

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort</b> . . . . .	V
<b>Inhalt</b> . . . . .	IX
<b>1. Kapitel Untersuchungsgegenstand, wirtschaftliche Bedeutung, rechtliche Vorgaben</b> . . . . .	1
1. Untersuchungsgegenstand . . . . .	1
2. Wirtschaftliche Bedeutung . . . . .	2
3. Rechtliche Vorgaben . . . . .	5
4. Zusammenfassung . . . . .	14
<b>2. Kapitel Rechtsprechungsübersicht – von Schraubstöpselsicherungen und Palettenbehältern</b> . . . . .	15
1. Allgemeines . . . . .	15
2. Rechtsprechung des Reichsgerichts . . . . .	16
3. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs . . . . .	24
4. Rechtsprechung der Instanzgerichte . . . . .	39
5. Zusammenfassung und Analyse . . . . .	55
<b>3. Kapitel Die Literatur zur Zulässigkeit von Reparaturmaßnahmen – ein »uneinheitliches Bild«</b> . . . . .	63
1. Allgemeines . . . . .	63
2. Ältere Beiträge – während der und zur Rechtsprechung des Reichsgerichts . . . . .	63
3. Neuere Beiträge – Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des BGH . . . . .	74
4. Zusammenfassung und Analyse . . . . .	87
<b>4. Kapitel Das Instandhaltungsrätsel in den USA und Japan</b> . . . . .	91
1. Allgemeines . . . . .	91
2. USA . . . . .	91
3. Japan . . . . .	102
4. Zusammenfassung . . . . .	109
<b>5. Kapitel Individualisierung, Interessenabwägung, Identität &amp; Co. – taugliche Kriterien zur Bestimmung der Zulässigkeit einer Reparaturmaßnahme?</b> . . . . .	113
1. Allgemeines . . . . .	113
2. Direkte Kriterien (Erfindungsfunktionelle Individualisierung, Bedeutung für den Erfindungsgedanken, natürliche Lebensdauer, Verschleißteileigenschaft, Interessenabwägung, Ausbesserung vs. Austausch, Werteverhältnis) . . . . .	114
3. Meta-Kriterien (Identität, Multifaktortheorie, Fallgruppenbildung, Verkehrsauffassung) . . . . .	145

<b>6. Kapitel</b>	<b>Rechtssicherheit, Methodik, Gegenstand und Abgrenzung – Hauptkritikpunkte und zugrunde liegende Annahmen</b>	163
1.	Übersicht	163
2.	Rechtssicherheit	163
3.	Herleitung, Methodik	166
4.	Grundannahmen: Gegenstandsbezogene Auslegung, Abgrenzungsfrage, »Begründungslast« des Erzeugniserwerbers	168
5.	Zusammenfassung	176
<b>7. Kapitel</b>	<b>Was ist Herstellen?</b>	177
1.	Übersicht: Ziele, Auslegung, Topik	177
2.	Die Anwendung des klassischen Auslegungskanons	179
3.	Die Vorteile der engen Auslegung des Herstellungsbegriffs bei der Lösung der Instandhaltungsfrage	196
4.	Die Anwendung des Kriteriums – Modalitäten, Anwendungsbereich	197
5.	Zusammenfassung, Alternativstrategien	206
<b>8. Kapitel</b>	<b>Zusammenfassung</b>	209
	<b>Abkürzungen</b>	219
	<b>Literatur</b>	223
	<b>Sachregister</b>	233

# Inhalt

<b>Vorwort</b> . . . . .	V
<b>Inhaltsübersicht</b> . . . . .	VII
<b>1. Kapitel Untersuchungsgegenstand, wirtschaftliche Bedeutung, rechtliche Vorgaben</b> . . . . .	1
1. <i>Untersuchungsgegenstand</i> . . . . .	1
2. <i>Wirtschaftliche Bedeutung</i> . . . . .	2
3. <i>Rechtliche Vorgaben</i> . . . . .	5
a) Klarstellung: Die Erfindung als Gegenstand des Patentschutzes . . . . .	6
b) Die zentrale Vorschrift: § 9 PatG . . . . .	6
(1) Grundsätzliches, Aufbau der Norm . . . . .	6
(2) Die Verletzung des § 9 S. 2 PatG durch Instandhaltungsmaßnahmen . . . . .	7
(3) Die Benutzungsarten in § 9 S. 2 Nr. 1 PatG . . . . .	8
c) Der Erschöpfungsgrundsatz . . . . .	9
(1) Allgemeines . . . . .	9
(2) Dogmatische Herleitung . . . . .	10
(3) Inhalt und Wirkung des Erschöpfungsgrundsatzes . . . . .	12
d) (Implizite) Lizenz . . . . .	12
e) Mittelbare Patentverletzung, § 10 PatG . . . . .	13
4. <i>Zusammenfassung</i> . . . . .	14
<b>2. Kapitel Rechtsprechungsübersicht – von Schraubstöpselsicherungen und Palettenbehältern</b> . . . . .	15
1. <i>Allgemeines</i> . . . . .	15
2. <i>Rechtsprechung des Reichsgerichts</i> . . . . .	16
a) Frühere Reichsgerichts-Urteile: »Schraubstöpselsicherung«, »Koksofen I« und »Koksofen II«, »Diskusschleifrad I« und »Diskusschleifrad II« . . . . .	16
(1) Schraubstöpselsicherung . . . . .	16
(2) Koksofen I . . . . .	18
(3) Koksofen II . . . . .	19
(4) Diskusschleifrad I und Diskusschleifrad II . . . . .	19
b) Spätere Reichsgerichts-Urteile: »Mülltonne«, »Gerbsäurezusatzvorrichtung«, »Stößel« . . . . .	21
(1) Mülltonne . . . . .	21
(2) Gerbsäurezusatzvorrichtung . . . . .	21
(3) Stößel . . . . .	23
3. <i>Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs</i> . . . . .	24

a)	Tauchpumpensatz . . . . .	24
b)	»Förderrinne«, »Dia-Rähmchen« und »Spielautomat II« . . . . .	26
	(1) Förderrinne . . . . .	26
	(2) Dia-Rähmchen V . . . . .	28
	(3) Spielautomat II . . . . .	29
c)	»Flügelradzähler«, »Laufkranz«, »Pipettensystem« und »Palettenbehälter II« . . . . .	30
	(1) Flügelradzähler . . . . .	30
	(2) Laufkranz . . . . .	33
	(3) Pipettensystem . . . . .	34
	(4) Palettenbehälter II . . . . .	36
4.	<i>Rechtsprechung der Instanzgerichte</i> . . . . .	39
a)	LG/OLG Düsseldorf . . . . .	39
	(1) Treibscheibenausfütterungen . . . . .	39
	(2) Rebuild-Pumpen . . . . .	40
	(3) Abschnittsweiser Einzelteile-Kauf . . . . .	41
	(4) Ausflußschieberschluß . . . . .	42
	(5) Halbschalenlagerung . . . . .	44
	(6) Kaffee-Filterpads . . . . .	45
	(7) Nespressokapseln . . . . .	47
	(8) Muldenbandförderer . . . . .	49
	(9) Schneidzahnanzordnung . . . . .	50
b)	KG Berlin: »Gleisrückmaschinen« . . . . .	52
c)	OLG Karlsruhe: »Bremsbeläge« . . . . .	53
5.	<i>Zusammenfassung und Analyse</i> . . . . .	55
a)	Zusammenfassung der Rechtsprechung: Von der Schraubstößelsicherung bis zum Palettenbehälter . . . . .	55
	(1) Die Entscheidungen des Reichsgerichts . . . . .	56
	(2) Weichenstellung: Das Urteil im Fall »Förderrinne« . . . . .	57
	(3) Die neuere BGH-Rechtsprechung: »Flügelradzähler«, »Laufkranz«, »Pipettensystem« und »Palettenbehälter II« . . . . .	58
b)	Die Multifaktortheorie der deutschen Rechtsprechung . . . . .	59
c)	Anpassung – erfindungsfunktionelle Individualisierung – § 14 PatG 1981 . . . . .	60
<b>3. Kapitel</b>	<b>Die Literatur zur Zulässigkeit von Reparaturmaßnahmen – ein »uneinheitliches Bild«</b> . . . . .	<b>63</b>
1.	<i>Allgemeines</i> . . . . .	63
2.	<i>Ältere Beiträge – während der und zur Rechtsprechung des Reichsgerichts</i> . . . . .	63
a)	Kohler: Ausbesserung oder Neuschöpfung? . . . . .	63
b)	Pietzcker: Ausbessern, Ersatz von Teilen . . . . .	64
c)	Kruse: Lieferung neutraler Ersatzteile (Diskusschleifrad II) . . . . .	65
d)	Ohnesorge: Wirklich und angeblich »neutrale« Teile einer geschützten Vorrichtung . . . . .	67
e)	Lindenmaier (I): Wiederherstellung, Ausbesserung und Ersatz durch Sachpatent geschützter Gegenstände . . . . .	68

f)	Lindenmaier (II): Über Erschöpfung des Patentrechts, Ausbesserung, Wiederherstellung und Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen und ihrer Teile . . . . .	72
3.	<i>Neuere Beiträge – Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des BGH</i> . . . . .	74
a)	Fischer: Patentfreie und patentverletzende Reparatur an geschützten Gegenständen . . . . .	74
b)	Keil: Patentverletzung durch Ausbessern von Verschleißteilen . . . . .	76
c)	Kowal-Wolk/Schuster: Patentverletzung im Reparatur-, Ersatzteil- und Altteilgeschäft – eine Bestandsaufnahme . . . . .	78
d)	Rübel: Patentschutz bei Reparatur- und Ersatzteillfällen . . . . .	80
e)	Ann: »Identität und Lebensdauer« – Patentverletzung durch Instandsetzung patentierter Vorrichtungen . . . . .	81
f)	Hölder (I): Mittelbare Patentverletzung und Erschöpfung bei Austausch- und Verschleißteilen . . . . .	84
g)	Hölder (II): Ersatzteile und Erschöpfung – Patentschutz für Geschäftsmodelle? . . . . .	86
4.	<i>Zusammenfassung und Analyse</i> . . . . .	87
a)	»Im ganzen ein uneinheitliches Bild« . . . . .	87
b)	Parallelen zur Rechtsprechung: Abgrenzungsfrage, Kriterienauswahl, Multifaktortheorie, Gegenstandsbezug . . . . .	87
c)	Fallgruppenbildung . . . . .	88
<b>4. Kapitel</b>	<b>Das Instandhaltungsrätsel in den USA und Japan</b> . . . . .	91
1.	<i>Allgemeines</i> . . . . .	91
2.	<i>USA</i> . . . . .	91
a)	Einführung . . . . .	91
b)	Rechtsprechung . . . . .	93
	(1) Supreme Court: Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro I) . . . . .	93
	(2) Federal Circuit: Porter v. Farmers Supply Service, Inc. (Porter) . . . . .	96
	(3) Federal Circuit: Bottom Line Management v. Pan Man, Inc. (Bottom Line) . . . . .	97
	(4) Federal Circuit: Jazz Photo Corp. v. United States ITC (Jazz Photo) . . . . .	98
c)	Zusammenfassung, weitere Urteile . . . . .	99
3.	<i>Japan</i> . . . . .	102
a)	Einführung . . . . .	102
b)	Rechtsprechung: Der Fall Canon K.K. v. Recycle Assist K.K. . . . .	104
	(1) Bezirksgericht Tokyo: Reparatur, nicht Neuherstellung . . . . .	104
	(2) Obergericht für Geistiges Eigentum: Überschreitung der Grenzen des Erschöpfungsgrundsatzes . . . . .	105
	(3) Oberster Gerichtshof: Identität und Gesamtbetrachtung . . . . .	106
c)	Zusammenfassung und Analyse . . . . .	107
4.	<i>Zusammenfassung</i> . . . . .	109

<b>5. Kapitel Individualisierung, Interessenabwägung, Identität &amp; Co. – taugliche Kriterien zur Bestimmung der Zulässigkeit einer Reparaturmaßnahme?</b> . . . . .	113
1. <i>Allgemeines</i> . . . . .	113
2. <i>Direkte Kriterien (Erfindungsfunktionelle Individualisierung, Bedeutung für den Erfindungsgedanken, natürliche Lebensdauer, Verschleißteileigenschaft, Interessenabwägung, Ausbesserung vs. Austausch, Werteverhältnis)</i> . . . . .	114
a) Erfindungsfunktionelle Individualisierung . . . . .	114
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	114
(2) Inhalt . . . . .	116
(3) Diskussion . . . . .	118
b) (Erneute Verwirklichung des) Erfindungsgedanke(ns) . . . . .	119
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	119
(2) Inhalt . . . . .	121
(3) Diskussion . . . . .	121
c) Verlängerung der natürlichen Lebensdauer . . . . .	122
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	122
(2) Inhalt . . . . .	123
(3) Diskussion . . . . .	124
d) Verschleißteileigenschaft . . . . .	126
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	126
(2) Inhalt . . . . .	128
(3) Diskussion . . . . .	129
e) Interessenabwägung (Einzelfallabwägung) . . . . .	131
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	131
(2) Inhalt . . . . .	133
(3) Diskussion . . . . .	134
(4) Einschub: Interessen, Normen, Gesetzesanwendung im Sinne der Interessenjurisprudenz . . . . .	135
(5) Weitere Diskussion . . . . .	140
f) Sonstige Kriterien: Ausbesserung vs. Austausch von Teilen, Werteverhältnis, Geringfügigkeit, Erfordernis fachmännischer Arbeit, Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit . . . . .	141
(1) Ausbesserung vs. Austausch . . . . .	141
(2) Werteverhältnis bzw. Geringfügigkeit . . . . .	142
(3) Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit . . . . .	144
3. <i>Meta-Kriterien (Identität, Multifaktortheorie, Fallgruppenbildung, Verkehrsauffassung)</i> . . . . .	145
a) Identität . . . . .	145
(1) Geschichte, Rechtsvergleichung . . . . .	145
(2) Inhalt . . . . .	147
(3) Diskussion: Ausfüllungsbedürftigkeit, Anforderungen an die Ausfüllung, Rechtssicherheit, Prinzipielle Tauglichkeit . . . . .	148
(4) Einschub: Die Identität beim Eigentumserwerb durch Verarbeitung (§ 950 BGB) . . . . .	154
b) Multifaktortheorie . . . . .	157
c) Fallgruppenbildung . . . . .	159

d) Verkehrsauffassung . . . . .	160
<b>6. Kapitel Rechtssicherheit, Methodik, Gegenstand und Abgrenzung – Hauptkritikpunkte und zugrunde liegende Annahmen . . . . .</b>	<b>163</b>
1. <i>Übersicht</i> . . . . .	163
2. <i>Rechtssicherheit</i> . . . . .	163
3. <i>Herleitung, Methodik</i> . . . . .	166
a) Beobachtung . . . . .	166
b) Methodik und Rechtssicherheit . . . . .	166
c) Verfassungsrechtliche Vorgaben . . . . .	167
4. <i>Grundannahmen: Gegenstandsbezogene Auslegung, Abgrenzungsfrage, »Begründungslast« des Erzeugniserwerbers . . . . .</i>	<i>168</i>
a) Gegenstandsbezogene Auslegung? . . . . .	168
(1) Identität, Lebensdauer und Verschleißteileigenschaft als Anzeichen einer gegenstandsbezogenen Auslegung . . . . .	169
(2) Woher kommt die gegenstandsbezogene Auslegung? . . . . .	169
(3) Ablehnung der gegenstandsbezogenen Auslegung . . . . .	170
b) Abgrenzung zwischen Gebrauch und (Neu-) Herstellung? . . . . .	171
(1) Rechtsprechung und Literatur grenzen ab . . . . .	171
(2) Warum zweifeln? . . . . .	172
(3) Ablehnung der Abgrenzung . . . . .	173
c) »Reparaturbefugnis« des Erwerbers? . . . . .	175
5. <i>Zusammenfassung</i> . . . . .	<i>176</i>
<b>7. Kapitel Was ist Herstellen? . . . . .</b>	<b>177</b>
1. <i>Übersicht: Ziele, Auslegung, Topik</i> . . . . .	<i>177</i>
a) Ziel... . . . .	177
b) ...und Weg . . . . .	177
c) Die Topik als Methode des Gewerblichen Rechtsschutzes . . . . .	178
d) Zirkelschluss und Begriffsauslegung . . . . .	179
2. <i>Die Anwendung des klassischen Auslegungskanons</i> . . . . .	<i>179</i>
a) Die grammatikalische Auslegung . . . . .	179
b) Die logisch-systematische Auslegung . . . . .	181
(1) Herstellen eines Erzeugnisses, »das Gegenstand des Patents ist« . . . . .	181
(2) Herstellen als eine von mehreren Handlungen – Zusammenhang oder Unterschied der Benutzungsarten? . . . . .	181
(3) Herstellen und der Erschöpfungsgrundsatz . . . . .	183
(4) Herstellen und der Patentschutz . . . . .	187
c) Die historische Auslegung . . . . .	189
d) Die verfassungskonforme Auslegung . . . . .	191
e) Ergebnis . . . . .	195
3. <i>Die Vorteile der engen Auslegung des Herstellungsbegriffs bei der Lösung der Instandhaltungsfrage</i> . . . . .	<i>196</i>

4. Die Anwendung des Kriteriums – Modalitäten, Anwendungsbereich . . . . .	197
a) Wie viel Erfindungsgedanken braucht eine Herstellung? . . . . .	197
(1) Die Erfindung als absolutes Recht: Jede Beeinträchtigung ist patentverletzend . . . . .	197
(2) Die patentrechtliche Andeutungstheorie Kohlers: Die Reparatur ist zulässig, solange noch der Rest eines Erfindungsgedankens vorhanden ist . . . . .	198
(3) Vermittelnde Meinung: Wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens. . .	199
b) Methode: Zustandsvergleich und Testfragen . . . . .	199
(1) Zustandsvergleich statt Identitätsprüfung . . . . .	199
(2) Fragenkatalog . . . . .	200
c) Erweiterter Anwendungsbereich: Das Schiff des Theseus, Umbau und die Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Arbeitsverfahren bei § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG . . . . .	200
(1) Das Schiff des Theseus und das Surfbrett des OLG Düsseldorf . . . . .	200
(2) Umbau . . . . .	202
(3) Die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Herstellungsverfahren im Rahmen des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG . . . . .	203
5. Zusammenfassung, Alternativstrategien . . . . .	206
<b>8. Kapitel Zusammenfassung . . . . .</b>	<b>209</b>
<b>Abkürzungen . . . . .</b>	<b>219</b>
<b>Literatur . . . . .</b>	<b>223</b>
<b>Sachregister . . . . .</b>	<b>233</b>