

I. ZR 48/54

2477 002

2

V e r k ü n d e t
am 10. Juli 1956

Gunnau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

des Kaufmanns Karl G [REDACTED], H [REDACTED]/N [REDACTED],
M [REDACTED] str. [REDACTED],

Klägers, Widerbeklagten und
Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Gu [REDACTED] O [REDACTED] AG, in O [REDACTED]/
R [REDACTED], vertreten durch ihren Vorstand,

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 10. Juli 1956 unter Mitwirkung
des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Dr. h.c. Weinkauff
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Krüger-Nieland,
Dr. Christoph und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 2. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts in Düsseldorf vom 19. Februar
1954 aufgehoben.

Das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts in Düssel-
dorf vom 29. April 1949 wird abgeändert.

Die Widerklage wird als unzulässig abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auf-
erlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin der inzwischen abgelaufenen deutschen Patente 673 871 und 689 905. Beide Patente betreffen nachgiebige zweiteilige Grubenstempel, und zwar die Ausbildung und Anordnung der im Klemmschloß enthaltenen Keilkörper.

Der Kläger hat einen Grubenstempel - "G[REDACTED]-Stempel" entwickelt, der seit dem Jahre 1936 von der Eisenwerk W[REDACTED] GmbH als Lizenznehmerin hergestellt und durch den Kläger als deren Generalvertreter vertrieben wird.

Ein zwischen den Parteien in den Jahren 1940/1944 vor den Berliner Gerichten geführter Rechtsstreit betraf die Frage, ob der G[REDACTED]-Stempel von den Mitteln des DRP 673 871 Gebrauch machte (Landgericht Berlin 216 O 296/40 - Kammergericht Berlin 10 U 2278/42). Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist die Frage, ob der G[REDACTED]-Stempel in einer seit dem Jahre 1938 hergestellten und vertriebenen Ausführungsform auch das DRP 689 905 verletzt. Die Parteien streiten in erster Linie darüber, ob die vorliegende Patentverletzungsklage im Hinblick auf § 54 PatG überhaupt zulässig ist.

II. 1) Die Ansprüche des der Beklagten mit Wirkung vom 10. Dezember 1932 erteilten DRP 673 871 lauten:

1. Nachgiebiger zweiteiliger Grubenstempel mit keilförmigem Stempeloberteil und mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem Keilkörper im Klemmschloß, der auf einem Teil seiner Länge mit dem Stempeloberteil im Klemmschloß gleiten kann, dadurch gekennzeichnet, daß der Keilkörper als gegenläufige Keilpaarung ausgebildet und daß zur Sicherung der die gegenläufige Keilpaarung bildenden Keile (f, g) gegen eine gegenseitige Verschiebung zwischen ihnen ein nur zum Stempelrauben lösbares Druckübertragungsmittel (Keil h, Schraube n o. dgl.) eingeschaltet ist.

2. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der am Stempeloberteil nicht anliegende, den Anpressungsdruck erzeugende Teil der Keilpaarung mit beiderseitiger Steigung, also als Doppelkeil so ausgebildet ist, daß bei Einleitung der Druckaufnahme nur eine Steigung (c), beim Lösen des Stempels aber beide Steigungen (c und e) als große Gesamteignung wirksam sind.
3. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnehmerplatte (f) eine in einen gewissen Winkel gestellte Fläche (e) zu der ihr zugekehrten Oberstempelsteigung besitzt, an welche sich die mit der entsprechenden Steigung (e) versehene Fläche des Doppelkeiles (g) legt.

Nach der Patentbeschreibung (Patentschrift S 2 Zeilen 1 bis 14) soll der wesentliche Fortschritt dieser Ausführungsart eines nachgiebigen Grubenstempels gegenüber anderen bereits bekannten Bauarten vorwiegend darin begründet liegen, daß sie nicht nur eine stets sicher einsetzende Druckaufnahme gewährleistet, sondern auch bei höchsten Drücken ohne Schwierigkeiten ein leichtes Lösen des Stempels - beim "Rauben" - ermöglicht.

2) Die Ansprüche des mit Wirkung vom 14. Juli 1935 erteilten DRP 689 905 lauten:

1. Nachgiebiger Grubenstempel mit keilförmigem Innenstempel und mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem, Bremsdruck erzeugendem Keil im Klemmschloß, welcher entweder festgeschlagen wird oder auf einem Teil seiner Länge mit dem Innenstempel gleiten kann, dadurch gekennzeichnet, daß der Keil in seiner Längsrichtung in zwei Teile geteilt ist, deren Berührungsflächen kreisbogenförmig derart gestaltet sind, daß die Steigung des Keiles sich der Steigung des keilförmigen Innenstempels anpassen kann.
2. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der eine Keilteil einen Ansatz hat, der in eine entsprechende Auskehlung des anderen Keilteiles eingreift.



3. Nachgiebiger Grubenstempel nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch eine kugelige Ausbildung der Berührungsflächen der beiden Keilteile.

Durch diese Art der Keilausbildung sollen Nachteile vermieden werden, die sich daraus ergeben haben, daß Ungenauigkeiten in den Steigungen der gegenüberliegenden Flächen des Keiles und des Innenstempels eine ungleichmäßige Belastung der mit dem Außenstempel starr verbundenen oder an diesem gebildeten Tasche für den Keil verursachen. Es können nicht nur in der Längsrichtung, sondern auch in der Querrichtung Verkantungen auftreten, die zu einseitigen Überbeanspruchungen des Keiles und der Schloßtasche führen können, so daß die Gefahr eines Zerreißen oder Zerspringens der Schloßtasche mit der Folge eines Zubruchgehens des Gebirges entstehen kann. Die nach dem Streitpatent 689 905 vorgesehene Einstellbarkeit und Schwenkbarkeit des Keiles soll diese Gefahren dadurch vermeiden, daß ein sattes Anliegen des Keiles an dem Innenstempel erreicht wird.

III. Der Gerlachstempel besteht aus einem Außenstempel (Unterteil), der in einem starr mit ihm verbundenen Schloßbehälter, auch Schloßtasche genannt, endet. Ein keilförmiger Innenstempel (Oberteil) ragt in den Schloßbehälter hinein und wird dort in der gewünschten Höhe durch ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Schloß festgehalten. Das Schloß besteht aus zwei - wegen ihrer Form als "Pralinen" bezeichneten - Keilstücken, die beim Setzen des Stempels durch Einschlagen eines waagerechten Horizontal- oder Anzugkeiles in die Druckstellung gebracht werden. Die "Pralinen" laufen in der Längsrichtung des Stempels keilförmig zu und liegen mit der einen Keiloberfläche an der entsprechend geformten Innenwand der Schloßtasche und mit der anderen Fläche

an einem Zwischen- oder Einlagestück an. Dieses Stück hat auf einer Seite eine ebene Fläche, mit der es dem Innenstempel anliegt, und auf der entgegengesetzten Seite zwei geneigte Flächen, denen die der Innenwand der Schloßtasche abgewandten Keiloberflächen der "Pralinen" anliegen. Zwischen dem Horizontal- oder Anzugkeil und dem Zwischen- oder Einlagestück befindet sich ein Holzklötzchen.

Sinkt der Innenstempel unter der Wirkung des Gebirgsdrucks allmählich ein Stück in den Außenstempel, so wird das Zwischenstück waagerecht verschoben. Dadurch werden die beiden Keilkörper ("Pralinen") senkrecht verschoben, und zwar das obere Stück abwärts und das untere Stück aufwärts. Die "Pralinen" besitzen an ihrem der Schloßmitte zugewendeten Ende weitere zur Seitenachse dem Schloßstempel geneigte Flächen, an denen der waagerecht in den Schloßkasten eingesetzte Anzugkeil anliegt. Danach wird die Wirkung des Gebirgsdrucks über mehrere Körper mit keilförmigen Reibungsflächen in ihrer Wirkung "umgeleitet" oder "umgelenkt" und dabei zu großen Teil verzehrt oder vernichtet; ein nachgiebiges Mittel (Holzklötzchen) dient der Aufnahme des restlichen Gebirgsdrucks und wird dadurch auf einen Bruchteil seines Volumens zusammengepreßt.

Der G--Stempel ist in zwei Ausführungsformen hergestellt und auf den Markt gebracht worden, die sich nur hinsichtlich der Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Einlagestück voneinander unterscheiden.

1) Die ältere Ausführungsform ist in der Zeit von 1936 bis März 1938 hergestellt und vertrieben worden. Sie wird in dem Aufsatz von Ritter in der Zeitschrift "Glückauf" 1938 (April) Seite 298/303 behandelt (Foto-

2

kopie Bl 129 ff. GA; den diesem Aufsatz als Abbildung 1 eingefügten Schnittzeichnungen entsprechen die kolorierten Skizzen, die im Vorprozeß als Anlage 5 der Klageschrift vom 22. November 1940 beigelegt worden sind; Hülle Bl 12 GA und Bl 69 der Handakten des Patentanwalts Brose zum Vorprozeß).

Nach dem Vortrag des Klägers sind in der genannten Zeit insgesamt 62 000 Stück dieser älteren Ausführungsform von der Eisenwerk W. GmbH hergestellt und vertrieben worden.

2) Die jüngere, seit April 1938 hergestellte und vertriebene Ausführungsform - "Modell 37" - unterscheidet sich von der älteren Ausführungsform nur dadurch, daß die Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Zwischenstück nicht eben (flach), sondern in der Richtung quer zum Stempel gewölbt sind. Diese Ausführungsform wird in einem im September 1940 gedruckten und anschließend in großem Umfang verbreiteten Werbeprospekt des Klägers und der Lizenznehmerin beschrieben. Der Kläger hat ein Exemplar dieser Werbeschrift als Anlage 9 zum Schriftsatz vom 2. April 1949 überreicht. In dem der Abbildung 1 auf S 1 entsprechenden Vertikalschnitt auf S 4 (links) dieser Werbeschrift sind die Wölbungen zwischen den "Pralinen" (6) und dem Zwischenstück (5) durch gekrümmte Linien angedeutet. Der auf dieser Seite befindliche Horizontalschnitt c-d zeigt die Wölbungen der Berührungsflächen besonders deutlich. Die Beklagte hat eine Kopie dieser Seite 4 der Werbeschrift im Vorprozeß als Anlage Q mit Schriftsatz vom 1. März 1943 (S 15) vorgelegt (Bl 162, 205 der Handakten des Patentanwalts Brose zu 10 U 2278/42). In der Berufungsbegründung vom 26. September 1949 hat der Kläger als Anlage 2 die Zeichnungen der Seite 4 der Werbeschrift in kolorierter Form vorgelegt (Bl 88 GA).

Nach der Darstellung des Klägers soll durch die gewölbten Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Zwischenstück ein "Verkanten" und damit eine ungleichmäßige Belastung der Berührungsflächen vermieden werden. Der Keil soll sich beim Einschlagen in der horizontalen Ebene so drehen können, daß eine satte Anlage seiner wirksamen Fläche an das am Innenstempel anliegende Zwischenstück zustande kommt. Hierdurch werden aber alle sonstigen Funktionen, welche die Einzelteile des Klemmschlusses beim Setzen der Stempel, bei der Druckaufnahme und schließlich beim Rauben der Stempel zu erfüllen haben, in keiner Weise berührt.

Gemäß der vom Kläger vorgelegten Bescheinigung der Eisenwerk W. [REDACTED] GmbH vom 22. Januar 1954 wurden in der Zeit vom 1. April 1938 bis zum 31. Dezember 1940 412 114 G. [REDACTED]-Stempel Modell 37 mit balligen Keilstücken, d.h. mit gewölbten Keilflächen, ausgerüstet und geliefert.

IV. Die Beklagte ließ den Kläger wegen angeblicher Verletzung des DRP 673 871 erstmalig durch Patentanwalt Dipl.-Ing. B. [REDACTED] mit Schreiben vom 8. Mai 1940 verwarnen. Hierbei bezog sie sich auf die Beschreibung des Gerlach-Stempels in dem bereits erwähnten Aufsatz von Ritter ("Glückauf 1938, 289; weitere Schreiben des Patentanwalts B. [REDACTED] vom 27. Mai, 2. August, 8. Oktober und 1. November 1940, Bl 11, 22, 32 und 40 der Handakten des Patentanwalts Br. [REDACTED]). In einem weiteren ausführlichen Schreiben vom 2. November 1940 bezog sich die Beklagte für die Feststellung der angeblich das DRP 673 871 verletzenden Merkmale des G. [REDACTED]-Stempels noch ausdrücklich auf eine von ihr vorgenommene "eingehende Untersuchung" dieses Stempels (Bl 97 GA = Bl 50 der Handakten des Patentanwalts Br. [REDACTED]).

Nachdem die Beklagte in den beiden Schreiben vom 1. und 2. November 1940 nochmals ausdrücklich die Erhebung einer Patentverletzungsklage angedroht hatte, erhob der Kläger wegen der ihm vorgeworfenen Verletzung des DRP 673 871 am 22. November 1940 Klage mit dem Antrag, festzustellen, daß die Beklagte nicht berechtigt ist, aus ihrem Patent 673 871 die Herstellung, das Feilhalten, den Vertrieb und den Gebrauch nachgiebiger, aus einem ein Stempelschloß tragenden Unterteil und einem keilförmigen Oberteil bestehender Grubenstempel zu verbieten, welche folgende Beschaffenheit aufweisen:

In dem kastenförmigen Stempelschloßbehälter ruht ein unmittelbar am Innenstempel anliegendes Zwischenstück, das auf seiner dem Innenstempel abgewendeten Seite mit zwei geneigten Flächen versehen ist. Bewegt sich der Innenstempel unter dem Gebirgsdruck abwärts, so verschiebt er das Zwischenstück waagerecht, wodurch zwei auf den schrägen Flächen des Zwischenstücks mit nicht selbsthemmenden Keilflächen anliegende Keile (Pralinen) senkrecht - der untere Keil aufwärts, der obere abwärts - verschoben werden. Diese Pralinen besitzen an ihrem der Schloßmitte zugewendeten Ende weitere, zur Seite nach dem Innenstempel geneigte Flächen, mit welchen sie einen waagerecht eingesetzten Horizontalkeil quer zu seiner Längsrichtung verschieben, der sich auf ein nachgiebiges in das Zwischenstück eingelegtes Holzklötzchen abstützt.

Der Kläger legte dieser vor dem Landgericht Berlin erhobenen Feststellungsklage als Anlage 5 eine den Zeichnungen im Aufsatz von Ritter entsprechende kolorierte Skizze bei, die noch der älteren Ausführungsform des G--Stempels entsprach und keine gewölbte Keilflächen zeigte (Hülle Bl 12 GA).

In diesem Vorprozeß erhob die Beklagte am 12. Januar 1941 wegen Verletzung ihres DRP 673 871 Widerklage mit dem Antrage,

den Kläger zu verurteilen, es zu unterlassen, zweiteilige eiserne Grubenstempel gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, die aus einem keilförmigen Oberstempel und einem Unterstempel bestehen, gegen den der Oberstempel mittels eines aus Keilstücken gebildeten Klemmschlusses feststellbar ist, von denen ein Teil als gegenläufige Keilpaarung ausgebildet ist, in der mindestens ein Keil ohne Selbsthemmung eingeschaltet ist, wobei die Keile im Stempelschloß während der Druckaufnahme gegen eine gegenseitige Verschiebung durch ein nur zum Stempelrauben lösbares Feststellglied, z.B. einen Keil, verriegelbar sind, so daß für die Druckaufnahme eine flache Keilsteigung, zum sicheren Rauben des Stempels dagegen eine große Keilsteigung zur Wirkung gelangt.

Die Beklagte beantragte weiter Verurteilung des Klägers zur Rechnungslegung wegen der von ihr gekennzeichneten Zuwiderhandlungen sowie Feststellung der Ersatzpflicht des Klägers wegen des durch die behaupteten Zuwiderhandlungen entstandenen und noch entstehenden Schadens.

Das Landgericht Berlin wies die Klage durch Urteil vom 12. Juni 1942 ab. Im Berufungsrechtszug legte die Beklagte mit Schriftsatz vom 1. März 1943, wie bereits erwähnt, als Anlage Q eine Kopie von S 4 der im September 1940 gedruckten Werbeschrift des Klägers vor. Die Berufung der Beklagten wurde durch Urteil des Kammergerichts Berlin vom 29. November 1944 rechtskräftig zurückgewiesen.

V. Mit Schreiben vom 25. Januar 1948 verwarnte die Beklagte den Kläger erstmalig wegen Verletzung ihres DRP 689 905. Nachdem sie die von ihr geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aufrecht erhalten hatte (Schreiben des Patentanwalts Dr.-Ing. L. [REDACTED] vom 13. Dezember 1948, Anlagen 6 und 7, Hülle Bl 12 GA), erhob der Kläger im Januar 1949 Klage auf Feststellung,

daß die Beklagte nicht berechtigt sei, aus ihrem Patent 689 905 Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen des vom Kläger in den Verkehr gebrachten Grubenstempels geltend zu machen. Darauf erhob die Beklagte im März 1949 wegen Verletzung dieses Patents Widerklage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des Klägers mit dem Antrage,

I. den Kläger zu verurteilen,

- 1) es bei Meidung einer vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu unterlassen, Grubenstempel mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem, Bremsdruck erzeugendem Keilkörper im Klemmschloß gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, bei denen der Keilkörper in seiner Längsrichtung in zwei Teile geteilt ist, deren Berührungsflächen in der Querrichtung des Keilkörpers kreisbogenförmig derart gestaltet sind, daß eine Verdrehung des Keilkörpers zum Ausgleich einseitiger Druckwirkungen möglich ist,
- 2) der Beklagten unter Angabe der Lieferzeiten, -mengen, -preise und Abnehmer über den Umfang der Zuwiderhandlungen gegen den Antrag zu I 1) Rechnung zu legen;

II. festzustellen, daß der Kläger verpflichtet ist, der Beklagten allen ihr durch die Zuwiderhandlungen des Klägers gegen den Antrag zu I 1) entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen.

Zur Begründung der Widerklage macht die Beklagte geltend, durch die erstmalig im Streitpatent aufgezeigte Lösung werde bei nachgiebigen Grubenstempeln in sicherer Weise die Einstellbarkeit des Keils auch in Stempelquerrichtung zum satten Anliegen an den Innensattel unter Vermeidung der Selbsthemmung erreicht.

Der angegriffene G[REDACTED]-Stempel mache von der zu diesem Zweck vorgenommenen Unterteilung des Keiles in Spannkeil und Zwischenstück und von der kreisbogenförmig gewölbten Ausbildung der Berührungsflächen der beiden Keilteile Gebrauch.

Mit Rücksicht auf die Widerklage hat der Kläger in Übereinstimmung mit der Beklagten die Klage in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, die Widerklage abzuweisen.

Der Kläger hält die Widerklage nach § 54 PatG für unzulässig, da die Beklagte es schuldhaft unterlassen habe, in dem Vorprozeß vor den Berliner Gerichten das Streitpatent DRP 689 905 geltend zu machen. Die Beklagte habe damals den G[REDACTED]-Stempel nur wegen angeblicher Verletzung ihres DRP 673 871 angegriffen, und zwar auch in der jüngeren Ausführungsform mit gewölbten Keilflächen.

Der Kläger hat weiter die Einrede der Verjährung erhoben und im übrigen das Vorliegen einer Patentverletzung bestritten.

Beide Vorinstanzen haben - mit teilweise voneinander abweichenden Begründungen - den Einwand des Klägers aus § 54 PatG nicht für gerechtfertigt gehalten. Das Landgericht hat eine Patentverletzung verneint und die Widerklage deshalb als unbegründet abgewiesen. Im Berufungsrechtszug hat die Beklagte mit Rücksicht auf den inzwischen erfolgten Ablauf des Streitpatents den Unterlassungsantrag der Widerklage in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat eine Patentverletzung bejaht und den Kläger dementsprechend unter Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit vom 9. November 1939 bis zum 14. Juli 1953 zur Rechnungslegung verurteilt. Mit der Revision erstrebt der Kläger

die Abweisung der Widerklage. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den vom Kläger nach § 54 PatG erhobenen Einwand der Unzulässigkeit der Widerklage nicht für gerechtfertigt erachtet und zur Begründung ausgeführt, Gegenstand des zwischen den Parteien vor den Berliner Gerichten geführten Prozesses sei nicht die vorliegend angegriffene, mit gewölbten Keilflächen ausgestattete Form des G[REDACTED]-Stempels, sondern nur die frühere Ausführungsform gewesen, bei der die Berührungsflächen der Keilteile eben gewesen seien. Dies ergebe sich aus der im Vorprozeß vom Kläger mit der Feststellungsklage vom 22. November 1940 überreichten Skizze Anlage 5. Die Beklagte habe demgemäß mit ihrer Widerklage auch nur diese Ausführungsform auf Grund des DRP 673 871 bekämpft. Da diese Ausführungsform keine gewölbten Keilflächen gehabt habe, wäre es sinnlos gewesen, die Widerklage auch auf das Streitpatent 689 905 zu stützen. Im übrigen sei in dem Vertrieb von Gerlach-Stempeln in der Ausführungsform mit gewölbten Keilflächen auch keine Handlung zu erblicken, die der in dem Vertrieb von G[REDACTED]-Stempel alter Art liegenden Handlung "gleichartig" im Sinne des § 54 PatG gewesen sei.

II. Die von der Revision gegen diese Begründung des Berufungsurteils gerichteten sachlich-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen müssen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führen. Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 54 PatG kommt es auf die Anträge und die

Begründung der vom Kläger im Vorprozeß erhobenen Feststellungsklage nicht entscheidend an. Das Verbot der sogenannten "Stufenklage" nach § 54 kann nur nach dem Gegenstand der Widerklage beurteilt werden, welche die Beklagte wegen angeblicher Verletzung des DRP 673 871 gegen den Kläger erhoben hat. Im übrigen widerspricht aber auch die Annahme des Berufungsgerichts, Gegenstand des Vorprozesses sei im Hinblick auf die vom Kläger mit der Feststellungsklage vorgelegte Skizze 5 nur die ältere, in der Zeit von 1936 bis März 1938 hergestellte Ausführungsform mit ebenen Keilflächen gewesen, dem Inhalt der zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten, den Vorprozeß betreffenden Handakten des Patentanwalts Br[REDACTED].

1) Die Korrespondenz, welche die Parteien im Laufe des Jahres 1940 vor der Einleitung des Vorprozesses miteinander geführt haben (Tatbestand unter IV) läßt mit aller Deutlichkeit erkennen, daß sich die Beklagte wegen der angeblichen Verletzung des DRP 673 871 nicht etwa nur gegen eine einzelne, in der Vergangenheit hergestellte und vertriebene Ausführungsform - mit ebenen Keilflächen -, sondern gegen die gesamte, also vor allem auch gegen die damals laufende Produktion von G[REDACTED]-Stempeln wenden wollte. Diesem Ziele sollte insbesondere der geltend gemachte Unterlassungsanspruch dienen. Aber auch die Schadensersatzansprüche waren keineswegs auf irgendwelche in der Vergangenheit liegende, bereits abgeschlossene Tatbestände beschränkt; sie sollten vielmehr gerade auch die laufende Fertigung umfassen. Anders konnten die Verwarnungsschreiben der Beklagten überhaupt nicht aufgefaßt werden. So hat sie auch der Kläger auffassen müssen und aufgefaßt. Zwar hat sich die Beklagte in dem Schreiben des Patentanwalts B[REDACTED] vom 8. Mai 1950 für die Kennzeichnung und Beschreibung der angeblich das DRP 673 871

verletzenden Merkmale des G[REDACTED]-Stempels noch auf den im April 1938 in der Zeitschrift "Glückauf" (S 289/303) erschienenen Aufsatz von Ritter bezogen, der nur die bis einschließlich März 1938 hergestellte und vertriebene Ausführungsform zum Gegenstand hatte und deshalb noch nicht erkennen lassen konnte, daß bei dem seit April 1938 hergestellten G[REDACTED]-Stempel die Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Zwischenstück gewölbt ausgebildet waren. Diese Neuerung war aber für die Beurteilung der Frage, ob der G[REDACTED]-Stempel als solcher das DRP 673 871 verletzte, ohne jede Bedeutung. Diese Änderung brauchte deshalb auch, soweit es sich um das Patent 673 871 handelte, überhaupt nicht erörtert zu werden. Für die Frage der Verletzung dieses Patents konnte es entscheidend nur auf die unverändert gebliebene Grundform des Klemmschlusses des G[REDACTED]-Stempels ankommen. Diese Grundform der Anordnung und Ausbildung eines "die wirksamen Kräfte umlenken-den Keilgetriebes" (Urt. d. Kammergerichts v. 22. November 1944, Abschrift S 14, Anlage 8 in der Hülle Bl 12 GA) war auch in dem seit April 1938 in großem Umfang hergestellten und vertriebenen Modell 37 beibehalten worden. Als sich die Beklagte in ihrem Schreiben vom 2. November 1940 (auszugsweise Bl 96/98 GA) zur Begründung ihrer Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche wegen angeblicher Verletzung des DRP 673 871 schließlich noch ausdrücklich auf eine von ihr vorgenommene "eingehende Untersuchung des G[REDACTED]-Stempels" bezog, konnte der Kläger nicht im Zweifel darüber sein, daß sich die Beklagte gegen den G[REDACTED]-Stempel als solchen, und zwar in seiner gesamten Produktion, wenden wollte; denn beide Ausführungsformen wiesen die von der Beklagten als patentverletzend angesehenen Merkmale auf.

Um sich vor diesen allein auf Grund des DRP 673 871 geltend gemachten Unterlassungs- und Schadensersatzan-

sprüchen und einer sich daraus möglicherweise ergebenden Behinderung der laufenden Produktion zu schützen, erhob der Kläger im November 1940 eine Klage "auf Feststellung der Freiheit von einem Patent" (DRP 673 871). Die dieser Feststellungsklage beigefügte Skizze Anl 5 bezieht sich zwar - ebenso wie der Aufsatz von Ritter - auf die ältere Ausführungsform und läßt im Horizontalschnitt die "geneigten", "schrägen" Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Zwischenstück nur als in sich eben erscheinen. Da es für den das DRP 673 871 betreffenden Patentverletzungsstreit aber ohne Bedeutung war, ob diese Berührungsflächen in sich eben oder in sich gewölbt waren, brauchte der Kläger zur Veranschaulichung der streitigen Merkmale nicht noch eine weitere Abbildung der jüngeren Ausführungsform - z.B. mit den Zeichnungen von S 4 des Werbeprospekts Anl 9 -- vorzulegen. Er wollte sich gegen die von der Beklagten in der Vorkorrespondenz erhobenen Vorwürfe der Verletzung des DRP 673 871 sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft durch eine Klarstellung der Rechtslage schützen, d.h. vor Schadensersatzansprüchen, soweit es sich um die gesamte Produktion seit 1936, also auch um die ältere Ausführungsform handelte, und vor allem auch vor einer Behinderung der laufenden Produktion durch den von der Beklagten erhobenen Unterlassungsanspruch. Dementsprechend war auch der Antrag der Feststellungsklage gefaßt. Dieser Antrag war keineswegs auf die ältere Ausführungsform beschränkt; er umfaßte vielmehr beide Ausführungsformen, soweit es sich um die Merkmale handelt, die von der Beklagten als Verletzung des DRP 673 871 angesehen worden waren. Wenn in dem Feststellungsantrag von den "geneigten" oder "schrägen" Flächen des Zwischenstücks, an denen die "Pralinen" anliegen, gesprochen wird, so folgt hieraus nicht, daß diese Flächen stets in sich eben sein müßten; sie können - entgegen der

Auffassung der Beklagten - auch in sich gewölbt sein. Soweit der Kläger in der Begründung der Feststellungsklage auf S 14/15 darauf hinweist, daß der von der Beklagten angegriffene G[REDACTED]-Stempel" seit mehreren Jahren eine außerordentliche Verbreitung gefunden habe", so bestätigt dies ebenfalls, daß der Kläger seinen Feststellungsantrag nicht auf die - ihrem Umfang nach verhältnismäßig geringe - Fertigung der älteren Ausführungsform beschränken, sondern auf die gesamte Produktion des Gerlach-Stempels erstrecken wollte.

Wäre der Feststellungsklage im Vorprozeß rechtskräftig stattgegeben worden, so hätte die Beklagte weder hinsichtlich der älteren Ausführungsform noch hinsichtlich der jüngeren Ausführungsform des G[REDACTED]-Stempels eine Verletzung des DRP 673 871 geltend machen können. Umgekehrt hätte im Falle einer rechtskräftigen Sachabweisung der Feststellungsklage festgestanden, daß der Gerlach-Stempel als solcher - in seiner älteren wie in seiner jüngeren Ausführungsform - von den Mitteln des DRP 673 871 Gebrauch gemacht hätte. Da die Feststellungsklage nur die Verletzung dieses Patents betraf, blieb in jedem Fall die Frage offen, ob die jüngere Ausführungsform auch eine Verletzung des DRP 689 905 darstellen konnte. Hätte der Kläger mit der Feststellungsklage im Vorprozeß Erfolg gehabt, so wäre die Beklagte nicht gehindert gewesen, auf Grund einer neuen Klage aus § 47 PatG gegen die jüngere Ausführungsform wegen Verletzung ihres DRP 689 905 vorzugehen. Einer solchen Klage hätte die Vorschrift des § 54 PatG nicht entgegengestanden; denn dieses Gebot betrifft nur den angeblich verletzten Patentinhaber, nicht aber den angeblichen Verletzer, dem es grundsätzlich freisteht, wegen welcher Ausführungsform und gegen welches Patent eines ihn verwarnenden Patentinhabers er sich mit einer

verneinenden Feststellungsklage wenden will. Selbst wenn der Kläger von der Beklagten auch wegen einer Verletzung ihres DRP 689 905 verwarnt worden wäre, hätte er sich, ohne gegen § 54 PatG zu verstoßen, darauf beschränken können, nur die behauptete Verletzung des DRP 673 871 zum Gegenstand einer verneinenden Feststellungsklage zu machen (vgl Benkard PatG 3. Aufl § 54 Anm 5).

Für den Patentinhaber ändert sich in einem solchen Falle die Rechtslage im Hinblick auf § 54 PatG erst dann, wenn er - wie im Vorprozeß - eine Widerklage nach § 47 PatG erhebt. Hätte der Kläger im Vorprozeß nur die ältere Ausführungsform des G--Stempels zum Gegenstand einer Nachprüfung im Hinblick auf das DRP 673 871 gemacht, so hätte dies nicht ausgeschlossen, daß die Beklagte bei Erhebung einer Widerklage nach § 47 PatG gehalten gewesen wäre, die Widerklage zugleich auf andere Patente zu stützen und möglicherweise auch gegen andere Verletzungsformen zu richten, sofern die Verletzungen durch "dieselbe oder eine gleichartige Handlung" vorgenommen sein könnten. Für die Prüfung dieser Frage ist es also grundsätzlich ohne Bedeutung, ob der angebliche Patentverletzer den Rechtsstreit mit einer verneinenden Feststellungsklage beginnt und welchen Inhalt und Umfang eine solche Feststellungsklage hat.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß das Berufungsgericht, soweit es geglaubt hat, den Gegenstand des Vorprozesses nach der mit der Feststellungsklage vorgelegten Anlage 5 bestimmen zu können, nicht nur von einer rechtsirrigen Betrachtungsweise ausgegangen ist, sondern auch im Widerspruch zu dem vorgetragenen Inhalt der Handakten des Patentanwalts Br- angenommen hat, daß sich aus der Vorlegung der Anlage 5 sowohl für die Feststellungsklage als auch für die Widerklage eine Beschränkung

des Streitgegenstandes auf eine Verletzung des DRP 673 871 durch die ältere Ausführungsform des G[REDACTED]-Stempels ergeben habe.

2) Nach dem Antrag und der Begründung der im Vorprozeß allein auf Grund des DRP 673 871 erhobenen Widerklage kann aber nicht zweifelhaft sein, daß sich auch diese Widerklage - entsprechend der von der Beklagten bereits in der Vorkorrespondenz vertretenen Auffassung - auf die gesamte Produktion des G[REDACTED]-Stempels, also auch auf die jüngere Ausführungsform bezieht. Der Antrag der Widerklage umfaßt die insoweit unstreitig übereinstimmenden Merkmale beider Ausführungsformen des G[REDACTED]-Stempels, soweit diese Merkmale von der Beklagten als eine Verletzung ihres Patents 673 871 angesehen wurden (Tatbestand unter IV). Die Beklagte hat auf S 3 ihrer Widerklageschrift vom 13. Januar 1941 noch besonders auf die regelmäßig in allen einschlägigen Fachzeitschriften erscheinenden Werbeanzeigen des Klägers hingewiesen, die sich selbstverständlich ebenfalls nur auf die laufende Produktion des G[REDACTED]-Stempels, vor allem also auf die seit 1938 hergestellte und vertriebene Ausführungsform Modell 37 beziehen konnten. Auf S 24 dieses Schriftsatzes hat die Beklagte den Unterlassungsantrag ihrer Widerklage noch ausdrücklich damit begründet, daß "der Kläger nach wie vor eiserne Grubenstempel in der strittigen Art in großem Umfang herstellen lasse und vertreibe". Die Beklagte wollte also mit ihrem Unterlassungsantrag keinesfalls nur eine etwaige Wiederaufnahme der bis März 1938 durchgeführten Fertigung der älteren Ausführungsform, sondern vor allem die laufende Fertigung und den laufenden Vertrieb des G[REDACTED]-Stempels verbieten. Es wäre für die Beklagte auch kein Grund ersichtlich gewesen, weshalb sie die auf das DRP 673 871

gestützte Verletzungsklage abweichend von ihrer in der Vorkorrespondenz vertretenen Auffassung und abweichend von dem mit der Feststellungsklage verfolgten Schutzbegehren des Klägers auf die ältere Ausführungsform als einen im wesentlichen in der Vergangenheit liegenden, abgeschlossenen Tatbestand hätte beschränken sollen. Daß die Beklagte an eine solche Beschränkung nicht gedacht hat, sondern vor allem auch die laufende Produktion des G [REDACTED]-Stempels angreifen wollte, findet schließlich noch eine eindeutige Bestätigung darin, daß sie mit Schriftsatz vom 1. März 1943 eine Kopie von S 4 der im September 1940 vom Kläger und seiner Lizenznehmerin herausgebrachten, nur die laufende Produktion betreffenden Werbeschrift vorgelegt hat (Anl Q), um anhand dieser nach ihrer eigenen Angabe vom Kläger stammenden Zeichnung im Hinblick auf ihr Patent 673 871 den patentverletzenden Charakter der Merkmale des G [REDACTED]-Stempels darzutun. Die Beklagte hat also gerade auch in den Merkmalen des seit 1938 hergestellten und vertriebenen Modells 37 des G [REDACTED]-Stempels eine Verletzung ihres DRP 673 871 erblickt und auch diese Ausführungsform zum Gegenstand ihrer Widerklage gemacht. Der Kläger konnte im Vorprozeß seine Feststellungsklage nur deshalb in der Hauptsache für erledigt erklären, weil sich die Widerklage wie seine Feststellungsklage auf denselben Gegenstand, nämlich auf die gesamte Produktion des G [REDACTED]-Stempels bezog. Hätte die Widerklage im Vorprozeß Erfolg gehabt, so hätte der Kläger die Herstellung und den Vertrieb des G [REDACTED]-Stempels schlechthin - in seiner älteren wie in seiner jüngeren Ausführungsform - unterlassen und wegen beider Ausführungsformen Rechnung legen und Schadenersatz leisten müssen. Nachdem die Entscheidung des Vorprozesses auch hinsichtlich der jüngeren Ausführungsform die Frage der Verletzung des DRP 673 871 rechtskräftig

erledigt hat, konnte die Beklagte nach Abweisung ihrer Widerklage keine neue Klage wegen Verletzung dieses Patents durch die jüngere Ausführungsform erheben. Zur Kennzeichnung und Beschreibung der angegriffenen konkreten Verletzungsform genügt regelmäßig eine schematische Darstellung der als patentverletzend angesehenen Teile; sonstige für die Beurteilung der Patentverletzung unwesentliche Einzelheiten und Ausgestaltungen der angegriffenen Vorrichtungen können - bewußt oder unbewußt - weggelassen werden. Für die Frage, ob die im Vorprozeß erhobene Widerklage wegen angeblicher Verletzung des DRP 673 871 auch die jüngere Ausführungsform erfaßt hat, kommt es deshalb auch nicht darauf an, ob der Beklagten die gewölbten Keilflächen der jüngeren Ausführungsform überhaupt bekannt waren. Selbst wenn die Beklagte trotz der ihr bekannten Schnittzeichnung c-d auf S 4 der Werbeschrift Anlage 9 (=Anl Q), die für jeden Fachmann ohne weiteres die gewölbte Ausbildung der Berührungsflächen zwischen "Pralinen" und Zwischenstück erkennen ließ, diesen Unterschied nicht bemerkt und möglicherweise trotz Kenntnis dieser Wölbung zunächst keine Verletzung des DRP 689 905 - etwa wegen enger Auslegung des Schutzes dieses Patents - angenommen hat, ändert dies nichts an der Tatsache, daß jedenfalls die auf das DRP 673 871 gestützte Widerklage auch gegen die jüngere Ausführungsform des G[REDACTED]-Stempels gerichtet war.

Das Berufungsgericht hat diesen Streitgegenstand des Vorprozesses verkannt, obwohl der Kläger mit Schriftsatz vom 25. Oktober 1951 (S 3, Bl 273 GA) ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die Anträge der Widerklage so gefaßt waren, daß sie beide Ausführungen des G[REDACTED]-Stempels als konkrete Verletzungsformen einschlossen. Wie die Revision weiter zutreffend ausgeführt hat, hat

der Kläger das Berufungsgericht auch wiederholt darauf hingewiesen, daß die Beklagte durch Vorlegung der Zeichnung Anlage Q selbst deutlich zu erkennen gegeben habe, daß sie nicht nur die ältere Ausführungsform mit ebenen Keilflächen (Anl 5), sondern gerade auch die jüngere, damals laufend hergestellte und vertriebene Ausführungsform wegen Verletzung ihres Patents 673 871 angreifen wollte (Schriftsatz vom 9. Dezember 1949 und 11. Januar 1950, Bl 107, 139 GA). Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Vorbringen überhaupt nicht auseinandergesetzt.

3) Hat die Beklagte aber entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts mit der im Vorprozeß erhobenen Widerklage nach § 47 PatG auch die jüngere Ausführungsform des G■■■■-Stempels (mit gewölbten Keilflächen) angegriffen, so ist für das Gebot der Klagenverbindung nach § 54 PatG die erste in dieser Vorschrift festgelegte Alternative gegeben. Soweit es sich um die jüngere Ausführungsform handelt, hätte die Beklagte gegen den Kläger nicht nur wegen Verletzung des DRP 673 871, sondern zugleich wegen Verletzung ihres DRP 689 905 vorgehen können und bei Vermeidung der Ausschlußfolgen nach § 54 PatG auch vorgehen müssen. Mit der Herstellung und dem Vertrieb des G■■■■-Stempels Modell 37 wird durch eine und dieselbe Handlung die angebliche Verletzung beider Patente der Beklagten begangen.

Unter "Handlung im Sinne des § 54 PatG ist jede "Verletzungshandlung" zu verstehen, die in einer der vier in § 6 PatG aufgeführten Arten der Benutzung des Gegenstandes der Erfindung bestehen kann. Dies ergibt sich daraus, daß § 54 PatG von der "Klage nach § 47" ausgeht, die eine nach den §§ 6, 7 und 8 PatG unerlaubte Benutzung der Erfindung voraussetzt.

Wird eine Patentverletzungsklage nach § 47 PatG - wie die im Vorprozeß erhobene Widerklage - auf die Verletzung eines Sachpatents gestützt, so richtet sie sich, wie die Revision zutreffend darlegt, in der Regel auf die ganze Sache, die in angeblich patentverletzender Weise hergestellt wird. Das gilt auch dann, wenn die Patentverletzung als solche nur in der besonderen Ausbildung eines Teils des Erzeugnisses oder der Vorrichtung, hier in der besonderen Ausgestaltung einzelner Teile des Klemmschlusses eines Grubenstempels, besteht. So verlangt auch die Beklagte von dem Kläger, daß er es unterläßt, Grubenstempel mit den angeblich patentverletzenden Klemmschlössern oder Keilkörpern herzustellen. Derartige Fälle sind erfahrungsgemäß weitaus häufiger als die Fälle, in denen der ganze angegriffene Gegenstand - in allen Teilen - als patentverletzend angesehen wird. Wie die Revision demnach zutreffend bemerkt, ist dadurch, daß § 54 an die "Klage nach § 47" anknüpft, klargestellt, daß "Handlung" im Sinne des § 54 PatG Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen und Gebrauch des mit dieser Klage als technisch-wirtschaftlicher Einheit angegriffenen Gegenstandes ist. Daß im Falle der Herstellung eines solchen Gegenstandes unter Benutzung eines geschützten Erfindungsgedankens für bestimmte wesentliche Teile dieser Einheit, z.B. die Herstellung der Keilkörper und Zwischenstücke als Teile des Klemmschlusses eines nachgiebigen zweiteiligen Grubenstempels, nicht etwa die Herstellung dieser unselbständigen, für sich allein überhaupt nicht verwendbaren Einzelteile als Handlung im Sinne des § 54 PatG angesehen werden können, ergibt sich schon daraus, daß sonst durch "dieselbe Handlung" kaum jemals gleichzeitig mehrere Patente verletzt werden könnten. Dies wird noch besonders deutlich, wenn die übrigen Benutzungsarten, nämlich das Feilhalten,

der Vertrieb und der Gebrauch betrachtet werden. Auch diese Benutzungshandlungen werden sich in der Regel nur auf die ganze Sache als technisch-wirtschaftliche Einheit beziehen. Die Identität der Handlung im Sinne der ersten Alternative des § 54 PatG ("wegen derselben ... Handlung auf Grund eines anderen Patents") wird regelmäßig dann zu bejahen sein, wenn die Handlung überhaupt Sachen (oder Verfahren) betrifft, die - auch bei weiter Auslegung - unter den Oberbegriff der als verletzt angesehenen Patentansprüche fallen. Daß in diesem Sinne die Verletzung der für die Beklagte geschützten Patente 673 871 und 689 905 durch eine und dieselbe Handlung geschehen kann, ergibt sich hier also schon daraus, daß sich die Ober- oder Gattungsbegriffe beider Patente in allen wesentlichen Teilen decken und sich also insoweit auf "dieselben" Vorrichtungen beziehen können, nämlich auf "nachgiebige zweiteilige Grubenstempel mit keilförmigem Stempelober teil und mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem Keilkörper im Klemmschloß, der auf einem Teil seiner Länge mit dem Stempeloberteil im Klemmschloß gleiten kann" (so DRP 673 871) oder, was praktisch das gleiche bedeutet, auf "nachgiebige Grubenstempel mit keilförmigem Innenstempel und mit in Achsrichtung des Stempels angeordnetem, Bremsdruck erzeugendem Keil im Klemmschloß, welcher entweder festgeschlagen wird oder auf einem Teil seiner Länge mit dem Innenstempel gleiten kann" (so DRP 689 905). Danach kann ohne weiteres ein und derselbe Grubenstempel zugleich von den Erfindungsgedanken beider Patente Gebrauch machen. Wenn die Beklagte im Vorprozeß behauptet hat, der G--Stempel verletze das DRP 673 871, so schloß dies die Möglichkeit einer gleichzeitigen Verletzung des DRP 689 905 nicht aus.

Da die bereits im Vorprozeß mit der Widerklage angegriffene jüngere Ausführungsform des G[REDACTED]-Stempels nach der Ansicht der Beklagten zugleich eine Verletzung des DRP 689 905 darstellt, sind die objektiven Voraussetzungen für das in § 54 PatG festgelegte Gebot der Klagenverbindung in Form der ersten Alternative - "wegen derselben Handlung" - gegeben. Unter der Voraussetzung, daß die jüngere Ausführungsform des G[REDACTED]-Stempels bereits Gegenstand des Vorprozesses war, nimmt auch die Beklagte eine Identität der Verletzungshandlung im Sinne des § 54 PatG an. Da das Berufungsgericht das Vorliegen der objektiven Voraussetzungen des § 54 PatG zu Unrecht verneint hat, war das angefochtene Urteil aufzuheben.

III. Demgegenüber kann die Beklagte als Patentinhaberin die Zulässigkeit der vorliegenden Klage auf Grund des DRP 689 905 - entgegen der vom Landgericht vertretenen Auffassung - nur dann nach § 54 PatG schlüssig begründen, wenn sie darlegt und beweist, daß sie ohne ihr Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent an dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Das Berufungsgericht hat die Frage des Verschuldens nicht geprüft und brauchte diese Frage auch nicht zu prüfen, weil es bereits die objektiven Voraussetzungen für das Gebot der Klagenverbindung nach § 54 PatG verneint hat. Wegen der Prüfung des Verschuldens der Beklagten war eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht aber nicht erforderlich, weil die Beklagte gegenüber dem unstreitigen Sachverhalt nicht dargetan hat, daß sie ohne ihr Verschulden nicht in der Lage gewesen sei, das DRP 689 905 bereits in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.

Unstreitig hat der Kläger durch seine Lizenznehmerin, die Eisenwerk W[REDACTED] GmbH, seit April 1938 das Modell 37

des G-Stampels in großem Umfang herstellen und vertreiben lassen. Er hat unter Vorlegung der Bescheinigung der Lizenznehmerin vom 22. Januar 1954 angegeben, daß bis Ende 1940 bereits 412.114 G-Stampel Modell 37 hergestellt und auch vertrieben worden seien. Bereits im Vorprozeß hat die Beklagte zur Begründung ihrer Widerklage vom 13. Januar 1941 (S 24) angegeben, daß der Kläger "nach wie vor eiserne Grubenstempel in der strittigen Art in großem Umfange herstellen lasse und vertreibe". Auch im Vorprozeß hat die Beklagte der Behauptung des Klägers, daß bis Ende 1940 bereits mehr als 400.000 G-Stampel mit gewölbter Keilfläche hergestellt und vertrieben worden seien, nicht widersprochen. Bereits im September 1940 hat der Kläger die ausführliche Werbeschrift Anl 9 herausgebracht, aus der jeder Fachmann, bei dem routinemäßiges Lesen technischer Zeichnungen vorausgesetzt werden muß, alle Einzelheiten dieses Modells, insbesondere gemäß Schnitt c-d auf S 4 des Prospekts auch die Wölbung der Keilfläche erkennen konnte. Danach hätte die Beklagte schon im ersten Rechtszug des Vorprozesses zur weiteren Begründung ihrer Widerklage sogar die Verletzung ihres DRP 689 905 geltend machen können. Ob sie damals bereits die erst im vorliegenden Rechtsstreit angegriffene Ausbildung der gewölbten Keilfläche gekannt hat, braucht nicht nachgeprüft zu werden. Denn Verschulden im Sinne des § 54 PatG ist jede Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, also jede Fahrlässigkeit. Die Beklagte hat im Vorprozeß mit Schriftsatz vom 15. Mai 1942 S 4 selbst vorgetragen, seit dem Anmeldezeitpunkt des Klagepatents DRP 673 871, d.h. seit Dezember 1932, habe außer dem Stempel der Beklagten eigentlich nur noch der Gerlach-Stempel Eingang in die Praxis gefunden. Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten kam also praktisch für sie als Konkurrenzfabrikat

nur der G--Stempel in Betracht. Die Überwachung des Marktes auf dem Gebiet der Grubenstempel konnte daher für die Beklagte keine besonderen Schwierigkeiten bereiten. Wenn sie sich schließlich im Januar 1941 entschloß, im Wege der Widerklage nach § 47 PatG den G--Stempel anzugreifen, mußte man von ihr erwarten, daß sie zumindest auch die seit April 1938 mit mehr als 400.000 Stück hergestellte und vertriebene Ausführungsform Modell 37 auf etwaige patentverletzende Merkmale hin untersuchte. Dann hätte sie aber ohne weiteres feststellen können und müssen, daß der G--Stempel die gewölbte Keilfläche besaß. Bei der erforderlichen Überwachung des Marktes hätte der Beklagten auch nicht die große, im September 1940 herausgebrachte, mit vielen Zeichnungen versehene Werbeschrift des Klägers entgehen können, aus der sie auch ohne eigene Untersuchung des G--Stempels die Wölbung der Keilfläche bei Anwendung der für das routinemäßige Lesen derartiger Zeichnungen erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können. Daß der Beklagten diese Werbeschrift tatsächlich auch bereits im Vorprozeß bekannt war, ergibt sich daraus, daß sie mit Schriftsatz vom 1. März 1943 die Anlage Q vorgelegt hat. Es ist zwar wenig wahrscheinlich, daß der bereits im September 1940 herausgebrachte Werbeprospekt des Klägers erst nach Abschluß des ersten Rechtszuges des Vorprozesses - das Urteil des Landgerichts Berlin wurde am 12. Juni 1942 verkündet - zur Kenntnis der Beklagten gelangt ist. Es bedarf aber insoweit keiner weiteren Nachprüfung. Denn für die Frage des Verschuldens kann es nicht entscheidend darauf ankommen, wann die Beklagte tatsächlich Kenntnis von dem Werbeprospekt des Klägers erlangt hat; die Beklagte hätte sich bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt vor Erhebung der Widerklage vom 12. Januar 1941, zumindest

aber noch im Laufe des ersten Rechtszuges, also bis Juni 1942, nicht nur durch Beschaffung dieses Prospekts, sondern auch durch eine gründliche Untersuchung des in ungewöhnlich großem Umfang hergestellten und vertriebenen G[REDACTED]-Stempels, der nach ihrer eigenen Angabe praktisch das einzige auf dem Markt befindliche Konkurrenzfabrikat war, Kenntnis verschaffen können. Wenn dies nicht geschehen ist, so hat die Beklagte zumindest fahrlässig gehandelt. Sie hat jedenfalls nichts vorgetragen, was geeignet sein könnte, eine solche Unterlassung in der Zeit bis zur Beendigung des ersten Rechtszuges des Vorprozesses als entschuldigt anzusehen. Es bedarf deshalb auch keiner Entscheidung der streitigen Frage, ob der Patentinhaber zur Vermeidung der Nachteile aus § 54 PatG seine Klage noch im Berufungsrechtszug auf ein weiteres Patent stützen kann und ob im vorliegenden Fall einer solchen Klagerweiterung im Berufungsverfahren die 3. Vereinfachungsverordnung vom 16. Mai 1942 (RGBl I, 333) und die 4. Vereinfachungsverordnung vom 12. Januar 1943 (RGBl I, 7) entgegengestanden hätten.

Da die Beklagte nach alledem nicht dargetan hat, daß sie bis zur letzten mündlichen Verhandlung im ersten Rechtszug des Vorprozesses ohne ihr Verschulden nicht in der Lage gewesen sei, das DRP 689 905 geltend zu machen, war die Widerklage unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils mit der Kostenfolge aus § 91 ZPO als unzulässig abgewiesen.

zulässig abzuweisen.

Weinkauff

Bock

Christoph

zugleich auch für die
ortsabwesenden BR Dr.
Krüger-Nieland und
Dr. Weiß