



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZR 30/21

vom

27. September 2022

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. September 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Grabinski, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten auf Aussetzung des Verfahrens über die Nichtzulassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.

Auf die Beschwerde der Beklagten wird die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 10. März 2021 zugelassen, soweit die Berufung gegen die im Urteil des Landgerichts Mannheim vom 4. Dezember 2015 ausgesprochene Verurteilung und Feststellung bezüglich Auskunft und Rechnungslegung über Verbrauchsmaterialien sowie Wartungs- und Leasingverträge (Nr. 3, 4 und 5 des erstinstanzlichen Tenors) zurückgewiesen worden ist.

Das weitergehende Rechtsmittel der Beklagten wird zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des am 21. Juli  
1995 angemeldeten europäischen Patents 776 760 in Anspruch, das eine  
Polsterumarbeitungsmaschine betrifft.

2 Das Klagepatent ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung auf-  
rechterhalten worden. Eine von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage hat der  
Senat auf die Berufung der Klägerin abgewiesen (BGH, Urteil vom 7. Mai 2019  
- X ZR 46/17).

3 Das Landgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage festge-  
stellt, dass der ursprünglich geltend gemachte Unterlassungsanspruch bezüglich  
zwei von vier angegriffenen Ausführungsformen erledigt ist. Ferner hat es fest-  
gestellt, dass die Beklagte zum Ersatz aller Schäden verpflichtet ist, die der Klä-  
gerin durch Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen dieser bei-  
den Ausführungsformen sowie Einfuhr und Besitz zu diesen Zwecken entstanden  
sind, und die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung bezüglich der ge-  
nannten Handlungen sowie bezüglich der Lieferung von Verbrauchsmaterialien  
zur Verwendung in solchen Vorrichtungen und bezüglich Wartungs- und Leasing-  
verträgen über solche Vorrichtungen verurteilt.

4 Das Berufungsgericht (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641) hat die Beklagte  
ergänzend dazu verurteilt, Erzeugnisse, die in einem bestimmten Zeitraum Ge-  
genstand von Benutzungshandlungen waren, in näher bestimmter Weise umzu-  
bauen. Die weitergehenden Rechtsmittel beider Parteien sind erfolglos geblie-  
ben. Die Revision hat das Berufungsgericht nicht zugelassen.

5 Mit ihrer Beschwerde strebt die Beklagte die Zulassung der Revision mit  
dem Ziel der vollständigen Klageabweisung an. Die Klägerin tritt dem Rechtsmit-  
tel entgegen.

6 Die Beklagte beantragt ergänzend, das Verfahren bis zur rechtskräftigen  
Entscheidung über eine neue Nichtigkeitsklage (4 Ni 35/22) auszusetzen. Diese  
Klage haben eine mit der Beklagten verbundene Gesellschaft sowie einer deren  
Geschäftsführer mit Schriftsatz vom 23. Februar 2022 erhoben. Sie ist unter an-  
derem auf Entgegenhaltungen gestützt, die im ersten Nichtigkeitsverfahren nicht  
vorlagen. Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

7 II. Die von der Beklagten beantragte Aussetzung bis zur Entscheidung  
über die am 23. Februar 2022 durch die Konzerngesellschaft der Beklagten ein-  
gereichte neue Nichtigkeitsklage hält der Senat nicht für zweckmäßig.

8 1. Nach der Rechtsprechung des Senats handelt es sich bei der Ent-  
scheidung über die Aussetzung um eine Ermessensentscheidung, im Rahmen  
derer nicht nur das Interesse an widerspruchsfreien Entscheidungen zu berück-  
sichtigen ist, sondern auch das Interesse des Verletzungsklägers an einem zeit-  
nahen Abschluss des Verletzungsverfahrens (BGH, Beschluss vom 28. Septem-  
ber 2011 - X ZR 68/10, GRUR 2012, 93 f. - Klimaschrank).

9 Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens kommt  
regelmäßig wegen der damit verbundenen erheblichen Verzögerung des Verfah-  
rensabschlusses eine (erneute) Aussetzung des an sich entscheidungsreifen  
Verfahrens über die Nichtzulassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nach Ab-  
schluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zweite Nichtigkeitsklage nur  
dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offen-  
sichtlich ist (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZR 77/11, GRUR 2012, 1072  
- Verdichtungsvorrichtung).

10 2. Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt.

11 Die neue Nichtigkeitsklage ist zwar zum Teil auf andere Entgegenhaltun-  
gen gestützt. Ob diese Angriffe Erfolg haben werden, ist aber offen.

12 Dass die neuen Entgegenhaltungen nach dem Vorbringen der Nichtigkeitskläger Maschinen mit Entnahmesensor enthalten, vermag eine offensichtliche Erfolgsaussicht schon deshalb nicht begründen, weil der Senat ausgeführt hat, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht schon deswegen nahegelegt, weil ein Entnahmesensor als solcher bekannt gewesen sei (BGH, Urteil vom 7. Mai 2019 - X ZR 46/17, Rn. 50 f.).

13 3. Der Umstand, dass das Klagepatent durch Zeitablauf erloschen und die Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung bereits vollstreckt ist, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

14 Die Klägerin hat ungeachtet dieses Umstands ein schutzwürdiges Interesse an einer zeitnahen Entscheidung des Verletzungsprozesses. Die mit einer solchen Entscheidung verbundenen Nachteile für die Beklagte sind zumutbar, zumal die Beklagte nach ihrem Vorbringen eine weitere Vollstreckung bezüglich der Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung nicht befürchten muss.

15 III. Soweit sich die Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Bejahung einer Patentverletzung und der daraus resultierenden Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung bezüglich der Benutzungshandlungen sowie Umgestaltung verletzender Vorrichtungen wendet, ist das Rechtsmittel unbegründet, weil die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.

16 Von einer näheren Begründung wird insoweit gemäß § 544 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.

17 IV. Hinsichtlich der Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über Verbrauchsmaterialien sowie Wartungs- und Leasingverträge ist die Revision hingegen wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen.

- 18 Der Streitfall wirft die klärungsbedürftige Frage auf, ob und inwieweit Vorteile, die einem Patentverletzer aus Handlungen nach dem Ablauf der Schutzdauer zufließen, zu dem durch Verletzungshandlungen während der Schutzdauer erzielten Gewinn gehören und in welchem Umfang insoweit gegebenenfalls Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung bestehen. Diese Frage ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts durch die bisherige Rechtsprechung des Senats nicht abschließend geklärt.

Bacher

Grabinski

Kober-Dehm

Marx

Rensen

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 04.12.2015 - 7 O 210/14 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 10.03.2021 - 6 U 9/16 -