BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 199/06

Verkündet am:
2. April 2009
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Ausbeinmesser

UWG §§ 3, 4 Nr. 9

Allein der Umstand, dass es sich bei einer Gestaltung eines Werkzeugs um eine für den Gebrauchszweck "optimale" Kombination technischer Merkmale handelt, nötigt noch nicht zu der Annahme, es handele sich um eine technisch zwingend notwendige Gestaltung mit der Folge, dass Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz ausgeschlossen seien. Denn es kann sich auch um Gestaltungsmerkmale handeln, die zwar technisch bedingt, gleichwohl aber frei austauschbar sind.

BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 199/06 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2006 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin stellt her und vertreibt Messer für den Fleischerfachhandel, darunter ein als "MasterGrip" bezeichnetes, nachfolgend abgebildetes spezielles Ausbeinmesser, das insbesondere in Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie verwendet wird.

2 Die Beklagte vertreibt gleichfalls Messer für den Fleischerfachbedarf, unter anderen ein nachfolgend abgebildetes Ausbeinmesser in der Gestaltungsform der Anlage CBH 11.

3 Die Klägerin hält das von der Beklagten angebotene Ausbeinmesser in der Gestaltungsform der Anlage CBH 11 für eine identische Nachahmung des "MasterGrip" und hat die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtli-

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

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

chen Leistungsschutzes sowie der Mitbewerberbehinderung auf Unterlassung, Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

4 Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

5 I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz verneint, weil das Produkt "MasterGrip" der Klägerin nicht über die nach § 4 Nr. 9 UWG erforderliche wettbewerbliche Eigenart verfüge. Eine Anwendung des § 4 Nr. 10 UWG scheide im Streitfall neben § 4 Nr. 9 UWG aus.

6 Die wettbewerbliche Eigenart des Ausbeinmessers der Klägerin könne sich allenfalls aus der besonderen Gestaltung des Griffs ergeben. Die Gestaltungselemente, die die Besonderheiten des Produkts der Klägerin ausmachten und die sich bei dem angegriffenen Ausbeinmesser der Beklagten wiederfänden, folgten jedoch uneingeschränkt technischen Notwendigkeiten, ohne zugleich durch frei wählbare und austauschbare Variationen, etwa in Zuschnitt, Formung oder Maß der fraglichen Merkmale, ersetzt werden zu können. Bei den besonderen Merkmalen des Griffs handele es sich um uneingeschränkt durch den Gebrauchszweck der Messer vorgegebene Notwendigkeiten. Die tastbaren Formelemente des Griffs wirkten sich nämlich unmittelbar auf die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Messer aus. Deshalb

schließe die für den Gebrauchszweck nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin optimale Merkmalskombination des "MasterGrip" frei variierbare und solcherart zu einer Unterscheidbarkeit geeignete Änderungen aus. Da die Merkmale, welche die Besonderheit der Messer der Klägerin ausmachten, technisch bedingt und nicht willkürlich wählbar und austauschbar seien, ermangele es ihnen an wettbewerblicher Eigenart. § 4 Nr. 9 UWG regele grundsätzlich abschließend die Frage, unter Hinzutreten welcher besonderen Voraussetzungen eine Ware wettbewerbsrechtlichen Schutz vor Nachahmung genieße, so dass der Vertrieb nachgeahmter Produkte nicht zugleich dem Tatbestand einer gezielten Absatzbehinderung i.S. des § 4 Nr. 10 UWG unterfalle.

7 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Berufungsgericht.

8 1. Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949), in Kraft getreten am 30. Dezember 2008, geändert worden. Die für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Rechtslage hat sich dadurch allerdings inhaltlich nicht verändert.

9 2. Nach den bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können Ansprüche der Klägerin unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nach §§ 3, 4 Nr. 9, §§ 8, 9 UWG nicht verneint werden.

10 a) Der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig sein, wenn dieses von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzu-

treten, die seine Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.2008 - I ZR 126/06, GRUR 2009, 79 Tz. 27 = WRP 2009, 76 - Gebäckpresse, m.w.N.). Wettbewerbliche Eigenart setzt auch bei technischen Produkten voraus, dass die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 16 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege). Insoweit ist es erforderlich, dass der Verkehr - anders als dies bei "Allerweltserzeugnissen" oder "Dutzendware" der Fall ist - auf die betriebliche Herkunft des Erzeugnisses Wert legt und gewohnt ist, aus bestimmten Merkmalen auf die betriebliche Herkunft zu schließen (BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 26 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern, m.w.N.). Weitere Voraussetzung für die wettbewerbliche Eigenart technischer Produkte ist es, dass es sich bei den betreffenden Gestaltungselementen nicht um Merkmale handelt, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen. Bei solchen technisch notwendigen Gestaltungselementen ist nach dem Grundsatz des freien Stands der Technik bereits die wettbewerbliche Eigenart zu verneinen (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Tz. 36 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe, m.w.N.). Handelt es sich dagegen nicht um technisch zwingend notwendige Merkmale, sondern nur um solche, die zwar technisch bedingt, aber frei austauschbar sind, so können sie eine wettbewerbliche Eigenart (mit) begründen, sofern der Verkehr im Hinblick auf sie auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb Wert

legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet (vgl. BGH GRUR 2007, 984 Tz. 20 - Gartenliege, m.w.N.).

11 b) Das Berufungsgericht ist zwar gleichfalls von diesen Grundsätzen ausgegangen. Es hat sie jedoch nicht rechtsfehlerfrei auf den von der Klägerin vorgetragenen Sachverhalt angewendet.

12 aa) Das Berufungsgericht hat zu der Frage, ob das Produkt "MasterGrip" der Klägerin herkunftshinweisende oder sonstige besondere Merkmale aufweist, die es aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushebt, keine Feststellungen getroffen, sondern hat insoweit das - von der Beklagten bestrittene - Vorbringen der Klägerin zugrunde gelegt. Von diesem Vorbringen ist auch für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz auszugehen. Danach soll sich die wettbewerbliche Eigenart des Ausbeinmessers der Klägerin aus der besonderen Gestaltung des Messergriffs ergeben. Folgende Gestaltungselemente seien als solche bzw. in ihrer Kombination nur bei ihrem Messer gegeben: dreieckige, muldenförmige und nahezu parallel zur Klinge verlaufende Daumenauflagen, Daumenauflage auf der Griffoberseite, 135°-Winkel des Griffs am Übergang zur Klinge, offen geformtes Griffende mit abgeflachtem Oval am Knauf. Diese Merkmale dienen nach dem Vorbringen der Klägerin einem ausschließlich technischen Zweck. Die seitlichen Daumenauflagen sollen ein Abrutschen der Hand auch bei hoher Kraftanstrengung verhindern und sowohl Rechts- als auch Linkshändern eine Verwendung des Messers ermöglichen. Auch die Daumenauflage an der Oberseite des Griffs dient dazu, ein Abrutschen zu verhindern. Der spezielle Winkel zwischen Griff und Klinge soll eine Spaltenbildung und damit verhindern, dass die Arbeit durch sich dort verfangende Fleischstücke oder Ähnliches behindert wird. Die besondere Ausformung des Griffendes soll wiederum eine abrutschsichere Handhabung des Messers erlauben, und zwar unabhängig von der jeweiligen Handgröße des Benutzers.

13 bb) Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich nicht entnehmen, warum es sich seiner Ansicht nach bei diesen Merkmalen gerade in der von der Klägerin verwendeten Ausgestaltung um technisch zwingend notwendige Gestaltungselemente handelt, die nicht durch frei wählbare und austauschbare andere Gestaltungen, die denselben technischen Zweck erfüllen, ersetzt werden können. Aus dem vom Berufungsgericht in den Vordergrund seiner Erwägungen gestellten Umstand, dass es sich bei sämtlichen in Rede stehenden Merkmalen des Messergriffs um erfühlbare Gestaltungselemente handelt, ergibt sich dies nicht ohne weiteres. Es mag sein, dass die angesprochenen Fachkreise den haptischen Eigenschaften der Ausbeinmesser höchste Bedeutung zumessen, weil die mit dem Ausbeinen beschäftigten Facharbeiter infolge der über viele Stunden auszuübenden, einseitig ausgerichteten und körperlich anstrengenden Arbeit in Fleischkolonnen in hohem Maße auf die einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit der Messer als ihrem Handwerksgerät angewiesen sind, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Allein daraus folgt jedoch nicht, dass eine einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit von Ausbeinmessern auch im Hinblick auf ihre haptischen Eigenschaften technisch zwingend nur durch eine Gestaltung des Messergriffs herbeigeführt werden könnte, wie sie das Produkt "MasterGrip" der Klägerin aufweist. Dass sich die tastbaren Formelemente des Griffs unmittelbar auf die Sicherheit und die Einsatzfähigkeit der Messer auswirken, schließt nicht aus, dass auch bei anderen Griffgestaltungen eine auch unter haptischen Gesichtspunkten einfache, sichere und effektive Handhabung möglich sein kann. Die Revision weist insoweit mit Recht darauf hin, dass es nach dem Vorbringen der Klägerin eine Vielzahl von Konkurrenzprodukten mit abweichenden Gestaltungen im Gesamtbild wie im Detail gibt. Dem Vortrag der Klägerin zur Gestaltung der Konkurrenzprodukte sowie zu den besonderen Gestaltungsmerkmalen ihres Produkts lässt sich nicht entnehmen, dass die Griffgestaltungen der Wettbewerber für den Gebrauchszweck der Ausbeinmesser auch unter Berücksichtigung

einer einfachen, sicheren und effektiven Gebrauchsfähigkeit nicht geeignet sind. Das folgt auch nicht ohne weiteres aus dem Vorbringen der Klägerin, bei ihrer Gestaltung handele es sich um eine für den Gebrauchszweck optimale Merkmalskombination. Es ist nichts dazu festgestellt, dass das Messer der Klägerin einen derart großen technischen Vorsprung gegenüber anderen Gestaltungen aufweist, dass die Benutzung anderer Messer den angesprochenen Facharbeitern aus technischen Gründen nicht zumutbar ist. Auch der Vortrag der Beklagten, die Fleischerei-Berufsgenossenschaften würden aus Gründen des Unfallschutzes einzelne der Gestaltungsmerkmale empfehlen, die der Messergriff der Klägerin aufweise, gibt dafür nichts her, weil die Beklagte weiterhin vorträgt, der spezifische Einsatz von Ausbeinmessern erfordere diese Gestaltungsmerkmale, so dass es zahlreiche Messer mit einer entsprechenden Gestaltung gebe.

14 Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter anführt, der tägliche Gebrauch versetze die mit der Ausbeinarbeit beschäftigten Facharbeiter in die Lage, "ihr" Messer und damit die Modelle verschiedener Hersteller ohne weiteres allein an der Art und Weise, wie es sich anfühle, zu unterscheiden, und auch hierfür liege der Grund in technischen Umständen, lässt sich daraus gleichfalls nicht herleiten, dass es sich bei der von der Klägerin verwendeten Gestaltung um eine technisch zwingend vorgegebene Lösung handelt. Die Feststellung, dass die die Messer handhabenden Facharbeiter die Produkte verschiedener Hersteller danach unterscheiden können, wie diese sich aufgrund der jeweiligen Gestaltung des Messergriffs anfühlen, spricht vielmehr im Gegenteil dafür, dass es sich insoweit um herkunftshinweisende und im Hinblick auf den Gebrauchszweck austauschbare Merkmale handelt. Eine technische Notwendigkeit der Messergestaltung der Klägerin ergibt sich daraus nicht, weil auch bei Messern mit einer anderen Griffgestaltung der tägliche Gebrauch die betreffenden Facharbeiter in die Lage versetzt, das betreffende Messer als "ihr" Messer erkennen zu können.

15 c) Da die Klägerin behauptet hat, die von ihr angeführten Gestaltungsmerkmale oder deren Kombination würden von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der Messer aufgefasst oder stellten jedenfalls Besonderheiten dar, die ihr Produkt aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushöben, kann nach ihrem Vorbringen demnach eine wettbewerbliche Eigenart ihres Messers nicht verneint werden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts macht das angegriffene Ausbeinmesser der Beklagten von den nach dem Vortrag der Klägerin die wettbewerbliche Eigenart ihres "MasterGrip" begründenden Gestaltungsmerkmalen in identischer Form Gebrauch. Zu dem Vorliegen besonderer unlauterkeitsbegründender Umstände hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Auch insoweit ist daher von dem Vorbringen der Klägerin auszugehen. Danach verfügt ihr Messer insbesondere über eine für die Annahme der Gefahr einer Herkunftstäuschung ausreichende Bekanntheit. Bei einer identischen Übernahme besteht zudem grundsätzlich die Gefahr einer Herkunftstäuschung. Die auf die Beklagte hinweisende Kennzeichnung auf der Messerklinge sowie die Farbgebung ihres Produkts schließen die Annahme einer vermeidbaren Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht von vornherein aus. Denn für die Gefahr einer Herkunftstäuschung reicht es aus, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen, wie die Klägerin behauptet hat, der Eindruck erweckt wird, es handele sich bei dem Messer der Beklagten um eine neue Serie oder eine Zweitmarke der Klägerin oder es bestünden zumindest lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen zur Klägerin. Ob diese Gefahr im Streitfall gegeben ist, hängt von der tatrichterlichen Würdigung der Umstände des Einzelfalls ab (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 f. = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung; Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 445 f. = WRP 2001, 534 - Viennetta), die das Berufungsgericht gegebenenfalls nachzuholen haben wird. Bei einer identischen Übernahme kann sich der Nachahmer grundsätzlich auch nicht darauf beru-

fen, er habe lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angemessene technische Lösung übernommen (vgl. BGH GRUR 2007, 984 Tz. 35 f. - Gartenliege).

16 III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann

Richter am BGH
Dr. Kirchhoff ist in Urlaub
und kann daher nicht unterschreiben

Pokrant

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 07.02.2006 - 33 O 264/05 -
OLG Köln, Entscheidung vom 20.10.2006 - 6 U 65/06 -