
BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 – “Trommeleinheit” – Az. X ZR 55/16, GRUR-Prax 2018, 50

Bericht von Dr. Michael Kobler und Dr. Dominik Woll

Der Bundesgerichtshof knüpft an seine Rechtsprechung in den Entscheidungen „Flügelradzähler“ und „Palettenbehälter II“ an und stellt dabei klar, dass für die Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur und unzulässiger Neuherstellung stets auf die geschützte Vorrichtung abzustellen ist. Dies gilt auch in Fällen, in denen die geschützte Vorrichtung ausschließlich als Bestandteil einer Gesamtvorrichtung in den Verkehr gebracht wird. In solchen Fällen kommt es für die Abgrenzung darauf an, ob sich in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Auf dieser Grundlage stufte der BGH den Austausch einer Trommel als zulässige Reparatur einer Trommeleinheit ein und wies die entsprechende Patentverletzungsklage ab.

Sachverhalt

Die Patentinhaberin, Canon K.K., ist ein japanisches Unternehmen, das unter anderem Drucker und Kopierer sowie die entsprechenden Tonerkartuschen herstellt und vertreibt. Solche Tonerkartuschen bestehen aus zahlreichen Einzelteilen, unter anderem einer Trommeleinheit mit einer fotosensitiven Trommel. Auf dem Ersatzteilmarkt für Tonerkartuschen konkurriert Canon mit Recycling-Unternehmen, die Original-Tonerkartuschen wiederaufbereiten.

Bei der Wiederaufbereitung wird insbesondere die verbrauchte fotosensitive Trommel durch eine neue Trommel ersetzt.

Canon und weitere Hersteller von Druckern und Kopierern haben sich 2011 gegenüber der Europäischen Kommission freiwillig verpflichtet, bestimmte Vorgaben zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz einzuhalten. Unter anderem sieht Abschnitt 4.4 der freiwilligen Vereinbarung vor, (1.) dass OEM-Kartuschen so ausgestaltet werden, dass Wiederverwendung und Recycling nicht verhindert werden, und (2.) dass die Vorrichtungen selbst so ausgestaltet werden, dass die Verwendung von Nicht-OEM-Kartuschen nicht verhindert wird.

Im Mai 2014 reichte Canon Klage gegen zwei Recycling-Unternehmen ein, wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents 2 087 407 (nachfolgend: „Klagepatent“). Der dabei geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents ist gerichtet auf eine Trommeleinheit umfassend eine fotosensitive Trommel und ein Kuppelungselement. Der „Clou“ der Erfindung des Klagepatents besteht darin, dass die Kartusche auch senkrecht zur Drehachse aus der Vorrichtung (Drucker, Kopierer) entnommen werden kann, während bei den im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zum Austausch der Kartusche die Antriebswelle horizontal in Richtung der Drehachse bewegt werden musste. Die Möglichkeit zur senkrechten Entnahme der Kartusche beruht maßgeblich auf der



Dr. iur. Michael Kobler,
Rechtsanwalt



Dr. iur. Dominik Woll,
Rechtsanwalt

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Einführung eines Kuppelungselements, welches mittels eines Flanschs (nicht beansprucht) mit der Trommel verbunden wird.

dies es normativ anhand objektiver Kriterien ermittelte.

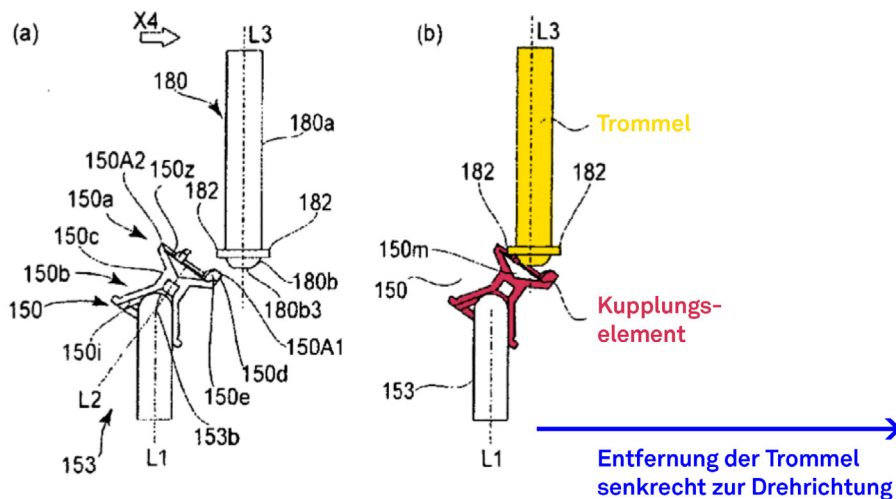


Abb. 1: Auszug aus Fig. 22 des Klagepatents (diesseits koloriert und beschriftet)

Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die Beklagten mit Urteil vom 11. Juni 2015 wegen Patentverletzung, insbesondere da der Austausch der Trommel eine unzulässige Neuherstellung darstelle. Da für den Austausch der Trommeln der Trommeleinheiten keine tatsächliche Verkehrsauffassung existierte, nahm das Landgericht die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung aufgrund objektiver Kriterien vor, wie insbesondere des Wertverhältnisses, der technischen Funktion des ausgetauschten Teils sowie des erforderlichen Arbeitsaufwandes. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies die Berufung der Beklagten mit Urteil vom 29. April 2016 zurück und stützte sich dabei auf eine hypothetische Verkehrsauffassung,

Die Entscheidung des BGH

Mit seinem Urteil vom 24. Oktober 2017 hob der BGH das Urteil des Oberlandesgerichts auf und änderte die Entscheidung des Landgerichts ab, indem er die Klage abwies. Insbesondere verneinte der BGH das Vorliegen einer Patentverletzung mangels Neuherstellung – den Austausch der Trommel sah der zehnte Senat als zulässige Reparatur an, da sich die technischen Wirkungen der Erfindung nicht in der Trommel widerspiegeln.

In Übereinstimmung mit den Vorinstanzen maß der BGH zunächst der freiwilligen Vereinbarung der Herstellerunternehmen keine rechtliche Relevanz für den vorliegenden Fall zu. Denn eine solche Vereinba-

rung gegenüber der Europäischen Kommission begründe keine Rechtsposition zugunsten Dritter.

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur, als Form des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, und unzulässiger Neuherstellung nahm der Senat seine bisherige Rechtsprechung, und insbesondere die Entscheidung im Fall „*Palettenbehälter II*“, zum Ausgangspunkt. Dieser Entscheidung zufolge erfolgt die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung in Form einer Zwei-Schritt-Prüfung. Zunächst ist zu fragen, ob nach der tatsächlichen Verkehrsauffassung mit dem Austausch des Ersatzteils während der Lebensdauer der beanspruchten Vorrichtung (also des Bezugspunkts der Abgrenzung) üblicherweise zu rechnen ist. Falls nein, handelt es sich um eine unzulässige Neuherstellung. Falls ja, ist in einem zweiten Schritt zu fragen, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in dem ausgetauschten Teil widerspiegeln und ob sich somit der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung durch den Austausch erneut verwirklicht. Wenn dies der Fall ist, liegt ebenso eine unzulässige Neuherstellung vor. Der vorliegende Sachverhalt unterschied sich von den genannten Entscheidungen allerdings darin, dass die beanspruchte Trommeleinheit ausschließlich als Teil einer umfassenderen Vorrichtung, nämlich der Tonerkartusche, in den Verkehr gebracht wird. Fraglich war somit, ob bzw. inwieweit die beschriebene Rechtsprechung des BGH auf einen solchen Fall übertragbar ist. Der BGH hatte dabei die folgenden zwei (neuen) Fragen zu beantworten: Was ist der Bezugspunkt für die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung – der beanspruchte Vorrichtungsteil oder die in

den Verkehr gebrachte Gesamtvorrichtung? Und: Nach welchem Kriterium wird abgegrenzt, wenn keine tatsächliche Verkehrsauffassung besteht?

Die erste Frage beantwortete der BGH in Übereinstimmung mit dem Landgericht und dem Oberlandesgericht, welche ebenfalls die beanspruchte Trommeleinheit als maßgeblichen Bezugspunkt für die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung angesehen hatten.

Die zweite Frage beantwortete der BGH dagegen abweichend von den Vorinstanzen. Im vorliegenden Fall bestand unstrittig keine tatsächliche Verkehrsauffassung darüber, ob mit dem Austausch der Trommel während der Lebensdauer der Trommeleinheit üblicherweise zu rechnen ist, da die Trommeleinheit ausschließlich als Teil von Trommelkartuschen in den Verkehr gebracht wird.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht hatten als Ersatzkriterium eine hypothetische Verkehrsauffassung zu ermitteln versucht, und zwar anhand normativer bzw. objektiver Aspekte. Dabei ließen beide ausdrücklich und bewusst unberücksichtigt, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in der ausgetauschten Trommel widerspiegelt, da dieses Kriterium der „*Palettenbehälter II*“-Rechtsprechung zufolge nachrangig gegenüber der Verkehrsauffassung ist.

Der BGH entschied dagegen, dass in einem solchen Fall die Verkehrsauffassung als Kriterium ausscheidet. Da keine berechtigten Erwartungen von Abnehmern bestehen, kommt direkt der zweite Schritt des „*Palettenbehälter II*“-Prüfungspro-

gramms zur Anwendung. Und hierzu stellte der BGH fest, dass die Bildtrommel bloß Objekt der erfindungsgemäßen Wirkungen ist, und dass sich die Erfindung ausschließlich im (nicht ausgetauschten) Kupplungselement verkörperte. Aus diesem Grund

sah der BGH den Austausch der Trommel nicht als Neuherstellung an, so dass sich die Verbotungsrechte von Canon an den angegriffenen Recycling-Kartuschen verbraucht hatten.

Anmerkungen

Bei der Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur und unzulässiger Neuherstellung handelt es sich um einen Klassiker des Patent(verletzungs)rechts. Die Entscheidung im Fall „*Trommeleinheit*“ führt die neuere Rechtsprechung des BGH in nachvollziehbarer Art und Weise fort und bringt Klarheit für solche Fälle, in denen die beanspruchte Vorrichtung lediglich als Teil einer Gesamtvorrichtung in den Verkehr gebracht wird.

Die Anknüpfung an das im Anspruch geschützte Erzeugnis als Bezugspunkt folgt unmittelbar aus § 14 PatG, wonach der Schutzbereich des Patents eben „*durch die Patentansprüche bestimmt*“ wird. Wie der BGH in seinem „*Flügelradzähler*“-Urteil überzeugend erläutert hat, ist dies durch die Definition des Schutzgegenstandes, also durch den Patentanspruch, zwingend vorgegeben; damit grenzte sich der BGH insbesondere zur bisherigen Rechtsprechung zum Austausch „*erfindungsfunktionell-individualisierter Einzelteile*“ ab.

Und auch das Abstellen auf das technische Ersatzkriterium anstelle einer hypothe-

tischen oder fiktiven Verkehrsauffassung ist sachgerecht. Wo es keine berechtigten Erwartungen von Abnehmern gibt, bestehen auch keine entsprechenden schützenswerten Interessen. Daher stehen sich in einem solchen Fall alleine die Interessen der Allgemeinheit an einer freien Nutzung des betroffenen Gegenstandes und das Interesse des Patentinhabers an einer Belohnung für seinen Beitrag zum Stand der Technik gegenüber. Und die Grenzlinie zwischen diesen Interessen verläuft dort, wo die technischen Wirkungen der Erfindung sich vergegenständlichen.

Für den Patentanmelder bedeutet die vorliegende Entscheidung, dass es weiterhin sinnvoll sein kann, verschiedene Konkretisierungsgrade der Erfindung zu beanspruchen (hier: Kupplungselement, Trommeleinheit, Kartusche oder Kopiergerät) und in jedem Fall sinnvoll ist, im Falle einer Patentverletzungsklage, auch im Hinblick auf die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung gut abzuwägen und auszuwählen, welche Ansprüche geltend gemacht werden sollen.