



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

Xa ZR 69/06

vom

22. September 2009

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zurückweisung seines weitergehenden Antrags auf 11.237,28 € einschließlich Umsatzsteuer festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat im vorliegenden Verfahren und in dem Nichtigkeitsverfahren Xa ZR 68/09 jeweils ein Gutachten erstattet. Die in den beiden Verfahren angegriffenen Patente betreffen Verfahren zur Datenübertragung, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Die beiden Gutachten enthalten zum überwiegenden Teil wortgleiche Passagen.
- 2 Der Sachverständige hat vorgeschlagen, die Vergütung im Verfahren Xa ZR 68/06 auf 27.142,01 € und im vorliegenden Verfahren auf 24.593,22 € festzusetzen. Aus den von ihm beigefügten Aufstellungen ergibt sich, dass er für das Gutachten im zuerst genannten Verfahren im Zeitraum vom 1. September 2008 bis 10. Januar 2009 insgesamt 258 Stunden und für das Gutachten im vorliegenden Verfahren im Zeitraum vom 11. Januar 2009 bis 16. April 2009 insgesamt 235 Stunden aufgewendet hat.
- 3 Die Beklagte und die Klägerin zu 1 haben beiden Vergütungsvorschlägen zugestimmt. Die Klägerin zu 2 hat dem Vorschlag im Verfahren Xa ZR 68/06

zugestimmt, demjenigen im vorliegenden Verfahren hingegen widersprochen und geltend gemacht, der Stundenansatz für das zweite Gutachten sei angesichts der zahlreichen Übereinstimmungen in den Streitpatentschriften, den Entgegenhaltungen und den erstellten Gutachten nicht nachvollziehbar.

4           Der gerichtliche Sachverständige macht demgegenüber geltend, der überwiegende Aufwand sei nicht im Schreiben des Textes enthalten, sondern im Nachdenken über die Korrektheit des Textes und der Analyse der Patente mit Blick auf die Feststellungen des Gerichts.

5           II. Die Vergütung kann nur in der aus dem Tenor ersichtlichen Höhe festgesetzt werden. Der weitergehende Antrag des Sachverständigen ist zurückzuweisen.

6           Angesichts des Umfangs des Gutachtenauftrags und unter Berücksichtigung aller Umstände vermag der Senat die Notwendigkeit von mehr als 100 Stunden Arbeitszeit nicht anzuerkennen.

7           Die Arbeitsweise des gerichtlichen Sachverständigen bleibt zwar grundsätzlich diesem selbst überlassen. Dabei ist davon auszugehen, dass von ihm 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 die Entgegenhaltungen in ihrer zumeist typisch patentrechtlichen Diktion eingearbeitet hat. Dem unter Beachtung dieser Umstände anrechenbaren zeitlichen Aufwand ist aber dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachverständiger, zumal ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade für das Gebiet besitzt und besitzen muss, auf das sich die Begutachtung bezieht. Zwischen Fachkunde und zeitlichem Begutachtungsaufwand muss eine gewisse plausible Proportionalität

gewahrt bleiben (BGH, Beschl. v. 2.12.2008 - X ZR 159/05, GRUR-RR 2009, 120, Tz. 4; Beschl. v. 25.9.2007 - X ZR 52/05, Tz. 5 f.).

- 8           Im vorliegenden Fall erscheint dem Senat der Zeitaufwand für das erste Gutachten plausibel. Der Sachverständige musste sich mit vierzehn Entgegenhaltungen auseinandersetzen und diese sowohl unter dem Aspekt der Neuheit als auch der erfinderischen Tätigkeit würdigen. Die hierbei zu berücksichtigenden Schriftsätze der Parteien und das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts waren mit jeweils ca. 40 Seiten von mittlerem Umfang.
- 9           Nicht mehr plausibel erscheint jedoch der Zeitaufwand für das zweite Gutachten. Der Senat hat zwar keine Zweifel daran, dass die vom Sachverständigen vorgelegten Aufstellungen zutreffend sind. Die aufgewendeten Arbeitsstunden stehen jedoch nicht mehr in vertretbarer Relation zu den zu bewältigenden Schwierigkeiten. Zwar musste der Sachverständige sich in die neue Patentschrift einarbeiten, die Schriftsätze der Parteien sowie die Entgegenhaltungen darauf überprüfen, inwieweit ihr Inhalt von demjenigen im anderen Verfahren abweicht, und auf dieser Grundlage prüfen, ob und in welchem Umfang die Ausführungen im ersten Gutachten auch für das vorliegende Verfahren Gültigkeit haben. Der hierfür erforderliche Bearbeitungsaufwand war angesichts der zahlreichen Parallelen jedoch deutlich geringer, zumal die Arbeiten an dem zweiten Gutachten in unmittelbarem Anschluss an die Fertigstellung des ersten Gutachtens in Angriff genommen wurden, die aus der ersten Bearbeitung gewonnenen Erkenntnisse also noch präsent gewesen sein müssen.

- 10                    Angesichts all dessen vermag der Senat lediglich einen Zeitaufwand von 100 Stunden anzuerkennen. Diese sind mit dem vorgeschlagenen Stundensatz von 85,00 € zu vergüten. Hinzu kommen die nicht zu beanstandenden Schreibauslagen in Höhe von 943,09 € und die Umsatzsteuer. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 11.237,28 €.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Berger

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.04.2006 - 4 Ni 61/04 (EU) -