

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 137/94

vom

25. Februar 1997

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 25. Februar 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Melullis

beschlossen:

- I. Dem Gesuch der Klägerin, den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. med. N. M. wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, wird stattgegeben.
- II. Die Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen für seine bisherige Tätigkeit wird einschließlich aller Auslagen und Abgaben auf 10.000,-- DM festgesetzt.
- III. Der Klägerin wird aufgegeben, bis zum 1. Mai 1997 einen weiteren Kostenvorschuß von 15.000,-- DM bei der Gerichtskasse des Bundesgerichtshofes einzuzahlen.

- 3 -

Gründe:

I. Die Klägerin hat das eine Herzklappenprothese betreffende deutsche Patent 28 46 299 (Streitpatent) der Beklagten mit der Nichtigkeitsklage angegriffen, die in erster Instanz vom Bundespatentgericht abgewiesen wurde. Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr Klageziel weiter.

Der Senat hat Prof. Dr. med. N. M. vom D.
H. M. zum Gerichtsgutachter bestellt.

Gemäß Beweisbeschluß vom 27. April 1995 ist der Gutachter beauftragt worden, ein schriftliches Gutachten zu erstellen. Nach dem Beweisbeschluß hatte er die französische Patentschrift 23 31 997 und die US-Patentschrift 34 76 143 unter anderem daraufhin zu untersuchen, ob die Lehre des Hauptanspruchs des Streitpatents in einer dieser Druckschriften bereits vollständig beschrieben war oder ob sich die Lehre des Hauptanspruchs des Streitpatents für einen Fachmann in naheliegender Weise aus einer Kombination dieser Schriften unter Einbeziehung der Kenntnisse ergab, die ihm vor dem Prioritätstag aufgrund seines Fachwissens zur Verfügung standen.

Der gerichtliche Gutachter hat ein schriftliches Gutachten vorgelegt, in dem er sich zu den beiden genannten Patentschriften äußert und zu dem Ergebnis kommt, die Lehre des Streitpatents habe die Fachwelt überrascht und bedeute einen Meilenstein in der Entwicklung von Herzklappenprothesen.

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



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Der Gutachter hat sich darüber hinaus in seinem schriftlichen Gutachten zu den von der Klägerin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen geäußert, die im erstinstanzlichen Urteil behandelt und als nicht patenthindernd gewürdigt worden sind. Diese Vorbenutzungshandlungen sind auch in der Berufungsinstanz geltend gemacht worden. Im Beweisbeschluß des Senats ist der Gerichtsgutachter zu einer Stellungnahme zu den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen nicht aufgefordert worden. Dies hat seinen Grund darin, daß die Benutzungen der von der Beklagten entwickelten Herzklappenprothese in tatsächlicher Hinsicht weitgehend unstreitig sind und der Streit darüber geführt wird, ob die Benutzungshandlungen der Öffentlichkeit zugänglich waren.

Der Gutachter hat zu den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen ausgeführt, er könne und wolle mangels "rechtlicher Sachkompetenz" die von den Parteien insoweit vorgelegten Dokumente und ihre Einlassungen nicht würdigen. Gleichwohl hat er dies im Ergebnis getan und folgendes ausgeführt:

"Anläßlich vieler Besuche und Forschungsaufenthalte in amerikanischen Kliniken und hier experimentell arbeitenden Instituten seit ca. 25 Jahren hat der Gutachter die wiederkehrende Erfahrung gemacht, daß die kollegiale wissenschaftliche Mitteilsamkeit selbst befreundeter Ärzte genau dort ihre Grenze findet, wo neue Erkenntnisse aus laufenden Projekten angesprochen werden, die noch nicht publiziert sind. Dies steht in keinem Widerspruch zu der generell offenen Art des Empfanges und der Freimütigkeit der wissenschaftlichen Diskussion. Es ist

vielmehr Ausdruck eines in den USA stärker als hierzulande bestehenden Konkurrenzdrucks, der sowohl bezüglich wissenschaftlicher Priorität als auch im Hinblick auf materielle Förderung durch staatliche und insbesondere industrielle Mittel zu großer Zurückhaltung zwingt.

Eine bewußte oder unbeabsichtigte Offenbarung der zu schützenden Erfindung an Außenstehende ist daher höchst unwahrscheinlich."

Der Gutachter hat weiter ausgeführt, aus medizinisch-technischer Sicht seien patentschädliche Vorbenutzungshandlungen nicht zu erkennen, und dies wie folgt begründet:

"Die patentgemäße Gestaltung der Gelenkvorrichtung hat eine komplexe dreidimensionale Geometrie. Sie erschließt sich auch dem Fachmann selbst bei eingehender Erläuterung durch einen Eingeweihten nicht leicht, und nur an der zerlegten Prothese. Fachleute, oder auch nur 'verständige Personen' waren nach Ansicht des Gutachters weder der Journalist D. noch die operierten Patienten noch das bei den Implantationen beteiligte Klinikpersonal noch der junge Gastarzt M.. Dagegen waren die implantierenden Ärzte Mc G., K., N. und A.

Fachleute, die schriftlich und/oder aus den oben genannten Gründen zur Geheimhaltung verpflichtet waren.

Im übrigen hat aus der medizinisch-technischen Sicht des Gutachters das Bundespatentgericht die Frage der Vorbenutzung zutreffend gewürdigt."

Die Klägerin macht geltend, der Gutachter habe über die ihm im Beweisbeschluß gestellten Fragen hinaus eigenmächtig Stellung genommen zu Fragen der Vorbenutzung, zu Fragen der Geheimhaltungspraxis in amerikanischen Kliniken und zur Sachkunde von Personen, die vor der Anmeldung des Streitpatents an der Erprobung der später patentierten Herzklappenprothesen beteiligt gewesen und zum Teil als Zeugen für die Offenkundigkeit benannt worden seien. Mit seinen Äußerungen zur Geheimhaltung bzw. der Fachkunde der benannten Zeugen stelle der Sachverständige den unter Beweis gestellten Vortrag zu den geltend gemachten Vorbenutzungen als unerheblich und unschlüssig dar, obwohl nicht zu erkennen sei, daß der Gutachter eine einzige dieser Personen persönlich kenne. Es sei insbesondere nicht zu erkennen, wie der Gutachter das Fachwissen und die Auffassungsgabe des als Zeugen benannten Chirurgen Dr. D. M. beurteilen könne, der an den ersten Implantationsversuchen mit Herzklappenprothesen der Beklagten im Laboratorium von Dr. K. beteiligt gewesen sei.

Darüber hinaus sei die Klägerin durch eine Recherche auf Veröffentlichungen des Gerichtsgutachters über Tierversuche mit Herzklappenprothesen gestoßen. Bei diesen Versuchen seien ausschließlich Herzklappenprothesen der Beklagten verwendet worden. Ein über mehrere Jahre hinweg durchgeführtes Forschungsvorhaben schaffe üblicherweise fachliche und persönliche Bindungen zwischen der Forschergruppe und dem Unternehmen, welches die benutzten Prothesen herstelle. Der Klägerin sei auch bekannt geworden, daß das Deutsche Herzzentrum in München, wo der Gerichtsgutachter tätig sei, überwiegend Herzklappenprothesen der Beklagten verwendet habe und verwende.

II. Das Ablehnungsgesuch der Klägerin ist begründet. Gemäß § 406 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 42 ZPO kann ein Sachverständiger wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Insofern müssen objektive Gründe vorliegen, die bei verständiger Würdigung aus der Sicht einer ruhig und vernünftig denkenden Partei die Befürchtung wecken können, der gerichtliche Sachverständige stehe der Sache nicht unvoreingenommen und daher nicht unparteiisch gegenüber. Dabei sind die vorgetragenen Ablehnungsgründe in ihrer Gesamtheit zu würdigen (vgl. Zöller, Komm. z. ZPO, 20. Aufl., § 42 Rdn. 9 m.N. d. Rspr.; MünchKomm. z. ZPO, § 42 Rdn. 4). Es kommt nicht darauf an, ob der Sachverständige tatsächlich befangen ist; entscheidend ist allein, ob aus der Sicht einer ruhig und vernünftig denkenden Partei genügend objektive Gründe vorliegen, die den Anschein erwecken, der Sachverständige stehe der Sache nicht unvoreingenommen gegenüber.

Daß der gerichtliche Sachverständige sich überhaupt mit den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen, der Erkennbarkeit des Gegenstandes des Streitpatents durch die beteiligten Personen, mit deren Fachkunde sowie mit Fragen der Geheimhaltungsverpflichtung befaßt hat, kann eine Besorgnis der Befangenheit des gerichtlichen Sachverständigen nicht begründen. Richtig ist, daß dem gerichtlichen Sachverständigen im Beweisbeschluß eine Stellungnahme dazu nicht aufgegeben war. Daß der gerichtliche Sachverständige sich im schriftlichen Gutachten zu dem Komplex "Vorbenutzung" geäußert hat, mag daher für die Klägerin überraschend gewesen sein. Der Sachverständige durfte sich jedoch insoweit zu ei-

ner Stellungnahme aufgefordert fühlen, weil ihm die Berufungserwiderung der Beklagten, in der diese sich auch zu den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen geäußert hat, vom Gericht mit der Aufforderung zugeleitet worden war, "diesen Schriftsatz zu berücksichtigen, sofern sich dadurch die Fertigstellung des schriftlichen Gutachtens nicht unangemessen verzögert". Es kann deshalb nicht als eigenmächtige Überschreitung des dem gerichtlichen Sachverständigen durch den Beweisbeschluß vom 27. April 1995 erteilten Auftrages angesehen werden, daß er sich zu den einen wesentlichen Streitstoff des Nichtigkeitsverfahrens bildenden Vorbenutzungshandlungen überhaupt geäußert hat. Die Tatsache allein, daß sich der gerichtliche Sachverständige auch mit den geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen befaßt hat, bietet - insbesondere nach der hier erteilten Aufklärung - einer besonnenen Partei keinen Einlaß, Mißtrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen.

Allerdings kann der Inhalt der Äußerung des gerichtlichen Sachverständigen auch bei einer besonnenen Partei den Anschein erwecken, dieser stehe der Sache nicht unvoreingenommen gegenüber. Dies gilt insbesondere bezüglich der Äußerungen über den Chirurgen Dr. D. M..

Die Klägerin hat dazu vorgetragen, dieser Arzt habe von Mai bis Mitte September 1977 an der M.-Klinik gearbeitet, dort an verschiedenen Forschungsvorhaben im Laboratorium von Dr. K. teilgenommen, insbesondere an den ersten Implantationsversuchen mit Herzklappenprothesen der Beklagten. Dr. M. habe dabei nicht nur den Schließmechanismus und

die Gelenkanordnung der Klappen kennengelernt, sondern über die neue Herzklappenprothese und ihre Vorzüge Fachgespräche mit dem damaligen Vizepräsidenten der Beklagten (Dr. P.) geführt, denn Dr. M. sei von der neuen Herzklappenprothese sehr beeindruckt gewesen und habe diese in Italien einsetzen wollen. Im übrigen habe Dr. M. nach seiner Rückkehr nach Italien seinen Kollegen, den Herzchirurgen in Parma, über die Eigenschaften und Vorteile der Herzklappenprothese der Beklagten im Vergleich zu allen anderen damals benutzten Prothesen berichtet. Einer Geheimhaltungsverpflichtung habe Dr. M. nicht unterlegen.

Wenn der gerichtliche Sachverständige sich zu dieser geltend gemachten Vorbenutzung äußert, der Arzt Dr. M. sei weder ein Fachmann noch auch nur eine "verständige Person", die in der Lage sei, die Funktion der Herzklappenprothese zu verstehen, so muß dies auch bei einer besonnenen Partei den Eindruck hervorrufen, der gerichtliche Gutachter stehe ihrem Vorbringen nicht unvoreingenommen gegenüber. Dies um so mehr, als der Chirurg Dr. D. M. dem Gerichtsgutachter nicht persönlich bekannt ist, so daß nicht zu erkennen ist, wie er das Fachwissen und die Auffassungsgabe dieses Arztes beurteilen will.

Abschließend äußert sich der Gutachter, die Ausführungen im angefochtenen Urteil, mit denen die von der Klägerin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen als nicht patenthindernnd gewürdigt worden sind, seien aus seiner Sicht nicht zu beanstanden, denn die von ihm als Fachleute anerkannten implantierenden Ärzte Mc G., K., N. und A. seien

zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen. Das Bundespatentgericht habe die Frage der Vorbenutzung daher richtig entschieden. Demgegenüber sucht die Klägerin durch Vorlage von Unterlagen und durch unter Beweis gestellten Sachvortrag den Nachweis zu erbringen, die Beklagte habe schon vor dem Prioritätstag aus wirtschaftlichen Gründen der Öffentlichkeitsarbeit den Vorrang vor der Geheimhaltung eingeräumt; es sei ihr um einen möglichst frühzeitigen Vertrieb der neu entwickelten Herzklappenprothese gegangen.

Bewertet man die Ausführungen des Gerichtsgutachters vorurteilsfrei im Gesamtzusammenhang, muß auch eine vernünftige und besonnene Partei den Eindruck gewinnen, der Gutachter habe sich einseitig festgelegt und stehe ihrem unter Beweis gestellten Vorbringen zu den Vorbenutzungen nicht unvoreingenommen gegenüber. Dem Ablehnungsgesuch der Klägerin war daher stattzugeben.

III. Die Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen für seine bisher geleistete Arbeit wird gemäß § 16 i.V. mit § 7 Abs. 1 ZSEG auf 10.000,-- DM einschließlich aller Auslagen und Abgaben festgesetzt.

Der gerichtliche Sachverständige hat für sein schriftliches Gutachten eine Honorarforderung von 37.000,-- DM gestellt. Dieser Forderung hat die Klägerin widersprochen und um eine Spezifizierung des Arbeitsaufwandes gebeten. Das Gericht hat den Gutachter mit Verfügung vom 14. September 1996 aufgefordert, seinen Zeitaufwand für die Erstellung des Gut-

achtens zu spezifizieren und die entstandenen Kosten anzugeben, um dem Senat eine Festsetzung nach dem ZSEG zu ermöglichen.

Der gerichtliche Sachverständige ist dem nicht nachgekommen. Er hat allgemeine Ausführungen zu seiner sonst erzielten Vergütung für Vorträge und Beratungen gemacht, auf die umfangreichen Akten verwiesen, die er habe studieren müssen, geltend gemacht, daß seine Einnahmen aus Nebentätigkeit durch erhebliche Abgaben belastet seien und schließlich "um einen angemessenen Vorschlag des Senats gebeten", dessen Hilfestellung er bedürfe.

Bei der Festsetzung geht der Senat vom Umfang und Inhalt des Gutachtens aus. Es umfaßt insgesamt 27 Seiten, von denen auf den ersten 20 Seiten allgemein über das Herz-Kreislauf-System, die Erkrankungen der Herzklappen und die Behandlung der Herzklappenfehler, über die verschiedenen Möglichkeiten des Ersatzes einer zerstörten Herzklappe (biologische und mechanische Herzklappenprothesen), über die klinische Problematik beim Einsatz mechanischer Herzklappen (mechanische Haltbarkeit, hämodynamische Eigenschaften, thromboembolische Komplikationen) sowie über demographische Daten und wirtschaftliche Bedeutung der Herzklappenchirurgie berichtet und Ausführungen zu dem hier maßgeblichen Fachmann gemacht werden. Sodann befaßt sich der Gutachter auf etwa eineinhalb Seiten mit der Lösung des Hauptanspruchs des Streitpatents, der sich eine zweieinhalbseitige Erörterung der entgegengesetzten französischen Patentschrift 23 31 997 und der US-Patentschrift 34 76 143 und eine etwa einseitige Bewertung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf diesen druck-

schriftlichen Stand der Technik anschließen. Es folgen dann zweiseitige Bemerkungen über den Komplex "Vorbenutzung" und eine knapp einseitige Zusammenfassung.

Man kann für diese Ausarbeitung und Begutachtung eines hochqualifizierten Wissenschaftlers, der mit der Materie vertraut ist und keine Einarbeitungszeit benötigt, etwa eine Arbeitswoche veranschlagen.

Die Beklagte hat dem Vergütungsvorschlag des gerichtlichen Sachverständigen zugestimmt. Der Senat hält sich für berechtigt, den Betrag von 10.000,-- DM als Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen einschließlich aller Abgaben und Auslagen festzusetzen; denn die Klägerin hat dem Senat einen Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sie einer Festsetzung nach dem Ermessen des Senats unter Heranziehung vergleichbarer Fälle zustimmt und insoweit ihr Einverständnis mit einer besonderen Entschädigung des Sachverständigen im Sinne des § 7 Abs. 1 ZSEG erklärt. Der Senat hält sich in dem vorgegebenen Rahmen.

Wegen dieser Zustimmung der Klägerin war der Senat der Prüfung der Frage enthoben, ob der Entschädigungsanspruch des gerichtlichen Sachverständigen ganz oder zum Teil verwirkt sein könnte, weil die entstandenen Ablehnungsgründe und damit die Unverwertbarkeit seines Gutachtens auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind (vgl. dazu Sen.Beschl. v. 15.12.1975 - X ZR 52/73, NJW 1976, 1154, 1155 m.N.; Zöller, ZPO, 20. Aufl., § 413 Rdn. 7; MünchKomm. z. ZPO, § 413 Rdn. 7).

IV. Der Klägerin wird aufgegeben, bis zum 1. Mai 1997 einen weiteren Kostenvorschuß von 15.000,-- DM bei der Gerichtskasse einzuzahlen, da ein neues Sachverständigengutachten eingeholt werden muß.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Melullis