



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 55/16

Verkündet am  
24. Oktober 2017  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: ja  
BGHR: ja

Trommeleinheit

Richtlinie 2009/125/EG

Aus einer freiwilligen Vereinbarung, in der sich Unternehmen gegenüber der Europäischen Kommission zur Einhaltung bestimmter Standards zum Zwecke des Umweltschutzes verpflichtet haben, um eine zwingende Regelung der Kommission gemäß Art. 15 der Richtlinie 2009/125/EG zu vermeiden, ergeben sich grundsätzlich keine Rechte Dritter.

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1

- a) Für die Beurteilung der Frage, ob der Austausch von Teilen einer mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten Vorrichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört oder eine Neuherstellung darstellt, ist als maßgeblicher Bezugspunkt das geschützte Erzeugnis heranzuziehen. Dies gilt auch dann, wenn der Berechtigte ein Exemplar des geschützten Erzeugnisses (hier: eine Bildtrommeleinheit) als Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands (hier: einer Prozesskartusche) in Verkehr gebracht hat.
- b) Wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen und deshalb im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann, ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (Ergänzung zu Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 - Palettenbehälter II).

BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 - X ZR 55/16 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

ECLI:DE:BGH:2017:241017UXZR55.16.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Marx

für Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das Urteil des 15. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 29. April 2016 aufgehoben und das Urteil der 4a-Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 11. Juni 2015 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung durch den Vertrieb von wiederaufbereiteten Tonerkartuschen für Laserdrucker und dergleichen in Anspruch.

2 Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 087 407 (Klagepatents), das unter anderem eine fotosensitive Trommleinheit für eine elektrofotografische Bilderzeugungsvorrichtung betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"An electrophotographic photosensitive drum unit (B) usable with a main assembly of an electrophotographic image forming apparatus, the main assembly including a driving shaft (180) to be driven by a motor, having a rotational force applying portion, wherein said electrophotographic drum unit is dismountable from the main assembly in a dismounting direction substantially perpendicular to an axial direction (L3) of the driving shaft, said electrophotographic drum unit comprising:

- i) an electrophotographic photosensitive drum (107) having a photosensitive layer (107b) at a peripheral surface thereof, said electrophotographic photosensitive drum being rotatable about an axis (L1) thereof;
- ii) a coupling member (150) rotatable about an axis (L2) thereof, engageable with the driving shaft (180) to receive a rotational force, from the rotational force applying portion, for rotating said electrophotographic photosensitive drum (107) said coupling member is provided at an axial end of said electrophotographic photosensitive drum (107) such that said coupling member (150) is capable of taking a rotational force transmitting angular position substantially co-axial with said axis (L1) of said electrophotographic photosensitive drum (107) for transmitting the rotational force for rotating said electrophotographic photosensitive drum (107) to said electrophotographic photosensitive drum (107) and a disengaging angular position in which said coupling member (150) is inclined away from the axis (L1) of said electro-

photographic photosensitive drum (107) from said rotational force transmitting angular position for disengagement of the coupling member (150) from the driving shaft (180),

wherein said electrophotographic drum unit (B) is adapted such that when said electrophotographic drum unit (B) is dismounted from the main assembly in the dismounting direction substantially perpendicular to the axis (L1) of said electrophotographic photosensitive drum (107) said coupling member (150) moves from said rotational force transmitting angular position to said disengaging angular position."

3 In Patentanspruch 25 ist eine Kartusche unter Schutz gestellt, die eine Trommeleinheit mit den Merkmalen aus Patentanspruch 1 oder einem der darauf bezogenen Unteransprüche umfasst, in Patentanspruch 29 eine elektrografische Bilderzeugungsvorrichtung, die eine Antriebswelle und eine Trommeleinheit mit den Merkmalen aus Patentanspruch 1 umfasst.

4 Die Klägerin produziert Tonerkartuschen, die eine Trommeleinheit mit einer Bildtrommel, einem Flansch und einem Kupplungselement umfassen, (so genannte Prozesskartuschen) und vertreibt diese als Erstausrüstung und Verbrauchsmaterial für die von ihr angebotenen Kopiergeräte und Drucker. Ein Teil ihrer Produkte wird von einem anderen Anbieter unter dessen Marke vertrieben.

5 Die Klägerin hat mit anderen Anbietern eine freiwillige Vereinbarung geschlossen (Industry voluntary agreement to improve the environmental performance of the imaging equipment placed on the European market, abrufbar unter <http://www.eurovaprint.eu/pages/voluntary-agreement>), in der sie sich zur Einhaltung bestimmter Standards zum Zwecke des Umweltschutzes verpflichtet hat. In der für den Streitfall maßgeblichen Version 4 vom 3. Dezember 2012 heißt es unter Nr. 4.4:

"4.4 Cartridges

For all products placed on the market after 1 January 2012:

4.4.1 Any cartridge produced by or recommended by the OEM for use in the product shall not be designed to prevent its reuse and recycling.

4.4.2 The machine shall not be designed to prevent the use of a non-OEM cartridge.

The requirements of paragraph 4.4 shall not be interpreted in such a way that would prevent or limit innovation, development or improvements in design or functionality of the products, cartridges, etc."

6 Die Beklagte zu 1 vertreibt in Deutschland unter anderem über die Beklagte zu 3 wiederaufgearbeitete Prozesskartuschen, die anstelle von Original-Kartuschen der Klägerin eingesetzt werden können. Der Beklagte zu 2 ist Vorstandsvorsitzender der Beklagten zu 1 und Geschäftsführer der Beklagten zu 3.

7 Zur Wiederaufarbeitung setzt die Beklagte zu 1 gebrauchte Kartuschen ein, die ursprünglich von der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind. Hierbei ersetzt sie die verbrauchte Bildtrommel und bei Bedarf auch den Flansch durch neue, nicht von der Klägerin stammende funktionsgleiche Teile. Aus diesen Bauteilen sowie einem Original-Kupplungselement erstellt sie eine funktionsfähige Trommeleinheit, die sie in die gebrauchte Kartusche einbaut.

8 Entsprechend den auf Patentanspruch 1 gestützten Klageanträgen hat das Landgericht die Beklagten zu Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung und die Beklagten zu 1 und 3 zusätzlich zu Vernichtung und Rückruf verurteilt und festgestellt, dass die Beklagten der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sind. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

9 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die Be-  
klagten ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin tritt dem Rechts-  
mittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

10 Die zulässige Revision ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.

11 I. Das Klagepatent betrifft eine Prozesskartusche, eine elektrofoto-  
grafische Bilderzeugungsvorrichtung (nachfolgend: Gerät) und eine elektrofoto-  
grafische fotosensitive Trommeleinheit.

12 1. Nach der Beschreibung des Klagepatents waren im Stand der  
Technik Geräte bekannt, bei denen die Bildtrommel in einer herausnehmbaren  
Prozesskartusche angeordnet und über einen Zapfen mit einer Antriebswelle  
verbunden ist. Als Nachteil dieser Ausführungsform wird bemängelt, dass die  
Antriebswelle zur Montage und Demontage horizontal von der Kartusche weg-  
bewegt werden müsse.

13 Vor diesem Hintergrund betrifft das Klagepatent das technische Problem,  
die Montage und Demontage der Kartusche zu vereinfachen.

14 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent in Patentan-  
spruch 1 eine Trommeleinheit vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern las-  
sen:

1. Es handelt sich um eine elektrofotografische fotosensitive Trommeleinheit mit folgenden Bestandteilen:
  - a) eine elektrofotografische fotosensitive Trommel (107)
  - b) und ein Kupplungsbauelement (150).
  
2. Die elektrofotografische Trommeleinheit (B) ist
  - a) mit einer Hauptbaugruppe einer elektrofotografischen Bilderzeugungsvorrichtung verwendbar, wobei die Hauptbaugruppe eine durch einen Motor anzutreibende Antriebswelle (180) mit einem Rotationskraftanwendungsabschnitt enthält,
  - b) von der Hauptbaugruppe in einer Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu einer axialen Richtung (L3) der Antriebswelle demontierbar,
  - c) derart eingerichtet, dass sich das Kupplungsbauelement (150) von der Rotationskraftübertragungswinkelposition zu der Löswinkelposition bewegt, wenn sie von der Hauptbaugruppe in der Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu ihrer Achse (L1) demontiert ist.
  
3. Die elektrofotografische fotosensitive Trommel (107)
  - a) verfügt über eine fotosensitive Schicht (107b) auf einer Außenoberfläche und
  - b) ist um eine Achse (L1) rotierbar.
  
4. Das Kupplungsbauelement (150) ist
  - a) um eine Achse (L2) rotierbar,
  - b) mit der Antriebswelle (180) in Eingriff bringbar, um eine Rotationskraft von dem Rotationskraftanwendungsab-

schnitt zu empfangen, um die elektrografische fotosensitive Trommel (107) zu rotieren,

c) dergestalt an einem axialen Ende der elektrografischen fotosensitiven Trommel (107) vorgesehen, dass es in der Lage ist,

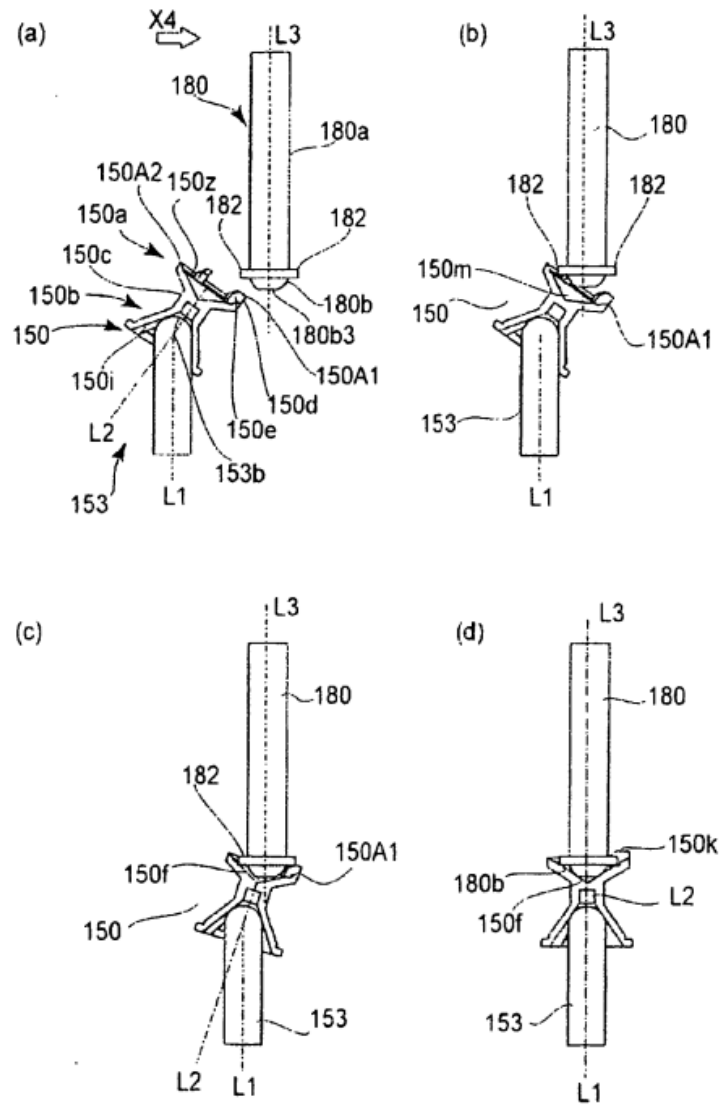
aa) eine Rotationskraftübertragungswinkelposition einzunehmen, die im Wesentlichen gleichachsig mit der Achse (L1) der elektrografischen fotosensitiven Trommel (107) ist, um die Rotationskraft zur Rotation der elektrografischen fotosensitiven Trommel (107) auf diese zu übertragen, und

bb) eine Löswinkelposition einzunehmen, in der es wegeneigt ist von der Achse (L1) der elektrografischen fotosensitiven Trommel (107) und der Rotationskraftübertragungswinkelposition, um das Kupplungsbaulement (150) von der Antriebswelle (180) zu lösen.

15                    3.        Zentrale Bedeutung kommt dem Kupplungsbaulement (150) zu. Dieses ermöglicht die Montage und Demontage der Kartusche ohne horizontale Bewegung der Antriebswelle, weil es zwischen zwei unterschiedlichen Winkelpositionen verschwenkt werden kann.

16                    Diese Funktion ist in Figur 22 des Klagepatents veranschaulicht:





**FIG. 22**

17 II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

18 Bei den angegriffenen Prozesskartuschen seien alle Merkmale von Patentanspruch 1 wortsinngemäß verwirklicht.

- 19 Die von der Klägerin mit anderen Herstellern geschlossene freiwillige Vereinbarung stehe einer Geltendmachung der Klageansprüche nicht entgegen. Diese Vereinbarung solle Wiederverwertung oder Recycling von Prozesskartuschen lediglich im Rahmen des rechtlich Zulässigen ermöglichen. Sie stehe deshalb unter dem Vorbehalt eines Patentschutzes.
- 20 Der auf Art. 102 AEUV gestützte Zwangslizenzeinwand sei ebenfalls unbegründet. Die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus einem Patent stelle für sich gesehen keinen Missbrauch einer - im Streitfall umstrittenen - marktbeherrschenden Stellung dar. Eine missbräuchliche Lizenzverweigerung sei nicht dargetan. Insbesondere fehle es an substantiiertem Vorbringen dazu, ob der Einsatz einer patentgemäßen Trommeleinheit für den Vertrieb der von den Beklagten angebotenen Prozesskartuschen zwingend erforderlich sei.
- 21 Den Klageansprüchen stehe ferner nicht der Grundsatz der Erschöpfung entgegen. Zur Beurteilung dieser Frage sei auf den im geltend gemachten Patentanspruch definierten Gegenstand abzustellen. Dies gelte auch dann, wenn das geschützte Erzeugnis als Bestandteil einer Gesamtvorrichtung veräußert werde, die ihrerseits Gegenstand eines anderen Patentanspruchs desselben Schutzrechts sei. Hinsichtlich der danach maßgeblichen Trommeleinheit stelle schon der Austausch der Bildtrommel eine Neuherstellung dar. Die hierfür maßgebliche Verkehrsauffassung sei normativ zu bestimmen, weil der angesprochene Verkehr sich zumindest weit überwiegend aus privaten und geschäftlichen Abnehmern gebrauchstauglicher Prozesskartuschen zusammensetze und diese Endabnehmer eine patentgemäße Trommeleinheit nicht als selbständiges Wirtschaftsgut, sondern nur als Teil der Prozesskartusche wahrnehmen. Bei normativer Betrachtung sei ausschlaggebend, dass die Bildtrommel den wesentlichen Bestandteil der Trommeleinheit darstelle, auf die in neuem Zustand etwa 70 % des Werts entfielen, dass der Aufwand für den Aus-

tausch einer verbrauchten Bildtrommel gleich groß sei wie der Aufwand für die Herstellung einer neuen Trommeleinheit und dass sich die Vorteile der Erfindung positiv auf die Bildtrommel auswirkten, weil die Erfindung eine vereinfachte Montage und Demontage der Trommeleinheit ermögliche.

22            Der von den Beklagten erhobene Vorwurf, die Klägerin habe mit der Beanspruchung von Patentschutz für die Trommeleinheit ein Kompatibilitätshindernis geschaffen, das einem Austausch der Bildtrommel entgegenstehe, obwohl es sich dabei um ein vorbekanntes Standardverschleißteil handle, sei für die Entscheidung schon im Ansatz nicht erheblich. Unabhängig davon sei der Gegenstand des Patentschutzes im Streitfall nicht willkürlich gewählt. Erst das funktionale Zusammenwirken des Kupplungsbauelements mit der Bildtrommel führe zu der mit dem Klagepatent angestrebten Vereinfachung von Montage und Demontage der Trommeleinheit als Teil der Prozesskartusche.

23            III.     Dies hält der rechtlichen Nachprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

24            1.     Zu Recht ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der auf die freiwillige Vereinbarung mit anderen Herstellern gestützte Einwand der unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB nicht durchgreift.

25            Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die in Nr. 4.4 dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen auch insoweit greifen können, als die Ausgestaltung der betroffenen Kartuschen oder Geräte Gegenstand eines technischen Schutzrechts ist. Selbst wenn dies abweichend von der Auffassung des Berufungsgerichts zu bejahen wäre, ergäben sich aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen jedenfalls keine Rechte zugunsten von Wettbewerbern oder sonstigen Dritten.

26 a) Die freiwillige Vereinbarung begründet keine Rechtspositionen zugunsten von privaten Dritten.

27 Nach Nr. 7.1 der Vereinbarung haben die Unterzeichner die darin vorgesehenen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Kommission übernommen. Anhaltspunkte dafür, dass darüber hinaus auch dritten Personen Rechte oder Rechtspositionen eingeräumt werden sollten, lassen sich der Vereinbarung nicht entnehmen.

28 Nach Nr. 9 der Vereinbarung ist für den Fall der Nichteinhaltung der Verpflichtungen ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen, das eine Nachfrist zur Erreichung der gesetzten Ziele, Gespräche über die weitere Vorgehensweise und als letztes Mittel den Ausschluss von der Liste der Unterzeichner umfasst.

29 Als weitere Konsequenz drohen Durchführungsmaßnahmen in Form einer Verordnung der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Art. 15 der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. EU L 285 S. 10). Nach Art. 15 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie ist bei der Entscheidung über solche Maßnahmen zu berücksichtigen, ob es freiwillige Vereinbarungen gibt, von denen zu erwarten ist, dass sie die Erreichung der politischen Ziele schneller oder kostengünstiger als zwingende Vorschriften ermöglichen. Die Nichteinhaltung einer bestehenden Vereinbarung kann dafür sprechen, dass diese zur Erreichung dieser Ziele nicht hinreichend geeignet ist.

30 Vor diesem Hintergrund können der freiwilligen Vereinbarung keine unmittelbaren Rechtswirkungen zugunsten privater Dritter entnommen werden. Die Richtlinie, in deren Umfeld die Vereinbarung geschlossen wurde, dient ausweislich ihrer Erwägungsgründe 4, 5, 10 und 12 zwar auch den Interessen

von Verbrauchern und anderen Produktnutzern. Zur Erreichung dieses Ziels werden aber gerade keine zwingenden Regelungen - in Form einer delegierten Verordnung der Kommission - eingesetzt, sondern eine Selbstverpflichtung, deren Einhaltung nur durch Berichtspflichten und Überwachungsmechanismen abgesichert ist, nicht aber durch weitergehende Sanktionen.

31 Entgegen der Auffassung der Revision kann aus Art. 15 der Richtlinie nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der freiwilligen Vereinbarung vergleichbare rechtliche Wirkungen zukommen wie einer zwingenden Regelung durch die Kommission. Die Existenz einer freiwilligen Vereinbarung kann zwar ein zureichender Grund sein, von einer zwingenden Regelung abzusehen. Damit trägt die Richtlinie aber lediglich dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung, der auch im Recht der Europäischen Union Anwendung findet und verlangt, dass die Handlungen der Unionsorgane zur Erreichung der mit der betreffenden Regelung verfolgten legitimen Ziele geeignet sind und nicht über die Grenzen dessen hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. nur EuGH, Urteil vom 16. Juni 2015 - C-62/14, NJW 2015, 2013 Rn. 67 - Gauweiler ./ Deutscher Bundestag). Die Annahme, dass einer freiwilligen Vereinbarung dieselben Wirkungen zukommen wie einer zwingenden Regelung, ist damit nicht vereinbar. Vielmehr sieht Art. 15 der Richtlinie zwingende Regelungen als empfindlicheres Mittel nur für den Fall vor, dass eine freiwillige Verpflichtung als weniger einschneidendes Mittel zur Erreichung der Ziele nicht ausreicht.

32 b) Angesichts dessen ist das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die freiwillige Vereinbarung weder einen Vertrauenstatbestand zugunsten der Beklagten noch einen sonstigen Anknüpfungspunkt für eine Einwendung gegen die Geltendmachung von Ansprüchen

aus einem technischen Schutzrecht für Geräte, Kartuschen oder deren Bestandteile begründen kann.

33 Aus der Sicht eines verständigen Dritten besteht zwar die berechtigte Erwartung, dass die an der Vereinbarung Beteiligten die darin übernommenen Pflichten einhalten, um den Erlass von verbindlichen Regelungen durch die Kommission zu vermeiden. Zugleich ist aber auch für einen Außenstehenden erkennbar, dass es im Falle der Nichteinhaltung von Verpflichtungen mit den in der Vereinbarung vorgesehenen Sanktionen und gegebenenfalls einem Tätigwerden der Kommission sein Bewenden haben soll und dass eine - wie auch immer ausgestaltete - Rechtsdurchsetzung durch Dritte nicht vorgesehen ist.

34 2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist der von den Beklagten erhobene Einwand der Erschöpfung begründet.

35 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Die rechtmäßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber - einschließlich Wettbewerber des Patentinhabers - sind befugt, diese Exemplare bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 17 - Palettenbehälter II; Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 27 - Pipettensystem).

36 Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, Be-

schädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Vom bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht umfasst sind hingegen alle Maßnahmen, die darauf hinauslaufen, ein patentgemäßes Erzeugnis erneut herzustellen. Die ausschließliche Herstellungsbefugnis des Patentinhabers wird mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses nicht erschöpft.

37            b)     Als maßgeblichen Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der Erschöpfung hat das Berufungsgericht im Ansatz zu Recht das nach Patentanspruch 1 geschützte Erzeugnis angesehen.

38            aa)    Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung die Gesamtkombination maßgeblich (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 91 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler). Dies ist das nach dem maßgeblichen Patentanspruch geschützte Erzeugnis.

39            In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz hat der Senat - in Abkehr von älterer Rechtsprechung - entschieden, dass die Herstellung einzelner Teile eines geschützten Erzeugnisses auch dann nicht als unmittelbare Patentverletzung angesehen werden kann, wenn diese Teile erfindungsfunktionell individualisiert sind. Beim Einbau von einzelnen Teilen ist deshalb maßgeblich, ob dies als Neuherstellung eines geschützten Erzeugnisses mit allen im Patentanspruch vorgesehenen Merkmalen anzusehen ist (BGHZ 159, 76, 91 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler).

40            bb)    Das mit dem Patentanspruch geschützte Erzeugnis bildet auch dann den maßgeblichen Anknüpfungspunkt für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung, wenn der Berechtigte ein

Exemplar davon als Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands in den Verkehr gebracht hat.

41 (1) Wie die Revision im Ansatz zu Recht geltend macht und auch das Berufungsgericht zutreffend gesehen hat, war diese Frage für die bisherigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu diesem Thema nicht relevant. Der Bundesgerichtshof hat in diesen Entscheidungen zwar stets die "Gesamtvorrichtung" als maßgeblichen Bezugspunkt angesehen (BGH, Urteil vom 21. November 1958 - I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne; Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 90 f. = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; Urteil vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 Rn. 16 f. - Laufkranz; Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 31 - Pipettensystem; Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 28 f. - Palettenbehälter II). In allen diesen Fällen bezog sich der Patentschutz jedoch auf eine solche Gesamtvorrichtung, so dass die Begriffe "Gesamtvorrichtung" und "geschütztes Erzeugnis" denselben Bedeutungsgehalt hatten.

42 (2) Für die im Streitfall zu beurteilende Konstellation, dass der Berechtigte Gegenstände in Verkehr bringt, die ein Exemplar des geschützten Erzeugnisses als Bestandteil umfassen, kann indes nichts anderes gelten - unabhängig davon, ob die Gesamtvorrichtung ihrerseits durch einen Patentanspruch desselben oder eines anderen Patents geschützt wird.

43 Wenn die Gesamtvorrichtung ebenfalls unter Patentschutz steht, führt ihr Inverkehrbringen durch den Berechtigten zwar in Bezug auf den gesamten Gegenstand zur Erschöpfung des darauf bezogenen Ausschließlichkeitsrechts. Ein rechtmäßiger Erwerber ist deshalb berechtigt, an der Gesamtvorrichtung innerhalb der Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs Maßnahmen zur Er-



haltung und Wiederherstellung von deren Gebrauchstauglichkeit durchzuführen, ohne dass darin eine Verletzung des dieses Erzeugnis schützenden Patents liegt. Auf einen daneben bestehenden Patentschutz für einzelne Bestandteile des Erzeugnisses hat dies aber keinen Einfluss. Die Rechte an den beiden geschützten Gegenständen sind vielmehr getrennt voneinander zu beurteilen. Sofern eine Maßnahme hinsichtlich des einen Gegenstands als bestimmungsgemäßer Gebrauch, hinsichtlich des anderen Gegenstands hingegen als Neuherstellung zu beurteilen ist, sind mithin nur die Ausschließlichkeitsrechte in Bezug auf die Gesamtvorrichtung erschöpft, nicht aber die Ausschließlichkeitsrechte in Bezug auf den eigenständig geschützten Bestandteil.

44 Dasselbe muss gelten, wenn die Gesamtvorrichtung nicht unter Patentschutz steht. In dieser Konstellation steht es einem rechtmäßigen Erwerber zwar frei, die Gesamtvorrichtung in beliebiger Weise zu nutzen oder sogar neu herzustellen. Hieraus ergibt sich aber nicht die Befugnis, einen unter Patentschutz stehenden Bestandteil neu herzustellen. Das Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung führt zwar auch im Hinblick auf deren einzelne Bestandteile zu einer Erschöpfung der daran bestehenden Ausschließlichkeitsrechte. Ob eine Maßnahme als bestimmungsgemäßer Gebrauch oder als Neuherstellung anzusehen ist, muss aber auch in dieser Konstellation mit Blick auf das jeweils geschützte Erzeugnis beurteilt werden.

45 cc) Aus dem vom Senat in anderem Zusammenhang aufgestellten Grundsatz, dass der Berechtigte seine Ausschließlichkeitsrechte nur ein einziges Mal, und zwar bei der ersten Veräußerung der patentgeschützten Sache, geltend machen kann (BGH, Beschluss vom 16. September 1997 - X ZB 21/94, GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät), ergibt sich für die im Streitfall zu beurteilende Konstellation keine abweichende Beurteilung.

46 Nach diesem Grundsatz ist es dem Berechtigten verwehrt, sich die bestimmungsgemäße Verwendung eines von ihm in Verkehr gebrachten Erzeugnisses aufgrund eines Patentanspruchs vorzubehalten, dessen Gegenstand sich nach Art einer Bedienungsanleitung in eben dieser bestimmungsgemäßen Verwendung erschöpft (BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät).

47 Diese Konstellation liegt im Streitfall nicht vor.

48 Der Patentanspruch, auf den die Klage gestützt wird, ist zwar auf den Schutz eines Erzeugnisses gerichtet, das mit Zustimmung der Klägerin als Bestandteil einer Gesamtvorrichtung in Verkehr gebracht wurde. Der Gegenstand dieses Patentanspruchs erschöpft sich aber nicht in einer bestimmungsgemäßen Verwendung des geschützten Erzeugnisses im Rahmen der Benutzung der Gesamtvorrichtung. Er umfasst vielmehr jede Benutzungshandlung, unabhängig davon, ob diese in Zusammenhang mit der Benutzung einer mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebrachten Gesamtvorrichtung steht. Vor diesem Hintergrund ist die Neuherstellung eines solchen Erzeugnisses ohne Zustimmung des Berechtigten auch dann nicht zulässig, wenn sie der bestimmungsgemäßen Verwendung einer mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gebrachten Gesamtvorrichtung dient.

49 dd) Aus dem in Art. 34 und Art. 35 AEUV normierten Schutz der Warenverkehrsfreiheit ergibt sich keine abweichende Schlussfolgerung.

50 Gemäß Art. 36 Satz 1 AEUV stehen die genannten Vorschriften Verboten und Beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Verbote und Beschränkungen, die sich aus einem technischen Schutzrecht ergeben, sind danach unbedenklich, sofern sie zur Verwirklichung dieser Rechte geeignet und erforderlich und die aus ihnen resultierenden Einschränkungen weder unverhältnismäßig noch dis-

kriminierend sind. Die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung orientiert sich an diesen Maßstäben und ist deshalb auch vor dem Hintergrund der Warenverkehrsfreiheit nicht zu beanstanden.

51           c)     Für die Entscheidung des Streitfalls ist folglich ausschlaggebend, ob der Austausch der Bildtrommel als Neuherstellung einer Trommeleinheit im Sinne von Patentanspruch 1 anzusehen ist. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist hierfür nicht auf eine fiktive Verkehrsauffassung abzustellen. Maßgeblich ist vielmehr allein, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in den ausgetauschten Teilen widerspiegeln.

52           aa)    Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung grundsätzlich in erster Linie maßgeblich, ob die ergriffenen Maßnahmen die Identität des bereits in Verkehr gebrachten konkreten Exemplars eines patentgemäßen Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.

53           Zur Beurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits. Diese ist grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 26 - Palettenbehälter II; Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 27 - Pipettensystem; Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 91 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler).

- 54           bb)    Sofern eine Maßnahme nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung anzusehen und den Austausch eines Teils umfasst, das im Patentanspruch zwingend vorgesehen ist, kann eine Patentverletzung nach der Rechtsprechung des Senats allerdings in der Regel nicht mit der Erwägung verneint werden, das ausgetauschte Teil spiegele nicht die technischen Wirkungen der Erfindung wider. Die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird, ist in der Regel nur dann ausschlaggebend, wenn mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 29 - Palettenbehälter II).
- 55           cc)    Eine Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung ist indes grundsätzlich geboten, wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen.
- 56           (1)    Nach der Rechtsprechung des Senats kann der Berechtigte die Erteilung des Patents allerdings grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen technischen Lehre entspricht. Deshalb steht es dem Berechtigten grundsätzlich frei, neben einem Erzeugnis auch ein Verfahren oder eine Verwendung zu beanspruchen oder mehrere Patentansprüche derselben Kategorie zu formulieren (BGH, Beschluss vom 14. März 2006 - X ZB 5/04, BGHZ 166, 347 = GRUR 2006, 748 Rn. 16 f. - Mikroprozessor). Aus demselben Grund obliegt es - sofern der beanspruchte Gegenstand den Voraussetzungen für eine Patenterteilung genügt - grundsätzlich seiner Entscheidung, ob er nur für einzelne Teile eines umfassenderen Erzeugnisses Schutz begehrt oder für das umfassendere Erzeugnis insgesamt.

57           (2) Für die Frage der Erschöpfung kann indes nicht unberücksichtigt bleiben, welcher Gegenstand mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gebracht wird.

58           Eine Verkehrsauffassung, die nach den aufgezeigten Grundsätzen grundsätzlich als erstes Kriterium für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßigem Verbrauch und Neuherstellung heranzuziehen ist, kann sich grundsätzlich nur hinsichtlich eines Erzeugnisses bilden, das in dieser Form tatsächlich in Verkehr gebracht worden ist. Diese Voraussetzung ist, wie das Berufungsgericht insoweit unangegriffen festgestellt hat, im Streitfall nur hinsichtlich Druckern und Prozesskartuschen erfüllt, nicht aber hinsichtlich einer Trommel-einheit.

59           (3) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts darf die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßigem Verbrauch und Neuherstellung in solchen Konstellationen nicht anhand einer nach normativen Kriterien definierten fiktiven Verkehrsauffassung erfolgen.

60           Mit der Abgrenzung anhand der Verkehrsauffassung wird den berechtigten Erwartungen der Abnehmer eines in Verkehr gebrachten Wirtschaftsguts Rechnung getragen. Solche Erwartungen werden naturgemäß dadurch geprägt, dass ein Erzeugnis in bestimmter Form oder Konfiguration auf dem Markt angeboten wird. An ihrer Stelle darf nicht auf fiktive Erwartungen zurückgegriffen werden, die sich möglicherweise einstellen würden, wenn ein anderes Erzeugnis angeboten würde. 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 bestimmungsgemäßigem Gebrauch ausscheidet.

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

62           Dieses Kriterium dient nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der wertenden Betrachtung anhand patentrechtlicher Überlegungen, wenn eine Neuherstellung auf der Grundlage der Verkehrsauffassung nicht bejaht werden kann. Diese Voraussetzung ist auch in der im Streitfall zu beurteilenden Konstellation gegeben - eben deshalb, weil eine Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann. Das genannte Kriterium ist auch in dieser Konstellation zur Abgrenzung geeignet, weil es auf patentrechtliche Erwägungen abstellt und einen angemessenen Ausgleich zwischen den schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung und den schutzwürdigen Interessen des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses gewährleistet.

63           d)    Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht den Austausch von Bildtrommel und Flansch zu Unrecht als Neuherstellung einer Trommeleinheit angesehen.

64           aa)   Der vom Berufungsgericht bejahten Frage, ob der Austausch der Bildtrommel nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung einer Trommeleinheit anzusehen ist, kommt für die Entscheidung des Streitfalls aus den oben genannten Gründen keine Bedeutung zu. Maßgeblich ist allein, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in den ausgetauschten Teilen - Bildtrommel und Flansch - widerspiegeln.

65           bb)   Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend. Die technischen Wirkungen der Erfindung spiegeln sich weder in der Bildtrommel noch im Flansch wider.

66 (1) Nach der Auffassung des Berufungsgerichts spiegeln sich die technischen Wirkungen der Erfindung in der Bildtrommel nicht wider, weil die Bildtrommel der geschützten Trommeleinheit aus dem Stand der Technik bekannt war und Patentanspruch 1 keine Änderungen in Bezug auf Sacheigenschaften, Funktionsweise oder Lebensdauer der Bildtrommel vorsieht.

67 Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Sachvortrag der Klägerin, der zu einem abweichenden Ergebnis führen könnte, ist nicht aufgezeigt.

68 (2) Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Ermittlung der Verkehrsauffassung ausgeführt, die Vorteile der Erfindung wirkten sich dennoch positiv auf die Bildtrommel aus, weil das patentgemäße Kupplungselement dazu führe, dass auch die Bildtrommel leichter ein- und ausgebaut werden könne.

69 Diese Erwägungen vermögen die Annahme, der Austausch der Bildtrommel sei als Neuherstellung einer Trommeleinheit anzusehen, nicht zu tragen.

70 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Austausch eines Teils allerdings auch dann als Neuherstellung anzusehen sein, wenn dieses nach der geschützten Erfindung zwar nicht in besonderer Weise ausgestaltet sein muss, mit einem anderen, erfindungsgemäß ausgestalteten Teil aber in der Weise zusammenwirkt, dass sich an jenem Teil die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung verwirklichen. Hierfür ist indes nicht ausreichend, dass zwischen den in Rede stehenden Teilen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, so dass davon gesprochen werden kann, durch den Austausch dieses Teils werde der techni-

sche oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 Rn. 43 - Palettenbehälter II). Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn ein ausgetauschtes Teil zwar mit anderen Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur bloßes Objekt einer erfindungsgemäßen Wirkung ist, die ihre gegenständliche Verkörperung allein in den anderen Teilen findet (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 31 - Pipettensystem).

71            Im Streitfall besteht zwar, wie das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat, ein funktioneller Zusammenhang, weil eine erfindungsgemäße Ausgestaltung des Kupplungselements die Montage und Demontage der Trommeleinheit als Bestandteil der Prozesskartusche erleichtert. Diese Wirkung findet ihre gegenständliche Verkörperung jedoch nur in den in Merkmalsgruppe 4 vorgesehenen Merkmalen des Kupplungselements. Die Bildtrommel ist insoweit ein bloßes Objekt, das als Bestandteil der Prozesskartusche an der erfindungsgemäßen Wirkung teilhat, ohne hierzu in seiner Funktion oder Lebensdauer beeinflusst zu werden.

72            (3)    Für den Fall, dass zusätzlich zur Bildtrommel auch der Flansch ausgetauscht wird, gilt nichts anderes. Soweit der Flansch mit dem Kupplungselement zusammenwirkt, ist er ebenfalls nur ein Objekt der erfindungsgemäßen Wirkung.

73            (4)    Der vom Berufungsgericht im Rahmen einer Hilfserwägung erörterten Frage, ob ein Austausch der Bildtrommel als Neuherstellung einer Prozesskartusche anzusehen ist, kommt für die Entscheidung keine Bedeutung zu.

74            Diese Frage wäre, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, nur dann relevant, wenn die Prozesskartusche den maßgeblichen Bezugspunkt bildete. Letzteres ist aus den oben aufgezeigten Gründen unzutreffend.



75 IV. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO).

76 Aus den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich aus den oben aufgezeigten Gründen, dass der Austausch von Bildtrommel und Flansch nicht als Neuherstellung einer Trommeleinheit anzusehen ist. Weitere entscheidungsrelevante Feststellungen zu dieser Frage kommen nicht in Betracht. Damit ist die Klage abweisungsreif.

77 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Bacher

Marx

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 11.06.2015 - 4a O 44/14 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.04.2016 - I-15 U 47/15 -