

Frage Q205

im Namen der Deutschen Landesgruppe
von Klaus HAFT, Gunnar BAUMGÄRTEL, Jan DOMBROWSKI,
Benjamin GRZIMEK, Björn JOACHIM und Michael LOSCHELDER

**Die Erschöpfung von Rechten des Geistigen Eigentums in Fällen des
Recyclings oder der Reparatur von Waren**

Fragen

I) Analyse der gegenwärtigen Situation in Gesetzgebung und Rechtsprechung

1) Erschöpfung

Ist in Ihrem Land die Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten entweder in gesetzlichen Vorschriften oder nach der Rechtsprechung im Hinblick auf Patente, Geschmacksmuster und Marken geregelt? Welche Vorschriften sind auf die Erschöpfung anwendbar? Unter welchen Bedingungen tritt eine Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten ein? Welche rechtlichen Konsequenzen sind damit im Hinblick auf die Verletzung und die Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten verbunden?

a) Rechtliche Grundlagen der Erschöpfung

aa) Patente

- 1) Für Patente findet sich ein Erschöpfungstatbestand nur in dem am 28.5.2005 in Kraft getretenen § 9 b S. 1 PatG, der ausschliesslich Patente an biologischem Material betrifft. Wird patentiertes biologisches Material in Verkehr gebracht, so erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf solches Material, welches durch generative oder vegetative Vermehrung entstanden ist, wenn die Vermehrung der Zweck war, zu welchem das Material auf den Markt gebracht wurde.
- 2) Im Übrigen enthält weder das Patentgesetz noch ein anderes deutsches Gesetz Regelung zur Erschöpfung von Patenten. Stattdessen wurden die Regeln der Erschöpfung von Patentrechten zuerst durch das Reichsgericht und im Folgenden durch den Bundesgerichtshof entwickelt. Die Rechtsprechung entwickelte die Regeln der Erschöpfung weiter unter Berücksichtigung von Art. 28 des EG-Vertrages in der am 1.5.1999 in Kraft getretenen Amsterdamer Fassung vom 2.10.1997 (BGBl. 1998 II, 386; 1999 II, 296) (vormals Art. 30 EG-Vertrag). Danach sind grundsätzlich alle mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Denn wäre der Patentinhaber befugt, die Einfuhr von patentgeschützten Gegenständen zu unterbinden, die in einem anderen Mitgliedstaat durch ihn oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangt sind, würde ihm die Möglichkeit eröffnet, die nationalen Märkte abzuriegeln und auf diese Weise den Handel zwischen den Mitgliedstaaten

zu beschränken, ohne dass eine derartige Beschränkung notwendig wäre, um ihm die aus den Parallelpatenten fließenden Ausschliesslichkeitsrechte in ihrer Substanz zu erhalten¹.

bb) Andere Schutzrechte

- 3) Für Markenrechte findet sich eine Regelung zur Erschöpfung in §24 Abs. 1 MarkenG. Das Geschmacksmustergesetz (GeschMG) enthält eine Regelung der Erschöpfung in §48.

b) Voraussetzungen der Erschöpfung

aa) Patente

- 4) Nach ständiger Rechtsprechung tritt Erschöpfung der Rechte aus einem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patent jedenfalls dann ein, wenn das geschützte Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft (EU) oder einem dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehörigen Staat in Verkehr gebracht worden ist². Inverkehrbringen ist dann gegeben, wenn das patentierte Erzeugnis unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht.³ Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es nicht an.⁴ Notwendig ist grundsätzlich, dass das vollständige Produkt und nicht nur (patentfreie) Teile dessen in den Verkehr gebracht werden⁵. Unklar ist bisher allerdings, wo die Grenzen dieses Grundsatzes liegen, wenn beispielsweise sich die Erfindung in dem in Verkehr gebrachten Teil erschöpft.

bb) Andere Schutzrechte

- 5) Die gleichen Voraussetzungen gelten gem. § 48 GeschMG auch für die Erschöpfung der Rechte aus einem Geschmacksmuster. Das Erzeugnis muss ebenfalls vom Inhaber des Rechts oder mit seiner Zustimmung innerhalb der EU oder des EWR in den Verkehr gebracht worden sein.
- 6) Gem. § 24 MarkenG tritt Erschöpfung der Rechte aus einer Marke ein, wenn die Ware unter der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung von dem Markenrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb der EU oder des EWR in den Verkehr gebracht worden ist. In § 24 Abs. 2 MarkenG findet sich zudem eine Negativvoraussetzung. So tritt Erschöpfung dann nicht ein, wenn sich der Inhaber der Marke der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware aus berechtigten Gründen widersetzt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

c) Rechtsfolgen der eingetretenen Erschöpfung

aa) Patente

- 7) Rechtsfolge der Erschöpfung im Patentrecht ist der Verbrauch des Schutzrechts hinsichtlich des bestimmten patentgemässen Erzeugnisses. Grundsätzlich gilt, dass der Erwerber einer patentgeschützten Vorrichtung diese auch bestimmungsgemäss gebrauchen darf, ohne hierfür eine Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers zu benötigen⁶. Ist die Erfindung durch Vorrichtungs- und Verfahrensansprüche geschützt, wird sowohl die Vorrichtung als

¹ EuGH GRUR Int. 1974, 454 - Centrafarm;

² BGH GRUR 2000, 299 - Karate, GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthaler

³ Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., München 2006, § 9, Rz. 44 m.w.N.

⁴ Benkard, aaO, § 9, Rdn. 17.

⁵ BGH GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler; LG München InstGE 13, 18 - Kruckenkörper.

⁶ BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät.

auch das Verfahren frei vom Patentschutz, allerdings nur dann, wenn die Vorrichtung nur durch das geschützte Verfahren bestimmungsgemäss verwendet werden kann⁷.

- 8) Wird dagegen eine patentrechtlich nicht geschützte Vorrichtung veräussert, mit deren Hilfe ein patentrechtlich geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, tritt keine Erschöpfung hinsichtlich des Verfahrenspatents ein⁸. Ob dies nur dann gelten soll, wenn die Vorrichtung so ausgestaltet ist, dass sie keine mittelbare Patentverletzung des Verfahrensanspruchs gem. § 10 PatG darstellt, wurde bisher nicht entschieden. Dafür spricht, dass andernfalls kein Dritter die Vorrichtung rechtmässig ohne Zustimmung des Patentinhabers vermarkten könnte. Zumindest werden die durch das Verfahren erzeugten Produkte mit der Veräusserung durch den Berechtigten frei⁹. Zudem erscheint es nicht im Einklang mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs gem. Artikel 28 und 30 EGV, für den Eintritt der Erschöpfung hinsichtlich eines Verfahrenspatents darauf abzustellen, ob nur ein Verfahrensanspruch (Erschöpfung verneint) oder auch ein Vorrichtungsanspruch für dieselbe Erfindung besteht (Erschöpfung bejaht).
- 9) Die Erschöpfung im Sinne des § 9 b S. 1 PatG betreffend biologisches Material erfasst gem. § 9 b S. 2 PatG nicht die Verwendung des gewonnenen Materials für eine weitere generative oder vegetative Vermehrung. Ein Weiterverkauf des Ernteguts, welches aus dem Patentschutz unterliegenden Material rechtmässig produziert wurde, als Saatgut ist daher wegen Verletzung des Patent nicht zulässig¹⁰. Auch ein erneuter Anbau des produzierten Materials ist nicht von der Erschöpfung erfasst¹¹.

bb) Andere Schutzrechte

- 10) Tritt Erschöpfung der Rechte aus einem Geschmacksmuster ein, unterliegen Massnahmen des weiteren Inverkehrbringens nicht dem Verbotungsrecht¹². Gleiches gilt für das Ankündigungsrecht¹³. Dagegen ist das Recht zur Vervielfältigung nicht von der Erschöpfung erfasst¹⁴. Unter Vervielfältigung fällt nicht nur die bildhafte Wiedergabe, sondern auch die Herstellung von mustergemässen Erzeugnissen¹⁵.
- 11) Im Markenrecht tritt Erschöpfung hinsichtlich aller Handlungen ein, die eine Markenverletzung im Sinne des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG darstellen können. Dies betrifft das Vertriebsrecht, das Recht zur Ein- und Ausfuhr sowie das Recht zur Neukennzeichnung der Ware mit der betreffenden Marke. Die Neukennzeichnung hat vor allem Bedeutung im Zusammenhang mit dem Umpacken von Originalware, insbesondere Arzneimitteln. Daneben wird auch das Werberecht von der Erschöpfung erfasst. Zwar gilt grundsätzlich dass sich die Werbung auf das konkrete Warenstück beziehen muss, für welches Erschöpfung bereits eingetreten ist. Jedoch soll es nach ständiger Rechtsprechung genügen, wenn der werbende Händler über die Ware im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung der Rechte des Markeninhabers verfügen kann¹⁶.

⁷ BGH GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät

⁸ BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren; BGH GRUR 2001, 223, 224 - Bodenwaschanlage

⁹ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren

¹⁰ BT-Drucks. 15/1709 S. 12, 14

¹¹ Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9b, Rn. 5

¹² Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., § 48, Rn. 9

¹³ EuGH GRUR Int 1998, 140 (Nr. 36) - Dior/Evora

¹⁴ BGH GRUR 2001, 51, 53 - Parfumflakon

¹⁵ BGH GRUR 2001, 51, 53 - Parfumflakon

¹⁶ BGH GRUR 2003, 878, 879 - Vier Ringe über Audi; BGH GRUR 2003, 340, 342 - Mitsubishi

2) *Internationale oder nationale Erschöpfung*

Sieht das Recht in Ihrem Land für Patente, Geschmacksmuster oder Marken eine internationale Erschöpfung vor? Wenn ja, gibt es im Vergleich zur regionalen oder nationalen Erschöpfung für die internationale Erschöpfung zusätzliche Voraussetzungen, wie etwa das Fehlen einer Markierung auf den Produkten, dass diese nur für den Verkauf in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land vorgesehen sind, oder das Nichtvorhandensein vertraglicher Beschränkungen für Händler, die Waren nicht ausserhalb einer bestimmten Region zu exportieren? Was sind die Folgen eines Bruchs von vertraglichen Beschränkungen durch den Erwerber?

Gibt es regionale Erschöpfung oder ist die Erschöpfung auf das Territorium Ihres Landes beschränkt, falls Ihre Rechtsordnung keine internationale Erschöpfung vorsieht?

Wer trägt die Beweislast für die Herkunft der Ware und andere Voraussetzungen für die Erschöpfung, falls Ihr Land die Grundsätze der regionalen oder nationalen Erschöpfung anwendet? Wie weit reicht die Beweislast?

a) Regionale Beschränkung der Erschöpfung

12) Eine Erschöpfung im Patentrecht tritt nicht ein, wenn der geschützte Gegenstand ausserhalb der EU oder des EWR in den Verkehr gebracht wurde¹⁷. Gleiches gilt für das Geschmacksmusterrecht.

13) Auch das Markenrecht kennt gem. § 24 MarkenG keine internationale Erschöpfung. Mit § 24 MarkenG hat der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben des Art. 7 der Ersten Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG, ABl. EG Nr. L40/1 v. 11.2.1989 - Markenrichtlinie) in nationales Recht umgesetzt. Nach der Rechtsprechung des EuGH verstossen nationale Rechtsvorschriften, die den Grundsatz der internationalen Erschöpfung im Markenrecht vorsehen, gegen Art. 7 Abs. 1 Markenrechtsrichtlinie (EuGH Slg. 1998, 4799, 4832; GRUR Int. 1998, 695, 697 - Silhouette; EuGH GRUR Int. 1999, 870 - Sabega).

b) Beweislast

14) Der Patentinhaber hat in jedem Fall das Vorliegen einer Benutzung des Klagepatents durch den Beklagten darzulegen und zu beweisen. Da es sich bei dem Grundsatz der Erschöpfung um einen Ausnahmetatbestand gegenüber dem Ausschliesslichkeitsrecht handelt, ist derjenige beweispflichtig, der sich auf diesen Ausnahmetatbestand beruft. Die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung trägt in einem Patentverletzungsprozess daher grundsätzlich der Beklagte als Benutzer des Klagepatents¹⁸.

15) Der Bundesgerichtshof hat jedoch zu Bedenken gegeben, dass eine Beeinträchtigung der in Art. 28 EG-Vertrag geschützten Warenverkehrsfreiheit im Einzelfall dann in Betracht kommen könne, wenn die Offenlegung der Bezugsquelle durch den als Verletzer in Anspruch genommenen Benutzer den Patentinhaber in die Lage versetzen würde, diese Bezugsquelle zu verschliessen und damit die nationalen Märkte in der Gemeinschaft abzuschotten¹⁹. Diese Frage wurde dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt, welcher zum Markenrecht entschied, dass der Markenrechtsinhaber dann die Beweislast für ein Inverkehrbringen ausserhalb des EWR obliege, wenn er die Ware über ein ausschliessliches Vertriebssystem in den Verkehr bringe und der Dritte den Beweis erbringen könne, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte bestehe,

¹⁷ BGHZ 49, 331, 334 - Voran; GRUR 1975, 598, 600 - Stapelvorrichtung

¹⁸ BGH GRUR 1976, 579, 581 - Tylosin; OLG Düsseldorf Mitt. 1978, 588, 589 - Inlandsvertreter

¹⁹ BGH GRUR 2000, 299, 302 - Karate, BGH GRUR 2000, 879, 882 - stüssy

wenn er den Beweis zu erbringen habe. Gelingt dem Markeninhaber dieser Nachweis, obliege es wiederum dem Dritten, nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt hat²⁰.

16) Die gleichen Grundsätze zur Beweislastverteilung dürften auch für das Geschmacksmuster gelten.

3) *Stillschweigende Lizenz*

Findet die Theorie der stillschweigenden Lizenz („Implied License“) im Recht Ihres Landes einen Platz? Wenn ja, welche Unterschiede müssen zwischen den Instituten der Erschöpfung und der stillschweigenden Lizenz beachtet werden?

17) Das Prinzip der Erteilung einer stillschweigenden Lizenz als Grundlage der Erschöpfung gibt es im deutschen Recht nicht. Die Erschöpfung steckt vielmehr die Grenzen der Rechtsmacht des Schutzrechtsinhabers ab und ist damit eine Inhalts- und Schrankenbestimmung²¹ der von der Verfassung als Teil der Eigentumsgarantie geschützten Rechtsposition des Schutzrechtsinhabers.

Im Patentrecht ist die Erschöpfung von der Rechtsprechung regelmässig unter Bezugnahme auf die „Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten“ begründet worden²². Danach kann jeder Erwerber einer mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten patentgeschützten Ware über diese – nicht aber über den in ihr verwirklichten Erfindungsgedanken – nach Belieben verfügen, d.h. den erworbenen Gegenstand weiter veräußern oder seiner Bestimmung gemäss gebrauchen²³. Nach dieser Begründung der Erschöpfung aus Inhalt und Umfang des Schutzrechts selbst bedarf es für diese Nutzung und Verwertung des geschützten Gegenstandes weder einer ausdrücklichen noch einer stillschweigenden Lizenz durch den Patentinhaber; die zusätzliche Konstruktion einer stillschweigenden Lizenz wird daher sowohl von der Rechtsprechung als auch von der Literatur ausdrücklich abgelehnt.

18) Der Erschöpfung liegt eine Interessenabwägung zugrunde, wonach das Interesse des Patentinhabers an seinem Schutzrecht dem Interesse der Allgemeinheit an der Verkehrsfähigkeit des mit der Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses weichen muss²⁴. Ziel ist die Vermeidung einer zu starken Beeinträchtigung des Verkehrs mit patentierten Wirtschaftsgütern²⁵. Der Patentinhaber erhält als Gegenleistung für seine Erfindung das ausschliessliche Recht, gewerbliche Erzeugnisse selbst herzustellen und selbst in den Verkehr zu bringen bzw. die Erfindung im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten. Hat der Patentinhaber sein Ausschliesslichkeitsrecht durch das Inverkehrbringen ausgeübt, besteht kein Grund mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal desselben zu geben. Bei der Begründung wird regelmässig auch darauf abgestellt, dass der Patentinhaber im Zusammenhang mit der Veräußerung des geschützten Gegenstands bereits eine Belohnung für sein Ausschliesslichkeitsrecht erhalten habe²⁶.

²⁰ EuGH GRUR 2003, 512 - Van Doren + Q; so auch BGH GRUR 2004, 156, 157 - stüssy II

²¹ Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 9, Rn. 143

²² BGH GRUR 1975, 206, 207 - Kunststoffschaum-Bahnen

²³ BGH GRUR 1975, 598, 600 - Stapelvorrichtung, BGH GRUR 1980, 38,39 - Tylosin; BGH GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter

²⁴ BGH GRUR 2001, 51 - Parfümflakon

²⁵ Benkard, Patentrecht, 10. Aufl., § 9, Rn. 18

²⁶ BGH GRUR 1959, 232, 233 - Förderrinne; GRUR 1973, 518, 520 - Spielautomat II

19) Zwar wird das Vorliegen einer stillschweigenden Lizenz dann angenommen, wenn der Inhaber eines Verfahrenspatents eine Vorrichtung veräussert, die nach dem Vertragszweck zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmt ist. Nach dem Zweck eines solchen Veräusserungsvertrages sei deshalb regelmässig anzunehmen, dass der Veräusserer dem Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt habe, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind²⁷. Für diesen Fall tritt jedoch gerade keine Erschöpfung des Verfahrenspatents ein²⁸. Es handelt sich vielmehr um einen echten, konkludent geschlossenen Lizenzvertrag zwischen den konkreten Parteien des Einzelfalls und gerade nicht um eine allgemein geltende rechtliche Konstruktion; im Einzelfall ist daher durchaus auch das Ergebnis denkbar, dass die Parteien einen solchen stillschweigenden Lizenzvertrag tatsächlich nicht abgeschlossen haben.

4) Reparatur von patent- oder geschmackmustergeschützten Erzeugnissen

Unter welchen Bedingungen ist die Reparatur eines patent- oder geschmackmustergeschützten Erzeugnisses nach Ihrem nationalen Recht zulässig? Welche Faktoren müssen beachtet und abgewogen werden? Enthält Ihr Recht eine bestimmte Definition des Begriffs „Reparatur“ in diesem Zusammenhang?

a) Patente

20) Die Frage der Reparatur von geschützten Vorrichtungen wird insbesondere im Zusammenhang mit der Beurteilung des Vorliegens einer mittelbaren Patentverletzung gem. § 10 PatG relevant. In dieser Vorschrift heisst es:

Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiss oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

21) Wird ein wesentliches Element der patentgeschützten Vorrichtung durch den Abnehmer ausgetauscht und dieses nicht vom Patent- bzw. Lizenzinhaber erworben, kommt eine mittelbare Patentverletzung in Betracht. Ein wesentliches Element der Erfindung liegt bereits dann vor, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken²⁹. Eine mittelbare Patentverletzung scheidet allerdings aus, wenn die Person zur Benutzung der Erfindung berechtigt war. Die Berechtigung kann sich unter anderem daraus ergeben, dass für den geschützten Gegenstand Erschöpfung eingetreten ist.

22) Ein Erschöpfung umfasst alle Handlungen die zum bestimmungsgemässen Gebrauch des Gegenstandes gehöre. So ist auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit des patentgeschützten Erzeugnisses (nicht dagegen die Wiederherstellung des Erzeugnisses selbst) von der Erschöpfung erfasst. Wird die Funktions- und Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses durch Verschleiss, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben, ist es deshalb zulässig, das Erzeugnis zu reparieren³⁰. Kein bestimmungsgemässer Gebrauch

²⁷ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren, RGZ 135, 145, 148 - Bandenreifen

²⁸ BGH GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren,

²⁹ BGH GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler

³⁰ BGH GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler

ist dagegen die erneute Herstellung des Erzeugnisses, die von der zulässigen Reparatur zu unterscheiden ist.

- 23) Der Bundesgerichtshof hat in jüngster Zeit in mehreren Entscheidungen zur Abgrenzung zwischen verbotener Neuherstellung und zulässiger Reparatur eines patentierten Gegenstandes durch den Abnehmer/Lizenznehmer Stellung genommen³¹. Für die Abgrenzung ist nach Ansicht der Rechtsprechung massgeblich, ob die getroffenen Massnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemässen Erzeugnisses gleichkommen. Neben der Berücksichtigung der Eigenart des Gegenstands der Erfindung sei auch eine Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses andererseits vorzunehmen³².
- 24) Handelt es sich um Verschleisssteile, mit deren Austausch während der Lebensdauer des Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen sei, so liegt eine zulässige Reparatur grundsätzlich nahe. Allerdings könne eine Interessenabwägung auch bei Vorliegen eines mehrfach zu ersetzenden Verschleisssteils zur Bejahung einer Neuherstellung führen, wenn dieses Verschleisssteil wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpere. Werde durch den Austausch dieses Teils der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht, gehe die Interessenabwägung zugunsten des Patentinhabers aus, da dieser noch nicht durch das erstmalige Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung den ihm zustehenden Nutzen aus der Erfindung gezogen habe³³.
- 25) Diese Rechtsprechung wurde durch den Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "Pipettensystem" für den Austausch einer Spritze innerhalb eines Pipettiersystems fortgeführt. Dabei handelte es sich bei der auszutauschenden Spritze weder um ein Verschleisssteil im engeren Sinne noch stellte das Auswechseln der Einwegspritze eine Reparatur dar. Der Vergleich mit einem Verschleisssteil bot sich jedoch an, da auch die Spritze während der Lebensdauer des Pipettiersystems mehrfach ersetzt werden muss. Eine Neuherstellung sei bei einem an sich üblichen Austausch dann anzunehmen, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise und Lebensdauer beeinflusse. In dem zu entscheidenden Fall sei die Spritze hingegen blosses Objekt der erfindungsgemäss verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung, weshalb eine Neuherstellung verneint wurde³⁴. Für die Frage, ob die getroffene Massnahme die Identität des Erzeugnisses noch wahrte, muss daher zunächst geprüft werden, worin die technische Wirkungen der Erfindung bestehen und wo sie in Erscheinung treten³⁵.
- 26) Zusammenfassend ist zu bemerken, dass der Austausch von regelmässig zu ersetzenden Teilen bzw. zu reparierenden Teilen grundsätzlich zum bestimmungsgemässen Gebrauch der patentgeschützten Vorrichtung gehört. Insoweit sind die Rechte des Patentinhabers daher erschöpft. Eine unzulässige, von der Erschöpfung nicht erfasste Neuherstellung kann dennoch auch in diesen Fällen vorliegen, wenn gerade in dem auszutauschenden Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten. Die Beurteilung der

³¹ BGH GRUR 2007, 769 - Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 837, 838 - Laufkranz; BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler,

³² BGH GRUR 2007, 769, 772 - Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 837 - Laufkranz; BGH GRUR 2004, 758, 762 - Flügelradzähler,

³³ BGH GRUR 2004, 761, 762 - Flügelradzähler

³⁴ BGH GRUR 2007, 769, 772 - Pipettiersystem

³⁵ BGH GRUR 2007, 769, 772 - Pipettiersystem

Reparatur bzw. Wiederherstellung im Rahmen der Erschöpfung ist daher vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Das Gericht scheint bei der Beurteilung die Bestandskraft des jeweiligen Patents zu unterstellen und die technische Leistung aufgrund der Beschreibung und des dort zitierten Stands der Technik zu bewerten.

- 27) Im Übrigen sind Reparaturen, die nicht den Austausch von Teilen der patentgeschützten Vorrichtung beinhalten, dann zulässig, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtvorrichtung geringfügig sind, wie z.B. das Instandsetzen schadhafter Stellen mittels Schweissarbeiten³⁶.

b) Geschmacksmuster

- 28) Auch bei der Reparatur von mustergemässen Erzeugnissen ist eine Abgrenzung zur Neuherstellung notwendig. Lediglich solche Reparaturen, die der verkehrsüblichen Erhaltung dienen, sind zulässig. Hat die Reparaturmassnahme eine erhebliche Auswirkung auf die Eigenart des Erzeugnisses, ist das Integritätsinteresse des Designers betroffen und die Massnahme daher nicht von der Erschöpfung erfasst³⁷. Der Begriff der Eigenart der Ware bezieht sich dabei auf die charakteristischen Sacheigenschaften der Ware³⁸. Nach Ansicht der Rechtsprechung kann ein Umfärben von Textilien derart in die Eigenart eines Erzeugnisses eingreifen, dass ein andersartiges Erzeugnis entsteht³⁹. In dem Fall "Gefärbte Jeans" war unter anderem ausschlaggebend, dass anstelle der gedämpften Originalfarbe für das Umfärben grelle Farben verwendet wurden.

5) *Recycling von patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnissen*

Unter welchen Bedingungen ist das Recycling eines patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnisses nach Ihrem nationalen Recht zulässig? Welche Faktoren müssen beachtet und abgewogen werden? Enthält Ihr Recht eine bestimmte Definition des Begriffs „Recycling“ in diesem Zusammenhang?

29. Eine Wiederherstellung ist dann unzulässig, wenn diese der Schaffung eines neuen erfindungsgemässen Erzeugnisses, also einer Neuherstellung wirtschaftlich gleichkommt. Eine Neuherstellung wird bejaht bei einer Rekonstruktion einer patentgemässen Vorrichtung aus Teilen einer oder mehrerer zerstörter oder sonst wie unbrauchbar gewordener Sachen⁴⁰. Gleiches gilt für die Wiedergewinnung patentierter Stoffe aus Abfall⁴¹. Für die Abgrenzung zwischen einer zulässigen Reparatur und einer unzulässigen Wiederherstellung im Sinne einer Neuherstellung kann im Übrigen auf die Ausführungen unter 4.) verwiesen werden.

6) *Mit Marken versehene Erzeugnisse*

Haben sich in Ihrem nationalen Recht oder in der Praxis bestimmte Grundsätze im Hinblick auf die Reparatur oder das Recycling (wie etwa die Wiederverwendung) von Erzeugnissen herausgebildet, die mit einer geschützten Marke versehen sind? Gibt es besondere Aspekte oder Rechtsprechung, die die Erschöpfung von Markenrechten in Fällen der Reparatur oder des Recyclings in Ihrem Land regeln?

- 30) Gem. § 24 Abs. 2 MarkenG ist eine Erschöpfung ausgeschlossen, wenn der Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Ob eine Reparatur eine Veränderung der Ware darstellt, ist im Einzelfall zu beurteilen. Zumindest

³⁶ BGH GRUR 1959, 232, 234

³⁷ RGZ 103, 359, 363 - Singer; RGZ 161, 29, 37 - Zählerersatzteile; BGHZ 82, 152, 155 - Öffnungshinweis; BGH GRUR 1988, 213, 214 - Griffband; BGHZ 111, 182, 184 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen

³⁸ BGHZ 111, 182, 184 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen

³⁹ BGH GRUR 1996, 271, 274 - Gefärbte Jeans

⁴⁰ BGH GRUR 1956, 265, 267; LG Düsseldorf GRUR 1957, 599

⁴¹ Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9, Rn. 36

der Austausch von Verschleisssteilen steht der Erschöpfung nicht entgegen, selbst wenn bei der Reparatur keine Originalersatzteile verwendet wurden⁴². Ist mit der Reparatur jedoch ein grundlegender, substanzändernder Eingriff verbunden, ist eine Erschöpfung ausgeschlossen⁴³. Geschieht die Reparatur ausschliesslich im Auftrag des Kunden und nur für diesen, ohne eine neue Veräusserung der reparierten Ware vorzunehmen, fehlt es mangels Handelns im geschäftlichen Verkehr schon an einer rechtlich relevanten Benutzungshandlung⁴⁴. Ist die Reparatur nicht äusserlich wahrnehmbar und hat sie keinen objektiven Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Ware, ist eine Veränderung im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG nicht einschlägig⁴⁵.

7) *Absicht des Inhabers der geistigen Eigentumsrechte und vertragliche Beschränkungen*

a) *Spielt die ausdrückliche Absicht des Inhabers eines geistigen Eigentumsrechts bei der Beurteilung eine Rolle, ob das Recycling oder die Reparatur eines patentierten Erzeugnisses zulässig ist? Ist es beispielsweise für die Verhinderung der Erschöpfung von Patentrechten bedeutsam, eine Markierung anzubringen, wonach das Erzeugnis nur einmal verwendet werden darf und dann zu entsorgen oder zurückzugeben ist?*

31) Für die Abgrenzung zwischen zulässiger Reparatur und unzulässiger Neuherstellung ist eine die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigende Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch der in den Verkehr gebrachten Vorrichtung andererseits vorzunehmen⁴⁶. Daher können nach aussen kenntlich gemachte Absichten des Patentinhabers keine Rolle für die Einordnung einer Massnahme als Reparatur oder Neuherstellung spielen. Eine Kennzeichnung als Wegwerfartikel würde daher an der Beurteilung der Zulässigkeit einer Reparatur nichts ändern.

b) *Was wären die Voraussetzungen, damit derartige Absichten Berücksichtigung finden können?*

Fehlanzeige.

c) *Wie entscheidend sind andere vertragliche Beschränkungen bei der Beurteilung, ob die Reparatur oder das Recycling zulässig ist? Kann der Patentinhaber den Verkauf oder die Lieferung von Produkten durch dritte Parteien ausserhalb des vorgesehenen Gebietes unterbinden, Wenn beispielsweise ein Lizenzvertrag das Gebiet beschränkt, in dem der Lizenznehmer die Erzeugnisse vertreiben oder auf den Markt bringen kann, was wären die Voraussetzungen, um derartige Beschränkungen wirksam zu vereinbaren?*

32) Bei Abschluss eines Lizenzvertrages können Absprachen über den Inhalt der Nutzungsbefugnis getroffen werden. Eine wirksame Beschränkung der Nutzungsbefugnis durch den Patentinhaber kann sich auf den räumlichen, zeitlichen oder mengenmässigen Gebrauch, auf die Benutzungsart, das Anwendungsgebiet sowie den Kreis der berechtigten Personen beziehen.

33) Liegt eine wirksame Beschränkung des Inhalts der Nutzungsbefugnis vor, hat der Lizenznehmer die Nutzung ausserhalb der Befugnis zu unterlassen⁴⁷. Bei einer Zuwiderhandlung gegen derartige Beschränkungen liegt nicht nur eine Vertrags-

⁴² OLG Karlsruhe GRUR 1995, 417, 419 - Rolex-Uhren; OLG Stuttgart WRP 1995, 248, 254 - Rolex, OLG München WRP 1993, 47 - aufgearbeitete Kupplungen

⁴³ BGH GRUR 1990, 678, 679 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen

⁴⁴ BGH WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr mit Diamanten

⁴⁵ BGH GRUR 1988, 213 - Griffband (Abwickeln und späteres Neuaufwickeln des Griffbandes eines Tennisschlägers ist irrelevant)

⁴⁶ BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler

⁴⁷ Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 15, Rn. 65

sondern auch eine Patentverletzung vor⁴⁸. Liefert der Lizenzinhaber daher in einen Bezirk, der ausserhalb seines Lizenzbereichs liegt oder ist die geschützte Erfindung für ein technisches Gebiet geliefert, dass ihm nicht verliehen ist, begeht der Lizenznehmer eine Patentverletzung. Die von dem Lizenznehmer so in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse werden nicht patentfrei, weil kein Inverkehrbringen mit Zustimmung des Patentinhabers stattgefunden hat. Daher können auch die Abnehmer des Lizenznehmers vom Patentinhaber wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden, wenn sie eine vom Lizenznehmer unter Überschreiten der ihm eingeräumten Nutzungsbefugnis in den Verkehr gebrachte Ware gewerbsmässig nutzen⁴⁹.

34) Werden hingegen andere Abreden durch den Lizenznehmer verletzt, die nicht den Gegenstand und Umfang der Benutzungsbefugnis betreffen, z.B. Vereinbarungen über Abrechnungs- und Buchungspflichten oder die Einhaltung bestimmter Preise, liegen nur Vertragsverletzungen vor, die für den Lizenzgeber Ansprüche auf Schadensersatz auslösen können. Eine Patentverletzung ist hingegen ausgeschlossen. Die Verletzung dieser vertraglichen Pflichten lässt die Rechtmässigkeit des Vorgangs des vom Lizenznehmer bewirkten Inverkehrbringens der patentierten Gegenstände unberührt. Aufgrund der eingetretenen Erschöpfung werden die in den Verkehr gebrachten Gegenstände patentfrei⁵⁰.

35) Für eine Beschränkung des Inhalts der Nutzungserlaubnis ist ein wirksamer Lizenzvertrag erforderlich. Das deutsche Patentrecht sieht für den Abschluss des Lizenzvertrags keine bestimmte Form vor. Zum notwendigen Inhalt eines Lizenzvertrages gehört die Einigung über die Einräumung des Nutzungsrechts an einer näher bestimmten oder bestimmaren Erfindung. Berechtigt zur Lizenzerteilung sind neben dem Patentinhaber auch der ausschliessliche Lizenzinhaber und der Verfügungsberechtigte, wie zum Beispiel der Treuhänder oder Insolvenzverwalter.

d) *Gibt es andere objektive Kriterien, die neben oder anstelle der Faktoren (Absicht des Patentinhabers oder vertragliche Beschränkungen) eine Rolle spielen?*

Fehlanzeige.

e) *Wie unterscheidet sich die Situation und rechtliche Beurteilung davon in Fällen, die Geschmacksmuster oder Marken betreffen?*

36) Auch im Bezug auf Markenrechte gilt, dass vertragliche Beschränkungen nur inter partes Wirkung haben und gegebenenfalls Schadensersatzpflichten gegenüber dem Lizenznehmer bzw. Erwerber auslösen können, nicht aber zu einer Markenrechtsverletzung führen⁵¹. Die Erschöpfung der Marke tritt daher auch dann ein, wenn der Lizenznehmer gegen diese vertraglichen Abreden verstösst, da das Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware dennoch rechtmässig ist.

8) Kartellrechtliche Überlegungen

Spielen nach Ihrem Recht kartellrechtliche Überlegungen eine Rolle dabei, ob dritten Parteien das Recycling oder die Reparatur von Erzeugnissen gestattet sind, die durch Patente oder Geschmacksmuster geschützt sind oder eine Marke tragen?

37) In der alten Fassung des mittlerweile durch die 7. GWB-Novelle im Jahr 2005 gestrichenen § 17 Abs. 1 GWB waren Lizenzverträge über gewerbliche Schutzrechte verboten, die dem Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegten, die über den Inhalt des gewerblichen Schutzrechts hinausgehen. § 17 Abs. 1 S. 2 GWB

⁴⁸ RGZ 135, 145, 148 f. - Bandenreifen; BGH GRUR 1967, 676, 680 - Gymnastiksandale

⁴⁹ Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 15, Rn. 74

⁵⁰ Benkard, Patentgesetz, 10 Aufl., § 15, Rn. 74

⁵¹ BGH GRUR 2001, 153, 155 - OEM-Version

a.F. stellte zudem klar, dass Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang, technischem Anwendungsbereich, Menge, Gebiet oder Zeit der Ausübung des Schutzrechts nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Insoweit galt ein kartellrechtlicher Kern des Immaterialgüterrechts im Sinne einer Unanwendbarkeit des Kartellrechts innerhalb des Inhalts des entsprechenden Schutzrechts⁵². Da die Reichweite des Verbotungsrechts für den Inhalt des Schutzrechtes massgeblich ist, war nach der alten Rechtslage auch die Erschöpfung – die ein Verbotungsrecht enden lässt – für die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen relevant.

- 38) Ausgehend von der Rechtsprechung, nach der die Erschöpfung auch die Reparatur des Erzeugnisses als bestimmungsgemässen Gebrauch erfasst, dürften dementsprechend auch Lizenzverträge, die den Lizenznehmer in dieser Hinsicht beschränken (z.B. bei der Verpflichtung der Reparatur in einer Vertragswerkstatt), gegen § 17 Abs. 1 S. 1 GWB a.F. verstossen haben.
- 39) Durch die 7. GWB-Novelle wurde § 17 GWB ersatzlos aufgehoben. Stattdessen enthält § 1 GWB n. F. ein allgemeines Kartellverbot. Lizenzbeschränkungen bei Patenten und Gebrauchsmustern werden zudem nach der VO 772/2004 für Technologietransfervereinbarungen beurteilt. Diese ist gem. § 2 Abs. 2 GWB n.F. auch im Rahmen nationalen Rechts anzuwenden. Die Verordnung enthält in Art. 2 eine grundsätzliche Freistellungserklärung für alle Technologietransfervereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen.
- 40) Obwohl die VO 772/2004 nicht auf Markenrechte anwendbar ist, erlauben die dortigen Bestimmungen bei entsprechenden Lizenzvereinbarungen Rückschlüsse auf die Vereinbarkeit mit § 1 GWB n.F.⁵³. Allerdings kann ein Verstoß gegen § 1 GWB dann vorliegen, wenn Beschränkungen vereinbart werden, die sich auf Rechte des Markeninhabers beziehen, die erschöpft sind. So verletzt eine Vereinbarung eines absoluten Gebietsschutzes auch für Fälle, in denen die Erschöpfung den Gebietsschutz aufhebt, Art. 81 Abs. 1 EG und damit auch § 1 GWB⁵⁴.

9) *Andere zu berücksichtigende Faktoren*

Welche anderen Faktoren neben denjenigen, die in der obigen Diskussion berührt wurden, sollten nach Auffassung Ihrer Gruppe berücksichtigt werden, um einen guten Ausgleich zwischen einem angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und den öffentlichen Interessen zu erzielen?

41) Fehlanzeige.

10) *Schnittstelle mit Urheberrecht und unlauterem Wettbewerb*

Wie in der Einleitung erwähnt, ist die vorliegende Frage auf Patente, Geschmacksmuster und Marken begrenzt. Hält Ihre Gruppe unabhängig davon Anmerkungen im Hinblick auf das Verhältnis von Patent- und Geschmacksmusterschutz zum Urheberrecht oder zwischen Marken einerseits und unlauterem Wettbewerb andererseits im Hinblick auf die Erschöpfung und die Reparatur oder das Recycling von Waren für angezeigt?

a) *Urheberrecht*

42) Berührungspunkte zwischen dem Patentschutz und dem Schutz nach dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) können sich bei Computerprogrammen unter dem Stichwort der computerimplementierenden Erfindungen ergeben. Ferner sind Überschneidungen zwischen dem Geschmacksmusterschutz und dem Urheberrecht bei

⁵² Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Band 2 GWB, § 1, Rn. 204

⁵³ Bechtold, GWB, 4. Aufl., § 2, Rn. 46

⁵⁴ Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Band 2 GWB, § 1, Rn. 211

Werken der angewandten Kunst gegeben. Von Bedeutung sind dabei hinsichtlich der Erschöpfung zwei Umstände: Auch mit dem Inverkehrbringen von verkörperten Werken bedarf die Bearbeitung und Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers. Darüber hinaus ist äusserst umstritten, ob eine Erschöpfung auch bei der unkörperlichen Übertragung von Werken eintritt.

- 43) Nach § 17 Abs. 2 UrhG erschöpft sich das Verbreitungsrecht in Bezug auf das jeweilige Werkstück mit dessen Inverkehrbringen durch Veräusserung. Die Erschöpfung tritt gemeinschaftsweit ein. Als Folge der Erschöpfung kann jedermann die betroffenen Werkstücke frei veräussern oder in anderer Weise – mit Ausnahme der Vermietung – in Verkehr bringen. Von der Erschöpfung sind aber nicht die übrigen dem Urheber zustehenden Verwertungsrechte berührt⁵⁵. Soweit mit dem Weitervertrieb eines Werkes generell bestimmte Werbeformen verbunden sind, tritt aber auch in diesem Umfang Erschöpfung ein⁵⁶. Bezogen auf die Fälle der Reparatur und des Recycling bedeutet dies, dass ggfs. auch mit einer Abbildung des entsprechenden, urheberrechtlich geschützten Werkes geworben werden darf.
- 44) Indes erschöpft sich das Recht zur Bearbeitung, also der Abwandlung eines Werkes, welche selber Schöpfungshöhe aufweist⁵⁷, und zur Umgestaltung, also jedwede Form der Änderung des Werkes⁵⁸, nicht mit der Veräusserung eines Werkes. Bearbeitete oder anderweitig umgestaltete Werke dürfen nach § 23 UrhG nur mit Einwilligung des Urhebers veröffentlicht und verwertet werden. Allerdings stellt nicht jede Reparatur eine Bearbeitung oder Umgestaltung dar und ist dadurch per se bei (auch) urheberrechtlich geschützten Werken ausgeschlossen. Jedenfalls wenn mit der Reparatur ein substanzändernder Eingriff verbunden ist, könnte dies aber als einwilligungsbedürftige Bearbeitung bzw. Umgestaltung anzusehen sein. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass für die Bearbeitung oder Umgestaltung von Teilen eines Werkes die Einwilligung nur erforderlich ist, wenn diese Teile aufgrund ihrer für sich betrachteten persönlichen geistigen Schöpfung Urheberrechtsschutz geniessen⁵⁹. Unabhängig davon, ob nur Teile des Werkes von der Reparatur betroffen sind, bleibt die Reparatur als solche jedoch auch ohne Einwilligung des Urhebers zulässig. Dies gilt zumindest dann, wenn der Reparaturbetrieb die Reparatur im Auftrag des Eigentümers des Werkes vornimmt. Denn dann würde die Bearbeitung/Umgestaltung nicht im Sinne des § 23 UrhG verwertet werden. Anders wäre die Situation zu beurteilen, wenn der Reparaturbetrieb das Werk selber erwirbt, die Reparatur vornimmt und anschliessend das reparierte Werk veräussert oder das reparierte Werk - vom Eigentümer oder Reparaturbetrieb - veröffentlicht wird.
- 45) Im Zusammenhang mit Computerprogrammen wird diskutiert, ob bei der unkörperlichen Verbreitung von Werken – also insbesondere der Online-Übermittlung/dem Download von Computerprogrammen – überhaupt eine Erschöpfung eintritt⁶⁰. Mit dem Argument, dass die unkörperlich vertriebenen Werke ansonsten nicht verkehrsfähig wären, spricht vieles dafür, die Frage der Erschöpfung nicht von der Form der Erstverbreitung abhängig zu machen⁶¹. Dieser Ansicht ist jüngst das Landgericht Hamburg gefolgt und hat ausgeführt, der Erschöpfungsgrundsatz gilt, wenn das Computerprogramm über das Internet überlassen worden ist⁶². Demgegenüber haben das Landgericht München I⁶³ und

⁵⁵ BGH GRUR 1993, 34, 36 - Bedienungsanleitung

⁵⁶ Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 2. Aufl, München 2006, § 17 Rn. 19.

⁵⁷ Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, § 23 Rn. 3.

⁵⁸ Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, § 23 Rn. 3.

⁵⁹ BGH GRUR 1989, 416 - Bauaussenkanten; BGH GRUR 1981, 267 - Dirlada.

⁶⁰ Dreier/Schulze, Urheberrecht, 2. Aufl., 2006 München, § 17 Rn. 30 und § 19a Rn. 1

⁶¹ siehe auch Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, § 17 Rn. 16.

⁶² LG Hamburg MMR 2006, 827.

⁶³ LG München CR 2006, 159 und MMR 2007, 328.

das Oberlandesgericht München⁶⁴ entschieden, Erschöpfung könne nur in Bezug auf in einem Gegenstand verkörperten Werk eintreten. Wenn man dieser Ansicht folgt, tritt gar keine Erschöpfung ein, so dass sich die Frage nach einer Zulässigkeit der Bearbeitung für Zwecke der Reparatur (also der Fehlerbeseitigung) gar nicht stellt. Ausserdem ist nach § 69c Nr. 2 UrhG die Herstellung einer Bearbeitung eines Computerprogramms ohne die Gestattung des Rechtsinhabers ohnehin unzulässig.

- 46) Für Computerprogramme ist aber auf die Regelung des § 69d Abs. 1 UrhG hinzuweisen. Danach bedarf eine Bearbeitung des Computerprogramms (siehe § 69c Nr. 2 UrhG) nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn die Bearbeitung für eine bestimmungsgemässe Benutzung des Computerprogramms einschliesslich der Fehlerberichtigung notwendig ist und keine besonderen, abweichenden vertraglichen Bestimmungen vorliegen. In diesem Umfang ist also unabhängig von Fragen der Erschöpfung die Befugnis gegeben, im Sinne einer Reparatur Fehler durch Bearbeitung des Werkes zu beseitigen. Allerdings darf die Bearbeitung nur von einem zur Verwendung des Computerprogramms Berechtigten vorgenommen werden (§ 69d 1 UrhG). Probleme können demnach insbesondere bei computerimplementierenden Erfindungen auftreten, wenn (i) das Computerprogramm Fehler aufweist, welche der Erwerber nicht selber durch Bearbeitung beheben kann oder (ii) im Rahmen der Reparatur bzw. des Recycling die haptischen, technischen Mittel In-Stand gesetzt wurden und dies eine Anpassung des Computerprogramms erfordert. Im ersten Fall ist der Erwerber nicht berechtigt, sich Hilfe Dritter zu bedienen. Im zweiten Fall hat der Erwerber nach Gesetz weder das Recht durch Dritte noch selber eine Bearbeitung des Computerprogramms vorzunehmen, wenn die Notwendigkeit zur Fehlerbeseitigung eng ausgelegt wird⁶⁵. Nach anderer Ansicht soll die Bearbeitung zulässig sein, wenn sie nützlich ist und vom Überlassungszweck gedeckt wird bzw. im begründeten Interesse des Anwenders vorgenommen wird, so dass auch Handlungen gedeckt sind, welche der Effizienz und dem technischen Fortschritt dienen⁶⁶. Wenn es demnach auf eine Abwägung ankommt, ob die bestimmungsgemässe Benutzung auch ohne die Bearbeitung problemlos möglich wäre, müsste bei computerimplementierenden Erfindungen eine Bearbeitung des Computerprogramms möglich sein, wenn andernfalls nach einer (patentrechtlich zulässigen) Reparatur bzw. dem Recycling der technischen Mittel das Produkt nicht mehr nutzbar wäre.

b) Unlauterer Wettbewerb

- 47) Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) wird das Herabsetzen oder Verunglimpfen von Kennzeichen eines Mitbewerbers als Beispielsfall einer unlauteren Wettbewerbshandlung aufgeführt (§ 4 Nr. 7 UWG). Unter einer Herabsetzung wird die sachlich nicht gerechtfertigte Verringerung der Wertschätzung der Leistungen eines Mitbewerbers in den Augen des Verkehrskreises verstanden⁶⁷. Eine Verunglimpfung stellt die Steigerung der Herabsetzung in Form der Verächtlichmachung dar⁶⁸. Als Tathandlung kommt auch das Verändern von Waren eines Mitbewerbers in Betracht⁶⁹. Allein die Reparatur oder das Recycling markenrechtlich geschützter Produkte sowie die Verwendung der Marke zum Bewerben dieser Produkte stellt aber kein Herabsetzen und keine Verunglimpfung dar. Alle mit diesen Handlungen zusammenhängenden Ansprüche bemessen sich vielmehr nach dem Markenrecht.

⁶⁴ OLG München CR 2006, 655.

⁶⁵ so OLG München CR 1996, 11, 17 - Dongle.

⁶⁶ Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, § 69d Rn. 23.

⁶⁷ Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 26. Aufl., München 2008, § 4 UWG Rn. 7.12.

⁶⁸ Piper/Ohly, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 4. Aufl., München 2006, § 4.7 Rn. 7/13.

⁶⁹ Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 7.14.

48) Soweit eine Erschöpfung des Markenrechts nach § 24 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen ist, weil sich der Zustand der Ware nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert hat, oder wenn mit der Reparatur ein substanzändernder Eingriff verbunden ist, wäre es vorstellbar, das Bewerben der Produkte unter der Marke als Herabsetzung oder Verunglimpfung dieser im Sinne des § 4 Nr. 7 UWG aufzufassen. Da in diesen Fällen zugleich aber mangels Berufung auf Erschöpfung zumeist auch eine Markenrechtsverletzung gegeben ist und mithin der spezifische Gegenstand des Markenrechts betroffen ist, bleibt für eine darüber hinausgehende Berufung auf eine unlautere Wettbewerbshandlung nur wenig Raum⁷⁰.

11) *Zusätzliche Gesichtspunkte*

Welche weiteren Probleme existieren nach Auffassung Ihrer Gruppe im Rahmen des Recyclings und der Reparatur von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen, die durch diese Arbeitsrichtlinien nicht berührt werden?

49) Fehlanzeige.

II) Vorschläge für einheitliche Regeln

1) *Unter welchen Voraussetzungen sollten Patentrechte, Geschmacksmusterrechte und Markenrechte in Fällen der Reparatur oder des Recyclings von Waren erschöpft sein?*

50) Die Bedingungen für die Erschöpfung von Patentrechten, Designrechten oder Markenrechten in Fällen der Reparatur und des Recyclings sollten nach Auffassung der deutschen Landesgruppe folgende sein:

a) Patente:

51) Es muss eine Erschöpfung des in Rede stehenden Patentes in Bezug auf das betrachtete Produkt eingetreten sein; d. h., das betrachtete Produkt darf bestimmungsgemäss gebraucht werden, ohne dass hierfür eine Erlaubnis des Patentinhabers erforderlich wäre.

52) Weiterhin muss es sich bei der vorgenommenen Reparatur- bzw. Recyclingtätigkeit um eine Massnahme handeln, die zum bestimmungsgemässen Gebrauch des betrachteten Produktes gehört. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die genannte Massnahme auf die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gebrauchstätigkeit eines Produktes abzielt, das in üblicher Weise durch Abnutzung oder Beschädigung beeinträchtigt worden ist.

Eine Reparatur- bzw. Recyclingmassnahme an einem patentgeschützten Produkt ist jedoch dann nicht als bestimmungsgemässer Gebrauch des Produktes anzusehen, wenn sie einer Neuherstellung des Produktes gleichkommt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Reparatur- bzw. Recyclingmassnahme zum Austausch einer Komponente des Produktes führt, bei der es sich um ein wesentliches Element der patentgeschützten Erfindung handelt.

Die Abgrenzung zwischen Reparatur- und Recyclingmassnahmen, die als bestimmungsgemässer Gebrauch eines patentgeschützten Produktes anzusehen sind, auf der einen Seite und solchen Reparatur- bzw. Recyclingmassnahmen, die eher einer Neuherstellung des Produktes gleichkommen, auf der anderen Seite scheint daher nur durch eine Einzelfallbetrachtung möglich zu sein.

⁷⁰ Piper/Ohly, § 4.7 Rn. 7/8.

b) Geschmacksmuster

53) Für die Auswirkung von Reparatur- bzw. Recyclingmassnahmen auf die Erschöpfung von Geschmacksmusterrechten gelten die obigen Ausführungen hinsichtlich der Erschöpfung von Patentrechten entsprechend, mit der Massgabe, dass es hier für die Abgrenzung zwischen Massnahmen, die der verkehrsüblichen Erhaltung eines Produktes dienen und solchen Massnahmen, die einer Neuherstellung gleichkommen, auf die hiermit verbundenen Auswirkungen auf die designerische Eigenart des geschmacksmustergeschützten Produktes ankommt.

Wird durch eine Reparatur- bzw. Recyclingmassnahme die designerische Eigenart eines geschmacksmustergeschützten Produktes substantiell verändert, so liegt kein bestimmungsgemässer Gebrauch des Produktes vor.

c) Marken

54) Es muss eine Erschöpfung des in Rede stehenden Markenrechts in Bezug auf das betrachtete, mit der Marke gekennzeichnete Produkt eingetreten sein; d. h., das betrachtete Produkt darf unter der Marke vertrieben, ein- oder ausgeführt sowie beworben werden, ohne dass hierfür eine Erlaubnis des Markeninhabers erforderlich wäre.

55) Weiterhin darf eine Reparatur- bzw. Recyclingmassnahme nicht zu einer substantiellen Veränderung des mit einer geschützten Marke gekennzeichneten Produktes führen, insbesondere nicht zu einer Verschlechterung des Produktes.

2) *Sollten die Reparatur und das Recycling von Waren nach dem Prinzip der stillschweigenden Lizenz („Implied License“) gestattet sein?*

56) Wie bereits ausgeführt, hat die Rechtsprechung in Deutschland Reparaturfälle stets unter Berücksichtigung des Gedankens gelöst, wonach der Erwerber eines geschützten Gegenstands zum bestimmungsgemässen Gebrauch desselben und damit grundsätzlich auch zur Vornahme von Ausbesserungen berechtigt ist. Es ist anzunehmen, dass diese Vorgehensweise in den meisten Fällen zu demselben Ergebnis gelangt, zu dem eine Beurteilung desselben Falles unter Rückgriff auf die Rechtsfigur der stillschweigenden Lizenz gelangen würde.

Der in der Bundesrepublik Deutschland verfolgte Ansatz, der Erwerber einer geschützten Vorrichtung sei schon wegen der dem Ausschliesslichkeitsrecht innewohnenden Schranke bis zu einem gewissen Umfang zu Reparatur- und Recyclingmassnahmen berechtigt, hat sich unserer Ansicht nach bewährt. Für eine ausdrückliche Berechtigung des Erwerbers zur Vornahme dieser Massnahmen unter dem Gesichtspunkt der stillschweigenden Lizenz besteht daher kein Bedarf.

3) *Wo und auf welche Weise sollte eine Grenze zwischen den Handlungen des erlaubten Recyclings der Reparatur und der Wiederverwendung von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen und der verbotenen Rekonstruktion oder der Verletzung von Patenten, Geschmacksmustern und Marken gezogen werden?*

57) Im Bereich der Reparatur-, Recycling- und Wiederverwendungsfälle ist die Grenze zwischen patent-, geschmacksmuster- oder markenrechtsverletzenden Handlungen und rechtlich unbedenklichen Verhaltensweisen nicht starr, sondern einzelfallbezogen zu entwickeln. Massgeblich in diesen Fällen ist, inwiefern der Inhaber des Patents, Geschmacksmusters oder der Marke seine ausschliesslichen Rechte an dem geschützten Gut verbraucht hat, indem er es in den Verkehr gebracht hat. Um die Beantwortung dieser Frage im Einzelfall zu erleichtern, sind Leitlinien zu entwickeln, wie dies Rechtsprechung und Literatur für die einzelnen Rechtsgebiete in der Vergangenheit getan haben.

a) Patent- und Geschmacksmusterrecht

58) Im Patent- und Geschmacksmusterrecht erstreckt sich die Erschöpfungswirkung auf die Rechte zum Inverkehrbringen, Anbieten und Gebrauch, nicht aber auf das Herstellungsrecht, um das Marktpotenzial des Rechtsinhabers nicht unangemessen zu schmälern.⁷¹ Um zu beurteilen, ob die Reparatur oder Wiederverwertung eines Produktes als bestimmungsgemässer Gebrauch oder als Neu- bzw. Wiederherstellung einzustufen ist, sind verschiedene Kriterien nebeneinander heranzuziehen: Einen wichtigen Anhaltspunkt bieten der Umfang und die Intensität der Instandsetzungsarbeiten. Es ist zu differenzieren zwischen Massnahmen, die das Wesen des geschützten Gegenstandes berühren, und blossen Erhaltungsmassnahmen. Wesensverändernde Massnahmen kommen der Schaffung eines neuen Erzeugnisses gleich.⁷² Ausserdem muss berücksichtigt werden, mit welchen Ausbesserungsarbeiten nach der Verkehrsauffassung während der gewöhnlichen Lebensdauer des Gegenstandes von vornherein zu rechnen ist; verlängert die Massnahme seine Lebensdauer in einem unvorhergesehenen Masse, so liegt eine Neuherstellung nahe.⁷³ Nach diesen Kriterien stellen kleinere Instandhaltungsarbeiten, wie der Austausch von Verschleissteilen, grundsätzlich keine Herstellung dar, sondern zählen zum bestimmungsgemässen Gebrauch des Gegenstandes.⁷⁴ Hingegen stellt das Recycling, bei dem der Gegenstand auseinandergebaut, eingeschmolzen oder auf andere Weise zerstört wird, damit seine Einzelteile bzw. Rohstoffe erneut genutzt werden können, nach der Verkehrsanschauung regelmässig eine Neuherstellung dar.⁷⁵

b) Markenrecht

59) Gemäss § 24 Abs. 1 MarkenG darf der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht untersagen, diese für Waren zu benutzen, die der Markeninhaber in den Verkehr gebracht hat, es sei denn, der Markeninhaber kann sich auf berechnigte Gründe berufen (§ 24 Abs. 2 MarkenG). § 24 Abs. 2 MarkenG nennt beispielhaft die Veränderung des Zustands der Waren nach ihrem Inverkehrbringen als berechtigten Grund. Ob z.B. die Reparatur einer Markenware oder das Wiederbefüllen eines geschützten Behältnisses eine Veränderung bedeutet, ist wiederum einzelfallorientiert zu beurteilen. Eine Richtschnur bildet auch hier die Frage, ob die Massnahme das Wesen des markierten Gegenstandes berührt. Wesensverändernde Massnahmen bewirken stets eine Veränderung. Sie widersprechen dem Interesse des Markeninhabers, auch nach dem Inverkehrbringen kontrollieren zu können, dass seine Marke allein der Kennzeichnung von ihm legitimierter Waren dient. Ob eine Wesensveränderung vorliegt, entscheiden wie im Bereich des Patent- und Geschmacksmusterrechts der Umfang und die Intensität der Einwirkung auf den Gegenstand. Die stärkste Form der Veränderung bildet der Austausch einer Ware. Daher ist die Wiederbefüllung eines markierten Originalbehältnisses mit einem fremden Inhalt markenrechtsverletzend, es sei denn, der Verkehr versteht die Marke auf dem Behältnis nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Inhalts, etwa weil das befüllende Unternehmen ein klarstellendes Etikett an dem Behältnis angebracht hat.⁷⁶ Kleinere Instandhaltungsarbeiten, wie der Austausch von Verschleissteilen, schliessen die Erschöpfungswirkung allerdings auch im Markenrecht regelmässig nicht aus.⁷⁷

⁷¹ Scharen, in: Benkard, § 9 PatG, Rn. 36; Rübel, GRUR 2002, 561, 562; Eichmann, in: Eichmann/von Falckenstein, § 48 GeschmMG, Rn. 9 f.; Bodewig, GRUR 1992, 567, 569.

⁷² Vgl. BGH, GRUR 2007, 769, 772 – Pipettensystem; BGH, GRUR 2006, 837, 838 – Laufkranz; BGH, GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler.

⁷³ Vgl. BGH, GRUR 1959, 232, 234 – Förderrinne, mit zustimmender Anmerkung von Heine, S. 235.

⁷⁴ Vgl. BGH, GRUR 2007, 769, 772 – Pipettensystem; BGH, GRUR 2006, 837, 838 – Laufkranz; Scharen, in: Benkard, § 9 PatG, Rn. 38; etwas anderes kann gelten, wenn gerade das Verschleissteil „wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens“ verkörpert (BGH, GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler).

⁷⁵ Rübel, GRUR 2002, 561, 565 sowie ausführlich Bodewig, GRUR 1992, 567, 570 ff.

⁷⁶ Vgl. BGH, GRUR 2005, 162, 163 – SodaStream.

⁷⁷ Sack, WRP 1999, 1088, 1096; Bsp. nennt Fezer, § 24 MarkenG, Rn. 48.

- 4) *Welche Auswirkungen sollten die Absicht des Inhabers der geistigen Eigentumsrechte und vertragliche Beschränkungen auf die Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums im Hinblick auf das Recycling und die Reparatur von geschützten Erzeugnissen haben?*
- 60) Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe sollten weder die nach aussen kenntlich gemachten Absichten des Patentinhabers, beispielsweise eine Kennzeichnung als Wegwerfartikel, noch eine vertraglich Verpflichtung bestimmte Verwendungsweisen, beispielsweise eine Reparatur oder Recyclingmassnahme, zu unterlassen, bei der Frage, ob eine Erschöpfung auch reparierte oder recycelte Erzeugnisse erfasst, berücksichtigt werden.
- 61) Andernfalls könnte der Schutzrechtsinhaber allein durch seine nach aussen kenntlich gemachten Absichten oder eine vertragliche Verwendungsbeschränkungen mit seinem Lizenznehmer einen bestimmungsgemässen Gebrauch gegenüber allen Dritten untersagen. Dies würde einem fairen Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung seines Patents, den Interessen des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch sowie dem Interesse an einem freien Warenaustausch entgegenstehen, da allein den Interessen des Schutzrechtsinhabers der Vorrang einräumt werden würde. Er könnte auch nach In-Verkehr-Bringen des Produktes sämtliche Akte kontrollieren. Der Schutzrechtsinhaber könnte dadurch für dasselbe Erzeugnis zweimal eine Lizenzgebühr beanspruchen; einerseits für den Verkauf bzw. die Herstellung des Erzeugnisses und andererseits für die Gestattung der Reparatur. Ferner könnte der Schutzrechtsinhaber auch allein durch seine nach aussen kenntlich gemachte Absicht oder eine vertragliche Beschränkung, gemäss der eine Reparatur untersagt wird, den Vertrieb von Ersatzteilen de facto unterbinden.
- 5) *Sollten kartellrechtliche Aspekte speziell in Fällen der Reparatur des Recyclings von Waren berücksichtigt werden? Wenn ja, in welchem Ausmass und unter welchen Voraussetzungen?*
- 62) In Fällen der Reparatur und des Recyclings sind die kartellrechtlichen Bestimmungen gegen wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und den Missbrauch von Marktmacht zu berücksichtigen. Andernfalls könnten die Schutzrechtsinhaber durch entsprechende Vereinbarungen die dargestellte Wirkung der Erschöpfung und die dadurch in Grenzen gegebene Möglichkeit zur Reparatur und zum Recycling ausschliessen.
- 63) In Übereinstimmung mit den kartellrechtlichen Wertungen der §§ 1, 19, 20 GWB bzw. Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EG sollten alle Vereinbarungen unwirksam sein, mit denen der Schutzrechtsinhaber direkt oder indirekt schuldrechtliche Beschränkungen oder Erschwerungen im Zusammenhang mit der Reparatur und dem Recycling herbeizuführen versucht, soweit sich die Massnahmen nicht als Neuherstellung des Produktes darstellen. Dies betrifft einerseits die als Kartellrechtsverstoss zu wertenden Verpflichtungen der Vertragspartner, die erworbenen oder in Lizenz hergestellten Produkte nur durch den Schutzrechtsinhaber oder von diesem autorisierten Dritten reparieren zu lassen. Gleiches gilt für die Koppelung von Garantieleistungen an die Durchführung sämtlicher Reparaturen beim Schutzrechtsinhaber. Entsprechend sind auch Regelungen als unwirksam anzusehen, mit denen der Schutzrechtsinhaber Dritten auferlegt, gar keine Reparaturen (für eigene oder fremde Zwecke) durchzuführen.
- 64) Erfasst sein müssen aber auch (vertragliche oder tatsächliche) Beschränkungen, welche die Durchführung der Reparatur oder des Recycling nur indirekt einschränken. So darf die Durchführung der Reparatur nicht dadurch erschwert oder faktisch unmöglich gemacht werden, dass für die Reparatur als Know-how (für den Schutzrechtsinhaber) geschützte Informationen oder durch geistige Schutzrechte geschützte Apparaturen oder Werkzeuge benötigt werden. Dies gilt aber nur, soweit der Schutzrechtsinhaber die Ausgestaltung des Produktes im Sinne eines Missbrauchs speziell – ohne technisch bedingte Notwendigkeit – gewählt hat, um über die bei der Veräusserung eintretende

Erschöpfung hinaus im Fall der Reparatur oder des Recyclings zu partizipieren. Soweit diese Voraussetzungen gegeben sind, müsste der Schutzrechtsinhaber für die Zwecke einer zulässigen Reparatur bzw. des Recyclings auch verpflichtet sein, Dritten die hierfür benötigten Informationen und Apparaturen (gegen angemessenes Entgelt) zur Verfügung zu stellen. Der Schutzrechtsinhaber darf daher weder seinen eigenen Vertrieb noch den seiner Partner dahingehend beschränken, dass keine (diskriminierungsfreie) Belieferung Dritter mit den Informationen oder Apparaturen erfolgt.

6) *Die Gruppen werden gebeten, alle weiteren Aspekte vorzubringen, die den Gegenstand zukünftiger Harmonisierung im Hinblick auf das Recycling, die Reparatur und die Wiederverwendung von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen bilden sollten.*

65) Fehlanzeige.

7) *Auf der Grundlage der Antworten zu den vorstehenden Fragen 1-6 werden die Gruppen auch gebeten, ihre Auffassung dazu mitzuteilen, wie die zukünftige Harmonisierung erreicht werden kann.*

66) Eine Harmonisierung sollte entsprechend den vorstehenden Ausführungen unter II.1-4 erfolgen.

Zusammenfassung

Die Vorschläge der Gruppe orientieren sich an dem bereits geltenden deutschen Recht. Die Erschöpfung des Schutzrechts in Bezug auf ein in Verkehr gebrachtes Produkt muss dazu führen, dass das Produkt bestimmungsgemäss gebraucht werden darf. Dies umfasst auch eine Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit des Produkts durch Reparatur. Davon abzugrenzen ist die nicht von der Erschöpfung erfasste Neuherstellung. Für die Abgrenzung ist eine Einzelfallbetrachtung geboten. Wichtige Abgrenzungskriterien sind der Umfang und die Intensität der Instandsetzungsarbeiten. Massnahmen, die das Wesen des Produkts oder in unvorhergesehenem Masse dessen Lebensdauer verändern, sprechen für eine Neuherstellung.

Nach aussen kenntlich gemachte Absichten des Schutzrechtsinhabers, z.B. die Kennzeichnung als Wegwerfartikel oder vertragliche Verpflichtungen, bestimmte Verwendungsweisen zu unterlassen, sollen für die Erschöpfung keine Rolle spielen. Direkte Beschränkungen des Schutzrechtsinhabers im Zusammenhang mit Reparatur und Recycling sind unwirksam. Das Verbot der indirekten Beschränkung soll gelten, wenn der Schutzrechtsinhaber durch die Wahl einer bestimmten Ausgestaltung des Produktes, die nicht auf technisch bedingter Notwendigkeit beruht, auch an der Reparatur partizipieren möchte. Wäre aufgrund der Ausgestaltung für die Reparatur eine geschützte Apparatur notwendig, müsste der Schutzrechtsinhaber verpflichtet sein, diese zum Zweck der Reparatur zur Verfügung zu stellen.

Summary

The proposals are in line with principles developed under the German law. Exhaustion of IPRs in relation to a product put into circulation must mean that the product can be used as intended. This includes reparation of the product for maintenance of usability but not the re-manufacturing of the product which is not covered by exhaustion. The differentiation between reparation and re-manufacturing depends on the facts of the individual case. Important criteria are the scope and intensity of the restoration work. Measures changing the nature of the product or its durability suggest a re-manufacturing.

Intentions expressed by the IPR owner, such as a marking according to which the product is to be used only once or the obligation not to use the product in a certain way, should be irrelevant for the question of exhaustion. Direct restrictions in relation to repair and recycling are invalid. Indirect restrictions should be prohibited if the IPR owner has- without technical need - chosen an embodiment that allows him to participate on repair as well. If the embodiment requires the use of an apparatus protected by IPRs, he should be obliged to provide the third party with this apparatus for the purpose of repair.