

---

**Datum:** 13.02.2014  
**Gericht:** Oberlandesgericht Düsseldorf  
**Spruchkörper:** 2. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** I-2 U 93/12  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGD:2014:0213.I2U93.12.00

---

**Vorinstanz:** Landgericht Düsseldorf, 4b O 100/11

---

**Tenor:**

I. Die Berufung gegen das am 20. November 2012 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II. Der Kläger hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung von 120 % des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert für das landgerichtliche und für das Berufungsverfahren wird auf jeweils 360.000,- € festgesetzt.

**Gründe:**

---

## Gründe:

- I. 2
- Der Kläger ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 578 XXX (Anlage K 2; Klagepatent). Aus diesem Schutzrecht nimmt er die Beklagte auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Rückruf und Vernichtung der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. 3
- Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 31.03.1992 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 04.04.1991 eingereicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 02.11.1994 bekannt gemacht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 31.03.2012 durch Zeitablauf erloschen. 4
- Der Kläger erteilte der B AG (später als B firmierend; nachfolgend nur: B) mit Lizenzvertrag vom 16./18.07.2003 (Anlage B 2/B 3) eine ausschließliche Lizenz u.a. am Klagepatent. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B kündigte der Kläger den Lizenzvertrag mit Schreiben vom 29.12.2011 (Anlage K 11) außerordentlich. Die B bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 13.01.2012 (Anlagenkonvolut K 11) die Beendigung des Lizenzvertrages zum 02.01.2012. 5
- In einem Einspruchs(beschwerde)verfahren wurde das Klagepatent in vollem Umfang aufrechterhalten (vgl. Anlage K 4). Mit Schriftsatz vom 22.02.2012 (Anlage B 8) hat die Beklagte Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben, über die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat. 6
- Das Klagepatent betrifft ein Foliendruckverfahren sowie eine Folientransfermaschine. Der in diesem Rechtsstreit vom Kläger allein geltend gemachte Patentanspruch 10 lautet wie folgt: 7
- „Folientransfermaschine mit einem Druckwerk, welches eine Transferfolienzuführung, eine Transferfolienabführung sowie einen einerseits durch eine Druckfläche und andererseits durch eine Gegenfläche begrenzten Druckspalt zur Hindurchführung einer zu bedruckenden Unterlage zusammen mit der durch die Transferfolienzuführung zugeführten Transferfolie aufweist,* 8
- gekennzeichnet durch** 9
- ein dem Druckwerk (7) vorgeschaltetes Klebwerk (1) mit einem die Unterlage (2) mit einer Haftschrift versehenen Kleborgan (5) sowie ein dem Druckwerk (7) nachgeschaltetes Presswerk (8) mit einem einerseits durch eine Pressfläche und andererseits durch eine Pressgegenfläche begrenzten Pressspalt zur Hindurchführung der bedruckten Unterlage (2).“* 10
- Wegen des Wortlauts des das Foliendruckverfahren betreffenden Patentanspruchs 1 auf die Klagepatentschrift Bezug genommen. 11
- Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift erläutert die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. 12
- Die Beklagte stellt her und vertreibt u.a. Druckmaschinen mit den Typenbezeichnungen „C“4 und „D“, die mit einem Kaltfolienveredelungsmodul („ColdFoil-Modul“) namens „E“ versehen werden können (angegriffene Ausführungsformen). Beide Ausführungsformen stimmen in ihrer Ausgestaltung bis auf die Größe der zu verarbeitenden Bögen überein. Bei der 13

Kaltfolienveredelung mit dem Modul „E“ kommen zwei Offsetdruckwerke zum Einsatz. Im ersten Druckwerk (= Klebwerk) wird Folienkleber partiell oder über den gesamten Bogen aufgebracht. Das zweite, eigentliche Kaltfolienwerk (= Folientransferwerk) verfügt über Aufnahme- und Abrollwerke zum Auftrag der Folie. Dabei wird die Folie gemeinsam mit dem Bogen in den Druckspalt zwischen Gummituch- und Druckzylinder geführt und durch Druck auf die mit Kleber beschichteten Partien des Bedruckstoffs übertragen. Nach Ablösen der Trägerfolie verbleibt die Metallschicht auf dem Bogen. Anschließend kann der mit der Folie beschichtete Bedruckstoff in dem nachfolgenden Druckwerk (E oder F) überdruckt werden (vgl. Anlage K 6).

Den angegriffenen Ausführungsformen fügt die Beklagte drucktechnische Belehrungen bei, zu denen u.a. die nachfolgend wiedergegebenen Hinweise (Anlage B 6), die das Kaltfolienveredelungsmodul „E“ betreffen, gehören: 14

Die nachstehend ferner wiedergegebene Abbildung aus den weiteren drucktechnischen Hinweisen zur Druckabwicklung (Anlage B 4) zeigt den grundsätzlichen Aufbau des auf das Kaltfolienmodul folgenden Druckwerks, das einen Plattenzylinder (1), einen Gummituchzylinder (2) und einen Druckzylinder (3) aufweist. Der zu bedruckende Stoff läuft zwischen Gummituchzylinder (2) und Druckzylinder (3) hindurch. 15

Der nachfolgend eingeblendete Auszug aus den drucktechnischen Hinweisen zur Druckabwicklung (Anlage B 4) verdeutlicht den Aufbau des Platten- und des Gummituchzylinders, die jeweils an den Stirnseiten gehärtete Stahlscheiben (sog. Schmitzringe) aufweisen: 16

Dazu, mit welchem Aufzug der Gummituchzylinder versehen werden soll, finden sich in den drucktechnischen Hinweisen der Beklagten die nachfolgenden Erläuterungen: 17

Wegen der Herstellung und des Vertriebs einer früheren Version von Druckmaschinen mit den Typenbezeichnungen „C4“ und „D“ in Kombination mit einem „E“-Kaltveredelungsmodul wurde die Beklagte auf eine von der B erhobene Klage vom Landgericht Düsseldorf durch Urteil vom 27.12.2007 (Az.: 4b O 65/07) rechtskräftig wegen Verletzung des Klagepatents verurteilt. Wegen der Einzelheiten dieser Entscheidung wird auf die als Anlage K 1 vorgelegte Urteilsablichtung verwiesen. Bei den Verletzungsformen des Vorprozesses war es objektiv möglich, die Druckbeistellung, d.h. den Abstand der Walzen zueinander, sowohl im „ColdFoil-Modul“ wie auch in dem nachfolgenden Druckwerk zu verändern, und zwar auch so, dass in dem „ColdFoil-Modul“ ein niedrigerer Druck als in dem Druckwerk auf die Transferfolie und Unterlage aufgebracht wird. 18

Die im vorliegenden Rechtsstreit angegriffenen Ausführungsformen unterscheiden sich von den damaligen Verletzungsformen durch eine Software, die zum Einsatz kommt, wenn zu dem Druckwerk „C4“ bzw. „D“ das „E“-Modul zugeschaltet wird. Diese Software lässt nur noch eingeschränkt eine Veränderung der Druckbeistellung zu; sie verhindert, dass in einem nachfolgenden Druckwerk eine höhere Druckbeistellung als im Folientransferwerk eingestellt werden kann. Dabei geht die Software davon aus, dass im nachfolgenden Druckwerk das Gummituch mit seiner Oberkante maximal auf Schmitzringhöhe liegt und dass die Aufzugshöhe im Folientransferwerk zwischen 0,00 mm und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe beträgt. 19

Auf die von ihr entwickelte Softwarelösung hatte die Beklagte bereits in dem Vorprozess, in dem der Kläger als Streithelfer der damaligen Klägerin (B) aufgetreten war, hingewiesen. 20

Der Kläger sieht auch in der Herstellung und dem Vertrieb der nunmehr angegriffenen (abgewandelten) Ausführungsformen eine Verletzung des Klagepatents. Er hat vor dem Landgericht geltend gemacht:

Die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Patentanspruchs 10 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch. Die von der Beklagten eingesetzte Software könne nur – ausgehend von den Prämissen zur Höhe des Gummituchaufzugs – Einfluss auf die Druckbeistellung (Achsabstand) im Druckwerk und im Folientransferwerk nehmen. Welche Pressung in den einzelnen Werken herrsche, werde aber nicht nur durch den Achsabstand der gegenüberliegenden Walzen beeinflusst, sondern auch durch den Durchmesser (Umfang) der Walzen. Der Durchmesser jeder Walze werde durch kalibrierte Druckbögen und Drucktücher (Gummitücher) reguliert, die vor einem Druckbetrieb auf die Walzen aufgezogen werden müssten. Derartige kalibrierte Druckbögen seien hinsichtlich ihrer Dicke normierte Bögen, die – was im Offsetdruck üblich sei – zur Veränderung des Durchmessers einer Walze um deren Umfang gelegt werden könnten. Über diese Bögen werde dann das Gummituch gespannt, das ebenfalls eine zusätzliche Dicke aufweise. Dadurch sei der Anpressdruck der Walzen zueinander unabhängig vom Abstand der Achsen der Walzen zueinander variierbar. 22

Zumindest verletze die Beklagte das Klagepatent mittelbar. Selbst wenn die Druckmaschinen im Auslieferungszustand zunächst keinen höheren Anpressdruck im Bereich der nachfolgenden Druckmaschine ermöglichten als im Folientransferwerk, sei es für die Beklagte offensichtlich, dass Abnehmer durch entsprechende Unterlegung der Walzen des Druckwerks eine solche Anordnung ohne weiteres erhalten könnten und dies auch tun würden. Die Abnehmer würden nämlich einen hohen Druck im Folientransferwerk vermeiden, da ansonsten der Kleber herausgequetscht werden könne und die Gefahr bestehe, dass Folienkanten durchgedrückt würden. Der Hinweis in der Bedienungsanleitung, keine größere Pressung als nötig vorzunehmen, halte den Abnehmer nicht davon ab, im Druckwerk einen höheren Druck als im Folientransferwerk vorzusehen. 23

Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat eine Verletzung des Klagepatents bestritten und geltend gemacht: 24

Eine unmittelbare Patentverletzung scheidet schon deshalb aus, weil die angegriffenen Ausführungsformen nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs 10 erfüllen; allenfalls durch den Einsatz externer Mittel, nämlich durch das Aufziehen bestimmter Gummitücher und Unterlagebögen im Druckwerk oder das gezielte Entfernen dieser Tücher bzw. Bögen im Folientransferwerk könne die Pressung im nachfolgenden Druckwerk so hergestellt werden, dass sie dort höher als im Folientransferwerk sei. Eine solche – nur rein theoretisch mögliche – Manipulation könne aber keine Patentverletzung darstellen, zumal es für den Drucker abwegig sei, Gummitücher bzw. Unterlagebögen in dieser Weise einzusetzen. Voreingestellt sei im Folientransferwerk eine Pressung von 0,2 mm bis 0,4 mm und in den nachfolgenden Druckwerken eine Pressung von 0,1 mm, also eine deutlich niedrigere Pressung. Bei den angegriffenen Ausführungsformen werde damit im nachfolgenden Druckwerk kein wesentlich höherer Anpressdruck ausgeübt als im Folientransferwerk, was Anspruch 10 aber voraussetze, wenn er verlange, dass es ein „Presswerk“ gebe. Das dem Folientransferwerk nachfolgende Druckwerk der angegriffenen Ausführungsformen könne unabhängig davon schon deshalb nicht als ein „Presswerk“ angesehen werden, weil es sich bei diesem schlicht um ein nachgeschaltetes, herkömmliches Offsetdruckwerk handele. 25

Eine mittelbare Patentverletzung scheidet ebenfalls aus, weil die angegriffenen Ausführungsformen nicht dazu geeignet und bestimmt seien, bei den Abnehmern in der 26

Weise benutzt zu werden, dass im nachfolgenden Druckwerk eine höhere Pressung herrsche als im Folientransferwerk. Sie – die Beklagte – empfehle eine solche Verwendung auch nicht, sondern rate vielmehr von ihr ab. Sofern man nämlich die Pressung im nachfolgenden Druckwerk im Vergleich zur Pressung im Folientransferwerk erhöhen wolle, müsse man im Druckwerk für den Gummituchzylinder einen Aufzug wählen, der über Schmitzringhöhe hinausgehe. Dies werde aber kein Drucker erwägen. Denn die Einstellung der Pressung erfolge an der zentralen Bedieneinheit (sog. Leitstand) über die Regulierung der Druckbeistellung. Der Leitstand rechne die Pressung je nach Druckbeistellung automatisch aus, wobei die angezeigten Werte nur richtig seien, wenn das Gummituch des Gummituchzylinders maximal auf Schmitzringhöhe liege. Sofern dies nicht der Fall sei, werde mit falschen Werten gearbeitet, was der Drucker zu verhindern suchen werde. Bei einem Aufzug über Schmitzringhöhe drohe zudem ein frühzeitiger Verschleiß bzw. ein Totalausfall der Zylinderlagerung der Druckmaschine, da mit einer zu hohen Pressung gearbeitet werde. Auch verschlechtere sich bei einer zu hohen Pressung die Druckqualität, da sich die Druckpunkte verbreiterten. Durch den erhöhten Umfang des über Schmitzringhöhe aufgezogenen Gummituchzylinders komme es im Druckbild zu dem nicht erwünschten Effekt des „Schiebens“. Aus diesen Gründen werde in den drucktechnischen Hinweisen ausdrücklich vor einem Aufzug des Gummituchzylinders über Schmitzringhöhe gewarnt. Eine Veränderung des Anpressdrucks durch eine Erhöhung der Aufzugshöhe sei zudem deutlich zeitintensiver und weniger präzise als eine Veränderung der Druckbeistellung am Leitstand. Abgesehen davon werde der Drucker auch schon deshalb nicht die Erzeugung einer stärkeren Pressung im nachfolgenden Druckwerk als im Folientransferwerk anstreben, weil bei den angegriffenen Ausführungsformen einwandfreie Druckergebnisse bereits mit der voreingestellten höheren Pressung im Folientransferwerk erzielt würden. Die innige Verbindung zwischen Folie und Bedruckstoff werde bereits im Folientransferwerk hergestellt, so dass es einer weiteren Pressung nicht bedürfe. Zudem erkenne der Drucker, dass bei einer höheren Pressung im Druckwerk die Gefahr bestehe, dass Folienpartikel auf das Gummituch der Gummituchwalze (des Druckwerks) zurückübertragen würden (sog. „Rückspaltung“). Die patentgemäßen Druckverhältnisse würden schließlich auch nicht dadurch hergestellt, dass Abnehmer im Folientransferwerk gezielt Gummitücher oder Unterlagebögen entnehmen würden, um eine – im Vergleich zum nachfolgenden Druckwerk – geringere Pressung zu erreichen. Es könne schon nicht sein, dass aus einem normalen Druckwerk dadurch ein patentgemäßes „Presswerk“ werde, dass an einem anderen Bauteil Manipulationen vorgenommen würden. Zudem empfehle sie im Folientransferwerk eine Aufzugshöhe von 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe sowie eine Druckbeistellung von 0,15 bis 0,25 mm. Der Drucker werde die sich hieraus – unter Berücksichtigung einer Bedruckstoffdicke von 0,1 mm – ergebende Pressung von 0,2 bis 0,4 nicht durch eine Reduzierung des Aufzugs im Folientransferwerk verringern, da bei einer geringeren Pressung der Folientransfer nur unzureichend stattfinde.

Es widerspreche Treu und Glauben, wenn der Kläger nunmehr die mit der Software ausgestatteten Ausführungsformen angreife, obwohl er sich in dem früheren Verfahren nicht gegen diese gewandt habe. Außerdem hat die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben. 27

Durch Urteil vom 20.11.2012 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: 28

Die Beklagte verletze das Klagepatent mit den angegriffenen Ausführungsformen nicht. Eine unmittelbare Patentverletzung scheide aus, weil die angegriffenen Ausführungsformen nicht das Merkmal von Patentanspruch 10 verwirklichten, wonach dem Druckwerk ein „Presswerk“ nachgeschaltet sei. Bei den angegriffenen Ausführungsformen werde nämlich in dem 29

nachgeschalteten Druckwerk auf die Unterlage kein höherer Druck ausgeübt als im Folientransferwerk. Unstreitig bedürfe es zur Herstellung patentgemäßer Druckverhältnisse in den angegriffenen Ausführungsformen externer Mittel (Gummitücher, Unterlagebögen), die zudem in einer ganz bestimmten Art und Weise (*über* Schmitzringhöhe im nachfolgenden Druckwerk bzw. mit *reduziertem* Aufzug im Folientransferwerk) mit den angegriffenen Ausführungsformen kombiniert werden müssten. Im ausgelieferten Zustand könnten die angegriffenen Ausführungsformen damit nicht in der Weise betrieben werden, dass im nachfolgenden Druckwerk ein höherer Druck auf den Bedruckstoff ausgeübt werde als im Folientransferwerk, womit eine Anwendung der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Rangierkatze“ (GRUR 2006, 399) aufgestellten Grundsätze ausscheide. Eine unmittelbare Patentverletzung könne auch nicht unter Zugrundelegung der vom Senat in der Entscheidung „Lungenfunktionsmessgerät“ (Urteil vom 24.02.2011, I-2 U 122/09) entwickelten Grundsätze bejaht werden. Zwar möge es sich bei Gummitüchern und kalibrierten Unterlagebögen um Allerweltszutaten handeln. Mit dieser Zutat müsse hier allerdings erst noch ein letzter Herstellungsakt vollzogen werden, indem die Gummitücher bzw. Bögen in einer bestimmten Art und Weise auf die Druckzylinder aufgezogen werden. Gerade die Art und Weise des Aufziehens sei aber ganz entscheidend dafür, welche Druckverhältnisse in den einzelnen Druckwerken hergestellt würden. Es könne nicht davon die Rede sein, dass sich die Beklagte beim Aufzug der Tücher bzw. Bögen ihrer Abnehmer als Werkzeug bediene, um die Herstellung einer patentverletzenden Vorrichtung zu bewirken.

Die Beklagte verletze das Klagepatent auch nicht mittelbar. Es fehle an den subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung. Dafür, dass die Bestimmung der angegriffenen Ausführungsformen zur patentgemäßen Verwendung bei den Abnehmern der Beklagten tatsächlich bekannt sei, habe der Kläger keine Anhaltspunkte vorgetragen. Die Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung sei für den Abnehmer auch nicht aus den Umständen ersichtlich. Die patentgemäßen Druckverhältnisse könnten nur dadurch hergestellt werden, dass – entgegen den ausdrücklichen Hinweisen der Beklagten - entweder im nachfolgenden Druckwerk ein erhöhter Aufzug oder aber im Folientransferwerk ein reduzierter Aufzug gewählt werde. Weder die eine noch die andere Vorgehensweise der Abnehmer sei aber aufgrund der Umstände offensichtlich. Die Beklagte habe vorgetragen, dass dem Drucker bekannt sei, dass bei einem Aufzug über Schmitzringhöhe ein frühzeitiger Verschleiß bzw. ein Totalausfall der Zylinderlagerung der Druckmaschine drohe. Es verschlechtere sich auch die Druckqualität, da sich die Druckpunkte verbreiterten. Durch den erhöhten Umfang des über Schmitzringhöhe aufgezogenen Gummituchzylinders komme es zudem im Druckbild zu dem nicht erwünschten Effekt des „Schiebens“. Diese negativen Auswirkungen des Aufzugs über Schmitzringhöhe habe der Kläger nicht in Abrede gestellt. Der Kläger habe auch nicht hinreichend dargetan, weshalb es aufgrund der Umstände offensichtlich sein solle, dass der Abnehmer den Aufzug im Folientransferwerk unterhalb der empfohlenen Werte für den Einstich reduzieren werde. Die Beklagte empfehle eine Aufzugshöhe von zwischen 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe. Es sei nicht ersichtlich, welchen Anlass der Drucker haben solle, von dieser Empfehlung abzuweichen. Dies gelte umso mehr, als die Druckergebnisse nach dem Vorbringen der Beklagten bei einem Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen gemäß Bedienungsanleitung mit den dort genannten Aufzugshöhen einwandfrei seien, und der Drucker eine geringere Pressung im Folientransferwerk als empfohlen gerade nicht anstreben werde, da dann ein Folientransfer nur unzureichend stattfinde. Dem sei der Kläger nicht erheblich entgegengetreten.

Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger sein vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klagebegehren nach Maßgabe der dort zuletzt gestellten Klageanträge weiter. Er wiederholt und ergänzt sein erstinstanzliches Vorbringen und macht geltend:

30

31

Die Frage der Beistellung in einem Druckwerk hänge von verschiedenen Faktoren ab. Der Drucker werde zunächst einmal ohne Einschaltung des Folientransferwerks die unterschiedlichen Druckwerke einstellen und in Abhängigkeit vom Druckträger und der Farbe sowie den sonstigen Randbedingungen die Druckbeistellung vornehmen. Erst wenn diese Einstellung vollständig geschehen sei, werde das Folientransferwerk zugeschaltet. Die Softwarelösung der Beklagten bringe für den Drucker nur eine ganz unwesentliche Veränderung mit sich; diese bedeute allenfalls, dass nach dem Zuschalten des Folientransferwerks dem Drucker die Möglichkeit genommen sei, im Farbwerk den Druck durch eine Leitstandseingabe zu erhöhen. Dies sei jedoch nur von untergeordneter Bedeutung, weil das Druckwerk bereits auf sämtliche Parameter eingestellt sei. Sollte sich ausnahmsweise ergeben, dass ein höherer Druck nachträglich gewünscht werde, habe der Drucker ohne Weiteres die Möglichkeit, die Druckbeistellung durch Verwendung entsprechender Unterlagebögen zu erhöhen. In dem Zustand vor der Zuschaltung des Folientransferwerks könne der Drucker die Druckwerke nach Belieben durch die Druckbeistellung einstellen; er könne hierbei ohne Weiteres auch einen Druck einstellen, der größer sei als der später im Folientransferwerk gefahrene Druck sei; dieser werde durch die Software der Beklagten nicht mehr korrigiert und bleibe deshalb erhalten. Das Landgericht habe nur den Zustand *nach* Zuschaltung des „E“-Moduls betrachtet.

32

Entgegen der Ansicht des Landgerichts sei die „Rangierkatzen“-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sehr wohl auf den vorliegenden Fall übertragbar. Das Landgericht habe übersehen, dass die angegriffenen Ausführungsformen im ausgelieferten Zustand nicht nur nicht im patentverletzender Weise, sondern überhaupt nicht betrieben werden könnten. Entscheidend sei deswegen nicht der „Zustand der Auslieferung“, sondern der Zustand, in dem die Vorrichtung betriebsfertig sei. Es sei eine für jeden Fachmann selbstverständliche Besonderheit von Folientransfermaschinen, dass eine Nutzung der Maschinen ohne Unterlagebögen und Gummitücher nicht möglich sei; erst der Einsatz von Unterlagebögen und Gummitüchern, die in verschiedenen Größen verfügbar und in jeder Druckerei in einer Vielzahl vorhanden seien, eröffne dem Abnehmer die Nutzungsmöglichkeit. Eine Patentverletzung sei zu bejahen, sobald durch die alternativen Einstellmöglichkeiten der Druck- bzw. Pressverhältnisse im Presswerk ein höherer Druck erzeugt werden könne als im Druckwerk. Das Erzeugen eines solchen Druckverhältnisses sei durch die Verwendung entsprechender Unterlagebögen und Gummitücher möglich. Die Softwarelösung, die den Abstand der Achsen der Walzen lediglich anhand von voreingestellten Werten berechne, schaffe hier keine Abhilfe, da sie ohne Weiteres über die Aufzugshöhe umgangen werden könne. Eine Druckmessung an den Walzen finde gerade nicht statt. Zu bejahen sei eine unmittelbare Patentverletzung im Übrigen auch anhand der in der „Lungenfunktionsmessgerät“-Entscheidung des Senats entwickelten Grundsätze. Bei den Unterlagebögen sowie den Gummitüchern handele es sich um „Allerweltszutaten“. Auch baue die Beklagte gezielt darauf, dass die fehlende Zutat beim Abnehmer bereits vorhanden sei bzw. als notwendiges Betriebsmittel eingesetzt werden müsse. Die „Werkzeugqualität“ des Abnehmers könne nicht mit dem bloßen Hinweis auf die Empfehlungen der Beklagten in der Bedienungsanleitung verneint werden. Sowohl die Abnehmer als auch die Beklagte wüssten um die diversen Vorteile der technischen Lehre des Klagepatents. Aufgrund der den Abnehmern bekannten Vorteile müsse davon ausgegangen werden, dass die angegriffenen Ausführungsformen von den Abnehmern auch tatsächlich auf patentgemäße Weise genutzt würden.

33

Jedenfalls liege eine mittelbare Patentverletzung vor. Es sei für die Beklagte offensichtlich, dass ihre Abnehmer die patentgemäßen Druckverhältnisse dadurch herstellen könnten, dass sie in der nachfolgenden Druckmaschine einen erhöhten Aufzug wählten. Diese vorteilhaften

34

Druckverhältnisse würden auch die Abnehmer der Beklagten (weiterhin) nutzen wollen. Die von der Beklagten verwendete Softwarelösung schaffe keine wirksame Abhilfe. Auch die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung änderten daran nichts, zumal die Beklagte gar nicht von der Verwendung eines (relativ zum Druckwerk gesehen) höheren Drucks im Presswerk abrate.

Der Kläger <b>beantragt</b> ,	35
das Urteil des Landgerichts abzuändern und	36
A.die Beklagte zu verurteilen,	37
I.a)ihm in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen oder Lieferscheine oder Quittungen, hinsichtlich der Angaben zu A. I. a. 1.-3. darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 08.06.2001 bis zum 31.03.2012	38
Folientransfermaschinen mit einem Druckwerk, welches eine Transferfolienzuführung, eine Transferfolienabführung sowie einen einerseits durch eine Druckfläche und andererseits durch eine Gegenfläche begrenzten Druckspalt zur Hindurchführung einer zu bedruckenden Unterlage zusammen mit der durch die Transferfolienzuführung zugeführten Transferfolie aufweist,	39
in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,	40
wobei ein dem Druckwerk vorgeschaltetes Klebwerk mit einem die Unterlage mit einer Haftschrift versehenen Kleborgan sowie ein dem Druckwerk nachgeschaltetes Presswerk mit einem einerseits durch eine Pressfläche und andererseits durch eine Pressgegenfläche begrenzten Pressspalt zur Hindurchführung der bedruckten Unterlage vorhanden sind;	41
und zwar unter Angabe	42
1. der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,	43
2. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,	44
3. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,	45
4. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,	46
5. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,	47
6. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,	48
	49

wobei

- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von der Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist; 50

und 51

- die Angaben zu A. I. a. 6. nur für die Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2012 zu machen sind; 52

b. 53

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu A. I. a. bezeichneten und in der Zeit vom 08.06.2001 bis zum 31.03.2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadenersatzpflicht für vor dem 01.01.2008 begangene Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des Klagepatents EP 0 578 XXX B 1 auf Kosten des Klägers erlangt hat; 54

• c. ~~55~~ 55b

die Beklagte zu verurteilen, 57

1. 58

die vorstehend unter Ziffer A. I. a. Bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung in der Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2012 Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 0 578 XXX B 1 erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird; 59

2. 60

die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu A. I. a. bezeichneten Erzeugnisse, welche die Beklagte in der Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2012 hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben; 61

hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag nach Ziffer A. I. a. abgewiesen wird, 62

B. 63

die Beklagte zu verurteilen, 64

I.	65
a. ihm in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen oder Lieferscheine oder Quittungen, hinsichtlich der Angaben zu B. I. a. 1.-3. darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 08.06.2001 bis zum 31.03.2012	66
Folientransfermaschinen oder Folientransfermodule	67
die dazu geeignet sind, durch den Einsatz kalibrierter Bögen und/oder Drucktüchern betrieben zu werden als Folientransfermaschine mit einem Druckwerk, welches eine Transferfolienzuführung, eine Transferfolienabführung sowie einen einerseits durch eine Druckfläche und andererseits durch eine Gegenfläche begrenzten Druckspalt zur Hindurchführung einer zu bedruckenden Unterlage zusammen mit der durch die Transferfolienzuführung zugeführten Transferfolie aufweist, bei der ein dem Druckwerk vorgeschaltetes Klebwerk mit einem die Unterlage mit einer Haftschrift versehenen Kleborgan sowie ein dem Druckwerk nachgeschaltetes Presswerk mit einem einerseits durch eine Pressfläche und andererseits durch eine Pressgegenfläche begrenzten Pressspalt zur Hindurchführung der bedruckten Unterlage vorhanden sind,	68
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert hat,	69
ohne darauf hingewiesen zu haben, dass die Folientransfermaschine nicht ohne Zustimmung des Klägers als Inhaber des deutschen Teils des EP 0 578 XXX B1 mit einem Druck in den dem Folientransferwerk nachfolgenden Druck- und/oder Lackierwerk(en) betrieben werden darf, der den Druck im Folientransferwerk übersteigt;	70
und zwar unter Angabe	71
1. der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,	72
2. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,	73
3. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,	74
4. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,	75
5. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,	76
6. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,	77
wobei	78
- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von der Kläger zu	79

bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

und 80

- die Angaben zu B. I. a. 6. nur für die Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2012 zu machen sind; 81

b. 82

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu B. I. a. bezeichneten und in der Zeit vom 08.06.2001 bis zum 31.03.2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadenersatzpflicht für vor dem 01.01.2008 begangene Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des Klagepatents EP 0 578 XXX B 1 auf Kosten des Klägers erlangt hat. 83

Die Beklagte **beantragt**, 84

die Berufung zurückzuweisen, 85

hilfsweise, das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von ihr erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen. 86

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen des Klägers unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens wie folgt entgegen: 87

Der Drucker werde gerade nicht ohne Zuschaltung des Folientransferwerks einen optimalen Achsenabstand einzustellen versuchen, und zwar schon deshalb nicht, weil die Faktoren der Oberflächenstruktur, der Farbannahme und damit der Deckungskraft der Farbe erst durch die Folienbeschichtung maßgeblich beeinflusst würden. Es treffe nicht zu, dass die Softwarelösung lediglich nach Zuschaltung des Folientransferwerks verhindere, dass eine *nachträgliche* Erhöhung der Druckbeistellung eines nachfolgenden Druckwerks über den Wert der Druckbeistellung im Folientransferwerk hinaus ausgeschlossen sei. Tatsächlich bewirkte die Softwarelösung, dass ständig – also auch schon bei Zuschaltung des Folientransferwerks – der Wert der Druckbeistellung im Folientransferwerk mit sämtlichen Werten der Druckbeistellung der nachfolgenden Druckwerke verglichen werde. Sofern der Drucker einen höheren Druck in einem nachfolgenden Druckwerk dadurch erzielen wolle, dass er dickere Unterlagebögen oder Gummitücher oberhalb der Schmitzringhöhe aufziehe, habe dies die bereits in erster Instanz angeführten, vom Kläger nicht bestrittenen Nachteile zur Folge. 88

Das Klagepatent verlange – entgegen der Auffassung des Landgerichts – auch für den Vorrichtungsanspruch 10 im nachfolgenden Presswerk einen wesentlich höheren Anpressdruck als dem im Folientransferwerk. Nach der Lehre des Klagepatents könne das nachfolgende Presswerk nicht durch ein herkömmliches Druckwerk einer Druckmaschine ersetzt werden. Schon deshalb liege hier keine Patentverletzung vor. Eine solche habe das Landgericht aber auch auf der Grundlage seiner Auslegung zutreffend verneint. Die gegenteilige Argumentation des Klägers lasse außer Acht, dass nur solche Zubehörteile zu einer Druckerhöhung im nachfolgenden Druckwerk führen könnten, die gerade nicht 89

üblicherweise durch den Drucker eingesetzt würden, weil nur Unterlagebögen, die einen Aufzug oberhalb der Schmitzringhöhe ermöglichen, einen höheren Druck in einem nachfolgenden Druckwerk erzeugen. Jedenfalls könne nicht unterstellt werden, dass speziell die Hinzufügung von Druckunterlagen oberhalb der Schmitzringhöhe mit hoher Wahrscheinlichkeit oder gar mit Sicherheit zu erwarten sei.

Eine allein in Betracht kommende mittelbare Patentverletzung habe das Landgericht ebenfalls zutreffend verneint. An der erforderlichen Bestimmung der angegriffenen Ausführungsformen zu einer patentverletzenden Nutzung fehle es schon deshalb, weil der Drucker durch die ihm gegebenen drucktechnischen Hinweise dazu angehalten werde, nicht oberhalb der Schmitzringhöhe aufzuziehen. Ihre Empfehlungen entsprächen dem, was für ein qualitativ gutes Folientransferwerk an Druckverhältnissen notwendig sei. Eine Unterschreitung der Empfehlung würde zu einer Verschlechterung des Druckergebnisses führen. 90

Darüber hinaus sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig, weshalb das Verfahren jedenfalls bis zur Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen sei. Der Gegenstand des Patentanspruchs 10 sei nicht patentfähig, weil er im Hinblick auf die im Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltene US 4 483 XXX nicht neu sei. 91

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen, auf Tatbestand und Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung sowie auf die in der mündlichen Verhandlung erteilten und protokollierten Hinweise des Senats Bezug genommen. 92

## II. 93

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, weil die Beklagte das Klagepatent mit den angegriffenen Ausführungsformen weder unmittelbar noch mittelbar verletzt. 94

### 1. 95

Das Klagepatent betrifft zum einen ein Foliendruckverfahren, bei dem die aus einer Trägerfolie sowie einer über eine Trennschicht darauf haftenden Transferschicht zusammengesetzte Transferfolie unter Druckeinwirkung auf die zu bedruckende Unterlage aufgelegt wird. Nach dem sich daran anschließenden Lösen der Transferfolie bleibt die Transferschicht partiell oder flächig auf der Unterlage haften. Zum anderen betrifft das Klagepatent mit seinem hier geltend gemachten Patentanspruch 10 eine Folientransfermaschine. 96

#### a) 97

In seiner einleitenden Beschreibung erläutert die Klagepatentschrift bekannte Foliendruckverfahren, denen gemeinsam ist, dass auf eine Druckunterlage (z.B. Papier oder Karton) eine Folie partiell unter Druck aufgebracht und dauerhaft fixiert wird. Als Druckfolien kommen insbesondere Folien mit Gold- oder Silberglanz zur Anwendung (Anlage K 2, Spalte 1, Zeilen 11-19; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift). Das Aufbringen der Druckfolie auf die Unterlage erfolgt zumeist mit der Technik des Prägefoliendruckes, dessen entscheidendes Merkmal ist, dass die druckenden Teile der Druckform höher liegen als die sie umgebenden nichtdruckenden Teile. Während des 98

Druckvorgangs wird die Druckform indirekt beheizt und auf gleichbleibender Temperatur gehalten. Das beim Druckvorgang von der Druckfolie auf die Unterlage übergehende Druckmedium besteht aus einer mit einer klebfähigen Kunstharzbeschichtung versehenen Transferschicht in Form eines dünnen, mehrschichtigen trockenen Films, der auf einer zumeist transparenten Trägerfolie mittels einer Trennschicht lösbar befestigt ist. Die Transferschicht ist ihrerseits zweilagig aufgebaut mit einer silberfarbigen Aluminiumbedampfung sowie einer zumeist farbigen Lackschicht. Diese doppelte Transferschicht ist schließlich mit einer bei Erwärmung klebfähigen Kunstharz-Beschichtung versehen (Spalte 1, Zeilen 20-49). Beim Druckvorgang wird die Transferfolie gemeinsam mit der zu bedruckenden Unterlage durch das Druckwerk hindurchgeführt, wobei durch den Anpressdruck der erhitzten Druckform an den von den erhöhten Elementen der Druckform bestimmten Stellen die Transferschicht von der Trägerfolie abgelöst und auf die Unterlage übertragen wird. Durch die von der Druckform übertragene Wärme verdampft einerseits die Trennschicht zwischen Trägerfolie und Transferschicht, so dass sich letztere leichter von der Trägerfolie löst. Andererseits wird die Kunstharzschicht unter der Wärmeeinwirkung vom trockenen in einen klebrigen Zustand aktiviert, so dass die Kunstharzschicht eine Haftschrift zwischen Unterlage und Transferschicht bildet. An den durch Druckform vorgegebenen Stellen haftet die Transferschicht nach dem Drucken dauerhaft auf der Unterlage (Spalte 1, Zeile 41 bis Spalte 2, Zeile1).

Als Nachteil eines solchen Heißprägeverfahrens sieht es das Klagepatent an, dass die Herstellung und Einrichtung der Druckform eine sehr lange Vorbereitungs- und Einrichtungszeit erfordert, so dass die bekannten Foliendruckverfahren insgesamt sehr zeitaufwändig und dadurch mit hohen Produktionskosten verbunden sind (Spalte 2, Zeilen 2-10). 99

Das Klagepatent hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum einen ein Foliendruckverfahren zu entwickeln, welches unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorbereitungs- und Einrichtungszeit wesentlich kürzere Gesamtherstellungszeiten ermöglicht, und zum anderen eine zur Verfahrensdurchführung geeignete Folientransfermaschine zu schaffen (Spalte 2, Zeilen 11-17). 100

Zur Lösung der letztgenannten (Teil-)Aufgabe schlägt das Klagepatent in seinem selbständigen Patentanspruch 10 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor: 101

(1) Folientransfermaschine mit einem Druckwerk (7), welches 102

(1.1) eine Transferfolienzuführung (9, 11), 103

(1.2) eine Transferfolienabführung (13, 14) sowie 104

(1.3) einen Druckspalt aufweist. 105

(1.3.1) Der Druckspalt ist durch eine Druckfläche (12) und durch eine Gegenfläche (15) begrenzt und 106

(1.3.2) dient der Hindurchführung einer zu bedruckenden Unterlage (2) zusammen mit der durch die Transferfolienzuführung (9, 10) zugeführten Transferfolie (10). 107

(2) Dem Druckwerk (7) ist ein Klebwerk (1) vorgeschaltet, welches 108

(2.1) ein Kleborgan (5) hat, 109

110

- (2.2) das die Unterlage (2) mit einer Haftschrift (3) versieht. 111
- (3) Dem Druckwerk (7) ist ein Presswerk (8) nachgeschaltet, 111
- (3.1) das einen Pressspalt aufweist, der 112
- (3.1.1) durch eine Pressfläche (16) begrenzt ist und 113
- (3.1.2) der Hindurchführung der bedruckten Unterlage (2) dient. 114
- b) 115
- Was unter einem „Presswerk“ im Sinne des Merkmals 3 zu verstehen ist, hat das Landgericht 116  
im angefochtenen Urteil unter Bezugnahme auf die Erläuterungen in seinem früheren Urteil  
vom 27.12.2007 (Anlage K 1) zutreffend festgestellt. Diesen Ausführungen tritt der Senat bei.  
Danach gilt Folgendes:
- Unter einem „Presswerk“ im Sinne des Patentanspruchs 10 ist ein Werk zu verstehen, durch 117  
welches die zu bedruckende Unterlage hindurchgeführt wird, nachdem zuvor im Druckwerk  
die Transferschicht der Transferfolie auf die zu bedruckende Unterlage aufgebracht worden  
ist, und in dem durch Anpressen eine innige Verbindung der Transferschicht mit der  
Unterlage erfolgt. Während in dem Druckwerk nur ein solcher (leichter) Druck ausgeübt wird,  
der für den Transfer der zu übertragenden Transferschicht auf die mit einem Haftmittel  
versehene Unterlage sorgt, muss im Presswerk die Unterlage mit einem solchen (höheren)  
Druck beaufschlagt werden, der für die dauerhafte ortsfeste Fixierung der Transferschicht auf  
der Unterlage Sorge trägt.
- Diese Aufgabenteilung zwischen Druck- und Presswerk leitet der Fachmann zwar nicht aus 118  
dem in Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten Foliendruckverfahren ab,  
welches als kennzeichnendes Merkmal u.a. vorsieht, dass in einem der Folienaufgabe  
nachfolgenden Verfahrensschritt die Unterlage mit der darauf haftenden Transferschicht  
einem die Druckeinwirkung während der Folienaufgabe „wesentlich übersteigenden“  
Anpressdruck ausgesetzt wird, da es sich bei Anspruch 1 und Anspruch 10 um selbständige  
Nebenansprüche handelt. Der hier in Rede stehende Anspruch 10 ist seinem Wortlaut nach  
insbesondere nicht in der Weise auf Anspruch 1 rückbezogen, dass die darin beschriebene  
Vorrichtung „zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 dienen soll“. Vielmehr enthält  
Anspruch 10 davon unabhängig die Vorgabe räumlich-körperlicher Merkmale zur  
Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Folientransfermaschine. Zwar hat es sich das  
Klagepatent, soweit Anspruch 10 betroffen ist, zur Aufgabe gemacht „eine zur  
Verfahrensdurchführung geeignete Folientransfermaschine“ zu schaffen, wobei mit  
„Verfahrensdurchführung“ nur die Durchführung des in Anspruch 1 vorgeschlagenen  
Verfahrens gemeint sein kann. Der maßgebliche Patentanspruch 10 gibt aber nicht vor, dass  
es sich bei der unter Schutz gestellten Folientransfermaschine um eine solche zur  
Durchführung des Folientransferverfahrens nach Anspruch 1 handelt. Allerdings erkennt der  
Fachmann bei der gebotenen funktionalen Auslegung aus dem Patentanspruch 10 selbst,  
dass in dem erfindungsgemäßen Presswerk (Merkmal (3)) ein Druck ausgeübt werden muss,  
der höher ist als der in dem dem Presswerk vorgeschalteten Druckwerk (Merkmal (2))  
ausgeübte Druck, so dass erst im Presswerk die innige Verbindung zwischen Transferschicht  
und Unterlage geschaffen wird.
- Anspruch 10 differenziert nämlich ausdrücklich zwischen einem „Druckwerk“ und einem 119  
„Presswerk“. Bereits die Wahl der Begrifflichkeiten Presswerk, Pressspalt, Pressfläche, Press

gegenfläche verdeutlicht dem Fachmann, dass in dem Presswerk ein Anpressen durch Aufbringen bzw. Einwirken höherer Kraft zu erfolgen hat. Der Umstand, dass demgegenüber für das vorgeschaltete Werk ein davon abweichender Begriff, nämlich der des Druckwerkes, Verwendung findet, lässt sich überdies als Anhalt dafür ansehen, dass in dem Druckwerk eben kein Anpressen vorzunehmen ist, sondern ein im Vergleich dazu niedrigerer Druck ausgeübt werden muss. In dieselbe Richtung weist die dem Anspruch 10 zu entnehmende räumlich-körperliche Anordnung der Folientransfervorrichtung, in der sich das gleichfalls unter Schutz gestellte Transferverfahren widerspiegelt. Die Erfindung sieht das Hintereinanderschalten von Klebwerk, Druckwerk und Presswerk vor, wodurch die Eignung der Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens geschaffen wird, in dem nacheinander drei Schritte vollzogen werden: Zunächst soll (in dem Klebwerk) das Bekleben der Unterlage mit einer Haftschrift geschehen, sodann soll (in dem Druckwerk) die Transferschicht auf die Unterlage übertragen werden, danach soll im weiteren (Presswerk) die Transferschicht auf die Unterlage gepresst werden. Anders als im Stand der Technik soll mithilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung damit ein Verfahren durchgeführt werden, bei dem der Transfervorgang der Transferschicht auf die Unterlage und das Schaffen der innigen Verbindung von Folie und Unterlage räumlich voneinander getrennt erfolgen (Spalte 3, Zeile 46 – Spalte 4, Zeile 5). Dies entspricht der dem Klagepatent zu entnehmenden technischen Funktion der nacheinander geschalteten Werke. Aufgabe eines erfindungsgemäßen Druckwerkes ist es danach, den vollständigen oder partiellen Übertrag der Transferschicht auf die vorgegebenen, mit Kleber versehenen Stellen der Unterlage zu gewährleisten (Spalte 3, Zeilen 22 – 24; Spalte 5, Zeile 52 – Spalte 6, Zeile 1; Spalte 6, Zeilen 21 – 25). Einem erfindungsgemäßen Presswerk kommt demgegenüber die Funktion zu, eine innige Verbindung im Sinne einer dauerhaften Fixierung zwischen übertragener Transferschicht und Unterlage herzustellen (Spalte 6, Zeilen 16 – 28). Während im ersteren Werk mithin nur ein solcher (leichter) Druck aufzubringen ist, der den Transfervorgang an den gewünschten Stellen bewirkt – wobei ein zu starker Druck, wie insbesondere die Erwähnung einer vorteilhaften Ausgestaltung in Spalte 3, Zeilen 18 – 24 zeigt, wegen der damit der Klagepatentbeschreibung zu Folge verbundenen Gefahr des Durchdrückens der Folienkanten vermieden werden soll, soll erst im Presswerk der (höhere) Druck aufgebracht werden, der sodann die innige feste Verbindung schafft.

Vorgaben zum konkreten Ausmaß der Druck- und Pressverhältnisse in dem Druckwerk und dem Presswerk enthält Anspruch 10 allerdings nicht. Sowohl die Beantwortung der Frage, welcher Druck zur Übertragung der Transferschicht auf die Unterlage notwendig und ausreichend ist, wie auch die Beantwortung der Frage, welcher Anpressdruck im Presswerk verwendet werden muss, um die gewünschte Festigkeit der Verbindung zu erzielen, hängt von den Materialeigenschaften der Transferfolie, der zu bedruckenden Unterlage und des verwendeten Klebers ab. Das Druckwerk und das Presswerk stehen insoweit in einem Wechselspiel zueinander. Solange und soweit die genannten Werke unter Berücksichtigung der räumlichen Entzerrung des Transfer- und des Anpressvorgangs die ihnen zugewiesene technische Funktion erfüllen, ist es in das Belieben des Fachmanns gestellt, welche konkreten Druck- bzw. Pressverhältnisse in dem Druck- und dem Presswerk herrschen sollen. 120

Für eine Verwirklichung des Vorrichtungsanspruchs 10 reicht es daher aus, dass das nachgeschaltete Presswerk räumlich-körperlich so ausgestaltet ist, dass es einen Anpressdruck erzeugen kann, der höher ist als der in dem vorgeschalteten Druckwerk bei der Auflage der Transferfolie ausgeübte Druck, so dass sich die angestrebte feste Verbindung zwischen Transferschicht und Unterlage ergibt. Hierzu muss das Presswerk im Verhältnis zum Druckwerk (= Folientransferwerk) auch räumlich so angeordnet sein, dass es durch die 121

Aufbringung eines höheren Anpressdrucks für eine feste Verbindung zwischen Transferschicht und Unterlage sorgen, zumindest aber einen maßgeblichen Beitrag hierzu leisten kann. Das Presswerk muss daher – in Transportrichtung gesehen – hinter dem Folientransferwerk angeordnet sein, was sich auch unmittelbar aus Merkmal (3) ergibt, und es darf z.B. auch nicht so weit von dem vorgeschalteten Druckwerk entfernt angeordnet sein, dass der Kleber bis zum Erreichen des Presswerks bereits vollständig ausgehärtet und die Verbindung der Transferfolie mit der Unterlage bereits vollständig hergestellt ist, so dass das anschließende Werk keinen Beitrag mehr zu einer dauerhaften Verbindung zwischen der Unterlage und der auf diese aufgetragenen Folie leisten kann. Ebenso dürfen aus diesem Grunde zwischen Folientransferwerk und nachgeschaltetem Presswerk keine Einrichtungen vorgesehen sein, die für ein vollständiges Aushärten des Klebers vor dem Erreichen des nachfolgenden Werks sorgen.

Dass der vom Presswerk erzeugte Anpressdruck den im vorgeschalteten Folientransferwerk ausgeübten Druck „wesentlich übersteigen“ muss, wenn damit weitergehende Anforderungen als die vorstehend erläuterten gemeint sind, verlangt Patentanspruch 10 nicht. Weder enthält Anspruch 10 ein Merkmal, wonach das Presswerk einen die Druckeinwirkung während der Folienauflage im vorgeschalteten Druckwerk „wesentlich übersteigenden“ Anpressdruck erzeugt, noch ist Anspruch 10 – wie ausgeführt – in der Weise auf Patentanspruch 1 zurückbezogen, dass die darin beschriebene Folientransfermaschine „zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 dienen soll“. Zwar wird in der besonderen Patentbeschreibung hinsichtlich des Presswerks (3) des in den Figuren gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiels gesagt, dass der zwischen Presswalze (18) und Pressgegenwalze (17) erzeugte Anpressdruck den Druck zwischen Druckwalze (12) und Gegenwalze (15) „erheblich übersteigt“ (Spalte 5, Zeilen 31 – 34). Auch heißt es dort, dass der eine innige Verbindung zwischen Transferschicht (20) und Unterlage (2) bewirkende Anpressdruck in dem Presswerk „wesentlich höher“ ist (Spalte 6, Zeilen 21 – 28). Es lässt sich auch nicht leugnen, dass dem Fachmann bei der Lektüre der Klagepatentbeschreibung der Eindruck vermittelt wird, dass mittels der vom Klagepatent unter Schutz gestellten Transfermaschine das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 durchführbar sein soll, zumal als Teilaufgabe ausdrücklich angegeben wird, eine „zur Verfahrensdurchführung geeignete Folientransfermaschine“ zu schaffen (Spalte 2, Zeilen 15 – 18). Soweit Patentanspruch 1 für das Fixieren der Transferschicht einen den Druck für den Folientransfer „wesentlich“ übersteigenden Druck verlangt, ergibt sich daraus jedoch nicht notwendigerweise eine Diskrepanz zur technischen Lehre des Vorrichtungsanspruchs 10. Wann ein Druck „wesentlich“ höher ist als ein anderer, kann sich auch im Rahmen der Lehre von Patentanspruch 1 nur anhand dessen ergeben, was erfindungsgemäß die technische Aufgabe der beiden in ein Verhältnis zueinander gesetzten Drücke ist. Im erstgenannten Schritt soll (lediglich) die Transferschicht der Transferfolie auf die zu bedruckende Unterlage aufgebracht werden; im nachgeschalteten Anpressschritt soll dagegen die zuvor auf die Unterlage übertragene Transferschicht fest mit der Unterlage verbunden werden. Ein für den Pressschritt herrschender Druck ist dementsprechend dann „wesentlich“ höher, wenn er – erstens – in absoluten Werten gemessen über dem Druck zum Folientransfer liegt und wenn der Druck – zweitens – ausreicht, um die Transferschicht für die Zwecke ihrer weiteren Bearbeitung hinreichend fest an der Unterlage zu fixieren. Anspruch 1 und Anspruch 10 des Klagepatents beinhalten so betrachtet eine übereinstimmende technische Lehre.

Sollte dies anders beurteilt werden, haben in jedem Fall folgende Erwägungen zu gelten: Patentanspruch 10 enthält keine nähere betragsmäßige Vorgabe zur Druckdifferenz. Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent geschützt ist, ist gemäß Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum

Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH, GRUR 2011, 313, 315– Crimpwerkzeug IV; vgl. a. BGHZ 98, 12, 18 = GRUR 1986, 803 – Formstein). Was bei sinnvollem Verständnis mit ihm nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen, sind zwar unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit). Die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf aber nicht zu einer sachlichen Einengung – oder inhaltlichen Erweiterung – des durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstandes führen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH, GRUR 2010, 602, 605 – Gelenkanordnung; GRUR 2011, 701, 703 – Okklusionsvorrichtung). Sollte dem Begriff „wesentlich übersteigenden“ im Patentanspruch 1 mehr zu entnehmen sein als ein Druck, der die hinreichend feste Verbindung zwischen Transferschicht und Unterlage herbeigeführt, so wären die betreffenden Anforderungen, weil sie im Vorrichtungsanspruch 10 keinen Niederschlag gefunden haben, in jedem Fall nicht in den nebengeordneten Vorrichtungsanspruch zu interpretieren.

Diesem Auslegungsergebnis steht die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 28.06.2000 (Anlage K 4) nicht entgegen. Zwar hat die Beschwerdekammer ausgeführt, dass der in Rede stehende Anspruch 10 124 Vorrichtungsmerkmale enthält, die zur Durchführung der im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte geeignet bzw. sogar besonders geeignet sind (Anlage K 4, Seiten 9, 12). Das deutet darauf hin, dass die Beschwerdekammer davon ausgegangen sein könnte, dass das nachgeschaltete Presswerk – entsprechend der Lehre des Anspruchs 1 – die Unterlage mit der darauf haftenden Transferschicht einem die Druckereinwirkung während der Folienauflage wesentlich übersteigenden Anpressdruck unterziehen kann. Ausdrücklich gesagt hat die Beschwerdekammer dies allerdings nicht. In Bezug auf die im Einspruchsbeschwerdeverfahren entgegengehaltene E2 hat die Beschwerdekammer auch lediglich darauf abgestellt, dass diese Druckschrift dem Fachmann keine Anregung dazu gibt, im Anschluss an den Übertragungs- und Anpressschritt einen weiteren Anpressschritt „unter höherem Druck“ auszuführen (Anlage K 11, Seite 11). Selbst wenn die Ausführungen der Beschwerdekammer aber dahin zu verstehen sein sollten, dass das Presswerk einen den Druck während der Folienauflage im Druckwerk „wesentlich übersteigenden“ Anpressdruck ausübt, so hat der Senat diese Stellungnahme nur als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine). Er ist jedoch in keiner Weise an diese Stellungnahme gebunden. Sie vermag den Senat auch nicht zu überzeugen, weil die Beschwerdekammer nicht näher auf den hier in Rede stehenden Patentanspruch 10 eingegangen ist und sich nicht mit dessen einzelnen Merkmalen und etwaigen Unterschieden gegenüber Anspruch 1 befasst hat.

Für die Verwirklichung des Merkmals (3) ist damit nicht erforderlich, dass der im Presswerk 125 ausgeübte Druck den Druck im Folientransferwerk – in absoluten Werten gemessen – *wesentlich* übersteigen muss. Es reicht vielmehr grundsätzlich aus, dass der Anpressdruck im nachgeschalteten Presswerk über den Druck im Folientransferwerk hinausgeht und im

Stande ist, die vorhergehend auf die Unterlage übertragene Transferschicht fest mit der Unterlage zu verbinden.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann es sich bei dem anspruchsgemäßen Presswerk 126 auch durchaus um ein „normales Offsetdruckwerk“ handeln. Denn Patentanspruch 10 gibt hinsichtlich der näheren Ausgestaltung des Presswerks nur vor, dass es einen Pressspalt aufweist, der durch eine Pressfläche begrenzt ist und der Hindurchführung der bedruckten Unterlage dient. Darüber hinaus muss – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – der zwischen Pressfläche und Pressgegenfläche des Presswerks erzeugte Druck über dem in dem vorgeschalteten Druckwerk (= Folientransferwerk) ausgeübten Druck liegen und ferner in der Lage sein, der ihm zugewiesenen Verbindungsfunktion gerecht zu werden. Kann ein dem Folientransferwerk nachgeschaltetes Druckwerk so eingestellt werden, dass dies der Fall ist, stellt es auch ein „Presswerk“ im Sinne des Klagepatents da. Schutz für eine *besondere* Ausgestaltung, bei der die Druckfläche sowie die Gegenfläche durch zwei glattflächige Walzen eines Kalenders bzw. eines Transferkalenders gebildet sind, beansprucht erst Unteranspruch 11 bzw. 12. Auf eine solche *bevorzugte* Ausgestaltung einer Folientransfermaschine nach Anspruch 10 bezieht sich auch die Beschreibung in Spalte 4, Zeilen 6 – 13, der Klagepatentschrift. Der allgemeinere Patentanspruch 10 verlangt eine derartige Ausgestaltung nicht. Nach dem Vorbringen der Beklagten zeichnet sich ein Kalender durch glattflächige, üblicherweise verchromte Oberflächen aus, bei denen eine Wulstbildung ausgeschlossen und die Gefahr der von der Beklagten angesprochenen Rückspaltung der Transferschicht deutlich reduziert ist. Daraus, dass Anspruch 10 eine solche besondere Ausgestaltung nicht verlangt, folgt zwingend, dass das Klagepatent die betreffende Gefahr in Kauf nimmt, sofern sie denn tatsächlich besteht.

Dass in dem Presswerk gleichzeitig mit dem patentgemäßen Pressvorgang noch weitere 127 Maßnahmen vorgenommen werden, wie etwa das Bedrucken der Unterlage mit der auf ihr haftenden Transferschicht, schließt Patentanspruch 10 ebenfalls nicht aus. Allein daraus, dass das Klagepatent diese Möglichkeit nicht aufzeigt, folgt nicht, dass ein „normales“ bzw. „handelsübliches“ Druckwerk kein Presswerk im Sinne des Klagepatents sein kann. Etwas anderes ergibt sich auch aus der Beschreibungsstelle in Spalte 4, Zeilen 18 bis 28, nicht. Soweit es dort heißt, dass es möglich ist, die Folientransfermaschine einer Endlosdruckmaschine oder einer Etikettendruckmaschine als im Sinne einer Inline-Fertigung *nachgeschaltet* zuzuordnen, und die aus Druckwerk und Presswerk zusammengesetzte Maschineneinheit auch bestehenden Druckwerken *nachgeschaltet* werden kann, folgt hieraus nur, dass in einem solchen Fall (nachgeschaltete Anordnung) das Presswerk nicht zugleich als Druckwerk genutzt wird, weil der Druck der Bildinformation (Erzeugung eines Druckbildes) hier bereits vor der Veredelung erfolgt. Gleichwohl ist es auch in diesem Fall möglich, ein Druckwerk ausschließlich als Presswerk im Sinne des Klagepatents einzusetzen.

Soweit der Privatgutachter der Beklagten meint, der Begriff „Presswerk“ suggeriere die 128 Ausübung von höheren Kräften beim Durchlaufen eines Druckproduktes durch einen Pressspalt des Presswerkes als dies beim Durchlaufen des Druckspaltes zwischen Gummituchoberfläche und Bedruckstoffoberfläche eines Offsetdruckwerkes der Fall sei (Anlage B 5, Seite 14), ist der Klagepatentschrift eine solche Differenzierung nicht zu entnehmen. Ein Vergleich zwischen einem herkömmlichen Druckwerk und einem – davon zu unterscheidenden – Presswerk wird in der Klagepatentbeschreibung nicht angestellt.

Der weitere Einwand des Privatgutachter der Beklagten, dass die Klebung aus dem 129 Transferwerk zum Zeitpunkt des Passierens der Bögen durch ein nachgeschaltetes Druckwerk nicht abgeschlossen sei, die Folie partiell auf einem Gummituch eines

nachfolgenden Druckwerks rückgespalten werden könne und diese Rückspaltung von Folienresten stärker in Bereichen der Druckfläche mit erhöhter Pressung stattfinde (Anlage B 5, Seite 13), richtet sich gegen die Lehre des Klagepatents an sich, da dies auch auf ein mit einem „wesentlich erhöhten“ Anpressdruck arbeitendes Presswerk zutrifft. Für die Auslegung des Begriffs „Presswerk“ lässt sich daraus nichts herleiten.

2. 130

Zu Recht ist das Landgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte mit den angegriffenen Ausführungsformen von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. 131

Dafür, dass die angegriffenen Ausführungsformen mit der technischen Lehre des Klagepatents übereinstimmen, ist nach allgemeinen Grundsätzen der Kläger als Anspruchsteller darlegungs- und beweispflichtig. Er hat deshalb zu derjenigen technischen Ausstattung und derjenigen Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsformen vorzutragen, die eine (hier allein geltend gemachte wortsinngemäße) Benutzung der Erfindungsmerkmale ergeben. Zwischen den Parteien ist insoweit unstrittig, dass die streitbefangenen Druckmaschinen nicht bereits in ihrem ausgelieferten Zustand einsatzfähig sind, sondern die Abnehmer der Beklagten die angegriffenen Ausführungsformen vor ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung zunächst mit Gummitüchern und Unterlegbögen ausrüsten müssen. Wie sich aus dem vom Kläger in erster Instanz vorgelegten Prospekt gemäß Anlage K 8 ergibt, sind kalibrierte, d. h. hinsichtlich ihrer Dicken normierte Unterlegbögen mit glatter Oberfläche z.B. in den Dicken von 0,05 mm bis 0,5 mm standardmäßig verfügbar. Ebenso ist das Gummituch, das über den kalibrierten Bogen gespannt wird, ausweislich der vom Kläger als Anlage K 9 beispielhaft vorgelegten Produktbeschreibung z.B. in Dicken von 0,65 bis 1,85 mm erhältlich. Gummituch und Unterlegbögen gehören zum üblichen und gängigen Handwerkszeug jedes Betreibers einer Druckanlage. Diese Mittel werden dementsprechend auch in den drucktechnischen Hinweisen der Beklagten zur Druckabwicklung (Anlage B 4; Seiten 3 und 4) angesprochen und als vorhanden vorausgesetzt. Dass der Abnehmer zur bestimmungsgemäßen Benutzung der angegriffenen Ausführungsformen Gummitücher und – üblicherweise auch – Unterlegbögen hinzufügt, ist damit gewiss. In ihren den angegriffenen Ausführungsformen beigegebenen Handhabungshinweisen (Anlagen B 4, B 6) belehrt die Beklagte den Anwender ausdrücklich über einen ganz bestimmten, richtigen Einsatz von Unterlegbögen und Gummitüchern sowohl im Folientransfer- als auch im nachgeordneten Druckwerk. 132

a) Dass es bei einer Befolgung dieser Hinweise zu einer Benutzung des Klagepatents kommt, sich insbesondere im Druckwerk ein höherer Druck als im vorgelagerten Folientransferwerk einstellt, hat der Kläger nicht in prozessual erheblicher Weise dargetan. 133

Im Unterschied zu den vom Landgericht im Verfahren 4b O 65/07 mit Urteil vom 27.12.2007 als patentverletzend eingestuften früheren Ausführungsformen ist es bei den nunmehr angegriffenen, abgewandelten Ausführungsformen – bei Einhaltung der in der Bedienungsanleitung angegebenen Aufzugshöhen – aufgrund der von der Beklagten implementierten Software nicht möglich, über die Maschinensteuerung die Druckbeistellung, d.h. den Abstand der Walzen zueinander, so zu verändern, dass im Folientransferwerk ein niedrigerer Druck herrscht als er im Druckwerk auf die Transferfolie und die Unterlage aufgebracht wird. Mit Recht hat es das Landgericht insoweit auf der Grundlage des erstinstanzlichen Vorbringens der Parteien als unstrittig angesehen, dass die patentgemäßen Druckverhältnisse gemäß Merkmal (3) aufgrund der nunmehr vorhandenen Softwarelösung nicht dadurch hergestellt werden können, dass am Leitstand der Anlage 134

geänderte Werte für die Druckbeistellung eingegeben werden.

- aa) 135
- Soweit der Kläger in zweiter Instanz erstmals behauptet, der Drucker könne zunächst an dem Druckwerk einen Druck einstellen, der größer sei als der Druck, den er später im Folientransferwerk fahren werde, weil die Software diese Einstellung beim Zuschalten des Folientransferwerks nicht wahrnehmen werde, diese nämlich erst einsetze, wenn der Drucker versuche, in dem dem Folientransferwerk nachfolgenden Druckwerk über die Leitstandeingabe den Druck weiter zu erhöhen, kann er mit diesem neuen, von der Beklagten ausdrücklich bestrittenen Vortrag in der Berufungsinstanz nicht mehr gehört werden (§ 531 Abs. 2 ZPO). 136
- Eine solche Funktions- bzw. Wirkungsweise der Softwarelösung hat der Kläger in erster Instanz nicht behauptet und eine derartige Funktionsweise ergab sich auch nicht aus dem diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten, die zu der von ihr implementierten Software in erster Instanz im Wesentlichen Folgendes ausgeführt hat: 137
- „Durch diese Softwarelösung wird verhindert, dass die Druckbeistellung eines dem Folientransferwerk nachfolgendem Druckwerks höher eingestellt werden kann als der im Folientransferwerk vorhandene Wert der Druck (Bl. 46 GA).“* 138
- „... dass die sogenannte Softwarelösung ein Übersteigen der Druckbeistellung im nachfolgenden Druck- oder Lackierwerk gegenüber der Druckbeistellung im Folientransferwerk ausschließt“ (Bl. 56 GA).* 139
- „Hiernach ist festzustellen, dass in der Bedieneinheit der ... Druckmaschinen inklusive Emodul (dem Folientransferwerk), in dem Moment, in welchem die Zuschaltung des E-Moduls erfolgt, die Steuerungssoftware eine Veränderung der Druckbeistellung der einzelnen Druckerwerke nur eingeschränkt zulässt. Konkret wird softwareseitig verhindert, dass bei einem dem Folientransferwerk nachfolgendem Druckwerk – bei welchem auch immer – eine Druckbeistellung und daraus resultierende Anpressdruck im betreffenden Werk eingegeben werden kann, welche den aktuell im Folientransferwerk eingestellten Anpressdruck übersteigen würde (Bl. 57 GA).“* 140
- „Dem Bediener der Druckmaschine ist es nicht möglich, über das Leitwerk eine Pressung in einem der nachfolgenden Druckwerke einzustellen, welche die Pressung im Presswerk überhaupt übersteigt (Bl. 69 GA).“* 141
- „Durch die Softwarelösung wird verhindert, dass die im Folientransferwerk bestehende Pressung und unter keinen Umständen niedriger ist als der Pressung in einem der nachfolgenden Druckwerke (Bl. 122 GA).“* 142
- „... indessen wird durch die sogenannte Softwarelösung verhindert, dass durch eine Verstellung der Druckbeistellung über den Leitstand ein solcher höherer Druck in einem nachfolgendem Druckwerk erzielt werden könnte (Bl. 135 GA).“* 143
- Aus dem von der Beklagten in erster Instanz vorgelegten Privatgutachten (Anlage B 5) ergab sich in Bezug auf die Softwarelösung außerdem Folgendes: 144
- „Diese Softwarelösung bewirkt, dass die Korrekturfaktoren der auf das Transferwerk folgenden Druckwerke maximal den Wert des Korrekturfaktors des Transferwerkes selber einnehmen können. Es ist somit gewährleistet, dass bei sachgerechtem Aufbau der* 145

*Gummituchaufzüge in Transferwerk und den folgenden Offsetdruckwerken die gleichen Übertragungskräfte wirken. Eine Erhöhung der Kräfte in den Folgedruckwerken ist somit ausgeschlossen (Anlage B 5, Seite 14).“*

*„Die Erhöhung des Anpressdrucks im nachfolgenden Druckwerk gegenüber dem Transferwerk durch Verstellung in Maschinensteuerung ist mittels der sog. Softwarelösung durch die Beklagte verriegelt. Das heißt, die vorhandene Verstellung der druckwerksbezogenen Korrekturfaktoren führt weiterhin zu einer Verengung oder Erweiterung des nachfolgenden Werkes. Allerdings beinhaltet die Softwarelösung, dass die Korrekturfaktoren der nachfolgenden Werke nicht größer als der Korrekturfaktor des Transferwerkes werden können. Ist in einem Beispiel im Transferwerk ein Korrekturfaktor von 0,2 mm (Standardwert 0,1 mm) angewählt, so ist der Druckspalt des Transferwerkes um 0,1 mm enger als die Standardeinstellung. Dann sind in allen Folgedruckwerken Korrekturfaktoren von maximal 0,2 mm möglich. Eine Vergrößerung des Korrekturwertes über diesem Wert ist nicht möglich. Ein engerer Druckspalt der nachfolgenden Druckwerke als der des Transferwerkes ist bei vergleichbaren Gummituchaufzügen ausgeschlossen (Anlage B 5, Seite 15)“.*

146

Die Beklagte hat damit in erster Instanz vorgetragen, dass es – bei Einhaltung der angegebenen Aufzugshöhen – aufgrund der Softwarelösung nicht mehr möglich ist, über den Leitstand die Druckbeistellung, d.h. den Abstand der Walzen zueinander, so zu verändern, dass in dem Folientransferwerk ein niedrigerer Druck als in dem nachgeschalteten Druckwerk aufgebracht wird. Soweit die Beklagte in ihrer Klageerwiderung vom 28.11.2011 (Seite 16, Bl. 57 GA) auf den Moment der „Zuschaltung des E-Moduls“ abgestellt hat, hat sie bei verständiger Würdigung nur zum Ausdruck gebracht, dass die Software ihren eine Erfindungsbenutzung ausschließenden Betrieb zu demjenigen Zeitpunkt aufnimmt, zu dem das „E“-Modul dem Druckwerk zugeschaltet wird, was auch unmittelbar einsichtig ist, weil erst damit der Boden der patentgeschützten Erfindung betreten wird.

147

Dem Sachvortrag der Beklagten ist der Kläger in erster Instanz nicht entgegengetreten. Er hat insbesondere nicht behauptet, dass die Softwarelösung der Beklagten nicht in der Lage sei zu erkennen, dass bei Zuschaltung des Folientransferwerks bereits in dem nachfolgenden Druckwerk eine höhere Druckbeistellung als in dem Folientransferwerk vorhanden ist. Die Beklagte selbst hat dies nicht vorgetragen. Soweit der Kläger nunmehr erstmals eine solche Funktionsweise behauptet, kann er hiermit in zweiter Instanz nicht mehr gehört werden (§ 531 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich – worauf der Kläger im Verhandlungstermin hingewiesen worden ist – um neuen Sachvortrag, der von der Beklagten ausdrücklich bestritten wird. Nach ihrem Vorbringen spielt es für die Softwarelösung, die die jeweilige Druckbeistellung im Folientransferwerk einerseits und den nachfolgenden Werken andererseits vergleicht, keine Rolle, ob eine nachfolgende Druckbeistellung bereits zum Zeitpunkt der Zuschaltung oder erst zu einem späteren Zeitpunkt höher als im Folientransferwerk eingestellt wird. In beiden Fällen nimmt die Softwarelösung unverzüglich eine Korrektur dergestalt vor, dass die Druckbeistellungen so aneinander angeglichen werden, dass im Folientransferwerk keine geringere Druckbeistellung als im nachfolgenden Druckwerk vorliegt. Damit ist der neue Vortrag des Klägers streitig und kann deshalb in der Berufungsinstanz nicht mehr zugelassen werden kann: Es handelt sich um neues Angriffsvorbringen, dem die Beklagte entgegengetreten ist, und Anhaltspunkte für seine Zulässigkeit nach § 531 Abs. 2 ZPO sind weder dargetan noch ersichtlich. Abgesehen davon handelt es sich offenbar auch lediglich um eine bloße Vermutung des Klägers. Dass er oder sein Privatgutachter die angegriffenen Ausführungsformen untersucht und hierbei entsprechende Feststellungen getroffen habe, trägt der Kläger nicht vor. Er interpretiert nur die erstinstanzlichen Ausführungen der

148

Beklagten in einem bestimmten – ihm günstigen – Sinne, wobei er lediglich auf eine Textstelle abstellt und das weitere Vorbringen der Beklagten ausblendet. Selbst wenn das neue Vorbringen des Klägers zuzulassen wäre, fehlt es im Übrigen in jedem Fall an einem ihm obliegenden Beweisanerbieten dafür, dass sich die Software-Steuerung so verhält, wie es der Kläger im Berufungsrechtszug behauptet.

bb) Ohne Erfolg macht der Kläger in der Berufungsinstanz ferner geltend, dass sich im nachfolgenden Druckwerk schon deshalb ein größerer Druck ergebe, weil dort mindestens eine zusätzliche Schicht, nämlich die aufzutragende Farbschicht, vorhanden sei und deshalb der durch den Druckspalt transportierte Bedruckstoff dicker als der Bedruckstoff sei, der zuvor das Folientransferwerk durchlaufen habe. Die Beklagte hat dargelegt, dass ein Farbpunkt eine maximale Dicke von 2 µm (= 0,002 mm) hat (Ergänzungsgutachten Prof. G, Anlage B 1, Seite 4). Eine maximale Farbbelegung eines Druckers kann nach den Erläuterungen des Privatgutachters der Beklagten mit 300 %, d.h. 3 vollflächigen Farbbelegungen entsprechend maximal 6 µm abgeschätzt werden (Ergänzungsgutachten Prof. G, Anlage B 1, Seite 4). Eine dadurch bedingte Erhöhung des Anpressdrucks im nachfolgenden Druckwerk wird der Fachmann im Hinblick auf die bei den angegriffenen Ausführungsformen mögliche Korrekturmöglichkeit in Schritten von 0,01 mm, die sich im üblichen Rahmen bewegen dürfte, ohnehin vernachlässigen. Darauf kommt es letztlich allerdings nicht einmal an. Vergleicht man nämlich die tatsächlichen Druckverhältnisse im Folientransferwerk einerseits sowie im nachfolgendem Druckwerk andererseits, ist – bei identischer Druckbeistellung und Einhaltung der in der Bedienungsanleitung angegebenen Aufzugshöhen – der Spalt im vorgeschalteten Folientransferwerk schon deshalb enger, weil dort zusätzlich die Trägerfolie, auf welcher sich die zu applizierende Transferschicht befindet, durch den Druckspalt geführt wird. Wie die Beklagte unter Bezugnahme auf das im Berufungsrechtszug vorgelegte Ergänzungsgutachten ihres Privatgutachters (Anlage B 1, Seite 2) dargetan hat, hat die Trägerfolie eine Dicke von 12 bis 20 µm. Selbst bei identischer Druckbeistellung in den Werken ist der Druck im Folientransferwerk damit höher als in dem nachfolgendem Druckwerk, vorausgesetzt die in der Bedienungsanleitung der Beklagten angegebenen Aufzugshöhen werden eingehalten. Dem hat der Kläger nichts stichhaltiges mehr entgegenzusetzen vermocht.

149

cc) Soweit in dem vom Kläger in zweiter Instanz vorgelegten Privatgutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. H (Anlage BK 2) ausgeführt wird, dass es auch bei gleicher Druckbeistellung in beiden Werken eine Reihe von Einflussgrößen gebe, die eine patentgemäße Nutzung herbeiführen könnten (z.B. Verwendung neuer Gummitücher; Farb-/Faser-/Staubablagerung auf dem Gummituch im Laufe des Gebrauchs; Oberflächenveränderungen), handelt es sich hierbei um Faktoren, die im Einzelfall ggf. auftreten können, die aber nicht zwangsläufig zur einer Erhöhung des Anpressdrucks in den nachfolgenden Druckwerken führen müssen. So hat der Privatgutachter der Beklagten in seinem Ergänzungsgutachten ausgeführt, dass eine Veränderung der Beistellung durch Farb- oder Papierreste nicht bekannt und aufgrund der sehr geringen Farbschichtdicken äußerst unwahrscheinlich sei. Auch habe die Rauigkeit der Gummituchoberfläche nur einen theoretischen Einfluss; Dickentoleranzen von handelsüblichen Gummitüchern seien gegenüber den Dickentoleranzen der Bedruckstoffe vernachlässigbar. Eine Abnutzung der Gummitücher sei zwar nicht auszuschließen; eine Veränderung der Druckverhältnisse während eines Druckauftrags sei wegen der nur langsam fortschreitenden Veränderung aber nicht nachweisbar. Auch sei ein merklicher Einfluss infolge einer Viskositätsänderung der Farbe im Fortdruck auf die Druckverhältnisse nicht verifizierbar. Ebenso sei ein Einfluss des Feuchtemittels auf die im Druckwerk wirkenden Druckverhältnisse nicht bekannt (Ergänzungsgutachten Prof. G, Anlage B 1, Seite 4 f.). Wenn der Kläger nicht schon von

150

Anfang an zur Erbringung eines schlüssigen Sachvortrages hierzu verpflichtet gewesen wäre, so traf ihn jedenfalls im Anschluss an die vorgenannten Ausführungen des Privatgutachters der Beklagten die Pflicht, im einzelnen darzulegen, dass und warum die behaupteten Betriebsbedingungen – einzeln oder insgesamt – zur Folge haben können, dass sich trotz identischer Druckbeistellung und hinweisgerechter Walzenausstattung mit Unterlegbögen und Gümmitüchern im Druckwerk ein höherer Druck einstellen kann als im vorgelagerten Folientransferwerk. Mit Rücksicht auf die vorstehend unter b) abgehandelte, allein durch die Trägerfolie verursachte Druckerhöhung im Folientransferwerk hätte es ganz konkreter, mit Zahlenangaben versehener Ausführungen dazu bedurft, in welchem Maße die ins Feld geführten Betriebsbedingungen – jede für sich und alle zusammen - zu einem Anwachsen des Walzenumfangs führen. Erst ein in diesem Sinne detaillierter Sachvortrag hätte überhaupt eine Einschätzung dahingehend erlaubt, ob und ggf. mit welcher Wahrscheinlichkeit die der Trägerfolie geschuldete Verengung des Walzenspaltes im Folientransferwerk unter bestimmten Betriebsbedingungen in welchem Ausmaß im nachgeordneten Druckwerk übertroffen werden kann. Der Kläger verhält sich hierzu indessen nicht einmal ansatzweise.

b) Dass es bei einer die Benutzungshinweise der Beklagten ignorierenden Ausstattung der Walzen des Folientransfer- und/oder des Druckwerks mit Unterlegbögen und Gummitüchern möglich ist, zwischen beiden Werken ein erfindungsgemäßes Druckgefälle zu erzielen, trägt die Klageansprüche ebenfalls nicht. Denn es lässt sich nicht feststellen, dass der Anwender beim Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen in hinweiswidriger Weise verfahren wird. 151

aa) 152

Eine *unmittelbare* Patentverletzung scheidet – wie das Landgericht zutreffend erkannt hat – aus. 153

(1) 154

In seiner bereits vom Landgericht behandelten Entscheidung „Lungenfunktionsmessgerät“ (Urt. v. 24.02.2011 – I-2 U 122/09, BeckRS 2011, 08375) hat der Senat allerdings eine unmittelbare Patentverletzung bei Kombinationspatenten unter engen Voraussetzungen für möglich gehalten, wenn erst die Zutat eines Dritten die patentgeschützte Kombination ergibt. Zur Begründung hat der Senat u.a. ausgeführt: 155

*„Auch nach Auffassung des erkennenden Senats kommt nach neuem Recht bei der Lieferung eines Teils einer Gesamtvorrichtung eine unmittelbare Schutzrechtsverletzung weiterhin in Betracht, wenn in dem benutzten Teil der Erfindungsgedanke bis auf selbstverständliche, für die im Patent unter Schutz gestellte technische Lehre unbedeutende Zutaten bereits verwirklicht ist.“* 156

*Zu bedenken ist zunächst, dass das Patentgesetz 1981 ausdrücklich zwischen der (in § 9 PatG geregelten) unmittelbaren und der (in § 10 PatG normierten) mittelbaren Patentverletzung unterscheidet, wobei § 14 PatG und – der vorliegend einschlägige – Art. 69 EPÜ den Schutzbereich strikt an die Patentansprüche (mit der Gesamtheit seiner Merkmale) knüpfen (vgl. a. Benkard/Scharen a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 34). Wer nicht alle Anspruchsmerkmale verwirklicht, kann grundsätzlich nur wegen mittelbarer Patentverletzung - unter den hierfür aufgestellten besonderen Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG – haftbar sein. Hinzu kommt, dass der Bundesgerichtshof (GRUR 2007, 1059, 1062 f. – Zerfallszeitmessgerät; GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine) den Schutz einer Unterkombination ablehnt (vgl. a. Benkard/Scharen a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 34) und in seiner* 157

*Rechtsprechung zur mittelbaren Verletzung (BGH, GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler) betont, dass alles das, was Aufnahme in den Patentanspruch gefunden hat, regelmäßig schon deshalb ein wesentliches Erfindungselement darstellt. Diese Konsequenz darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass trotz Fehlens eines Anspruchsmerkmals auf eine unmittelbare Patentverletzung erkannt wird.*

*Andererseits läge ein klarer Fall unmittelbarer Verletzung vor, wenn dem Abnehmer die fehlende Zutat – vorher, gleichzeitig oder hinterher – von einem Dritten geliefert worden wäre. Unter solchen Umständen läge eine arbeitsteilige (je nach der Willenslage) mit- oder nebetäterschaftliche Verwirklichung aller Anspruchsmerkmale vor, was zur Feststellung einer durch beide Akteure gemeinsam begangenen unmittelbaren Patentverletzung führen würde. Ist der Belieferte bereits im Besitz der fehlenden Zutat oder wird er sich diese im Anschluss an die fragliche Lieferung mit Sicherheit besorgen, um sie mit dem gelieferten Gegenstand zur patentgeschützten Gesamtvorrichtung zu kombinieren, liegt ein wertungsmäßig vergleichbarer Zurechnungssachverhalt vor. Der Handelnde baut bei seiner Lieferung gezielt darauf, dass die fehlende (Allerwelts-)Zutat beim Empfänger entweder bereits vorhanden ist (so dass ihre abermalige Bereitstellung sinnlos ist) oder aber vom Belieferten problemlos selbst besorgt werden kann und auch tatsächlich beschafft werden wird, um den gelieferten Gegenstand seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zuzuführen. Der Handelnde macht sich bei einer solchen Sachlage mit seiner Lieferung die Vor- oder Nacharbeit seines Abnehmers bewusst zu Eigen, was es rechtfertigt, ihm diese Vor- oder Nacharbeit so zuzurechnen, als hätte er die Zutat selbst mitgeliefert. Das gleiche gilt erst Recht, wenn ein letzter Herstellungsakt zwar vom Abnehmer vollzogen, er dabei aber als Werkzeug von dem Liefernden gesteuert wird, indem er ihm z. B. entsprechende Anweisungen und Hilfsmittel an die Hand gibt.“*

158

Zieht man diese Rechtsgrundsätze, an denen der Senat festhält, im Streitfall heran, so läge, da die angegriffenen Ausführungsformen das Merkmal (3) im Lieferzustand nicht (vollständig) verwirklichen, eine unmittelbare Patentverletzung nur dann vor, wenn hinreichend sicher wäre, dass die Abnehmer der Beklagten, und zwar alle, die an sie gelieferten Maschinen durch das Aufziehen bzw. Aufspannen von Gummitüchern und/oder Unterlegbögen so herrichten, dass das nachgeschaltete Druckwerk einen Anpressdruck erzeugen kann, der höher ist als der in dem vorgeschalteten Folientransferwerk bei der Auflage der Transferfolie ausgeübte Druck. Das steht jedoch nicht zu erwarten. Wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, müssen die angesprochenen Hilfsmittel (Gummituch, Unterlegbögen), welche für sich betrachtet als bloße „Zutaten“ eingestuft werden können, zur Realisierung klagepatentgemäßer Druckverhältnisse und damit zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung in einer ganz bestimmten, nicht vorgegebenen Art und Weise, nämlich mit einer bestimmten Aufzugshöhe auf den Gummituchzylinder im Druckwerk oder den Gummituchzylinder im Folientransferwerk, aufgezogen werden, wobei diese Aufzugshöhe – da sie den Bedienungshinweisen widerspricht – gerade nicht unausweichlich und noch nicht einmal wahrscheinlich ist. Die Beklagte weist ihre Abnehmer in ihren drucktechnischen Hinweisen (Anlage B 5) nämlich an, das Gummituch (Oberkante) im Druckwerk maximal auf Schmitzringhöhe zu legen. In den das Kaltveredelungsmodul betreffenden drucktechnischen Hinweisen (Anlage B 6) gibt sie ferner eine Aufzugshöhe im Folientransferwerk von 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe an. Nimmt der Drucker einen entsprechenden Aufzug im Druckwerk sowie im Folientransferwerk vor, richtet er die angegriffenen Ausführungsformen gerade nicht so her, dass diese den Anforderungen des Merkmals (3) entsprechen. Um die angegriffenen Ausführungsformen in einen Zustand zu versetzen, in dem diese das Merkmal (3) verwirklichen können, muss der Abnehmer den Aufzug in ganz bestimmter Weise verändern, nämlich entweder den Aufzug im Druckwerk hinweiswidrig erhöhen oder aber den

159

Aufzug im Folientransferwerk hinweiswidrig reduzieren.

(a) Was die erste Möglichkeit anbelangt, kann der Drucker eine im Verhältnis zum Folientransferwerk erhöhte Pressung im nachgeschalteten Druckwerk nur erreichen, wenn er einen Aufzug über sog. Schmitzringhöhe wählt. Dies ergibt sich daraus, dass die von der Beklagten implementierte Software bei der Berechnung zum Abgleich der Pressungen und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen für die zuzulassenden Druckbeistellungen stets davon ausgeht, dass im Druckwerk das Gummituch maximal auf Schmitzringhöhe liegt und dass die Aufzugshöhe im Folientransferwerk zwischen 0,00 mm und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe beträgt. Ausgehend von diesem Wert verhindert die Softwarelösung, dass die Druckbeistellung im nachgeschalteten Druckwerk geringer ist als die im Folientransferwerk. Wenn der Abnehmer die Software umgehen bzw. ausschalten und eine höhere Pressung im Druckwerk erreichen will, muss er deshalb im Druckwerk einen höheren Aufzug wählen als den, von dem die Software ausgeht. Dieser muss damit über die Schmitzringhöhe hinausgehen. 160

Von einem solchen Aufzug rät die Beklagte in ihrer Bedienungsanleitung (Anlage B 6) aber ausdrücklich ab. So heißt es z.B. auf Seite 4 der drucktechnischen Hinweise zur Druckabwicklung: 161

*„Hinweis – Das Gummituch darf auf keinen Fall so stark unterlegt werden, dass es über der Schmitzringhöhe liegt. Sonst wird die Pressung zwischen Platten- und Gummituchzylinder zu groß.“* 162

Vor den Folgen eines falschen Aufzugs wird auf Seite 5 gewarnt. Dort heißt es: 163

*„... Wenn die Aufzugshöhe nicht auf die vorgegebenen Werte eingestellt wird, kommt es zur Reibung oder zur ungenügenden Pressung zwischen den Oberflächen.“* 164

*Die Folgen bei einem zu starken Aufzug können sein: Dublieren, Schieben, extreme Tonwertzunahme und Passerfehler.“* 165

Außerdem heißt es in den das Kaltveredelungsmodul betreffenden drucktechnischen Hinweisen (Anlage B 6): 166

*„Die Pressung sollte nicht stärker als unbedingt nötig eingestellt werden. Zu starke Pressung im Besonderen bei nicht-kompressiblen Gummitüchern belastet die Lage der Zylinder. Das Gummituch darf auf keinen Fall so stark unterlegt werden, dass es über der Schmitzringhöhe liegt.“* 167

Die Beklagte rät damit nicht nur von einem Aufzug über Schmitzringhöhe ab, sondern sie warnt sogar ausdrücklich vor einem solchen Aufzug. Dass sich die Abnehmer über diese Warnhinweise hinwegsetzen, ist – wie nachfolgend im Zusammenhang mit der Erörterung einer mittelbaren Patentverletzung noch weiter ausgeführt werden wird – unwahrscheinlich. 168

(b) 169

Möglich wäre es zwar auch, im vorgeschalteten Folientransferwerk einen Aufzug zu wählen, der deutlich unter Schmitzringhöhe liegt. Die Beklagte empfiehlt in ihren das „E“-Modul betreffenden drucktechnischen Hinweisen aber eine Aufzugshöhe von 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe. Auch an diese Aufzugshöhe werden sich die Abnehmer im Zweifel halten. 170

(c) Von den Benutzungsempfehlungen der Beklagten in der einen oder anderen Weise abzuweichen, bestünde für die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsformen überhaupt nur dann ein Anlass, wenn die streitbefangenen Druckmaschinen bei einem hinweisgerechten Betrieb keine brauchbaren oder zufriedenstellenden Druckergebnisse liefern würden. Das hat der Kläger in erster Instanz jedoch nicht behauptet und dafür ist auch nichts ersichtlich. Die Beklagte hat, wie das Landgericht in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils unangegriffen festgestellt hat, in erster Instanz im Gegenteil darauf hingewiesen, dass die Druckergebnisse bei einem Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen gemäß der Bedienungsanleitung mit den dort genannten Aufzugshöhen einwandfrei sind. Diesem Vortrag ist der Kläger in erster Instanz nicht entgegengetreten, weshalb dieser Umstand als unstrittig anzusehen ist. Können die Abnehmer aber mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Einstellungen und Aufzugshöhen einwandfreie Druckergebnisse erzielen, besteht kein Grund dafür, die Auszugshöhen in dem vorerörterten Sinne zu verändern. Schon deshalb verbietet sich die Annahme, dass es auf der Hand liegt, die Abnehmer der Beklagten würden die angegriffenen Ausführungsformen in einen den Anforderungen des Merkmals (3) entsprechenden Zustand versetzen werden, indem sie entweder im Druckwerk einen Aufzug über Schmitzringhöhe oder aber im vorgeschalteten Folientransferwerk einen Aufzug weit unterhalb der Schmitzringhöhe wählen.

(2) Eine unmittelbare Patentverletzung ergibt sich – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – ebenso wenig aufgrund der „Rangierkatze“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 399). 172

Nach dieser Entscheidung liegt eine (unmittelbare) Patentverletzung vor, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die angegriffene Ausführungsform aufgrund ihrer gegebenen Konstruktion objektiv in der Lage ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Ist dies der Fall, ist es unerheblich, ob diese Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur zufällig erreicht werden und ob es der Verletzer darauf absieht, diese Wirkungen herbeizuführen. Deshalb liegt eine Patentverletzung auch vor, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so bedient wird, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nicht erzielt werden, selbst wenn der Hersteller ausdrücklich *diese* Verwendung seiner Vorrichtung empfiehlt, solange die Nutzung der patentgemäßen Lehre nur objektiv möglich bleibt (BGH, GRUR 2006, 399, 401). 173

Eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen lässt sich hieraus nicht herleiten. Insoweit wird zunächst auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts verwiesen, denen der Senat beitrifft. Ergänzend hervorzuheben ist, dass nach der in Bezug genommenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs Grundvoraussetzung für die Annahme einer Patentverletzung ist, dass die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht. Nur wenn dies der Fall ist, kommt es ggf. auf die weitere Frage an, ob die angegriffene Ausführungsform auch objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Diese Beurteilung steht im Einklang mit der Rechtsprechung, nach der es sich, wenn eine Ausführungsform von den Merkmalen eines Patentanspruchs in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht, bei der Prüfung der Patentverletzung grundsätzlich erübrigt, Erwägungen darüber anzustellen, ob die identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Wirkung und Funktion haben wie diejenigen des Klagepatents (vgl. BGH, GRUR 2006, 13, 134 – Seitenspiegel; GRUR 1991, 436, 441 f – Befestigungsvorrichtung II). Voraussetzung für die Annahme einer unmittelbaren Patentverletzung ist auch danach die Verwirklichung aller Anspruchsmerkmale. Im Streitfall verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen – wie ausgeführt – im 174

Lieferzustand nicht alle Merkmale des Anspruchs 10 des Klagepatents, weil sie in diesem Zustand nicht den Vorgaben des Merkmals (3) entsprechen. Zwar müssen die Maschinen der Beklagten von den Abnehmern noch zwingend unter Verwendung üblicher Gummitücher und Unterlagebögen in einen betriebsstauglichen Zustand gebracht werden. Halten sich die Abnehmer dabei an die Vorgaben der Beklagten, entsprechen die angegriffenen Ausführungsformen aber auch im fertigen Betriebszustand nicht den Anforderungen des Merkmals (3). Dass sich die Abnehmer der Beklagten mit Sicherheit nicht an die drucktechnischen Hinweise der Beklagten halten und entweder im Druckwerk einen Aufzug über Schmitzringhöhe oder aber im vorgeschalteten Folientransferwerk ein Aufzug unter Schmitzringhöhe wählen, ist nicht feststellbar. Eine solche Handhabung ist zwar prinzipiell möglich, unter den gegebenen Umständen – wie sogleich noch weiter ausgeführt hat – aber unwahrscheinlich. Eine unmittelbare Patentverletzung könnte aber nur dann vorliegen, wenn es für eine bestimmungsgemäße Benutzung der angegriffenen Ausführungsformen vorgegeben wäre, dass die Abnehmer diese nicht gemäß der Bedienungsanleitung, sondern so herrichten, dass sie entweder im nachgeschalteten Druckwerk ein Aufzug über Schmitzringhöhe oder aber im vorgeschalteten Folientransferwerk ein Aufzug unterhalb von 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzring (im Folgenden zur Vereinfachung nur: unterhalb Schmitzringhöhe) wählen. Allein in diesem Fall wäre der Beklagten nämlich der letzte Herstellungsakt zuzurechnen und sie müsste sich so behandeln lassen, als habe sie die Vorrichtungen bereits in diesem Zustand selbst in den Verkehr gebracht hat. Dass die Abnehmer ausschließlich so verfahren, ist jedoch fernliegend und lässt sich nicht feststellen.

bb)Die Beklagte hat das Klagepatent durch das Anbieten und/oder die Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen auch nicht *mittelbar* verletzt (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 1 PatG). 175

(1)Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt danach auch voraus, dass das Mittel „bestimmt“ ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Außerdem muss der Dritte (= Anbieter oder Lieferant) um die Verwendungsbestimmung seines Abnehmers wissen (Vorsatz) bzw. die Verwendungsbestimmung muss nach den Umständen offensichtlich sein. 176

Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung. Das Tatbestandsmerkmal des „Bestimmtheits“ der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers erfüllt sein muss. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand; nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung – oder außerhalb dessen – zu verwenden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; Senat, Urt. v. 21.03.2013 – I-2 U 73/09). 177

Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme der mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Aus dem Umstand, dass der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, kann nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass das Mittel zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen bestimmt sei (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug). Das gilt jedenfalls dann, wenn das Mittel nicht nur patentgemäß, sondern auch außerhalb patentgeschützten Erfindung technisch und wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden kann.

Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtheits der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug). Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, dass es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, dass das Bestimmtheits der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so dass zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679, 683 f. – Haubenstretchautomat). So kann die Erfahrung dafür sprechen, dass ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug). 179

(2) Unter Anwendung dieser Rechtsgrundsätze lassen sich im Streitfall weder eine entsprechende Verwendungsbestimmung der Abnehmer noch ein entsprechender (durch die Offensichtlichkeit der Umstände begründeter) Wille der Beklagten feststellen. 180

(a) Der Kläger hat weder dargetan noch unter Beweis gestellt, dass Abnehmer der Beklagten die an sie gelieferten Maschinen tatsächlich in einen patentgemäßen Zustand versetzt haben, indem sie – entgegen der Bedienungsanleitung – entweder im nachgeschalteten Druckwerk einen Aufzug über Schmitzringhöhe oder aber im vorgeschalteten Folientransferwerk ein Aufzug deutlich unter Schmitzringhöhe vorgenommen haben. Dafür ist auch nichts ersichtlich. Erst recht liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beklagte Kenntnis von einer solchen Handhabung ihrer Abnehmer hatte. Auch hierfür hat der Kläger nichts vorgetragen. 181

(b) Dass es zu einer entsprechenden Herrichtung und Benutzung der angegriffenen Ausführungsformen durch die Abnehmer kommt, ist unter den gegebenen Umständen auch nicht „offensichtlich“. 182

(aa) 183

Wie bereits ausgeführt (siehe oben), rät die Beklagte in ihren drucktechnischen Hinweisen nicht nur von einem Aufzug über Schmitzringhöhe im Druckwerk ab, sondern sie warnt sogar vor einem solchen Aufzug. Dass die Abnehmer diesen Warnhinweis ignorieren und sich nicht an die in der Bedienungsanleitung angegebenen Einstellungen und Aufzugshöhen halten, ist unwahrscheinlich. 184

Festzuhalten ist insoweit zunächst, dass nach dem in erster Instanz unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklagten die bei einem Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen gemäß der Bedienungsanleitung mit den dort genannten Einstellungen und Aufzugshöhen erzielbaren Druckergebnisse einwandfrei sind. Dass die Ergebnisse bei einer Erhöhung des Anpressdrucks im Druckwerk durch eine Erhöhung des Aufzugs – oder aber durch eine Verringerung des Aufzugs im Folientransferwerk – (noch) besser wären, hat der Kläger nicht aufgezeigt und belegt. Vor diesem Hintergrund besteht für eine solche Maßnahme kein vernünftiger Anlass. Das gilt umso mehr, als eine Erhöhung des Anpressdrucks durch den Aufzug dickerer Unterlegbögen und/oder Gummitücher weniger präzise ist als die Erhöhung des Anpressdrucks durch eine Veränderung der Druckbeistellung über den Leitstand. Denn in den Bedienmasken der Maschinensteuerung ist eine Korrektur des Druckspaltes in Schritten von 0,01 mm (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seite 9; Ergänzungsgutachten, Anlage B 1, Seite 6) und damit wesentlich genauer möglich als bei Verwendung von Unterlegbögen, da deren kleinste Abstufung 0,05 mm beträgt (Ergänzungsgutachten Prof. G, Anlage B 1, Seite 6). Abgesehen davon ist eine manuelle Veränderung des Gummituchaufzugs zur Erhöhung des Anpressdrucks im Druckwerk zwangsläufig zeitaufwändiger als die Veränderung der Druckbeistellung über den Leitstand mittels der Maschinensteuerung (vgl. Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seiten 9, 11 und 15; Ergänzungsgutachten, Anlage B 1, Seite 6).

185

Zu beachten ist außerdem, dass die Angaben zur Druckbeistellung im Leitstand durch die Wahl eines höheren Aufzugs im Druckwerk unstreitig unzutreffend werden. Am Leitstand wird sowohl die vom Drucker zu variierende Druckbeistellung als auch die hieraus resultierende Pressung angezeigt. Die Grundeinstellung beim Druckwerk beläuft sich im Hinblick auf die Pressung auf 0,1 mm. Diese voreingestellte Pressung von 0,1 mm erfordert z.B. bei einer standardmäßigen Bedruckstoffdicke von 0,1 mm eine Druckbeistellung von 0,0 mm, was bedeutet, dass die Oberfläche des Gummituchzylinders sowie des Druckzylinders gegenseitigen Kontakt haben. Der zwischen den beiden Zylindern durchzuführende Bedruckstoff mit einer Dicke von 0,1 mm führt zu einer Pressung von ca. 0,1 mm. Die Voreinstellung setzt voraus, dass der Aufzug auf dem Gummituchzylinder maximal auf Schmitzringhöhe liegt. Die im Leitstand angezeigte Pressung ist damit nur dann zutreffend, wenn das im Druckwerk auf den Gummituchzylinder aufgezugene Gummituch samt Unterlage höchstens Schmitzringhöhe hat. Das Aufziehen von Unterlegbögen und Gummituch oberhalb der Schmitzringhöhe führt somit dazu, dass die am Leitstand angezeigte Pressung unzutreffend ist. Vergegenwärtigt man sich, dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Spezialanlagen mit einer elektronischen Maschinensteuerung handelt, deren Wert sich auf mindestens 1,5 bis 2 Mio. € beläuft (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 05.08.2013 – 6 U 114/12, Anlage BK 1, Seite 28), wird der die Druckanlage bedienende Drucker schon vor diesem Hintergrund bestrebt sein, sich an die Bedienungsanleitung zu halten.

186

Dass der Drucker bewusst eine Fehlanzeige im Leitstand in Kauf nimmt, erscheint auch deshalb fernliegend, weil – wie die Beklagte in erster Instanz unter Bezugnahme auf das von ihr vorgelegte Privatgutachten (Anlage B 5) unwidersprochen dargetan hat – die unzutreffende Angabe der tatsächlichen Druckbeistellung im Leitstand zu einer ungewollten Fehlbedienung führen kann, weil hierdurch die Gefahr besteht, dass der Drucker im Druckwerk mit einer zu hohen Pressung arbeitet (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seite 9). Nach den Erläuterungen des Privatgutachters der Beklagten kann eine solche Handhabung zu frühzeitigem Verschleiß oder sogar zu einem Totalausfall der Zylinderlagerung an der Druckmaschine führen (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seiten 9 und 16).

187

188

Der Drucker würde den Aufzug im Druckwerk vor diesem Hintergrund nur dann erhöhen, wenn hierfür irgendeine Notwendigkeit bestünde. Eine solche besteht jedoch gerade nicht. Denn die beim Betrieb der angegriffenen Ausführungsformen gemäß der Bedienungsanleitung mit den dort genannten Einstellungen und Aufzugshöhen erreichbaren Druckergebnisse sind – wovon auszugehen ist (siehe oben) – einwandfrei. Ist dem so, sind die Abnehmer der Beklagten nicht darauf angewiesen, nach der Lehre des Klagepatents zu arbeiten. Soweit der Beklagte in zweiter Instanz geltend gemacht hat, die Softwarelösung der Beklagten führe bei der Nutzung der angegriffenen Ausführungsformen zu einer „Verarbeitungsbeschränkung“, weshalb der Drucker die Aufzugshöhe verändern werde, ist sein Vortrag ohne Substanz und im Übrigen ebenfalls verspätet (§ 531 Abs.2 ZPO).

Die Beklagte hat in erster Instanz unter Hinweis auf das von ihr vorgelegte Privatgutachten 189 ferner dargetan, dass durch die Wahl eines Aufzugs über Schmitzringhöhe nicht nur der Anpressdruck im Spalt zwischen Gummituchzylinder und Druckzylinder erhöht wird, sondern auch den Anpressdruck im Spalt zwischen Gummituchzylinder und Plattenzylinder. Dies kann wiederum – wenn zugleich gedruckt wird – zum einen zu einer Verbreiterung der Druckpunkte und damit zu einer Verschlechterung der Druckqualität und zum anderen ebenfalls zu einem erhöhten Verschleiß der Zylinderlagerung führen (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seiten 10, 15, 16 und 18). Dementsprechend wird in den drucktechnischen Hinweisen der Beklagten auch darauf hingewiesen, dass die Pressung nicht stärker als unbedingt nötig eingestellt werden sollte, weil zu starke Pressungen zur Tonwertzunahme führt und die Zylinderlager belastet (Anlage B 4, Seite 7). Zwar könnte der Drucker das nachgeschaltete Druckwerk auch bloß als „Presswerk“ nutzen, indem er auf das gleichzeitige Drucken verzichtet. Das wird er jedoch nicht tun, weil er in diesem Fall zum anschließenden Drucken ein weiteres Druckwerk verwenden muss. Hierfür besteht indes kein Anlass, weil auch durch das gleichzeitige Drucken im nachgeschalteten Druckwerk einwandfreie Druckergebnisse erzielt werden.

Die Beklagte hat im ersten Rechtszug außerdem dargetan, dass durch eine Veränderung des 190 Gummituchaufzugs die Druckqualität des Druckwerks aufgrund falscher Abwicklung gestört werden kann, weil es zu dem Phänomen des sog. Schiebens mit der Folge eines entsprechenden Qualitätsverlustes kommen kann (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seiten 9, 15 und 16). Dieser Effekt des Schiebens resultiert nach den Erläuterungen der Beklagten daraus, dass durch den höheren Aufzug die Oberfläche des Gummituchzylinders größer als diejenige des Plattenzylinders ist; ein optimales Druckergebnis kann jedoch nur bei identischer Oberflächengeschwindigkeit der aufeinander abrollenden Platten- und Gummizylinder bzw. Gummituch- und Druckzylinder erreicht werden (Bl. 67 GA).

Diesem Vorbringen der Beklagten und den diesbezüglichen Ausführungen ihres 191 Privatgutachters ist der Kläger in erster Instanz nicht entgegengetreten. Mit Recht ist das Landgericht deshalb davon ausgegangen, dass der Kläger die von der Beklagten dargestellten negativen Auswirkungen eines Aufzugs über Schmitzringhöhe nicht in Abrede gestellt hat; zu Recht hat es diese nachteiligen Auswirkungen damit als unstrittig angesehen. Die von der Beklagten angeführten Nachteile hat der Kläger nicht einmal in seiner Berufungsbegründung in Abrede gestellt. Soweit er nunmehr in zweiter Instanz das Vorbringen der Beklagten zu den von ihr angeführten nachteiligen Konsequenzen eines Aufzugs über Schmitzringhöhe bestreitet (Bl. 283 f. GA), kann er hiermit nicht mehr gehört werden (§ 531 Abs. 2 ZPO).

Die angeführten nachteiligen Auswirkungen sind dem Fachmann bekannt. Aus dem von der 192 Beklagten in erster Instanz vorgelegten Privatgutachten ergab sich auch, dass die

geschilderten Zusammenhänge einem Offsetdruckfachmann geläufig sind (Gutachten Prof. G, Anlage B 5, Seite 14). Dem ist der Kläger in erster Instanz ebenfalls nicht entgegengetreten.

Es liegt unter diesen Umständen fern, dass der die angegriffenen Ausführungsformen bedienende Drucker zum Zwecke einer Erhöhung des Anpressdrucks im Druckwerk gegenüber dem im Folientransferwerk auf den Bedruckstoff ausgeübten Druck im nachgeschalteten Druckwerk einen Aufzug über Schmitzringhöhe vorsieht. 193

(bb) Dass die Abnehmer den Druck im Folientransferwerk im Verhältnis zum Anpressdruck im nachgeschalteten Druckwerk dadurch reduzieren, dass sie im vorgeschalteten Folientransferwerk einen niedrigeren Aufzug, d. h. einen Aufzug unterhalb der von der Beklagten empfohlenen Werte vorsehen, erscheint ebenfalls wenig wahrscheinlich. 194

Auch für eine solche Maßnahme besteht keine Notwendigkeit. Die Beklagte empfiehlt in ihrer Bedienungsanleitung (Anlage B 6) ausdrücklich eine Aufzugshöhe zwischen 0,00 und 0,05 mm unter Schmitzringhöhe. Wie ausgeführt, ist davon auszugehen, dass hiermit gute Ergebnisse erzielt werden können. Es ist daher nicht ersichtlich, welchen Anlass der Abnehmer haben sollte, durch Reduzierung der angegebenen Aufzugshöhe von dieser Empfehlung abzuweichen. Hiervon wird er schon deshalb Abstand nehmen, weil er bei einer Reduzierung des im Folientransferwerk ausgeübten Drucks (mit dem er einwandfreie Ergebnisse erzielen kann) durch eine Verringerung der Aufzugshöhe befürchten muss, dass der ordnungsgemäße Folientransfer gefährdet wird. 195

Hinzu kommt, dass eine Reduzierung der Aufzugshöhe im Transferwerk deutlich unter Schmitzringhöhe nach dem Vorbringen der Beklagten zu einer Reduzierung der Umfangsgeschwindigkeit der Gummituchoberfläche im Transferwerk und damit zu einer Geschwindigkeitsdifferenz gegenüber der Fördergeschwindigkeit der durch das Transferwerk geförderten Transferfolie führt. Es kann sich dadurch nach den Angaben der Beklagten ein „Schlupf“ zwischen der Gummituchoberfläche und der Transferfolie bilden. Wie sich aus dem von der Beklagten in zweiter Instanz vorgelegten Ergänzungsgutachten ergibt, ist der Bediener einer Druckmaschine jedoch bestrebt, solche Geschwindigkeitsdifferenzen zu vermeiden, weil diese häufig auch in den Druckwerken zu Qualitätseinbußen führen (Anlage B 1, Seite 7). Der Kläger ist dem zwar mit der Behauptung entgegengetreten, es könne „unter der patentgemäßen Nutzung einer derartigen Vorrichtung“ nicht „zu unsinnigen Einstellungen im Folientransferwerk durch Herbeiführung eines Schlupfes“ kommen (Schriftsatz v. 05.02.2014, S. 8 [Bl. 307 GA]). Insoweit ist sein Vortrag jedoch ebenfalls ohne Substanz; inwieweit eine Reduzierung der Aufzugshöhe im Transferwerk der angegriffenen Ausführungsformen ohne die von der Beklagten behaupteten nachteiligen Auswirkungen tatsächlich möglich ist, zeigt er nicht konkret auf. 196

(cc) Die der Beklagten vom Kläger vorgeworfene Patentverletzung beruht damit letztlich allein auf der Annahme, dass alle Abnehmer das klagepatentgemäße Verfahren kennen und deshalb die angegriffenen Ausführungsformen so einzustellen versuchten, dass sie mit ihnen entsprechend arbeiten können. Insoweit ist aber schon nicht dargetan und belegt, dass in Druckereien ausschließlich oder zumindest überwiegend nach dem klagepatentgemäßen Verfahren gearbeitet wird. Der Hinweis auf den mit B geschlossenen Lizenzvertrag sowie den im Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe erwähnten – im vorliegenden Verfahren nicht vorgelegten – Unterlizenzvertrag zwischen B und I ist insoweit nicht aussagekräftig, auch wenn es sich bei beiden Unternehmen um gewichtige Teilnehmer auf dem hier betroffenen Markt handelt. Es fehlt konkreter Vortrag dazu, wie mit den von B und/oder dem Unterlizenznehmer unter dem Lizenzvertrag hergestellten Maschinen tatsächlich gearbeitet 197

wurde und wird; insoweit ist auch das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe nicht ergiebig, weil in Bezug auf den Unterlizenzvertrag letztlich nur die Vermutung aufgestellt wird, dass der Anpressdruck im nachgelagerten Druckwerk zwangsläufig höher sein müsse (Anlage BK 1, Seite 27). Unabhängig hiervon könnte von einem offensichtlichen Bestreben der Abnehmer, die in der Bedienungsanleitung angegebenen Aufzugshöhen zum Zwecke der Erhöhung des Anpressdrucks im Druckwerk im Vergleich zum vorgeschalteten Folientransferwerk zu verändern, nur ausgegangen werden, wenn die angegriffenen Ausführungsformen bei einem Betrieb entsprechend den von der Beklagten in ihrer Bedienungsanleitung angegebenen Einstellungen und Aufzugshöhen unbefriedigende Druckergebnisse liefern würde. Das ist jedoch – wie ausgeführt – nicht der Fall.

**III.** 198

Da die Berufung des Klägers erfolglos geblieben ist, hat er nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen; die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. 199

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die in § 543 ZPO hierfür aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung wirkt die Rechtssache keine entscheidungserheblichen Fragen auf, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen. 200

**IV.** 201

Der Streitwert ist auf 360.000,- € festzusetzen. Die Beklagte hat in den Jahren 2006 und 2007 zwei angegriffene Ausführungsformen des alten, patentverletzenden Typs verkauft. Schreibt man dies bis zum Ablauf des Klagepatents fort, kommen mindestens vier abgewandelte angegriffene Ausführungsformen hinzu. Bei einer vom OLG Karlsruhe für angemessen erachteten Stücklizenz von 90.000,- €, die der Kläger in einem weiteren Höheprozess geltend machen würde, ergibt sich der festgesetzte Streitwertbetrag. 202

X Y Z 203