

29. 1. Kann der Inhaber eines abhängigen Patents gegen den Verlezer dieses Patents auf Unterlassung klagen, obwohl letzterer schon auf die Klage des Inhabers des älteren Patents, von dem das jüngere abhängig ist, rechtskräftig zur Unterlassung verurteilt worden war?

2. Hat in diesem Falle der Inhaber des abhängigen Patents gegen dessen Verlezer auch einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn ersterer auf die Klage des Inhabers des älteren Patents selber rechtskräftig zur Unterlassung der Benutzung seines abhängigen Patents verurteilt worden war?

PatG. § 4.

I. Zivilsenat. Urtr. v. 6. November 1929 i. S. G. u. Gen. (Bekl.)
w. S. u. Gen. (Kl.). I 45/29.

I. Landgericht I Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Die Kläger sind Inhaber des Patents 394 733, erteilt mit Wirkung vom 26. Mai 1920; die Patentschrift ist am 2. Mai 1924 ausgegeben worden. Die ersten drei Patentansprüche lauten:

1. Wicklung für Transformatoren aus übereinandergeschichteten Einzelspulen, dadurch gekennzeichnet, daß auf jede Einzelspule, innerhalb oder außerhalb oder innerhalb und außerhalb des Spulenquerschnittes, bei der Anfertigung der Spule achsiale Stützringe gleicher oder etwas größerer Höhe als die Spule aufgebracht sind.
2. Spule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die außerhalb des Spulenquerschnittes angeordneten Stützringe durch Distanzstücke in Abstand von der Spule gehalten sind und zwischen Spule und Stützring Kühlkanäle bestehen bleiben.
3. Spule nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwecks Ausleitung der Spulenenenden oder zum Übergang des Spulendrahtes aus einer Lage in die nächstfolgende der Stützring unterbrochen ist.

Die ursprünglich verklagte offene Handelsgesellschaft in Firma A. G. & Co. hat eine Anzahl von Großtransformatoren hergestellt und in Verkehr gebracht (wieviel und bis zu welcher Zeit, ist nicht

festgestellt), bei denen gleichfalls die Spulenpakete vom Gewichts- und Verspannungsdruck entlastet sind. Nur benutzte sie dazu keine achsialen Stützringe, sondern eine Mehrzahl einzelner kurzer bogenförmiger Isolationsstücke aus hartem, druckbeständigem Stoff, die in die Spulen fest eingewickelt und etwas höher sind als die Spulenpakete.

V. Die Kläger erblicken hierin eine schuldhaftige Verletzung ihres Patents und haben Klage erhoben auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht. Die Firma A. G. & Co. hat bestritten, daß die von ihr seinerzeit hergestellten, mit kurzen, aus dem Spulenpaket herausragenden Isolationsstücken ausgestatteten Hochspannungstransformatoren in das Klagepatent eingriffen. Weiter hat sie geltend gemacht, daß auch abgesehen hiervon die Klageanträge unbegründet seien. An dem Unterlassungsanspruch hätten die Kläger kein Interesse, weil sowohl die beanstandete Vorrichtung, für die ihr übrigens ein Patent erteilt sei, wie auch das Klagepatent vom S. schen Patent 251 229 abhängig seien. In zwei Vorprozessen, die S. gegen sie und die jetzige Klägerin angestrengt habe, sei ihnen beiden unterzagt worden, die Hochspannungstransformatoren ihres Systems zu benutzen. Ein abermaliges Verbot sei gegenstandslos. Wiederholungsgefahr bestehe auch deshalb nicht, weil die Firma A. G. & Co. ihre Transformatoren schon sei. einiger Zeit in anderer Art baue. Da ferner die Kläger selber ihr Patent wegen Abhängigkeit vom S.-Patent nicht ausführen dürften, hätten sie durch den angeblichen Eingriff in ihr Patent auch keinen Schaden erleiden können.

Das Landgericht erkannte nach dem Klageantrag und gab dabei, entsprechend der Art, wie die Firma A. G. & Co. die Transformatoren herstellte, der Beurteilung zur Unterlassung folgende Fassung:

. . . gewerbsmäßig elektrische Transformatoren herzustellen usw., deren Wicklungen aus übereinander geschichteten Einzelspulen bestehen, in die bei ihrer Anfertigung achsiale Stützstücke eingefügt worden und die dann so aufeinander gelegt worden sind, daß die Stützstücke der übereinander liegenden Einzelspulen entweder unmittelbar übereinander oder oben und unten auf Zwischenstücken liegen, die zwischen die Einzelspulen gelegt worden sind, und so den Druck der Spulen voneinander abfangen.

Giergegen legte die Firma A. G. & Co. Berufung ein mit dem Antrag auf Klageabweisung. Im Mai 1928 schloß die Firma A. G. & Co.

mit der A.G. (die hinter dem S.-Patent stand) einen Stilllegungsvertrag ab, demzufolge jene ihren Betrieb einstellte. Die offene Handelsgesellschaft ist gelöst worden. Die bisherigen Gesellschafter sind an die Stelle der bisherigen Beklagten getreten. Mit Rücksicht hierauf haben die Kläger nunmehr beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Unterlassungsanspruch in der Hauptsache erledigt sei. Das Berufungsgericht hat in diesem Sinne erkannt und die Kosten des zweiten Rechtszugs den Beklagten aufgelegt. Ihre Revision blieb erfolglos.

Gründe:

Der erkennende Senat hat sich über das Verhältnis des S.-Patents zum Patent der Kläger und zu der jetzt von diesen beanstandeten Bauart der Beklagten in zwei früheren Urteilen (das eine abgedruckt in M. u. W. Bd. 27/28 S. 276) ausgesprochen. Die Rechtslage war danach folgende. Das S.-Patent hatte sich zum ersten Male die Aufgabe gestellt, bei Hochspannungstransformatoren die Spulenpakete von dem Gewichts- und Verspannungsdruck vollständig zu entlasten. Sein Lösungsgedanke bestand darin, daß eine Mehrzahl von segmentartigen Tragstücken, aus mindestens zwei Teilen bestehend, die Spule auf den Segmentstreifen umgab und so den Druck abfing. Die Transformatoren der jetzigen Prozeßparteien dagegen gingen zwar von der gleichen Aufgabe aus, umgaben aber nicht die Spulen an mehreren Stellen mit druckfesten Hüllensegmenten, sondern versehen sie mit Abstützungen, die entweder in Ringform (so die Kläger) oder in Form kurzer bogenförmiger Isolationsstücke (so die Beklagten) beim Wickeln der Spulen mit diesen verbunden wurden und mindestens die gleiche Höhe wie die Spulenpakete hatten oder (so bei den Beklagten stets) etwas über die Spulenpakete hinausragten. Im Anschluß an das Gutachten des dort vernommenen Sachverständigen wurde die Herstellungform des S.-Patents mit einem Weichtier verglichen, das zum Schutz einer äußeren Schale bedarf, dagegen die Abstützungen der jetzigen Prozeßparteien mit einem Knochengestell. Durch dieses anschauliche Bild ist das Verhältnis der Bauart nach S. zu den Bauarten der Prozeßparteien gekennzeichnet. Es ist angenommen worden, daß die letzteren Bauarten von dem allgemeinen Erfindungsgedanken des S.-Patents (vollständige Druckentlastung) Gebrauch machen, möglicherweise unter Hinzufügung erfinderischer Verbesserungen.

Stunmehr war zu prüfen, ob die Bauweise der Beklagten von dem Erfindungsgebanken des Klagepatents (völlständige Abstützung mittels „Knochengerüsts“) Gebrauch macht. Die Instanzgerichte haben die Frage bejaht. Das Kammergericht insbesondere führt dazu aus: Der neue Gedanke des Klagepatents bestehe darin, daß achsiale Stützstücke (von gleicher oder größerer Höhe als der des Spulenpakets) auf (d. h. zwischen) die einzelnen Spulen aufgebracht wurden, und zwar gleich beim Wickeln der Spulen. Nach Anspruch 3 des Klagepatents brauchten die Stützringe nicht geschlossen zu sein. Aber auch abgesehen hiervon sei der Lösungsgedanke nicht auf die Anbringung lückenloser Ringe beschränkt. Weder der Verlauf des Erteilungsverfahrens noch der damalige Stand der Technik nötigten zu solcher Einschränkung. Allerdings habe das S.-Patent nicht zugelassen, den Gedanken vollständiger Druckentlastung allgemein zu schützen. Aber auch der auf die Abstützung mittels „Knochengerüsts“ gerichtete Erfindungsgebanke umfasse innerhalb dieses Bereichs die Äquivalente, und um ein solches handle es sich bei Anbringung segmentartiger Abstützungen von innen. Ob die Vorrichtung der Beklagten nebenbei noch eine erfinderische Zutat aufweise, sei für die Frage der Abhängigkeit belanglos.

Diesen Ausführungen ist im wesentlichen beizustimmen. Sollte allerdings die beanstandete Bauart der Beklagten eine erfinderische Verbesserung enthalten, so käme ein Äquivalent nicht in Frage. Das schließt aber keinesfalls aus — und darauf will auch der Vorderrichter im Grunde hinaus —, daß der Erfindungsgebanke des Klagepatents eben die Abstützung durch Stützkörper war, welche die Spulen nicht von außen umgaben, sondern in oder an ihnen angebracht waren, und daß der nämliche Erfindungsgebanke auch der Bauweise der Beklagten zugrunde lag.

Ebenso hat das Kammergericht ohne Rechtsirrtum die Voraussetzungen der Unterlassungsklage, wie sie von der Rechtsprechung entwickelt worden sind, als gegeben erachtet. Daß auch der Inhaber eines abhängigen Patents die Eingriffe anderer verbieten kann, ist unbedenklich anzunehmen (vgl. Piehler PatG. § 3 Anm. 24). Das, was hier zweifelhaft erscheinen könnte, ist lediglich die Frage der Wiederholungsgefahr im Hinblick auf die bereits erfolgte Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung auf die S.sche Klage. Allein wenn man überhaupt dem Inhaber eines abhängigen Patents das

Recht zubilligen muß, Eingriffe in sein Patent abzuwehren, auch wenn er es selbst ohne Einwilligung des Inhabers des grundlegenden Patents nicht ausüben darf, so braucht er sich nicht damit zu begnügen, daß dem Verlezer schon auf Grund des unabhängigen Patents die Benutzung der beanstandeten Bauweise untersagt ist. Darauf, daß S. an seinem Verbot festhält, haben die Kläger keinen Einfluß. Ferner sind die Laufzeiten beider Patente verschieden; das S.-Patent soll sogar inzwischen, am 12. September 1929, abgelaufen sein. Wenn endlich das Berufungsgericht es als belanglos für die Frage der Wiederholungsgefahr ansieht, daß die Firma U. G. & Co. die beanstandete Bauweise nicht mehr ausführt, so kann ihm darin aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Denn diese Firma hat, worauf der Vorderrichter mit Recht Gewicht legt, bis zuletzt bestritten, daß sie damit in das Klagepatent eingreife. Und noch bis zum August 1927 hat sie, wie ebenfalls festgestellt wird, Werbeschriften mit der Verletzungsform verbreitet. Mit Recht haben daher die Kläger die Beurteilung der Beklagten zur Unterlassung begehrt. Ebenso trifft zu, daß dieser Anspruch erst durch den Stillelegungsvertrag der Beklagten seine Erledigung gefunden hat. . . . (Es folgt die Erörterung der Verschuldensfrage.)

Der letzte Einwand der Beklagten geht dahin, daß den Klägern kein Schaden entstanden sein könne, weil ihnen selbst die Ausführung ihres Patents wegen seiner Abhängigkeit vom S.-Patent nicht gestattet sei. Das Landgericht hatte dazu Stellung genommen, indes mit unhaltbarer Begründung. Es führte aus: In jedem Falle hätten die Beklagten den Klägern Schadensersatz für diejenigen Transformatoren zu leisten, die vor ihrer auf Grund des S.'schen Patents ausgesprochenen Beurteilung zur Unterlassung hergestellt worden seien. Auf diesen Zeitpunkt kann es aber nicht ankommen. Die Kläger durften schon seit der Erteilung des S.-Patents und sogar wegen des einstweiligen Schutzes nach § 23 Abs. 1 Satz 2 PatG. noch früher, seit der Bekanntmachung der Anmeldung, ihre nachmals patentierte Bauweise nicht mehr ausführen. Als zweiten Grund gibt das Landgericht an, jede Patentverletzung habe eine „Diskreditierung“ des verletzten Patents zur Folge. Ein Erfahrungsfaß dieses Inhalts kann jedoch nicht anerkannt werden.

Indes schon die Kläger haben im zweiten Rechtszug darauf hingewiesen, daß der Patentinhaber bei Verletzung seines Patents den

ihm entstandenen Schaden in verschiedener Weise begründen kann. Einmal so, daß er berechnet, was er weniger abgesetzt hat, ferner in der Art, daß er die ihm entgangenen Lizenzgebühren veranschlagt, endlich auch so, daß er den vom Verlezer erzielten Gewinn für sich beansprucht (RGZ. Bd. 84 S. 370 [376 a. E., 377]; RGZ. Bd. 95 S. 220). Die erste von diesen drei Arten fällt hier natürlich fort. Aber die Beklagten hätten, wenn sie erlaubterweise die Abstützungsvorrichtung benützt hätten, sowohl an S. wie an die Kläger Lizenzgebühr zu entrichten gehabt. Dies meint auch offenbar das Kammergericht, indem es, im Anschluß an die allgemeine Erörterung des Unterlassungsanspruchs bei abhängigen Patenten, sagt, die Abhängigkeit schließt auch einen Schadensersatzanspruch nicht aus, namentlich nicht „unter dem Gesichtspunkte der angemessenen Lizenzgebühr“. Ferner würde an sich der von den Beklagten erzielte Gewinn sowohl von S. wie von den Klägern, je zu einem entsprechenden Teile, beansprucht werden können, weil die Beklagten von beiden Erfindungsgedanken Gebrauch gemacht haben. Der Umstand, daß im Vorprozeß von S. gegen die Firma U. G. & Co. die Annahme einer subjektiven Patentverletzung abgelehnt worden ist, spielt hier keine Rolle. Denn es genügt für die Feststellung des Schadensersatzanspruchs der Kläger, daß ihnen an den nach der zweiten oder dritten Berechnungsweise zustehenden Beträgen ein Anteil zusteht.