

**66. Zur Rechtskraft einer im Patentverletzungsstreit ergangenen
Verurteilung, wenn der damalige Verletzungsbeklagte seine
frühere Ausführungsform in veränderter Gestalt weiter ausführt.**

B.P.D. § 322. Patentgesetz § 4.

**I. Zivilsenat. Urt. v. 13. Juni 1928 i. S. A. & Cie. (Bekl.) m.
M. (Kl.). I 15/28.**

- I. Landgericht I Berlin.**
- II. Kammergericht daselbst.**

Die Klägerin besitzt die ausschließliche Lizenz an dem Patent 194002. Dieses betrifft ein „Verfahren zur Herstellung von Textdruck mit Illustrationen“ und ist nach dem Patentanspruch dadurch gekennzeichnet,

daß man die Schrift in Hochdruck, die Illustrationen in Tiefdruck in einer Druckoperation ausführt.

Zwischen den Streitparteien hat ein Vorprozeß geschwebt. Den Anlaß dazu gab eine in Fachzeitschriften erschienene Ankündigung der Beklagten, worin angepriesen wurde: „Neueste Tiefdruck-Rotationsmaschine für 24seitigen illustrierten Zeitschriftendruck. Text und Bilder in einem Arbeitsgang.“ Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung des Patents 194002. Die jetzige Beklagte hatte im Vorprozeß eine Feststellungsklage gegen die jetzige Klägerin erhoben, worauf diese u. a. mit einer Feststellungswiderklage entgegengesetzten Inhalts erwidert hatte. Gegenüber der ihr vorgeworfenen Patentverletzung hatte die dortige Widerbeklagte folgendes ausgeführt: Ihre Ankündigung enthalte keinen Eingriff in das Patent, weil das in der Ankündigung abgebildete Hochdruckwerk nur dazu dienen sollte, Zeitungslöcher einzusetzen, und das Eindringen eines Hochdruckbildes zu einem mit der Hochdruckpresse hergestellten Textdruck auf alle Fälle frei sei. Das Landgericht erkannte damals u. a. dahin:

Auf die Widerklage wird . . . festgestellt, daß die Benutzung von Tiefdruckrotationsmaschinen in der Weise, daß Illustrationen und fortlaufender Text in einem Arbeitsgang gedruckt werden, wobei . . . der Text von einer Hochdruckform gleichzeitig mit dem Druck von Bildern auf einer Rotationsmaschine hergestellt wird, und zwar auch dann, wenn die Hochdruckform nur den Zeitschriftenkopf liefert, eine Verletzung des Patents 194002 darstellt.

Das Urteil des Landgerichts ist rechtskräftig geworden. Später erhielt die Beklagte das Patent 412039. Danach soll zwar ebenfalls ein Hochdruckwerk zur Herstellung des Titellopfers verwendet werden, aber nur noch mittelbar; in der Weise nämlich, daß das Hochdruckwerk das Druckbild an ein Gummiband oder dergleichen abgibt und erst dieses, mittels Flachdrucks, das Druckbild auf das Papier überträgt. Die Patentschrift 412039 sagt dazu:

Nach der Erfindung selbst wird das Druckwerk, das dazu bestimmt ist, dem Text oder auch illustrierten Blatt das Titel-

bild zu geben, als ein Hochdruckwerk ausgebildet, das aber bekannterweise das Druckbild an ein Gummiband oder an ein sonstiges druckübertragungsfähiges Tuch abgibt, und dieses erst gibt es an das Papier ab. Hierdurch werden die Vorrichtungen, wie sie beim direkten Hochdruck unvermeidlich sind, ausgeschaltet, der Fortdruck wird auf diese Weise rascher vonstatten gehen.

Die Beklagte hat eine Tiefdruckrotationsmaschine mit Kopfeindruckwerk an die P.-Druckerei geliefert, wo die Maschine in Benutzung genommen worden ist. Die Klägerin verlangt deshalb nunmehr Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht, ferner Verurteilung zum Ersatz des Schadensbetrags, der sich aus der Rechnungslegung ergibt.

Das Landgericht erkannte durch Teilurteil nach den drei ersten Klageanträgen. Das Kammergericht wies die Berufung der Beklagten zurück mit der Maßgabe, daß der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt wurde, weil das Klagepatent inzwischen am 6. Februar 1927 abgelaufen war. Die Revision hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Die Streitparteien und die Instanzgerichte haben übersehen, daß das im Vorprozeß ergangene Urteil des Landgerichts in bestimmter Richtung für den gegenwärtigen Rechtsstreit Rechtskraftwirkung äußert. Allerdings bezog sich das frühere Urteil auf eine andere Verletzungsform der Beklagten, nämlich auf eine Maschine, bei der eine Hochdruck- und eine Tiefdruckwalze in einem Arbeitsgang verwendet wurden, wobei die Hochdruckwalze allein zur Herstellung des Zeitschriftenkopfes benutzt wurde. Im gegenwärtigen Rechtsstreit dagegen kommt eine von der Beklagten gelieferte Maschine in Frage, bei der zwar die Einheitlichkeit des Arbeitsganges der Hochdruck- und Tiefdruckwalze gewahrt ist, wo aber die Hochdruckwalze nur mittelbar für die Herstellung des Zeitschriftenkopfes in Wirksamkeit tritt, nämlich durch Abgabe des Druckes an eine dritte Walze, die mit Flachdruck arbeitet und nun erst ihrerseits den Druck auf das Papier überträgt. Allein es steht bereits rechtskräftig fest, daß die zuerst erwähnte Maschine mit ihrer Arbeitsweise in den Bereich des Patents 194002 eingreift. Dieser Ausdruck des früheren Urteils findet sich nicht etwa bloß in seinen

Entscheidungsgründen, wie bei einer gewöhnlichen Beurteilung zur Unterlassung, sondern in der Urteilsformel selber in Form einer Feststellung. Die so getroffene rechtskräftige Feststellung über eine bestimmte patentverletzende Ausführungsform bindet die Parteien. Es kann sich deshalb, wenn daraufhin die Verletzungsbeklagte ihre Ausführungsform geändert hat, nur noch fragen, ob die Abänderung von solcher Bedeutung ist, daß dadurch der Eingriff in den Schutzbereich des Patents aufgehoben wird. Das bedeutet für den vorliegenden Fall: ob eine andere Beurteilung aus dem Grunde eintreten muß, weil das Hochdruckwerk der Beklagten nicht unmittelbar auf das zu bedruckende Papier abdruckt, sondern „mittels indirekten Druckes“ arbeitet, indem eine Gummivalze eingeschaltet ist, die den Druck von der Hochdruckwalze empfängt und ihn als Flachdruckwerk weitergibt. Dies ist die einzige Frage, die hier zu beantworten ist. . . . (Es folgen Ausführungen über die Verneinung der Frage). Auf die Abweichungen, welche die Maschine der Beklagten sonst noch zeigt, kommt es nicht an, ebensowenig auf den Stand der Technik. Erörterungsfähig wäre alles dies nur, wenn die rechtskräftige Feststellung nicht entgegenstünde. . . .