BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 97/11

Verkündet am:
17. Juli 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Palettenbehälter II

PatG § 9 Satz 2 Nr. 1

a) Gehört der Austausch bestimmter Bestandteile zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentierten Erzeugnisses, so darf dieser Austausch an einem mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten Exemplar auch von Wettbewerbern vorgenommen werden, die das Exemplar zu diesem Zweck in reparaturbedürftigem Zustand erwerben und nach erfolgter Reparatur an Dritte weiterveräußern.

b) Der vom Senat aufgestellte Grundsatz, wonach für die Frage, ob durch den Austausch von Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnahmen auf die erneute Herstellung des patentgeschützten Erzeugnisses hinauslaufen, auch von Bedeutung sein kann, ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, und inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, ist auch dann heranzuziehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung geltend gemacht wird.

c) Ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, ist in der Regel nur dann ausschlaggebend, wenn mit dem Austausch während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist. Hierfür ist maßgeblich, ob der Austausch nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen ist, die die Identität der Gesamtvorrichtung als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellt.

BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 97/11 - OLG München
LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 28. Juli 2011 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben, hinsichtlich des gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Klagebegehrens jedoch nur, soweit dieses den Zeitraum ab 19. September 2008 betrifft. Die weitergehende Revision wird verworfen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin nimmt als Inhaberin eines ausschließlichen Nutzungsrechts an dem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent 734 967 (Klagepatent) die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Das Klagepatent ist am 15. März 1996 angemeldet worden und betrifft einen Palettenbehälter. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

> "Palettenbehälter (1) zum Transport und zur Lagerung von Flüssigkeiten, mit einer Flachpalette (11), einem austauschbaren Innenbehälter (2) aus Kunststoff mit einer oberen, verschließbaren Einfüllöffnung (3) und einer unteren Entleereinrichtung (5) sowie einem den Innenbehälter umgebenden Außenmantel (8), der aus senkrechten und waagrechten Gitterstäben (9, 10) aus Metall besteht, die den mit Flüssigkeit gefüllten Kunststoff-Innenbehälter abstützen, wobei die als Rohre ausgebildeten Gitterstäbe an den Kreuzungsstellen (15) zur Bildung muldenartiger, in Längsrichtung der Gitterstäbe verlaufender, doppelwandiger Vertiefungen (16) eingezogen sind, derart, dass an jeder Kreuzungsstelle zwischen den Längsrändern (18, 19) der Vertiefungen (16) zweier rechtwinklig übereinander liegender Gitterstäbe vier Berührungsstellen (20) mit jeweils einer der vierfachen Gitterstabwandstärke entsprechenden Materialanhäufung entstehen, und die vier Berührungsstellen zweier Gitterstäbe an den Kreuzungsstellen miteinander verschweißt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die muldenartigen Vertiefungen (16) der senkrechten und waagrechten Gitterstäbe (9, 10) eine über den Querschnitt der Vertiefungen verlaufende, mittige Erhöhung (17) aufweisen, jeweils zwei an den Kreuzungsstellen (15) übereinander liegende Gitterstäbe (9, 10) an den vier Berührungsstellen (20) dieser Erhöhungen (17) miteinander verschweißt sind und die beidseitig an die Erhöhung (17) mit den Berührungs- und Schweißstellen (20) anschließenden Abschnitte (25, 26) der Vertiefungen (16) der Gitterstäbe (9, 10) begrenzt elastische Biegestellen mit einem gegenüber der Erhöhung (17) verringerten Biegewiderstandsmoment zur Entlastung der Schweißverbindungen an den Kreuzungsstellen (15) bei statischer und/oder dynamischer Belastung des Gittermantels (8) bilden."

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

2 Die Klägerin produziert und vertreibt unter der Bezeichnung "E. " Palettenbehälter, die diese Merkmale aufweisen. Die Beklagte zu 1 und dem Klagevorbringen zufolge auch die Beklagte zu 2 bieten wiederaufgearbeitete Behälter dieser Art an. Im Rahmen der Wiederaufarbeitung wird bei Behältern, die ursprünglich von der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind, der Innenbehälter entfernt und durch einen gleichartigen Innenbehälter aus der Produktion der Beklagten ersetzt. Die Klägerin sieht in der beschriebenen Wiederaufarbeitung von Behältern, im Anbieten einer solchen Wiederaufarbeitung und im Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen und Besitzen von in dieser Weise wiederaufgearbeiteten Behältern eine Verletzung des Klagepatents.

3 Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Berufungsgericht unter anderem im Hinblick auf eine Entscheidung des Court of Appeal für England und Wales (Schütz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd, [2011] EWCA Civ 303) zugelassenen Revision, der die Beklagten entgegentreten.

Entscheidungsgründe:

4 Die Revision ist hinsichtlich eines Teils des Klagebegehrens unzulässig. Soweit sie zulässig ist, führt sie zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

5 I. Das Klagepatent betrifft einen Palettenbehälter, der im Wesentlichen aus einer Flachpalette, einem darauf angebrachten austauschbaren Innenbehälter aus Kunststoff und einem diesen umgebenden Gitter aus senkrechten und waagerechten Metallstäben besteht. Behälter dieser Art, die zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt werden, waren im Stand der Technik bekannt. Das Klagepatent betrifft das technische Problem, die Stabilität solcher Behälter zu erhöhen.

6 Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 einen Palettenbehälter vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Berufungsgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Der Palettenbehälter ist geeignet zum Transport und zur Lagerung von Flüssigkeiten und besteht aus
   a) einer Flachpalette,
   b) einem austauschbaren Innenbehälter aus Kunststoff mit
      (1) einer oberen, verschließbaren Einfüllöffnung und
      (2) einer unteren Entleerungseinrichtung sowie
   c) einem Außenmantel,
      (1) der den Innenbehälter umgibt und
      (2) aus einem Gitterwerk mit senkrechten und waagerechten Gitterstäben aus Metall besteht.

2. Die den Außenmantel bildenden Gitterstäbe
   a) sind als Rohre ausgebildet [1],
   b) stützen den mit Flüssigkeit gefüllten Kunststoff-Innenbehälter ab,
   c) sind an den Kreuzungsstellen zur Bildung muldenartiger, in Längsrichtung der Gitterstäbe verlaufender, doppelwandiger Vertiefungen eingezogen [2], und zwar dergestalt, dass
      (1) an jeder Kreuzungsstelle zwischen den Längsrändern der Vertiefungen zweier rechtwinklig übereinander liegender Gitterstäbe vier in einer Ebene gelegene Berührungsstellen mit jeweils einer der vierfachen Gitterstabwandstärke entsprechenden Materialanhäufung entstehen [3],
      (2) die muldenartigen Vertiefungen der senkrechten und waagrechten Gitterstäbe eine über den Querschnitt der Vertiefungen verlaufende, mittige Erhöhung aufweisen [4.2],
      (3) jeweils zwei an den Kreuzungsstellen übereinanderliegende Gitterstäbe an den vier Berührungsstellen dieser Erhebungen miteinander verschweißt sind [4.1 und 5] und
      (4) die beidseitig an die Erhöhung mit den Berührungs- und Schweißstellen anschließenden Abschnitte der Vertiefungen der Gitterstäbe begrenzt elastische Biegestellen bilden, mit einem gegenüber der Erhöhung verringerten Biegewiderstandsmoment zur Entlastung der Schweißverbindungen an den Kreuzungsstellen bei statischer und/oder dynamischer Belastung des Gittermantels [6].

7

Die Ausbildung von begrenzt elastischen Biegestellen im Bereich der Schweißverbindungen an den Kreuzungsstellen hat nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift zur Folge, dass die Schweißverbindungen von den beim Stapeln und beim Transport auftretenden Biegebeanspruchungen weitestgehend entlastet werden. Dies führe zu einer verbesserten Haltbarkeit der Schweißverbindungen und zu einer erhöhten Betriebssicherheit (Abs. 6).

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

9 Die Aktivlegitimation der Klägerin sei durch die vorgelegten Lizenzverträge hinreichend belegt. Die Beklagte zu 2 sei allerdings nur für die Zeit ab 19. September 2008 passivlegitimiert.

10 Unabhängig davon sei der Austausch eines Innenbehälters an einem von der Klägerin in Verkehr gebrachten Behälter nicht als Verletzung des Klagepatents anzusehen. Zwar wiesen die von der Klägerin vertriebenen Behälter alle Merkmale des Klagepatents auf. Wenn ein Berechtigter ein erfindungsgemäßes Erzeugnis in den Verkehr bringe, sei sein Ausschließlichkeitsrecht aber insoweit erschöpft, als er den Gebrauch dieses Vervielfältigungsstücks nicht mehr unterbinden könne. Das Recht zum Gebrauch umfasse auch erforderliche Ausbesserungen oder Reparaturen. Der Austausch eines Innenbehälters sei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht als erneute Herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses, sondern als Reparatur anzusehen. Die wesentlichen Elemente des Erfindungsgedankens träten ausschließlich in dem als Gitterbox ausgestalteten Außenmantel in Erscheinung. Ein Auswechseln des Innenbehälters berühre deshalb nicht die aus patentrechtlicher Sicht zu bestimmende Identität der geschützten Vorrichtung. Angesichts dessen sei unerheblich, dass die Behälter nach der Wiederaufarbeitung einer erneuten behördlichen Zulassung bedürften.

11

III. Die Revision ist unzulässig, soweit die Klägerin gegen die Beklagte zu 2 Ansprüche hinsichtlich des Zeitraums vor dem 19. September 2008 geltend macht.

12 Wenn die Abweisung einer Klage auf zwei voneinander unabhängige, selbstständig tragende rechtliche Erwägungen gestützt wurde, ist eine Revision nur dann zulässig, wenn in der Revisionsbegründung für jede dieser Erwägungen dargelegt wird, warum sie unrichtig sein soll (vgl. nur BGH, Urteil vom 20. Mai 2011 - V ZR 250/10, WuM 2011, 543 Rn. 6 mwN).

13 Im Streitfall hat das das Berufungsgericht die Abweisung der Klage hinsichtlich des gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Begehrens nach Schadensersatz und Rechnungslegung auch auf die Erwägung gestützt, es sei weder dargetan noch ersichtlich, dass die Beklagte zu 2 vor ihrer Gründung am 19. September 2008 eine Verletzungshandlung begangen habe. In der Revisionsbegründung wird diese Erwägung nicht angegriffen. Das Rechtsmittel ist mithin unzulässig, soweit es um Ansprüche für den Zeitraum vor dem genannten Datum geht.

14 IV. Im Übrigen hält das Berufungsurteil der revisionsrechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

15 1. Die vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung, die Beklagten seien befugt, an patentgemäßen Behältern, die mit Zustimmung der Patentinhaberin in Verkehr gebracht worden sind, den Innenbehälter auszutauschen, wird von den im angefochtenen Urteil dazu angeführten Erwägungen nicht getragen.

16 a) Das Berufungsgericht hat zur Beurteilung der Frage, ob die Rechte der Klägerin an den von den Beklagten angebotenen Gegenständen erschöpft sind, zu Recht die vom Senat entwickelten Maßstäbe herangezogen.

17

(1) 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 (vgl. nur BGH, Urteil vom 14. Dezember 1999 - X ZR 61/98, BGHZ 143, 268, 270 f. = GRUR 2000, 299 - Karate; Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 27 - Pipettensystem). Der rechtmäßige Erwerber eines solchen Exemplars ist befugt, dieses bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten.

18 Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von einer Wiederherstellung in diesem Sinne kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen nicht mehr die Identität des in Verkehr gebrachten Exemplars wahren, sondern darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen (BGH, Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 89 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; Urteil vom 3. Mai 2006 - X ZR 45/05, GRUR 2006, 837 Rn. 16 - Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 27 - Pipettensystem).

19 (2) Entgegen der Auffassung der Revision stehen diese Befugnisse hinsichtlich solcher Behälter, die mit Zustimmung der Patentinhaberin in Verkehr gebracht worden sind, auch den Beklagten zu, wenn sie solche Gegenstände unmittelbar oder mittelbar von Abnehmern der Patentinhaberin oder der Klägerin erwerben.

20 Die dem rechtmäßigen Erwerber eines geschützten Erzeugnisses zustehende Befugnis zur Benutzung und Weiterveräußerung beruht nicht auf einer vertraglichen Rechtseinräumung des Patentinhabers. Sie ist vielmehr Folge

davon, dass die dem Patentinhaber nach § 9 PatG zustehenden Rechte mit dem Inverkehrbringen eines konkreten Exemplars insoweit erschöpft sind, der Patentinhaber hinsichtlich dieses Exemplars also seine Befugnis verloren hat, dem Abnehmer oder Dritten den bestimmungsgemäßen Gebrauch des geschützten Erzeugnisses zu verbieten. Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines solchen Exemplars stellt deshalb keine Patentverletzung dar - unabhängig davon, durch wen er erfolgt.

21 Wenn die mit der Klage angegriffene Aufarbeitung von Behältern zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört, steht die Befugnis zu solchen Maßnahmen deshalb nicht nur Personen zu, die patentgemäße Behälter unmittelbar von der Patentinhaberin oder der Klägerin erworben haben, sondern auch den Beklagten, die solche Behälter unmittelbar oder mittelbar von rechtmäßigen Erwerbern erhalten haben. Unter der genannten Voraussetzung sind die Beklagten ebenso wie ein unmittelbarer Erwerber auch befugt, die von ihnen aufgearbeiteten Behälter weiterzuveräußern.

22 (3) Zu Recht hat das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung auch die Rechtsprechung des Senats zu Fällen herangezogen, denen eine mittelbare Patentverletzung zu Grunde lag.

23 Der Senat hat wiederholt entschieden, dass für die Frage, wann beim Austausch von Teilen einer Vorrichtung von deren Neuherstellung gesprochen werden kann, auch von Bedeutung sein kann, ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, und inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (BGHZ 159, 76, 91 f. = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 837 Rn. 17 - Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 30 - Pipettensystem). Diese Entscheidungen betrafen zwar Fälle, in denen eine mittelbare Patentverletzung durch Lieferung von zum Austausch bestimmten Teilen an Dritte angegriffen war. Die dort herangezogenen Grundsätze gelten jedoch auch in der im Streitfall zu beurteilen-

den Konstellation, in der der Gegner wegen unmittelbarer Patentverletzung in Anspruch genommen wird, weil er den Austausch von Teilen an geschützten Erzeugnissen selbst vornimmt oder anbietet.

24 Nach den zitierten Entscheidungen stellt das Anbieten oder Liefern von Austauschteilen nur dann eine mittelbare Patentverletzung dar, wenn die rechtmäßigen Abnehmer eines geschützten Erzeugnisses mit dem Austausch dieser Teile die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs überschreiten und das erfindungsgemäße Gesamterzeugnis erneut herstellen (BGHZ 159, 76, 90 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 837 Rn. 15 - Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 26 - Pipettensystem). Auch in diesem Fällen dienten die vom Senat herangezogenen Kriterien mithin der Entscheidung der Frage, ob im Austausch bestimmter Teile eine unmittelbare Patentverletzung zu sehen ist.

25 b) Die vom Berufungsgericht auf dieser Grundlage vorgenommene Abwägung ist in einem entscheidenden Punkt nicht frei von Rechtsfehlern.

26 (1) Zur Beurteilung der Frage, ob durch den Austausch von Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnahmen auf die erneute Herstellung des patentgeschützten Erzeugnisses hinauslaufen, 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 (BGHZ 159, 76, 90 f. = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 837 Rn. 16 - Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 27 - Pipettensystem). Ein in der Revisionsinstanz zu berücksichtigender Rechtsfehler liegt nur dann vor, wenn dem Tatrichter bei der Feststellung der für die Abwägung relevanten Tatsachen ein Rechtsfehler unterlaufen ist, wenn er relevante Umstände fehlerhaft nicht in die Abwägung einbezogen hat, wenn

er einzelnen Umständen ein Gewicht beigemessen hat, das zu deren wahrer Bedeutung außer Verhältnis steht, oder wenn seine Entscheidung in Widerspruch zu den Denkgesetzen oder allgemeinen Erfahrungssätzen steht.

27 (2) Im Streitfall hat sich das Berufungsgericht zwar eingehend und mit für sich betrachtet nicht zu beanstandenden Erwägungen mit der Frage befasst, ob gerade der Innenbehälter die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt. Es hat indes außer Acht gelassen, dass diese Frage nur einen von mehreren für die Abwägung erheblichen Gesichtspunkten darstellt und diesem Gesichtspunkt nur in bestimmten Fallkonstellationen ausschlaggebende Bedeutung zukommt.

28 (a) 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 (vgl. dazu BGHZ 159, 76, 92 = GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler; GRUR 2006, 837 Rn. 17 - Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 29 - Pipettensystem).

29 Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist diese Voraussetzung im Streitfall nicht schon deshalb erfüllt, weil der Innenbehälter nach dem Klagepatent austauschbar sein muss. Entscheidend ist vielmehr, ob bei den mit Zustimmung der Patentinhaberin in Verkehr gebrachten Behältern üblicherweise mit einem Austausch des Innenbehälters während der Lebensdauer der Gesamtvorrichtung zu rechnen ist. Dafür ist maßgeblich, ob der Austausch eines Innenbehälters nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen ist, die die Identität des Palettenbehälters als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellt. Hierfür sind in erster Linie die berechtigten Erwartungen der Abnehmer solcher Behälter von Bedeutung. Den vom Berufungsgericht berücksichtigten, hauptsächlich auf technischem Gebiet liegenden

Gesichtspunkten kommt nur dann Bedeutung zu, wenn der Austausch eines Teils nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme angesehen werden kann. Sie können unter der genannten Voraussetzung dazu führen, dass eine Maßnahme dennoch als Neuherstellung anzusehen ist, weil durch den Austausch der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird. Ist der Austausch eines Teils nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung des geschützten Erzeugnisses anzusehen, kann eine Patentverletzung in der Regel nicht mit der Erwägung verneint werden, das ausgetauschte Teil spiegele nicht die technischen Wirkungen der Erfindung wider. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Vorhandensein eines solchen Teils im Patentanspruch zwingend vorgesehen ist.

30 (b) Die bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen lassen nicht den Schluss zu, dass ein Austausch des Innenbehälters nach den berechtigten Erwartungen der Abnehmer solcher Behälter als zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines in Verkehr gebrachten Palettenbehälters gehörend anzusehen ist.

31 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts geben die Benutzer Behälter, die wegen ihres Verschleißzustands oder wegen der Art der darin transportierten Flüssigkeiten nicht mehr benutzt werden können, "großteils unentgeltlich" an Befüller ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Behälter mit nicht mehr benutzbarem Innenbehälter vom Verkehr als weitgehend wertlos angesehen wird. Bei dieser Ausgangslage könnte der Austausch des Innenbehälters nicht mehr als bestimmungsgemäßer Gebrauch der Gesamtvorrichtung angesehen werden. Dies gilt unabhängig davon, welcher Anteil der Herstellungskosten auf den Innenbehälter entfällt.

32 2. Der Senat kann nicht abschließend in der Sache entscheiden.

33 Nach dem vom Berufungsgericht im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Parteivorbringen kann nicht ausgeschlossen werden,

dass der Austausch des Innenbehälters trotz des Umstandes, dass einige Abnehmer gebrauchte Palettenbehälter unentgeltlich an Dritte abgeben, aus der berechtigten Sicht der Gesamtheit aller Abnehmer dennoch als zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehörend anzusehen ist. Die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung, Behälter mit unbrauchbar gewordenem Innenbehälter würden "großteils" unentgeltlich abgegeben, lässt nicht erkennen, welcher Anteil der Marktteilnehmer solche Behälter nur gegen ein Entgelt oder gegen die Gewährung sonstiger Vorteile wie zum Beispiel den vergünstigten Bezug eines wiederaufgearbeiteten Behälters abgibt.

34 3. Das Berufungsgericht wird deshalb im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben, ob gebrauchte Palettenbehälter, bei denen der Innenbehälter ausgetauscht werden muss, nach der überwiegenden Vorstellung der Abnehmer solcher Behälter als praktisch wertlos angesehen werden und der Einbau eines neuen Innenbehälters deshalb als erneute Herstellung eines Palettenbehälters anzusehen ist.

35 (1) Bei der Prüfung dieser Frage wird zu berücksichtigen sein, wie groß der Anteil derjenigen Abnehmer ist, die gebrauchte Palettenbehälter unentgeltlich an die Beklagten oder Dritte abgeben. Bedeutung kann auch der Frage zukommen, aus welchen Gründen dies geschieht und ob der unentgeltlichen Abgabe typischerweise ein sonstiger Vorteil gegenübersteht - etwa die Möglichkeit, eine entsprechende Anzahl wiederaufgearbeiteter Behälter zu vergünstigten Konditionen zu beziehen.

36 (2) Bedeutung kann auch dem Umstand zukommen, dass die Beklagten für das Inverkehrbringen der von ihnen aufgearbeiteten Behälter einer gesonderten, auf die Bauart bezogenen behördlichen Genehmigung bedürfen.

37 Das Erfordernis einer behördlichen Genehmigung stellt ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass die Ausgestaltung des Innenbehälters für die Sicherheit des Gesamtsystems von Bedeutung ist. Daraus können zwar entgegen der Auffassung der Revision keine zwingenden Schlussfolgerungen für die Frage gezogen werden, ob der Austausch eines Innenbehälters die Identität eines in dieser Weise bearbeiteten Behälters wahrt, zumal sich das Genehmigungserfordernis nach dem Vorbringen der Revision nicht auf einen einzelnen Behälter, sondern auf dessen Bauart bezieht. Die dem Genehmigungserfordernis zugrunde liegenden Erwägungen des Gesetz- oder Verordnungsgebers können aber ein Indiz dafür bilden, dass dem Innenbehälter für die Gesamtvorrichtung so große Bedeutung zukommt, dass sein Austausch nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung eines Palettenbehälters anzusehen ist.

38 (3) Allenfalls geringe Bedeutung kommt demgegenüber dem Umstand zu, dass die Beklagten die von ihnen angebotenen Behälter als "remanufactured" bezeichnen.

39 Hierbei ist unerheblich, wie dieser Begriff zutreffend ins Deutsche zu übersetzen ist. Ob ein Angebot zum Austausch von Teilen als Angebot einer identitätswahrenden Reparatur oder als Angebot zur Neuherstellung anzusehen ist, bestimmt sich nicht nach der sprachlichen Bezeichnung, sondern danach, wie der angebotene Austausch rechtlich zutreffend zu qualifizieren ist.

40 Der Senat vermag deshalb nicht die vom Court of Appeal für England und Wales geäußerte Auffassung zu teilen, der in einem ähnlich gelagerten Fall eine Neuherstellung - unter anderem - schon deshalb bejaht hat, weil die dortigen Beklagten in ihrer Werbung den Begriff "re-manufacturing" verwendet haben (Schütz (UK) v Werit (UK), [2011] EWCA Civ 303 Rn. 90). Die eigene Einschät-

zung desjenigen, der den in Streit stehenden Austausch durchführt, kann zwar im Einzelfall ein Indiz dafür sein, welche Erwartungen ein berechtigter Benutzer eines Erzeugnisses hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Gebrauchs hat. Diesem Indiz kommt aber nicht ohne weiteres ausschlaggebende Bedeutung zu. Es ist insbesondere dann entkräftet, wenn sich aus objektiven Umständen ergibt, dass die in der Bezeichnung zum Ausdruck kommende rechtliche Einschätzung unzutreffend ist.

41 (4) Sollte die Prüfung ergeben, dass der Austausch des Innenbehälters nach der Verkehrsauffassung als Reparatur des Palettenbehälters anzusehen ist, so wären die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht eine Neuherstellung unter technischen Aspekten verneint hat, nicht zu beanstanden.

42 Wie auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, enthält das Klagepatent nur rudimentäre Festlegungen zur Ausgestaltung des Innenbehälters. Die mit dem Klagepatent erzielte Verbesserung der Stabilität beruht auf der besonderen Ausgestaltung des Außenmantels entsprechend den Merkmalen der Merkmalsgruppe 2 c. Der Umstand, dass die Ausgestaltung des Innenbehälters für die Stabilität und Sicherheit des Gesamtsystems ebenfalls von Bedeutung ist, weil Außenmantel und Innenbehälter funktionell zusammenwirken, führt entgegen der Auffassung der Revision nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

43 Nach der Rechtsprechung des Senats kann der Austausch eines Teils 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 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 technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht.

44 Der Senat hat in Anwendung dieser Grundsätze eine Neuherstellung in einem Fall bejaht, in dem die austauschbare Messkapsel eines Flügelradzählers zur Erfassung der Durchflussmenge von Flüssigkeiten mit dem erfindungsgemäß ausgestalteten Gehäuse des Zählers so zusammenwirkte, dass das in der Messkapsel enthaltene Flügelrad gleichmäßig und wirbelfrei beaufschlagt und deshalb weniger belastet wurde (BGHZ 159, 76, 92 f. = GRUR 2004, 758, 762 f. - Flügelradzähler). Nicht als Neuherstellung angesehen hat er den Austausch eines Laufkranzes an einem Schienenfahrzeugrad, der mit einem erfindungsgemäß ausgestalteten Gummiring zwar funktionell zusammenwirkte und an dessen Form angepasst war, dadurch aber weder in seiner Funktion noch in seiner Lebensdauer maßgeblich beeinflusst wurde (GRUR 2006, 837 Rn. 22 - Laufkranz), und den Austausch einer Einmalspritze an einem Pipettensystem, die zwar mit erfindungsgemäßen Greifvorrichtungen im Pipettengehäuse zusammenwirkte, insoweit aber nur bloßes Objekt des verbesserten An- und Abkupplungsprozesses war, der seine gegenständliche Verkörperung allein in den hierfür geschaffenen Greifeinrichtungen fand (BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 31 - Pipettensystem).

45 Im Streitfall besteht zwar ein funktioneller Zusammenhang, weil der austauschbare Innenbehälter von dem patentgemäß ausgestalteten Außenmantel abgestützt wird. Die mit dem Streitpatent erzielte Verbesserung der Stabilität findet ihre gegenständliche Verkörperung jedoch nur in den in Merkmalsgruppe 2 c aufgeführten Merkmalen des Außenmantels. Soweit die verbesserte Stabilität des Außenmantels einen besseren Schutz des Innenbehälters bewirkt, ist der Innenbehälter ein bloßes Objekt der vom Außenmantel ausgehenden Abstützwirkung.

46 Das Vorbringen der Klägerin, die patentgemäße Ausgestaltung des Außenmantels ermögliche es, die Wandstärke und damit das Gewicht des Innen-

behälters zu reduzieren, führt vor diesem Hintergrund nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Hierbei ist unerheblich, ob die Möglichkeit einer Verringerung von Wandstärke oder Gewicht, wie die Revision geltend macht, bei einer patentgemäßen Ausgestaltung des Außenmantels stets eröffnet ist. Schon diese Möglichkeit mag zwar als Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung anzusehen sein. Sie findet aber nur dann gegenständlichen Niederschlag im Innenbehälter, wenn dieser im Einzelfall entsprechend ausgestaltet wird. Eine solche Ausgestaltung ist in den Patentansprüchen weder vorgesehen noch stillschweigend

vorausgesetzt. Angesichts dessen kann gegebenenfalls auch offenbleiben, welche Ausgangswerte für die Frage maßgeblich sind, der Innenbehälter eine verringerte Wandstärke oder ein verringertes Gewicht aufweist.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.
Meier-Beck Bacher

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 20.05.2010 - 7 O 14224/09 -
OLG München, Entscheidung vom 28.07.2011 - 6 U 3412/10 -