

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 "W. F." vertreibt. Der Dübel wird in den Boden eingeschlagen; anschließend können darin Pfosten eingesteckt oder Stangen aufgeschraubt werden.

- 2 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 Bodendübels 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." eingepreßt 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-

rückweisung 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 A. 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

bis 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 Bodendübels 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.

21 aa) Der Umstand, dass der nach Ablauf des Patentschutzes freie Stand der Technik für den Wettbewerb offenzuhalten ist, gebietet es nicht, vom abgelaufenen Patentschutz erfassten technischen Merkmalen eines Erzeugnisses aus Rechtsgründen von vornherein die Eignung abzusprechen, auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 23 - Exzenterzähne; zweifelnd Ohly in Ohly/Sosnitza, UWG, 7. Aufl., § 4 Rn. 3/16; aA Götting/Hetmank in Fezer/Büscher/Obergfell, UWG, 3. Aufl., § 4 Nr. 3 Rn. 50 f.; Ullmann, jurisPR-WettbR 9/2015 Anm. 3). Der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz ist nach Schutzzweck, Voraussetzungen und Rechtsfolgen anders als der Patentschutz ausgestaltet. Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz wegen der Verwertung eines fremden Leistungsergebnisses können unabhängig vom Bestehen von Ansprüchen aus einem Sonderschutzrecht gegeben sein, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (zum Patent vgl. BGH, GRUR 2015, 909 Rn. 23 - Exzenterzähne; zum Geschmacksmuster vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 18 - LIKEaBIKE; zum Urheberrecht vgl. BGH, Urteil vom 1. Dezember 2010 - I ZR 12/08, GRUR 2011, 134 Rn. 65 = WRP 2011, 249 - Perlentaucher; Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 41 - Seilzirkus; BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 37 - Segmentstruktur; zum Markenrecht vgl. BGH, GRUR 2013, 951 Rn. 20 - Regalsystem).

22 bb) Die Annahme, dass vormals unter Patentschutz stehende technische Merkmale eines Erzeugnisses seine wettbewerbliche Eigenart begründen können, führt entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht zur Verlängerung des während des Patentschutzes bestehenden Verwertungsmonopols. Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz darf keinen in zeitlicher Hinsicht unbegrenzten Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewähren. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovations-

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; Nemeček, GRUR 2015, 914, 915).

23 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.

24 (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 - Legostein). 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).

- 26 (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-

denankers 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.

27 (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 A. 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, stellen 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

Umfeld 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

Schaft, 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.

35 (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 Berufungsggerichts 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 Fr. GmbH unter der Kennzeichnung "Ö." 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 "Ö. " als Herstellerangabe oder als Handelsmarke auffassen. Ebenso wenig hat es festgestellt, in welchem Umfang der Bodendübel "Ö. " gegenüber den (potentiellen) Abnehmern des Bodendübels "W. F. " 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 "Ö. " 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. Nemeček, 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-

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

44 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.

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

Rn. 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 angemese- sene 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 angemese- sene 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 A. bestellt und mit Spannplatten vertrieben werden, die mit der Kennzeichnung "A." versehen und in Tüten verpackt sind, auf denen die Unternehmensbezeichnung des slowenischen Herstellers aufgedruckt ist.

- 61 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).
- 62 bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte die angegriffenen Bodendübel regelmäßig anhand von Katalogen der A. 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 "A. " als Hinweis auf einen Hersteller auffasst, der mit dem Hersteller des Klageprodukts nicht in lizenz- oder gesellschaftsvertraglichen Beziehungen steht.
- 63 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.
- 64 6. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine unangemessene Ausnutzung 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-

gen. 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.

75 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.

Büscher

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 -