BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Xa ZR 130/07

vom

12. November 2009

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. November 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Anhörungsrügen gegen das Senatsurteil vom 10. September 2009 werden auf Kosten der Klägerinnen zu 2 und 3 zurückgewiesen.

Gründe:

1 Die von den Klägerinnen zu 2 und 3 eingelegten Rechtsbehelfe sind zulässig, aber unbegründet.

2 1. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen hat der Senat durch die von ihm gewählte Verfahrensgestaltung ihren Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.

3 a) Die mündliche Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen ohne vorherige Einholung eines schriftlichen Gutachtens stellt keinen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG dar.

4 Gemäß § 411 Abs. 1 ZPO liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es an Stelle oder zur Vorbereitung einer mündlichen Anhörung des Sachverständigen ein schriftliches Gutachten einholt. Der Senat hat es in Ausübung dieses Ermessens im vorliegenden Fall trotz der Komplexität der Fragestellung für

zweckmäßig erachtet, von der Einholung eines schriftlichen Gutachtens abzusehen.

5 b) Die Nichteinräumung einer Frist zur schriftlichen Stellungnahme stellt ebenfalls keine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs dar. Der Senat hatte in der mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, den Klägerinnen eine solche Frist einzuräumen.

6 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann es im Einzelfall zur Wahrung des rechtlichen Gehörs geboten sein, eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu den mündlichen Äußerungen eines Sachverständigen zu gewähren (BGH, Beschl. v. 12.5.2009 - VI ZR 275/08, NJW 2009, 2604 Tz. 8 m.w.N.). Die Einräumung einer solchen Frist wird beispielsweise in Arzthaftungsprozessen für erforderlich gehalten, wenn eine Partei nicht über medizinische Fachkenntnisse verfügt und deshalb nicht von ihr verlangt werden kann, dass sie zu fachlichen Fragen vorträgt, ohne sich ihrerseits durch Befragung von Experten sachkundig zu machen (BGH, Beschl. v. 12.1.1982 - VI ZR 41/81, NJW 1982, 1335). Entsprechendes gilt in Prozessen über andere Materien, wenn in oder kurz vor der mündlichen Verhandlung überraschend neue Fragen aufgeworfen werden und es sich für das Gericht aufdrängt, dass die Parteien hierzu in der Verhandlung nicht abschließend Stellung nehmen können (BGH, Beschl. v. 18.12.2008 - VII ZR 200/06, NZBau 2009, 244 Tz. 7 m.w.N.).

7 Im vorliegenden Fall bestand keine damit vergleichbare Situation. Die Parteien verfügen als Arzneimittelhersteller durchweg über eigene Sachkunde. Sie waren in der mündlichen Verhandlung durch Patentanwälte vertreten. Zu Beginn der Verhandlung haben sie mitgeteilt, dass sich einige der Sachverständigen, die die von den Parteien vorgelegten Gutachten angefertigt haben, im Saal befinden. Während der Beweisaufnahme hatten die Parteien Gelegenheit, Fra-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

gen an den Sachverständigen zu richten. Hiervon haben sie umfassend Gebrauch gemacht. In ihren Schlussplädoyers hatten sie Gelegenheit, zum Ergebnis der Beweisaufnahme umfassend Stellung zu nehmen. Auch diese Gelegenheit haben sie genutzt. Angesichts all dessen bestanden für den Senat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien nicht in der Lage waren, sich zu den Äußerungen des Sachverständigen abschließend zu erklären.

8 2. Unabhängig davon ergäben sich aus dem Vortrag der Klägerinnen zu 2 und 3 keine entscheidungserheblichen Gesichtspunkte, die eine Fortsetzung des Verfahrens gemäß § 122a PatG rechtfertigen könnten.

9 a) Die Klägerin zu 2 beschränkt sich auf die Rüge, der Senat hätte ihr Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme geben müssen, und beantragt hilfsweise die Gewährung einer entsprechenden Schriftsatzfrist. Die Einräumung einer solchen Frist kommt aus den oben genannten Gründen hier nicht in Betracht.

10 b) Die Klägerin zu 3 legt zusätzliche Veröffentlichungen vor, die nach ihrer Auffassung die Äußerungen des Sachverständigen in Frage stellen. Diese Veröffentlichungen und der Vortrag hierzu zeigen keine neuen entscheidungserheblichen Gesichtspunkte auf.

11 (1) Der Vortrag, aus der deutschen Offenlegungsschrift 25 28 194 und ähnlichen Veröffentlichungen ergebe sich, dass tertiäre Alkohole zur Etherbildung eingesetzt werden könnten, enthält keinen neuen Gesichtspunkt, der für die Entscheidung relevant wäre.

12 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 3 hat sich der gerichtliche Sachverständige nicht dahin geäußert, ein tertiärer Alkohol, der mit zwei Phenylgruppen und einer Alkylgruppe substituiert sei, könne allgemein nicht als

Nukleophil wirken. Eine Äußerung dieses Inhalts wäre schon dadurch widerlegt, dass die Ringschlussreaktion nach Patentanspruch 6 des Streitpatents tatsächlich möglich ist. Letzteres ist weder vor noch in der mündlichen Verhandlung angezweifelt worden. Der Sachverständige hat lediglich angegeben, dass die Erfolgsaussichten dieser Ringschlussreaktion insbesondere bei den in der Streitpatentschrift angegebenen milden Reaktionsbedingungen ex ante als eher gering einzuschätzen und aus der Literatur keine unmittelbar einschlägigen Präzedenzen bekannt waren. Diese Beurteilung wird durch die in der Anhörungsrüge aufgeführten zusätzlichen Reaktionsbeispiele aus der deutschen Offenlegungsschrift 25 28 194 und ähnlichen Veröffentlichungen nicht in Frage gestellt. Auch diese Entgegenhaltungen sind nicht unmittelbar einschlägig. Damit ist kein Gesichtspunkt aufgezeigt, der über die am Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorliegenden Erkenntnisse hinausginge und zu einer abweichenden Beurteilung durch den Senat führen könnte.

13 (2) Der Vortrag, aus der Literatur sei bekannt, dass Alkanolamine bekanntermaßen mit Säurederivaten problemlos zu den entsprechenden Estern reagierten, ohne dass es zu einer Desmethylierung oder einer sonstigen Beeinträchtigung der tertiären Aminogruppe komme, enthält ebenfalls keinen neuen Gesichtspunkt.

14 Dass Reaktionen der genannten Art auch unter milden Bedingungen stattfinden können, ergab sich bereits aus den in der mündlichen Verhandlung vorliegenden Entgegenhaltungen. Nach Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen ergab sich daraus für die hier in Rede stehende Reaktion keine hohe Erfolgsaussicht, weil die bekannten Reaktionen keine Phtalane betrafen und die am nächsten liegende Veröffentlichung (Canonne et al., NK22) harte Reaktionsbedingungen beschreibt. Die nunmehr von der Klägerin zu 3 vorgelegten

Veröffentlichungen beziehen sich ebenfalls nicht auf Phtalane. Sie zeigen mithin keinen neuen Gesichtspunkt auf.

15 3. Die Klägerin zu 3 rügt ferner, die vom gerichtlichen Sachverständigen geäußerte Einschätzung, für die stereoselektive Synthese von Escitalopram seien weitere Ausgangsstoffe in Betracht gekommen, sei unsubstantiiert und deshalb überprüfungsbedürftig. Diese Rüge ist im Verfahren nach § 122a PatG nicht zulässig. Die Klägerin zu 3 wendet sich insoweit nicht gegen das vom Senat eingeschlagene Verfahren, sondern greift die Äußerungen des Sachverständigen inhaltlich an. Damit ist keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG aufgezeigt.

16 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Berger Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.08.2007 - 3 Ni 9/05 (EU) -