
Datum: 09.03.2016
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 15. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: I-15 U 11-14
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2016:0309.I15U11.14.00

Vorinstanz: Landgericht Düsseldorf, 4a O 169/11

Tenor:

I.

Der Rechtsstreit wird bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem parallelen Nichtigkeitsberufungsverfahren (Az.: X ZR 109/15) ausgesetzt.

II.

Der auf den 17. März 2016 anberaumte Termin zur Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen sowie zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat wird aufgehoben.

III.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf EUR 300.000,- festgesetzt.

Gründe:

1

Die im Tenor zu Ziffer I. angeordnete Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits beruht auf § 148 ZPO.

2

Wenn der Rechtsbestand eines Klagepatents mit einer Patentnichtigkeitsklage bzw. mit einem Einspruch angegriffen ist, kommt eine Verurteilung wegen Patentverletzung grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn eine Nichtigkeitsklärung nicht (überwiegend) wahrscheinlich erscheint (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten). Denn eine -

3

vorläufig vollstreckbare - Verpflichtung des Beklagten insbesondere zur Unterlassung ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass der Verurteilung (in dem im Verletzungsverfahren geltend gemachten Umfang des Klagepatents) durch eine entsprechende Nichtigkeitsklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist daher grundsätzlich (aber auch nur dann) geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Angriff auf seinen Rechtsbestand nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten).

I.

Das Ergebnis des im Tenor zu Ziffer I. näher bezeichneten Nichtigkeitsberufungsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof ist für die Entscheidung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits insofern „vorgreiflich“ im Sinne des § 148 ZPO, als zwar nicht die Entscheidung über den – unbegründeten – Hauptantrag, wohl aber jene über den im Verletzungsverfahren gestellten Hilfsantrag der Klägerin von dessen Ausgang abhängt.

Im Einzelnen:

1)

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil mit ihrem im Schriftsatz vom 3. September 2015 (dort S. 2 bis S. 4 oben; Band III, Blatt 652 bis Blatt 655 oben GA) zuletzt gestellten Hauptantrag im Verletzungsrechtsstreit inzwischen nur noch in beschränktem Umfang, nämlich nur noch insoweit, als die hier geltend gemachten Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents (EP 1 698 AAA) mit Urteil des Bundespatentgerichts (Anlage TW 33) beschränkt aufrechterhalten worden sind.

a)

Der Verfahrensanspruch 1 hat gemäß der durch das Bundespatentgericht eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung in der nach Art. 70 EPÜ maßgeblichen englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut (Änderungen im Vergleich zur ursprünglich erteilten Fassung sind fett hervorgehoben)

„A method of estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, **wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric**, the method comprising:

1. a number of points in time during the flight, receiving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal **modulated by a modulating frequency**,

2. performing a frequency analysis of the **modulated** signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time **among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency**, and

3. estimating the spin frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces **assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces**, by finding the harmonics number of each of the identified spectrum traces being harmonics of the modulating frequency and dividing the frequency of any of said spectrum traces relative to the spectrum trace caused by the velocity of the ball by the respective harmonic number.”

Der Vorrichtungsanspruch 4 hat gemäß der durch das Bundespatentgericht eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung in der nach Art. 70 EPÜ maßgeblichen englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut (auch hier sind Änderungen im Vergleich zur ursprünglich erteilten Fassung fett hervorgehoben): 15

„A system for estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, **wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric**, the system comprising: 16

1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal **modulated by a modulating frequency**, 17

2. means for performing a frequency analysis of the **modulated** signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time **among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency**, and 18

3. means for estimating the frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces **assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces, by finding the harmonics number of each of the identified spectrum traces being harmonics of the modulating frequency and dividing the frequency of any of said spectrum traces relative to the spectrum trace caused by the velocity of the ball by the respective harmonic number.**” 19

Demgemäß lassen sich die Lösungen der beschränkt aufrechterhaltenen Ansprüche 1 und 4 wie folgt in Merkmale gliedern: 20

Verfahrensanspruch 1 21

1. Verfahren zum Abschätzen einer Eigendrehfrequenz eines Sportballs im Flug, der 22

a) sich dreht und 23

b) im Wesentlichen kugelförmig rotationssymmetrisch ist. 24

2. Das Verfahren weist auf: 25

2.1 eine Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs, an denen 26

2.1.1 von dem sich drehenden Sportball reflektierte elektromagnetische Wellen empfangen werden und 27

2.1.2. ein zugeordnetes Signal bereitstellen, das durch eine Modulationsfrequenz moduliert ist; 28

2.2 Durchführen einer Frequenzanalyse des modulierten Signals und 29

2.3 Identifizieren von zwei oder mehr diskreten signifikanten Spektrumspuren, 30

2.3.1 die wenigstens im Wesentlichen bezüglich der Frequenz äquidistant und 31

2.3.2 über die Zeit stetig sind, 32

33

2.3.3 aus einer Spektrumspur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und Spektrumspuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind;	
3. Abschätzen der Eigendrehfrequenz von einem Frequenzabstand zwischen den diskreten signifikanten Spektrumspuren	34
3.1 unter der Annahme, dass die Eigendrehfrequenz gleich dem Abstand zwischen den diskreten signifikanten Spektrumspuren ist,	35
3.2. durch Ermitteln der Harmonischen-Nummer von jeder der identifizierten signifikanten Spektrumspuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind, und	36
3.3 durch Dividieren der Frequenz einer der signifikanten Spektrumspuren relativ zu der Spektrumspur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, durch die zugeordnete Harmonischen-Nummer.	37
<u>Vorrichtungsanspruch 4</u>	38
1. System zum Abschätzen einer Eigendrehfrequenz eines Sportballs im Flug, der	39
a) sich dreht und	40
b) im Wesentlichen kugelförmig rotationssymmetrisch ist.	41
2. Das System umfasst:	42
2.1 einen Empfänger, der dazu eingerichtet ist, bei einer Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs	43
2.1.1 von dem sich drehenden Sportball reflektierte elektromagnetische Wellen zu empfangen und	44
2.1.2. ein zugeordnetes Signal bereitzustellen, das durch eine Modulationsfrequenz moduliert ist;	45
2.2 Mittel zum Durchführen einer Frequenzanalyse des modulierten Signals und	46
2.3 Identifizieren von zwei oder mehr diskreten signifikanten Spektrumspuren,	47
2.3.1 die wenigstens im Wesentlichen bezüglich der Frequenz äquidistant und	48
2.3.2 über die Zeit stetig sind,	49
2.3.3 aus einer Spektrumspur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und Spektrumspuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind;	50
3. Mittel zum Abschätzen der Eigendrehfrequenz von einem Frequenzabstand zwischen den diskreten signifikanten Spektrumspuren	51
3.1 unter der Annahme, dass die Eigendrehfrequenz gleich dem Abstand zwischen den diskreten signifikanten Spektrumspuren ist,	52
3.2. durch Ermitteln der Harmonischen-Nummer von jeder der identifizierten signifikanten Spektrumspuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind, und	53

3.3 durch Dividieren der Frequenz einer der signifikanten Spektrumspuren relativ zu der Spektrumspur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, durch die zugeordnete Harmonischen-Nummer.	54
b)	55
Nach derzeitigem Sach- und Streitstand ist der vorgenannte Hauptantrag unbegründet, weil weder eine mittelbare Verletzung (§ 10 PatG) des eingeschränkt aufrechterhaltenen Verfahrensanspruchs 1 noch eine unmittelbare Verletzung (§ 9 PatG) des eingeschränkt aufrechterhaltenen Systemanspruchs 4 tatrichterlich festgestellt werden kann.	56
aa)	57
Soweit die Klägerin eine wortsinngemäße mittelbare Verletzung der beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung des Verfahrensanspruchs 1 geltend macht, hat dies nämlich <i>jedenfalls</i> in Bezug auf das Merkmal 3.3 nach derzeitigem Sach- und Streitstand keinerlei Erfolgsaussichten.	58
Nach der technischen Lehre des Merkmals 3.3 weist das geschützte Verfahren unter anderem den Schritt des Dividierens der Frequenz einer der signifikanten Spektrumspuren relativ zu der Spektrumspur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, durch die zugeordnete Harmonischen-Nummer auf. Es lässt sich nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand indes nicht tatrichterlich feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform eine entsprechende Division durch eine Ordnungszahl einer Harmonischen durchführt.	59
Die Beklagte hat auf Seite 14 f. des Schriftsatzes vom 5. Oktober 2015 (Band IV, Blatt 729 bis 730 GA) zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform diesbezüglich im Wesentlichen ausgeführt, dass zwei Fälle zu unterscheiden seien:	60
(1)	61
Sei – so die Beklagte – bei der angegriffenen Ausführungsform ein Peak im erweiterten Bereich um den doppelten Abschätzwert des LiftSpins vorhanden (= <u>Fall 1</u>), so erfolge eine Division des Frequenzwertes bei der doppelten Eigendrehfrequenz durch den <i>Signalfaktor 2</i> . Bei einem solchen Signalfaktor handelt es sich erkennbar nicht um eine Division durch die <i>harmonische Ordnungsnummer</i> , sondern durch einen <i>Spinfaktor</i> .	62
Wie sich anhand der Entscheidungsgründe des sachkundigen Bundespatentgerichts (vgl. Anlage TW 33, S. 25 unter Rn. 69) ergibt, bestehen zwischen einem solchen Spinfaktor und der Ordnungszahl einer Harmonischen grundlegende Unterschiede.	63
(2)	64
Sei – so die Beklagte weiter – bei der angegriffenen Ausführungsform kein Peak im erweiterten Bereich um den doppelten Abschätzwert des Liftspins vorhanden (= <u>Fall 2</u>), so suche die angegriffene Ausführungsform im Bereich um den einfachen Abschätzwert des LiftSpins. In diesem Ausnahmefall gehe die angegriffene Ausführungsform davon aus, dass der Saum des Golfballs ungünstig zur Flugachse stehe und deswegen das Signal kaum moduliere; allerdings könne eine Aufschrift oder eine Beschädigung des Golfballs zu einer Modulation mit der einfachen Eigendrehfrequenz führen. In diesem Fall, in dem der Messwert bei der einfachen Eigendrehfrequenz aus dem reflektierten Signal ermittelt werde, erfolge keine Division, und zwar nicht einmal durch die Zahl 1. Vielmehr werde die Eigendrehfrequenz <i>direkt aus den Messwerten</i> ausgelesen. Eine solche explizite Division	65

durch die Zahl 1 habe die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht als Besonderheit gegenüber dem Stand der Technik bezeichnet.

Die Klägerin ist dem vorbezeichneten Sachvortrag der Beklagten zur tatsächlichen Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform im Zusammenhang mit dem Merkmal 3.3 zunächst im Schriftsatz vom 29. Oktober 2015 in Bezug auf den Fall 1 in tatsächlicher Hinsicht nicht entgegen getreten, sondern hat sich ausschließlich auf den Standpunkt gestellt, der von der Beklagten vorgetragene zweite Fall sei gleichwohl patentrechtlich als Verletzung des Merkmals 3.3 zu bewerten. Diesbezüglich ist zunächst erneut festzuhalten, dass ausweislich der Rn. 69 des Urteils des Bundespatentgerichts (Anlage TW 33) auch der sachkundige 1. Nichtigkeitssenat das direkte Auslesen eines Messwertes offenkundig als ein aliud im Vergleich zu der vom Merkmal 3.3 vorgeschriebenen Division ansieht. 66

Im letzten Schriftsatz vom 15. Februar 2016 (dort S. 19 oben, Band IV, Blatt 897 GA) hat die Klägerin alsdann jedoch geltend gemacht, dass im Fall 1 doch eine Division durch die zugehörige *Harmonischen-Nummer* (also nicht durch einen Spinfaktor) 2 erfolge und in diesem Zusammenhang einen Widerspruch des oben genannten Beklagtenvortrages zum Merkmal 3.3 im Vergleich zum früheren Beklagtenvorbringen im Schriftsatz vom 4. März 2013 (dort S. 6/7, auszugsweise zitiert auf Blatt 897 GA) ausgemacht. Jedoch vermag der Senat in diesem Punkt keine „neue Geschichte“ zur angeblichen Funktionsweise zu erkennen: Denn die früheren Ausführungen der Beklagten zu einer Division durch 2 sind zwangslos mit dem zuletzt erfolgten Vorbringen kompatibel, wonach keine Division durch eine Harmonischen-Nummer, sondern (siehe bereits oben) durch einen Spinfaktor erfolge (vgl. auch Dr. A, zweites Ergänzungsgutachten vom 22. Januar 2016, S 7 unten; Band IV, Blatt 832 GA). Die früher erfolgten Ausführungen verhielten sich nicht dazu, welcher „Quelle“ (scil.: harmonische Ordnungs-Nummer oder Spinfaktor) die Division durch die Zahl 2 entspringt; auf der Basis der ursprünglich erteilten Anspruchsfassung bedurfte es auch keiner entsprechenden Differenzierung. 67

Zusammengefasst kann derzeit weder für den Fall 1 noch für den Fall 2 eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals 3.3 tatrichterlich festgestellt werden, wie die Klägerin dies auch noch im Schriftsatz vom 29. Oktober 2015 (dort S. 12 f.) selbst so gesehen hat. In *diesem* Punkt erscheint nach derzeitigem Sach- und Streitstand (anders als in Bezug auf den Hilfsantrag, siehe unten) auch keine weitere Sachaufklärung nach § 142 ZPO geboten. Diesbezüglich müsste die Klägerin zunächst nähere Anhaltspunkte aufzeigen, die zumindest die Annahme einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit für eine Verwirklichung des Merkmals 3.3 rechtfertigen. Eine Widersprüchlichkeit des Beklagtenvorbringens ist in *diesem* Punkt aus oben genannten Gründen derzeit zumindest nicht erkennbar. Jedenfalls wäre derzeit aus den unten zum Hilfsantrag genannten Gründen von einer weiteren kostenintensiven Aufklärung einstweilen abzusehen. 68

bb) 69

Entgegen der Auffassung der Klägerin stellt die angegriffene Ausführungsform unter Zugrundelegung des betreffenden Beklagtenvortrages auch unter dem Aspekt der patentrechtlichen Äquivalenz keine Verletzung des Verfahrensanspruchs 1 in der eingeschränkten Fassung dar. 70

(1) 71

Ohne dass die Klägerin dies bislang auch in ihren Klageanträgen zum Ausdruck gebracht hätte, sieht sie als Austauschmittel zu der vom Merkmal 3.3 näher gelehrt Division letztlich 72

das schlichte Auslesen eines Messwerts an (vgl. im Detail den Schriftsatz vom 29. Oktober 2015, S. 12 unten f.): Durch eine nach dem Merkmal 3.3 in diesem Falle an sich vorgesehene Division der Frequenz des entdeckten Peaks durch 1 werde – so die Klägerin – das Ergebnis nicht verändert. Eine direkte Ausgabe des Messwerts habe daher die gleiche Wirkung. Für den Fachmann sei es auch naheliegend gewesen, nicht auf einer sinnlosen Division zu bestehen, sondern den Messwert direkt auszugeben. Schließlich entnehme der Fachmann der Beschreibung (z.B. in Absatz [0041] und der Figur 7 des Klagepatents), dass die Division durch die Zahl der betreffenden Harmonischen eine mathematische Operation darstelle, die in allgemeiner Form formuliert worden sei, um auf verschiedene Harmonische anwendbar zu sein. Der oben beschriebene Fall 2 bei der angegriffenen Ausführungsform stelle eine weniger vorteilhafte Lösung dar, die auf Peaks beschränkt sei, welche per definitionem 1. Harmonische seien, da sie in der 1. Suchzone gefunden würden. Der Fachmann erkenne deshalb ohne weiteres, dass es sinnlos sei, die Frequenz der entdeckten 1. Harmonischen durch 1 zu teilen und er ziehe deshalb eine direkte Ausgabe des entdeckten Frequenzwertes als Äquivalent in Betracht.

(2) 73

Dem vermag sich der Senat nicht anzuschließen: 74

Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung äquivalente Lösung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (st. Rspr. des BGH; vgl. BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffhohlprofil; BGH, GRUR 2007, 510 – Kettenradanordnung; BGH, GRUR 2007, 1059 – Zerfallszeitmessgerät; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV; BGH, GRUR 2015, 361 – Kochgefäß; vgl. OLG Düsseldorf, BeckRS 2013, 12504 – Chipkarte, unter B. 3.; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185 – WC-Sitzgelenk; Senat, Urteil vom 14.08.2014 – 15 U 16/14).

Es kann vorliegend dahinstehen, ob das klägerseits gesehene Austauschmittel objektiv gleichwirkend und naheliegend ist. Jedenfalls fehlt es an der Erfüllung des dritten Kriteriums: 76

Dabei bildet der Patentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Überlegungen des Fachmanns (BGH, GRUR 1989, 903 – Batteriekastenschnur; BGH, GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II; BGH, GRUR 2002, 527 – Custodiol II; BGH, GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185 – WC-Sitzgelenk; Senat, Urteil vom 08.07.2014 – 15 U 29/14). Es reicht nicht aus, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens eine Lehre als technisch sinnvoll und gleichwirkend zu der in den Patentansprüchen formulierten Lehre erkennt. Die angegriffene Ausführungsform muss vielmehr zudem in ihrer für die Merkmalsverwirklichung relevanten Gesamtheit eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellen (BGH, GRUR 2007, 959 – Pumpeneinrichtung). Bei alledem ist der Patentinhaber an die technische Lehre gebunden, die er unter Schutz hat stellen lassen (BGHZ 150, 161 – Kunststoffrohrteil).

Die oben wiedergegebene Argumentation der Klägerin läuft – was der Verwirklichung des dritten Kriteriums entgegen steht – letztlich darauf hinaus, die Sinnhaftigkeit der vom Patent gegebenen technischen Lehre in ihrer sachlichen Berechtigung (wieder) infrage zu stellen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2013, Az.: I-2 U 23/13, BeckRS 2013, 18749): Sie setzt sich nämlich darüber hinweg, dass der Verfahrensanspruch 1 ausweislich seines Merkmals 3.3 die dort gelehrte Division ausnahmslos und uneingeschränkt vorsieht. Diese erfindungsgemäße Grundentscheidung, auf der die technische Lehre des eingeschränkt aufrechterhaltenen Verfahrensanspruchs 1 basiert, darf nicht mittels der Rechtsfigur der äquivalenten Patentverletzung wieder rückgängig gemacht werden. Der Fachmann müsste sich dazu vollständig von der im Anspruch unter Schutz gestellten Lehre lösen (vgl. BGH, GRUR 1991, 444 – Autowaschvorrichtung; GRUR 1993, 886, 889 – Weichvorrichtung I; GRUR 1999, 909, 914 – Spannschraube).

Auch der von der Klägerin zitierte Absatz [0041] des Klagepatents lehrt kein Absehen von einer Division der Frequenz durch die entsprechende harmonische Zahl. Selbst wenn er eine solche Lösung offenbaren sollte, wäre er jedenfalls nicht mit dem maßgeblichen Wortlaut des Anspruchs 1, wonach eine Division im Sinne von Merkmal 3.3 zwingend vorgeschrieben ist, kompatibel, sondern würde angesichts dieser im Anspruch 1 selbst gerade nicht aufscheinenden (ein aliud darstellenden, siehe oben) Alternative einen unauflösbaren Widerspruch zu selbigem mit der Folge aufweisen, dass diese Lösung jedenfalls gemäß aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht Bestandteil des Schutzzumfangs des letztlich maßgeblichen Anspruchs wäre (vgl. BGH GRUR 2011, 701 – Okklusionsvorrichtung).

Jedenfalls muss beachtet (und eine Gleichwertigkeit folglich verneint) werden, dass die oben erwähnten Überlegungen des Bundespatentgerichts (Anlage TW 33, Rn. 69) leitend für die Gewährung des Patentschutzes für die technische Lehre des Anspruchs 1 in dessen eingeschränkter Fassung waren. Demzufolge kann die Klägerin mit dem Versuch, auf dem „Umweg“ über die Rechtsfigur der patentrechtlichen Äquivalenz nun doch Schutz für eine Lösung zu beanspruchen, die sich in Abweichung vom Merkmal 3.3 mit einer direkten Auslesung entsprechender Messwerte begnügt, nicht durchdringen (vgl. OLG Düsseldorf, I-2 U 23/13, Urteil vom 13.09.2013).

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob (wie die Beklagte meint) das direkte Auslesen ggf. sogar als schlicht ersatzloser Wegfall der durch Merkmal 3.3 vorgeschriebenen Division und damit als nicht in den Schutzbereich einbezogene sog. Unterkombination (vgl. dazu nur BGH GRUR 2007, 1059 – Zerfallszeitmessgerät) anzusehen wäre.

cc)

Aus den oben erläuterten Gründen mangelt es unter allen patentrechtlichen Gesichtspunkten auch an einer unmittelbaren Verletzung des Vorrichtungsanspruchs 4. Eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals 3.3 liegt (auch im o.g. Fall 2) nicht vor. Für eine äquivalente Patentverletzung fehlt es wiederum am dafür notwendigen dritten Kriterium.

2.

Da demnach der Hauptantrag unbegründet ist, ist nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand über den mit Schriftsatz der Klägerin vom 3. September 2015 ferner gestellten Hilfsantrag (dort S. 4 bis S. 5; Band III, Blatt 655 bis Blatt 656 GA) zu befinden.

a)

Zu beachten ist jedoch, dass es in Bezug auf die insoweit im Verletzungsrechtsstreit geltend gemachten Fassungen der Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents an einer Bestätigung der Rechtsbeständigkeit gerade fehlt. Die Ansprüche 1 und 4 stehen nur noch in den ihnen zukommenden eingeschränkten Fassungen gemäß dem Urteil des Bundespatentgerichts in Kraft. Demgegenüber gründet sich das mit dem Hilfsantrag verfolgte Begehren der Klägerin auf Fassungen der Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents, die weitgehend den vor dem Landgericht verfolgten Klageanträgen entsprechen und denen das Bundespatentgericht einen Patentschutz ausdrücklich versagt hat.

Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts hat zwar unter anderem auch die Klägerin Berufung beim Bundesgerichtshof eingelegt. Da sie aber (zu Recht) nicht etwa geltend macht, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts (Anlage TW 33) *evident* unrichtig sei, besteht kein Anlass, den Verletzungsrechtsstreit auf der Basis rein hypothetischer Anspruchsfassungen fortzusetzen. Es ist nicht Aufgabe des Senats als Verletzungsgericht, die Erfolgsaussichten der klägerischen Berufung gegen die Teilvernichtung des Klagepatents zu prüfen (vgl. etwa Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. A., Teil E., Rn. 545 mwN). 88

b) 89

Hinzu kommt im vorliegenden Rechtsstreit Folgendes: 90

aa) 91

Die tatsächliche Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform ist nach wie vor in entscheidenden Punkten streitig und letztlich ungeklärt. Die bisherige umfangreiche Beweisaufnahme hat diesbezüglich im Wesentlichen keine grundlegend neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert. Dies hat seinen Grund schlichtweg darin, dass dem gerichtlichen Sachverständigen Dr. A bislang nicht der Source Code der angegriffenen Ausführungsform zur Verfügung gestanden hat. 92

Die Frage der Verletzung des Klagepatents auf der Basis der dem Hilfsantrag der Klägerin zugrunde liegenden Anspruchsfassungen ist deshalb derzeit nicht zur Endentscheidung reif. Dies gilt vollkommen unabhängig davon, ob die Teilmerkmale / Begriffe wie „spectrum trace(s)“, „identifying“, „equidistantly“, „discrete“, „being continuous over the time“ im Sinne der Klägerin auszulegen sind oder ob der jeweiligen Auslegung des Bundespatentgerichts und des gerichtlichen Sachverständigen Dr. A zu folgen wäre. 93

bb) 94

Vorstehendes muss derzeit nicht vertieft werden. Denn in einem wie im anderen Falle ist der Rechtsstreit nicht entscheidungsreif. Auch wenn man (wozu der Senat nach derzeitigem Sach- und Streitstand eine starke Neigung hat) die engere Auslegung des Sachverständigen Dr. A zugrunde legt, befindet sich der den Hilfsantrag der Klägerin betreffende Rechtsstreit in einer Situation, in der eine weitere Aufklärung in tatsächlicher Hinsicht zwingend geboten ist: 95

Nach § 142 ZPO darf in einem Patentverletzungsprozess die Vorlage einer Urkunde bzw. von Gegenständen angeordnet werden, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Schutzrechtsverletzung spricht und wenn die Vorlage zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist (BGH, GRUR 2013, 316 – Rohrmuffe; BGH, GRUR 2006, 962 – Restschadstoffentfernung). Hierbei ist die 96

vor Inkrafttreten von § 140c PatG entwickelte Rechtsprechung zu § 809 BGB (insbesondere BGH, GRUR 2002, 1046 – Faxkarte) zu berücksichtigen.

Der Senat ist der Auffassung, dass die Klägerin insoweit zumindest genügend Anhaltspunkte aufgezeigt hat, die eine Verletzung des Klagepatents auch unter Zugrundelegung der engeren Auslegung der Ansprüche 1 und 4 nach dem Hilfsantrag im Verletzungsverfahren als hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen, und zwar im Wesentlichen aufgrund folgender Erwägungen (die im Falle eines Erfolges der Klägerin im Nichtigkeitsberufungsverfahren ggf. zu vertiefen wären): 97

An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Vortrag der Beklagten zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform – worauf die Klägerin zu Recht aufmerksam macht – (schon erstinstanzlich) eine bemerkenswerte „Kehrtwende“ genommen hat, was im Rahmen der Beweiswürdigung entsprechende Berücksichtigung finden kann. 98

Zweitens ist sich auch der gerichtliche Sachverständige Dr. A (was mangels ihm bislang zur Verfügung stehenden Source Codes der angegriffenen Ausführungsform selbstverständlich ohne weiteres nachvollziehbar ist) keineswegs sicher in Bezug auf die tatsächlichen Abläufe bei der angegriffenen Ausführungsform, wie sich an mehreren Stellen seines Erstgutachtens manifestiert. Entsprechende Zweifel sind indes auch in der Folgezeit nicht ausgeräumt worden, weil sich in Bezug auf die Funktionsweise keine neuen *objektiven* Erkenntnisse ergeben haben. 99

Drittens hat der Sachverständige Dr. A in seinem zweiten Ergänzungsgutachten mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, was er von dem „physikalischen Erklärungsmodell“ der Beklagten betreffend die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform hält: Wörtlich hat er dieses als „weit hergeholt“ bezeichnet (S. 4 unten des zweiten Ergänzungsgutachtens vom 22. Januar 2016; Band IV, Blatt 829 GA) und seine betreffende Bewertung alsdann im Detail logisch gut nachvollziehbar und fachmännisch erläutert. Diesbezüglich verkennt der Senat nicht, dass es letztlich zwar nicht darauf ankommen wird, ob die Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform die (von ihr zumindest behauptete) Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform auf der Basis eines in sich schlüssigen und logischen Erklärungsmodells entwickelt hat, sondern ob die angegriffene Ausführungsform klagepatentgemäß funktioniert oder eben nicht. Allerdings lässt der vorstehende Aspekt („weit hergeholt“) zumindest in der Kombination mit dem nachhaltig geänderten Sachvortrag der Beklagten in erster Instanz insgesamt berechtigte Zweifel an der Richtigkeit ihres Sachvortrages zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform in Bezug auf die Anforderungen des Klagepatents in der Fassung des hier geltend gemachten Hilfsantrages aufkommen, die zwar (derzeit) nicht für eine Feststellung im Sinne von § 286 ZPO zugunsten der Klägerin ausreichen, wohl aber eine von der Klägerin begehrte ergänzende Sachaufklärung nach § 142 ZPO gebieten. 100

Schließlich hat die Klägerin – viertens – auch selbst schlüssig und gut nachvollziehbar dargetan, weshalb aus ihrer Sicht die angegriffene Ausführungsform auch unter Zugrundelegung der engeren Auslegung der Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents gemäß Hilfsantrag im Verletzungsrechtsstreit Gebrauch macht. Insoweit nimmt der Senat beispielhaft Bezug auf die Schriftsätze der Klägerin vom 15. Oktober 2012, S. 5 – S. 11, vom 3. April 2013, S. 8 bis S. 13, vom 3. September 2015, S. 17 bis 22 sowie vom 29. Oktober 2015, S. 11 sowie vom 15. Februar 2016, S. 2 f., , jeweils iVm Anlagen PBP 10 sowie TW 13 bis TW 19; TW 25. 101

Sollte sich das Klagepatent daher im Umfang des hier geltend gemachten Hilfsantrages im Nichtigkeitsberufungsverfahren doch als rechtsbeständig erweisen, wird der Senat das ihm insoweit zustehende Ermessen dahingehend ausüben, dass er dem prozessualen Hilfsantrag der Klägerin (siehe im Einzelnen die zuletzt gewählte Antragsformulierung auf S. 3 oben des Schriftsatzes vom 15. Februar 2016, S. 3; Band IV, Blatt 881 GA) auf Anordnung der Vorlage des Source Codes (sei es durch Vorlage der Beklagten selbst oder (hilfsweise) durch Vorlage der Herstellerin (= Dritter iSv § 142 Abs. 2 ZPO) der angegriffenen Ausführungsform) sowie auf Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens hinsichtlich der Verletzung durch Überprüfung des Source Codes stattgeben wird.

II. 103

Aus vorstehenden Gründen übt der Senat das ihm ferner durch § 148 ZPO eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass der Rechtsstreit ausgesetzt wird und (derzeit) jedwede weitere zeitaufwändige und überaus kostspielige Sachaufklärung aus (prozess-)ökonomischen Gründen unterbleibt. 104

Dies entspricht auch dem Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 5. Oktober 2015 (dort S. 15 unten, Band IV, Blatt 730 GA) sowie dem (höchst hilfsweisen) Begehren der Klägerin gemäß S. 26 des Schriftsatzes vom 15. Februar 2016 (Band IV, Blatt 904 GA). Zudem hat der Klägervertreter Dr. B auf telefonische Nachfrage des Berichterstatters bestätigt, dass die Klägerin unter ökonomischen Gesichtspunkten mit einer Aussetzung einverstanden ist. 105

X Y Z 106