



**BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

Aktenzeichen: I ZR 100/05

Entscheidung vom 18. Oktober 2007

in dem Rechtsstreit

?

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Dr.v. ..., Prof. Dr. ..., Dr. ... und Dr. ...

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 10. Juni 2005 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Decksteinen aus Schiefer für Fassaden- und Dacheindeckungen.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 21. Juli 1998 angemeldeten und am 9. Dezember 1998 unter der Nr. 49807218 für ?Fassaden- oder Dacheindeckungsplatten? eingetragenen und nachfolgend abgebildeten Geschmacksmuster

F.1 7/98 (Abbildung, wird nicht dargestellt)

und

F.2 7/98 (Abbildung, wird nicht dargestellt)

Die Beklagte ist weiter Inhaberin der am 26. August 1998 angemeldeten und am 5. Januar 1999 unter der Nr. 49808495 für ?Fassaden- oder Dacheindeckungsplatten? eingetragenen und nachfolgend abgebildeten Geschmacksmuster

Flos 13.8/98 (Abbildung, wird nicht dargestellt)

und

Flos 16.8/98 (Abbildung, wird nicht dargestellt)

Es gibt verschiedene Arten, ein Dach mit Schiefer einzudecken, so die Altdeutsche Deckung, die Schuppenschablonendeckung und die Bogenschnittdeckung, jeweils mit zahlreichen Varianten. Dazu werden unterschiedlich gestaltete Decksteine verwendet. Vor der Anmeldung der Muster der Beklagten gab es u.a. die sog. Schuppenschablone

(rechte Schuppe)

und die sog. Bogenschnittschablone

(Bogenschnittschablone rechts)

Bei der Bogenschnittschablone läuft eine der Seitenkanten in einem asymmetrischen Bogen, dem sog. Bogenschnitt, aus.

Die Schuppenschablone wird seit etwa 1850, die Bogenschnittschablone seit etwa 1980 (aus Asbestzement seit 1950) verwendet. Bei der Deckung mit diesen Steinen werden für die Rechtsdeckung und die Linksdeckung unterschiedlich gestaltete Decksteine benötigt, und zwar jeweils in einer auf diese Deckrichtung ausgerichteten Gestaltung. Die mustergemäßen Decksteine können dagegen wegen ihrer symmetrischen Form sowohl für die Rechts- als auch für die Linksdeckung verwendet werden.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die eingetragenen Muster am Tag ihrer Anmeldung nicht schutzfähig waren. Sie hat vorgebracht, die Muster seien weder neu noch eigentümlich.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Muster Flos 13.8/98 sowie Flos 16.8/98 des Geschmacksmusters DE 49808495 sowie des Geschmacksmusters DE 49807218 einzuwilligen.

Die Beklagte hat ihre eingetragenen Muster als schutzfähig verteidigt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den Antrag auf Einwilligung in die Löschung der streitgegenständlichen Muster als unbegründet angesehen.

Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Muster, die nach dem Geschmacksmustergesetz in dessen früherer Fassung vorzunehmen sei, habe auf das Erscheinungsbild der einzelnen Muster, also des einzelnen Decksteins, abzustellen. Da nur die Gestaltung des einzelnen Decksteins Gegenstand der Anmeldung und deshalb Schutzgegenstand sei, komme es nicht auf den ästhetischen Eindruck an, der entstehe, wenn die Steine auf dem Dach verlegt seien. Das Verlegebild hänge ohnehin nicht nur von der Form des Steins, sondern auch von der Art der Verlegung ab.

Die Muster seien neu. Der symmetrisch-gleichförmige und damit harmonische Gesamteindruck werde durch die einzelnen Entgegenhaltungen nicht vorweggenommen. Eine Kombination sämtlicher für den Gesamteindruck bestimmender Gestaltungselemente sei nicht als vorbekannt dargetan.

Die Geschmacksmuster seien auch eigentümlich im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. Da der Spielraum für die Gestaltung von Decksteinen relativ eng sei, genügten bereits verhältnismäßig geringe Abweichungen, um die erforderliche Gestaltungshöhe zu bejahen. Die hier maßgebenden Fachkreise würden zudem angesichts der Gestaltungsdichte in diesem Bereich auf gestalterische Feinheiten achten.

Die Neugestaltung sei im Zeitpunkt der Anmeldung nicht naheliegend gewesen, sondern über das Können eines Durchschnittsgestalters hinausgegangen. Die technische Möglichkeit, Eckabrundungen wie bei den Mustern zu gestalten, sei schon seit den fünfziger Jahren gegeben gewesen, als entsprechende Materialien und Werkzeuge zur Verfügung gestanden hätten. Obwohl es nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin 250 Schieferformen gebe, habe über Jahrzehnte kein Deckstein sämtliche jeweils den Gesamteindruck der Muster prägenden Gestaltungsmerkmale in sich vereint.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Die Klage auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Muster ist nicht begründet.

1. Grundlage der Löschungsklage ist § 10c Abs. 2 Nr. 1 GeschmMG a.F., der auf die angegriffenen Muster, die vor dem 28. Oktober 2001 eingetragen worden sind, weiterhin anwendbar ist (vgl. Begründung zu Art. 1 § 66 des Regierungsentwurfs des Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075 S. 64).

2. Die Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern, die wie die angegriffenen Muster vor dem 28. Oktober 2001 eingetragen worden sind, beurteilt sich noch nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung (§ 66 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG; vgl. BGH, Urt.v. 24.3.2005 ? I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 603 = WRP 2005, 878 ? Handtuchklemmen).

3. Gegenstand der eingetragenen Muster der Beklagten ist jeweils die Gestaltung einzelner Decksteine als Fassaden- oder Dacheindeckungsplatten. Diese Gestaltungen sind geschmacksmusterfähig im Sinne des § 1 GeschmMG a.F., da sie sich auf selbständig verkehrsfähige Erzeugnisse beziehen und bestimmt und geeignet sind, auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters zu wirken (vgl. BGH, Urt.v. 16.10.1986 ? I ZR 6/85, GRUR 1987, 518, 519 ? Kotflügel). Die betreffenden Erzeugnisse sind nicht Zwischenfabrikate, sondern Endprodukte, die gerade auch im Hinblick auf ihre besondere Gestaltung erworben werden und im Verlegeverbund mit anderen in verschiedener Weise verwendet werden können. Der Umstand, dass die Fassaden- oder Dacheindeckungsplatten nicht bereits für sich allein auf den Geschmackssinn wirken, sondern ihre eigene ästhetische Wirkung in einem Verlegeverbund entfalten sollen, steht der Musterfähigkeit nicht entgegen (vgl. dazu auch BGH GRUR 1987, 518, 519 ? Kotflügel; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl. 1997, § 1 Rdn. 12).

4. Nach der zutreffenden Beurteilung des Berufungsgerichts bestimmt sich die Schutzfähigkeit der Muster allein danach, welchen ästhetischen Gehalt die hinterlegten Abbildungen erkennbar machen (vgl. BGH, Urt.v. 18.4.1996 -I ZR 160/94, GRUR 1996, 767, 769 ? Holzstühle; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein aaO § 1 Rdn. 20, jeweils m.w.N.). Auf die besonderen Verlegebilder, die durch Verlegung von mustergemäßen Decksteinen als Fassaden- oder Dacheindeckungsplatten erreicht werden können, kommt es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Muster nicht an. Wie das Berufungsgericht festgestellt hat und im Übrigen auch unstrittig ist, hängt das entstehende Verlegebild zudem nicht nur von der Form des Steins, sondern auch von der jeweiligen Art der Verlegung ab. Aus dieser ergibt sich auch, ob und gegebenenfalls in welcher Weise Teile der mustergemäßen Decksteine verdeckt werden.

5. Die tatrichterliche Beurteilung der Neuheit der Muster wird von der Revision nicht in Frage gestellt. Für die Beurteilung, ob ein Muster neu im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. ist, kommt es nicht darauf an, ob

seine Form als solche ? etwa als geometrische Form ? schon vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war. Entscheidend ist vielmehr, ob und welche Gestaltungen gerade auf dem in Rede stehenden Gebiet vorhanden gewesen sind (vgl. BGH, Urt.v. 16.4.1975 ? I ZR 16/74, GRUR 1976, 261, 263 ? Gemäldewand).

6. Die eingetragenen Muster haben entgegen der Ansicht der Revision auch die erforderliche Eigentümlichkeit.

a) Ein Muster oder Modell ist eigentümlich im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F., wenn es in den für die ästhetische Wirkung maßgebenden Merkmalen als das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- oder farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets hinausgeht (vgl. BGH, Urt.v. 20.5.1974 ? I ZR 136/72, GRUR 1975, 81, 83 ? Dreifachkombinationsschalter; Urt.v. 21.1.1977 ? I ZR 68/75, GRUR 1977, 547, 549 f. ? Kettenkerze; vgl. weiter Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein aaO § 1 Rdn. 32; Nirk/Kurtze, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 1 Rdn. 159). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Gestaltung ein künstlerischer Wert zugesprochen werden kann (vgl. BGH, Urt.v. 15.2.2001 ? I ZR 333/98, GRUR 2001, 503, 505 = WRP 2001, 946 ? Sitz-Liegemöbel).

b) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Prüfung der Eigentümlichkeit und ihres Grades ? anders als die Prüfung der Neuheit ? nicht durch einen Einzelvergleich des zu prüfenden Musters mit Entgegenhaltungen, sondern durch einen Gesamtvergleich mit den vorbekannten Formgestaltungen vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 503, 505 ? Sitz-Liegemöbel, m.w.N.). Nur durch einen solchen Vergleich mit der (gerade) auf dem betreffenden Gebiet geleisteten formgestalterischen Vorarbeit in ihrer Gesamtheit und in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden freien Formen lässt sich feststellen, ob ein Muster einen schöpferischen Gehalt aufweist, wie er für den Geschmacksmusterschutz erforderlich ist und welcher ? den Schutzzumfang bestimmender ? Eigentümlichkeitsgrad erreicht ist (vgl. BGH GRUR 1996, 767, 769 ? Holzstühle, m.w.N.). Der Gesamtvergleich muss ausgehen von der Feststellung des Gesamteindrucks des Musters und der Gestaltungsmerkmale, auf denen dieser Gesamteindruck beruht.

c) Für die Beurteilung, welchen ästhetischen Gesamteindruck ein Muster oder Modell macht und durch welche Eigenschaften dieser Gesamteindruck bestimmt wird, ist ? anders als das Berufungsgericht möglicherweise gemeint hat ? die Auffassung des für geschmackliche und ästhetische Fragen aufgeschlossenen und mit ihnen einigermaßen vertrauten Durchschnittsbetrachters maßgebend (vgl. BGH GRUR 2001, 503, 505 ? Sitz-Liegemöbel, m.w.N.). Für den Vergleich des so ermittelten ästhetischen Gesamteindrucks des Musters oder Modells mit den vorbekannten Formgestaltungen kommt es jedoch nicht darauf an, welche Kenntnis ein Durchschnittsbetrachter von dem bereits vorhandenen Formenschatz besitzt. Entscheidend ist vielmehr ? wie bei der Beurteilung der Frage der Neuheit des Musters oder Modells ?, welche Formgestaltungen bei den inländischen Fachkreisen als bekannt anzusehen sind; denn von deren Durchschnittskönnen und Durchschnittswissen soll sich das Muster oder Modell durch seine schöpferische Eigentümlichkeit abheben (vgl. BGH GRUR 1977, 547, 550 ? Kettenkerze).

d) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei dargelegt, der ästhetische Gesamteindruck der Muster werde maßgeblich durch das Zusammenspiel von zwei Gestaltungselementen geprägt. Zum einen wiesen die Steine die Grund-form eines gleichseitigen Vierecks (in Form eines Rhombus oder Quadrats) auf, dessen eine Ecke abgerundet sei (sog. Eckabrundung). Zum anderen bildeten diese Eckabrundungen den Ausschnitt eines Kreisbogens. Die Rundung verlaufe dementsprechend symmetrisch zu einer gedachten eckhalbierenden Diagonalen (sog. symmetrische Eckabrundung). Die Kombination dieser Elemente verleihe dem Gesamtbild der Decksteine einen symmetrisch-gleichförmigen und damit harmonischen Eindruck.

e) Bei seinem Gesamtvergleich der angegriffenen Muster mit den vorbekannten Decksteingestaltungen hat das Berufungsgericht weiter rechtsfehlerfrei ausgeführt, der von Symmetrie geprägte Gesamteindruck der Muster sei eigentümlich. Die vorbekannten Decksteine wiesen jeweils nur einzelne der Merkmale auf, die für den Gesamteindruck der Muster prägend seien. Sie hätten stets ein ?unregelmäßiges? und gerade nicht symmetrisches und ausgewogenes Erscheinungsbild. Auch wenn einzelne Gestaltungsänderungen wie der Schritt vom Rechteck zum Quadrat in zeichnerischer oder handwerklicher Sicht keine besonderen

Fähigkeiten erforderten, ergebe der Vergleich der bekannten Formen mit den Mustern doch einen anderen Gesamteindruck. Dies gelte auch für die in der Preisliste der Klägerin aus dem Jahr 1986 angebotenen Decksteine. Die „Spezial-Wabendeckung“, der eine quadratische Grundform zugrunde liege, weise keine Eckabrundung, sondern nur eine „abgeschnittene“ Ecke auf. Die beiden sog. Rechteck-Schablonen hätten zwar (rechts bzw. links) eine Eckabrundung, aber die Form eines Rechtecks und vermittelten daher keinen symmetrischen und ausgewogenen Eindruck.

f) Der Umstand, dass die Gestaltung der Muster mit technischen Vorteilen verbunden ist, hindert nicht, den Mustern Eigentümlichkeit beizumessen. Die Schutzfähigkeit nach § 1 Abs. 2 GeschmMG a.F. ist nur ausgeschlossen, soweit es sich um Formgestaltungen handelt, die objektiv ausschließlich technisch bedingt sind. Der Geschmacksmusterfähigkeit steht bei einem Gebrauchszwecken dienenden Erzeugnis nicht entgegen, dass seine Gestaltung in dem maßgeblichen Merkmal zugleich oder sogar in erster Linie dem Gebrauchszweck dient und ihn fördert, der ästhetische Gehalt demnach in die ihrem Zweck gemäß gestaltete Gebrauchsform eingegangen ist (vgl. BGH, Urt.v. 1.10.1980 ? I ZR 111/78, GRUR 1981, 269, 271 ? Haushaltsschneidemaschine II, mit Anm. Gerstenberg; BGH GRUR 2005, 600, 603 ? Handtuchklemmen, m.w.N.).

Die mustergemäßen Decksteine weisen gegenüber Decksteinen mit anderen Formen unstreitig den Vorteil der vielseitigen Verwendbarkeit auf. So werden z.B. bei der sog. Bogenschnittdeckung für die Rechtsdeckung und die Linksdeckung eines Daches zwei verschiedene Decksteine benötigt, rechte Decksteine mit dem Bogenschnitt an der linken Längsseite und linke Decksteine mit dem Bogenschnitt an der rechten Längsseite. Mustergemäße Decksteine können demgegenüber sowohl für die Rechtsdeckung als auch für die Linksdeckung und die Deckung „nach unten“ verwendet werden. Diesen technischen Vorteil besitzen jedoch neben Decksteinen in der Form eines Quadrats oder Rhombus unstreitig auch Decksteine für die sog. Wabendeckung. Dies sind Decksteine mit einer quadratischen Grundform, bei der eine der vier Ecken unter einem Winkel von etwa 45° zu den angrenzenden Kanten abgeschnitten ist. Die mustergemäßen Decksteine besitzen allerdings den weiteren Vorteil, dass mit ihnen ? wie mit den sog. Bogenschnittformen ? ein Verlegebild erreicht werden kann, das sich durch eine geschwungene, „wellige“ Linienführung auszeichnet. Dies ist aber kein technischer, sondern ein ästhetischer Vorteil beim Einsatz der mustergemäßen Decksteine.

g) Aus der Sicht des für geschmackliche und ästhetische Fragen aufgeschlossenen und damit einigermaßen vertrauten Durchschnittsbetrachters weisen die Muster der Beklagten im Vergleich zu den auf dem Gebiet der Fassaden- und Dacheindeckungsplatten vorbekannten Formen einen deutlich abweichenden Gesamteindruck auf. Bei nicht nur oberflächlicher Betrachtung fällt im Vergleich zu den vorbekannten Formen der symmetrisch-gleichförmige und damit harmonische Eindruck auf. Ein Durchschnittsbetrachter ohne Kenntnisse von dem besonderen Sachgebiet hätte allerdings kaum erkannt, dass diese Formen für Fassaden- und Dacheindeckungsplatten zur Zeit der Anmeldung ungewöhnlich waren. Dies ist jedoch für die Beurteilung der Eigentümlichkeit ohne Bedeutung, da es dabei ? wie oben unter c) dargelegt ? nicht auf die Kenntnis des Durchschnittsbetrachters von dem bereits vorhandenen Formenschatz ankommt.

h) Die Muster der Beklagten haben auch die notwendige Gestaltungshöhe. Dagegen spricht nicht, dass die Muster jeweils geometrische Formen verwenden, die als solche vorbekannt waren. Entscheidend ist vielmehr, dass die Gestaltung der Muster für die Verwendung bei Fassaden- und Dacheindeckungsplatten im Gesamtvergleich mit den vorbekannten Decksteingestaltungen das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters auf diesem Gebiet in schutzbegründender Weise übersteigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Gestaltung von Decksteinen funktionsbedingt (u.a. mit Rücksicht auf eine größtmögliche Materialausbeute und die Fachregel des Dachdeckerhandwerks) ein verhältnismäßig enger Gestaltungsspielraum besteht. Der Mustergestalter hat durch eine vom Herkömmlichen abweichende ästhetische Gestaltung der Decksteine die Aufgabe gelöst, mit einem vielseitig verwendbaren Stein Verlegebilder zu erzielen, die den vorbekannten Deckbildern mit einer „welligen“ Linienführung entsprechen.

Die geometrischen Formen der angegriffenen Muster hat deren Gestalter nicht geschaffen; es handelt sich um vorbekannte Formen. Seine gestalterische Leistung liegt in der Wahl dieser Formen als sinnvolle Formen von Fassaden- und Dacheindeckungsplatten in der Beurteilung, dass auch solche symmetrisch-gleichförmigen

Decksteine fachgerecht verlegt werden können. Bei einer solchen Nutzung schlichter geometrischer Formen dürfen allerdings die Anforderungen an die Gestaltungshöhe nicht zu niedrig angesetzt werden (vgl. dazu auch BGH GRUR 1975, 81, 83 ? Dreifachkombinationsschalter). Im vorliegenden Fall ist jedoch eine gestalterische Leistung gegeben, die das Durchschnittskönnen eines Mustergestalters auf dem betreffenden Gebiet in einem für den Geschmacksmusterschutz hinreichenden Maß übersteigt, wie bereits daraus ersichtlich ist, dass die technische Möglichkeit zur mustergemäßen Gestaltung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts schon seit den fünfziger Jahren gegeben war, aber vor den angegriffenen Mustern nicht benutzt worden ist (vgl. dazu auch Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein aaO § 1 Rdn. 44). Selbst die in der Preisliste der Klägerin aus dem Jahr 1986 angebotenen Decksteine für die ?Spezial-Wabendeckung? und die sog. Rechteck-Schablonen hatten ? auch im Hinblick auf die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks ? bis zur Anmeldung der Geschmacksmuster keinen Anlass gegeben, Decksteine in dieser Form zu schaffen.

III. Die Revision der Klägerin ist danach zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

(Unterschriften)