



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 61/10

vom

19. Februar 2013

in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Bacher, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

beschlossen:

Das Gesuch der Klägerin zu 2, den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dipl.-Ing. E. wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, wird für unbegründet erklärt.

Gründe:

- 1 Der Antrag ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet.
- 2 I. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 512 206 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik betrifft. Die Klägerinnen haben Nichtigkeitsklage erhoben. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
- 3 Im Berufungsverfahren hat der Senat Beweiserhebung durch Einholung eines Sachverständigengutachtens angeordnet und Prof. Dipl.-Ing. E. , Hochschule A. , zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt. Der Sachverständige hat sein Gutachten im Juni 2012 vorgelegt. Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2012 hat die Klägerin zu 2 den gerichtlichen Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.

4 Die Klägerin macht geltend, die Besorgnis der Befangenheit ergebe sich daraus, dass der Sachverständige, wie der Klägerin erst jetzt bekannt geworden sei, schon vor der Erstellung des Gutachtens in Beziehungen zur Beklagten gestanden und dies dem Gericht und der Klägerin verschwiegen habe. Die auf das Streitpatent gestützte Verletzungsklage sei von der I.

GmbH & Co. KG, D. (im Folgenden: I.) als Prozessstandschafterin der Beklagten erhoben worden. Die I. sei auch in zwei weiteren Verletzungsverfahren, die auf Patente der Beklagten gestützt und gegen die Klägerin gerichtet seien, als Prozessstandschafterin der Beklagten tätig worden. Die I. werde in diesen Verfahren von der gleichen Kanzlei vertreten wie die Beklagte im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Der Sachverständige sei als Erfinder des europäischen Patents 214 326 und der deutschen Patente 34 24 812 und 34 39 941 benannt, deren Anmelderin und Inhaberin die I. sei, was wohl auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Sachverständigen und der I. beruhe.

5 Die Beklagte tritt dem Ablehnungsgesuch entgegen.

6 II. Das Ablehnungsgesuch der Klägerin ist nicht begründet, weil ein Grund zur Besorgnis der Befangenheit nicht vorliegt.

7 Nach § 406 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 42 ZPO kann ein Sachverständiger abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Ein solcher Grund liegt hier nicht vor.

8 Bei der gebotenen objektiven Betrachtung bestehen keine Umstände, die aus der Sicht der Klägerin Zweifel an der Unparteilichkeit des gerichtlichen Sachverständigen begründen können. Zwar kann der Anschein nicht vollständiger Unvoreingenommenheit begründet sein, wenn der Sachverständige in einer wirtschaftlichen Verbindung zu einer der Parteien steht (BGH, Beschluss vom 24. Juli 2007 - X ZR 1/06; Beschluss vom 23. Oktober 2012 - X ZR 137/09, GRUR 213, 100

- Sachverständigenablehnung VI). Eine solche Verbindung ist hier jedoch nicht dargelegt.

9 Es fehlt bereits an hinreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der Sachverständige mit der I. in geschäftlicher Beziehung stand. Der Sachverständige hat in seiner Stellungnahme zum Ablehnungsgesuch bestätigt, dass er Miterfinder der drei von der Klägerin aufgeführten Patente war. Er hat zugleich erläutert, dass die Erfindungen im Rahmen seiner früheren Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut R. (R.), einer Forschungseinrichtung der öffentlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gemacht wurden. Nach seiner Darstellung, deren Richtigkeit die Klägerin nicht in Zweifel zieht, war sein Ansprechpartner in Bezug auf die damaligen Erfindungen allein der Patentanwalt des R., während er mit der Vermarktung nichts zu tun gehabt habe. Danach liegt nahe, dass die Vereinbarung, durch die die I. die Inhaberschaft an den betreffenden Patenten erlangte, zwischen ihr und dem R. getroffen worden ist.

10 Hinzu kommt, dass eine eventuelle Verbindung zwischen dem Sachverständigen und der I. bereits seit längerer Zeit beendet ist. Die angeführten Schutzrechte, die in den Jahren 1984 und 1985 angemeldet wurden, sind seit etlichen Jahren ausgelaufen.

- 11 Der Sachverständige hatte nach alledem auch keinen Anlass, dem Gericht den betreffenden Sachverhalt anzuzeigen.

Meier-Beck

Mühlens

Bacher

Schuster

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.02.2010 - 5 Ni 53/09 (EU) -