



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 17/13

Verkündet am:
10. Januar 2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Restitutionsverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Vakuumtransportsystem

ZPO § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 544 Abs. 2 Satz 2, § 580 Nr. 6, § 582

- a) Die Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennendes Berufungsurteil ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und dies dem Berufungsurteil die Grundlage entzieht. Der Zulassungsgrund muss - gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde - geltend gemacht werden (Fortführung von BGH, Beschluss vom 6. April 2004 - X ZR 272/02, BGHZ 158, 372 - Druckmaschinen-Temperierungssystem I).
- b) Die Partei kann den Wegfall der Urteilsgrundlage nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend machen, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, den Restitutionsgrund zum Gegenstand einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Verletzungsurteil zu machen.

BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13 - OLG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Restitutionsklägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 17. Januar 2013 aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Restitutionsbeklagte war Inhaberin des mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 333 045 (Klagepatents), das ein Vakuumtransportsystem für Abwässer betrifft. Das Klagepatent wurde am 9. März 1989 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 11. März 1988 angemeldet und ist am 9. März 2009 durch Zeitablauf erloschen. Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Französisch erteilten Klagepatents lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

"Procédé d'évacuation d'eaux usées par aspiration et refoulement à l'aide d'une pompe dans lequel un collecteur tubulaire (42) est relié par un passage d'aspiration (33) à ladite pompe et reçoit lesdites eaux usées sous la forme de bouchons successifs, ainsi que des masses d'air consécutives à ces bouchons et provenant de l'atmosphère, et ladite pompe aspire ces bouchons et ces masses d'air consécutives en abaissant la pression d'air dans ledit collecteur à une pression d'aspiration inférieure à la pression atmosphérique, et refoule par un passage de refoulement (34) lesdites eaux usées sous une pression d'évacuation supérieure à ladite pression d'aspiration et suffisante pour permettre leur évacuation, caractérisé par le fait que ladite pompe mise en œuvre est une pompe à anneau liquide (P) qui est en outre munie d'un passage d'alimentation en eau (19) pour recevoir un débit minoritaire d'une eau d'alimentation propre à former et/ou entretenir un anneau liquide dans cette pompe."

- 2 Das Landgericht verurteilte die Restitutionsklägerin, die während der Laufzeit des Klagepatents Vakuumpumpen zur Installation in Vakuum-Abwasserentsorgungssystemen in Schiffen hergestellt und die Modelle 15 MB-D, 25 MBA, 25 MBD und 65 MBA unter der Bezeichnung "Vakuuamator Jets" in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben hat, am 2. August 2007 wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents auf der Grundlage von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung wies das Oberlandesgericht durch Urteil vom 13. November 2008 mit der Maßgabe zurück, dass der Ausspruch zur Rechnungslegung in Bezug auf die Angaben zum erzielten Gewinn geringfügig abgeändert wurde. Die Revision ließ es nicht zu. Hiergegen legte die Restitutionsklägerin Nichtzulassungsbeschwerde ein. Der Bundesgerichtshof setzte das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über eine von der Restitutionsklägerin erhobene Klage auf Nichtigklärung des Klagepatents aus. Durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 2011 (10 Ni 21/10 (EU), juris) wurde das Klagepatent teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 erhielt danach folgende Fassung:

"Verfahren zum Abtransport von Abwässern durch Saugen und Fördern mit Hilfe einer Pumpe, bei dem an einem rohrförmigen Kollektor (42) mindestens eine WC-Schüssel (43) mit einer Wasserspülung und einem dichten Vakuumentleerungsventil angeschlossen ist, und bei dem der rohrförmige Kollektor (42) über einen Ansaugdurchlass (33) mit der Pumpe verbunden ist und die Abwässer in Form von aufeinanderfolgenden Pfropfen sowie auf diese Pfropfen folgende Luftmassen empfängt, die von der Atmosphäre stammen, bei dem zwischen dem rohrförmigen Kollektor (42) und der Pumpe ein Rückschlagventil (55) und vor dem Ventil eine das Vakuum im Kollektor messende Vakuumsonde (56) angeordnet werden, die über ein Relais (57) die Pumpe bei einem hohen Druckschwellwert in Gang setzen und bei einem niedrigen Druckschwellwert anhalten kann, und bei dem die Pumpe diese Pfropfen und diese nachfolgenden Luftmassen ansaugt, indem sie den Luftdruck im Kollektor (42) auf einen Saugdruck unterhalb des Atmosphärendrucks senkt und die Abwässer durch einen Förderauslass (34) unter einem Auslassdruck abgibt, der höher ist als der Ansaugdruck und ausreicht, um den Abtransport zu erlauben, wobei als Pumpe eine Flüssigkeitsringpumpe (P) verwendet wird, die außerdem mit einem Wasserversorgungsdurchlass (19) versehen ist, um einen geringen Durchsatz an Versorgungswasser zu erhalten, das einen Flüssigkeitsring in dieser Pumpe bildet und/oder aufrechterhält."

- 3 Die hiergegen gerichtete Berufung der Restitutionsklägerin verwarf der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 20. Dezember 2011 (X ZR 116/11) als unzulässig, weil die Restitutionsklägerin die Frist zur Begründung der Berufung versäumt hatte. Mit Beschluss vom 17. April 2012 (X ZR 139/08) lehnte der Bundesgerichtshof eine weitere Aussetzung des Beschwerdeverfahrens gegen die Nichtzulassung der Revision ab, die die Restitutionsklägerin im Hinblick auf eine in der Zwischenzeit von ihrem Patentanwalt erhobene erneute Patentnichtigkeitsklage beantragt hatte, und wies die Nichtzulassungsbeschwerde zurück. Die vom Patentanwalt der Restitutionsklägerin erhobene zweite Patentnichtigkeitsklage wies das Patentgericht ab; die Berufung des Klägers blieb erfolglos (BGH, Urteil vom 24. Mai 2016 - X ZR 28/14, juris).

4 Mit ihrer am 18. Mai 2012 beim Berufungsgericht eingegangenen Restitutionsklage hat die Restitutionsklägerin geltend gemacht, die angegriffene Ausführungsform stelle nach der teilweisen Nichtigerklärung von Patentanspruch 1 keine mittelbare Verletzung des Klagepatents mehr dar, weil sie keine Flüssigkeitsringpumpe aufweise, die eine das Vakuum im Kollektor messende Vakuumsonde enthalte. Das im Verletzungsverfahren ergangene Berufungsurteil sei daher aufzuheben und die Verletzungsklage abzuweisen. Das Berufungsgericht hat die Restitutionsklage abgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebt die Restitutionsklägerin weiterhin die Aufhebung des rechtskräftigen Verletzungsurteils und die vollständige Abweisung der Klage. Die Restitutionsbeklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht.

6 I. Das Oberlandesgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7 Die Voraussetzungen des § 582 ZPO lägen nicht vor. Die Restitutionsklägerin sei nicht ohne ihr Verschulden außerstande gewesen, den Restitutionsgrund in einem früheren Verfahren geltend zu machen.

8 Restitutionsgrund sei die teilweise Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 2011. Die teilweise Nichtigerklärung stelle gleichzeitig einen Revisionszulassungsgrund dar, den die Restitutionsklägerin bereits im Verfahren über die Beschwerde gegen die Nicht-

zulassung der Revision im Patentverletzungsverfahren im Wege eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde hätte geltend machen können und müssen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liege ein Revisionszulassungsgrund vor, wenn entweder das Klagepatent ganz für nichtig erklärt worden sei oder der Bundesgerichtshof seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zu Grunde gelegt habe, die in einem für den Patentverletzungsprozess entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweiche, die das Oberlandesgericht seinem mit der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt habe. Für die dem Streitfall zugrunde liegende Konstellation, bei der die Restitutionsklägerin auf der Grundlage der erteilten Fassung wegen Patentverletzung verurteilt und das Klagepatent danach in einem Nichtigkeitsverfahren teilweise für nichtig erklärt worden sei, könne nichts anderes gelten. Denn auch in diesem Fall könne es zu widerstreitenden Entscheidungen im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren kommen, die es im allgemeinen Interesse zu vermeiden gelte. Die Restitutionsklägerin hätte daher im Streitfall die teilweise Nichtigklärung des Klagepatents als Revisionszulassungsgrund im Rahmen des Beschwerdeverfahrens über die Nichtzulassung der Revision geltend machen müssen. Zwar sei die teilweise Nichtigklärung des Klagepatents erst am 20. Dezember 2011 rechtskräftig geworden, nachdem der Bundesgerichtshof die Berufung gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 2011 als unzulässig verworfen habe, während die Frist für die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde bereits am 21. September 2009 abgelaufen sei. Indessen habe der Bundesgerichtshof für den Revisionszulassungsgrund der abweichenden Auslegung bereits entschieden, dass dieser dann, wenn er sich erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der im Verletzungsverfahren eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde ergebe, mittels eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend gemacht werden

müsse (BGH, Hinweisbeschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 - Crimpwerkzeug III). Die Restitutionsklägerin habe in der Zeit zwischen der Verwerfung der Nichtigkeitsberufung am 20. Dezember 2011 und der Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde am 17. April 2012 hinreichend Gelegenheit gehabt, die angebliche Nichtbenutzung der im Zuge der teilweisen Nichtigklärung in den Patenanspruch 1 zusätzlich aufgenommenen Merkmale mittels eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde in das Verfahren einzuführen. § 234 Abs. 3 ZPO hätte im Streitfall einer Wiedereinsetzung nicht entgegengestanden, da die Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Restitutionsklägerin gelegen hätte. Die Restitutionsklägerin habe es auch schuldhaft unterlassen, die Änderung der Patentansprüche in das Beschwerdeverfahren einzuführen. Sie habe als Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens sofortige Kenntnis vom Restitutionsgrund der teilweisen Nichtigkeit gehabt. Ebenso seien ihr die technischen Merkmale der angegriffenen Ausführungsform geläufig gewesen, so dass sie habe erkennen können, ob diese vom Klagepatent in der nunmehr maßgeblichen Fassung - wie mit der Restitutionsklage behauptet - keinen Gebrauch mehr mache. Die Entscheidung "Crimpwerkzeug III" sei ab September 2010 in mehreren Fachzeitschriften publiziert worden und habe daher den anwaltlichen Vertretern der Restitutionsklägerin bekannt sein müssen. Die Restitutionsklägerin, der die Fahrlässigkeit ihrer anwaltlichen Vertreter zuzurechnen sei, hätte erkennen müssen, dass sie nach dieser Entscheidung auch die teilweise Nichtigklärung des Klagepatents bereits im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren hätte einwenden müssen. Sie hätte - jedenfalls vorsorglich - Wiedereinsetzung in die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde beantragen und sich ergänzend darauf berufen müssen, dass die angegriffene Ausführungsform von den zusätzlichen (einschränkenden) Merkmalen des Klagepatents keinen Gebrauch mache. Die Restitutionsklägerin habe nicht darauf

vertrauen dürfen, dass der Bundesgerichtshof aufgrund der rechtskräftigen teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents von Amts wegen die Revision zulassen und die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen werde. Aufgrund des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 10. November 2009 (X ZR 11/06, GRUR 2010, 272 - Produktionsrückstandsentsorgung) habe der Restitutionsklägerin bekannt sein müssen, dass eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht schon deshalb zum Erfolg führe, weil das Klagepatent nach Erlass des Urteils im Verletzungsverfahren teilweise für nichtig erklärt worden sei. Vielmehr habe der Restitutionsklägerin angesichts dieser Rechtsprechung bewusst sein müssen, dass es entscheidend darauf ankomme, ob die Teilvernichtung die angegriffene Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Klagepatents herausführe.

9 II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung zwar im Ausgangspunkt, nicht aber im Ergebnis stand. Das Oberlandesgericht hat zu Recht entschieden, dass eine wegen Patentverletzung verurteilte Partei den sich aus der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents ergebenden Wegfall der Grundlage des rechtskräftigen Berufungsurteils im Verletzungsprozess nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend machen kann, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, diesen zum Gegenstand einer zum Zeitpunkt der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents bereits anhängigen Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zu machen. Im Streitfall ist die Restitutionsklage allerdings nicht ausgeschlossen, weil die Restitutionsklägerin ohne ihr Verschulden außerstande war, den Restitutionsgrund bereits im Nichtzulassungsverfahren geltend zu machen.

10 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Restitutionsklage bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des

§ 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden kann, dass die Urteilsgrundlage aufgrund des Widerrufs des Klagepatents im Einspruchsverfahren oder der Nichtigkeitsklärung im Nichtigkeitsverfahren entfallen ist, und dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist (BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 - Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 Rn. 12 - Bordako; Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 Rn. 13 - Tintenpatrone III).

11 2. Die Restitutionsklage ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger es unterlassen hat, den Restitutionsgrund in einem zum Zeitpunkt des vollständigen oder teilweisen Wegfalls des Patents anhängigen Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision geltend zu machen.

12 a) Nach § 582 ZPO ist die Restitutionsklage nur dann zulässig, wenn die Partei - ohne ihr Verschulden - außerstande war, den Restitutionsgrund in einem früheren Verfahren, insbesondere durch Einlegung entsprechender Rechtsmittel, geltend zu machen. Die Restitutionsklage ist danach ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger vor Ablauf der Frist für die Einlegung des jeweils statthaften Rechtsmittels oder für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine etwa bereits abgelaufene Rechtsmittelfrist positive Kenntnis von dem Restitutionsgrund bzw. von den einen Restitutionsgrund begründenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat und das Vorbringen Aussicht auf Erfolg gehabt hätte (Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 582 Rn. 4). Denn dann bestand die Möglichkeit, den Restitutionsgrund in dem früheren Verfahren geltend zu machen.

- 13 b) Der Widerruf oder die Nichtigklärung des Klagepatents muss im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in einem auf Verletzung dieses Patents erkennenden Urteil als Zulassungsgrund geltend gemacht werden, will der Beschwerdeführer nicht des entsprechenden Restitutionsgrundes verlustig gehen.
- 14 aa) Dem Restitutionskläger gereicht es allerdings grundsätzlich nicht zum Nachteil, wenn er den Restitutionsgrund begründende neue Tatsachen nicht in das Revisionsverfahren einführt.
- 15 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist neues tatsächliches Vorbringen zu Restitutionsgründen in der Revisionsinstanz trotz § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO zwar unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, weil zum einen aus Gründen der Prozessökonomie Wiederaufnahmegründe - soweit möglich - in einem noch anhängigen Rechtsstreit geprüft werden sollen, anstatt die Partei auf ein nach rechtskräftigem Abschluss des anhängigen Rechtsstreits einzuleitendes Wiederaufnahmeverfahren zu verweisen, und sich zum anderen für die Einheitlichkeit und das Ansehen der Rechtsprechung in hohem Maße abträgliche Folgen ergäben, wenn in der Revisionsinstanz ein ohne Berücksichtigung des neuen Vorbringens ergehendes Urteil sich mit dem Inhalt eines rechtskräftigen Erkenntnisses eines anderen Gerichts in Widerspruch setzen oder doch diese Erkenntnis unbeachtet lassen würde (BGH, Urteil vom 23. November 2006 - IX ZR 141/04, NJW-RR 2007, 767 Rn. 14; Urteil vom 6. März 1952 - IV ZR 80/51, BGHZ 5, 240, 247; Urteil vom 9. Juli 1951 - IV ZR 3/50, BGHZ 3, 65, 67). Es stellt aber grundsätzlich kein - eine spätere Restitutionsklage ausschließendes - Versäumnis dar, wenn eine Partei es unterlässt, ihr erst in der Revisionsinstanz bekannt gewordene neue Tatsachen, die noch nicht Gegenstand des Berufungsurteils sein konnten, im Revisionsverfahren vorzubringen (BGH, Urteil vom 27. Oktober 1976 - IV ZR 147/75,

NJW 1977, 498, 499), da sie regelmäßig nicht wissen kann, ob diese Tatsachen unstreitig gestellt und im Revisionsverfahren berücksichtigt werden. Erst recht ist sie nicht gehalten, nur im Hinblick auf solche lediglich möglicherweise zu berücksichtigenden Tatsachen Revision oder Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision einzulegen.

16 bb) Ist jedoch im Patentverletzungsverfahren eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision anhängig oder die Frist zu ihrer Einlegung noch nicht abgelaufen, ist die durch das Verletzungsurteil beschwerte Partei gehalten, die Nichtigkeitserklärung des Patents mit der Beschwerde geltend zu machen.

17 (1) Eine Änderung der Patentlage ist - anders als erst in der Revisionsinstanz entstandene und bekannt gewordene, einen Restitutionsgrund begründende Tatsachen - im Revisionsrechtszug wie eine zwischenzeitliche Änderung der Rechtslage von Amts wegen zu berücksichtigen (BGH, Hinweisbeschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 6 - Crimpwerkzeug III). Sie füllt nach der Rechtsprechung des Senats sogar den Revisionszulassungsgrund des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO aus. So ist, wenn Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf eine zulässig eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen, wenn das Klagepatent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit hat (BGH, Beschluss vom 6. April 2004 - X ZR 272/02, BGHZ 158, 372, 376 - Druckmaschinen-Temperierungssystem I).

18 Anders als bei der Einführung neuer Tatsachen im Revisionsrechtszug gibt es mithin für die hierdurch begünstigte Partei keinen Grund, eine Änderung im Rechtsbestand des Patents, die sogar für die Zulassung der Revision ins

Feld geführt werden kann, nicht in das Revisionsverfahren einzuführen. Vielmehr ist sie in Anbetracht der Subsidiarität der Restitutionsklage gehalten, eine nach Erlass des Berufungsurteils eingetretene und ihr bekannt gewordene teilweise oder vollständige Nichtigkeitserklärung des Klagepatents in einem anhängigen Revisionsverfahren geltend zu machen, um so eine Überprüfung zu erreichen, ob die Beurteilung der Verletzungsfrage im Urteil des Berufungsgerichts auch in Ansehung der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren Bestand hat. Gerade deswegen wird ein Revisionsverfahren oder ein Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision auch in der Regel bis zum Abschluss eines anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens ausgesetzt, wenn der Beschwerdeführer hierauf anträgt.

19 (2) Für das Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision folgt hieraus, dass die durch eine vollständige oder teilweise Nichtigserklärung des Patents begünstigte Partei diese Nichtigserklärung auch als Zulassungsgrund geltend machen muss.

20 Denn die Revision darf nicht von Amts wegen, sondern nur dann zugelassen werden, wenn ein Zulassungsgrund geltend gemacht wird und tatsächlich vorliegt oder jedenfalls bei Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde vorgelegen hat (BGH, Beschluss vom 23. Juli 2002 - VI ZR 91/02, NJW 2002, 3334). Dass jedenfalls die vollständige Nichtigserklärung im Revisionsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen ist, vermag deshalb nichts daran zu ändern, dass sie - jedenfalls soweit kein weiterer Zulassungsgrund durchgreift - mit der Nichtzulassungsbeschwerde geltend gemacht werden muss, um das Revisionsverfahren überhaupt zu eröffnen.

21 Ist das Klagepatent nur teilweise für nichtig erklärt worden, kommt hinzu, dass dies anders als beim vollständigen Wegfall des Patents nicht zwingend zu

einer Aufhebung der der Verletzungsklage stattgebenden Entscheidung führt, sondern nur dann, wenn die Änderung der Schutzrechtslage für den Verletzungsstreit entscheidungserheblich ist, weil die angegriffene Ausführungsform vom geänderten Schutzrecht keinen Gebrauch mehr macht (BGH, Beschluss vom 10. November 2009 - X ZR 11/06, GRUR 2010, 272 Rn. 1 - Produktionsrückstandsentsorgung). Dementsprechend muss die wegen Patentverletzung verurteilte Partei darlegen, dass ein Zulassungsgrund entstanden sei, weil die Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme nicht trügen, die angegriffene Ausführungsform verletzte das Klagepatent auch in der Fassung des durch zusätzliche Merkmale beschränkten Anspruchs. Neuen Tatsachenvortrags bedarf es hierzu nicht; er kann nur im Revisionsverfahren insoweit ausnahmsweise Bedeutung erlangen, als der *Kläger* Behauptungen zur Verwirklichung der zusätzlichen Merkmale aufstellt, die vom Beklagten unstreitig gestellt werden.

22

cc) Ist bei Nichtigklärung des Patents eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig und die Frist zu ihrer Begründung bereits abgelaufen, ist der Beschwerdeführer gehalten, den Zulassungsgrund nachträglich geltend zu machen und auf Wiedereinsetzung in die (insoweit) versäumte Begründungsfrist anzutragen (vgl. CepI/Voß/Bacher, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl., § 544 ZPO Rn. 51, wo noch offen gelassen wird, ob den Beschwerdeführer eine entsprechende Obliegenheit trifft; vgl. auch CepI/Voß/Tochtermann, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl., § 582 ZPO Rn. 5, der für den Fall der teilweisen Nichtigklärung des Klagepatents die Geltendmachung mittels eines Wiedereinsetzungsantrags für geboten hält). Dies hat der Bundesgerichtshof bereits für den in Bezug auf die verfahrensmäßige Situation vergleichbaren Fall entschieden, dass er seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zugrunde gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, die das Oberlandesgericht seinem mit

der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hatte (BGHZ 186, 90 Rn. 16 - Crimpwerkzeug III).

23 (1) Die - außerhalb des Patentverletzungsverfahrens grundsätzlich nicht eröffnete - Möglichkeit, einen sich aus der Änderung der Patentlage oder einer vom Berufungsurteil abweichenden Auslegung des Klagepatents durch den Bundesgerichtshof im Patentnichtigkeitsverfahren nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde ergebenden Revisionszulassungsgrund mittels eines Wiedereinsetzungsantrags geltend machen zu können, soll dem Interesse des wegen Patentverletzung Beklagten Rechnung tragen, sich ungeachtet der verfahrensrechtlichen Trennung des Angriffs gegen das Klagepatent vom Verletzungsprozess umfassend gegen die Inanspruchnahme aus diesem Patent verteidigen zu können. Dem dient auch, wie bereits erörtert, die Möglichkeit der Aussetzung des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens, die dem Beklagten die Möglichkeit erhält, einen solchen Wiedereinsetzungsantrag stellen zu können, bevor über die Nichtzulassungsbeschwerde entschieden wird. Der Senat setzt, sofern die übrigen in der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen vorliegen, das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren sogar dann aus, wenn außer dem Aussetzungsantrag und dem Zulassungsgrund, der aus dem Ausgang des Patentnichtigkeitsverfahrens erwachsen soll, kein weiterer Zulassungsgrund geltend gemacht wird.

24 Stellt der Verletzungsbeklagte hingegen keinen Aussetzungsantrag, gibt er damit zu erkennen, dass er nicht damit rechnet, dass sich aus dem anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren ein Grund zur Zulassung der Revision ergeben wird. In diesem Fall kann über die Nichtzulassungsbeschwerde ohne Rücksicht auf den möglichen Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens entschieden werden.

25 (2) Mit Sinn und Zweck dieser spezifischen Verzahnung zwischen Patentverletzungs- und -nichtigkeitsverfahren und der Subsidiarität der Restitutionsklage wäre es nicht vereinbar, wenn es im Belieben des Beschwerdeführers stünde, einem erfolgreich gestellten Aussetzungsantrag zum Trotz und ungeachtet einer teilweisen Nichtigerklärung, die Auswirkungen auf den Bestand des Verletzungsurteils hat, den Antrag auf Wiedereinsetzung in die - insoweit - versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde nicht zu stellen und den nachträglich erwachsenen Revisionszulassungsgrund nicht geltend zu machen.

26 3. Im Streitfall ist die Restitutionsklage - anders als das Berufungsgericht angenommen hat - nach § 582 ZPO zulässig, weil die Restitutionsklägerin ohne ihr Verschulden außer Stande war, den Restitutionsgrund im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde geltend zu machen.

27 Zwar hatte die Restitutionsklägerin als Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens Kenntnis vom Wegfall der Grundlage für ihre Verurteilung im Patentverletzungsrechtsstreit und wäre daher auch in dem zum Zeitpunkt der teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents noch anhängigen Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Verletzungsrechtsstreit zu der erforderlichen Darlegung in der Lage gewesen, dass sich aus den Feststellungen des Berufungsgerichts die Verletzung des Klagepatents unter Berücksichtigung der rechtskräftig beschränkten Fassung des Patentanspruchs nicht ergebe. Ihr kann aber im Streitfall nicht zur Last gelegt werden, dass sie es unterlassen hat, den ihr bekannten Restitutionsgrund bereits in dem Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren geltend zu machen.

28 a) Eine Partei ist auch dann ohne ihr Verschulden außerstande, den Restitutionsgrund in einem früheren Verfahren geltend zu machen, wenn ihr

diese Geltendmachung zwar tatsächlich möglich gewesen wäre, sie aber annehmen durfte, hierzu rechtlich nicht in der Lage oder jedenfalls nicht gehalten zu sein.

29 b) So verhält es sich mit der Geltendmachung des Wegfalls der Grundlage eines Patentverletzungsurteils durch die vollständige oder teilweise Nichtigklärung des Klagepatents.

30 aa) Zu dem Zeitpunkt Anfang 2012, zu dem die Restitutionsklägerin die Zulassung der Revision im Hinblick auf die teilweise Nichtigklärung des Streitpatents hätte beantragen müssen, durfte sie nicht nur davon ausgehen, dass die Änderung im Rechtsbestand des Klagepatents im Verfahren über die Revision, deren Zulassung sie beantragt hatte, von Amts wegen berücksichtigt werden würde. Sie hatte auch keinen für ein Verschulden ausreichenden Anlass zu der Annahme, die Änderung im Rechtsbestand des Klagepatents sei im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren *nicht* von Amts wegen zu berücksichtigen.

31 (1) Ein Zulassungsgrund im Sinne des § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO kann grundsätzlich nicht nachträglich entstehen. Vielmehr muss er bei Einlegung der Beschwerde gegen die Nichtzulassung vorliegen; nur dann kann er, wie erforderlich, in der Beschwerdebegründung dargelegt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Juli 2002 - VI ZR 91/02, NJW 2002, 3334).

32 (2) Im Beschluss des Senats vom 6. April 2004 (X ZR 272/02, BGHZ 158, 372 - Druckmaschinen-Temperierungssystem I) ist aufgrund der Besonderheiten der gesetzlichen Aufspaltung des Patentstreits im deutschen Verfahrensrecht auf Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsstreit und im Hinblick auf die zur Wahrung einer effektiven Verteidigung des Verletzungsbeklagten mit dem (Gegen-)Angriff gegen das Klagepatent (vgl. dazu auch BGH, Be-

schluss vom 16. September 2014 - X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 Rn. 7 - Kurznachrichten) gebotene Verschränkung beider Verfahren die Zulassung der Revision bei nachträglicher Nichtigerklärung des Klagepatents für statthaft erachtet worden. Der Senat hat die Zulassung der Revision in diesen Fällen jedoch nicht ausdrücklich mit einem Zulassungsgrund in Beziehung gesetzt und insbesondere nicht die Frage erörtert, ob und in welcher Weise ein etwa nachgewachsener Zulassungsgrund nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde noch geltend gemacht werden kann. In den Beschlussgründen ist lediglich ausgeführt, dass in Fällen, in denen Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf *zulässige* Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision *zuzulassen ist*, wenn das den Prozessen zu Grunde liegende Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit haben kann (BGHZ 158, 372, 376 - Druckmaschinen-Temperatursystem I). Diese Ausführungen lassen nicht erkennen, dass die vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Klagepatents als Revisionszulassungsgrund geltend zu machen ist und der Beschwerdeführer gegebenenfalls in die versäumte Begründungsfrist wieder einzusetzen ist, sondern besagen zunächst nur, dass bei einer vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Klagepatents auf eine - aus anderen Gründen - zulässig erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zugelassen wird.

33 (3) Erstmals in der Entscheidung "Crimpwerkzeug III" (BGHZ 186, 90 - Crimpwerkzeug III) hat der Senat die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde für den Fall entwickelt, dass der Beschwerdeführer eine von einer - nachträglich ergangenen - höchstrichterlichen Entscheidung abweichende Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht geltend machen will. Er hat hierin - wiederum mit Blick auf die bei der Zivilprozessrechtsreform nicht berücksichtigten Eigen-

arten des Patentstreitverfahrens - eine besondere Ausprägung des Zulassungsgrundes der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO) gesehen (BGHZ 186, 90 Rn. 14 f. - Crimpwerkzeug III).

34 (4) Die Entscheidungen "Druckmaschinen-Temperierungssystem I" und "Crimpwerkzeug III" waren zu dem in Rede stehenden Zeitpunkt weder in der Rechtsprechung des Senats noch - soweit ersichtlich - in der Literatur zueinander in Beziehung gesetzt worden. Insbesondere war aus dem Mitte 2010 ergangenen Beschluss "Crimpwerkzeug III" nicht der Schluss gezogen worden, die durch "Druckmaschinen-Temperierungssystem I" eröffnete Zulassung der Revision bei Nichtigerklärung des Klagepatents sei nach jenem Beschluss - innerhalb der Frist für eine Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte Begründungsfrist - durch die nachträgliche Geltendmachung des Zulassungsgrundes der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geltend zu machen. Daran ändert auch die Entscheidung "Produktionsrückstandsentsorgung" (BGH, GRUR 2010, 272) nichts, die sich zur Frage des Zulassungsgrundes und einer etwaigen Wiedereinsetzung ebenso wenig verhält wie der Beschluss "Druckmaschinen-Temperierungssystem I".

35 bb) Vor diesem Hintergrund kann nicht angenommen werden, dass die Restitutionsklägerin es schuldhaft unterlassen hat, den Restitutionsgrund in dem zum Zeitpunkt seiner Entstehung noch anhängigen Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision in dem im Verletzungsverfahren ergangenen Berufungsurteil geltend zu machen.

36 III. Soweit die Restitutionsklage in der Revisionsbegründung auch darauf gestützt wird, dass die Auslegung des Klagepatents in dem rechtskräftigen Berufungsurteil von dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. Mai 2016 abweiche, und ferner beantragt, den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom

17. April 2012 aufzuheben, durch den die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in jenem Urteil zurückgewiesen worden ist, ist dieses Begehren nicht statthaft. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist, wie das Oberlandesgericht zutreffend ausgeführt hat, nur gegen das rechtskräftige Berufungsurteil im Verletzungsprozess statthaft, das die letzte Sachentscheidung enthält. Die Geltendmachung eines weiteren Restitutionsgrundes stellt eine Klageänderung dar, die im Revisionsverfahren nicht zulässig ist. Im Übrigen liegt ein Restitutionsgrund insoweit auch nicht vor, da eventuelle Abweichungen bei der Auslegung des Klagepatents den Bestand des rechtskräftigen Berufungsurteils im Verletzungsprozess nicht in Frage stellen würden.

37

IV. Da es weiterer Feststellungen insoweit nicht bedarf, ist der Rechtsstreit hinsichtlich der Restitutionsklage zur Endentscheidung reif, die sich als zulässig und begründet erweist. Zur erneuten Verhandlung über die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 2. August 2007 unter Berücksichtigung der geltenden beschränkten Fassung des Klagepatents ist der Rechtsstreit an das Oberlandesgericht zurückzuverweisen.

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.01.2013 - I-2 UH 1/12 und I-2 U 76/07 -