veränderten Ware weder nach der Werbung noch nach den ausgelieferten Artikeln die vorgenommene

Änderung in irgendeiner Weise dem Dritten, also den Antragsgegnern zugewiesen, sondern vielmehr dem ursprünglichen Hersteller, also der Antragstellerin, obwohl diese mit der Veränderung der Boxen nichts zu tun hat. Dies ist mit den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nach Auffassung der Kammer nicht vereinbar.

69

4) Auf die Vorschriften des Elektroggesetzes, wonach Elektroschrott so gut wie möglich zu vermeiden ist, kann sich die Antragsgegnerseite zur Rechtfertigung ihres Handelns nicht berufen. Denn das Elektroggesetz ermächtigt keinen Dritten, Markenrechte eines anderen zu verletzen.

70

5) Die Haftung des Antragsgegners zu 2) ergibt sich aus dessen Stellung als alleiniges verantwortliches Organ der Antragsgegnerin zu 1).

71

III) Da somit die Überprüfung der einstweiligen Verfügung auf Grund der mündlichen Verhandlung dazu geführt hat, dass sowohl Verfügungsgrund als auch Verfügungsanspruch bestehen, die einstweilige Verfügung vom 13.02.2020 somit zurecht ergangen ist, war diese gemäß § 925 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf den nicht erledigten Unterlassungsanspruch zu bestätigen.

B.

72

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 91 a ZPO.

73

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruches hat die Antragsgegnerseite die Kosten des Rechtsstreits insgesamt nach § 91 Abs. 1 ZPO zu tragen, weil sie insoweit unterlegen ist.

74

Soweit der Auskunftsanspruch für erledigt erklärt wurde, entsprach es billigem Ermessen, den Antragsgegnern gemäß § 91 a Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, weil ohne das erledigende Ereignis auch diesem Anspruch stattzugeben gewesen wäre, § 19 Abs. 7 MarkenG.

75

Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, lag eine Markenrechtsverletzung seitens der Antragsgegner vor. Diese war auch offensichtlich i. S. v. § 19 Abs. 7 MarkenG. Von Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung ist auszugehen, weil sie so eindeutig ist, dass eine Fehlentscheidung und damit eine ungerechtfertigte Belastung der Antragsgegnerseite im Wesentlichen ausgeschlossen erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. Rdn. 85 zu § 19).

C.

76

Eines Ausspruches über die vorläufige Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, da Urteile, durch die eine einstweilige Verfügung erlassen wird, auch ohne ausdrücklichen Ausspruch vorläufig vollstreckbar sind (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 40. Aufl. 2019 Rdn. 7 zu § 708).