



Newsletter Ausgabe 10/2022

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 7. Dezember 2022

Einheitspatentsystem kommt am 1. Juni 2023

Der Bundesgerichtshof zu Ersatzteilen –
Scheibenbremse II

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Einheitspatentsystem kommt am 1. Juni 2023

Am 5. Dezember 2022 veröffentlichte das Einheitliche Patentgericht eine [Meldung](#), wonach sich die ursprünglich für den 1. April 2023 [geplante](#) Einführung¹ des Einheitspatentsystems um zwei weitere Monate verzögern wird.

Die Hinterlegung seitens Deutschlands wird dann entsprechend so erfolgen, dass die sog. „Sunrise Period“² am 1. März 2023 beginnen wird. Diese „Sunrise Period“ ermöglicht unter anderem die vorsorgliche Eintragung von „opt-outs“ sowie die Eintragung als Vertreter.

Davon unabhängig wird jedoch bereits zum 1. Januar 2023 die Möglichkeit bestehen, für Patentanmeldungen, bei denen die sog. 71(3)-Mitteilung ergangen, aber noch nicht beantwortet wurde, eine Verzögerung der Veröffentlichung der Eintragung (welche dann ein Einheitspatent möglich machen würde) sowie die vorzeitige Beantragung als Einheitspatent zu beantragen. Dies liegt daran, dass all dies in der Kompetenz des vom Einheitlichen Patentgericht unabhängigen Europäischen Patentamts liegt und dieses bereits im November³ beschlossen hatte, den Anmeldern entsprechende Möglichkeiten zu eröffnen.

Als Grund für die Verzögerung seitens des Einheitlichen Patentgerichts werden technische Gründe angegeben, insbesondere bedingt durch die Umstellung auf eine elektronische Authentifizierung per Signaturkarte. Das Gericht wollte hierzu keine eigenen Karten herausgeben, sondern verwies auf bereits existierende Signatursysteme. Nicht alle diese Anbieter sind jedoch gemäß einer ebenfalls vom Gericht veröffentlichten [Übersicht](#) in der Lage, alle Anforderungen des Einheitlichen Patentgerichts zu erfüllen – insbesondere kein deutscher und französischer Anbieter.

Die nochmalige Verschiebung des Termins ist zwar bedauerlich, bietet aber auf der anderen Seite noch mehr Zeit, sich auf das kommende System einzustellen. Dass das Einheitspatentsystem nächstes Jahr das Licht der Welt erblicken wird, steht wohl außer Frage.

Der Bundesgerichtshof zu Ersatzteilen – Scheibenbremse II

In der unlängst [veröffentlichten](#) Entscheidung „Scheibenbremse II“⁴ hat sich der Bundesgerichtshof noch einmal zur Frage geäußert, inwieweit verkaufte Ersatzteile eine Patentverletzung darstellen.

Gegenstand des Streitpatents war eine Scheibenbremse mit einem Bremsträger und auf bestimmte Weise ausgebildeten Verschleißblechen. Der Beklagte hatte nun eben diese Verschleißbleche vertrieben und wurde vom Patentinhaber auf Patentverletzung in Anspruch genommen.

¹ Vgl. unser Newsletter [9/2022](#)

² Vgl. unser Newsletter [4/2022](#)

³ S. https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221114_de.html

⁴ Urteil vom 8. November 2022 - X ZR 10/20 – Scheibenbremse II

In eigener Sache

Prof. Dr. Aloys Hüttermann ist am 31. Januar 2023 Vortragender auf der [PATENTE 2023](#) zum Thema „Das Einheitspatentsystem kommt – diesmal wirklich (!)“

Das OLG Düsseldorf hatte nun eine mittelbare Patentverletzung bejaht, jedoch Revision zugelassen. Begründete hatte das OLG seine Entscheidung damit, dass die Verschleißbleche „ein wesentliches Element der patentgeschützten Erfindung [seien], weil sie im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs ausdrücklich erwähnt seien und einen entscheidenden Lösungsbeitrag leisteten.“⁵

Der Bundesgerichtshof konnte diesem zwar folgen, sah am Ende jedoch keine Patentverletzung. Zunächst einmal stellte er klar, dass er ebenfalls die Verschleißbleche als Gegenstand der Erfindung erachtete:

„Zutreffend hat das Berufungsgericht den [...] Vorteil, dass im Verschleißfall nicht der gesamte Bremsträger ausgetauscht werden muss, sondern nur das Verschleißblech, als Beitrag zur Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens angesehen.

[...] [Es] tragen die Verschleißbleche vor diesem Hintergrund zur Verwirklichung der geschützten Lehre bei.

Die genannte Ausgestaltung mag [...] den Nachteil haben, dass die Bremse insgesamt mehr Bauteile umfasst und ein Austausch von Verschleißteilen insgesamt öfter erforderlich ist als bei einer Ausgestaltung ohne Verschleißbleche. Diesem Nachteil steht aber der ebenfalls in der Beschreibung geschilderte Vorteil gegenüber, dass der Austausch der Verschleißbleche zusammen mit ohnehin regelmäßig anfallenden Wartungsarbeiten erfolgen kann, zum Beispiel bei jedem dritten Wechsel der Bremspads [...] Jedenfalls darin liegt ein wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung der geschützten Erfindung.“⁶

Allerdings verwies der Bundesgerichtshof auf den Erschöpfungsgrundsatz, um – in Analogie zur Entscheidung „Trommeleinheit“⁷ – am Ende eine Patentverletzung zu verneinen.

„Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist es der Klägerin aufgrund des Grundsatzes der Erschöpfung jedoch verwehrt, sich gegen den Einsatz der angegriffenen Verschleißbleche in Bremsen zu wenden, die mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht worden sind.“⁸

Hierbei kommt es (wie bei der Entscheidung „Trommeleinheit“) auf die technische Wirkung der entsprechenden Teile an. Bei der „Trommeleinheit“ war es noch so, dass die technische Wirkung nicht in den ausgetauschten Teilen zu finden war. Dies ist bei der vorliegenden Entscheidung zwar anders, aber:

„Die technische Wirkung der angegriffenen Verschleißteile besteht allein darin, dass sie verschleifen und damit einem Verschleiß des fest angeschweißten Bremsträgers entgegenwirken. Diese Wirkung reicht nicht aus, um eine Neuherstellung zu bejahen.“⁹

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

⁵ Rdn 14 der Entscheidung

⁶ Rdn 36-38 der Entscheidung

⁷ Urteil vom 24. Oktober 2017 X ZR 55/16 – Trommeleinheit, s. a. unser Newsletter [2/2018](#)

⁸ Rdn 40 der Entscheidung

⁹ Rdn 54 der Entscheidung

Zwar seien die Verschleißteile so ausgestaltet, dass sie besonders einfach ersetzt werden könnten, dies aber sei unerheblich:

„Dem steht nicht entgegen, dass die Form der Verschleißbleche auf den Bremsträger abgestimmt sein muss, damit sie in die Gesamtvorrichtung eingebracht werden können [...]“

Diese Formgebung dient nur dem Zweck, die angestrebte Wirkung als Verschleißblech zu gewährleisten. Darüberhinausgehende Wirkungen wie etwa ein besonders einfacher Einbau [...] kommen den angegriffenen Verschleißblechen hingegen auch bei Berücksichtigung der Vorgaben zu deren Formgebung nicht zu.“¹⁰

Im Ergebnis hat der Bundesgerichtshof die Voraussetzungen, unter deren mittelbar Patentschutz für Ersatzteile möglich ist, weiter erhöht. Ob und wie dieses Urteil den Patentschutz für Ersatzteile im Ergebnis nahezu unmöglich macht, wird abzuwarten sein.

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Straße 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel +49 2056 98 95 056

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

¹⁰ Rdn 60/61 der Entscheidung