



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 116/08

vom

12. Dezember 2011

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. G. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags des Sachverständigen auf 18.334,33 EUR einschließlich Umsatzsteuer festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der gerichtliche Sachverständige hat in dem durch Klagerücknahme beendeten Nichtigkeitsberufungsverfahren sein schriftliches Gutachten mit 207 Stunden zu je 95 EUR, mithin 19.665 EUR, einschließlich näher spezifizierter Nebenkosten auf 20.822,75 EUR, zuzüglich 19 % Umsatzsteuer in Höhe von 3.956,32 EUR, insgesamt mit 24.779,07 EUR abgerechnet. Hiergegen hat die Beklagte Einwendungen erhoben, die sich in erster Linie gegen die angesetzte Stundenzahl richten; der gerichtete Sachverständige habe die von ihm in Rechnung gestellten analytischen und simulativen Berechnungen bereits im Verletzungsstreit geltend gemacht und vergütet erhalten. Der Sachverständige hat daraufhin die Notwendigkeit dieser Berechnungen näher begründet.

2 II. Der geltend gemachte Vergütungsanspruch ist im Wesentlichen gerechtfertigt (§ 8 Abs. 1, Abs. 2, § 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG).

3 1. Vom Gutachten des im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sachverständigen wird eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten Erfindung und dem Stand der Technik erwartet. Dies setzt voraus, dass sich der Sachverständige mit der Aufarbeitung des Streitstoffs in den Gerichtsakten vertraut macht und sich in den entgegengehaltenen Stand der Technik und die regelmäßig typisch patentrechtliche Diktion entgegengehaltener Schriften einarbeitet. Die Arbeitsweise bleibt dabei dem gerichtlichen Sachverständigen grundsätzlich selbst überlassen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. November 2011 - X ZR 106/08 Rn. 3, wie alle zitierten Entscheidungen auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs abrufbar). 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 (Senat, Beschluss vom 25. September 2007 - X ZR 52/05 Rn. 5 ff.; Beschluss vom 2. Dezember 2008 - X ZR 159/05, GRUR-RR 2009, 120 Rn. 4; Beschluss vom 15. Februar 2011 - X ZR 7/09 Rn. 4; Beschluss vom 21. November 2011 aaO).

4 2. Das angegriffene Patent betrifft eine Schaltung und ein Verfahren zum stabilen Liefern von Leistung an ein Bearbeitungsplasma. Mit der Nichtigkeitsklage wurde mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Das Patentgericht hat das Patent für nichtig erklärt. Das Urteil des Patentgerichts umfasst 26 Seiten, die Berufungsbegründung 22 und die Berufungserwiderung 59 Seiten.

5 Nach dem Beweisbeschluss waren Fragen der Ursprungsoffenbarung, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zu beantworten und in diesem

Rahmen 18 Veröffentlichungen zu prüfen. Das schriftliche Gutachten des Sachverständigen umfasst 60 Seiten.

- 6 Was den Prüfstoff betrifft, handelt es sich um ein in der Berufungsinstanz an der oberen Grenze des Durchschnitts liegendes Verfahren. Die Prozessakten sind umfangreich, ebenso die in der Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze. In derartigen Verfahren hat der Senat mehrfach entschieden, dass die Proportionalität nicht gewahrt ist, wenn ein Aufwand von jedenfalls mehr als 150 Stunden abgerechnet wird (vgl. Senat, Beschluss vom 25. September 2007 - X ZR 52/05 Rn. 5; Beschluss vom 1. April 2008 - X ZR 84/05 Rn. 8; Beschluss vom 21. November 2011 aaO Rn. 6). Der Senat legt auch im vorliegenden Fall eine Stundenzahl von 150 zugrunde. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die experimentellen Untersuchungen in Verbindung mit den anderen erforderlichen Arbeiten nicht innerhalb dieses Zeitrahmens durchgeführt werden konnten.
- 7 3. Die von der Beklagten hinsichtlich der weiteren Auslagen angedeuteten Bedenken hat der Sachverständige mit seiner Stellungnahme ausgeräumt.

8 Hieraus ergibt sich folgende Abrechnung:

150 Stunden à 95 EUR	14.250,00 EUR
Auslagen insgesamt	1.157,75 EUR
Umsatzsteuer aus 15.407.75 EUR	<u>2.926.58 EUR</u>
insgesamt	18.334,33 EUR

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Grabinski

Schuster