

## WETTBEWERBSRECHT

### *Patentschutz und wettbewerbliche Eigenart.*

Immer wieder ergehen wichtige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Rechtsfragen, von denen man denken könnte, dass sie sich längst in allem, was dazu gesagt werden konnte, bereits erschöpft haben. Dazu gehört auch das Rechtsinstitut der Nachahmung fremder Leistungsergebnisse, die sog. wettbewerbliche Eigenart, die als Fallgruppe unlauteren Handelns bereits vom Reichsgericht anerkannt, später vom BGH präzisiert und schließlich in § 4 Nr. 9 UWG als gesetzliche Regelung aufgenommen wurde.

### *Das Problem*

In einer aktuellen Entscheidung des BGH (BGH GRUR 2015, 909 – Exzenterzähne) geht es zu zwei weitere Rechtsfragen dazu: Können Erzeugnisse, die bereits patentgeschützt waren, nach Erlöschen des Patentschutzes noch den Nachahmungsschutz (Schutz der wettbewerblichen Eigenart) nach § 4 Nr. 9 UWG für sich beanspruchen und wer gehört zu den angesprochenen Verkehrskreise, die mit dem Erzeugnis Herkunftsvorstellungen verbinden?

### *Die Entscheidung*

Entschieden ist, dass unter wettbewerblicher Eigenart die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses zu verstehen sind, die die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen geeignet sind. Die angesprochenen Verkehrskreise müssen die prägenden Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Ware zuordnen. Den Namen des Herstellers müssen sie dazu nicht wissen, aber zumindest annehmen, die Ware stamme von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder zumindest, sie sei von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in Verkehr gebracht worden (BGH GRUR 2007, 984 Rn. 23 - Gartenliege).

Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses kann entfallen, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder seine Merkmale aufgrund der Entwicklung der Verhältnisse auf dem Markt nicht mehr geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Der Weitervertrieb eines solchen Produkts durch verschiedene Großabnehmer unter eigenem Namen und eigenen Marken ist nicht schon geeignet, diese Herkunftsvorstellung zu beeinflussen (BGH GRUR 2007, 984 Rn 26 – Gartenliege).

Soweit für die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart Merkmale betroffen sind, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks, der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe

dienen, können diese grundsätzlich keine wettbewerbsrechtliche Relevanz entfalten. Die Beantwortung der Frage, ob technisch bedingte Merkmale einem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart verleihen, beurteilt sich gemäß ständiger Rechtsprechung nach folgenden Grundsätzen:

- Technisch notwendige Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, können aus Rechtsgründen keine wettbewerbliche Eigenart begründen.
- Merkmale, die zwar technisch bedingt, aber frei austauschbar sind, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind, können eine wettbewerbliche Eigenart begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartung verbindet.
- Kombinationen einzelner technischer Gestaltungsmerkmale können wettbewerbliche Eigenart begründen, selbst wenn die einzelnen Merkmale für sich genommen nicht geeignet sind, den Verkehr auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.
- Kombinationen technischer und ästhetischer Merkmale der Formgestaltungen können ebenfalls die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses begründen, selbst wenn die einzelnen Merkmalen für sich genommen nicht geeignet sind, als Herkunftshinweis zu dienen.

#### *Patentschutz versus wettbewerbliche Eigenart*

Auch einem patentgeschützten Erzeugnis kann nach Ende des Patentschutzes wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dies ist nicht davon abhängig, dass das Erzeugnis Merkmale besitzt, die die von der patentierten, technischen Lösung unabhängig sind, um einen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz begründen zu können. Es besteht nach Auffassung des BGH unter dem Gesichtspunkt, den freien Stand der Technik für den Wettbewerb nach Ablauf eines Sonderrechtsschutzes offen zu halten, keine Veranlassung, vom ehemaligen Sonderrechtsschutz erfassten, technisch bedingten Merkmalen eines Erzeugnisses aus Rechtsgründen von vornherein die Eignung abzuspochen, auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen und dem Erzeugnis damit wettbewerbliche Eigenart zu verleihen.

Der BGH hat jetzt deutlich gemacht, dass der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz nach Schutzzweck, Voraussetzungen und Rechtsfolgen anders als die Sonderschutzrechte ausgestaltet ist. Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz können wegen der Verwertung eines fremden Leistungsergebnisses unabhängig vom Bestehen von Ansprüchen aus einem Schutzrecht für besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (BGH GRUR 2013, 951 Rn. 20 - *Regalsystem*). Deshalb kann auch ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses diesem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart verleihen, vorausgesetzt, die konkrete Gestaltung dieses Elements ist technisch nicht notwendig, sondern eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt und kann ohne Qualitätseinbußen ersetzt werden. Solche ohne Qualitätseinbußen frei austauschbare Gestaltungsmerkmale können eine wettbewerbliche Eigenart begründen, sofern

der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen eine gewisse Qualitätserwartung verwendet.

Maßgeblich für die Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart eines nachgeahmten Erzeugnisses ist ausschließlich sein Gesamteindruck. Dieser Gesamteindruck kann durch technische Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden, die zwar nicht für sich genommen, aber in ihrer Kombination geeignet sind, den Verkehr auf die Herkunft des nachgeahmten Erzeugnisses aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Dabei kann der Grad der wettbewerblichen Eigenart eines Produkts infolge seiner tatsächlichen Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden (BGH, GRUR 1013, 1052 Rn. 24 - Einkaufswagen III).

### *Intensität der Übernahme*

Wettbewerbern ist es in aller Regel möglich und zumutbar bezüglich ästhetischer Gestaltungsmerkmale des Originalzeugnisses auf andere Gestaltungsformen auszuweichen und einen ausreichenden Abstand zum Original zu wahren (BGH GRUR 2013, 951 Rn. 35 f. - Regalsystem).

Die Übernahme von Merkmalen, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und deshalb keinen Sonderrechtsschutz genießen und die unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks, der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, kann wettbewerbsrechtlich nicht als unlauter angesehen werden. Es ist Wettbewerbern regelmäßig nicht zuzumuten, auf eine angemessene technische Lösung zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung zu vermeiden. Dagegen kann es ihnen zumutbar sein, dieser Gefahr durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung ihrer Produkte entgegenzuwirken (BGH, GRUR 2012, 58 Rn. 46 - Seilzirkus).

Die Beurteilung der Zulässigkeit bei der Übernahme von Merkmalen, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, unterliegt einem strengeren Prüfungsmaßstab als bei einem geringeren Grad der Übernahme (BGH GRUR 2012, 1155 Rn. 39 - Sandmalkasten). Bei einer (nahezu) identischen Übernahme kann sich der Nachahmer grundsätzlich nicht darauf berufen, er habe lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angemessene technische Lösung übernommen (BGH GRUR 2009, 1073 Rn. 15 - Ausbeinmesser). Bei nahezu (identischer) Übernahme solcher Merkmale, die eine (nahezu) identische Nachahmung zur Konsequenz haben, ist es einem Wettbewerber regelmäßig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht auf andere Weise - etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte - entgegenwirken kann.

Entsprechendes gilt für die Unangemessenheit einer Rufausnutzung. Eine unlautere Rufausnutzung kann nicht nur auf Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft des nachahmenden Erzeugnisses, sondern auch auf einer Anlehnung an die fremde Leistung beruhen, die eine erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte erfordert. Die Frage, ob hierdurch eine Gütevorstellung im Sinne von § 4 Nr. 9 lit. b) UWG

unangemessen ausgenutzt wird, ist jeweils im Wege einer Gesamtwürdigung zu beantworten, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs des nachgeahmten Produkts, zu berücksichtigen sind (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen III mwN).

Die Übernahme von Merkmalen, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, wird zwar unter dem Gesichtspunkt der Rufausnutzung grundsätzlich nicht als wettbewerbsrechtlich unlauter angesehen. Auch insoweit gilt jedoch bei einer (nahezu) identischen Nachahmung ein strenger Maßstab. Auch hier ist es einem Wettbewerber regelmäßig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er einer Rufausnutzung nicht auf andere Weise entgegenwirken kann. So kann auch hier ein Wettbewerber, der nach Ablauf eines Patentschutzes des Originalherstellers in dessen Markt eindringt, eine Rufausbeutung durch eine gegenüber dem Original unterscheidbare Kennzeichnung vermeiden (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen III, mwN).

#### *Die angesprochenen Verkehrskreise*

Ob und inwieweit einem Leistungsergebnis wettbewerbliche Eigenart zukommt, bestimmt sich aus der Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise. Der BGH hat nun entschieden, dass zu den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur den Endabnehmer, sondern auch die Abnehmer eines Produkts auf vorangegangenen Vertriebsstufen gehören. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen können deshalb auch Großabnehmer gehören.

#### *Ausblick*

Interessant an dieser Entscheidung ist die Feststellung des BGH, dass der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz nach Schutzzweck, Voraussetzungen und Rechtsfolgen anders als die Sonderschutzrechte ausgestaltet ist. Es besteht kein absoluter Vorrang der Sonderschutzrechte zu UWG-Nachahmungsschutz. Patentgeschützte Erzeugnisse können deshalb nach Ablauf der patentrechtlichen Schutzfrist grundsätzlich den Schutz der wettbewerblchen Eigenart beanspruchen, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen.

Dies ist der Fall, wenn die konkrete Gestaltung des Elements technisch nicht notwendig ist, sondern durch eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllen, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind. Gemeint sind technisch bedingte, aber frei austauschbare Merkmale, lediglich ästhetische Merkmale sowie die Kombination technischer und ästhetischer Merkmale der Formgestaltung.

Es entspricht der ständigen Besprechung, dass nur technisch notwendige Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, keine wettbewerblche Eigenart begründen. Der BGH tritt der Auffassung entgegen, nach der wettbewerblcher Leistungsschutz nur für solche Merkmale in Betracht kommt, die von der früher patentierten technischen Lösung unabhängig sind.

Der BGH zählt zu den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur die Endabnehmer, sondern auch die Abnehmer des Produkts auf vorgelagerten Vertriebsstufen. Diese Differenzierung kann möglicherweise zur Folge haben, dass die je nach Vertriebsstufe angesprochenen Verkehrskreise unterschiedliche Güte- und Qualitätsvorstellungen im Hinblick auf das Produkt haben, was unter Umständen zu einer unterschiedlichen Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart je nach Vertriebsstufe führen kann.

***DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen.***

***DENKRAUM kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

**HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)