BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 67/05

Verkündet am:
10. Januar 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Baugruppe

GeschmMG a.F. § 1 Abs. 2, § 10c Abs. 2 Nr. 1;
GeschmMG §§ 4, 38, 42, 46;
UWG § 4 Nr. 9 Buchst. a und b

a) Nach § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. sind von der Beurteilung der Eigentümlichkeit des Musters solche Merkmale nicht grundsätzlich ausgeschlossen, die nach dem bestimmungsgemäßen Einbau eines dem Muster entsprechenden Bauelements in ein komplexes Erzeugnis nicht sichtbar sind.

b) Die Beurteilung, ob die übernommene Gestaltung eine gemeinfreie technische Lösung darstellt, deren Übernahme i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a und b UWG wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist, ist bei einem Bauelement, das nach dem Kauf in ein komplexes Erzeugnis eingefügt wird, nicht auf die nach dem Einbau sichtbaren Teile beschränkt.

BGH, Urt. v. 10. Januar 2008 - I ZR 67/05 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2008 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 Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 10. März 2005 aufgehoben.

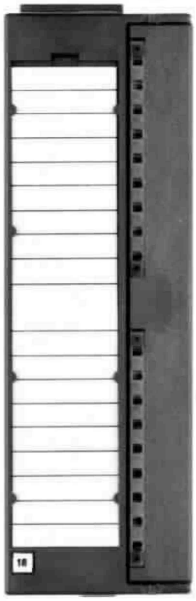
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

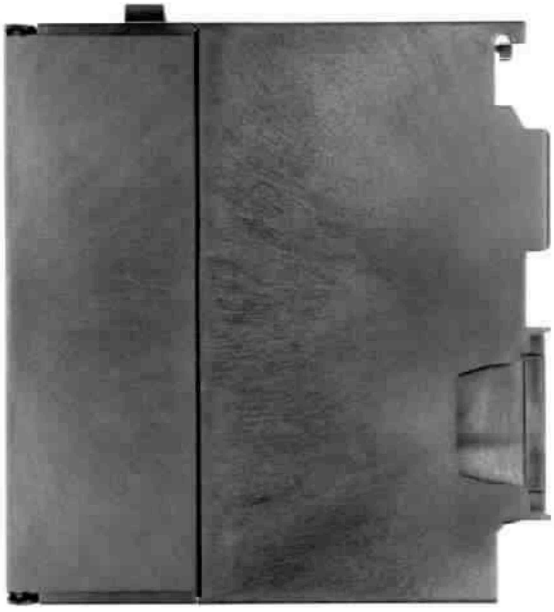
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte, die S. AG, produziert und vertreibt Geräte und Anlagen auf dem Gebiet der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie der Prozessautomatisierung. Sie ist Inhaberin des am 3. März 1993 angemeldeten und am 25. August 1993 für "Baugruppe für ein elektrisches Gerät" eingetragenen nachfolgend abgebildeten Geschmacksmusters Nr. M 930 18 14.2 (die Ab-

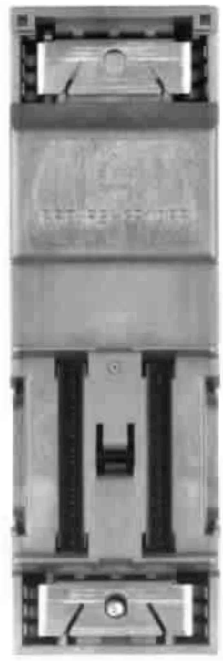
bildungen zeigen die Vorderfront, die rechte und die linke Seite und die Rückfront der Baugruppe sowie die Baugruppe perspektivisch von links oben):





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

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



2 Die Klägerin ist eine Wettbewerberin der Beklagten auf dem in Rede stehenden Produktsektor. Sie bietet Geräte an, die mit von der Beklagten vertriebenen Produkten kompatibel sind.

3 Die Klägerin ist der Ansicht, dem eingetragenen Muster fehle die Schutzfähigkeit. Es sei am Tag der Anmeldung weder neu noch eigentümlich gewesen.

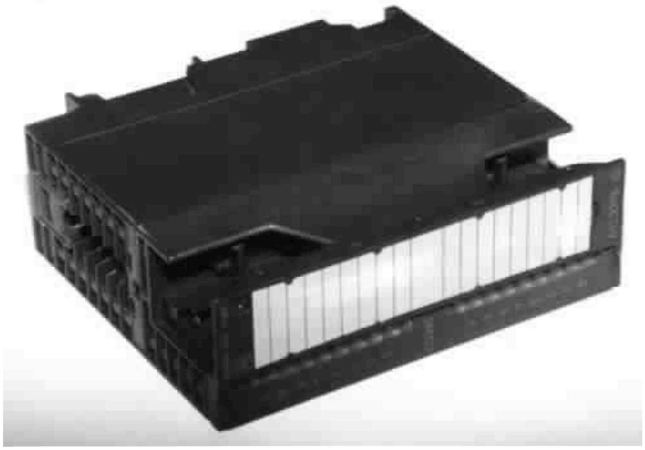
4 Die Klägerin hat beantragt,

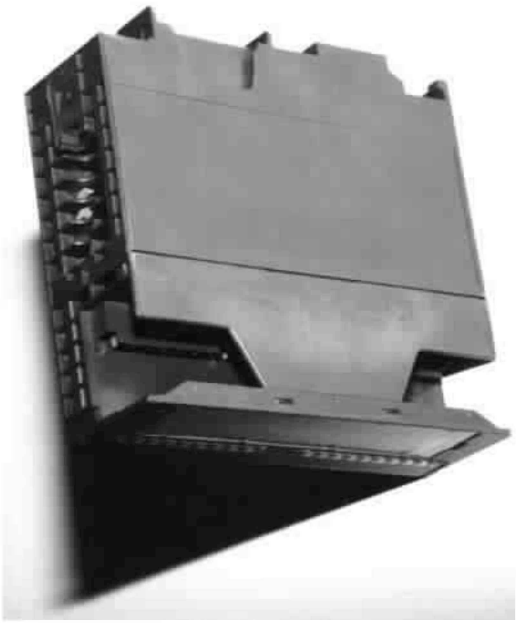
> die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des am 3. März 1993 beim Deutschen Patentamt angemeldeten und am 25. August 1993 in das Musterregister beim Deutschen Patentamt eingetragenen Geschmacksmusters Nr. M 930 18 14.2 - Baugruppe für ein elektrisches Gerät - einzuwilligen.

5 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat geltend gemacht, das Streitmuster stelle eine Designleistung dar, die über das Durchschnittskönnen eines mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets ausgestatteten Mustergestalters hinausgehe. Die Klägerin habe bei den von ihr vertriebenen, im Widerklageantrag zu 1 abgebildeten Systemkomponenten alle prägenden ästhetischen Merkmale des eingetragenen Musters der Beklagten übernommen. Wegen identischer Übernahme ihres Produkts hat die Beklagte den Vertrieb der Systemkomponenten der Klägerin zudem als wettbewerbswidrig beanstandet.

6 Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

1. der Klägerin zu verbieten, Systemkomponenten nachzubilden und/ oder zu verbreiten, deren äußere Form sich aus den nachfolgend angebrachten Fotografien ergibt:





2. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 1. Dezember 1997 aus Handlungen gemäß vorstehend Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird;

3. die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft zu erteilen über alle seit dem 1. Dezember 1997 vorgenommenen Handlungen gemäß vorstehend Ziffer 1 und zwar unter Angabe von Liefermengen, Lieferpreisen, Lieferzeitpunkten, Lieferorten, der Namen und Anschriften ihrer Abnehmer sowie des Umfangs der für die Erzeugnisse gemäß vorstehend Ziffer 1 betriebenen Werbung.

7 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben (LG München I InstGE 1, 217).

8 Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.

9 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat den Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Musters der Beklagten nach § 10c Abs. 2 Nr. 1 GeschmMG a.F. als begründet erachtet. Die mit der Widerklage der Beklagten verfolgten geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche aus § 14a GeschmMG a.F. und die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche gemäß § 1 UWG a.F. und § 8 Abs. 1, § 9 i.V. mit §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und b UWG hat das Berufungsgericht verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11 Das Streitmuster sei am Tag der Anmeldung wegen fehlender Eigentümlichkeit i.S. von § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. nicht schutzfähig gewesen. Bei dem abgebildeten Bauteil handele es sich um ein Zwischenprodukt, das bestimmungsgemäß in ein Endprodukt eingefügt werde. Das Zwischenprodukt könne seine ästhetische Wirkung nur in dem Gesamtprodukt entfalten. Deshalb sei nur die sichtbare Frontseite des streitgegenständlichen Bauteils bei der Prüfung der ästhetischen Wirkung zu berücksichtigen. Nicht schutzfähig seien Elemente der Formgestaltung, die ausschließlich technisch bedingt seien. Hierzu rechne bei dem streitgegenständlichen Muster die Lage der Leuchtdioden. Der quadratische Querschnitt der Lichtauslässe sei technisch naheliegend. Die Variationsmöglichkeiten der Vorderseite des Bauteils seien unter Berücksichtigung seines praktischen Einsatzes, eine Vielzahl von Informationen über Lichtsignale abzugeben, äußerst gering. Das Streitmuster weise danach keine ausreichende Schöpfungshöhe auf. Neben den technisch bedingten Merkmalen sei nur ein kleiner Spielraum gegeben, der keine ausreichende eigenschöpferische Tätigkeit zulasse. Die Gestaltung des Musters gehe nicht über das Können eines Durchschnittsgestalters hinaus.

12 Die Beklagte könne die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche nicht auf das Streitmuster stützen, weil dieses nicht schutzfähig sei.

13 Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen unlauterer unmittelbarer Leistungsübernahme stünden der Beklagten gegen die Klägerin nicht zu. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz technischer Erzeugnisse sei dadurch beschränkt, dass die technische Lehre und der Stand der Technik frei seien. Es sei deshalb wettbewerbsrechtlich nicht unzulässig, dem freizuhaltenden Stand der Technik angehörende Merkmale zu übernehmen. Ein hinreichend großer Spielraum für abweichende Ausführungen habe für die Klägerin nicht bestanden. Der Gefahr einer Herkunftstäuschung habe die Klägerin entgegengewirkt. Sie habe die von ihr vertriebenen Bauteile auf der Frontseite deutlich sichtbar mit ihrem Firmenzeichen versehen.

14 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht den Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Musters bejaht hat, halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Dies gilt entsprechend, soweit das Berufungsgericht die mit der Widerklage verfolgten Ansprüche der Beklagten aus Geschmacksmusterrecht und aufgrund des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 1 UWG a.F., §§ 3, 4 Nr. 9, § 8 Abs. 1, § 9 UWG) verneint hat.

15 1. Löschungsklage

16 a) Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung wegen mangelnder Schutzfähigkeit des eingetragenen Musters am Tag der Anmeldung richtet sich nach §§ 1, 10c Abs. 2 Nr. 1 GeschmMG a.F., weil diese Vorschriften gemäß

§ 66 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) auf ein Geschmacksmuster weiterhin anwendbar sind, das - wie vorliegend - vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden ist.

17 b) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass das streitgegenständliche Geschmacksmuster einer Baugruppe für ein elektrisches Gerät musterfähig i.S. des § 1 GeschmMG a.F. ist. Es handelt sich um ein selbständig verkehrsfähiges Erzeugnis, das bestimmt und geeignet ist, auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters zu wirken (vgl. BGH, Urt. v. 16.10.1986 - I ZR 6/85, GRUR 1987, 518, 519 - Kotflügel; Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 100/05, GRUR 2008, 153 Tz. 21 = WRP 2008, 241 - Dacheindeckungsplatten). Dem steht nicht entgegen, dass das betreffende Erzeugnis nicht isoliert verwendet wird, sondern als Baugruppe eines elektrischen Geräts Teil eines komplexen Produkts ist.

18 Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang angenommen, dass der Gegenstand des Streitmusters ein Zwischenfabrikat und kein Endfabrikat ist. Auf diese vom Berufungsgericht vorgenommene Unterscheidung kommt es für die Musterfähigkeit nicht an, weil es sich - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - bei dem in Rede stehenden Gegenstand des Streitmusters um ein selbständig verkehrsfähiges Erzeugnis handelt, das zudem bestimmt und geeignet ist, auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters zu wirken.

19 c) Im Revisionsverfahren ist zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass das Streitmuster i.S. des § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. neu ist, weil das Berufungsgericht diese Frage offengelassen hat.

20 d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Prüfung der Eigentümlichkeit des streitgegenständlichen Musters i.S. von § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. sei auf die Merkmale beschränkt, die nach dem Einbau des Erzeugnisses in das Gesamtprodukt erkennbar seien. Bei Zwischenfabrikaten seien auch der Verwendungszweck des Musters und dessen ästhetische Wirkung im Endprodukt zu berücksichtigen. Deshalb sei nur auf die Frontseite des Bauteils für die Beurteilung der Eigentümlichkeit abzustellen. Soweit dort technisch notwendige Merkmale vorhanden seien, könnten diese zur Eigentümlichkeit eines Musters nicht beitragen. Neben den technisch bedingten Merkmalen verbleibe nur ein kleiner Spielraum bei der Gestaltung der Vorderseite, der keine ausreichende eigenschöpferische Tätigkeit zulasse. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten einer rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis nicht stand.

21 aa) Nicht zu beanstanden ist allerdings, dass das Berufungsgericht bei der Prüfung der Eigentümlichkeit des Musters technisch notwendige Merkmale nicht berücksichtigt hat.

22 Ein Muster oder Modell ist eigentümlich i.S. des § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F., wenn es in den für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- und farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets hinausgeht (vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 333/98, GRUR 2001, 503, 505 = WRP 2001, 946 - Sitz-Liegemöbel). Das Berufungsgericht ist in diesem Zusammenhang zutreffend davon ausgegangen, dass ausschließlich technisch bedingte Formgestaltungen die Schutzfähigkeit nicht begründen können (BGH, Urt. v. 1.10.1980 - I ZR 111/78, GRUR 1981, 269, 271 - Haushaltsschneidemaschine II; Urt. v. 24.3.2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 603 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen). Ausschließlich technisch bedingt ist nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststel-

lungen des Berufungsgerichts die Anordnung der Leuchtdioden neben dem Beschriftungsfeld auf der Vorderfront des Musters. Entsprechendes gilt für die rechteckige oder quadratische Gestaltung der Lichtaustrittsflächen, die das Berufungsgericht auf der Grundlage der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. T. als technisch vorgegeben angesehen hat. Dagegen erinnert die Revision ebenfalls nichts.

23 bb) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufungsgericht die Prüfung auf die Vorderseite des Musters beschränkt und dessen weitere Seiten in die Beurteilung nicht einbezogen hat.

24 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Muster bilde ein Zwischenfabrikat ab, das in ein anderes Produkt eingefügt werde und bei bestimmungsgemäßer Verwendung dem Fertigerzeugnis eine ästhetische Wirkung verleihe. Nur die nach dem Einbau sichtbaren Merkmale des Zwischenerzeugnisses blieben erkennbar und könnten eine eigene ästhetische Wirkung innerhalb des Gesamtprodukts entfalten. Deshalb sei nur auf die Frontseite des Bauteils für die Beurteilung der Eigentümlichkeit des Streitmusters abzustellen. Dem kann nicht zugestimmt werden.

25 Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts handelt es sich im Streitfall nicht um ein Zwischenfabrikat in dem vom Berufungsgericht verstandenen Sinn. Das Berufungsgericht hat diesen Begriff so aufgefasst, dass Zwischenfabrikate nicht für sich allein in ästhetischer Hinsicht auf den Betrachter wirken, sondern nur nach dem Einbau dem Fertigerzeugnis eine ästhetische Wirkung verleihen. Nach diesem Verständnis handelt es sich bei dem Gegenstand des Streitmusters aber nicht um ein Zwischenfabrikat, weil die Formgestaltung des Produkts dazu bestimmt und geeignet ist, vor dem Einbau für sich allein auf den Geschmackssinn des Betrachters zu wirken. Mit der Begründung, es handele

sich um ein Zwischenfabrikat, kann die Beurteilung der Eigentümlichkeit des Streitmusters nicht auf die Frontseite beschränkt werden.

26 (2) Nach § 4 GeschmMG in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 hat ein Muster, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, allerdings nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Eigenart erfüllen. Die Vorschrift setzt Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. EG Nr. L 289 v. 28.10.1998, S. 28) um. Danach soll sich der Schutz des Musters nicht auf Merkmale eines Bauelements erstrecken, die nach dem Einbau unsichtbar sind. Diese Merkmale sollen auch nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen werden können (Erwägungsgrund 12 der Geschmacksmusterrichtlinie). Eine vergleichbare Bestimmung enthielt das im Streitfall für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgebliche Geschmacksmustergesetz alter Fassung nicht. Dessen Vorschriften sind auch nicht richtlinienkonform im Hinblick auf Art. 3 Abs. 3 der Geschmacksmusterrichtlinie auszulegen. Zwar entfaltet das Geschmacksmustergesetz in der Fassung vom 12. März 2004 grundsätzlich Rückwirkung (Begründung zu Art. 1 § 66 des Regierungsentwurfs des Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 63). Davon ist die Frage der Schutzfähigkeit vor dem 28. Oktober 2001 angemeldeter oder eingetragener Rechte in § 66 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG aus Gründen des Vertrauensschutzes aber gerade ausgenommen.

27 Nach § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. sind von der Beurteilung der Eigentümlichkeit des streitgegenständlichen Musters auch solche Merkmale nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen, die nach einem Einbau des dem Muster entsprechenden Produkts in ein Gesamterzeugnis nicht (mehr) sichtbar sind (vgl. Eichmann, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 1 Rdn. 11; Klawitter, EWS 2001, 157, 158 ff.; Wandtke/Ohst, GRUR Int. 2005, 91, 94; ähnlich Kur, GRUR 2002, 661, 666).

28 Die für die Eigentümlichkeit maßgebliche ästhetische Wirkung des Musters wird durch die Formgestaltung hervorgerufen, die durch ihre Wirkung auf den Formen- und Farbensinn das durch Anschauen vermittelte ästhetische Gefühl anregen soll (BGH, Urt. v. 16.2.1960 - I ZR 85/58, GRUR 1960, 395, 396 - Dekorationsgitter; Urt. v. 19.12.1979 - I ZR 130/77, GRUR 1980, 235 - Playfamily; v. Gamm, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 1 Rdn. 62). Diese ästhetische Wirkung kann sich auch bei einem Muster bis zum Einbau in ein komplexes Produkt entfalten, in dem das dem Muster entsprechende Erzeugnis nicht oder nicht mehr vollständig sichtbar ist. Die ästhetische Wirkung der Mustergestaltung kann Einfluss auf die Kaufentscheidung haben (Eichmann, GRUR Int. 1996, 859, 875). Zu diesem Zeitpunkt ist das Erzeugnis noch nicht in das komplexe Teil eingefügt.

29 Allerdings kann die äußere Form von Gegenständen, die in ein Gesamtprodukt eingebaut werden und dort nicht mehr sichtbar sind, im Wesentlichen durch die technische Funktion bestimmt sein; ihnen kann dann wesensmäßig keine ästhetische Wirkung zukommen (vgl. Schweizerisches Bundesgericht GRUR Int. 1988, 437, 438). Denkbar ist auch, dass der fragliche Gegenstand seine ästhetische Funktion nur im Zusammenhang mit den übrigen Teilen des Gesamtprodukts, in das er eingefügt wird, entfaltet. Auf die nicht sichtbaren Teile der Mustergestaltung kommt es dann nicht an (vgl. BGH GRUR 1987, 518, 519 - Kotflügel). Dass bei dem vorliegenden Muster die Gestaltung insgesamt oder jedenfalls die nicht sichtbaren Teile durch die technische Funktion be-

stimmt sind und ihnen deshalb keine ästhetische Funktion zukommt oder die ästhetische Wirkung des Musters nur zusammen mit den übrigen Teilen des Gesamtprodukts, in das die Baureihe eingefügt wird, eintritt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Zugunsten der Beklagten ist daher im Revisionsverfahren davon auszugehen, dass für die Beurteilung der Eigentümlichkeit des Musters auf die Gesamtgestaltung und nicht isoliert auf die Vorderfront des Musters abzustellen ist. Zu der Eigentümlichkeit der Gesamtgestaltung hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen.

30 2. Widerklage

31 Das Berufungsurteil kann ebenfalls keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die Widerklage abgewiesen hat.

32 a) Grundlage der auf das Geschmacksmusterrecht gestützten Widerklageanträge auf Unterlassung und Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind die Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes neuer Fassung (§§ 38, 42, 46 GeschmMG) in Verbindung mit § 242 BGB, weil das Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 auch auf zuvor angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung findet, soweit sich nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 144 = WRP 2006, 117 - Catwalk; Eichmann, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., § 66 Rdn. 2; ders., Mitt. 2003, 17, 18).

33 Das Berufungsgericht hat die geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche mangels Schutzfähigkeit des streitgegenständlichen Musters der Beklagten

verneint. Das kann im Hinblick auf die Aufhebung der der Löschungsklage stattgebenden Entscheidung des Berufungsgerichts (dazu oben II 1) keinen Bestand haben.

34 b) Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach § 1 UWG a.F., §§ 3, 4 Nr. 9 UWG mit der Begründung verneint, die Lage der Leuchtdioden sei technisch bedingt. Eine rechteckige oder quadratische Form der Lichtaustritte stelle ebenfalls eine naheliegende technische Gestaltung dar. Wegen des danach fehlenden Spielraums für andere vernünftige technische Lösungen könne das Erzeugnis der Beklagten nachgeahmt werden. Mit Erfolg macht die Revision dagegen geltend, das Berufungsgericht habe seiner Beurteilung, ob eine wettbewerbsrechtlich unlautere Leistungsübernahme nach § 1 UWG a.F., §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a oder b UWG vorliegt, rechtsfehlerhaft nur die Frontpartie des Erzeugnisses der Beklagten zugrunde gelegt.

35 aa) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gegen die Verwertung fremden Leistungsergebnisses unabhängig vom Bestehen eines Schutzes aus einem Geschmacksmusterrecht gegeben sein können, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (BGH, Urt. v. 12.12.2002 - I ZR 221/00, GRUR 2003, 359, 360 = WRP 2003, 496 - Pflegebett). Solche Begleitumstände ergeben sich aus einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der nachgeahmten Ware.

36 Zu Recht hat das Berufungsgericht weiterhin angenommen, dass ein Schutz nach § 1 UWG a.F., §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und b UWG für technisch notwendige Gestaltungsmerkmale entfällt, weil nach dem Grundsatz der Freiheit

des Standes der Technik die Übernahme solcher nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz stehender Gestaltungsmerkmale wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Dementsprechend können technisch notwendige Merkmale, also Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, aus Rechtsgründen keine wettbewerbliche Eigenart begründen. Dies gilt jedoch nicht bei technischen Gestaltungsmerkmalen, die zwar technisch bedingt, aber willkürlich wählbar oder austauschbar sind (BGH, Urt. v. 7.2.2002 - I ZR 289/99, GRUR 2002, 820, 822 = WRP 2002, 1054 - Bremszangen; Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 27 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 20 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).

37 bb) Im Streitfall hat das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Frage, ob die übernommene Gestaltung eine gemeinfreie technische Lösung darstellt, rechtsfehlerhaft nur die Frontpartie des Geräts der Beklagten berücksichtigt. Die Beklagte hatte eine wettbewerbsrechtlich unzulässige Leistungsübernahme aber auf die identische oder nahezu identische Übernahme ihres gesamten Geräts gestützt. Das Berufungsgericht hat dazu, ob bezogen auf das gesamte Gerät der Beklagten die Voraussetzungen des begehrten Verbots und der geltend gemachten Annexansprüche nach den Grundsätzen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes vorliegen, keine Feststellungen getroffen. Diese sind auch nicht deshalb entbehrlich, weil das Erzeugnis der Beklagten nach dem Kauf bestimmungsgemäß in ein Gesamtprodukt eingefügt wird. Der Schutz gegen eine Herkunftstäuschung und gegen eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (§ 1 UWG a.F., §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und b UWG) knüpft an das Marktverhalten an und nicht an die spätere Verwendung des Produkts (BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III).

38 III. Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO). Das Berufungsgericht wird die erforderlichen Feststellungen zur Schutzfähigkeit des Geschmacksmusters (dazu II 1) und gegebenenfalls zu den Voraussetzungen der auf Geschmacksmusterrecht und ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestützten Ansprüche der Beklagten (dazu II 2) nachzuholen haben.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 12.04.2000 - 7 HKO 6804/98 -
OLG München, Entscheidung vom 10.03.2005 - 6 U 3345/00 -