

Erschöpfung von Patentrechten und die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs

Zur BGH-Entscheidung *Trommeleinheit*



Von Philipp Rastemborski, LL.M.

Mit seiner Entscheidung *Trommeleinheit* (BGH, Urt. v. 24. Okt. 2017, Az. X ZR 55/16) justiert der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zur Abgrenzung von zulässiger Reparatur und unzulässiger Neuherstellung patentgemäßer Erzeugnisse neu. Die Entscheidung dürfte für die Ersatzteil- und Wiederaufbereitungsindustrie von erheblichem Interesse sein.

I. Der Fall

Die Beklagte ist auf die Wiederaufarbeitung von Tonerkartuschen für Laserdrucker spezialisiert. Sie sammelt gebrauchte Kartuschen des Originalherstellers im Europäischen Wirtschaftsraum ein, demontiert diese und zerlegt die darin enthaltene fotoelektrische Bildtrommelvorrichtung in Bildtrommel und Kupplungselement. Die verbrauchte Bildtrommel wird

entsorgt, das Kupplungselement der Original-Vorrichtung mit einer anderen Bildtrommel zu einer „neuen“ Bildtrommelvorrichtung verbunden. Diese wird anschließend in ein wiederaufbereitetes Kartuschengehäuse eingesetzt.

Hiergegen wendet sich der Patentinhaber aus einem Patentanspruch, der auf eine „Trommeleinheit“ bestehend aus Bildtrommel und Kupplungselement gerichtet ist. Die Vorinstanzen werteten das Vorgehen der Beklagten als verbotene Neuherstellung einer patentgemäßen Trommeleinheit und verurteilten die Beklagte zu Unterlassung, Beseitigung und dem Grunde nach zu Schadenersatz.

II. Die Entscheidung

Der BGH hebt die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und weist die Klage ab.

Eingangs verweist der BGH auf seine ständige Rechtsprechung, dernach für die Abgrenzung zwischen erlaubter Reparatur und verbotener Neuherstellung darauf abzustellen ist, ob die in Rede stehende Maßnahme die Identität des konkret in Verkehr gebrachten

Exemplars des erfindungsgemäßen Erzeugnisses wahr. Die Antwort auf diese Frage soll sich aus einer „die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung“ der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers einerseits und des Abnehmers andererseits ergeben. Kurz gesagt hat der Tatrichter mithin eine Wertung dahin vorzunehmen, ob das (etwa durch Wiederaufbereitung) modifizierte Erzeugnisexemplar noch als das nämliche Produkt zu betrachten ist, das ursprünglich mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebracht wurde. Denn nur hinsichtlich dieses konkreten Exemplars können sich die Verbotensrechte aus dem Patent erschöpft haben, mit der Folge, dass der Abnehmer das Produkt frei von Verbotensrechten des Patentinhabers nutzen kann.

Sodann stellt der BGH erstmals eindeutig klar, dass Bezugspunkt der Prüfung nicht die marktgehandelte Vorrichtung (hier: Tonerkartusche), sondern stets das im Patentanspruch genannte Erzeugnis sei. Dies gelte unabhängig davon, ob dieses Erzeugnis

als solches am Markt gehandelt werde oder nicht.

Im Streitfall war also nicht zu prüfen, ob der Austausch der Bildtrommel eine Erhaltungsmaßnahme hinsichtlich der Tonerkartusche darstellte. Vielmehr war zu fragen, ob der Trommeltausch (konkret: das Aufsetzen einer neuen Bildtrommel auf das Kupplungselement der Original-Trommeleinheit) als funktionserhaltende Maßnahme der Original-Trommeleinheit anzusehen ist. In seiner Entscheidung *Palettenbehälter II* (BGH, Urte. v. 17.07.2012, X ZR 97/11) hatte der BGH allerdings postuliert, diese Prüfung müsse sich vorrangig daran orientieren, ob die Abnehmer die konkrete Maßnahme als identitätserhaltende Reparatur des Erzeugnisses bewerten oder nicht. Relevant ist hiernach also in erster Linie, wie der Verkehr die Maßnahme beurteilt.

Da die Trommeleinheit im Streitfall ausschließlich als Komponente der Tonerkartusche und nicht zugleich als eigenständiges Produkt angeboten wurde, existierte unstreitig keine tatsächliche Verkehrsauffassung hinsichtlich des im Patentanspruch genannten Erzeugnisses „Trommeleinheit“. Die Vorinstanzen begegneten diesem Problem, indem sie die Verkehrsauffassung auf der Grundlage objektiver Kriterien bestimmten, aus denen sie sodann eine „normative“

Verkehrsauffassung hinsichtlich der Trommeleinheit ableiteten.

Der BGH erteilt diesem Ansatz eine Absage und stellt demgegenüber fest, dass in Fällen, in denen das patentgemäße Erzeugnis nicht als solches angeboten wird, der Vorrang der Verkehrsauffassung nicht gelten kann. Hierzu führt er aus:

„Wenn das vom Patentanspruch geschützte Erzeugnis mit den am Markt erhältlichen Gegenständen nicht deckungsgleich ist, hat dies vielmehr zur Folge, dass die Verkehrsauffassung als Kriterium für die Abgrenzung zwischen Neuherstellung und bestimmungsgemäßem Gebrauch ausscheidet.“

Hieraus folgert der BGH:

„In der genannten Konstellation darf eine Neuherstellung nur dann bejaht werden, wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.“

Fehlt also eine tatsächliche Verkehrsauffassung hinsichtlich des im Patentanspruch genannten Erzeugnisses, so ist im Rahmen der Interessenabwägung ausschließlich zu prüfen, ob die Maßnahme im Ergebnis dazu führt, dass die Vorteile und Wirkungen der Erfindung erneut verwirklicht werden. Dies war nach Ansicht des BGH im

Streitfall zu verneinen, da sich die erfinderischen Vorteile allein in dem (nicht getauschten) Kupplungselement realisierten.

III. Bewertung

Zwar hält der BGH formal an dem in seiner Entscheidung *Palettenbehälter II* formulierten Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung fest. Er bildet aber eine praktisch sehr relevante Ausnahme für Fälle, in denen es sich bei dem im Patentanspruch genannten Erzeugnis um eine Komponente einer größeren Einheit handelt, die nicht selbständig (bspw. als Ersatzteil oder Zubehör) vertrieben wird. Auch wenn der BGH sich hierzu nicht verhält, dürfte hinter der Entscheidung das Motiv stehen, bei der Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur und verbotener Neuherstellung zukünftig verstärkt darauf abzustellen, ob durch die konkrete Maßnahme die Vorteile der Erfindung erneut verwirklicht werden. Trifft dies zu, ist nicht auszuschließen, dass der BGH den Vorrang der Verkehrsauffassung zukünftig noch weiter einschränkt oder modifiziert.

In jedem Fall wird die Entscheidung die Ersatzteil- und Wiederaufbereitungsindustrie aufatmen lassen. Denn danach ist in vergleichbaren Sachverhaltskonstellationen nicht nur die Wiederaufbereitung zulässig. Zugleich reduziert sich auch das Risiko einer mittelbaren

Weitere Informationen:

Meissner Bolte – Philipp Rastemborski, LL.M. – Widenmayerstrasse 47, 80538 München, Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0, Fax +49-89-21 21 86-70, E-mail: mail@mb.de, www.mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.



Patentverletzung, das insbesondere die Zulieferer von Austauschteilen trifft. Bewegt sich nämlich der Austausch einer Komponente (hier: der Bildtrommel) innerhalb des erlaubten Gebrauchs des patentgeschützten Erzeugnisses (hier: der „Trommeleinheit“) und ist das Austauschteil kein wesentliches Element der Erfindung, dann sind die Abnehmer der patentgemäßen Vorrichtung i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG zur Benutzung der Erfindung „berechtigt“. Eine mittelbare Patentverletzung (z.B. durch Liefern von Bildtrommeln an den Wiederaufbereiter) scheidet dann aus. Auf diese Berechtigung kann sich grundsätzlich jeder stützen, der ein „erschöpftes“ Erzeugnisexemplar in Besitz hat, was denjenigen miteinschließt, der das Erzeugnisexemplar vom berechtigten Abnehmer (etwa zum Zwecke der Aufbereitung) erwirbt.

IV. Praxishinweis

Patentinhabern ist nach der Entscheidung Folgendes zu raten:

- Patentansprüche, die sich auf Komponenten größerer Einheiten beziehen, sollten dahin abgefasst werden, dass sie lediglich Elemente enthalten, die erfindungswesentliche Vorteile widerspiegeln. Es ist also darauf zu achten, nach Möglichkeit jedem im Anspruch aufgenommenen Element, zumindest aber dem Mittel, das absehbar ausgetauscht werden könnte, in der Patentbeschreibung ausdrücklich einen Beitrag zur Erfindung zuzuweisen.
- Um dem Risiko zu begegnen, keinen eigenständigen Schutz für das Ersatz- und Verschleißteil erlangen zu können, empfiehlt es sich, mehrere nebengeordnete Ansprüche vorzusehen, die aufeinander aufbauen und immer weitere Elemente in den Anspruch aufnehmen.
- Ebenso ist daran zu denken, das beanspruchte Erzeugnis als eigenständiges Produkt auf den Markt zu bringen, sodass diesbezüglich eine tatsächliche Verkehrsauffassung entstehen kann. Der Vertrieb kann sich auf Deutschland beschränken. Die Stückzahlen können gering sein. Allerdings wird wohl eine gewisse Dauerhaftigkeit des Vertriebs zu fordern sein, damit sich ein tatsächliches Verkehrsverständnis bilden kann.
- Wiederaufbereitern ist demgegenüber zu raten, die Herkunft ihrer gebrauchten Originalprodukte aus dem europäischen Wirtschaftsraum gerichtsfest dokumentieren zu können.
- Denn anders als in den USA, wo der *Supreme Court* in seiner Entscheidung *Impression Products v. Lexmark International, Inc.* zuletzt die Geltung eines weltweiten Erschöpfungsgrundsatzes postuliert hat, gilt hierzulande vorerst weiterhin der Grundsatz der europaweiten Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte.

Weitere Informationen:

Meissner Bolte – Philipp Rastemborski, LL.M. – Widenmayerstrasse 47, 80538 München, Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0, Fax +49-89-21 21 86-70, E-mail: mail@mb.de, www.mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

