

**Titel:**

**Berurteilung der technischen Bedingtheit von Merkmalen bei Geschmacksmustern**

**Normenketten:**

BGB § 823 Abs. 1

GGV Art. 10 Abs. 1

**Leitsätze:**

**1. Der Schutzzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters erstreckt sich nicht auf diejenigen Bestandteile, deren Gestaltung ausschließlich technisch bedingt ist; derartige Gestaltungsmerkmale sind daher im Rahmen der Verletzungsprüfung auszublenden.**

**2. Bei der Beurteilung, ob der (objektive) Beweggrund für die Wahl einer bestimmten Gestaltung ausschließlich die technische Funktion war, können auch Werbeunterlagen herangezogen werden, in denen der Rechtsinhaber entweder gestalterische Aspekte oder technische Aspekte herausstellt. Von Bedeutung können daneben dieses Muster betreffende technische Schutzrechte sein; denn wenn einer Ausgestaltung in einer Patentschrift konkrete technische Vorteile zugesprochen werden, dürfte eher von einer durch die technische Funktion vorgegebenen Gestaltung auszugehen sein.**

**Schlagwort:**

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

**Vorinstanz:**

LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 29.05.2019 – 4 HK O 1467/18

**Fundstellen:**

MitttdtPatA 2020, 562

MD 2020, 644

LSK 2020, 6586

GRUR-RS 2020, 6586

**Tenor**

Der Senat beabsichtigt, die Berufungen gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 29.05.2019, Az. 4 HK O 1467/18, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil er einstimmig der Auffassung ist, dass die Berufungen offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben, der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Berufung nicht geboten ist.

**Tatbestand**

A.

I.

1

Die Beklagte ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. ..., eingetragen am 16.04.2003 (im Folgenden Widerklagemuster):



2

Die Klägerin belieferte die Streithelferin der Klägerin - die Firma N... - mit dem Artikel „farbiges Spannseil-Set mit Doppelspiralhaken, 12-teilig“, deren Haken wie folgt gestaltet waren:



### 3

Die Beklagte mahnte mit Schreiben ihrer Patentanwälte vom 22.08.2017 die Streithelferin der Klägerin sowie die Klägerin wegen des Vertriebs dieser Spannseile unter Berufung auf ihr Gemeinschaftsgeschmacksmuster ab. Die Streithelferin der Klägerin trat dieser Abmahnung entgegen und ließ eine Schutzschrift hinterlegen. Die hierdurch entstandenen Anwaltskosten i.H.v. 3.040,60 € stellte sie der Klägerin in Rechnung, die diese beglich. Mit Rechtsanwaltschreiben vom 14.12.2017 trat die Klägerin der Abmahnung ebenfalls entgegen und forderte die Beklagte auf, rechtsverbindlich auf die geltend gemachten Ansprüche zu verzichten. Mit weiterem Anwaltschreiben vom 26.01.2018 ließ die Klägerin die Beklagte wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung abmahnen.

II.

### 4

Das Landgericht Nürnberg-Fürth erließ am 29.05.2019 das nachfolgende Endurteil:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 € oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu insgesamt zwei Jahren, Ordnungshaft auch für den Fall der Nichtbeitreibbarkeit des Ordnungsgeldes, zu unterlassen, Abnehmern der Klägerin außergerichtlich zu verbieten, Spannseile gemäß nachfolgender Abbildung anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen:



II. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.040,60 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 07.02.2018 zu bezahlen.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.531,90 € nebst Zinsen hieraus 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 07.02.2018 zu bezahlen.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Widerklage wird abgewiesen.

### 5

Zur Begründung führte das Erstgericht u.a. aus, dass die streitgegenständlichen Spiralhaken der Klägerin das Gemeinschaftsgeschmacksmuster der Beklagten nicht verletzen würden. Aufgrund des von der Klägerin vorgelegten vorbekannten Formenschatzes falle das Verletzungsmuster nicht in den Schutzzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Denn es sei dem in der neuen Anlage K 11 abgebildeten Hakenelement so ähnlich, dass die eventuellen Unterschiede unbeachtlich wären.

### 6

Das Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 07.05.2019 unterfalle § 296a ZPO. Eine Wiedereröffnung der Verhandlung sei nicht veranlasst, da das Vorbringen der Beklagten zu von der Klägerin bisher vorgelegten Anlagen nicht nachgelassen gewesen sei.

### 7

Wegen des weiteren Inhalts wird auf die Entscheidungsgründe des angegriffenen Urteils Bezug genommen.

III.

### 8

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin teilweise mit ihrer Berufung. Sie beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin weitere 1.973,90 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 07.02.2018 zu bezahlen. Zur Begründung trägt die Klägerin u.a. vor, dass das Landgericht zu Unrecht den Anspruch der Klägerin auf die Erstattung der Kosten für das Abweherschreiben vom 14.12.2017 mit der Begründung abgewiesen habe, die Klägerin hätte das Abweherschreiben und die Abmahnung in einem Schreiben zusammenfassen können.

### 9

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

#### 10

Wegen des weiteren Vorbringens zur Berufung der Klägerin wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

IV.

#### 11

Auch die Beklagte wendet sich teilweise in ihrer Berufung gegen dieses Urteil. Sie beantragt, die Klage abzuweisen und die Klägerin im Rahmen der erhobenen Widerklage zu verurteilen:

I. es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens EUR 250.000,00; Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre; Ordnungshaft zu vollziehen an ihren Geschäftsführern)

im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union zu unterlassen, Spannseile, die mit einem Haken gemäß nachfolgend eingeblendeter Abbildung versehen sind, anzubieten, feilzuhalten, einzuführen, auszuführen, zu gebrauchen, in den Verkehr zu bringen oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen:



II. festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten sämtliche Schäden zu ersetzen, die dieser aufgrund der vorgenannten Handlung bereits entstanden sind oder zukünftig möglicherweise noch entstehen;

III. der Beklagten Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die in Ziff. I. beschriebenen Handlungen, und zwar unter Angabe der gewerblichen Käufer einschließlich vollständiger Anschrift;

IV. noch in ihrem Eigentum oder ihrem Besitz befindliche, in Antrag I. beschriebene Ware an einen von der Beklagten zu benennendem Sequester zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben;

V. an die Beklagte 1.973,90 € zu zahlen.

#### 12

Zur Begründung führt die Beklagte u.a. aus, dass das Landgericht unter Verkennung materiellen und prozessualen Rechts zu dem unzutreffenden Ergebnis gekommen sei, dass die streitgegenständlichen Spiralhaken der Klägerin das Gemeinschaftsgeschmacksmuster der Beklagten aufgrund des vorbekannten Formenschatzes nicht verletze. Das Erstgericht habe die Darlegungs- und Beweislast verkannt. Außerdem habe das Erstgericht unter Verletzung prozessualer Vorschriften das Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 07.05.2019 (lediglich) teilweise berücksichtigt.

#### 13

Die Klägerin und die Streithelferin der Klägerin beantragen, die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

#### 14

Wegen des weiteren Vorbringens zur Berufung der Beklagten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### Entscheidungsgründe

B.

#### 15

Die Berufung der Klägerin ist unbegründet. Das Erstgericht hat zu Recht die Kosten für das Abwehreschreiben vom 14.12.2017 neben den Kosten für die Abmahnung vom 26.01.2018 und den Kosten für die Anwaltsschreiben der Streithelferin der Klägerin als nicht erstattungsfähig angesehen.

#### 16

Eine unberechtigte Verwarnung kann als Eingriff in den geschützten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB Schadensersatzansprüche auslösen (BGH, Beschluss vom 15.07.2005 - GSZ 1/04 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Das gilt auch für die Verwarnung aus einem eingetragenen Design (BGH, Urteil

vom 19.01.1979 - I ZR 166/76 - Brombeerleuchte). Allerdings ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannt, dass ein Schädiger nicht schlechthin alle durch einen haftungsbegründenden Tatbestand adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen hat. Erstattungsfähig sind gemäß § 249 Abs. 1 BGB nur solche Rechtsverfolgungskosten, die aus Sicht des Schadensersatzgläubigers zur Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren. Voraussetzung für einen Erstattungsanspruch ist grundsätzlich, dass die konkrete anwaltliche Tätigkeit im Außenverhältnis aus der maßgeblichen Sicht des Geschädigten mit Rücksicht auf seine spezielle Situation zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war. Die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der konkreten Rechtsverfolgung stellen echte, vom Geschädigten darzulegende und zu beweisende Anspruchsvoraussetzungen dar (BGH, Urteil vom 09.04.2019 - VI ZR 89/18, juris-Rn. 26 - Filmberichterstattung).

## 17

Im vorliegenden Fall hat die Klagepartei weder dargetan noch unter Beweis gestellt, dass das Abwehrschreiben vom 14.12.2017 neben der Abmahnung vom 26.01.2018 und den Anwaltsschreiben der Streithelferin einschließlich Schutzschrift zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung gegen die Schutzrechtsverwarnung erforderlich war. Allen Anwaltsschreiben lag der gleiche Sachverhalt zugrunde. Sowohl im Abwehrschreiben vom 14.12.2017 als auch in der Abmahnung vom 26.01.2018 wendete sich die Klägerin gegen die im Wesentlichen wortlautidentischen Anwaltsschreiben der Beklagten vom 22.08.2017, mit denen diese die Streithelferin der Klägerin und die Klägerin wegen des Vertriebs der streitgegenständlichen Spannseile unter Berufung auf ihr Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgemahnt hatte.

C.

## 18

Die Berufung der Beklagten ist ebenfalls unbegründet. Das Erstgericht ging zu Recht davon aus, dass das angegriffene Spannseil der Klägerin das Widerklagemuster unter Berücksichtigung von dessen äußerst geringem Schutzzumfang nicht verletzt.

I.

## 19

Nach Art. 10 Abs. 1 GGV erstreckt sich der Umfang des Schutzes aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Die Prüfung, ob ein Modell in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters eingreift, erfordert, dass der Schutzzumfang des Geschmacksmusters bestimmt sowie sein Gesamteindruck und derjenige des angegriffenen Modells ermittelt und verglichen werden (BGH, Urteil vom 11. Januar 2018 - I ZR 187/16, juris-Rn. 19 - Ballerinaschuh; BGH, Urteil vom 28.01.2016 - I ZR 40/14, jurisRn. 29 - Armbanduhr).

II.

## 20

Der Schutzzumfang des Widerklagemusters ist als äußerst gering anzusehen.

## 21

1. Der Gesamteindruck des Widerklagemusters wird von zwei Merkmalen geprägt:

(1) Basis

- aus fünf konisch übereinander angebrachten, rechts gewendelten Drahtwindungen
- die in einem geringfügigen Abstand zueinander stehen

(2) Hakenabschnitt

- aus zwei parallel verlaufenden Hakenelementen
- die jeweils an ihrem freien Ende über eine U-förmige Verbindung in Form eines Rundbogens miteinander derart verbunden sind, dass sie einen Haken mit abgerundeter Spitze bilden

- wobei der Hakenabschnitt die Basis unter einem geringen Neigungswinkel, der in etwa dem Winkel der konisch zulaufenden Basis entspricht, verlässt

- und wobei der das Hakenelement bildende Draht - frontal betrachtet - linksläufig die konische Windung fortsetzt, nach dem U-förmigen Rundbogen parallel dazu zurückführt wird, an der zweiten konischen Windung endet und dort frei in der Luft hängt.

## 22

2. Bei der Bemessung des Schutzzumfangs des Widerklagemusters ist zum einen die hohe Musterdichte und damit der sehr geringer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu berücksichtigen.

## 23

a) Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs des Widerklagemusters ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen (Art. 10 Abs. 2 GGV). Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzzumfang des Musters besteht eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während umgekehrt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzzumfang des Musters zur Folge haben können, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (BGH, Urteil vom 12.07.2012 - I ZR 102/11, juris-Rn. 31 - Kinderwagen II).

## 24

Der Schutzzumfang des Widerklagemusters hängt demnach vom Abstand zum vorbekannten Formenschutz ab. Je größer der Abstand des Widerklagemusters zum vorbekannten Formenschutz ist, desto größer ist der Schutzzumfang des Widerklagemusters zu bemessen (BGH, a.a.O., juris-Rn. 32 - Kinderwagen II). Für die Frage, welchen Abstand das Widerklagemuster zum vorbekannten Formenschutz einhält, kommt es nicht auf einen Vergleich einzelner Merkmale des Widerklagemusters mit einzelnen Merkmalen vorbekannter Muster an. Maßgeblich ist vielmehr der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Muster, der darüber entscheidet, wie groß die Ähnlichkeit des Widerklagemusters mit dem vorbekannten Formenschutz ist. Das schließt allerdings nicht aus, dass zunächst die Merkmale bezeichnet werden, die den Gesamteindruck der in Rede stehenden Muster bestimmen, um den Abstand des Widerklagemusters zum vorbekannten Formenschutz zu ermitteln (BGH, a.a.O., juris-Rn. 34 - Kinderwagen II; BGH, a.a.O., juris-Rn. 21 - Ballerinaschuh; BGH, Urteil vom 24.01.2019 - I ZR 164/17, juris-Rn. 15 - Meda Gate).

## 25

b) Hinsichtlich der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf den vorbekannten Formenschutz ist von folgendem rechtlichen Rahmen auszugehen.

## 26

Der sich auf eine Verletzung des Widerklagemusters berufende Rechtsinhaber trägt nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich ergibt, dass das angegriffene Muster keinen anderen Gesamteindruck als das Widerklagemuster erweckt. Er hat deshalb die tatsächlichen Voraussetzungen für die ihm günstige Annahme darzulegen und zu beweisen, dass dem Widerklagemuster - abweichend vom Normalfall eines durchschnittlichen Schutzbereichs - ein weiter Schutzzumfang zukommt, weil es einen großen Abstand zum vorbekannten Formenschutz einhält. Das gilt grundsätzlich auch für die negative Tatsache, dass bei Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters kein auch nur annähernd ähnliches Muster vorbekannt war. Bei einer negativen Tatsache obliegt es allerdings der nicht beweisbelasteten Partei, im Rahmen des ihr Zumutbaren die negative Tatsache unter Darlegung der für die positive Tatsache sprechenden Umstände substantiiert zu bestreiten. Die beweisbelastete Partei hat sodann die für die positive Tatsache sprechenden Umstände zu widerlegen (BGH, Urteil vom 11.01.2018 - I ZR 187/16, juris-Rn. 80 - Ballerinaschuh).

## 27

c) Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist die Beklagte als Geschmacksmusterinhaberin dafür beweisfällig geblieben, dass bei Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters kein auch nur annähernd ähnliches Muster vorbekannt war.

**28**

Die Klägerin hat diese negative Tatsache hinreichend substantiiert bestritten. Sie trug vor, eine Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Beklagten liege nicht vor, weil Haken mit einer konisch verlaufenden Windung zur Aufnahme des Spannseils vor dem Anmeldetag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters vorbekannt gewesen seien, der informierte Benutzer kenne Spiralhaken für Expanderseile. Dazu legte sie die Anlagen K 10 und K 11 und mit Schriftsatz vom 07.02.2019 bessere Abbildungen der von OBI in der Anlage K 10 beworbenen Haken sowie der in der Anlage K 11 Seite 2 wiedergegebenen Haken vor.

**29**

Das Erstgericht wies mit Verfügung vom 09.01.2019 darauf hin, dass die in den Anlagen K 10 und K 11 abgebildeten Doppelhaken nicht hinreichend erkennbar seien. Damit machte es deutlich, dass es den in diesen Anlagen enthaltenen Sachvortrag der Klagepartei unter Umständen für entscheidungserheblich hält.

**30**

Dennoch bestritt die Beklagte das Vorbringen der Klägerin zu den Anlagen K 10 und K 11 bis zur mündlichen Verhandlung lediglich mit Nichtwissen. Dies ist jedoch nicht ausreichend, da der Beklagten die Darlegungs- und Beweislast oblag.

**31**

In der öffentlichen Sitzung vom 17.04.2019 wies das Landgericht darauf hin, dass sich der Schutzzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht auf die Verletzungsform erstreckt, da diese gegenüber dem vorbekannten Formenschutz keine Eigenart aufweise. Eine Schriftsatzfrist zu diesem Hinweis beantragte die Beklagte nicht.

**32**

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 07.05.2019 trug die Beklagte weiter vor, dass es sich bei dem Produkt auf Seite 3 der neuen Anlage K 11 um ihr eigenes Produkt handele, und dass sie dieses erst nach Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erstmals offenbart - nämlich an ihren Kunden verkauft - habe. Das Erstgericht berücksichtigte diesen Vortrag nicht. Das Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 07.05.2019 unterfalle § 296a ZPO. Eine Wiedereröffnung der Verhandlung sei nicht veranlasst, da das Vorbringen der Beklagten zu von der Klägerin bisher vorgelegten Anlagen nicht nachgelassen gewesen sei.

**33**

Damit handelt es sich bei diesem Vorbringen der Beklagten um ein von § 531 Abs. 2 ZPO erfasstes neues Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufungsinstanz (vgl. BGH, Beschluss vom 27.02.2018 - VIII ZR 90/17, juris-Rn. 19). Dieses ist auch nicht als unstreitiger Parteivortrag zu berücksichtigen, da die Klagepartei ihn zulässigerweise mit Nichtwissen bestritten hat. Da es auf einer Nachlässigkeit beruht, dass die Beklagte es nicht bereits in erster Instanz rechtzeitig geltend machte und/oder nach dem ausdrücklichen Hinweis des Landgerichts keine Schriftsatzfrist beantragte, ist sie mit diesem Vortrag auch in der Berufungsinstanz ausgeschlossen (§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO).

**34**

d) Das Erstgericht hat zu dem von der Klagepartei vorgetragenen vorbekannten Formenschutz ausgeführt:

**35**

Vergleicht man das als letzte Seite der neuen Anlage K11 vorgelegte Hakenelement (schwarzer Haken mit rotem Spanngurt) mit dem Verletzungsmuster, so lassen sich allenfalls zwei geringfügige Unterschiede feststellen: Zum einen besteht beim Verletzungsmuster möglicherweise ein etwas weiterer Abstand zwischen den beiden Hakenelementen und zum anderen besteht bei der neuen Abbildung K 11 wohl kein Abstand zwischen den Windungen. Weitere Unterschiede sind nicht feststellbar. Diese beiden geringfügigen Unterschiede sind jedoch nicht geeignet, eine Eigenart des Verletzungsmusters gegenüber dem vorbekannten Formenschutz zu begründen. Der maßgebliche Betrachter wird weder den geringfügig unterschiedlichen Abstand zwischen den Hakenelementen noch einen kleinen Abstand zwischen den Windungen als Grundlage eines anderen Gesamteindrucks' erkennen.

**36**

Der Senat schließt sich dieser Einschätzung an. Einwände zu dieser Bewertung bringt die Berufung nicht vor.

### 37

e) Darüber hinaus sind bei der Prüfung des vorbekannten Formenschatzes die bei Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Beklagten unstreitig vorhandenen technischen Schutzrechte maßgeblich zu berücksichtigen, welche die wesentlichen Einzelmerkmale des Geschmacksmusters der Beklagten vorwegnehmen. So ist das Design eines Spiralhakens, dessen Basis aus konisch übereinander angebrachten Drahtwindungen besteht, dem informierten Benutzer seit dem 05.08.1997 aus dem US-Patent Nummer 3... (Anlage K 12) bekannt. Und die Ausbildung eines Hakens mit parallel verlaufenden Drahtelementen war am Tag der Anmeldung aus dem US Patent Nummer 8... vom 28.11.1905 (Anlage NV 4) ebenfalls vorbekannt.

### 38

3. Zum anderen ist bei der Bemessung des Schutzzumfangs zu berücksichtigen, dass die maßgeblichen Merkmale des Widerklagemusters durch eine technische Funktion bedingt sind.

### 39

a) Bei der Bestimmung des Schutzzumfangs haben ausschließlich technisch bedingte Merkmale im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GGv außer Betracht zu bleiben. Nach der genannten Vorschrift sind Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen vom Geschmacksmusterschutz ausgeschlossen, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind. Der Ausschlussgrund soll einer Monopolisierung von technisch bedingten Merkmalen durch Geschmacksmusterrechte entgegenwirken (vgl. EuGH, Urteil vom 08.03.2018 - C-395/16, juris-Rn. 30 - DOCERAM/CeramTec). Die Vorschrift enthält nicht nur einen Schutzausschlussgrund für das Muster in seiner Gesamtheit, sondern auch einen „Schutzerschwerungsgrund“ in dem Sinn, dass auch einzelne Merkmale des Musters, die funktional oder technisch bedingt sind, bei der Prüfung von Schutzfähigkeit und Schutzzumfang „ausgeblendet“ werden müssen. Die Übereinstimmung zwischen Klagegeschmacksmuster und angegriffener Ausführungsform allein in ausschließlich technisch bedingten Merkmalen kann daher den Vorwurf der Geschmacksmusterverletzung nicht begründen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 04.10.2018 - 6 U 206/16, juris-Rn. 70 - Penisextensionsvorrichtung). Der Schutzzumfang des Geschmacksmusters erstreckt sich nicht auf diejenigen Bestandteile, deren Gestaltung ausschließlich technisch bedingt ist; ausschließlich technisch bedingte Gestaltungsmerkmale sind im Rahmen der Verletzungsprüfung auszublenden (LG Frankfurt, Urteil vom 17.06.2015 - 2-06 O 459/13, juris-Rn. 102; vgl. auch Ruhl, in Ruhl/Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 10 Rn. 75).

### 40

Merkmale sind ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt, wenn alleiniger Beweggrund eines Entwerfers für ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal das Bedürfnis der Verwirklichung einer technischen Funktion war, während anderweitige Erwägungen (betreffend die visuelle Erscheinung) bei der Entscheidung für das Merkmal keine Rolle gespielt haben. Die Existenz einer alternativen Gestaltung genügt demgegenüber nicht, um die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGv auszuschließen (EuGH, a.a.O. juris-Rn 30 - DOCERAM/CeramTec).

### 41

Die insofern entscheidende Frage, inwiefern nur technische Bedürfnisse Beweggrund für die konkret gewählte Gestaltung waren, ist auf Grundlage aller objektiven Umstände, nicht aber aus der Sicht eines objektiven Beobachters oder des informierten Benutzers, zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind alle objektiven Umstände, aus denen sich Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale ergeben. Dazu können Informationen über die Verwendung des Erzeugnisses, aber auch bestehende alternative Geschmacksmuster mit derselben technischen Funktion herangezogen werden (EuGH, a.a.O. juris-Rn 37 - DOCERAM/CeramTec).

### 42

Bei der Beurteilung, ob der (objektive) Beweggrund für die Wahl einer bestimmten Gestaltung ausschließlich die technische Funktion war, sind die gangbaren Designalternativen ein Beurteilungskriterium. Relevant sind daneben der konkrete Gegenstand und dessen Einsatzzweck. Für die Beurteilung wird man auch Werbeunterlagen heranziehen können, in denen der Rechtsinhaber entweder gestalterische Aspekte oder technische Aspekte herausstellt. Von Bedeutung können daneben parallele technische Schutzrechte sein, weil man von einer durch die technische Funktion vorgegebenen Ausgestaltung dann eher ausgehen kann, wenn einer Ausgestaltung in einer Patentschrift konkrete

technische Vorteile zugesprochen werden (vgl. Eichmann/Jestaedt, in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz/GGV, 6. Aufl. 2019, § 3 DesignG Rn. 13).

#### 43

b) Vor diesem rechtlichen Hintergrund sind die wesentlichen Merkmale des Widerklagemusters durch ihre Funktion vorbestimmt und somit technisch bedingt. Dies ergibt sich aus den oben unter Ziffer C.II.2.e) genannten technischen Schutzrechten, welche die wesentlichen Einzelmerkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Beklagten unter Patentschutz stellen, der Werbeaussage für ein „Spannseil mit umgekehrten Haken“, in der ein Doppelhaken entsprechend dem Widerklagemuster damit beworben wird, dass dieser einen doppelten Widerstand im Vergleich zu einem Standardhaken für Fahrradspannseile aufweise (Anlage K 14), sowie dem konkreten Gegenstand und Einsatzzweck des Widerklagemusters, aufgrund dessen der Senat aus eigener Sachkunde feststellen kann, dass technische und funktionelle Bedürfnisse der Beweggrund für die konkret gewählte Gestaltung waren.

#### 44

Die konische Windung hat sowohl nach dem Verständnis des informierten Benutzers als auch nach objektiven Gesichtspunkten die Funktion, einen Trageriemen oder ein Spannseil aufzunehmen. Durch die konische Form wird der am Ende des elastischen Seiles angebrachte Knoten in die Spiralbasis eingezogen und mit dem Haken beim Anspannen des Seiles fest verbunden. Indem der Knoten in der Basis verschwindet, wird das Einhängen des Hakens erleichtert. Denn eine zylindrische Einordnung der Drahtwindungen würde dazu führen, dass der Knoten über die Windungen hinausragen und sich damit an einer den Befestigungsvorgang möglicherweise störenden Stelle befinden würde.

#### 45

Das zweite prägende Merkmal des Widerklagemusters ist der mit der Basis verbundene Doppelhaken. Auch dieses Merkmal dient einer technischen Funktion, nämlich einen unter Spannung versetzten Trageriemen durch die Verankerung des Hakens an einem Gegenstand oder einer Öse mit einer hinreichenden Festigkeit zu befestigen. Es kann dahinstehen, ob aufgrund der Tatsache, dass der den „Doppelhaken“ bildende Draht auf der einen Seite an der zweiten konischen Windung endet und dort frei in der Luft hängt, der Haken des Widerklagemusters stabiler ist als ein nur aus einem Draht bestehender Haken. Denn jedenfalls wird durch die Lösung des Geschmacksmusters der Beklagten mit einem parallel zueinander geführten Doppeldraht, der einen Haken mit einer abgerundeten Spitze bildet, das bei einem aus einem Draht bestehenden Haken auftretende (technische) Problem vermieden, dass der Haken aus einem - möglicherweise scharfkantigen - Drahtende gebildet wird, was zu Verletzungen oder zu Zerkratzen am Gegenstand oder an der Öse führen kann.

III.

#### 46

Vor dem Hintergrund, dass die Übereinstimmungen zwischen Widerklagemuster und angegriffener Ausführungsform in den unter Ziffer II. aufgeführten Merkmalen den Vorwurf der Geschmacksmusterverletzung nicht rechtfertigen können, stimmt der Gesamteindruck des angegriffenen Spannseils der Klägerin mit dem Gesamteindruck des Widerklagemusters nicht überein. Dabei sind insbesondere folgende Unterschiede zur Merkmalsanalyse des Widerklagemusters zu berücksichtigen:

##### (1) Basis

Die konisch verlaufenden Windungen halten beim Verletzungsgegenstand einen etwas größeren Abstand als beim Klagegebrauchsmuster ein.

##### (2) Hakenabschnitt

- Der Spiralhaken der Klägerin verlässt die Windungen nicht in dem Winkel der konisch zu laufenden Basis, sondern im Wesentlichen ohne einen Neigungswinkel.

- Beim Spiralhaken der Klägerin setzt der Draht - frontal betrachtet - rechtsläufig die konische Windung fort, endet an der ersten oberen Windung und ist mit dieser fest verbunden.

D.

#### 47

Da die Berufungen keine Aussicht auf Erfolg haben, legt das Gericht aus Kostengründen die Rücknahme der Berufungen nahe. Im Falle der Berufungsrücknahme ermäßigen sich vorliegend die Gerichtsgebühren von 4,0 auf 2,0 Gebühren (vgl. Nr. 1222 des Kostenverzeichnisses zum GKG).

**48**

Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung dieses Hinweises.