

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

UWG § 1

Rollen-Clips

Zur Frage der Zulässigkeit des Nachbaus metallischer Rollen-Clips, die laufend als Ergänzungsbedarf zur Bestückung von Wurstverpackungsmaschinen benötigt werden, wenn die Originalclips - ausschließlich - für diesen Maschinentyp konstruiert sowie unter Patentschutz gestellt waren und die Schutzfrist abgelaufen ist.

BGH, Urt. v. 22. Februar 1990 - I ZR 50/88 - OLG Frankfurt
LG Frankfurt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 50/88

URTEIL

Verkündet am:
22. Februar 1990
Welte
Justizsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

N [REDACTED] GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-
Ing. Herbert N [REDACTED] W [REDACTED]straße [REDACTED], F [REDACTED]-
R [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

g e g e n

I [REDACTED] C [REDACTED] s.n.c., vertreten durch den Gesellschaf-
ter Erich I [REDACTED], V [REDACTED] D [REDACTED] [REDACTED], I-[REDACTED], A [REDACTED]/
Italien,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 1990 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. v. Ungern-Sternberg

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 3. Dezember 1987 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Beklagte entwickelte und vertreibt unter dem Namen "Poly-clip" Verpackungsmaschinen für Würste und die für den Betrieb dieser Maschinen notwendigen Verschußklammern (Rollens-Clips). Das der Beklagten hierfür erteilte Patent ist abgelaufen.

Die Klägerin, die im Ausland unter ihrem Namen ebenfalls Verschußklammern, darunter die allein für die Maschinen der Beklagten passenden Rollen-Clips, vertreibt, ist bestrebt, letztere auch auf dem deutschen Markt zu verkaufen. Die Beklagte trat dem entgegen, indem sie einen für die Klägerin tätigen Handelsvertreter abmahnte und aufforderte, Clips, die dazu bestimmt sind, in Poly-clips-Maschinen verwendet zu werden und/oder in diesen verwendet werden können, weder auf dem bundesdeutschen noch auf dem Westberliner Markt zu vertreiben.

Die Klägerin, die sich für berechtigt hält, solche Clips auf den deutschen Markt bringen, hat die Feststellung beantragt, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, das Inverkehrbringen und Feilhalten der näher bezeichneten Clips in der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin zu untersagen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hält das Vorgehen der Klägerin für wettbewerbswidrig und hat dazu vorgetragen:

Durch die Verwendung von nachgeahmten Clips für ihre Maschinen werde ihr eine Amortisation der Entwicklungskosten für die bewußt preiswert gehaltenen Maschinen über den Verkauf der relativ teuren Clips unmöglich gemacht. Die Klägerin breche daher in ein von ihr entwickeltes geschlossenes Verkaufssystem ein, das aus dem Verkauf der Maschinen und der ständigen Nachlieferung der verbrauchten Clips bestehe. Sinn dieses Systems sei es, durch den Verkauf relativ preiswerter Maschinen zahlreiche Hersteller von Wurstwaren in die Lage zu versetzen, sich dieser Maschinen zu bedienen. Andererseits sollten sich die Benutzer dieser Maschinen - entsprechend dem Umfang der Benutzung - durch den Verbrauch relativ teurer Clips entsprechend ihrer Größe und, damit verbunden, ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft an der Finanzierung weiterer Entwicklungen beteiligen. Durch das Einbrechen der Klägerin in diesen Wirkungszusammenhang wolle diese sich nur an dem lukrativen Vertrieb der Clips, nicht aber an Entwicklungskosten und Vertrieb der Maschinen beteiligen. Außerdem würden ihr, der Beklagten, Schäden angelastet, die durch die Verwendung fehlerhaft nachgeahmter Clips entstünden. In der Regel ließe sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, durch welchen Clip ein Schaden hervorgerufen worden sei. Die Klägerin ahme zudem die Clips systematisch nach und übernehme auch etwaige Verbesserungen und Veränderungen.

Das Landgericht hat dem Feststellungsbegehren entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Nachbau der nicht mehr unter Sonderrechtsschutz stehenden Rollen-Clips der Beklagten - deren erforderliche wettbewerbliche Eigenart unterstellt - nur bei Hinzutreten besonderer, über die bloße (maßstabsgerechte) Nachahmung hinausgehender und die Sittenwidrigkeit begründender Umstände als Verstoß gegen § 1 UWG angesehen werden könnte. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 41, 55, 57 - Klemmbausteine; BGH, Urt. v. 23.1.1981 - I ZR 48/79, GRUR 1981, 517, 519 = WRP 1981, 514 - Rollhocker m.w.N.; BGH, Urt. v. 6.2.1986 - I ZR 243/83, GRUR 1986, 673, 675 = WRP 1986, 377 - Beschlagprogramm); es wird auch von der Revision nicht in Frage gestellt.

II. Ob die Rollen-Clips der Beklagten die nach der Rechtsprechung (vgl. zuletzt, BGH, Urt. v. 28.1.1988 - I ZR 34/86, GRUR 1988, 385, 386 - Wäsche-Kennzeichnungsbänder) für einen ergänzenden Leistungsschutz erforderliche wettbewerbliche Eigenart aufweisen, kann offenbleiben; denn jedenfalls fehlt es an den zusätzlich erforderlichen Umständen, die die Sittenwidrigkeit ihres Nachbaus begründen könnten.

1. Das Berufungsgericht hat hierzu geprüft, ob dem nachgeahmten Erzeugnis eine wettbewerbliche Eigenart zuzubilligen ist, die auf seine Herkunft von der Beklagten hinzuweisen geeignet wäre und im Falle seiner Nachahmung zu einer Verwechslungsgefahr führen und, falls der Nachahmer

letzterer nicht in geeigneter Weise begegnete, den Vorwurf der Wettbewerbswidrigkeit begründen könnte (vgl. BGHZ 41, 55, 57 - Klemmbausteine; BGH aaO - Rollhocker; BGH aaO - Beschlagprogramm). Es hat eine solche Eigenart der Rollen-Clips mit der Begründung verneint, daß deren Gestalt im wesentlichen durch Funktion und Gebrauchszweck bestimmt sei und keine Merkmale mit Hinweisfunktion aufweise.

Dieser tatrichterlichen Feststellung begegnet die Revision lediglich mit einer abweichenden eigenen tatsächlichen Würdigung, womit sie im Revisionsverfahren keinen Erfolg haben kann. Darüber hinaus bedürfen ihre Beanstandungen insoweit aber auch deshalb keiner näheren Prüfung, weil das Berufungsgericht eine die Sittenwidrigkeit begründende Verwechslungsgefahr mit der Feststellung ausgeschlossen hat, daß die Klägerin - durch Verdoppelung der Rillenanzahl und durch Vertrieb der Clips unter ihrem eigenen Namen - alles Zumutbare getan habe, um Verwechslungen der Erzeugnisse bzw. Täuschungen über die Herkunft zu vermeiden. Gründe, aus denen diese tatrichterliche Feststellung als verfahrenswidrig zu beurteilen sein könnte, zeigt auch die Revision nicht auf.

2. Den Schwerpunkt seiner Prüfung hat das Berufungsgericht bei der Frage gesehen, ob die im Nachbau der Clips zu sehende Ausnutzung eines - von der Beklagten geschaffenen - Ergänzungsbedarfs besonderer Art als wettbewerbswidrig zu beurteilen ist.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß es sich im vorliegenden Fall nicht um einen typischen Fall der

Belieferung des Markts mit Ersatz- oder Zubehörteilen für ein Erzeugnis eines Mitbewerbers handele; vielmehr gehe es um einen - von der Beklagten durch die Konstruktion der Poly-clip-Verpackungsmaschinen konkret geschaffenen - Ergänzungsbedarf besonderer Art.

Ob dieser Bedarf durch einen Konkurrenten in direktem Wettbewerb zum ursprünglichen Hersteller befriedigt werden darf, ohne daß darin eine wettbewerbswidrige Ausnutzung einer schutzwürdigen Leistung des letzteren gesehen werden kann, hat das Berufungsgericht unter Heranziehung der Grundsätze des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 6. November 1963 (aaO - Klemmbausteine) geprüft und verneint. Den Unterschied zu der vorgenannten Entscheidung, in der ein wettbewerbswidriges Einschieben eines eigenen Produkts in eine fremde, auf Erweiterung angelegte Produktserie bejaht worden ist, hat das Berufungsgericht darin gesehen, daß vorliegend nicht ein Ergänzungsbedarf am Ausgangserzeugnis selbst geschaffen worden sei, ohne dessen Befriedigung der volle Markterfolg des Ausgangsprodukts selbst nicht verwirklicht werden könnte. Soweit die Beklagte demgegenüber geltend mache, ihre Kalkulation der Verpackungsmaschinen sei von vornherein - im Interesse einer breiten Verkaufsmöglichkeit auch an kleinere Verwender - so angelegt gewesen, daß ihre Amortisation nur durch den laufenden Verkauf der preislich entsprechend höher angesetzten Rollen-Clips möglich sei, erweise sich dies als unerheblich, weil eine solche selbst gewählte Marktstrategie nicht zu einem nach § 1 UWG schutzzfähigen Systemzusammenhang zwischen Maschine und Clips - mit der Folge eines Ausschlusses der Mitbewerber vom Vertrieb gleichartiger Clips - führen könne. Die Beklagte habe 18

Jahre lang Patentschutz genossen und in dieser Zeit Gelegenheit gehabt, unter Ausnutzung ihres Monopols die Kosten der Entwicklung hereinzuholen, so daß für einen wettbewerbsrechtlichen Schutz der jetzigen Marktstrategie kein sachlicher Grund ersichtlich sei; ein solcher Schutz liefere vielmehr im Ergebnis auf eine Perpetuierung des Patentschutzes hinaus und widerspräche damit dem Grundsatz, daß das Wettbewerbsrecht regelmäßig keinen Schutz gegen die Nachahmung der Erzeugnisse selbst, sondern nur gegen die unlautere Art und Weise der Nachahmung gewähre.

3. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

a) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß der vorliegende Fall nicht mit der Fallgestaltung vergleichbar ist, die der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 6. November 1963 (BGHZ 41, 55, 58 - Klemmbau-
steine) zugrunde gelegen hat. Denn anders als in jenem Fall, in dem als entscheidungserheblich das Merkmal des auf Ergänzung und Erweiterung angelegten Zwecks des Ausgangserzeugnisses angesehen worden ist, sind vorliegend weder die nachgeahmten Clips noch die Verpackungsmaschinen in irgendeiner Hinsicht ergänzungs- bzw. vervollständigungsbedürftig.

b) Andererseits kann jedoch - was das Berufungsgericht ebenfalls nicht verkannt hat - der vorliegende Sachverhalt auch nicht ohne weiteres den Fällen zugeordnet werden, in denen die Rechtsprechung bislang - wie bei der Herstellung bzw. Lieferung von Waren für den Ersatz oder den Instandsetzungsbedarf oder als schlichtes Zubehör einer fremden Ware -

von der grundsätzlichen Zulässigkeit des Nachbaus ausgegangen ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.5.1968 - I ZR 105/66, GRUR 1968, 698, 701 - Rekordspritzen m.w.N.; Urt. v. 20.2.1976 - I ZR 64/74, GRUR 1976, 434, 436 = WRP 1976, 308 - Merkmal-klötze; Urt. v. 11.2.1977 - I ZR 39/75, GRUR 1977, 666, 667 - Einbauleuchten; Urt. v. 13.10.1983 - I ZR 138/81, GRUR 1984, 282 f = WRP 1984, 156 - Telekonverter). Denn die hier in Frage stehenden Clips sind insofern ein Zubehör besonderer Art, als ihr laufender Verbrauch für die Funktion der von der Beklagten konstruierten und auf den Markt gebrachten Wurstverpackungsmaschine unerlässlich ist und der dadurch entstehende Ergänzungsbedarf ausschließlich auf der vorangegangenen Markterschließung durch die Beklagte beruht.

Von der grundsätzlichen Unbedenklichkeit der Befriedigung eines solchen Ergänzungsbedarfs, soweit dabei die Möglichkeit einer Herkunftstäuschung auszuschließen hat und andere sittenwidrigkeitsbegründende Umstände nicht ersichtlich sind, ist der Bundesgerichtshof bereits in seinem Urteil vom 28.1.1988 ausgegangen (vgl. aaO - Wäsche-Kennzeichnungsbänder). Jedoch unterscheidet den vorliegenden Fall vom Sachverhalt der vorerwähnten Senatsentscheidung, daß die Clips in einem stärker durch eigene technische Besonderheiten mit bestimmten Funktionszusammenhang mit der Poly-clip-Maschine stehen als die Wäschekennzeichnungsbänder, deren Besonderheit weniger in eigenen technischen Eigenschaften als in bestimmten farblichen Gestaltungselementen lag, und daß insbesondere der Preis der Clips von der Beklagten von Anfang an in eine bestimmte kalkulatorische Beziehung zu dem der Poly-clip-Maschine gesetzt war, deren Beibehaltung nach dem Vor-

trag der Beklagten zur Erreichung des vollen Markterfolgs erforderlich sein soll.

Das Berufungsgericht hat daher zu Recht geprüft, ob diese Besonderheiten es rechtfertigen können, den Nachbau der Clips - anders als den einfachen Zubehörs oder passender Ersatzteile für eine Ware - als wettbewerbswidrig erscheinen zu lassen. Die Erwägungen, mit denen es dies verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Für diese Beurteilung durfte das Berufungsgericht den Funktionszusammenhang, der zwischen den Maschinen und den speziell für sie passenden Clips besteht, vernachlässigen; denn er besteht gleichermaßen und notwendigerweise auch zwischen Ausgangserzeugnissen und ihren - zwangsläufig - passenden Ersatzteilen, ohne daß dies der Zulässigkeit des Nachbaus solcher - speziell auf ein bestimmtes Ausgangserzeugnis zugeschnittener - Ersatzteile im Wege steht (vgl. BGH aaO - Rekordspritzen u. BGH aaO - Wäsche-Kennzeichnungsbänder sowie v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 21 Rdn. 47).

Die danach allein noch als Besonderheit gegenüber anderem Zubehör - dem begrifflich auch nur einmal benutzbare bzw. verbrauchbare Sachen zugeordnet werden, sofern sie dabei dem Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind (vgl. RGRK/Kregel, BGB, 12. Aufl., § 97 Rdn. 29 m.w.N.) - zu beurteilenden Umstand, daß der Ergänzungsbedarf hier ausschließlich durch die Beklagte geschaffen und von ihr von vornherein in die Kalkulation der Preise einbezogen worden ist, hat

das Berufungsgericht ebenfalls nicht als Grund angesehen, der unter den vorliegend gegebenen Verhältnissen den Nachbau der Clips durch die Klägerin als wettbewerbswidrig erscheinen lassen könnte.

Es hat - von der Revision unbeanstandet - festgestellt, daß die Beklagte aufgrund ihrer durch das Patent geschaffenen Monopolstellung 18 Jahre lang die Möglichkeit gehabt habe, den von ihr geschaffenen Funktionszusammenhang zwischen Maschine und zugehörigen Clips allein zu nutzen und dadurch auch die Entwicklungskosten für die Maschine hereinzuholen. Aufgrund dieser Feststellung durfte das Berufungsgericht annehmen, daß ein nunmehriges Bestreben eines anderen Herstellers, sich an der Belieferung des Markts mit den als - verbrauchbares - Zubehör der von der Beklagten entwickelten Maschine seinerseits als Konkurrent zu beteiligen, nicht als sittenwidrig zu qualifizieren ist. Es konnte berücksichtigen, daß der Schwerpunkt sowohl der Entwicklungs- als auch der Markterschließungstätigkeit der Beklagten bei der Polyclip-Maschine gelegen hat. Die besondere Kalkulationsweise der Beklagten, ihren Gewinn weniger beim Verkaufspreis der Maschine als beim entsprechend höher angesetzten Preis der Rollen-Clips zu erzielen, hat das Berufungsgericht mit Recht jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als schutzwürdig angesehen. Soweit dem Grund dieser Kalkulation - rasche und weite Verbreitung der Maschine zur Erzielung eines hohen Clipsbedarfs - eine gewisse Anfangsberechtigung aus der Sicht des Herstellers eines neu entwickelten Geräts nebst Zubehör zukommen konnte, ist dem bereits dadurch hinreichend Rechnung getragen, daß die Beklagte die Vorteile dieser Art ihrer Kalkulation während der Zeit des Patentschutzes aus-

schließlich und ungestört nutzen konnte, so daß es nicht unzumutbar erscheint, wenn sie jetzt im Hinblick auf eine geänderte Konkurrenzzlage auf eine andere Kalkulationsart übergehen müßte.

c) Ohne Rechtsverstoß hat das Berufungsgericht schließlich auch verneint, daß ein wettbewerbswidriges Handeln unter dem Gesichtspunkt einer Qualitätsbeeinträchtigung in Betracht kommen könnte. Seiner Feststellung, daß Beanstandungen der Qualität und Funktionsweise der nachgebauten Rollen-Clips der Klägerin bislang nicht vorgekommen seien, obwohl die Erzeugnisse der Klägerin bereits seit längerem für Maschinen der Beklagten im Ausland Verwendung fänden, setzt die Revision lediglich die Erwägung entgegen, daß die Klärung der im Hinblick auf die Produkthaftpflicht des Herstellers immer bedeutsamer werdenden haftungsrechtlichen Fragen praktisch unmöglich werde, wenn Verschleißmaschinen und Clips von verschiedenen Herstellern geliefert würden. Mit dieser Rüge bleibt die Revision jedoch erfolglos. Denn abgesehen davon, daß sie die Feststellung des Berufungsgerichts unberücksichtigt läßt, wonach die Clips der Klägerin qualitativ nicht zu beanstanden und deshalb Beeinträchtigungen nicht zu erwarten seien, können gleichartige Zweifel bei eventuell doch auftretenden Störungen auch bei der Verwendung von Ersatzteilen und anderem Zubehör eines fremden Herstellers auftreten, ohne daß unter diesem Gesichtspunkt allein der Nachbau solcher Erzeugnisse als wettbewerbswidrig zu beurteilen ist.

IV. Die Revision der Beklagten bleibt somit ohne Erfolg. Sie ist mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Piper

Erdmann

Teplitzky

v. Ungern-Sternberg