



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZR 159/05

vom

2. Dezember 2008

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens sowie die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Professor Dipl.-Ing. C. W. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags auf 13.223,28 € festgesetzt.

Der Berufungsklägerin wird aufgegeben, bis zum 16. Januar 2009 die Einzahlung eines weiteren Auslagenvorschusses von 4.500,-- € nachzuweisen. Der bisher gezahlte Vorschuss reicht nicht aus, um vollständig die Entschädigung des gerichtlichen Sachverständigen für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens und die durch seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstehenden Kosten zu decken.

Gründe:

- 1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein schriftliches Gutachten zunächst pauschal mit 12.472,-- € zuzüglich Umsatzsteuer, insgesamt 14.841,68 € in Rechnung gestellt. Nachdem die Beklagte dem Honorarvor-

schlag nicht zugestimmt hat, hat der gerichtliche Sachverständige die Honorarforderung wie folgt aufgeschlüsselt:

Durcharbeit der Akten, Literatur, Patentschriften, Recherche allgemein, Dokumentation	80 Std. à 80 €	6.400,00 €
Prüfen und Bewerten der Neuheit und erfinderschen Tätigkeit, Dokumentation	24 Std. à 80 €	1.920,00 €
Prüfen und Bewerten der Neben- und Unteransprüche, Dokumentation	24 Std. à 80 €	1.920,00 €
Fertigstellung des Gutachtens	27 Std. à 80 €	2.160,00 €
Sonstige Aufwendungen gemäß § 7 JVEG		72,00 €
Umsatzsteuer		<u>2.369,68 €</u>
Gesamtbetrag		<u>14.841,68 €</u>

2 II. Der vom gerichtlichen Sachverständigen geltend gemachte Vergütungsanspruch ist im Wesentlichen gerechtfertigt.

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

4 2. Vom Gutachten des in Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sachverständigen wird eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten Erfindung und dem Stand der Technik erwartet, was voraussetzt, dass der Sachverständige sich mit der Aufbereitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten vertraut gemacht und sich in den entgegengehaltenen Stand der Technik und die regelmäßig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften eingearbeitet hat. Die Arbeitsweise bleibt dabei dem gerichtlichen Sachverständigen

digen grundsätzlich selbst überlassen; dem anrechnungsfähigen Zeitaufwand ist lediglich dadurch eine Obergrenze gesetzt, dass ein gerichtlicher Sachverständiger, insbesondere ein Hochschullehrer, fachliche Kompetenz gerade auf dem technischen Gebiet besitzt 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.).

5            3. Dafür, dass diese erforderliche Proportionalität vorliegend in Bezug auf die Positionen der Durcharbeit der Akten, Literatur, Patentschriften, der Recherche allgemein, des Prüfens und Bewertens der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Hauptanspruchs sowie der Neben- und Unteransprüche, jeweils einschließlich Dokumentation, nicht mehr gewahrt wäre, bestehen keine Anhaltspunkte. Die Beklagte erhebt insoweit auch keine Bedenken; sie hat dem pauschalen Vergütungsvorschlag des Sachverständigen vielmehr mit dem Bemerkten nicht zugestimmt, das Gutachten beantworte die gestellten Fragen nur teilweise und sei daher nachzubessern. Dieser Einwand rechtfertigt es jedenfalls im vorliegenden Fall nicht, dem Sachverständigen die geltend gemachte Vergütung für die betreffenden Positionen seiner Rechnung vorzuenthalten. Nach Lage des Sachverhalts sind, worauf der Senat hingewiesen hat, die aus Sicht der Beklagten offengebliebenen Fragen gegebenenfalls in der mündlichen Verhandlung zu klären.

6            Nicht in vollem Umfang gerechtfertigt ist der Vergütungsanspruch lediglich, soweit der Sachverständige für die Fertigstellung des Gutachtens weitere 27 Stunden in Rechnung gestellt hat, weil der Aufwand für die Fertigstellung zu einem wesentlichen Teil in die vorstehend behandelten Rechnungspositionen eingegangen ist, und zwar unter dem Gesichtspunkt "Dokumentation". Der Se-

nat schätzt den insoweit noch nicht abgegoltenen Aufwand auf 10 Stunden, so dass sich einschließlich der sonstigen Aufwendungen i. S. von § 7 JVEG ein Vergütungsanspruch von 11.112,-- € netto zuzüglich 2.111,28 € Umsatzsteuer, mithin von 13.223,28 € ergibt.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.06.2005 - 1 Ni 3/04 (EU) -