

chaft, einen topfartigen Flansch mit rundem Boden und geradkantigem Rand sowie eine vierfache Kreuzfaltung an der Spitze verfügen müssen. Die Revision rügt mit Erfolg, dass sich das Berufungsgericht mit diesen Vortrag der Klägerin rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt hat.

5

(3) Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang auf andere einschlagbare Bodendübel verwiesen, die nicht topf-, sondern tellerartig ausgestaltete Stabilisierungsringe aufweisen oder bei denen die Oberfläche oder die Umrandung des Flanschs nicht rund, sondern eckig oder gezackt ausgeformt ist. Zudem sind nach Darstellung der Klägerin die Schäfte der einschlagbaren Bodendübel von Mitbewerbern teilweise nur im Bereich der den Pfosten aufnehmenden Hülse zylinderförmig ausgeformt oder nicht durchgehend glattwandig. Ferner verfügen nicht alle einschlagbaren Bodendübel über eine vierfach gefaltete Spitze. Soweit die Revisionserwiderung geltend macht, ohne einen Stabilisierungsring an der Oberseite, einen Zylinderschaft und eine kreuzgefaltete Bodenspitze büße ein einschlagbarer Bodendübel wesentlich an Qualität ein, zeigt sie nicht auf, dass die Merkmale für sich genommen oder in ihrer Kombination wie bei dem Klageerzeugnis ausgestaltet sein müssen, um die Aufnahme eines Pfostens sowie das Einschlagen und die Verankerung des Dübels im Boden zu ermöglichen.

36

Nach dem weiteren Vortrag der Klägerin kann der technische Erfolg, einen Pfosten im Boden zu befestigen, außerdem dadurch erreicht werden, dass der Dübel mithilfe eines Außengewindes an seinem Schaft in den Boden gedreht wird. Auch bei dieser Variante muss der Erdboden für die Einbringung des Dübels nicht aufgegraben werden. Ein solcher Schraubdübel kann ebenfalls so gestaltet sein, dass er mit der Erdoberfläche abschließt und nicht darüber hinausragt. Die Klägerin hat vorgebracht, derartige Bodenschrauben seien ebenfalls für Asphalt und Naturböden vorgesehen und würden als Konkurrenzprodukte zu ihren einschlagbaren Bodendübeln angeboten. Sofern sie im Marken-

anmeldeverfahren gegenüber dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt angeführt hat, anders als ihre vorrangig Kommunen angebotenen einschlagbaren Bodendübel würden Schraub-Bodendübel vornehmlich von Privatpersonen eingesetzt, hat sie daran im vorliegenden Rechtsstreit nicht festgehalten. Im Revisionsverfahren ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts daher zu ihren Gunsten davon auszugehen, dass es sich bei Bodenschrauben um gleichartige Erzeugnisse handelt, die im Wege einer anderen technischen Lösung den gleichen technischen Erfolg wie einschlagbare Bodendübel erzielen.

- 37 e) Die Revisionserwiderung macht ohne Erfolg geltend, die Gestaltungsmerkmale des Bodendübels der Klägerin seien zur Begründung seiner wettbewerblichen Eigenart ungeeignet, weil sie vollständig im technisch-funktionalen Rahmen blieben, ohne dass der Verkehr wegen dieser Merkmale auf die betriebliche Herkunft des Produkts Wert lege.
- 38 aa) Einem Erzeugnis fehlt die wettbewerbliche Eigenart, wenn der Verkehr bei ihm keinen Wert auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen legt. Das kann bei "Allerweltserzeugnissen" oder "Dutzendware" der Fall sein (vgl. BGH, Urteil vom 3. Mai 1968 - I ZR 66/66, BGHZ 50, 125, 130 - Pulverbehälter; BGH, GRUR 2007, 339 Rn. 26 - Stufenleitern; GRUR 2009, 1073 Rn. 10 - Ausbeinmesser; GRUR 2012, 1179 Rn. 34 - Sandmalkasten; GRUR 2016, 730 Rn. 40 - Herrnhuter Stern).
- 39 bb) Die Klägerin hat vorgebracht, sie verkaufe ihre Bodendübel vorwiegend an Kommunen. Da es den für den Einkauf zuständigen Personen im Wesentlichen um Einsparmöglichkeiten, die ökologische Wiederverwendbarkeit und die einfache Entsorgung gehe, achteten sie nicht auf Details in der Aufmachung der Produkte. Vielmehr bleibe ihnen der Gesamteindruck in Erinnerung. Dieser Vortrag lässt entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht den

schluss zu, dass die betriebliche Herkunft des Erzeugnisses der Klägerin für den Verkehr ohne Bedeutung ist. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr mit der Gestaltung des Bodendübels der Klägerin tatsächlich eine Herkunftsvorstellung verbindet. Da es sich um Erzeugnisse handelt, die im kommunalen Bereich vornehmlich die Standsicherheit von Straßen- und Verkehrsschildern gewährleisten sollen und eine fehlende Eignung für diesen Zweck ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen würde, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass es den Kommunen gleichgültig ist, von welchem Unternehmen die Bodendübel stammen. Gegenteiliges hat auch das Berufungsgericht nicht festgestellt.

40

f) Ohne Erfolg macht die Revisionserwiderung geltend, der wettbewerblichen Eigenart des Bodendübels der Klägerin stehe entgegen, dass dieser Bodendübel von der Franken Plastik GmbH unter der Kennzeichnung "Ökofix" vertrieben werde.

41

aa) Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses kann entfallen, wenn der Verkehr dessen prägende Gestaltungsmerkmale aufgrund der Marktverhältnisse nicht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder einem mit diesem durch einen Lizenz- oder Gesellschaftsvertrag verbundenen Unternehmen zuordnet (vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 23, 25 und 32 - Gartenliege; GRUR 2015, 909 Rn. 11 - Exzenterzähne; GRUR 2016, 720 Rn. 16 - Hot Sox; GRUR 2017, 79 Rn. 52 - Segmentstruktur). Das kann der Fall sein, wenn der Hersteller sein Erzeugnis an verschiedene Unternehmen liefert, die es in großem Umfang unter eigenen Kennzeichnungen vertreiben (vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 26 - Gartenliege; GRUR 2015, 909 Rn. 14 - Exzenterzähne; GRUR 2016, 720 Rn. 28 - Hot Sox). Voraussetzung ist, dass der Verkehr die weiteren Kennzeichnungen als Herstellerangaben und nicht als Handelsmarken ansieht (vgl. BGH, GRUR 2007, 984 Rn. 26 - Gartenliege; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 144/06, GRUR 2009, 1069 Rn. 16 bis 18 = WRP 2009, 1509 - Knob-

lauchwürste; BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 14 - Exzenterzähne; GRUR 2016, 720 Rn. 26 f. - Hot Sox).

42 bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung "Ökofix" als Herstellerangabe oder als Handelsmarke auffassen. Ebenso wenig hat es festgestellt, in welchem Umfang der Bodendübel "Ökofix" gegenüber den (potentiellen) Abnehmern des Bodendübels "Wurzelpfahl Ferradix" beworben, angeboten oder vertrieben worden ist. Im Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass der Vertrieb des Produkts der Klägerin unter der Marke "Ökofix" in einer Weise erfolgt ist, die die Eignung des Originalprodukts nicht beeinträchtigt, dem angesprochenen Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu dienen.

43 g) Zum Grad der wettbewerblichen Eigenart des Klageprodukts hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der Grad der wettbewerblichen Eigenart eines Erzeugnisses kann durch seine tatsächliche Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden (vgl. BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 24 - Femur-Teil; GRUR 2013, 1052 Rn. 24 - Einkaufswagen III; GRUR 2015, 909 Rn. 28 - Exzenterzähne). Das gilt auch für ein vormals patentgeschütztes Produkt, dessen Verkehrsbekanntheit nicht nur Folge der durch das Patent gewährten Monopolstellung ist, sondern auf den Marketing- oder Vertriebsaktivitäten des früheren Patentinhabers beruht (vgl. Nemeczek, GRUR 2015, 914, 915; Fischer, GRUR 2015, 1160, 1164 f.). Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage des von der Klägerin gehaltenen Vortrags zu der langjährigen Marktpräsenz, der umfangreichen Bewerbung, den zahlreichen Prämierungen und den seit der Markteinführung - auch noch nach Ablauf des Patentschutzes - gesteigerten Absatzzahlen ihres Bodendübels unterstellt, dass das Klageprodukt bekannt und seine wettbewerbliche Eigenart dadurch gesteigert ist. In der Revisions-

stanz ist deshalb davon auszugehen, dass der Bodendübel der Klägerin über hohe wettbewerbliche Eigenart verfügt.

4. Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Bodendübel stellten keine Nachahmungen des Bodendübels der Klägerin dar, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

45

a) Eine Nachahmung setzt voraus, dass das angegriffene Produkt dem Originalprodukt so ähnlich ist, dass es sich in ihm wiedererkennen lässt (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, GRUR 2015, 1214 Rn. 78 = WRP 2015, 1477 - Goldbären; BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 64 - Segmentstruktur). Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse ist nach ihrem Gesamteindruck zu beurteilen. Dabei müssen gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sein, die die wettbewerbliche Eigenart des Erzeugnisses ausmachen, für das Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Rn. 32 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen; BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 25 - Femur-Teil; GRUR 2016, 730 Rn. 47 - Herrnhuter Stern).

46

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in den angegriffenen Bodendübeln keine Nachahmung des Erzeugnisses der Klägerin. Soweit die von der Beklagten vertriebenen Produkte hinsichtlich des Zylinderschafts, des Topfs mit rundem Boden und geradkantigem Rand und der aus vier Einfaltungen gebildeten Spitze mit dem Bodendübel der Klägerin übereinstimmten, hätten diese Merkmale als technisch notwendig außer Betracht zu bleiben. Der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse werde demnach durch den (identischen) Topfdurchmesser, die (geringfügig voneinander abweichende) Randhöhe, die (übereinstimmende) Anzahl der Einfaltungen an der Spitze und die (verschiedene) Form der Aussparungen im Topfboden bestimmt. Dabei dominierten beim Bodendübel der

Klägerin die markanten länglichen Öffnungen mit abgerundeten Ecken, die nach dem Einschlagen sichtbar blieben und dem Dübel insbesondere in der Draufsicht eine individuelle Note gäben. In diesem Merkmal unterschieden sich die runden Öffnungen der beanstandeten Bodendübel so deutlich, dass die Abweichungen der Annahme einer Ähnlichkeit entgegenstünden.

47

c) Mit Erfolg rügt die Revision, die Beurteilung des Berufungsgerichts beruhe auf der rechtsfehlerhaften Annahme, die die Grundgestaltung des Produkts der Klägerin vorgebenden Merkmale seien technisch notwendig, weil sie der in der Patentschrift offenbarten Lehre zum technischen Handeln entsprächen, und dürften bei der Beurteilung der übereinstimmenden Gesamtwirkung aus Rechtsgründen nicht berücksichtigt werden. Werden diese vom Berufungsgericht aus Rechtsgründen außer Betracht gelassenen Merkmale in die Prüfung einbezogen, ist auf der Grundlage der vom Berufungsgericht festgestellten weitgehenden Übereinstimmungen der Produkte der Parteien im Revisionsverfahren davon auszugehen, dass die angegriffenen Bodendübel nur geringfügig vom Bodendübel der Klägerin abweichen und nach ihrem Gesamteindruck nahezu identische Nachahmungen des Klageprodukts darstellen (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 524 - Modulgerüst I; GRUR 2010, 1125 Rn. 25 - Femur-Teil; GRUR 2015, 909 Rn. 29 - Exzenterzähne). Das gilt auch für die angegriffenen Bodendübel, die mit flügelartigen Verdrehsicherungen ausgestattet sind. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Verstärkungen zwischen Flansch und Schaft den Gesamteindruck dieser Ausführungsform maßgeblich prägen und zu einer vom Klageerzeugnis deutlich abweichenden Gesamtwirkung führen.

48

5. Die Ansicht des Berufungsgerichts, die Gestaltung der angegriffenen Produkte riefen keine vermeidbare Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UWG aF und § 4 Nr. 3 Buchst. a UWG) hervor, kann ebenfalls keinen Bestand haben.

a) Nach den bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann eine Herkunftstäuschung nicht ausgeschlossen werden.

aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts hat bei der Prüfung, ob durch die angegriffenen Produkte eine Herkunftstäuschung hervorgerufen wird, die auf der Grundlage des Patents technisch notwendige Grundgestaltung, die aus dem Rohr, dem nach unten offenen Topf mit Löchern im Boden und der durch Einfaltungen gebildeten Spitze besteht, außer Betracht zu bleiben. Das hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

51

bb) Das Berufungsgericht hat die übereinstimmende Grundgestaltung der sich gegenüberstehenden Bodendübel aus einem Zylinderschaft, einem topfartigen Flansch mit Öffnungen im Boden und einer aus Einfaltungen gebildeten Spitze in seine Erwägungen nicht einbezogen, weil es sie rechtsfehlerhaft als technisch notwendig und deshalb nicht berücksichtigungsfähig erachtet hat. Mit Blick auf die im Revisionsverfahren zu unterstellende hohe wettbewerbliche Eigenart und nahezu identische Nachahmung des Produkts der Klägerin ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass der Vertrieb der angegriffenen Bodendübel zu einer betrieblichen Herkunftstäuschung führt.

52

b) Im vorliegenden Revisionsverfahren kann weiter nicht davon ausgegangen werden, dass eine durch die Produkte der Beklagten hervorgerufene Herkunftstäuschung nicht durch zumutbare Maßnahmen zu vermeiden ist.

53

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, ein gewisser Gestaltungsspielraum bestehe nach der Patentschrift bei der Ausgestaltung des Topfs und der Spitze. Die in der Patentschrift aufgezeigten Topfgestaltungen mit einem wellenförmigen Boden oder mit einer sägezahnartigen Randstruktur seien der Andotehna jedoch nicht zuzumuten. Sie erforderten wegen der zu schaffenden

speziellen Formungswerkzeuge einen höheren Fertigungsaufwand; zudem beeinträchtigten sie die durch die Erfindung ermöglichte einfache und sichere Handhabung. Entscheidend sei jedoch, dass diese Topfgestaltungen nicht zu der geradlinigen und minimalistischen Formensprache des patentgemäßen Bodendübels passten. Ein solcher Bruch in der Formensprache nehme dem Produkt die ihm eigene Ästhetik und vermindere wegen seiner gestalterischen Unansehnlichkeit seine Verkäuflichkeit. Die verbleibenden Merkmale, bei denen Gestaltungsspielräume bestünden, wie der Durchmesser des Topfes, die Höhe seines Randes und die Gestaltung der Spitze, seien für die Herkunftsfunktion im Hinblick auf die markanten Öffnungen im Topfboden, die nach dem Einschlagen sichtbar blieben, irrelevant und daher nicht geeignet, einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken. Dem kann nicht zugestimmt werden.

54

bb) Eine Herkunftstäuschung ist vermeidbar, wenn sie durch geeignete und zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann. Ob und welche Maßnahmen dem Wettbewerber zur Verhinderung einer Herkunftstäuschung zugemutet werden können, ist anhand einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen. Bei dieser Abwägung sind unter anderem das Interesse des Herstellers des Originalerzeugnisses an der Vermeidung einer Herkunftstäuschung, das Interesse des Wettbewerbers an der Nutzung nicht unter Sonderrechtsschutz stehender Gestaltungselemente sowie das Interesse der Abnehmer an einem Preis- und Leistungswettbewerb zwischen den unterschiedlichen Anbietern zu berücksichtigen (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 525 - Modulgerüst I; GRUR 2013, 951 Rn. 35 f. - Regalsystem; GRUR 2015, 909 Rn. 33 - Exzenterzähne; GRUR 2016, 730 Rn. 68 - Herrnhuter Stern). Einem Wettbewerber ist es regelmäßig nicht zuzumuten, auf eine angemessene technische Lösung zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung oder einer Rufausnutzung zu vermeiden (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 525 - Modulgerüst I; GRUR 2005, 600, 603 - Handtuchklemmen; GRUR 2007, 984 Rn. 35 - Gartenliege; GRUR 2012, 58 Rn. 46 - Seilzirkus; GRUR 2013, 951 Rn. 36 - Regalsystem; GRUR 2015, 909

n. 35 und 41 - Exzenterzähne). Bei einer (nahezu) identischen Nachahmung gilt allerdings im Hinblick auf die Zulässigkeit der Übernahme von Merkmalen, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, ein strengerer Maßstab als bei einem geringeren Grad der Übernahme (vgl. BGH, GRUR 2012, 1155 Rn. 39 - Sandmal-kasten; GRUR 2015, 909 Rn. 36 - Exzenterzähne). Bei einer (nahezu) identi-schen Übernahme kann sich der Nachahmer grundsätzlich nicht darauf beru-fen, er habe lediglich eine nicht unter Sonderrechtsschutz stehende angem-esene technische Lösung übernommen. Führt die Übernahme solcher Merkmale zu einer (nahezu) identischen Nachahmung, ist es einem Wettbewerber regel-mäßig zuzumuten, auf eine andere angemessene technische Lösung auszu-weichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht auf andere Weise - etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte - entge-genwirken kann (BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 36 - Exzenterzähne).

55

cc) Nach diesen Maßstäben kann im Streitfall nicht angenommen wer-den, eine Herkunftstäuschung sei unvermeidbar.

56

(1) Dies gilt schon deshalb, weil das Berufungsgericht in rechtsfehlerhaf-ter Weise seine Überlegungen in diesem Zusammenhang auf abweichende Gestaltungen im Rahmen der Umsetzung der in der Patentschrift offenbarten Lehre zum technischen Handeln beschränkt und sonstige technisch angem-esene Lösungen in Form anderer auf dem Markt vorzufindender einschlagbarer oder eindrehbarer Bodendübel in seine Überlegungen nicht einbezogen hat.

57

(2) Soweit das Berufungsgericht eine abweichende Gestaltung aus äs-thetischen Gründen für nicht zumutbar gehalten hat, begegnen seine Überle-gungen ebenfalls durchgreifenden rechtlichen Bedenken.

- 58 Die Beurteilung, ob eine abweichende Gestaltung der Bodendübel aus ästhetischen Gründen mit Blick auf ihre Verkäuflichkeit zumutbar ist, konnte das Berufungsgericht allerdings aus eigener Sachkunde treffen. Auch wenn der Tatrichter nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehört, kann er die Sichtweise der angesprochenen Fachkreise aufgrund eigenen Erfahrungswissens beurteilen, wenn dafür keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 261/98, GRUR 2002, 77, 79 = WRP 2002, 85 - Rechenzentrum; Urteil vom 2. Oktober 2003 - I ZR 150/01, BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft; BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 29 - Einkaufswagen III).
- 59 Die Ausführungen des Berufungsgerichts sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat angenommen, aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise werde das Klageerzeugnis vor allem durch die markanten Öffnungen im Topfboden geprägt, weil diese nach dem Einschlagen des Dübels in den Boden - anders als der Schaft und die Spitze - sichtbar blieben. Damit ist seine Überlegung nicht in Einklang zu bringen, die angesprochenen Verkehrskreise richteten ihre Kaufentscheidung an einer einheitlichen Gesamtästhetik des Bodendübels und damit an Merkmalen aus, die nach dem Einschlagen des Dübels in den Boden nicht mehr sichtbar sind.
- 60 c) Nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu legenden Sachverhalt wird die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht dadurch ausgeschlossen, dass nach dem von der Beklagten gehaltenen Vortrag die angegriffenen Bodendübel anhand von Herstellerkatalogen der Andotehna bestellt und mit Spannplatten vertrieben werden, die mit der Kennzeichnung "ANDOTEHNA" versehen und in Tüten verpackt sind, auf denen die Unternehmensbezeichnung des slowenischen Herstellers aufgedruckt ist.

aa) Eine Herkunftstäuschung kann durch eine deutlich sichtbare, sich vom Originalprodukt unterscheidende Kennzeichnung der Nachahmung ausgeräumt werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise diese einem bestimmten Unternehmen nicht allein anhand ihrer Gestaltung zuordnen, sondern sich beim Kauf auch an den Herstellerangaben in der Werbung, den Angebotsunterlagen oder an der am Produkt angebrachten Herstellerkennzeichnung orientieren (vgl. BGH, GRUR 2000, 521, 524 - Modulgerüst I; GRUR 2010, 1125 Rn. 28 - Femur-Teil; GRUR 2013, 951 Rn. 32 - Regalsystem; GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen III; GRUR 2015, 909 Rn. 37 - Exzenterzähne).

32 bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte die angegriffenen Bodendübel regelmäßig anhand von Katalogen der Andotehna anbietet. Ebenso wenig hat es festgestellt, ob die auf den Spannplatten angebrachte Kennzeichnung in der maßgeblichen Erwerbssituation (vgl. BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 34 f. - Femur-Teil; GRUR 2013, 951 Rn. 32 - Regalsystem) für die angesprochenen Verkehrskreise gut sichtbar ist und auf den Bodendübel bezogen wird. Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts dazu, ob der angesprochene Verkehr die Angabe "ANDOTEHNA" als Hinweis auf einen Hersteller auffasst, der mit dem Hersteller des Klageprodukts nicht in lizenz- oder gesellschaftsvertraglichen Beziehungen steht.

3 d) Das Berufungsgericht hat im Übrigen keine Feststellungen dazu getroffen, ob einer Herkunftstäuschung - sofern sie durch die Kennzeichnungen in den Katalogen sowie auf den Spannplatten und ihren Verpackungen nicht ausgeräumt wird - dadurch wirksam begegnet werden kann, dass die angegriffenen Bodendübel selbst mit einer beim Erwerb deutlich sichtbaren unterscheidenden Kennzeichnung versehen werden.

4 6. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine unangemessene Aushutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Er-

zeugnisse der Klägerin (§ 4 Nr. 9 Buchst. b UWG aF und § 4 Nr. 3 Buchst. b UWG) ebenfalls nicht verneint werden.

65

a) Das Berufungsgericht hat eine Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung mit der Begründung verneint, der gute Ruf des Klageerzeugnisses und die mit ihm einhergehende Qualitätsvorstellung seien nicht mit der genauen Ausgestaltung der Spitze als Vierfachfaltung oder mit dem exakten Durchmesser des Topfs verbunden. Es sei zudem nicht ersichtlich, dass das angegriffene Erzeugnis qualitativ minderwertig sei. Diese Beurteilung ist nicht rechtsfehlerfrei.

66

b) Eine unlautere Rufausnutzung kann nicht nur auf einer Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise über die betriebliche Herkunft der Nachahmung, 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 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 (vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen III, mwN; GRUR 2015, 909 Rn. 40 - Exzenterzähne). Die Übernahme von Merkmalen, die dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, kann zwar unter dem Gesichtspunkt der Rufausnutzung grundsätzlich nicht als wettbewerbsrechtlich unlauter angesehen werden. Auch insoweit gilt jedoch bei einer (nahezu) identischen Nachahmung ein strenger Maßstab. Würde die Übernahme solcher Merkmale zu einer (nahezu) identischen Nachahmung führen, 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 ein Wettbewerber, der nach Ablauf eines Patentschutzes des Originalherstellers in dessen Markt eindringt, eine Rufausbeutung etwa dadurch

vermeiden, dass er die angesprochenen Verkehrskreise durch eine gegenüber dem Original unterscheidbare Kennzeichnung unmissverständlich darüber informiert, dass es sich um ein anderes Erzeugnis als das Originalprodukt handelt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1052 Rn. 38 - Einkaufswagen III, mwN; GRUR 2015, 909 Rn. 41 - Exzenterzähne).

67

c) Nach diesen Maßstäben kann die Beurteilung durch das Berufungsgericht schon deshalb keinen Bestand haben, weil es in rechtsfehlerhafter Weise angenommen hat, die Grundgestaltung, bestehend aus dem Rohr, dem nach unten offenen Topf mit Löchern im Boden und der durch Einfaltungen gebildeten Spitze, sei auf der Grundlage des Patents technisch notwendig und habe bei der Prüfung einer Rufausnutzung außer Betracht zu bleiben, so dass allein die genaue Ausgestaltung der Spitze und der Durchmesser des Topfes in den Blick genommen werden müsse.

68

III. Das angegriffene Urteil kann danach keinen Bestand haben; es ist aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

69

1. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht unter Einbeziehung der vormals patentierten Gestaltungsmerkmale des Klageerzeugnisses und seines Vertriebs unter verschiedenen Kennzeichen die notwendigen Feststellungen zum Vorliegen und gegebenenfalls zum Grad der wettbewerblichen Eigenart zu treffen und dabei in seine Betrachtung andere Produkte einzubeziehen haben, die denselben technischen Zweck erfüllen wie das Produkt der Klägerin.

70

Sollte das Berufungsgericht dabei erwägen, ein Gestaltungsmerkmal als technisch notwendig und deshalb nicht als zur Begründung wettbewerblicher Eigenart geeignet anzusehen, wird es seine Sachkunde hierzu darzulegen haben, wenn es ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens entscheidet. Die Revision rügt zu Recht, das Berufungsgericht habe sich über den Vortrag der Klägerin zur technischen und funktionalen Gleichwertigkeit der anderen in der Patentschrift dargestellten Ausführungsformen hinweggesetzt, ohne dass seine überlegene Sachkunde ersichtlich sei. Hat der Tatrichter eine technische Gegebenheit ohne Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe beantwortet, obwohl er selbst nicht hinreichend sachkundig ist, oder hat er eine mögliche, aber keineswegs selbstverständliche eigene Sachkunde nicht hinreichend dargelegt, liegt ein Verfahrensfehler nach § 286 ZPO vor, der im Revisionsverfahren uneingeschränkt gerügt werden kann (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Marktführerschaft; BGH, Beschluss vom 13. Januar 2015 - VI ZR 204/14, NJW 2015, 1311 Rn. 5; Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 225/12, GRUR 2015, 1189 Rn. 60 = WRP 2015, 1507 - Goldrapper). Das angefochtene Urteil lässt nicht erkennen, aufgrund welcher Umstände sich das Berufungsgericht für hinreichend sachkundig gehalten hat, die technischen und funktionalen Nachteile der weiteren patentgemäßen Ausführungsformen selbst beurteilen zu können. Dass seine Mitglieder mit technischen Schutzrechten befasst sind und über eine hinreichende Sachkunde für die Beurteilung der technischen Gegebenheiten verfügen, kann nicht ohne weiteres angenommen werden (vgl. BGH, Urteil vom 21. März 2000 - VI ZR 158/99, NJW 2000, 1946, 1947).

71

2. Sollte das Berufungsgericht feststellen, dass das Produkt der Klägerin über wettbewerbliche Eigenart verfügt, wird es zu prüfen haben, in welcher Intensität durch die angegriffenen Bodendübel das Klageprodukt nachgeahmt wird und ob die angesprochenen Verkehrskreise deshalb - unbeschadet einer anderweitigen Kennzeichnung - einer Herkunftstäuschung unterliegen oder ihre Wertschätzung des Klageerzeugnisses auf die angegriffenen Produkte übertra-

en. In diesem Fall wird das Berufungsgericht weiter zu prüfen haben, ob der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung durch die Anbringung einer Kennzeichnung auf den angegriffenen Bodendübeln oder durch deren geänderte, die technische Funktionalität wahrende Gestaltung entgegenzuwirken ist.

72 3. Sofern das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffenen Bodendübel wettbewerbswidrige Nachahmungen des Klageerzeugnisses darstellen, sind neben dem von der Klägerin verfolgten Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 Satz 1 UWG) auch die geltend gemachten Folgeansprüche aus § 9 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG, § 242 BGB weitgehend gegeben.

73 a) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann eine Schadensersatzpflicht der Beklagten nicht mit der Begründung verneint werden, sie treffe kein Verschulden, weil sie mit der Unzulässigkeit des Vertriebs der angegriffenen Bodendübel nicht habe rechnen müssen. Für die Annahme eines zumindest fahrlässigen Verhaltens reicht es aus, dass sich der Verletzer erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt und deshalb eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit seines Verhaltens in Betracht ziehen muss (vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 1999 - I ZR 199/96, BGHZ 141, 329, 345 - Tele-Info-CD; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 34 = WRP 2009, 803 - ahd.de; Urteil vom 24. September 2013 - I ZR 187/12, GRUR 2014, 479 Rn. 19 = WRP 2014, 568 - Verrechnung von Musik in Werbefilmen). Die Revisionserwiderung führt vergeblich an, in Rechtsprechung und Literatur sei vor der Senatsentscheidung "Exzenterzähne" einhellig vertreten worden, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz komme nur für solche Merkmale in Betracht, die von einer vormals patentierten technischen Lösung unabhängig seien. Der Senat hat bereits in früheren Urteilen ausgeführt, dass Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz unabhängig vom Bestehen von Ansprüchen aus einem Son-

derschutzrecht gegeben sein können, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 18 - LIKEaBIKE; GRUR 2011, 134 Rn. 65 - Perlentaucher; GRUR 2012, 58 Rn. 41 - Seilzirkus). Er hat deshalb die Beurteilung, ob ein Gestaltungsmerkmal technisch notwendig ist, unabhängig von der in einem früheren Patent offenbarten Lehre zum technischen Handeln vorgenommen (vgl. BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 22 f. - Femur-Teil).

74

b) Der von der Klägerin geltend gemachte Auskunftsanspruch ist allerdings unbegründet, soweit sie wegen wettbewerbswidriger Nachahmung ihres Bodendübels Auskunft über die Hersteller sowie deren Namen und Anschriften begehrt. Da Schutzgegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nicht das Leistungsergebnis als solches, sondern nur die unlautere Art und Weise seiner Benutzung ist, kann regelmäßig nur gegen die Art und Weise der Benutzung vorgegangen werden. Die Unterlassung der Herstellung einer Nachahmung kann dagegen weder nach § 4 Nr. 9 UWG aF noch nach § 4 Nr. 3 UWG verlangt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 203/96, GRUR 1999, 751, 754 = WRP 1999, 816 - Güllepumpen; BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 75 - Herrnhuter Stern). Insoweit steht der Klägerin kein Schadensersatzanspruch aus § 9 Satz 1 UWG zu, dessen Vorbereitung die begehrte Auskunft dienen könnte.

derschutzrecht gegeben sein können, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 18 - LIKEaBIKE; GRUR 2011, 134 Rn. 65 - Perlentaucher; GRUR 2012, 58 Rn. 41 - Seilzirkus). Er hat deshalb die Beurteilung, ob ein Gestaltungsmerkmal technisch notwendig ist, unabhängig von der in einem früheren Patent offenbarten Lehre zum technischen Handeln vorgenommen (vgl. BGH, GRUR 2010, 1125 Rn. 22 f. - Femur-Teil).

74

b) Der von der Klägerin geltend gemachte Auskunftsanspruch ist allerdings unbegründet, soweit sie wegen wettbewerbswidriger Nachahmung ihres Bodendübels Auskunft über die Hersteller sowie deren Namen und Anschriften begehrt. Da Schutzgegenstand des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes nicht das Leistungsergebnis als solches, sondern nur die unlautere Art und Weise seiner Benutzung ist, kann regelmäßig nur gegen die Art und Weise der Benutzung vorgegangen werden. Die Unterlassung der Herstellung einer Nachahmung kann dagegen weder nach § 4 Nr. 9 UWG aF noch nach § 4 Nr. 3 UWG verlangt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 203/96, GRUR 1999, 751, 754 = WRP 1999, 816 - Güllepumpen; BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 75 - Herrnhuter Stern). Insoweit steht der Klägerin kein Schadensersatzanspruch aus § 9 Satz 1 UWG zu, dessen Vorbereitung die begehrte Auskunft dienen könnte.

4. Sollten die in erster Linie aufgrund wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes verfolgten Ansprüche nicht gegeben sein, käme es auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche an. Diese sind unbegründet, nachdem die Marke während des Revisionsverfahrens bestandskräftig für nichtig erklärt worden ist.

Buscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 19.09.2013 - 4c O 5/12 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.02.2015 - I-20 U 216/13 -

Ausgefertigt
(Führinger) *dübeling*
Justizangestellte
als Urkundebeamter der
Geschäftsstelle