

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bodendübel

UWG aF § 4 Nr. 9; UWG § 4 Nr. 3

- 4
- a) Einem (zuvor) patentgeschützten Erzeugnis kann wettbewerbliche Eigenart zukommen. Dabei können nicht nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses wettbewerbliche Eigenart begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Einem Erzeugnis ist im Hinblick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart nicht von vornherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen (Festhaltung BGH, 22. Januar 2015 - I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 - Exzenterzähne).
- b) Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind. Damit können die formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie zur Monopolisierung der Warenform als dreidimensionale Marke ungeeignet sind.

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2016 - I ZR 197/15 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 197/15

Verkündet am:
15. Dezember 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit



gegen



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Februar 2015 aufgehoben.

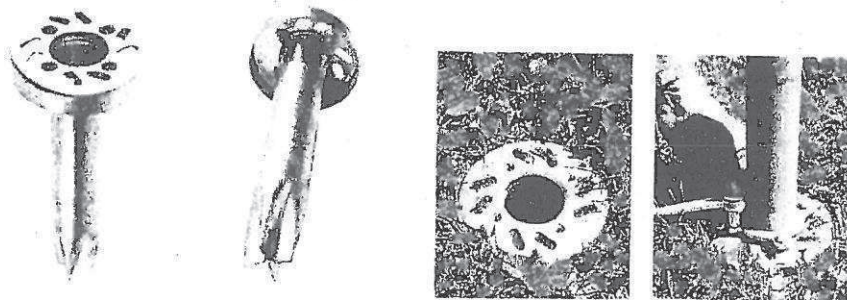
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin stellt seit 1986 Bodendübel her, die sie unter der Bezeichnung "Wurzelpfahl Ferradix" vertreibt. Der Dübel wird in den Boden eingeschlagen; anschließend können darin Pfosten eingesteckt oder Stangen aufgeschraubt werden.

Der Dübel besteht aus einem glattwandigen zylindrischen Rohr, das als Hülse für den aufzunehmenden Pfosten dient. Am unteren Ende des Zylinderschafts befindet sich eine aus vier zusammenlaufenden Einfaltungen gebildete kreuzförmige Spitze, die das Einschlagen des Dübels in den Boden erleichtert. Am oberen Ende ist der Schaft mit einem abgerundeten und axial abwärts geführten topfartigen Flansch versehen, dessen ringförmiger geradkantiger Rand der Stabilisierung des Dübels im Boden dient. Die runde Oberseite des Flanschs verfügt über versetzt angeordnete ovale Aussparungen, durch die Pflanzen hindurchwachsen und eine zusätzliche Verankerung des Dübels im Boden bewirken können. Die Gestaltung des Bodendübel der Klägerin ist aus den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich:



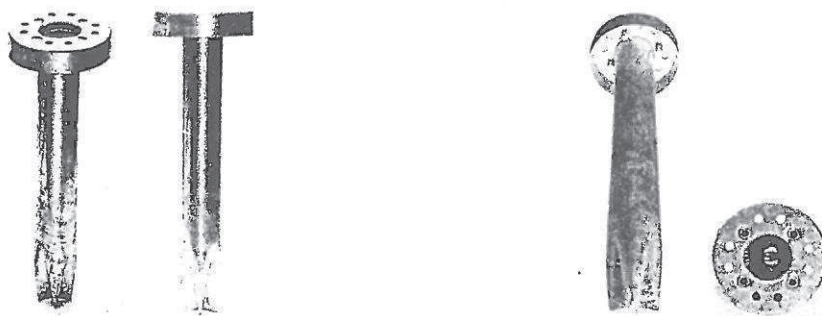
3 Der Bodendübel war bis Mai 2006 durch das europäische Patent der Klägerin 0 243 376 als Vorrichtung zum Befestigen von stabförmigen Gegenständen, insbesondere Pfosten, im Erdreich geschützt.

4 Die Klägerin war außerdem Inhaberin der am 27. September 2005 angemeldeten und am 4. Oktober 2007 für Bodenanker aus Metall eingetragenen nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke Nr. 004655163 (im Folgenden: Klagemarke).



- 5 Die in Slowenien geschäftsansässige A. d.o.o. (im Folgenden: A.) stellt ebenfalls Bodendübel her. Zu ihren Abnehmern gehört die Beklagte, die im März 2012 Bodendübel für befestigte Oberflächen (Ausführungsform a) und mit flügelartigen Verdrehsicherungen für weiche Böden (Ausführungsform b) an einen Käufer lieferte. Die nachfolgend abgebildeten einschlagbaren Bodendübel bestehen jeweils aus einem zylindrischen Rohr, das am unteren Ende eine vierfache Kreuzfaltung sowie am oberen Ende einen topfförmigen Flansch mit kreisförmigen Öffnungen in der runden Oberseite und einer ringförmigen geradkantigen Außenwand aufweist:

Ausführungsform a:



Ausführungsform b:



6 Die Bodendübel werden mit auf den Flanschen zu befestigenden Spannplatten vertrieben, in die die Bezeichnung "A." eingeprägt ist und die in Tüten verpackt sind, auf denen die Firma des slowenischen Herstellers aufgedruckt ist.

7 Die Klägerin hält die von der Beklagten vertriebenen Erzeugnisse für unlautere Nachahmungen ihres Produkts. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung der Bewerbung, des Angebots und des Inverkehrbringens der Bodendübel in beiden Ausführungsformen in Anspruch genommen. Ferner hat sie Auskunftserteilung und Ersatz von Abmahnkosten nebst Zinsen verlangt sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Für den Fall, dass die auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestützten Klageanträge abgewiesen werden, hat die Klägerin geltend gemacht, die angegriffenen Bodendübel verletzen die Klagemarke.

8 Auf den Antrag der A. hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt am 31. März 2013 die Klagemarke für nichtig erklärt und die dagegen von der Klägerin eingelegte Beschwerde am 15. Juli 2015 zurückgewiesen. Diese Entscheidung ist rechtskräftig geworden.

9 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zu-

ückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte weder ein Anspruch auf Unterlassung des Angebots der Bodendübel gemäß §§ 8, 3, 4 Nr. 9 UWG noch aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 101 Abs. 1 GMV zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11 Ein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz komme für die ehemals patentgeschützten Erzeugnisse der Klägerin nicht in Betracht. Die Gestaltungsmerkmale, die zur Umsetzung der patentierten technischen Lehre notwendig seien, dürften nach Ablauf des Patentschutzes als gemeinfreie technische Lösung verwertet werden und seien deshalb aus Rechtsgründen ungeeignet, eine wettbewerbliche Eigenart des Klageerzeugnisses zu begründen. Hierzu gehörten die Ausgestaltung als zylindrischer Schaft mit einer aus vier Einfaltungen gebildeten einstückigen Spitze und einem runden Topf mit Löchern im Boden und geradkantigem Rand. Diese Merkmale entsprächen der bevorzugten Ausführungsform des Patents und hätten deshalb die Vermutung der technischen Notwendigkeit der Merkmale für sich. Die zur Begründung der wettbewerblichen Eigenart allein verbleibenden Öffnungen im Topfboden der Originalprodukte der Klägerin unterschieden sich deutlich von denjenigen der angegriffenen Produkte. Es liege deshalb keine Nachahmung vor.

12 Selbst wenn man die Gestaltung der beanstandeten Produkte nur als technisch angemessene Lösung ansähe, wäre die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht durch zumutbare Maßnahmen zu vermeiden. In der Patentschrift aufgezeigte alternative Gestaltungen des Topfes seien der Andotehna nicht

zumutbar. Die Übereinstimmungen bei den verbleibenden Merkmalen, bei denen Gestaltungsmöglichkeiten bestünden, seien nicht geeignet, die Gefahr einer Herkunftstäuschung hervorzurufen, wobei die auf der Grundlage des Patents technisch notwendige Grundgestaltung außer Betracht zu bleiben habe. Eine unlautere Rufausnutzung komme ebenfalls nicht in Betracht.

13 Die angegriffenen Bodendübel verletzen nicht die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke.

14 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden die in erster Linie geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Ersatz von Abmahnkosten aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 8 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1, § 9 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG aF, § 9, § 12 Abs. 1 UWG nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

15 1. Da der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist, muss das Verhalten der Beklagten sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht wettbewerbswidrig sein (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 36/14, GRUR 2016, 418 Rn. 13 = WRP 2016, 463 - Feuchtigkeitsspendendes Gel-Reservoir; Urteil vom 4. Februar 2016 - I ZR 194/14, GRUR 2016, 403 Rn. 9 = WRP 2016, 450 - Fressnapf; Urteil vom 21. Juli 2016 - I ZR 26/15, GRUR 2016, 1076 Rn. 18 = WRP 2016, 1221 - LGA tested). Nach dem Zeitpunkt der in Rede stehenden Zuwiderhandlung im März 2012 ist das Lauterkeitsrecht mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, S. 2158) novelliert worden. Der bisher in § 4 Nr. 9 Buchst. a

is c UWG aF geregelte wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz findet sich nunmehr ohne inhaltliche Änderung in der Bestimmung des § 4 Nr. 3 Buchst. a bis c UWG (BGH, Urteil vom 4. Mai 2016 - I ZR 58/14, GRUR 2017, 79 Rn. 39 = WRP 2017, 51 - Segmentstruktur).

16

2. Der Vertrieb einer Nachahmung kann nach § 4 Nr. 9 UWG aF und § 4 Nr. 3 UWG wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände - wie eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft (Buchst. a) oder eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (Buchst. b) - hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt. 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 höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 23 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 17. Juli 2013 - I ZR 21/12, GRUR 2013, 1052 Rn. 18 = WRP 2013, 1339 - Einkaufswagen III; Urteil vom 19. November 2015 - I ZR 109/14, GRUR 2016, 720 Rn. 16 = WRP 2016, 854 - Hot Sox; Urteil vom 2. Dezember 2015 - I ZR 176/14, GRUR 2016, 730 Rn. 31 = WRP 2016, 966 - Herrnhuter Stern).

17

3. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Gestaltungsmerkmale des von der Klägerin vertriebenen Boddendübels konnten eine wettbewerbliche Eigenart überwiegend nicht begründen.

18

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, Ansatzpunkt für den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz könnten nur solche Merkmale sein, die von

der früher patentierten Lösung unabhängig seien, weil die in dem Bodendübel der Klägerin verkörperte technische Lehre mit Ablauf der Schutzdauer des Patents der Klägerin im Mai 2006 gemeinfrei geworden sei. Die Grundgestaltung des Produkts der Klägerin aus einem Rohr, einem nach unten offenen Topf mit Löchern im Boden und einer aus zusammenlaufenden Einfaltungen gebildeten Spitze, mit der eine Herkunftsvorstellung verbunden sei, sei durch den Hauptanspruch des Patents vorgegeben und könne die wettbewerbliche Eigenart des Produkts der Klägerin nicht begründen. Seine konkrete Ausgestaltung stelle die bevorzugte Ausführungsform der patentierten technischen Lehre dar, die die Vermutung der technischen Notwendigkeit der Gestaltungsmerkmale für sich habe. Die im wettbewerblichen Umfeld zu findenden Erzeugnisse seien keine gleichartigen Erzeugnisse, weil sie nicht auf der technischen Lehre des Patents aufbauten. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

19

b) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Das gilt auch für technische Erzeugnisse (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 199/06, GRUR 2009, 1073 Rn. 10 = WRP 2009, 1372 - Ausbeinmesser; Urteil vom 15. April 2010 - I ZR 145/08, GRUR 2010, 1125 Rn. 21 = WRP 2010, 1465 - Femur-Teil; Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 136/11, GRUR 2013, 951 Rn. 19 = WRP 2013, 1188 - Regalsystem; Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 Rn. 10 = WRP 2015, 1090 - Exzentierzähne). Für die Bestimmung der wettbewerblichen Eigenart ist der Gesamteindruck des nachgeahmten Erzeugnisses maßgebend. Dieser kann durch Gestaltungsmerkmale bestimmt oder mitbestimmt werden, die zwar nicht für sich genommen, aber in ihrem Zusammenwirken geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft des nachgeahmten Produkts aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 21/11, GRUR 2012, 1155 Rn. 31 = WRP 2012, 1379 - Sandmalkasten; BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 19

Regalsystem; GRUR 2013, 1052 Rn. 19 - Einkaufswagen III; GRUR 2015, 909 Rn. 20 - Exzenterzähne; GRUR 2016, 730 Rn. 33 - Herrnhuter Stern). Technisch notwendige Gestaltungsmerkmale - also Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen - können aus Rechtsgründen keine wettbewerbliche Eigenart begründen. Die Übernahme solcher nicht oder nicht mehr unter Sonderrechtsschutz stehender Gestaltungsmerkmale ist mit Rücksicht auf den Grundsatz des freien Stands der Technik wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden. Handelt es sich dagegen nicht um technisch notwendige Merkmale, sondern nur um solche, die zwar technisch bedingt, aber frei austauschbar sind, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind, können sie eine wettbewerbliche Eigenart (mit)begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 1999 - I ZR 101/97, GRUR 2000, 521, 523 = WRP 2000, 493 - Modulgerüst I; BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 27 - LIKEaBIKE; GRUR 2010, 1125 Rn. 22 - Femur-Teil; GRUR 2012, 1155 Rn. 27 - Sandmalkasten; GRUR 2013, 951 Rn. 19 - Regalsystem; GRUR 2013, 1052 Rn. 18 - Einkaufswagen III; GRUR 2015, 909 Rn. 18 und 24 - Exzenterzähne).

20

c) Das Berufungsgericht ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass einem patentgeschützten Erzeugnis nach dem Auslaufen des Patentschutzes wettbewerbliche Eigenart zukommen kann (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 1988 - I ZR 34/86, GRUR 1988, 385, 386 f. = WRP 1988, 371 - Wäsche-Kennzeichnungsbänder). Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht angenommen, im Hinblick darauf, dass der abgelaufene Patentschutz nicht über das Wettbewerbsrecht verlängert werden dürfe, könnten nur solche Merkmale eines derartigen Erzeugnisses einen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz begründen, die von der patentierten technischen Lösung unabhängig seien.

schutzes im Patentrecht (vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2004 - I ZR 30/02, BGHZ 161, 204, 213 - Klemmbausteine III; hierzu auch BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 96 - Segmentstruktur). Die Nachahmung eines nicht oder nicht mehr unter Patentschutz stehenden Erzeugnisses ist jedoch nur bei Hinzutreten besonderer Umstände - wie einer vermeidbaren betrieblichen Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 Buchst. a UWG) oder einer unangemessenen Rufausnutzung (§ 4 Nr. 3 Buchst. b UWG) - unlauter. Die Beurteilung der Unlauterkeit erfordert eine einzelfallbezogene Gesamtwürdigung unter Abwägung aller betroffenen Interessen. Dazu gehört auch das Interesse der Mitbewerber, sich einer zum freien Stand der Technik gehörigen technischen Lösung zu bedienen. Danach besteht kein sachlicher Grund, einem Erzeugnis im Hinblick auf den früheren Patentschutz seiner Merkmale die wettbewerbliche Eigenart von vornherein zu versagen und es dadurch schlechter zu stellen als andere technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz standen (vgl. Thiering, GRUR-Prax 2013, 301; Nemecek, GRUR 2015, 914, 915).

3 cc) Die rechtliche Beurteilung, dass technisch bedingte Gestaltungsmerkmale einem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart verleihen können, steht nicht im Widerspruch zu den Anforderungen an die Begründung von Markenschutz durch technische Merkmale einer Warenform.

14 (1) Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen sind Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (zu § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG vgl. BGH, Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Café; Urteil vom 23. Juni 2016 - I ZR 241/14, GRUR 2016, 965 Rn. 23 = WRP 2016, 1236 - Baumann II).

25 (2) Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke, die durch die am 23. März 2016 in

Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 novelliert und in "Unionsmarkenverordnung" umbenannt worden ist, sind von der Eintragung Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Das ist der Fall, wenn alle wesentlichen Merkmale der Warenform einer technischen Funktion dienen, ohne dass es darauf ankommt, ob diese Form als einzige die Erreichung der technischen Wirkung erlaubt (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 83 - Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C-48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR 2010, 1008 Rn. 51 ff. - Lego). Danach sind nicht nur technisch notwendige, sondern auch technisch bedingte Merkmale einer Warenform zur Begründung von Markenschutz ungeeignet (zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 34 - Legosteine). Dadurch soll verhindert werden, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für technische Lösungen und Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die nach dem System der gewerblichen Schutzrechte nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig sind (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 43, 45 und 56 - Lego; zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2015 - C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 44 f. = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury).

(3) Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat in seiner die Klagemarke für nichtig erklärenden Entscheidung angenommen, die - den Bodendübel der Klägerin wiedergebende - Klagemarke sei nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 von der Eintragung ausgeschlossen. Aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers seien sämtliche Gestaltungsmerkmale des Zeichens erforderlich, um den technischen Zweck des Bo-

enankers möglichst gut zu erfüllen, ein Erzeugnis im Boden zu befestigen. Aus diesem Grund hat das Berufungsgericht in Betracht gezogen, dass ein weit verstandener wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz dem hinter dem Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 stehenden Zweck zuwiderliefe. Dem kann unabhängig davon nicht zugestimmt werden, ob das Harmonisierungsamt die technischen Gegebenheiten zutreffend beurteilt hat.

(4) Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz sieht keinen allgemeinen Nachahmungsschutz einer technisch bedingten Produktgestaltung vor, sondern dient der Absicherung eines konkreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des Mitbewerbers zu missbilligen sind (vgl. BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 96 - Segmentstruktur). Damit können die formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie zur Monopolisierung der Warenform als dreidimensionale Marke ungeeignet sind (vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 61 - Lego; BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 20 - Regalsystem; MünchKomm.UWG/Wiebe, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 39; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl., § 4 Rn. 3.10 und 3.22; Ohly in Ohly/Sosnitza aaO § 4 Rn. 3/19; aA GroßKomm.UWG/Leistner, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 102; Götting/Hetmank in Fezer/Büscher/Obergfell aaO § 4 Nr. 3 Rn. 48 und 51; jurisPK-UWG/Ullmann, 4. Aufl., § 4 Nr. 3 Rn. 22 und 95 [Stand: 22. September 2016]; ders., Festschrift für Fezer, 2016, S. 195, 201; Sosnitza, MarkenR 2015, 1, 5 f.).

28

dd) Die Annahme, dass im Streitfall auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestützte Ansprüche der Klägerin in Betracht kommen, steht mit dem primären Unionsrecht im Einklang. Ein auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gestütztes Verbot, die aus Slowenien eingeführten Bodendübel der Andotehna im Inland zu vertreiben, verstößt nicht gegen die durch Art. 34 AEUV gewährleistete Freiheit des Warenverkehrs. Ein nationales Verbot der

fast identischen, Verwechslungen hervorrufenden Nachahmung eines Erzeugnisses ohne technische, wirtschaftliche oder kommerzielle Notwendigkeit ist nach Art. 36 AEUV gerechtfertigt, weil sie erforderlich ist, um zwingenden Erfordernissen der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes gerecht zu werden (vgl. EuGH, Urteil vom 2. März 1982 - Rs. 6/81, Slg. 1982, I-707 = GRUR Int. 1982, 439 Rn. 7 ff. - Multi Cable Transit). Das gilt auch im Fall der technischen Bedingtheit der Merkmale des nachgeahmten Erzeugnisses. Aus dem Umstand, dass nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 eine technisch bedingte Warenform nicht als Marke schutzfähig ist, folgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht, dass die vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft einer technisch bedingten Warenform oder die unangemessene Ausnutzung ihres Rufs im Interesse des freien Handelsverkehrs ohne weiteres zulässig ist (vgl. EuGH, GRUR 2010, 80 Rn. 61 - Lego). Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit Art. 10^{bis} Abs. 2 und 3 Nr. 1 PVÜ. Nach Art. 10^{bis} Abs. 2 PVÜ ist unlauterer Wettbewerb jede Wettbewerbshandlung, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwiderläuft. Gemäß Art. 10^{bis} Abs. 3 Nr. 1 PVÜ sind alle Handlungen zu untersagen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit den Erzeugnissen eines Wettbewerbers hervorzurufen.

29 d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Merkmale des Produkts der Beklagten, die mit denjenigen des Bodendübels der Klägerin übereinstimmen, stellten ausnahmslos technisch notwendige Gestaltungsmerkmale dar, die eine wettbewerbliche Eigenart nicht begründen könnten. Das hält den Angriffen der Revision nicht stand.

30 aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, die Frage, ob es sich um technisch notwendige oder um technisch bedingte Merkmale handele, sei auf die konkret umgesetzte technische Lösung bezogen. Das wettbewerbliche

mfeld für andere Gestaltungsmöglichkeiten sei nur relevant, soweit es sich um Erzeugnisse handele, die auf der Lehre des Patents aufbauten. Nur solche Produkte könnten eine gestalterische Alternative aufweisen, die zur Verwirklichung des konkret erstrebten Erfolgs technisch gleichwertig seien. Keines der Konkurrenzprodukte baue auf der das Produkt der Klägerin betreffenden patentgemäßen Lehre auf, und keines verfüge über die Kombination eines Rohrs mit einem nach unten offenen Topf. Eine Gleichwertigkeit der im Patent aufgezeigten anderen Ausführungen sei nicht festzustellen. Dies hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

31

bb) Ein Gestaltungsmerkmal ist technisch notwendig, wenn ein bestimmter technischer Erfolg nur mithilfe dieses Merkmals und nicht auch auf andere Weise erreicht werden kann (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 523 - Modulgerüst I; BGH, Urteil vom 21. September 2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Rn. 27 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern; Urteil vom 24. Mai 2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Rn. 20 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege; BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 24 - Exzenterzähne). Der technische Erfolg beurteilt sich nach der technischen Funktion des Erzeugnisses im Hinblick auf den konkreten Gebrauchszweck (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 523 f. - Modulgerüst I; BGH, Urteil vom 24. März 2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 602 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen; BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 20 - Gartenliege; GRUR 2009, 1073 Rn. 13 f. - Ausbeinmesser; GRUR 2010, 80 Rn. 28 - LIKEaBIKE; GRUR 2015, 909 Rn. 24 ff. - Exzenterzähne; GRUR 2016, 720 Rn. 24 - Hot Sox). Technisch nicht notwendige, sondern technisch lediglich bedingte, aber ohne Qualitätseinbußen frei austauschbare Gestaltungsmerkmale können eine wettbewerbliche Eigenart (mit)begründen, sofern der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Unternehmen Wert legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet (BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 26 - Exzenterzähne). Der Vergleich mit anderen marktgängigen, denselben technischen Zweck erfüllenden Produkten kann zeigen,

dass die Ausgestaltung der technischen Merkmale für sich genommen oder zumindest in ihrer Kombination nicht technisch notwendig ist (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 524 - Modulgerüst I; GRUR 2010, 1125 Rn. 23 - Femur-Teil; GRUR 2013, 951 Rn. 21 und 24 - Regalsystem; GRUR 2013, 1052 Rn. 21 - Einkaufswagen III; GRUR 2015, 909 Rn. 24 - Exzenterzähne).

32 cc) Für ein ehemals patentgeschütztes Produkt kann nichts anderes gelten. Bei der Frage, ob Gestaltungsmerkmale technisch notwendig oder lediglich technisch bedingt sind, ist auf andere Produkte abzustellen, die denselben technischen Zweck erfüllen. Dabei kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts der in einen Vergleich einzubeziehende Markt nicht derart verengt werden, dass nur solche Produkte in die Betrachtung einbezogen werden, die auf der Lehre des Patents aufbauen. Entscheidend ist im Streitfall vielmehr, welche Produkte der angesprochene Verkehr als funktionell vergleichbar ansieht.

33 (1) Der Bodendübel der Klägerin hat den technischen Zweck, eine Verankerung eines Pfostens im Boden zu ermöglichen, indem der Pfosten in eine im Boden versenkte Halterung eingesteckt wird. Charakteristisch ist zum einen, dass der Boden für die Einbringung des Dübels nicht aufgegraben werden muss. Zum anderen ragt der Dübel nicht aus dem Erdreich heraus, sondern schließt insgesamt mit der Erdoberfläche ab. Er ist damit nach seiner Einbringung im Erdreich bis auf die Einführöffnung und - wie im Fall der Produkte der Parteien - bis auf den Flansch nicht sichtbar. Auf den Dübel kann zusätzlich eine Platte verschraubt werden, die den Pfosten im Dübel fixieren soll und die geringfügig über dem Erdboden abschließt.

34 (2) Es kann nach dem Vortrag der Klägerin nicht davon ausgegangen werden, dass dieser technische Zweck nur durch Bodendübel in der Gestaltung der Produkte der Parteien erreicht werden kann, insbesondere dass die Bodendübel zwingend über einen durchgehend zylinderförmigen glattwandigen