

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

# Mittelbare Patentverletzung bei Lieferung von Verschleißteilen

Patentfrühstück, Februar 2017 – Dr. Philipp Harlfinger

# Mittelbare Patentverletzung

## Grundlagen

- Gesetzlich geregelt in § 10 PatG
- Eigener Verletzungstatbestand - nachfolgende unmittelbare Patentverletzung nicht erforderlich
- Patentinhaber wird im Vorfeld der unmittelbaren Patentverletzung geschützt
- Beispiel: Lieferung einer Maschine, mit der ein patentgeschütztes Verfahren durchgeführt werden kann

# Mittelbare Patentverletzung

## Voraussetzungen

- Anbieten oder Liefern
- Geliefertes Mittel bezieht sich auf wesentliches Element der Erfindung
- Subjektive Voraussetzungen: Anbieter kennt Eignung und Bestimmung des Mittels
- Doppelter Inlandsbezug:
  - Anbieten/Liefern im Inland
  - Benutzung im Inland

# Mittelbare Patentverletzung

## Rechtsfolgen

- Schlechthinverbot nur in Ausnahmefällen
- Vertrieb mit Warnhinweis
- Schadensersatz für durch unmittelbare Verletzung entstandenen Schaden
- Kein Vernichtungsanspruch

# Erschöpfung durch Inverkehrbringen

- Wirtschaftlicher Vorteil steht Patentinhaber nur einmal zu
- Gegen Erzeugnis, das mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht wurde, greift Patentschutz nicht mehr
- Reichweite der Erschöpfung:
  - Bestimmungsgemäßer Gebrauch wird patentfrei
  - Neuherstellung bleibt weiter dem Patentinhaber vorbehalten

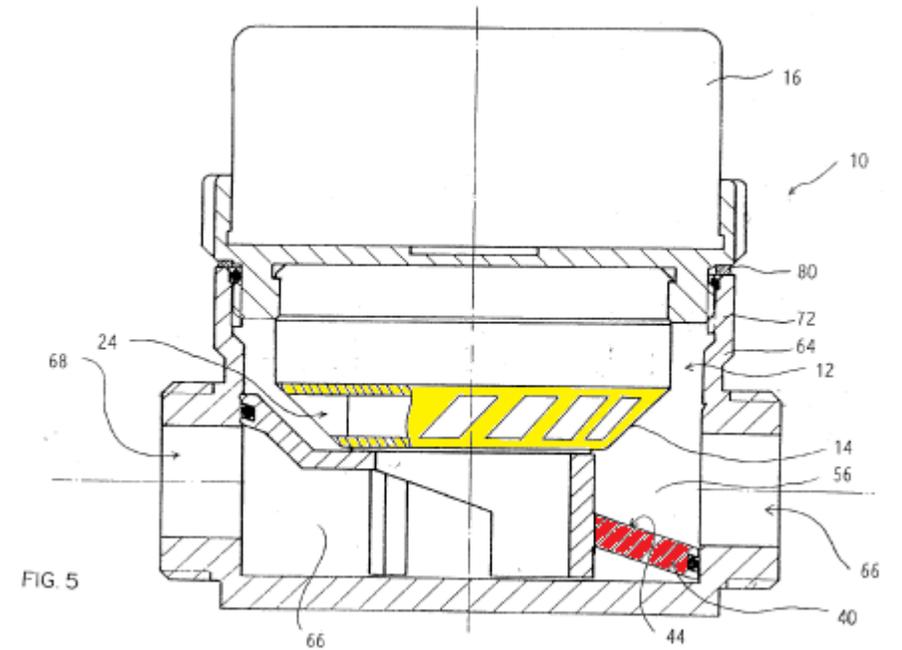
# Austausch eines Verschleißteils

- Original-Erzeugnis wurde mit Zustimmung der Patentinhabers in Verkehr gebracht
  - > Erschöpfung greift
- Umfasst die Erschöpfung den Austausch des Verschleißteils?
  - > Ja – bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Reparatur)
  - > Nein – bei Neuherstellung

# BGH-Flügelradzähler

Urt. v. 04.05.2004 – X ZR 48/03

- Erfindungsfunktionelle Anpassung nicht erforderlich
- Im Austausch eines Verschleißteils, das während der zu erwartenden Lebensdauer einer Maschine gegebenenfalls mehrfach ersetzt zu werden pflegt, liegt regelmäßig keine Neuherstellung.
- Ausnahme: Gerade durch den Austausch dieses Teils wird der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht.

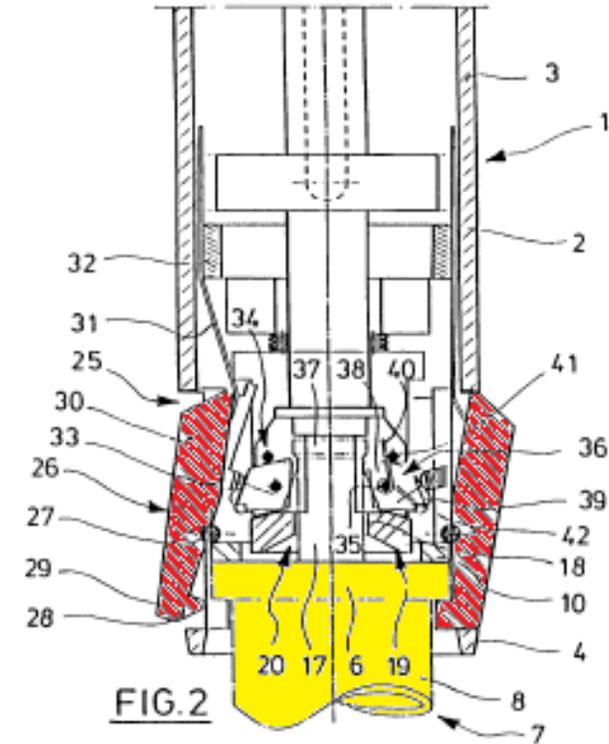


EP 0 388 736 B1 – Neuherstellung (+)

# BGH-Pipettensystem

Urt. v. 27.02.2007 - X ZR 38/06

- Austausch der Spritzen ist bestimmungsgemäßer Gebrauch des Pipettensystems und damit keine Neuherstellung
- Spritze ist bloßes Objekt des verbesserten An- und Abkupplungsprozesses.

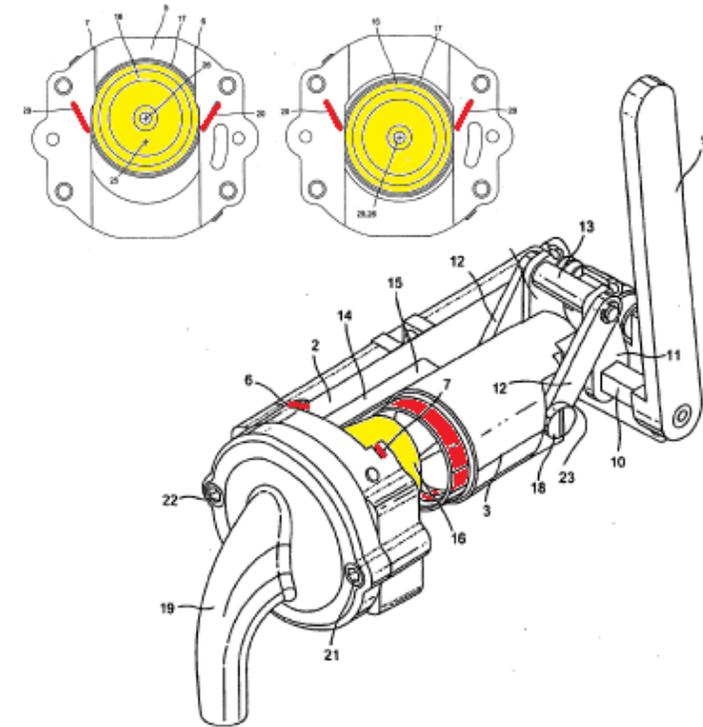


EP 0 656 229 B1 – Neuherstellung (-)

# OLG Düsseldorf – Nespressokapseln

Urt. v. 21.02.2013 – I-2 U 72/12

- Funktionaler Zusammenhang zwischen den Teilen einer Gesamtvorrichtung (hier: Kapsel und Extraktionsvorrichtung) nicht ausreichend für Neuherstellung.
- Neuherstellung setzt voraus, dass die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgetauschten Teil (Kapsel) in Erscheinung treten.



EP 2 103 323 B1 - Neuherstellung (-)

# Gestaltung des eigenen Patentschutzes

## Übersicht

- Ziel: Erfassen des Verschleißteilmarkts
- Mehrere Ansätze möglich
  - 1) Patentanspruch auf Verschleißteil selbst
  - 2) Patentanspruch auf Zusammenwirken zwischen Verschleißteil und Vorrichtung
  - 3) Unteranspruch auf Zusammenwirken von Verschleißteil und Vorrichtung

# Gestaltung des eigenen Patentschutzes

Beispiel I – Filterelement (OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.07.2014, 6 U 89/13)

- Hauptanspruch betrifft Zusammenwirken von Filtergehäuse und Funktionsträger-einsatz.
- Wegen der wechselseitigen Anpassung von Ringfiltereinsatz und Filtergehäuse wird der Ringfiltereinsatz in seiner Funktion durch die Erfindung maßgeblich beeinflusst.

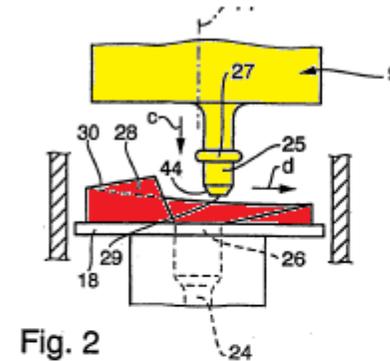


Fig. 2

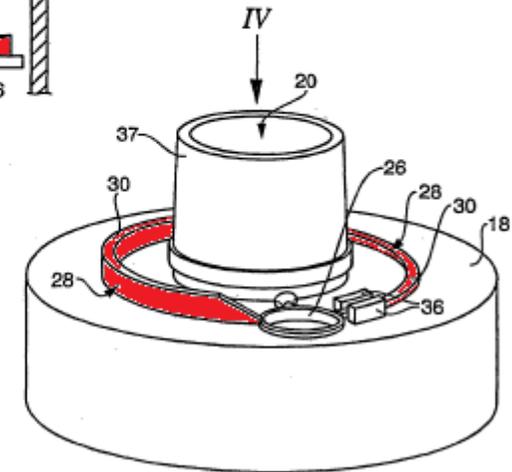


Fig. 3

EP 1 229 985 B1 – Neuherstellung (+)



# GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

[www.glawe.de](http://www.glawe.de)

Hamburg | München | Stuttgart