



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 7/09

vom

15. Februar 2011

in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 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. H. T. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags auf

17.186,46 €

festgesetzt.

Der Berufungsklägerin wird aufgegeben, bis zum 31. März 2011 die Einzahlung eines weiteren Auslagenvorschusses von 7.000 € nachzuweisen. Der bisher gezahlte Vorschuss reicht nicht aus, um 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 Der gerichtliche Sachverständige hat sein schriftliches Gutachten zunächst pauschal mit 18.506,88 € einschließlich Umsatzsteuer abgerechnet. Nachdem die Klägerin dem Vergütungsvorschlag widersprochen hat, hat er auf Aufforderung des Berichterstatters eine aufgeschlüsselte Rechnung über 202 Stunden zu einem Stundensatz von 76 € gestellt. Im Einzelnen hat er die Honorarforderung wie folgt aufgeschlüsselt:

Studium der Akten	13 Stunden
Erstellen der Bezugszeichenliste	7 Stunden
Definition des Fachgebiets und der Fachperson	4 Stunden
Zusammenstellung der technischen Erläuterungen	31 Stunden
Darstellung des zu lösenden Problems	10 Stunden
Analyse der Lehre zur Lösung	14 Stunden
Untersuchung der Ursprungsoffenbarung	15 Stunden
Prüfung auf Neuheit	36 Stunden
Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit	28 Stunden
Analyse des Nebenanspruchs 2	3 Stunden
Analyse des Unteranspruchs 6	10 Stunden
Prüfung der geänderten Anspruchsfassungen	11 Stunden
Dokumentation	<u>20 Stunden</u>
Gesamtstundenzahl	202 Stunden
Mit einem Stundensatz von 76 € ergeben sich	15.352,00 €.
Schreiben, Kopieren und Zeichenarbeiten	<u>200,00 €</u>
	15.552,00 €

gesetzliche Mehrwertsteuer 19 %	<u>2.954,88 €</u>
	18.506,88 €

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, 418, 776) maßgeblich.

4 2. Vom Gutachten des im 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 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; 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 52/09 Rn. 5 f.; Senat, Beschluss vom 2. Dezember 2008 - X ZR 159/05, GRUR 2009, 120 Rn. 4).

- 5 3. Das Streitpatent betrifft eine Spindelanordnung für eine Werkzeugmaschine und umfasst acht Patentansprüche. Mit der Nichtigkeitsklage werden Patentanspruch 1, der Nebenanspruch 2 und der Unteranspruch 6 angegriffen. Als Nichtigkeitsgründe werden unzulässige Erweiterung und mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Das Urteil des Patentgerichts umfasst 22 Seiten, die Berufungsbegründung 34 Seiten und die Berufungserwiderung 23 Seiten.
- 6 Nach dem Beweisbeschluss waren bezüglich aller angegriffenen Patentansprüche Fragen der Ursprungsoffenbarung zu beantworten sowie im Rahmen der Neuheitsprüfung neun Veröffentlichungen und von der Klägerin in mehreren Schriftsätzen behauptete Vorbenutzungen zu prüfen.
- 7 Es handelt sich damit, was seinen Umfang betrifft, um ein in der Berufungsinstanz an der oberen Grenze des Durchschnitts liegendes Verfahren. Die Prozessakten sind zwar nicht besonders umfangreich; die in der Berufungsinstanz gewechselten Schriftsätze beschränken sich auf Berufungsbegründung und Berufungserwiderung. Allerdings ist der entgegengehaltene Stand der Technik verglichen mit anderen Nichtigkeitsverfahren eher umfangreich. Zudem waren der Nebenanspruch 2 und der Unteranspruch 6 einer gesonderten Prüfung auf die vorgetragenen Nichtigkeitsgründe zu unterziehen. In derartigen Verfahren hat der Senat mehrfach entschieden, dass die Proportionalität nicht gewahrt ist, wenn ein Aufwand von mehr als 100 bis 150 Stunden abgerechnet wird (vgl. Senatsbeschluss vom 25. September 2007 - X ZR 52/09 Rn. 5; Senat, Beschluss vom 1. April 2008 - X ZR 84/05 Rn. 8). Da der Umfang hier an der oberen Grenze des Durchschnitts liegt, legt der Senat auch im vorliegenden Fall eine Stundenzahl von 150 zugrunde.

8 4. Die Klägerin macht jedoch selbst zu Recht geltend, dass der Stundensatz von 76 € keine angemessene Entschädigung darstellt.

9 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 (Senat, Beschluss vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175; Senat, Beschluss vom 15. Mai 2007 - X ZR 75/05 Rn. 4), kann für die Berechnung der Vergütung des Sachverständigen ein Stundensatz von 95 € zugrunde gelegt werden. Dieser Stundensatz ist auch hier unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art außergerichtlich vereinbarten Stundensätze gerechtfertigt. Dem Sachverständigen steht daher ein Leistungshonorar von 14.250 € zu.

10 5. Diesem Honorar sind die Schreibaufwendungen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG) hinzuzusetzen, die nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG 0,75 € je angefangene 1.000 Anschläge beträgt. Der Senat schätzt die Anzahl der Anschläge pro Seite des Gutachtens durchschnittlich auf 2.000. Weiter hinzuzusetzen sind gemäß § 7 Abs. 2 JVEG die Auslagen für zehn Mehrexemplare des

Gutachtens, wovon dem Sachverständigen für die ersten 50 Seiten je 0,50 € und für die weiteren Seiten je 0,15 € zustehen. Hieraus ergibt sich die folgende Abrechnung:

150 Stunden à 95 €	14.250 €
Schreibauslagen	82,50 €
Mehrexemplare	<u>109,90 €</u>
	14.442,40 €
Umsatzsteuer	<u>2.744,06€</u>
Insgesamt	17.186,46 €

Meier-Beck

Mühlens

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 11.11.2008 - 4 Ni 48/07 -