

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 336

**Lauterkeitsrechtlicher
Nachahmungsschutz nach Ablauf
des Patentschutzes**

Von

Julian Wernicke



Duncker & Humblot · Berlin

JULIAN WERNICKE

Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz nach Ablauf
des Patentschutzes

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 336

Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz nach Ablauf des Patentschutzes

Von

Julian Wernicke



Duncker & Humblot · Berlin

Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg
hat diese Arbeit im Jahr 2021 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2022 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Satz: 3w+p GmbH, Rimpar
Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach
Printed in Germany

ISSN 0582-026X
ISBN 978-3-428-18605-1 (Print)
ISBN 978-3-428-58605-9 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☺

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

Meinen Eltern

Danksagung

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Leuphana Universität Lüneburg hat die Arbeit im Wintersemester 2021/22 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand von Januar 2022.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Tim W. Dornis. Seine Anregungen sowie der Freiraum, den er mir gewährte, haben diese Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus gilt mein Dank seiner wissenschaftlichen Ausbildung während der gemeinsamen Zeit am Lehrstuhl in Lüneburg.

Den Professoren Dr. Halfmeier und Dr. Schall danke ich dafür, das Zweit- bzw. Drittgutachten zügig und mit konstruktiver Kritik erstellt zu haben.

Von Herzen danke ich schließlich meinen Eltern für ihren Rückhalt und ihre Unterstützung. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Hamburg, im Januar 2022

Julian Wernicke

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung und Grundlegung

17

| | |
|---|----|
| A. Einleitung | 17 |
| I. UWG-Nachahmungsschutz für technische Produkte nach Ablauf des Patentschutzes | 17 |
| II. Gang der Untersuchung | 19 |
| B. Grundlegung | 21 |
| I. Rechtsgrundlagen angrenzender Sonderschutzrechte | 21 |
| 1. Patentrecht | 21 |
| a) Historischer Überblick | 21 |
| b) Schutzzwecke | 22 |
| aa) Naturrechtstheorie | 22 |
| bb) Belohnungstheorie | 23 |
| cc) Anspornungstheorie | 23 |
| dd) Vertragstheorie | 23 |
| c) Voraussetzungen der Patentierbarkeit | 24 |
| aa) Erfindung | 24 |
| bb) Neuheit | 26 |
| cc) Erfinderische Tätigkeit | 26 |
| dd) Gewerbliche Anwendbarkeit | 27 |
| d) Ablauf des Patentschutzes | 27 |
| 2. Gebrauchsmusterrecht | 28 |
| 3. Kennzeichenrecht | 28 |
| a) Historischer Überblick | 29 |
| b) Voraussetzungen des Kennzeichenschutzes | 30 |
| aa) Markenfähigkeit | 30 |
| bb) Entstehung des Markenschutzes | 31 |
| cc) Schutzzinhalt | 32 |
| 4. Designrecht und Gemeinschaftsgeschmacksmuster | 32 |
| II. Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz | 33 |
| 1. Terminologie | 33 |
| 2. Schutzrichtung nach § 1 UWG | 34 |

| | |
|--|----|
| 3. Schutzzweck des § 4 Nr. 3 UWG | 34 |
| a) Schutzzwecktrias | 34 |
| b) Rein mitbewerberschützende Vorschrift | 35 |
| c) Stellungnahme | 35 |
| 4. Unionsrechtliche Einflüsse und Zulässigkeit | 36 |
| a) Grundfreiheiten | 36 |
| b) Sekundärrecht | 37 |

Kapitel 2

| | |
|---|----|
| Rechtsdogmatische Untersuchung | 39 |
| A. Status quo in Deutschland | 39 |
| I. Entstehungsgeschichte des UWG-Nachahmungsschutzes | 39 |
| 1. Rechtsprechung des Reichsgerichts ab 1910 | 39 |
| 2. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ab 1950 | 42 |
| a) Unmittelbarer Nachahmungsschutz | 42 |
| b) Mittelbarer Nachahmungsschutz | 43 |
| 3. Kodifikation durch den Gesetzgeber | 43 |
| II. Tatbestand des § 4 Nr. 3 UWG | 44 |
| 1. Überblick | 44 |
| 2. Wechselwirkungslehre | 45 |
| 3. Angebot von Waren oder Dienstleistungen mit geschäftlichem Bezug | 45 |
| 4. Wettbewerbliche Eigenart | 46 |
| a) Allgemeines | 46 |
| b) Bekanntheit des Produkts | 47 |
| c) Entstehung der wettbewerblchen Eigenart | 48 |
| aa) Ästhetische Gestaltungsmerkmale | 48 |
| bb) Technische Produkte | 48 |
| (1) Technisch notwendige Gestaltungsmerkmale | 48 |
| (2) Technisch lediglich bedingte Gestaltungsmerkmale | 49 |
| d) Verlust der wettbewerblchen Eigenart | 49 |
| e) Kritik | 50 |
| f) Stellungnahme und Fazit: teilweise Erforderlichkeit | 50 |
| 5. Nachahmung | 52 |
| a) Allgemeines | 52 |
| b) Nachahmungsintensität | 53 |
| 6. Unlauterkeitsbegründende Umstände | 53 |
| a) Vermeidbare Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 3 lit. a UWG | 54 |
| aa) Allgemeines | 54 |

| | |
|---|----|
| bb) Gewisse Bekanntheit des Originals | 56 |
| cc) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung | 56 |
| (1) Eignung der Maßnahme | 57 |
| (2) Zumutbarkeit der Maßnahme | 57 |
| b) Unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung, § 4 Nr. 3 lit. b UWG | 59 |
| aa) Allgemeines | 59 |
| (1) Schutzzweck | 60 |
| (2) Konkurrenzen | 60 |
| bb) Ausnutzungstatbestand, § 4 Nr. 3 lit. b Alt. 1 UWG | 61 |
| cc) Beeinträchtigungstatbestand, § 4 Nr. 3 lit. b Alt. 2 UWG | 63 |
| dd) Unangemessenheit | 63 |
| c) Unredliche Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen, § 4 Nr. 3 lit. c UWG | 64 |
| 7. Schutzdauer | 65 |
| 8. Darlegungs- und Beweislast | 66 |
| III. Rechtsprechung zu technischen Produkten und § 4 Nr. 3 UWG | 66 |
| 1. Bisherige Entwicklung | 67 |
| a) Ausgangspunkt: Pulverbehälter-Entscheidung | 67 |
| b) Fortführung der Rechtsprechung | 68 |
| c) Fazit: umfassende Nachahmungsfreiheit | 69 |
| 2. Abweichende Rechtsprechung | 70 |
| a) Komplexe Produkte | 70 |
| b) Qualitativ hochwertige Produkte: Femur-Teil-Entscheidung | 70 |
| c) Kompatibilitätsinteresse: Ersatzteile und Zubehör | 71 |
| d) Einschleiben in eine fremde Serie | 72 |
| e) Weitere Entscheidungen | 72 |
| f) Fazit: Grundsatz mit Ausnahmen | 74 |
| 3. Aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung | 74 |
| a) Exzenterzähne-Entscheidung | 74 |
| aa) Sachverhalt | 74 |
| bb) Berufungsurteil | 75 |
| cc) Entscheidung des Bundesgerichtshofs | 75 |
| b) Bodendübel-Entscheidung | 76 |
| aa) Sachverhalt | 77 |
| bb) Berufungsurteil | 77 |
| cc) Entscheidung des Bundesgerichtshofs | 77 |

| | |
|---|-----|
| B. Diskussion der aktuellen deutschen Rechtsprechung zu technischen Produkten | 79 |
| I. Kritik an der Anwendung einzelner Voraussetzungen durch die Rechtsprechung | 79 |
| 1. Wettbewerbliche Eigenart bei technischen Produkten | 79 |
| a) Ausgangspunkt: technische Gestaltungsmerkmale | 80 |
| b) Ausschluss technisch bedingter Merkmale bei vorherigem Patentschutz | 80 |
| c) Eignung für Herkunfts- und Gütevorstellung | 81 |
| d) Stellungnahme | 82 |
| 2. Strenger Maßstab bei nahezu identischer Nachahmung | 82 |
| a) Kriterien des Bundesgerichtshofs | 82 |
| aa) Nachschaffende Übernahme | 82 |
| bb) Identische und nahezu identische Nachahmung | 83 |
| cc) Fazit: klare Differenzierung | 84 |
| b) Kritik und Konsequenzen | 86 |
| aa) Widerspruch zu patentrechtlichen Wertungen | 86 |
| bb) Schwierigkeiten bei der Anwendung (Folgeentscheidungen) | 88 |
| c) Stellungnahme: Vermeidung einer Marktverwirrung | 88 |
| 3. Kategorisierung in technisch notwendige und bedingte Merkmale | 89 |
| a) 1. Stufe: Produktvergleich | 89 |
| b) 2. Stufe: Kriterien der Kategorisierung | 90 |
| aa) Technische Notwendigkeit | 90 |
| bb) Technische Bedingtheit | 91 |
| cc) Fazit: begrenzter Fokus | 92 |
| c) Stellungnahme: Wechselwirkung | 92 |
| d) Lösungsansatz: prozessuale Vermutungsregel | 94 |
| II. Schutzausschlussgründe im Immaterialgüterrecht | 95 |
| 1. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Markenrecht | 96 |
| a) Vergleichbarkeit von Formmarke und UWG-Nachahmungsschutz | 96 |
| b) EuGH: Schutzausschluss technischer Lösungen | 97 |
| c) BGH: keine Übertragbarkeit der Ausschlussgründe | 99 |
| d) Kritik und Stellungnahme | 100 |
| aa) Abweichende Beurteilung durch den BGH und EuGH | 101 |
| bb) Unterschiedliche Beurteilung durch den BGH innerhalb des UWG | 101 |
| cc) Ausstattungsschutz technischer Produktgestaltungen | 102 |
| dd) Stellungnahme: Übertragbarkeit der markenrechtlichen Wertung | 103 |
| 2. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Designrecht | 105 |
| a) Vergleichbarkeit von Design und UWG-Nachahmungsschutz | 106 |
| b) Schutzausschluss technischer Lösungen | 106 |
| 3. Schutzausschluss technischer Produktgestaltungen im Urheberrecht | 107 |
| 4. Fazit: Wertungsgleichlauf | 108 |

III. Grenzziehung zwischen UWG-Nachahmungsschutz und Sonderschutzrechten . . 110

1. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit 110

 a) Herleitung und Anerkennung 111

 b) Konkretisierung im Bereich technischer Produkte 113

 c) Kritik und Ablehnung 114

 d) Stellungnahme: Nachahmungsfreiheit als ordnungspolitische Fragestellung 115

2. Vorrang- oder Gleichrangthese? 115

 a) Patent- und Gebrauchsmusterschutz 116

 aa) Gleichrangthese des Bundesgerichtshofs 117

 (1) Unterschiedliche Schutzzwecke, Voraussetzungen und Rechtsfolgen 117

 (2) Keine Verlängerung des patentrechtlichen Monopols 118

 (3) Gleichbehandlung patentierter und nicht-patentierter technischer
 Produkte 118

 bb) Gegenansicht: Vorrang des Sonderschutzes technischer Produkte 119

 (1) Perpetuierung des technischen Monopols 119

 (2) Vermeidung von Wertungswidersprüchen 120

 (3) Ersatzfunktion des UWG-Nachahmungsschutzes (Aushöhlungs-
 theorie) 121

 (4) Rechtssicherheit 121

 cc) Stellungnahme: Differenzierung nach Art des Nachahmungsschutzes 121

 (1) Unmittelbarer Nachahmungsschutz: Vorrangthese 122

 (2) Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz: Gleichrangthese 122

 b) Markenschutz 123

 aa) Frühere Rechtsprechung: Vorrangthese 124

 bb) Gegenansicht: Gleichrang von Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht 124

 c) Design- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutz 125

 d) Exkurs: „Schrittmacherfunktion“ des Lauterkeitsrechts 126

 aa) Allgemeines zum unmittelbaren Nachahmungsschutz nach § 3 Abs. 1
 UWG 126

 bb) Subsidiarität gegenüber den Immaterialgüterrechten 127

Kapitel 3

Vergleich mit US-amerikanischem Recht

A. Schutz des Trade Dress nach Lanham Act 130

 I. Distinctiveness: Two Pesos und Wal-Mart Stores 131

 1. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 132

 2. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 132

 II. Non-Functionality: von Kellogg’s bis Traffix 133

 1. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 133

| | |
|--|-----|
| 2. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. | 134 |
| 3. Qualitex Co. v. Jacobsen Co., Inc. | 134 |
| 4. Rezeption durch die Berufungsgerichte | 134 |
| 5. TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. | 135 |
| III. Likelihood of Confusion | 137 |
| IV. Fazit: Secondary Meaning und Doktrin der Funktionalität | 137 |
| B. Nachahmungsschutz im State Law der Bundesstaaten | 138 |
| I. Anwendbarkeit: Sears, Compco und Bonito Boats | 138 |
| 1. Sears/Compco-Rechtsprechungslinie | 139 |
| 2. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. | 140 |
| II. Nachahmungsschutz in der Folgezeit | 140 |
| III. Weitere Fallgruppen der Verwechslungsgefahr und Vorsichtsmaßnahmen | 141 |
| C. Geschäftsgeheimnisschutz | 142 |
| D. Misappropriation Action des US-amerikanischen Rechts | 143 |
| E. Vergleich von US-amerikanischem und deutschem Nachahmungsschutz | 145 |
| I. Vergleichbarkeit: übergeordneter Zuordnungsschutz | 145 |
| II. Vergleich der Voraussetzungen im Einzelnen | 145 |
| III. Bewertung und Diskussion | 147 |
| 1. Secondary Meaning und wettbewerbliche Eigenart | 147 |
| 2. Schranke der Funktionalität | 147 |
| a) Definition | 148 |
| b) Rechtsfolgende Seite | 148 |
| c) Prozessuale Perspektive | 149 |

Kapitel 4

| | |
|---|-----|
| More Economic Approach & Ökonomische Analyse des Rechts | 150 |
| A. Kartellrechtlicher Ansatz: <i>more economic approach</i> | 150 |
| I. Verhältnis von Patent-, Kartell- und Lauterkeitsrecht | 150 |
| 1. Zweigeteiltes Wettbewerbsrecht | 151 |
| a) Kartellrecht: Freiheit des Wettbewerbs | 151 |
| b) Lauterkeitsrecht: Bekämpfung unlauterer geschäftlicher Handlungen | 151 |
| 2. Übertragbarkeit kartellrechtlicher Wertungen | 152 |
| a) Anwendbarkeit im Lauterkeitsrecht | 152 |
| b) Einschränkung | 153 |
| 3. Patentrecht im Verhältnis zum Kartellrecht | 153 |
| II. Der <i>more economic approach</i> im Lauterkeitsrecht | 154 |
| 1. Der Ansatz der Europäischen Kommission im Kartellrecht | 154 |
| 2. Auswirkungsanalyse | 155 |

| | |
|---|-----|
| 3. Rule of Reason | 155 |
| 4. Orientierung an Effizienzkriterien | 155 |
| III. Fazit: eingeschränkte Übertragbarkeit kartellrechtlicher Wertungen | 156 |
| B. Ökonomische Analyse des Rechts | 156 |
| I. Einleitung | 156 |
| 1. Bedeutung für die rechtswissenschaftliche Diskussion | 157 |
| 2. Prämissen der Analyse | 157 |
| 3. Kritik an der Analyse | 159 |
| II. Ausgangspunkt: Theorie der Eigentumsrechte (<i>property rights</i>) | 159 |
| 1. Verhandlungstheorie | 160 |
| 2. Theorie der externen Effekte | 162 |
| III. Zustände von Marktversagen bei immateriellen Gütern | 163 |
| IV. Ökonomisches Modell des Immaterialgüterrechts | 164 |
| 1. Öffentliche Güter und externe Effekte | 164 |
| a) Die Problematik öffentlicher Güter | 165 |
| b) Immaterialgüter und externe Effekte | 167 |
| aa) Pekuniäre und technologische Externalitäten | 167 |
| bb) Vollständige Internalisierung externer Effekte erforderlich? | 168 |
| cc) Ablehnende Ansicht | 169 |
| dd) Vermittelnde Ansicht: <i>Spillover</i> -Theorie | 169 |
| 2. Fazit: Austarierung der Vor- und Nachteile im Einzelfall | 170 |
| V. Ökonomisches Modell des Patentrechts | 171 |
| 1. Erste ökonomische Ansätze | 172 |
| 2. Patente im Modell der Immaterialgüterrechte | 172 |
| a) Allgemeines | 173 |
| b) Innovator als Manager der Erfindung | 174 |
| c) Effizienz durch dezentralen Wettbewerb | 174 |
| d) Fazit: Investition, Innovation und Diffusion | 175 |
| 3. Drei Phasen eines Patents | 175 |
| 4. Externe Effekte im Patentrecht | 177 |
| 5. Exkurs: Das „optimale“ Patent: Modifizierung des Patentumfangs | 177 |
| a) Patentweite | 178 |
| b) Patentdauer | 179 |
| c) Fazit: Heterogenität der Marktplätze | 180 |
| VI. Ökonomisches Modell des UWG-Nachahmungsschutzes | 181 |
| 1. Vermeidbare Herkunftstäuschung, § 4 Nr. 3 lit. a UWG | 182 |
| a) Informationsökonomisches Suchkostenmodell | 183 |
| aa) Maßnahme gegen unvollständige Information | 183 |
| bb) Modelldarstellung anhand vereinfachter Gleichung | 185 |

| | |
|---|-----|
| b) Kollision von Patent- und Kennzeichenrecht? | 186 |
| aa) 1. Konflikt: Zuordnungsschutz und Freihaltebedürfnis | 187 |
| bb) 2. Konflikt: Informationsverbreitung und Wettbewerb | 188 |
| c) Fazit zur Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) | 188 |
| 2. Unangemessene Rufausnutzung oder -beeinträchtigung, § 4 Nr. 3 lit. b UWG | 188 |
| a) Allgemeines: Markttransparenz | 189 |
| b) Funktionale Nachfrage: informationsökonomisches Modell | 189 |
| c) Nicht-funktionale Nachfrage: Theorie der Externalitäten | 189 |
| d) Fazit zum Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Wertschätzung (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG) | 191 |
| 3. Unredliche Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen, § 4 Nr. 3 lit. c UWG | 192 |
| a) Anreizmodell: Vorreiterrendite | 192 |
| b) Symbiose von Geheimnisschutz und Patentrecht | 193 |
| c) Fazit zur Nachahmung mittels unredlich erlangter Informationen | 194 |

Kapitel 5

| | |
|--|-----|
| Wesentliche Ergebnisse | 195 |
| A. Gleichrang von Patentrecht und § 4 Nr. 3 UWG: Abwägungserfordernis | 195 |
| B. Ausgangspunkt der Abwägung: Wettbewerbliche Eigenart technischer Merkmale ... | 196 |
| C. Kern der Abwägung: Unlauterkeitsbegründende Umstände | 198 |
| Literaturverzeichnis | 200 |
| Stichwortverzeichnis | 217 |

Kapitel 1

Einleitung und Grundlegung

A. Einleitung

„Der Wunsch der Klägerin, im Interesse ihres wirtschaftlichen Erfolges auch nach Ablauf der Schutzdauer Monopolgewinne mit der Erfindung ... zu generieren, ist verständlich, aber vom Gesetzgeber nicht gedeckt.“¹

I. UWG-Nachahmungsschutz für technische Produkte nach Ablauf des Patentschutzes

Können Produktgestaltungen nach Ablauf ihres Patentschutzes durch das Lauterkeitsrecht vor Nachahmung geschützt werden? Der Bundesgerichtshof entschied sich zweimal dafür. In den aktuellen *Exzenterzähne*- und *Bodendübel*-Entscheidungen gewährte er den technischen, zuvor patentgeschützten Erzeugnissen den Schutz vor Imitation.² Diese Arbeit behandelt die beiden Urteile und das ihnen übergeordnete Problem des Widerspruchs des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes mit den patentrechtlichen Wertungen.

Dieses Problem ist von größerer Bedeutung, weil es die ökonomische Wohlfahrt aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive betrifft. Mit Ablauf der Patentschutzfrist ist der Gesetzeszweck der Innovationsförderung durch rechtliche Anreize erreicht und Imitationswettbewerb soll sich anschließen. Wettbewerb ist erwünscht, da die dadurch sinkenden Preise Abnehmern und Konsumenten zugutekommen.³ Es wird befürchtet, dass der UWG-Nachahmungsschutz die vom Gesetzgeber gezogene Grenze zwischen Patent und Freiheit des Wettbewerbs zu konterkarieren droht, weil er einen in dieser Weise unbeabsichtigten, zeitlich unbegrenzten Schutz bietet.⁴

Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen und damit zugleich die Grenzen des Patentrechts bestimmt. Technische Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderi-

¹ OLG Düsseldorf 24.02.2015 – I-20 U 216/13 – BeckRS 2015, 120831 (Rn. 31).

² BGH 22.01.2015 – I ZR 107/13 – GRUR 2015, 909 – Exzenterzähne; BGH 15.12.2016 – I ZR 197/15 – GRUR 2017, 734 – Bodendübel.

³ Vgl. *Kur*, GRUR 1990, 1, 5; zudem GK-UWG/*Leistner*, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 26; *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 3/2.

⁴ *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 3/2.

schen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind, können vor Nachahmung geschützt werden.⁵ Der Schutz endet spätestens nach 20 Jahren.⁶ In negativer Hinsicht bedeutet diese gesetzgeberische Entscheidung, dass ein technisches Produkt, das die Patentvoraussetzungen nicht erfüllt oder dessen Patentschutz abgelaufen ist, nicht vor Nachahmung geschützt ist. Es soll der Allgemeinheit zur freien Verfügung stehen, denn ohne die Möglichkeit der Nachahmung von bereits Entdecktem kommt der technische Fortschritt zum Erliegen.⁷ Neue Ideen beruhen auf dem Fundament vorheriger; das Rad wird in den seltensten Fällen neu erfunden. Entsprechend gilt außerhalb des Patentrechts der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit.

Der Nachahmungsfreiheit steht § 4 Nr. 3 UWG entgegen, weil nach dieser Norm die Nachahmung der Ware eines Mitbewerbers unlauter und damit nach § 3 Abs. 1 UWG unzulässig ist, wenn dadurch eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeigeführt, die Wertschätzung der nachgeahmten Ware unangemessen ausgenutzt oder beeinträchtigt wird oder die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt werden.⁸ Diese unlauteren Geschäftspraktiken bilden eine gesetzliche Ausnahme zum Grundsatz der Nachahmungsfreiheit außerhalb des Patentrechts.

Die Ausnahme wird unter anderem mit der unterschiedlichen Zielsetzung von lauterkeitsrechtlichem Nachahmungsschutz einerseits und Patentschutz andererseits begründet.⁹ § 4 Nr. 3 lit. a UWG etwa schützt die Zuordnung eines Produkts zu einer bestimmten betrieblichen Herkunft. Dagegen fördert das Patentrecht den technischen Fortschritt durch den Anreiz, eine Erfindung für einen befristeten Zeitraum umfassend vor Nachahmung schützen zu können. Trotz verschiedener Absichten führen aber beide Fälle im Ergebnis zu dem faktischen Verbot der Nachahmung.

Dieses Nachahmungsverbot von § 4 Nr. 3 UWG hat eine hohe praktische Relevanz für die agierenden Marktakteure. Dies belegt etwa die Vielzahl der sich an die *Exzenterzähne*- und *Bodendübel*-Urteile des Bundesgerichtshofs anschließenden Entscheidungen der Instanzgerichte.¹⁰ Nur über das Lauterkeitsrecht können Unternehmen ihr technisches Produkt nach Ablauf des Patentschutzes effektiv vor Nachahmung schützen. Die Schranke des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versperrt Zeichen mit technischer Wirkung den markenrechtlichen Zuordnungsschutz. Auf der Kehrseite nimmt der UWG-Nachahmungsschutz den Mitbewerbern legitime Geschäftsmöglichkeiten und schränkt damit den Wettbewerb ein.

Infolge der beiden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und der praktischen Bedeutung des Themas entwickelte sich eine Kontroverse im Schrifttum. Der

⁵ §§ 1 Abs. 1, 9 PatG.

⁶ § 16 PatG.

⁷ Vgl. bereits *Osterrieth*, GRUR 1925, 131, 139; *Seligsohn*, GRUR 1926, 240, 246.

⁸ § 4 Nr. 3 lit. a, lit. b und lit. c UWG.

⁹ BGH 15. 12. 2016 – I ZR 197/15 – GRUR 2017, 734 (Rn. 21) – *Bodendübel*.

¹⁰ Vgl. die Darstellung der sich an die Entscheidungen anschließenden Rechtsprechung bei *Leistner*, GRUR 2018, 697; siehe zudem S. 88.

höchstrichterlichen Rechtsprechung zustimmend, bildete sich auf der einen Seite des Lagers die Auffassung, dass ein Wertungswiderspruch zwischen § 4 Nr. 3 UWG und dem abgelaufenen Patentschutz nicht besteht.¹¹ Auf der anderen Seite des Meinungsspektrums stand dagegen die ablehnende Ansicht, die lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz bei technischen Produkten ausschließen will, um patentrechtliche Wertungen zu wahren.¹² Zudem gibt es vermittelnde Ansichten.¹³

Diese Arbeit soll einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten. Der Konflikt von Patentrecht und lauterkeitsrechtlichem Nachahmungsschutz soll, unter Beachtung der von Rechtsprechung und Literatur vorgebrachten Argumente, analysiert werden: Sollte das Lauterkeitsrecht Produktgestaltungen nach Ablauf ihres Patentschutzes vor Nachahmung schützen? Entsprechend ist das Ziel der Arbeit, herauszufinden, ob der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz für technische Produkte den patentrechtlichen Wertungen widerspricht und wie gegebenenfalls der Widerspruch aufzulösen ist.

Zu diesem Zweck kann die Untersuchung auf vorherigen Werken aufbauen, die das Verhältnis technischer Schutzrechte und § 4 Nr. 3 UWG bereits umfassend dogmatisch studieren.¹⁴ Von diesen grenzt sich die Arbeit vor allem dadurch ab, dass sie die deutsche Rechtslage unter Zuhilfenahme einer ökonomischen Perspektive betrachtet und mit US-amerikanischem Recht vergleicht.

II. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Sie beginnt sie mit einer Darstellung der Grundlagen im ersten Kapitel. Der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz ist eine Querschnittsmaterie. Sein Anwendungsbereich überschneidet sich mit verschiedenen Sonderschutzrechten. Für das weitere Verständnis sind daher die Rechtsgrundlagen dieser benachbarten Gesetze erforderlich. Konkret werden erst die technischen Schutzrechte, das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, und dann das Markenrecht als Teil des Kennzeichenrechts sowie das Designrecht vorgestellt. Darüber hinaus werden die Grundlagen des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungs-

¹¹ *Nemeczek*, GRUR 2015, 914.

¹² *Ullmann*, jurisPR-WettbR 9/2015 Anm. 3; *Ullmann*, jurisPK-UWG, 4. Aufl., § 4 Nr. 3 Rn. 18, 94; *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 3/16.

¹³ *Z. B. Leistner*, GRUR 2018, 697.

¹⁴ Aktuell z. B. *Schollmeyer*, Lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz für technische Erzeugnisse: Schutzvoraussetzungen und Besonderheiten des sogenannten ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes technischer Erzeugnisse in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, Dissertation, Hamburg 2019; *Krug*, Der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz bei technischen Gestaltungsmerkmalen im Kontext des Immaterialgüterrechts, Dissertation, Augsburg 2018; früher bereits *Weihrauch*, Der unmittelbare Leistungsschutz im UWG – Eine Untersuchung zu den rechtsdogmatischen und rechtstatsächlichen Grundlagen eines ergänzenden Leistungsschutzes auf der Grundlage des § 1 UWG, Dissertation, Berlin 2001; *Schröer*, Der unmittelbare Leistungsschutz, Dissertation, Tübingen 2010.