



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 48/11

Verkündet am:
13. Dezember 2022
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm sowie die Richter Dr. Rensen und Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Auf die Revision wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 6. April 2011 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 26. April 1996 wird zurückgewiesen.

Die Klage wird auch insoweit abgewiesen, als sie in der Berufungsinstanz erweitert worden ist.

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Kläger war Inhaber des europäischen Patents 339 231, des daraus abgezwigten deutschen Gebrauchsmusters 89 16 172 und des deutschen Patents 38 35 367, die landwirtschaftliche Maschinen betreffen. Er hat die Beklagte zunächst wegen Verletzung des europäischen Patents und des Gebrauchsmusters, später auch wegen Verletzung des deutschen Patents in Anspruch genommen.
- 2 Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents verurteilt und die Klage abgewiesen, soweit sie auf die Verletzung des Gebrauchsmusters gestützt ist. Das Berufungsgericht hat die auf diese beiden Schutzrechte gestützte Klage zunächst insgesamt abgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat der Senat dieses Urteil hinsichtlich der auf das Gebrauchsmuster gestützten Klage aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Nach einer erneuten Abweisung der Klage kam es nochmals zur Aufhebung und Zurückverweisung (BGH, Urteil vom 13. Mai 2003 - X ZR 226/00, BGHZ 155, 51 = GRUR 2003, 867 - Momentanpol I).
- 3 Mit dem angefochtenen Urteil vom 6. April 2011 hat das Berufungsgericht die Beklagte gemäß den zuletzt gestellten, auf das Gebrauchsmuster und nunmehr auch auf das deutsche Patent gestützten Anträgen des Klägers verurteilt. Dagegen richtet sich die vom Senat nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zugelassene Revision der Beklagten, der der Kläger entgegentritt.
- 4 Mit Urteil vom 30. Januar 2014 hat das Bundespatentgericht das deutsche Patent antragsgemäß im Umfang der Patentansprüche 1 bis 5 sowie der Patentansprüche 24, 31, 34, 35 und 36 in ihrem Rückbezug darauf für nichtig erklärt. Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers hat der Senat mit Urteil vom 2. Februar 2016 zurückgewiesen.

- 5 Mit Beschluss vom 13. Juni 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt, dass das Gebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war. Einen Antrag des Klägers auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für eine Beschwerde gegen diese Entscheidung hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 4. August 2020 zurückgewiesen. Eine hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde des Klägers hat der Senat mit Beschluss vom 23. November 2021 verworfen.

Entscheidungsgründe:

6 Auf die zulässige Revision ist die Klage vollständig abzuweisen, weil die beiden noch relevanten Schutzrechte, soweit die Klage darauf gestützt ist, durch die rechtskräftige Nichtigkeitsklärung bzw. Feststellung der Unwirksamkeit rückwirkend unwirksam geworden sind.

7 Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Kober-Dehm

Rensen

Crummenerl

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 26.04.1996 - 7 O 228/95 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 06.04.2011 - 6 U 122/03 (09) -