



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 84/05

vom

1. April 2008

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

am 1. April 2008

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Professor Dr.-Ing. habil. W. H. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags auf 11.457,44 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein mit Schreiben vom 10. August 2006 in Auftrag gegebenes schriftliches Gutachten zunächst pauschal mit 32.500,-- € zuzüglich Umsatzsteuer abgerechnet. Nachdem der Beklagte dem Honorarvorschlag nicht zugestimmt und die Klägerin um Erläuterung gebeten hat, wie es zu dem vorgeschlagenen Betrag komme, hat der gerichtliche Sachverständige die Honorarforderung wie folgt aufgeschlüsselt:

Arbeitskopien	1265 Stk.	207,25 €
Gutachtenkopien	374 Stk.	73,60 €
Leistungshonorar	311 h x 95,00 €	29.545,00 €
Erstellung des Gutachtens 98.000 Anschläge		73,50 €
<u>Hilfskräfte</u>	<u>40 h x 65,00 €</u>	<u>2.600,00 €</u>
Gesamt		32.500,00 €

2 II. Die vom gerichtlichen Sachverständigen verlangte Vergütung kann nur in Höhe des zuerkannten Betrages festgesetzt werden.

3 1. Für die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen ist das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG; BGBl. I 2004, S. 418, 776) maßgeblich.

4 2. Angesichts des Umfangs des Gutachtenauftrags und unter Berücksichtigung aller Umstände erscheint dem Senat nur ein Zeitaufwand im Umfang von 100 Stunden hinreichend plausibel und überzeugend dargelegt; ein darüber hinausgehender Aufwand kann daher nicht anerkannt werden.

5 Grundsätzlich ist allerdings die Arbeitsweise des im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten gerichtlichen Sachverständigen diesem selbst überlassen, wobei davon auszugehen ist, dass von seinem Gutachten eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten Erfindung und dem Stand der Technik erwartet wird, nachdem er sich mit der Aufbereitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten vertraut und in den entgegengehaltenen Stand der Technik und die regelmäßig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften eingearbeitet hat. Dem dafür anzurechnenden Zeitaufwand ist aber dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachverständiger, insbesondere ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade auf dem technischen Gebiet be-

sitzt und besitzen muss, auf das sich die Begutachtung bezieht und für das er seine Kompetenz aufgrund der entsprechenden Anfrage des Senats vor der Beauftragung mit dem Gutachten bestätigt hat. Deshalb muss zwischen Fachkunde und zeitlichem Aufwand eine plausible Proportionalität gewahrt sein (Sen.Beschl. v. 25.9.2007 - X ZR 52/05, Tz. 5 f.).

6                    3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ergibt sich für die Honorarforderung des gerichtlichen Sachverständigen Folgendes:

7                    a) Die Begutachtung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wobei die Patentschrift drei Patentansprüche und 4 Spalten Beschreibung und das Urteil des Bundespatentgerichts 14 Seiten umfassen; für eine besondere Schwierigkeit bei der Ermittlung des technischen Gehalts der patentgemäßen Lehre und ihr Verständnis ist von daher nichts zu erkennen. Die Prozessakten weisen keinen besonderen Umfang auf. Auch die 10 Entgegnungen und eine behauptete Vorbenutzung geben weder von der Zahl noch vom Umfang einen Anhaltspunkt für die Notwendigkeit eines größeren Aufwandes bei Ermittlung und Erläuterung des Standes der Technik.

8                    Angesichts dieses Umfangs des Gutachtauftrags ist der für die Erstellung des Gutachtens geltend gemachte Zeitaufwand von 311 Stunden (bei einer täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden rund 39 Arbeitstage) nicht mehr plausibel. Zwar umfasst das schriftliche Gutachten insgesamt 33 Seiten und nimmt zu den Beweisfragen im Einzelnen Stellung. Ein größerer zeitlicher Aufwand als die bereits genannten 100 Stunden Arbeitszeit kann jedoch angesichts der genannten Umstände nicht anerkannt werden.

- 9            b) Da die Vergütung von Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren nach der Rechtsprechung des Senats nach billigem Ermessen der Honorargruppe 10 nach § 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG zugeordnet werden kann (Sen.Beschl. v. 7.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175; Sen.Beschl. v. 15.5.2007 - X ZR 75/05, Tz. 4), ist die Berechnung der Vergütung des Sachverständigen - wie von diesem zutreffend geltend gemacht wird - ein Stundensatz von 95 € zugrunde zu legen. Ihm steht daher ein Leistungshonorar in Höhe von 9.500,-- € zu.
- 10           c) Diesem Honorar sind die Schreibaufwendungen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG) hinzuzusetzen, die der gerichtliche Sachverständige mit 98.000 Anschlägen beziffert hat. Dies ergibt den mit der Honorarabrechnung geltend gemachten Betrag von 73,70 €.
- 11           d) Das Gutachten war in elfacher Ausfertigung einzureichen, so dass bei einem Umfang des Gutachtens von 33 Seiten 330 Kopien zu fertigen waren, die nach § 7 Abs. 2 JVEG für die ersten 50 Seiten mit je 0,50 € und für jede weitere Seite mit 0,15 € zu vergüten sind, was zu einem Gesamtbetrag von 54,40 € führt.
- 12           e) Die vom gerichtlichen Sachverständigen angesetzten Kosten für Arbeitskopien sind nicht zu vergüten. Dem Sachverständigen wurden mit dem Gutachtenauftrag die Akten sowie für seine Handakten Überstücke der Streitpatentschrift, des angefochtenen Urteils, des Beweisbeschlusses des Senats, der Entgegenhaltungen einschließlich erforderlicher Übersetzungen sowie der im Gutachtenauftrag genannten Schriftsätze überlassen.
- 13           f) Kosten für Hilfskräfte können nicht angesetzt werden, da der Sachverständige bei seiner Abrechnung die Notwendigkeit der in diesem Zusammen-

hang geltend gemachten besonderen Kosten nicht hinreichend und plausibel dargelegt hat (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 JVEG).

14                    4. Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen berechnet sich danach wie folgt:

Honorar nach § 9 JVEG	9.500,00 €
Schreibaufwendungen nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG	73,70 €
Aufwendungen für Kopien nach § 7 Abs. 2 JVEG	54,40 €
Zusammen	9.626,10 €
<u>zzgl. Umsatzsteuer</u>	<u>1.829,34 €</u>
Gesamt	11.457,44 €

15 Die Erstellung des schriftlichen Gutachtens ist demzufolge mit 11.457,44 € zu vergüten.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.01.2005 - 4 Ni 47/03 (EU) -